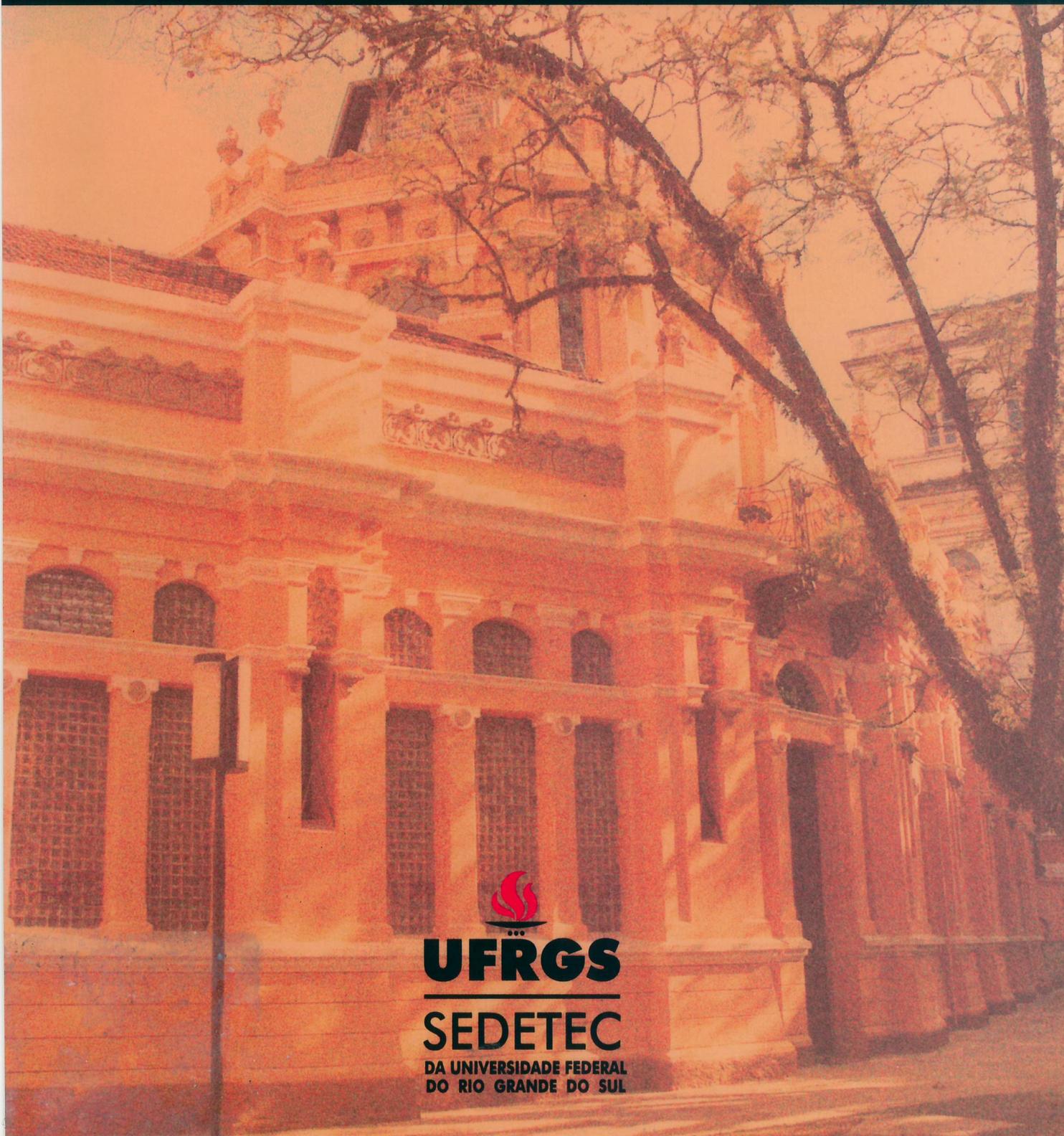


MANUAL DE GESTÃO TECNOLÓGICA



UFRGS

SEDETEC

DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL

MANUAL DE GESTÃO TECNOLÓGICA

Porto Alegre, fevereiro de 2005



José Carlos Ferraz Hennemann
Reitor

Pedro Cezar Dutra Fonseca
Vice-Reitor e Pró-Reitor de Coordenação Acadêmica

Maria Alice Lahorgue
Secretária de Desenvolvimento Tecnológico

Marli Elizabeth Ritter dos Santos
Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia
Diretora



Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico
Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia
Rede de Incubadoras Tecnológicas

MANUAL DE GESTÃO TECNOLÓGICA

Apoio:



Porto Alegre, fevereiro de 2005

SEDETEC - Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico

Maria Alice Lahorgue - Secretária

EITT - Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia

Marli Elizabeth Ritter dos Santos - Diretora

REINTEC - Rede de Incubadoras Tecnológicas

Ana Flávia Mendicelli - Coordenadora

Equipe

Adalberto Felipe Machado Cheiran

Adriano Leonardo Rossi

Carlos Fernando Costa

Celso Pletsch Leite

Débora de Oliveira Dias Torres

Eduardo Pertille Costa Leite

Elmo Pellim Müller

José Antonio Martinelli

Lídia Catarina Mazzola Mulé

Maria Lucia Medeiros Herrmann

Vinicius Balzaretto

Endereço

Prédio 11102 - Chateau

Praça Argentina s/nº

Campus Centro

Cep 90040-020

Porto Alegre - RS

Fone: + 55 51 3316.3800

Fax: + 55 51 3316.4237

e-mail: eitt@ufrgs.br

www.sedetec.ufrgs/eitt

CPD

05502948

658(34) U58m

[000469650] Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico. Manual de gestão tecnológica. Porto Alegre : UFRGS, 2005. 99 p. : il.

CIP – BRASIL. DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO – NA – FONTE.
SUZETTE LEVY NUNES TEIXEIRA – CRB 10/239

U 58 m

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Manual de gestão tecnológica / Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico / Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia /; coord. Marli Elizabeth Ritter dos Santos – Porto Alegre: UFRGS, 2005.
100 p.

1 Gestão tecnológica – manuais I. Santos, Marli Elizabeth Ritter dos (coord.)
II. Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico III. Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia IV. Título

CDU 658(34)

Prefácio

La publicación del Manual de Gestión Tecnológica de la Universidad Federal de Río Grande do Sul constituye un paso muy significativo para el desarrollo de la transferencia de tecnologías universitarias al sector productivo. Desde hace cerca de 25 años, se ha hablado en América Latina de la urgente necesidad de que las universidades apoyen el desarrollo tecnológico de las empresas, ofreciéndoles acceso a los resultados de sus investigaciones y a servicios técnicos avanzados.

A pesar de esto y de que, en los países desarrollados, se han generado múltiples modelos de cooperación de la universidad con las empresas, las universidades latinoamericanas siguen sin tener procedimientos profesionales de gestión de la transferencia tecnológica, lo cual representa un serio obstáculo para lograr el éxito, el cual debe traducirse en la solución efectiva de problemas, con los impactos económicos positivos consecuentes. Infortunadamente, las experiencias exitosas son más la excepción que la regla y, además, se tienen muchas evidencias de que dichas experiencias se pierden por la tradicional falta de continuidad en los programas y porque no se hacen esfuerzos suficientes por documentarlas.

El Manual viene a dar una respuesta a esto último. El Escritorio de Interacción y Transferencia de Tecnología de la UFRGS ha funcionado muy eficazmente durante la última década. He tenido el privilegio de acompañar su desarrollo desde 1998, primeramente como simple observador y, a partir de 1999, como colaborador externo. Así, he sido testigo de los avances que ha hecho esta oficina, basados en una filosofía de “aprender haciendo” que ha sido muy productiva. En estos años ha crecido el número de proyectos atendidos, las gestiones de títulos de propiedad intelectual, las empresas usuarias de tecnologías de la UFRGS y también los “clientes internos” que son los propios investigadores. Esto no es producto de la casualidad, sino de la ganancia de espacios con base en el profesionalismo, entrega, disciplina y credibilidad creciente del personal del EITT.

Mirando las perspectivas del EITT, hace un par de años sugerí a su directora, la maestra Elizabeth Ritter, que documentara sus avances, dando cuerpo a un Manual de Gestión Tecnológica de la UFRGS que fuera una obra de consulta para administradores e investigadores universitarios, con un sentido eminentemente práctico. El lector del Manual debería encontrar aquí la respuesta a sus preguntas sobre los procedimientos básicos para la conducción de un proyecto de transferencia de tecnología. Este objetivo se ha logrado. Pero se logrará otro adicional: la UFRGS y el EITT han comenzado a sobresalir en el escenario internacional de la transferencia de tecnología y actualmente otras instituciones los toman como modelo o fuente de inspiración para promover la transferencia tecnológica de la universidad. El Manual hace un resumen de las prácticas institucionales que servirá ciertamente de base para que otros no tengan que recorrer el camino de la “prueba y error”. Debemos agradecer entonces a los autores de esta obra por la muestra que nos dan, por el tiempo que seguramente van a ahorrarnos y por la contribución que han hecho a la gestión tecnológica latinoamericana.

Prof. Dr. José Luis Solleiro

Pesquisador do Centro de Ciências Aplicadas e Desenvolvimento Tecnológico (CCADET)

Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM)

Apresentação

É com satisfação que apresentamos o Manual de Gestão Tecnológica, que tem por objetivo proporcionar uma ferramenta para a gestão tecnológica, constituindo-se num guia de boas práticas para a comunidade acadêmica e administrativa da UFRGS, visando ao adequado encaminhamento e formalização de projetos com terceiros, através de convênios e/ou contratos, bem como da negociação e comercialização da propriedade intelectual.

A publicação deste *Manual* foi possível graças ao financiamento concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, através do Programa Tecnologia Industrial Básica e Serviços Tecnológicos para a Inovação e Competitividade – TIB, Projeto “Aperfeiçoamento das Atividades de Gestão da Propriedade Intelectual no Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia (EITT) da UFRGS” (Processo nº 610102/2002-8).

De acordo com seu objetivo, o *Manual* contém elementos práticos para que o pesquisador possa avançar pelas diferentes fases dos projetos de desenvolvimento e de transferência de tecnologia.

Assim, o *Manual* aborda os principais aspectos envolvidos na gestão tecnológica, incluindo-se: as políticas institucionais – diretrizes gerais e os marcos regulatórios na prestação de serviços, na propriedade intelectual e nas incubadoras de empresas e suas implicações para o adequado encaminhamento institucional das atividades tecnológicas derivadas dos projetos da UFRGS.

O *Manual* inclui os procedimentos, passo a passo, nas áreas de: 1. Prestação de serviços; 2. Registro da Propriedade Intelectual; 3. Projetos de pesquisa e desenvolvimento realizados em cooperação com empresas privadas e instituições de pesquisa; 4. Convênios e Contratos. Em cada um destes itens são destacados os principais aspectos que devem ser incluídos em uma proposta e as instâncias institucionais envolvidas nos trâmites para apresentação e aprovação de projetos.

Ao disponibilizar mais este *Manual*, o EITT/SEDETEC espera complementar seu papel na normalização dos procedimentos envolvidos nas atividades de desenvolvimento tecnológico.

Marli Elizabeth Ritter dos Santos
Coordenadora do projeto

Maria Alice Lahorgue
Secretária de Desenvolvimento Tecnológico

Sumário

Introdução	13
I - A Gestão Tecnológica na UFRGS	15
1. Mecanismos Institucionais de Gestão Tecnológica	19
1.1 Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico (SEDETEC).....	19
1.1.1 Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia (EITT).....	20
1.1.2 Rede de Incubadoras Tecnológicas (REINTEC).....	21
II - Políticas Institucionais de Gestão Tecnológica	23
1. Diretrizes Gerais	27
2. Marcos Regulatórios	29
2.1 Prestação de Serviços	29
2.2 Propriedade Intelectual (PI).....	30
2.2.1 Propriedade Industrial (Portaria nº 3064/98).....	31
2.2.1.1 Titularidade.....	31
2.2.1.2 Publicação X Proteção.....	32
2.2.1.3 Viabilidade Econômica.....	32
2.2.1.4 Compartilhamento de Ganhos Econômicos.....	32
2.2.1.5 Cláusulas de Propriedade Intelectual em instrumentos legais firmados pela UFRGS.....	33
2.2.2 Cultivares (Portaria nº 349/02).....	33
2.2.3 Organismos Geneticamente Modificados (Portaria nº 493/02).....	34
2.3 Dissertações e Teses com potencial de proteção patentária.....	35
2.4 Incubadoras de Empresas.....	35
III - Procedimentos na Gestão Tecnológica	37
1. Prestação de Serviços	41
1.1 Serviços Tecnológicos.....	41

1.2 Serviços de Capacitação.....	41
1.3 Serviços de Informação Tecnológica.....	42
1.4 Consultorias Tecnológicas.....	42
1.4.1 Demandas Espontâneas.....	42
1.4.2 Demandas Induzidas.....	42
1.4.2.1 Demandas Induzidas através do SEBRAE-RS.....	42
2. Registro da Propriedade intelectual.....	45
2.1 Propriedade Industrial.....	45
2.1.1 Busca em Bases de Patentes.....	45
2.1.2 Relatório de Invenção.....	46
2.1.3 Análise da Viabilidade Econômica.....	47
2.1.4 Redação do Relatório Descritivo e demais documentos.....	47
2.1.5 Encaminhamento do registro aos órgãos competentes do país e do exterior.....	47
2.1.6 Monitoramento dos Processos.....	48
2.1.7 Registro de Marcas.....	48
2.2 Softwares.....	49
2.3 Cultivares.....	51
3. Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).....	53
3.1 Conceitos.....	53
3.2 Projetos Cooperativos da UFRGS com Empresas Privadas.....	54
3.2.1 Negociação de Projeto.....	56
3.2.2 Negociação dos Direitos de Propriedade Industrial.....	56
3.2.2.1 Com Empresas Privadas.....	56
3.2.2.2 Com Agências de Fomento.....	56
3.2.2.3 Com Instituições de Pesquisa.....	56
3.3 Confidencialidade.....	57
3.4 Transferência de Tecnologia.....	57
4. Convênios e Contratos	59
4.1 Objetivos dos Convênios e Contratos.....	59
4.2 Convênio.....	59
4.3 Contrato.....	62

4.3.1 Contratos Tecnológicos.....	65
4.3.1.1 Contrato de Desenvolvimento Conjunto.....	66
4.3.1.2 Contrato de Transferência de Tecnologia.....	67
4.3.1.3 Contrato de Prestação de Serviços.....	68
4.3.1.4 Contrato de Exploração de Patente.....	68
4.3.1.5 Contrato de Co-Titularidade.....	70
4.3.1.6 Acordo de Confidencialidade.....	71
4.3.1.7 Contrato de Transferência de <i>Know-How</i>	71
4.3.1.8 Acordo de Transferência de Material Biológico.....	72
Anexos.....	73

Introdução

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), de acordo com seu Estatuto, considera como parte de suas finalidades (i) manter uma ampla e diversificada interação com a comunidade, traduzindo uma relação orgânica entre Universidade e sociedade, pela articulação entre as diversas Unidades da Universidade e as entidades públicas e privadas, e (ii) contribuir para o desenvolvimento regional e nacional, bem como para a qualidade da vida humana.

Na consecução de seus objetivos específicos, medidas administrativas têm sido adotadas, entre as quais inclui-se a criação, em março de 1997, do Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia (EITT).

Integrado à Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico (SEDETEC), desde outubro de 2000, o EITT tem a atribuição institucional de realizar a gestão da transferência de tecnologia, incluindo-se nesta atividade os serviços e projetos realizados em parceria com empresas, bem como o registro e a comercialização da propriedade intelectual. No desempenho de seu papel, o EITT tem o compromisso de prover a comunidade universitária com as ferramentas e os procedimentos necessários para tornar a relação com o setor industrial mais fluida, através da adoção de práticas, que resultem em maior agilidade e dinamismo, visando à obtenção de benefícios tangíveis, tanto para a instituição acadêmica quanto para a empresa parceira.

Seguindo uma tendência internacional de estabelecer as boas práticas administrativas (*best-practices*), o EITT concebeu este *Manual de Gestão Tecnológica*, com o objetivo de facilitar a implementação dos arranjos de cooperação universidade-empresa e de reforçar e aperfeiçoar suas capacidades no desempenho de seu papel de interface entre estes setores.

Complementando a publicação editada em dezembro de 2003 – A Gestão da Propriedade Intelectual na UFRGS, este *Manual* fornece respostas a questões específicas e recomenda procedimentos para a formalização de projetos cooperativos com empresas, bem como para a gestão da propriedade intelectual, desde os procedimentos para o registro, licenciamento, cobrança de *royalties*, e outras questões relacionadas à comercialização dos resultados de pesquisa.

Com a publicação deste *Manual*, pretende-se cobrir o maior número possível de tópicos relevantes à gestão da transferência de tecnologia. Na maioria dos tópicos são fornecidos princípios, diretrizes, procedimentos e explicações, além de um conjunto de modelos de convênios/contratos, anexado no final da publicação, ilustrando uma variedade de situações. Chama-se a atenção, porém, que os modelos não devem ser usados como documentos legais para cobrir todas as situações e nem se aplicam igualmente a todos os casos. Por isso, o EITT coloca sua experiência à disposição da comunidade universitária para responder a todos os questionamentos e orientar os pesquisadores nas negociações de projetos e também no registro da propriedade intelectual e na comercialização de tecnologias e patentes.

I. A GESTÃO TECNOLÓGICA NA UFRGS

A UFRGS é uma das mais importantes universidades do Brasil, constituindo-se no maior centro de pesquisa e ensino no nível de pós-graduação da região sul. Em 2003, seu corpo docente era constituído de 2094 professores, dos quais 1.293 doutores e 497 mestres, vinculados a 94 departamentos de ensino e distribuídos em 489 grupos de pesquisa¹. Os 26.169 alunos, matriculados no segundo semestre de 2003, distribuem-se em 61 cursos de graduação, 120 cursos de pós-graduação *stricto sensu*, 65 de mestrado e 55 de doutorado.

Suas 25 unidades de ensino de graduação e pós-graduação estão distribuídas em quatro campi, a saber: Campus Centro, Campus da Saúde, Campus do Vale e Campus Olímpico, num total de cerca de 400.000 m² de área construída. Trinta e duas bibliotecas setoriais, com 850 mil volumes, apóiam as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Desde sua criação, no fim do século XIX, a UFRGS tem se caracterizado por um forte compromisso com o desenvolvimento tecnológico do Estado e, conseqüentemente, por uma constante interação com o setor produtivo. Esta característica marcante e a intensa atividade de pesquisa, que a coloca como uma das maiores universidades do país em produção científica (a 1^a em publicações e a segunda em produção científica, considerando o número de professores), ressaltam a importância da UFRGS no ambiente sócio-econômico em que está inserida, que se expressa nos inúmeros casos de desenvolvimento de produtos e/ou processos realizados em parceria com empresas, a par de um grande número de prestação de serviços.

A partir destas experiências de interação, a UFRGS tem promovido o desenvolvimento de um modelo de gestão de tecnologia com o objetivo de viabilizar a transferência de conhecimento técnico-científico para a sociedade, utilizando, para esta atividade, mecanismos institucionais criados com este fim específico.

¹ Dados relativos ao ano de 2003, disponíveis no site www.ufrgs.br/anuario, acesso em 29/12/2004.

1. Mecanismos Institucionais de Gestão Tecnológica

A oferta tecnológica da UFRGS abrange um amplo espectro de atividades, que, uma vez integrada ao ambiente industrial, permite contribuir para o desenvolvimento de inovações e a melhoria da competitividade dos produtos e serviços das empresas.

Identificam-se ações concretas deste interrelacionamento em inúmeros convênios que a UFRGS mantém com empresas públicas e privadas para realização de projetos conjuntos, predominantemente dos setores de engenharia, informática e eletrônica, petro e oleoquímica, agroalimentar.

Para realizar a gestão destas atividades, a UFRGS dispõe de alguns mecanismos institucionais, entre os quais destaca-se o Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia (EITT), que, juntamente com a Rede de Incubadoras de Tecnológicas (REINTEC), integra a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico (SEDETEC).

1.1 – Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico (SEDETEC)

Buscando otimizar e articular todos os esforços institucionais na área do desenvolvimento tecnológico, foi criada, em outubro de 2000, a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico – SEDETEC.

Os objetivos da SEDETEC são, entre outros, estabelecer uma estratégia de ação coordenada, interna e externa, que estimula novas formas de parceria com o setor produtivo e fornecer à sociedade as condições necessárias à valorização e transferência do conhecimento científico e tecnológico gerado pelos pesquisadores da instituição.

Com uma estrutura organizacional flexível e dinâmica, a SEDETEC responde de forma inovadora aos novos desafios que a universidade passa a enfrentar, decorrentes do maior compromisso com o desenvolvimento econômico regional, reforçando, deste modo, sua importância no contexto social em que está inserida, permitindo um melhor resultado na interação da UFRGS com a sociedade.

Além disso, estar vinculada diretamente à Administração Central traz as vantagens de uma maior eficiência no processo decisório e na operacionalização das atividades, além de propiciar uma maior visibilidade junto às comunidades interna e externa.

Assim, está a cargo da SEDETEC o apoio institucional às seguintes atividades:

- Negociação e formalização contratual de projetos e interação universidade-empresa
- Atendimento a demandas tecnológicas empresariais
- Proteção e registro da propriedade intelectual
- Comercialização de tecnologia e licenciamento de patentes
- Eventos de difusão tecnológica
- Informação tecnológica
- Incubação de empresas de base tecnológica

- Incentivo ao empreendedorismo
- Participação em projetos multiinstitucionais de desenvolvimento local e regional

Visando cumprir com seus objetivos, a SEDETEC realiza a gestão tecnológica, principalmente, através das seguintes estruturas:

- Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia (EITT)
- Rede de Incubadoras Tecnológicas da UFRGS (REINTEC)

1.1.1 - Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia (EITT)

A gestão tecnológica desenvolvida pelo EITT está respaldada na política institucional de promoção e apoio a atividades que estimulem o desenvolvimento tecnológico na UFRGS, especificamente no que se refere à manutenção e consolidação do processo de registro da propriedade intelectual e de licenciamento do resultado das pesquisas da Universidade, bem como dos serviços de apoio à interação universidade-setor produtivo.

O EITT, como canal de acesso da comunidade externa à UFRGS, constitui-se em um importante mecanismo institucional que vem contribuir para a intensificação e aprimoramento das relações com o setor produtivo, no sentido de torná-las mais fluidas e constantes, fazendo com que as instituições envolvidas venham a, permanentemente, usufruir dos benefícios dessa parceria.

Os objetivos do EITT são:

- sistematizar e orientar a busca de informações sobre oportunidades de interação internas e externas;
- conectar as demandas da sociedade com a capacidade existente na UFRGS;
- valorizar, estimular e promover a aplicação da capacidade existente na UFRGS para a interação com a sociedade;
- gerenciar o encaminhamento de soluções;
- prestar apoio logístico e legal ao processo de transferência de tecnologia e à realização de contratos.

Por se constituir num mecanismo novo no contexto institucional, criado para desenvolver atividades diferenciadas, decorrentes do papel mais ativo que a universidade passa a exercer no desenvolvimento econômico regional, a estrutura organizacional do EITT está baseada nos princípios de flexibilidade e articulação. Flexibilidade por reconhecer a diversidade de formas pelas quais se dá a interação e a necessidade de se responder adequadamente a cada uma delas; articulação, por se constituir na condição *sine qua non* de qualquer processo ágil e interativo.

Para por em prática estes princípios, e visando, principalmente, atingir seu objetivo de promover e facilitar a interação da universidade com o setor produtivo, sua estrutura organizacional está subdividida em três áreas:

Propriedade Intelectual – no apoio à proteção da propriedade intelectual de patentes, modelos de utilidade, desenho industrial, marcas, softwares e novas espécies vegetais, resultantes da pesquisa desenvolvida por pesquisadores, alunos e técnicos da UFRGS, o EITT tem a responsabilidade institucional de encaminhar as solicitações de registro aos órgãos competentes do país e do exterior. No desenvolvimento desta atividade, o EITT apóia, também, a busca em bancos de patentes nacionais e internacionais, visando avaliar o estado da técnica e a novidade das pesquisas desenvolvidas pela comunidade universitária.

Apoio a Negócios – nesta área de atuação, o EITT visa compatibilizar as ofertas de pesquisa e de serviços desenvolvidos pela Universidade com as demandas do setor produtivo, atuando, em nível interno, como canal de informações sobre oportunidades de pesquisa tecnológica e de projetos em geral e, em nível externo, através da difusão ao público de informações sobre os produtos, processos e serviços prestados pela Universidade, dos recursos humanos disponíveis e suas respectivas especialidades, assim como os recursos técnicos disponíveis em equipamentos e laboratórios.

A partir das demandas tecnológicas encaminhadas pelo setor empresarial, seja espontaneamente, através de e-mail, telefone ou fax, seja através de programas tecnológicos administrados por outras instituições, tais como o SEBRAE, o EITT identifica o pesquisador da UFRGS, com competência técnica para solucionar o problema, e o coloca em contato com o empresário, monitorando as atividades desenvolvidas em conjunto.

No que se refere a projetos conjuntos realizados em parceria com o setor empresarial, o EITT coloca à disposição serviço de negociação de projetos, particularmente no que se refere aos direitos de propriedade intelectual relativos aos resultados das atividades de pesquisa e desenvolvimento. No âmbito desta atividade, também, o EITT presta assessoria à elaboração de convênios e contratos de transferência de tecnologias, produtos, processos e serviços oferecidos pela Universidade ao setor produtivo.

Finalmente, para colocar em prática a política institucional de transferência de tecnologia, o EITT mantém um serviço especializado que tem o objetivo de transferir os resultados de pesquisa para o setor produtivo, através do licenciamento de patentes e comercialização de tecnologia.

Difusão Tecnológica – para promover a difusão tecnológica, o EITT tem realizado atividades com a participação, tanto da comunidade interna como da comunidade externa, com a finalidade de mais efetivamente desempenhar seu papel de interface com o setor produtivo. Os cursos e seminários têm se constituído no principal canal de disseminação da informação e de capacitação de recursos humanos na gestão da transferência de tecnologia.

1.1.2 - Rede de Incubadoras Tecnológicas (REINTEC)

As incubadoras de empresas da Universidade, que começaram a ser implantadas no início da década de 90, seguem um formato setorial, baseadas na área de conhecimento que lhes dá suporte, seguindo uma tendência onde a proximidade aos laboratórios possibilita uma maior sinergia entre a formação de pessoal, a pesquisa e as empresas.

Este desenho, que possibilita a co-existência de várias incubadoras na Universidade, requer, para seu adequado funcionamento, uma gestão institucional que assegure uma uniformidade no tratamento das questões relacionadas às atividades e aos serviços prestados e que, encaminhe, de forma integrada, as ações de interesse comum. Com este objetivo, foi criada pela Portaria nº 117, de 14/01/99, a Rede de Incubadoras Tecnológicas (REINTEC), inicialmente como um projeto da Pró-Reitoria de Planejamento, e posteriormente, em outubro de 2000, passou a integrar a estrutura da SEDETEC, tendo como objetivos:

- Organizar, integrar e coordenar as ações e os serviços comuns desenvolvidos pelas diferentes incubadoras setoriais da Universidade.
- Apoiar a criação de empreendimentos de base tecnológica.

As principais ações da REINTEC são:

- Criar e desenvolver uma cultura do empreendedorismo dentro da Universidade, incentivando as iniciativas na área.

- Promover a formação específica de técnicos pertencentes ao quadro da Universidade para atuarem na área de tecnologia.

- Subsidiar os gerentes possibilitando o alargamento de suas atividades: promoção da conexão e sinergia entre as empresas incubadas e empresas já constituídas; mecanismos de inovação; estudo de cadeias produtivas; postura pró-ativa na prospecção de clientes para as incubadoras e/ou incubadas.

- Ampliar o número de incubadoras especializadas de modo ordenado.
- Facilitar a interação com outras instituições.
- Identificar parceiros para desenvolvimento de projetos junto aos incubados.
- Centralizar informações para melhor orientar o público interno e externo.
- Criar novas empresas a partir das pesquisas desenvolvidas dentro da Universidade.
- Melhorar o nível das empresas graduadas.

Atualmente, a REINTEC apóia as atividades de seis incubadoras em atividade:

- Incubadora Empresarial do Centro de Biotecnologia (IE-CBiot);
- Centro de Empreendimentos do Instituto de Informática (CEI);
- Incubadora Tecnológica Empresarial de Alimentos e Cadeias Agroindustriais (ITACA), do ICTA;
- Incubadora Tecnológica de Medicamentos (ITM) do Centro de Desenvolvimento Tecnológico Farmacêutico (CDTF), da Faculdade de Farmácia;
- Incubadora Tecnológica de Reciclagem, da Escola Técnica da UFRGS em parceria com o Centro de Ecologia;
- Incubadora Tecnológica Héstia - parceria entre a Escola de Engenharia e Instituto de Física.

II. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE GESTÃO TECNOLÓGICA

As políticas institucionais de gestão tecnológica estão dispostas em vários documentos, desde planos de gestão até portarias e decisões do Conselho Universitário.

Nesta seção, tratar-se-á das diretrizes gerais da instituição, relacionadas com este tema específico, descrevendo-se os pontos relevantes contidos nos respectivos documentos regulatórios.

1. Diretrizes Gerais

A preocupação da UFRGS com a transferência do conhecimento científico-tecnológico para a sociedade tem acompanhado a instituição desde sua criação, em 1934. Entretanto, somente a partir de 1993, a preocupação explícita com este tema, sob a forma de prestação de serviços realizados pela comunidade acadêmica para instituições públicas e privadas, foi regulamentado através de documentos normativos.

Inspirada por uma legislação federal – o Decreto nº 94.664/87 (Art. 14, § 1º), através da qual é possível ao docente em regime de dedicação exclusiva colaborar esporadicamente, de atividades de pesquisa aplicada, consultoria e prestação de serviços a terceiros, e tendo em vista a crescente demanda de organizações públicas e privadas por uma maior participação da Universidade no desenvolvimento regional, a UFRGS aprovou normas para disciplinar esta matéria, entre as quais a Decisão nº 104/93, a Resolução nº 35/93, a Resolução 02/94 e a Portaria nº 5518/94.

Dentre os princípios gerais que regem estas legislações internas estão:

- o reconhecimento da legitimidade desta atividade e sua pertinência aos objetivos da Universidade;
- a necessidade de formalização destas atividades através de convênios, contratos ou outros instrumentos legais;
- a contribuição destas atividades na melhoria da qualidade do ensino e pesquisa desenvolvidos pela Universidade;
- a observação dos critérios de contribuição para o avanço do conhecimento e/ou oportunidade de capacitação técnico-profissional e/ou relevância social.

Em 1998, considerando as então recentes legislações federais promulgadas no âmbito da proteção de propriedade intelectual – Lei nº 9.279/96, Lei nº 9.456/97, Lei nº 9.609/98, Lei nº 9.610/98 e o Decreto nº 2.553/98, bem como as subseqüentes portarias ministeriais requerendo a necessidade de sua regulamentação no âmbito das instituições produtoras de conhecimento, a UFRGS normatizou estes temas através da edição de Portarias (3.064/98, 349/02 e 493/02) e operacionalizou procedimentos através de manuais específicos.

2. Marcos Regulatórios

2.1 – Prestação de Serviços

A regulamentação da prestação de serviços na UFRGS está contemplada por quatro documentos básicos:

a) **Decisão nº 104/93, de 17/09/93, do Conselho Universitário (CONSUN)** – autoriza a colaboração eventual de docentes em regime de Dedicção Exclusiva, remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade, desde que não comprometa as demais atividades de ensino e de pesquisa.

b) **Resolução nº 35/93, de 29/12/93, do Conselho de Coordenação do Ensino e da Pesquisa (então COCEP)** – estabelece normas disciplinadoras de prestação de serviços à comunidade no âmbito do ensino, da pesquisa e de outras atividades de extensão universitária. Dentre os aspectos regulamentados pela Resolução estão:

- A necessidade de formalização, por meio de instrumentos legais, das atividades de prestação de serviços para entidades públicas ou privadas ou que de qualquer forma, implícita ou explícita, direta ou indireta, envolvam a utilização das estruturas e dos recursos da Universidade;

- A possibilidade de percepção de remuneração pelos servidores da instituição que participarem de atividades de prestação de serviços;

- A participação de docentes em regime de Dedicção Exclusiva (DE) em:

- órgãos de deliberação coletiva, bem como em entidades profissionais ou de classe;
- comissões julgadoras ou verificadoras, relacionadas com sua área de conhecimento ou de atuação;
- percepção de direitos autorais ou correlatos;
- percepção de bolsas de pesquisa e aperfeiçoamento;
- atividades individuais de produção ou difusão intelectual, de caráter eventual;
- cursos não promovidos pela UFRGS e outras atividades individuais de prestação de serviços, em caráter eventual;
- colaboração esporádica em atividades de prestação de serviços.

- O estabelecimento de que a participação dos pesquisadores da Universidade não poderá prejudicar o cumprimento das atribuições acadêmicas e contratuais, nem ser computada, salvo quando tratar-se de participação não remunerada em atividade de prestação de serviços da Universidade, como carga horária em seu plano de atividade;

- O estabelecimento de normas para apresentação de propostas dos instrumentos legais, prevendo a contrapartida pecuniária a ser atribuída aos servidores participantes;

- O estabelecimento de que dos recursos obtidos pela Universidade uma parcela será destinada às atividades de ensino, pesquisa e extensão, proporcionalmente distribuída entre a administração central e o órgão ou Unidade executora.

c) Resolução 02/94, de 06/01/94, do Conselho de Coordenação do Ensino e da Pesquisa (então COCEP) – define as diretrizes gerais para atividades de extensão universitária, nos seguintes campos:

- da difusão cultural – aquelas que se relacionam à promoção da cultura e aperfeiçoamento da cidadania;
- da prestação de serviços – aquelas pelas quais a Universidade, utilizando a disponibilidade de seus recursos humanos e materiais, procura atender às necessidades da comunidade ou à demanda específica através de projetos de pesquisa aplicada e consultoria/assistência/assessoria técnica e profissional;
- aquelas realizadas em parceria com outros segmentos da sociedade civil, em projetos destinados a atender demandas da comunidade em geral e da realimentação do ensino e da pesquisa acadêmica em particular e/ou realizadas interdisciplinarmente por diferentes segmentos da comunidade universitária em áreas ainda não experienciadas ou ainda não consolidadas institucionalmente.

d) Portaria nº 5.518, de 23/11/94, do Reitor – regulamenta em nível administrativo, as Resoluções 35/93 e 02/94, do então COCEP, definindo, entre outros aspectos:

- As atividades compreendidas na prestação de serviços: projetos de pesquisa aplicada, consultoria, assessoria técnica e profissional, cursos, outros, por proposição das Unidades.
- Os critérios para a prestação de serviços: contribuição para o avanço do conhecimento e/ou oportunidade de capacitação técnico-profissional e/ou relevância social.
- As formas de prestação de serviços através de programas de médio e longo prazo ou através de projetos, submetidas às regras referentes a planejamento, orçamento, tramitação, análise e avaliação vigentes nas áreas da extensão universitária ou da pesquisa e pós-graduação.
- Os participantes das atividades de prestação de serviços, condicionando sua coordenação e responsabilidade técnica a um docente ativo ligado à área de conhecimento.
- O limite máximo de oito (8) horas semanais das atividades constantes do Plano de Trabalho dos docentes em regime de 40 horas ou DE, ou quatro (4) horas semanais no caso de docentes em regime de 20 horas, a ser despendido em atividades de prestação de serviço.
- O percentual mínimo de 5% do total do projeto como contribuição ao fundo de desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão e da assistência.

Além das diretrizes gerais para a prestação de serviços, a Portaria nº 5.518/94 provê também, em seu Anexo I, um roteiro para a apresentação de orçamento de projetos, incorporando os dispositivos estabelecidos.

e) Decisão nº 24, de 06/03/1998, do Conselho Universitário (CONSUN) – estende aos servidores técnico-administrativos a autorização concedida pela Decisão nº 104/93, para prestar serviços em caráter eventual, remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade, desde que não comprometa as demais atividades de ensino e de pesquisa.

2.2 – Propriedade Intelectual (PI)

O estabelecimento de diretrizes para a proteção da propriedade intelectual tem seu marco de referência na Portaria de 05/02/1998, da Reitora, instituindo comissão composta de representantes de vários departamentos acadêmicos, com o objetivo de propor uma minuta de portaria para regulamentar a transferência de tecnologia na UFRGS.

O escopo da regulamentação, que culminou na Portaria nº 3.064, de 05/11/98, abrangeu a proteção da propriedade industrial baseada na Lei nº. 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial - e no Decreto nº 2.553/98,

que institui, no âmbito da administração pública federal, o compartilhamento de ganhos econômicos provenientes de *royalties* obtidos na comercialização de ativos intangíveis, com os pesquisadores-inventores.

Posteriormente, em 2002, novas regulamentações foram firmadas, estabelecendo as diretrizes para a aplicação, no âmbito da UFRGS, da Lei nº 9.456/97 e demais legislações pertinentes², que protege as novas variedades vegetais.

Assim, a valorização econômica e social da pesquisa, através do estabelecimento de uma política institucional e da adequada gestão da transferência de tecnologia, provendo definições técnicas e legais, bem como a implementação de procedimentos na UFRGS, através do EITT, possibilitou uma uniformidade nas etapas do processo de solicitação e a criação de um mecanismo padrão para os respectivos registros nos órgãos competentes.

Entre os efeitos da definição e regulamentação das políticas institucionais da UFRGS, no que concerne à propriedade intelectual, estão:

- Valorização da atividade criativa dos pesquisadores/inventores;
- Definição de procedimentos para a proteção da propriedade intelectual, em suas diferentes formas, relativa aos resultados das pesquisas desenvolvidas pelos pesquisadores da UFRGS;
- Fixação de critérios para a participação dos pesquisadores nos proventos obtidos com a transferência de tecnologia e licenciamento de ativos intangíveis;
- Facilitação do processo de proteção e registro, através de um mecanismo institucional incumbido da formalização, encaminhamento e acompanhamento dos processos junto aos órgãos competentes.

2.2.1 - Propriedade Industrial (Portaria nº 3.064/98)

As regras para a proteção da propriedade industrial foram introduzidas na UFRGS, através da Portaria nº 3.064/98, de 05/11/98. A partir desta regulamentação, foram postos em prática os procedimentos para o registro da propriedade industrial (patentes, marcas e desenho industrial), e elaborados manuais de procedimentos para orientar a comunidade interna da UFRGS, que estão consolidados na publicação “A Gestão da Propriedade Intelectual na UFRGS”, de dezembro de 2003.

Dentre os principais aspectos contemplados por esta regulamentação, destacam-se:

2.1.1.1 - Titularidade

A Lei nº 9.279/96, em seu Art. 88, dispõe que: “A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado”.

Baseada neste dispositivo, a regulamentação interna da UFRGS estabelece que:

- Serão propriedade exclusiva da UFRGS os “direitos de propriedade industrial” desenvolvidos no âmbito da Universidade, desde que decorram da aplicação de recursos humanos, orçamentários e/ou de utilização de

² Decreto nº 2.366, de 06/11/97, que regulamenta a Lei nº 9.456/97; a Instrução Normativa do Ministério da Agricultura nº 08, de 25/06/99, dispoendo sobre a guarda e conservação de amostras vivas destinadas à manipulação e coleção de germoplasma de cultivar protegida; Decreto nº 2.854/98 - Regulamenta o Registro Nacional de Cultivares; Portaria nº 178/81 - Institui o Sistema Brasileiro de Avaliação e Recomendação de Cultivares; Portaria nº 271/82 - Institui o Sistema Brasileiro de Registro de Cultivares.

recursos dados, meios, informações e equipamentos da Universidade e/ou realizados durante o horário de trabalho, independentemente da natureza do vínculo existente entre esta e o inventor.

- O direito de propriedade acima mencionado poderá ser exercido em conjunto com outras instituições participantes do projeto gerador do invento, desde que, no documento contratual celebrado pelos participantes, tenha havido a expressa previsão de co-participação na propriedade.

Assim, ao negociar a propriedade intelectual dos resultados de um projeto cooperativo desenvolvido com empresa é fundamental estabelecer estes direitos, antes de formalizar a relação de parceria, para evitar possíveis conflitos no futuro.

2.1.1.2 - Publicação X Proteção

A inserção da proteção da propriedade intelectual na Universidade acarreta um inevitável dilema entre práticas já consolidadas na comunidade universitária - a publicação versus o patenteamento -, como forma de divulgação dos resultados de pesquisa.

Embora possam parecer excludentes, estes procedimentos são, na prática, complementares, uma vez que se pode proteger o resultado de uma pesquisa e, somente após, divulgá-lo.

É preciso ressaltar ainda que, embora a legislação brasileira contenha um dispositivo que possibilita, ao autor, proteger sua invenção até 12 (doze) meses após sua publicação - conhecido como “período de graça” -, não se recomenda sua utilização tendo em vista que este dispositivo não está contemplado na legislação da maioria dos países estrangeiros. Comercializar uma patente protegida com base neste dispositivo pode vir a ser inviável no exterior.

Por isto, a orientação adotada pela UFRGS, expressa na Portaria n° 3.064/98, no seu Art. 7º, é de que “antes da publicação dos resultados de projetos, pesquisas, estudos ou inventos realizados na UFRGS, sejam tomadas as providências necessárias para garantir o privilégio destes, nos termos da legislação vigente”.

Para tanto, sempre que tiver um resultado de pesquisa potencialmente patenteável, o pesquisador deverá, antes de publicá-lo, procurar o EITT, que realizará uma avaliação sobre a patenteabilidade de seu invento. Essa providência é fundamental para assegurar ao titular e ao inventor os direitos que lhe são assegurados pelo sistema de proteção da propriedade intelectual.

2.2.1.3 - Viabilidade Econômica

O Art. 3º da Portaria n° 3.064/98 estabelece que a Universidade, na medida de seu interesse, promoverá o registro de suas invenções e a transferência de tecnologia. Para isso, deverá ser levada em conta a viabilidade econômica do produto ou do processo desenvolvido pelo pesquisador. Entretanto, a Portaria prevê uma exceção em seu § 2º: “Quando o resultado do estudo da viabilidade econômica apontar para a não utilização da invenção ou outra criação, a Universidade renuncia ao direito de requerer o respectivo registro, cedendo gratuitamente ao pesquisador o direito de fazê-lo em seu nome”.

A análise de viabilidade econômica é realizada pelo EITT, e integra os procedimentos para o registro de patentes.

2.2.1.4 - Compartilhamento de Ganhos Econômicos

Tendo em vista o disposto no Decreto n° 2.553/98, já mencionado, e na Portaria n° 322/98, do Ministério de Educação, que regulamenta, no âmbito das instituições federais de ensino superior, o compartilhamento de ganhos econômicos com pesquisadores, a UFRGS, através de suas legislações internas, também normatizou

este dispositivo, estabelecendo que os pesquisadores, como inventores, podem auferir, como prêmio, 1/3 dos ganhos econômicos obtidos na comercialização ou licenciamento de um ativo intangível. Os demais 2/3 são divididos da seguinte maneira: 1/3 para o laboratório, departamento ou centro onde o invento foi gerado, e 1/3 para o pagamento dos custos de administração do registro da propriedade intelectual.

Por Portaria específica da Reitora, o EITT é o órgão responsável na UFRGS, em conjunto com a FAURGS³, pela gestão dos recursos oriundos dos *royalties* auferidos com o licenciamento de ativos intangíveis, constituindo-se também no responsável institucional pela distribuição do prêmio concedido ao pesquisador pela participação em invenções licenciadas.

2.2.1.5 - Cláusulas de Propriedade Intelectual em instrumentos legais firmados pela UFRGS

Em seu Art. 8º, a Portaria nº 3.064/98 prevê a obrigatoriedade de inclusão de cláusulas regulamentadoras dos Direitos de Propriedade Intelectual, “em todos os contratos, convênios, acordos e ajustes em que a Universidade participar com o objetivo de pesquisa e desenvolvimento”.

Visando assegurar o cumprimento deste dispositivo, o EITT provê um serviço de apoio ao pesquisador na elaboração de convênios e contratos realizados em parceria com terceiros, visando à realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento.

2.2.2 - Cultivares (Portaria nº 349/02)

A proteção de cultivares se constitui na forma de reconhecer os sucessos dos obtentores de novas variedades vegetais mediante a concessão, durante um prazo limitado, de um direito exclusivo.

Tem como objetivo salvaguardar os interesses dos obtentores como incentivo ao fitomelhoramento aplicado à agricultura, horticultura e silvicultura.

Na UFRGS, a Portaria nº 349, de 08/02/02, regulamenta a matéria, enfatizando os seguintes aspectos:

- Estabelece a propriedade exclusiva ou titularidade sobre toda a cultivar obtida em programas de melhoramento genético;
- Admite a co-titularidade de terceiros quanto à propriedade da cultivar, desde que a parceria tenha sido previamente formalizada mediante contrato ou acordo de cooperação técnica para execução de projeto de pesquisa aprovado pela instituição, com clara definição de responsabilidades de cada instituição;
- Definição de melhorista no âmbito da UFRGS;
- Regulamenta a participação de pessoal transitório, através de Termo de Compromisso;
- Institui o Cadastro de Melhoristas.

As implicações práticas da regulamentação da Lei de Cultivares através da Portaria nº 349/02 são, entre outras:

- Disciplina a obtenção de cultivares em estrita observância à Lei nº 9.456/94;
- Regulamenta as parcerias que visem à produção e distribuição de sementes;

³ Com a finalidade de promover o uso por terceiros das tecnologias e patentes de propriedade da UFRGS, foi firmado um contrato específico com a FAURGS, em 13/01/2000 e ratificado em 12/05/2004.

- Implanta novos parâmetros para estabelecer parcerias;
- Estabelece o compartilhamento de ganhos econômicos resultantes da exploração comercial das novas cultivares;
- Estabelece rotinas para registro e proteção;
- Provê informações aos melhoristas;
- Define o EITT como órgão:
 - que organiza e encaminha a solicitação ao SNPC (Serviço Nacional de Proteção de Cultivares);
 - responsável pela negociação e elaboração dos contratos de transferência de tecnologia;
 - responsável pela formalização da troca de material biológico com outras instituições, por meio de acordos específicos.

Na área de proteção de cultivares, o EITT realiza o serviço de registro junto ao Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, bem como apóia o melhorista na comercialização de cultivares, através da elaboração dos contratos de exploração de sementes e na gestão do compartilhamento dos ganhos econômicos com os melhoristas..

2.2.3 - Organismos Geneticamente Modificados (Portaria nº 493/02)

A regulamentação do uso de organismos geneticamente modificados para atividades de pesquisa, está regulamentada pela Portaria nº 492, de 27/02/02, levando em consideração a Lei nº 8.974 de 05/01/95 e o Decreto nº 1.752 de 20/12/95, que regulamentam as atividades com organismos geneticamente modificados no Brasil.

Seu objetivo é estabelecer regras para o desenvolvimento, aplicação e comercialização de plantas transgênicas no âmbito da UFRGS, com base nos seguintes critérios:

- Entende-se por planta transgênica ou planta geneticamente modificada aquela que deriva de uma célula cujo genoma foi modificado pela adição de um gene ou segmento de ácido desoxirribonucléico (DNA), por meio de técnicas de engenharia genética. O gene exógeno ou o segmento de DNA podem ser seqüências manipuladas de DNA da própria espécie vegetal ou de outro organismo e que apresentem propriedades desejáveis para o ser humano.

Além de definir o conceito de planta transgênica ou planta geneticamente modificada, a Portaria nº 493/02, também estabelece:

- A propriedade exclusiva sobre cultivar transgênica obtida pela UFRGS, mediante o uso de gene patentado pela UFRGS ou por terceiro;
- A necessidade de licenciamento dos genes patentados por terceiros, quando de sua utilização pela UFRGS;
- A necessidade de assinatura de contrato de transferência de material biológico, sempre que houver troca de material entre instituições;
- As condições para o controle dos registros junto aos órgãos competentes.

Para apoiar o pesquisador na troca de material biológico com terceiros, o EITT provê um serviço de elaboração de acordos específicos.

2.3 – Dissertações e Teses com potencial de proteção patentária

Tendo em vista a exigência de defesa pública de dissertações e teses, como um requisito parcial para a obtenção dos títulos de Mestre e Doutor, alguns cuidados são requeridos no caso do conteúdo destes trabalhos apresentar os requisitos de patenteabilidade. A diretriz geral da UFRGS é:

- a) proteger o conteúdo da Dissertação ou Tese, **antes** da defesa pública. Para isto, encaminhar ao EITT o relatório de invenção o mais cedo possível, para permitir o cumprimento dos trâmites de depósito em tempo hábil;
- b) solicitar aos membros da Banca Examinadora, a assinatura de um Termo de Confidencialidade, para assegurar o sigilo;
- c) orientar o aluno a fazer sua apresentação pública, sem revelar os detalhes da invenção;
- d) ao depositar o exemplar da Dissertação ou Tese na Biblioteca Central da UFRGS, o aluno deverá preencher o formulário de Registro no Sistema de Bibliotecas da UFRGS, disponível na *website* da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (www.ufrgs.br/propg). O referido formulário contém informações sobre a identificação de teses cujo conteúdo foi protegido por patente, e permite que seja restringido o acesso ao documento no formato impresso.

Uma vez identificada pelo professor orientador ou pelo aluno, a possibilidade de proteção da tecnologia, objeto da Dissertação ou Tese, recomenda-se procurar o EITT imediatamente, para o adequado encaminhamento dos trâmites pertinentes.

2.4 – Incubadoras de Empresas

A organização e o funcionamento das incubadoras tecnológicas estão regulamentados pelo Regimento firmado pela Reitora da UFRGS. Por este Regimento, define-se:

Incubadora de empresas de base tecnológica – a instituição que se destina, nos termos do seu Regulamento, a manter e apoiar empreendedores de atividades de base tecnológica nas fases de implantação, crescimento, consolidação e desvinculação, fornecendo-lhes ambiente e condições de funcionamento apropriados.

Empresa Incubada – Empresa criada para desenvolver novos produtos ou processos de base tecnológica, com desenvolvimento próprio ou com estreita interação com universidades e/ou centros de pesquisa regionais.

Também estabelece o Regimento que as incubadoras tecnológicas da UFRGS têm por objetivo incentivar, auxiliar e criar as condições necessárias para o desenvolvimento e a comercialização de produtos e serviços de alta qualidade, contribuindo assim para o desenvolvimento de inovações e a melhoria da competitividade dos produtos e serviços da indústria brasileira.

Os demais aspectos regulamentados pelo Regimento incluem:

- Estrutura administrativa e competências das incubadoras de base tecnológica;
- Processo de seleção das empresas incubadas;
- Admissão, permanência e desligamento de empresas incubadas;
- As relações das incubadoras com as empresas incubadas;
- Custos e retribuição financeira;

- Compartilhamento da infra-estrutura;
- Direitos e deveres das incubadoras e das empresas incubadas;
- Sigilo e propriedade industrial.

O papel da REINTEC na criação de uma incubadora em uma unidade universitária inclui:

- apresentação de uma proposta (idéia) de incubadora de empresa em uma determinada unidade acadêmica por um professor;
- busca do apoio da referida unidade acadêmica, através da aprovação no respectivo conselho da unidade;
- orientações básicas para a criação de uma incubadora, como definição de competências técnicas, área física, profissionais para atuarem junto ao projeto (coordenador acadêmico e gerente);
- identificação de profissional para desempenhar as atividades de gerente e encaminhá-lo para formação através de programas de formação oferecidos pela ANPROTEC - Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores e/ou outras instituições competentes;
- captação de recursos para o desenvolvimento do plano de negócio da incubadora e futura implantação;
- captação de recursos (editais) para desenvolvimento das empresas incubadas;
- acompanhamento/orientação no desenvolvimentos da atividades de incubação.

III. PROCEDIMENTOS NA GESTÃO TECNOLÓGICA

Para administrar a relação universidade-empresa, as práticas de gestão, definidas como os meios utilizados pela instituição para alcançar seus fins, devem buscar a eficiência e eficácia dos resultados de suas atividades. Este é o princípio que deve caracterizar as boas práticas de gestão tecnológica.

Além das políticas e regras institucionais, os procedimentos administrativos gerais aplicáveis a toda a instituição têm o objetivo de facilitar e agilizar os trâmites das diferentes atividades vinculadas ao desenvolvimento tecnológico. Assim, o objetivo desta seção é descrever os principais procedimentos relacionados às atividades desenvolvidas no âmbito da gestão tecnológica da UFRGS.

Embora as normas que regulamentam a matéria incluam os projetos de pesquisa aplicada como prestação de serviços (vide Capítulo II, item 2.1, d), para os objetivos deste Manual de Gestão Tecnológica, os procedimentos foram divididos nos seguintes temas: prestação de serviços, propriedade intelectual, projetos realizados em interação com empresas privadas e outras instituições de pesquisa, transferência de tecnologia e convênios/contratos/acordos.

1. Prestação de Serviços

De um modo geral, a prestação de serviços realizada por pesquisadores da Universidade, para instituições públicas ou privadas, é intermediada por uma fundação de apoio da universidade, nos termos previstos na Portaria nº 5.518/94, e do contrato de prestação de serviços firmado entre a UFRGS e a Fundação de Apoio da UFRGS (FAURGS), em 02/12/99, aditado em 01/12/02.

Os serviços podem ser classificados em várias categorias, dentre as quais, destacam-se:

1.1 – Serviços Tecnológicos

São os serviços laboratoriais, tais como testes, análises, verificações, ensaios, calibrações prestados pelos pesquisadores da Universidade às empresas/instituições demandantes.

De um modo geral, a demanda por estes serviços é encaminhada diretamente aos laboratórios pelas empresas ou instituições requerentes. Neste caso, o serviço é prestado sem a intercessão ou o controle do EITT, cabendo à unidade que presta o serviço o devido registro nos termos da Portaria nº 5.518/94.

Entretanto, há situações em que a demanda surge por meio do EITT, enquanto “porta de entrada” de demandas empresariais. Neste caso, o procedimento compreende:

- a) identificação do laboratório competente para prestar o serviço requerido;
- b) contato com o pesquisador responsável para esclarecimento da demanda;
- c) sendo apenas um serviço pontual, o laboratório presta o serviço à empresa/instituição demandante diretamente;
- d) sendo necessária a formalização da relação, o EITT providencia a elaboração do instrumento legal e realiza os contatos com uma fundação de apoio para a gestão da atividade.

1.2 – Serviços de Capacitação

São os serviços prestados por docentes, visando capacitar recursos humanos de uma empresa, em diferentes níveis, desde a extensão à pós-graduação *stricto sensu*. São exemplos de serviços de capacitação: Cursos *in company* (realizados no ambiente empresarial), palestras e treinamentos realizados pelos pesquisadores nas empresas. Cursos de especialização, mestrado e doutorado são também considerados serviços de capacitação, mesmo que não sejam desenvolvidos no ambiente empresarial.

Por se tratar de serviços que visam, entre outros, à realização de cursos, cujas regras estão já estabelecidas pelas instâncias competentes da universidade, seja de extensão ou de pós-graduação, sua aprovação deve seguir os trâmites estabelecidos pelas respectivas instâncias.

De um modo geral, a atuação do EITT nestes casos, restringe-se à elaboração dos instrumentos legais pertinentes em cada caso.

1.3 – Serviços de Informação Tecnológica

Atividade de uma unidade de informação voltada a atender a uma demanda específica, acessando fontes de informação, tratando adequadamente a informação obtida e disponibilizando-a para uso pelo cliente interno ou externo. Enquadra-se nesta categoria os serviços de busca em bases de patentes, por exemplo, que se constituem numa fonte adicional de informação para os projetos desenvolvidos pelos pesquisadores da UFRGS. Para utilizar este serviço, o pesquisador preenche e encaminha ao EITT, o formulário disponível na página eletrônica http://www.sedetec.ufrgs.br/upload/files/formulario_solicitacao_busca.doc.

1.4 – Consultorias Tecnológicas

Consultorias tecnológicas são serviços realizados por pesquisadores ou técnicos da universidade, com vistas a solucionar problemas tecnológicos empresariais pontuais e que, geralmente, são caracterizadas por um pronto atendimento, não demandando prazos muito longos na sua execução. As demandas tecnológicas oriundas de empresas privadas são encaminhadas para atendimento, por parte dos pesquisadores, basicamente, de duas maneiras:

1.4.1 - Demandas Espontâneas – são as demandas que chegam diretamente, a partir de canais de comunicação disponibilizados pela universidade, tais como, fax, telefone, *website*, ou mesmo através de indicações de terceiros. Os procedimentos envolvem:

- a) contato com o pesquisador para avaliar a possibilidade de atendimento da demanda;
- b) caso positivo, intermediar o contato entre as partes encaminhando o atendimento do serviço.

Sendo necessário formalizar a relação entre as partes, o EITT identifica a forma de como viabilizar a atividade, seja diretamente ou através de fundação de apoio, e elabora o instrumento legal correspondente.

1.4.2 - Demandas Induzidas – são aquelas demandas que chegam através de programas estabelecidos por outras instituições, destinadas a suprir as carências tecnológicas do setor empresarial. Nestes casos específicos, são seguidos os procedimentos estabelecidos pelas instituições detentoras dos programas.

1.4.2.1 - Demandas Induzidas através do SEBRAE-RS- Em decorrência de convênio firmado entre a UFRGS, o SEBRAE-RS e a FAURGS, o EITT coordena, em âmbito institucional, o SEBRAETEC, que se constitui num programa de consultorias tecnológicas que visa à capacitação tecnológica das micro e pequenas empresas do Estado do Rio Grande do Sul.

Com vistas a uma maior transparência nas suas ações nesta área específica, o EITT formalizou esta atividade de consultorias tecnológicas do SEBRAE-RS como extensão universitária, tendo realizado seu registro junto à Pró-Reitoria de Extensão e à Câmara de Extensão.

a) Requisitos para participar do programa

Para participar do programa de Consultorias Tecnológicas do SEBRAE-RS, basta que o pesquisador preencha o Cadastro (disponível para “download” no site www.sedetec.ufrgs/eitt) e o encaminhe ao EITT para a coordenação local do programa.

b) Etapas do processo

Os procedimentos, passo a passo, para a realização destes serviços, são os seguintes:

Quadro 1 - Etapas da prestação de consultorias técnicas ao SEBRAE-RS

Etapa 01	SEBRAE-RS solicita a consultoria ao EITT via e-mail;
Etapa 02	EITT envia e-mail para Unidade, Departamento ou diretamente ao Professor identificado como possível prestador do serviço;
Etapa 03	EITT faz contato com o cliente informando que a demanda está na UFRGS, Departamento ou ao Professor indicado para atendê-la;
Etapa 04	Professor entra em contato com a empresa e marca uma visita para tomar conhecimento da necessidade e situação da empresa;
Etapa 05	Professor elabora um orçamento detalhado do Projeto, faz contato com a empresa para informar este orçamento e aguarda aprovação;
Etapa 06	Professor emite formulários <i>Cadastro do Cliente</i> , <i>Proposta de Projeto</i> e <i>Aplicação Financeira</i> , encaminhando para aprovação da empresa;
Etapa 07	Professor encaminha ao EITT cópias eletrônicas dos formulários acima mais o <i>Cadastro do Consultor com Cópia da Maior Diplomação</i> , para que o EITT encaminhe-os ao SEBRAE-RS, que efetuará monitoria e aprovação do Projeto;
Etapa 08	Professor e empresa se reúnem para assinatura dos formulários já relacionados, juntamente com o <i>Contrato do SEBRAE-RS</i> ;
Etapa 09	EITT solicita à FAURGS o <i>Recibo da 1 Parcela</i> do SEBRAE-RS;
Etapa 10	EITT encaminha ao SEBRAE-RS todos os formulários assinados, juntamente com o <i>Recibo da 1 Parcela</i> emitido pela FAURGS;
Etapa 11	SEBRAE-RS emite documento aprovando Projeto, dando início aos trabalhos nesta data;
Etapa 12	Professor começa a trabalhar no Projeto;
Etapa 13	SEBRAE-RS repassa 1ª. parcela do Projeto (30%);
Etapa 14	Empresa repassa 1ª. parcela do Projeto (50%);
Etapa 15	Empresa repassa 2ª. parcela do Projeto (50%);
Etapa 16	EITT solicita à FAURGS <i>Recibo da 2 Parcela</i> do SEBRAE-RS;
Etapa 17	Professor conclui o Projeto e emite os seguintes formulários: <i>Relatório Final do Projeto</i> , <i>Aplicação Financeira Consolidada</i> e <i>Recibo 2 Parcela</i> emitido pela FAURGS;
Etapa 18	Professor e empresa assinam os formulários acima;
Etapa 19	EITT encaminha os formulários acima para o SEBRAE-RS;
Etapa 20	SEBRAE-RS encaminha Projeto para monitoria;
Etapa 21	Projeto concluído e aprovado, SEBRAE-RS encaminha segunda parcela do Projeto (70%);
Etapa 22	Projeto encerrado.

Todas as etapas do processo são administradas pelo EITT, como coordenador local do programa. Os pesquisadores interessados em participar poderão encaminhar e-mail para eitt@ufrgs.br, ou entrar em contato pelo telefone 3316-4239.

2.Registro da Propriedade Intelectual⁴

Os procedimentos para o registro da propriedade intelectual, em suas diferentes modalidades – propriedade industrial – patentes, modelos de utilidade, desenho industrial e marcas; softwares e cultivares, estão disponíveis sob a forma de manuais e formulários na *website* do EITT, no endereço <http://www.sedetec.ufrgs.br/eitt>. Para facilitar seu uso pela comunidade universitária, são descritas a seguir, as etapas de seu encaminhamento:

2.1 – Propriedade Industrial

O registro da propriedade industrial, sob a forma de patente, modelo de utilidade ou desenho industrial, segue as seguintes etapas:

2.1.1 – Busca em Bases de Patentes

Considerando que a novidade é um dos requisitos de patenteabilidade de qualquer produto ou processo, a busca em bases de patentes é um meio através do qual se pode avaliar este atributo. Recomenda-se adotar este procedimento, também, sempre que o pesquisador iniciar um novo trabalho de pesquisa, para que, além das buscas bibliográficas tradicionais, possa avaliar o estado da técnica do conhecimento sob o ponto de vista tecnológico.

As buscas prévias podem ser realizadas pelo próprio pesquisador, através de *sites* gratuitos na Internet, entre as quais destacam-se:

- www.inpi.gov.br - base do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, onde se pode ter acesso aos resumos das patentes depositadas no Brasil e obter acesso a outras bases internacionais, entre as quais incluem-se:

- <http://ep.espacenet.com> (acesso em português) – Escritório Europeu de Patentes (EPO);
- www.wipo.int/ipdl/em/index.jsp - Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI);
- <http://patents.uspto.gov> - Escritório Americano de Patentes (USPTO);
- www.jpo.go.jp - Escritório Japonês de Patentes.

- www.periodicos.capes.gov.br - além das bases gratuitas, pelo portal de periódicos da CAPES, o pesquisador tem acesso, também gratuito, às seguintes bases pagas de patentes:

- DII – Derwent Innovations Index
- MicroPatents Material Patents

Caso o pesquisador tenha interesse em realizar uma busca mais aprofundada, o EITT fornece este serviço, através do INPI, por conta de um convênio firmado com esta instituição. Para solicitá-lo, basta que o pesquisador preencha o formulário eletrônico disponível no site http://www.sedetec.ufrgs.br/upload/files/formulario_solicitacao_busca.doc, e encaminhe ao EITT. No formulário, deverá ser informado:

⁴ Os conceitos básicos sobre Propriedade Intelectual estão descritos na publicação “A Gestão da Propriedade Intelectual na UFRGS”.

- Dados de identificação
- Breve descrição do invento
- Palavras-chave relacionadas ao invento
- Detalhamento da inovação, comparando o invento com a tecnologia atualmente utilizada
- Potencialidade de aplicação industrial do invento.

2.1.2 - Relatório de Invenção

Após realizada a busca em base de patentes, e o resultado apontar para a novidade da invenção, o pesquisador deverá preencher o Relatório de Invenção, cujo formulário, juntamente com o Manual de Procedimentos, encontram-se disponíveis no site: www.sedetec.ufrgs.br/upload/files/manual_proc_patentes_1.doc.

Através do Relatório de Invenção, o pesquisador estará revelando à universidade sua invenção (*Invention Disclosure*), ao mesmo tempo em que submete à apreciação do EITT sua solicitação de registro. Dado, então, ao caráter oficial deste procedimento, o Relatório de Invenção deve conter todas as informações solicitadas e ser assinado por todos os inventores e pelas chefias do pesquisador, indicados no respectivo formulário.

O Manual de Procedimentos contém todas as informações básicas necessárias ao preenchimento do formulário, bem como o fluxograma da tramitação do processo de registro.

Entre as informações que o pesquisador deverá fornecer no Relatório de Invenção estão:

- Dados de Identificação dos Inventores* – deverão ser listados, com os respectivos dados de identificação, todos os inventores, inclusive os externos à UFRGS, informando o percentual de participação na invenção. Chama-se a atenção, que é fundamental a informação sobre o percentual de contribuição do inventor, pois, no caso de vir a ser comercializada a invenção, a distribuição do prêmio do pesquisador sobre os ganhos econômicos será calculado com base nesta informação.
- Informações sobre a invenção* – título; palavras-chave; campo da invenção; descrição detalhada; registros do experimento no diário de laboratório (quando for o caso);
- Detalhamento da invenção* – detalhamento do aspecto inovador; problemas que o invento resolve ou vantagens que apresenta; comparação do invento com a tecnologia atualmente utilizada; desvantagens e/ou limitações da invenção; uso presente e futuro da invenção; estágio de desenvolvimento da invenção com relação à comercialização (embrionário, parcialmente desenvolvido, desenvolvido);
- Antecedentes da invenção* - como a invenção difere do atualmente conhecido no estado da técnica; resultado da busca em bases de patentes – similaridades e diferenças; datas de eventos no desenvolvimento da invenção;
- Investimento na pesquisa* – informações sobre órgãos financiadores e possíveis compromissos assumidos com relação a direitos de propriedade intelectual sobre resultados;
- Avaliadores* – indicar profissionais que possam atuar como eventuais consultores na avaliação econômica da invenção;
- Transferência de Tecnologia* – potencialidade de comercialização da invenção; mercados ou empresas que poderiam ter interesse em conhecer esta nova tecnologia.

Após preenchido e assinado pelas autoridades universitárias competentes, o Relatório de Invenção deverá ser entregue, em mãos, no EITT, que dará início aos trâmites do registro.

2.1.3 - Análise da Viabilidade Econômica

A análise da viabilidade econômica é realizada, preliminarmente, pela equipe do EITT, e complementada por meio de consultoria externa especializada na área de conhecimento relacionada à patente.

Conforme indicado em II, 2.2.1.3, se a análise apontar para a não viabilidade econômica da invenção, a Universidade cede ao pesquisador o direito para fazê-lo em seu próprio nome.

Se o resultado da análise for positivo, é dada seqüência ao processo de registro, providenciando a redação do Relatório Descritivo e demais documentos.

2.1.4 - Redação do Relatório Descritivo e demais documentos

A solicitação de patente é composta pelo formulário 1.01, do INPI, e dos seguintes documentos:

- Relatório Descritivo – é parte essencial do documento de patente que descreve, de modo suficiente, claro e completo, o objeto do pedido, ressaltando com precisão o resultado alcançado, de acordo com a natureza da proteção pretendida.
- Reivindicações – exercem o papel essencial de determinar a extensão da proteção conferida pela patente. É nas reivindicações onde se encontra a invenção protegida pelo monopólio.
- Desenhos – são parte do documento de pedido de patente, utilizado para definir, facilitar ou permitir a perfeita compreensão da matéria exposta no relatório descritivo.
- Resumo – é o sumário do que foi exposto no relatório, reivindicações e desenhos.

Para elaborar o relatório descritivo e os demais documentos que compõem a solicitação de patente, o EITT necessita contar com o apoio do pesquisador, uma vez que é ele que detém todo o conhecimento técnico da invenção cuja proteção está sendo requerida. Em alguns casos, é buscada consultoria externa para, sempre em conjunto com o pesquisador, buscar elaborar o pedido da forma mais clara e robusta possível e assegurar sua plena proteção.

Elaborado e revisado o relatório descritivo e os demais documentos que compõem a solicitação, é necessário, ainda, providenciar uma autorização dos inventores para que a universidade proceda ao depósito da patente em seu nome. Este documento, cujo modelo consta do Manual de Procedimentos disponível em meio eletrônico no endereço mencionado na seção 2.1.2, deve ser providenciado por todos os inventores e ter firma reconhecida (no caso de inventores brasileiros) ou validação do Consulado Brasileiro no país de origem/residência do inventor, além de constar duas testemunhas que também devem reconhecer firma.

No caso de patentes conjuntas com outras instituições de ensino superior, ou no caso em que um dos pesquisadores tenha vínculo empregatício com outro órgão público ou empresa privada, e tenha desenvolvido invento em local ou horário de trabalho, ou ainda tenha utilizado equipamentos da empresa, é necessário que o dirigente máximo da instituição a que este pesquisador seja vinculado conceda uma Procuração para que a UFRGS proceda ao depósito da patente. Neste caso, o EITT se encarrega dos trâmites de documentos.

2.1.5 - Encaminhamento do registro aos órgãos competentes do país e do exterior

Após cumpridas as etapas anteriores, a solicitação, com todos os documentos que a compõe, é depositada

no INPI, através da Delegacia Regional do Rio Grande do Sul, que a encaminha à sua sede no Rio de Janeiro, para fins de protocolo. O número de registro da solicitação acompanha a patente durante toda sua existência (20 anos para patentes de invenção e 15 anos para modelos de utilidade). Todos os trâmites de encaminhamento são providenciados pelo EITT.

Com relação aos depósitos no exterior⁵, cabe mencionar que os direitos de propriedade industrial são territoriais, o que significa que a proteção é efetiva somente naqueles países onde foi feito o depósito. Isto significa que há que se realizar trâmites em cada país, onde se deseja estar protegido. Isto requer uma séria avaliação, considerando que o custo de obtenção e manutenção de uma patente no exterior é, geralmente, muito alto. A decisão de proteger em outros países deve ser tomada em função do potencial comercial da tecnologia, objeto da patente. Cabe ressaltar que nestes casos não há um procedimento padrão, sendo analisada cada situação individualmente.

2.1.6 - Monitoramento dos Processos

O EITT, através do software SWIP-IN, realiza o monitoramento de todos os processos de solicitação de patentes, modelos de utilidade, desenho industrial e marcas de propriedade da UFRGS. Por este sistema, é possível assegurar o cumprimento dos prazos de todos os eventos envolvidos na manutenção da patente, tais como, pagamentos de anuidades, solicitação de exame técnico, cumprimento de exigências, etc.

Este serviço garante aos pesquisadores-inventores o cumprimento de todos os compromissos institucionais relacionados à manutenção de suas patentes junto aos órgãos responsáveis pelo registro, tanto no país como no exterior.

2.1.7 - Registro de Marcas

Quando realizada a solicitação de registro de marca ao INPI, através do EITT, os procedimentos seguem a seguinte tramitação:

- O interessado encaminha solicitação ao EITT de busca prévia no cadastro de marcas, para identificar a existência ou não, de marca similar à pretendida;
- Sendo o resultado de busca prévia favorável, ou seja, não sendo encontrado registro similar da marca pretendida, o interessado deverá encaminhar ao EITT, através da chefia responsável, ofício de solicitação de registro da marca, indicando a forma de apresentação da marca:
 - *Nominativa* – combinação de letras e números, de algarismos romanos e arábicos;
 - *Figurativa* – constituída exclusivamente por desenho, imagem, figura, símbolos e sinais gráficos, e ainda, por qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente;
 - *Mista* – combinação de elementos figurativos e nominativos;
 - *Tridimensional* – constituída pela forma plástica do produto ou embalagem.
- No caso de marcas figurativas ou mistas, a solicitação deve vir acompanhada de 15 (quinze) etiquetas, formato externo 6cm X 6cm, sendo que a maior dimensão da marca na etiqueta deverá ter, obrigatoriamente, 5 cm. ou seja, se a marca tiver formato mais horizontal, sua maior medida (horizontal) deverá ter 5 cm dentro da área da etiqueta. Se a marca tiver formato mais vertical, a maior medida (vertical) deverá ter 5 cm.

⁵ Para maiores detalhes sobre procedimentos do registro no exterior, sugere-se consultar a publicação "Gestão da Propriedade Intelectual na UFRGS"

- Todas as etiquetas deverão ser apresentadas em fundo branco, com a figura e a parte nominativa da marca impressas em preto, podendo ser prova de impressão (clichê tipográfico, serigrafia, etc), prova fotográfica em papel de alto contraste ou fotocópia nítida. Caso haja reivindicação de cores, estas deverão ser indicadas em todas as etiquetas, podendo ocupar toda a dimensão do formato externo. As cores deverão ser indicadas com um traço fino que sai do campo ocupado pelas cores e que termina no nome da cor (datilografado, impresso ou em letra de forma). Quando a marca requerida for tridimensional, o requerente deverá apresentar uma breve descrição das características essenciais que configuram a marca tridimensional, podendo inclusive, apresentar, nesse contexto, desenhos da figura em vista frontal, lateral.

- Uma vez completa a documentação, o EITT providencia os demais trâmites, encaminhando a solicitação ao INPI, monitorando todos os eventos relacionados ao registro da marca.

2.2 – Softwares

Nos termos da legislação, programa de computador, ou software, é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida 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.

O registro do software é uma forma de assegurar a seu autor seus direitos de exclusividade na produção, uso e comercialização de sua criação. O prazo de validade dos direitos do programa de computador é de 50 anos, a contar de primeiro de janeiro do ano subsequente ao da data de criação (data da primeira utilização do programa ou da sua colocação à disposição de terceiros).

No que se refere à abrangência do direito conferido pelo registro de software, o reconhecimento é internacional. Assim, programas nacionais não precisam ser registrados nos demais países, desde que haja o registro no INPI.

Entretanto, o registro no INPI não confere proteção ao nome comercial, que pode ser obtida concomitantemente às providências relativas ao registro, bastando, para tanto, que aquele seja informado como título do programa no ato da apresentação do pedido de registro. O título do programa de computador deve ser original e inconfundível com o de outro programa lançado anteriormente. Expressões designativas das funções executadas pelos programas necessariamente não serão originais e inconfundíveis (p.ex. gerenciador de bases de dados, editor de texto). Assim, tais expressões não devem ser utilizadas como título porque não atenderão ao requisito legal.

Como o registro independe de exame de mérito, o programa é considerado registrado assim que recebe o protocolo definitivo. O número definitivo do registro permite ao depositante divulgar, comercializar ou utilizar o programa.

Os procedimentos para registro de software estão disponíveis, sob a forma de um Manual de Procedimentos, no seguinte endereço eletrônico: www.sedetec.ufrgs.br/upload/files/manual_proc_softwares_1.doc. Para solicitar o registro de software, o pesquisador deverá informar ao EITT, através do formulário próprio, os seguintes dados:

- a) Título do Programa;
- b) Data de criação do programa;
- c) Linguagem(ns) de programação na(s) qual(is) foi(ram) desenvolvido(s) e está(ão) disponibilizado(s) o programa;

- d) Informar se o programa é uma modificação tecnológica ou derivação (nova versão) de outro já existente;
- e) Descrição funcional do programa;
- f) Trechos do programa ou outros elementos essenciais ao programa que sejam capazes de caracterizar a criação independente e identificar o programa;
- g) Campo de aplicação;
- h) Classificação do tipo de programa (conforme tabela 1 anexada ao formulário);
- i) Vantagens do programa e que problemas ele resolve;
- j) Uso presente e futuro do programa;
- k) Órgãos de Fomento Envolvidos;
- l) Opinião sobre a potencialidade de comercialização incluindo sugestões a longo prazo e especificando áreas de aplicação que possam utilizar o programa.
- m) Informação sobre mercados ou empresas que poderiam ter interesse em conhecer esta novo programa.

Uma vez preenchido o Relatório de Registro de Software, deverá ser providenciada sua assinatura por todos os autores, com carimbo e assinaturas do Chefe de Departamento e Diretor da Unidade. Após avaliado o relatório e aprovado o registro, o requerente deverá preparar e encaminhar ao EITT os documentos do programa, que são constituídos por:

- “Trechos do programa e outros dados que o autor considerar suficientes para caracterizar a criação independente e a identidade do programa de computador”, contendo as partes principais do programa fonte desenvolvido. Tem importância fundamental para dirimir futuras questões acerca da utilização indevida envolvendo o programa objeto do pedido. Estes documentos deverão ser efetivamente capazes de comprovar, em juízo, que um programa, objeto de uma ação judicial, encontra-se realmente registrado no INPI, procedimento este fundamental para a decisão sobre a autoria.

- O código fonte do programa desenvolvido deverá ser descrito em papel, para posterior guarda em envelopes próprios fornecidos pelo INPI. Cada envelope pode conter, no máximo, sete folhas tamanho A4, frente e verso, podendo ser feita redução em máquina fotocopadora e montagem, desde que o resultado final permita leitura a olho nu. Vale lembrar que envelopes adicionais aumentam o custo do pedido de registro.

- Autorização do(s) autor(es) do programa original: Quando se tratar de modificações e derivações feitas pelo depositante, desde que este não seja o próprio autor.

- Autorização dos autores do programa permitindo à UFRGS o registro no INPI. Este documento deve ser providenciado por todos os autores e ter firma reconhecida (no caso de inventores brasileiros) ou validação do Consulado Brasileiro no país de origem/residência do inventor, além de constar duas testemunhas que também devem reconhecer firma.

De posse destes documentos, acrescidos de formulário próprio do INPI, o EITT realiza o depósito e, após obtido o registro, armazena os envelopes de guarda, que, lacrados, ficam sob a tutela institucional e somente são abertos em caso de ação judicial.

2.3 – Cultivares

A Portaria nº 349/02 traz um Anexo que se constitui no formulário para o cadastramento dos melhoristas. O preenchimento deste formulário é fundamental para identificar os inventores da nova espécie vegetal e se constitui no documento formal em que o EITT se baseia para proceder ao compartilhamento de ganhos econômicos, no caso de comercialização das sementes protegidas.

As novas espécies vegetais são registradas de duas maneiras:

Registro - A produção, o beneficiamento e a comercialização de sementes e mudas, ficam condicionados à prévia inscrição no Registro Nacional de Cultivares (RNC).

A inscrição de cultivares para o respectivo registro no RNC, será realizada mediante o preenchimento do formulário, constante do anexo IX da Portaria nº 294/98, complementada com a apresentação dos seguintes dados:

I - Principais características morfológicas, biológicas e/ou fisiológicas, que tornem possível a identificação da cultivar; e

II - Relatório técnico, indicando:

- dados de produtividade;
- comportamento ou reação às principais pragas e doenças;
- região de adaptação;
- outros dados que justifiquem a sua importância para o mercado nacional e/ou internacional.

A análise do registro é realizada através de uma avaliação agrônômica, baseado no valor de cultivo e uso (VCU), que se constitui no valor intrínseco da combinação das características agrônômicas da cultivar com as suas propriedades de uso em atividades agrícolas, industriais, comerciais ou consumo *in natura*. As características avaliadas são o rendimento, a qualidade e a fitossanidade.

Para solicitar o registro da nova cultivar, o pesquisador deverá providenciar as informações técnicas requeridas pelo RNC, preencher o formulário disponível no site do Ministério de Agricultura: <http://www.agricultura.gov.br>, e encaminhá-lo ao EITT, para os demais trâmites. Após concedido o registro e inserido na listagem anual atualizada pelo RNC, é possível realizar a produção de sementes.

Proteção - A proteção de uma nova cultivar no SNPC concede ao seu detentor o direito sobre a produção de sementes e mudas, que só poderá ser efetivada mediante sua autorização.

A solicitação de proteção, junto ao SNPC, deverá ser formalizada mediante requerimento assinado pela pessoa física ou jurídica que obtiver cultivar. No caso de cultivares desenvolvidas por pesquisadores da UFRGS, cabe ao EITT, como responsável institucional, encaminhar a solicitação para obtenção de registro

Para obter a proteção de uma nova cultivar, é necessário que ela atenda aos requisitos de novidade, distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE). Uma vez comprovados estes requisitos e descritas suas características fenotípicas e genotípicas, a nova cultivar poderá ser objeto de proteção junto ao SNPC. Para isto, deverá ser encaminhado um pedido que deverá conter:

I - a espécie botânica;

II - o nome da cultivar;

III - a origem genética;

IV - o relatório descritivo mediante preenchimento de todos os descritores exigidos;

V - declaração garantindo a existência de amostra viva à disposição do órgão competente e sua legalização para eventual exame;

VI - o nome e o endereço do requerente e dos melhoristas;

VII - comprovação das características de DHE, para as cultivares nacionais e estrangeiras;

VIII - relatório de outros descritores indicativos de sua distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, ou a comprovação da efetivação, pelo requerente, de ensaios com a cultivar junto com controles específicos ou designados pelo órgão competente;

IX - comprovante do pagamento da taxa de pedido de proteção;

X - declaração quanto à existência de comercialização da cultivar no País ou no exterior;

XI - declaração quanto à existência, em outro país, de proteção, ou pedido de proteção, ou de qualquer requerimento de direito de prioridade, referente à cultivar cuja proteção esteja sendo requerida.

Um vez reunida a informação, o pesquisador deverá procurar o EITT que providenciará o preenchimento dos formulários, o pagamento das taxas correspondentes e o seu encaminhamento ao SNPC para fins de proteção. Uma vez obtida a proteção, o SNPC emite um Certificado de Proteção e inscreve a nova cultivar no Cadastro de Cultivares.

3. Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

3.1 – Conceitos

Segundo o Manual Frascati (OCDE, 1993), um projeto de pesquisa e desenvolvimento consiste no trabalho criativo e empreendido em base sistemática com vistas a aumentar o estoque de conhecimento, incluindo o conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, e no uso deste estoque para pesquisar novas aplicações.

Três categorias podem ser distinguidas em P&D:

a) Pesquisa Básica - Estudo teórico ou experimental que visa a contribuir de forma original ou incremental para a compreensão sobre os fatos, fenômenos observáveis e teorias, sem ter em vista uso ou aplicação específica imediata. A pesquisa básica analisa propriedades, estruturas e conexões com vistas a formular e comprovar hipóteses, teorias, etc. Os resultados da pesquisa básica, geralmente não negociáveis, são, na maioria das vezes, publicados em periódicos científicos ou postos em circulação entre os pares. Portanto, o cientista gera e consome conhecimento. O produto da ciência é basicamente um novo conhecimento, que é repassado através da informação, tendo como suporte o documento. O domínio público da literatura científica faz parte do processo de comunicação científica. Sua atividade mais importante é a avaliação da produção científica feita pelos pares (*referees*), cujo resultado é determinante para que a publicação ocorra e, conseqüentemente, para o seu reconhecimento. Eventualmente, a pesquisa básica pode ser declarada secreta ou confidencial por razões de segurança. A pesquisa básica é comumente executada por cientistas que estabelecem suas próprias metas e, em grande parte, organizam o seu próprio trabalho. Contudo, em alguns casos, a pesquisa básica pode ser fundamentalmente orientada ou dirigida em função de áreas mais amplas de interesse geral. Tal tipo de pesquisa é, às vezes, chamada de “pesquisa básica orientada” (*OECD. Frascati Manual. Paris, OCDE, 1993, cap.2, pag.29*)

b) Pesquisa Aplicada - É uma investigação original concebida pelo interesse em adquirir novos conhecimentos. É, entretanto, primordialmente dirigida em função de um objetivo prático específico. A pesquisa aplicada é realizada para determinar os possíveis usos para as descobertas da pesquisa básica ou para definir novos métodos ou maneiras de alcançar um certo objetivo, específico e pré-determinado. Ela envolve consideração de conhecimento disponível e sua ampliação com vistas à solução de problemas específicos. No Setor Empresarial, a distinção entre pesquisa básica e aplicada será freqüentemente marcada pela criação de um novo projeto para explorar os resultados promissores de um programa de pesquisa básica. Os resultados da pesquisa aplicada são hipotética e fundamentalmente válidos para apenas um ou para um número limitado de produtos, processos, operações, métodos e sistemas. A pesquisa aplicada operacionaliza as idéias. Os conhecimentos ou informações dela advindos são quase sempre patenteados, podendo, contudo, se manter sob sigilo (*OECD. Frascati Manual. Paris, OCDE, 1993, cap.2, pag.29*)

c) Pesquisa e Desenvolvimento Experimental - A Pesquisa e Desenvolvimento Experimental (P&DE) compreendem trabalho criativo executado de forma sistemática para aumentar o estoque de conhecimento, inclusive o conhecimento sobre o homem, a cultura e a sociedade e o uso desse estoque de conhecimento para imaginar novas aplicações. A construção e os ensaios de um protótipo são geralmente a fase mais importante do desenvolvimento experimental. Um protótipo é um modelo original (ou situação de ensaio) que inclui todas as características técnicas e desempenhos do novo produto ou processo. A aceitação de um protótipo freqüentemente significa que a fase de desenvolvimento experimental está concluída e as demais fases do

processo de inovação terão início (mais orientação a este respeito pode ser encontrada no *Frascati Manual*). O desenvolvimento de software é classificado como P&D se envolver a realização de avanço científico ou tecnológico e/ou solução de incertezas científicas/tecnológicas em bases sistemáticas (*OECD. Oslo Manual. Paris, OCDE/Eurostat, 1997, cap.3, pag.10-12*).

3.2 – Projetos Cooperativos da UFRGS com Empresas Privadas

Nos projetos de P&D realizados na universidade, o processo de geração de idéias é eminentemente criativo e está fortemente influenciado pela informação que os acadêmicos captam de seu ambiente científico, técnico, econômico, social e político.

Na UFRGS, a formulação de projetos cooperativos de P&D com empresas privadas é originada por diferentes meios, identificando-se entre as formas mais usuais:

Em nível individual:

- através de um contato direto do pesquisador com o cliente empresarial, ou é por ele contatado, devido às relações anteriores entre eles ou como resultado de um monitoramento do ambiente;
- através de demanda encaminhada informalmente entre colegas de um mesmo departamento ou de outros departamentos da mesma unidade universitária.

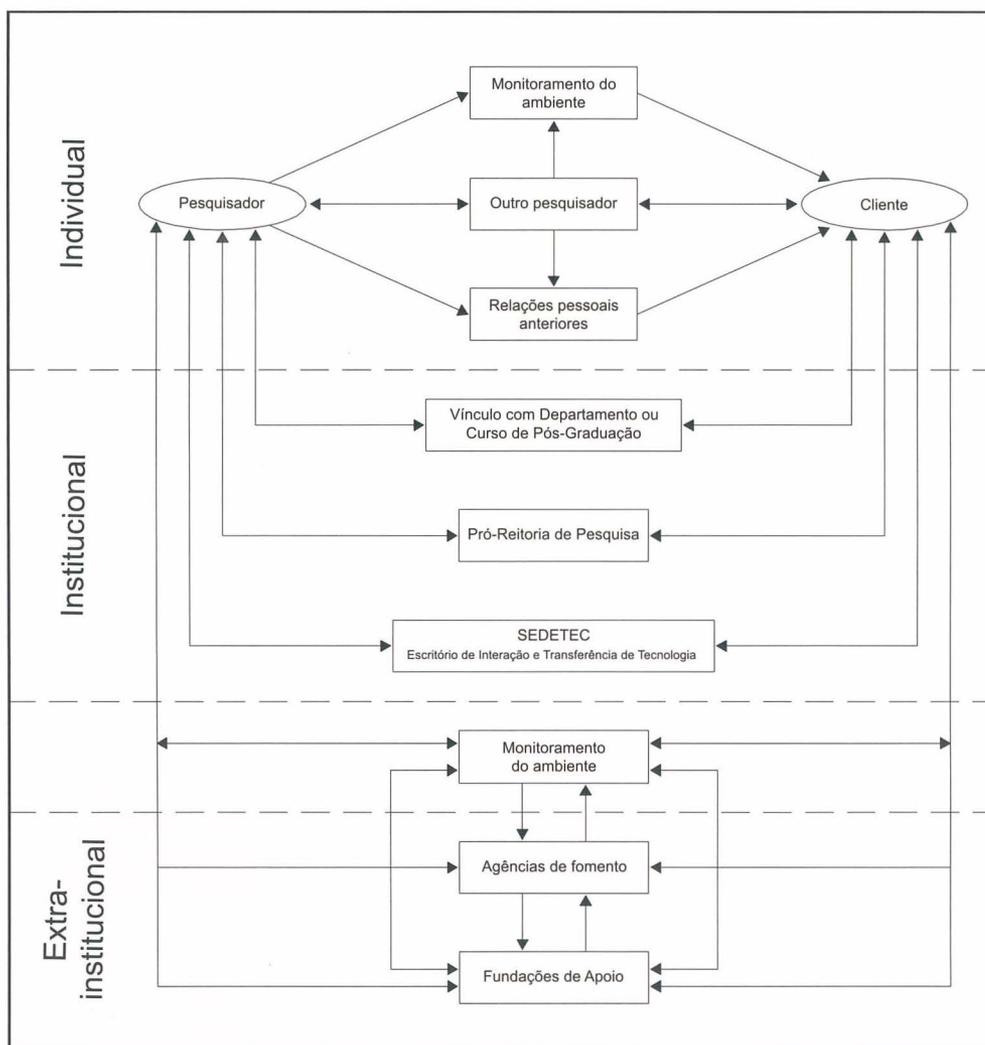
Em nível institucional:

- através da unidade de origem (departamento de ensino) ou de curso de pós-graduação;
- através da Administração Central da Universidade;
- através de demanda encaminhada pelo EITT.

Em nível extra-institucional:

- através de uma fundação de apoio da universidade;
- através de uma oportunidade de projeto criada por um Edital de pesquisa, ou outro tipo de demanda de uma agência de fomento governamental.

Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico na UFRGS Instâncias de assessoria e apoio



Fonte: Adaptado de Solleiro, J.L. *Manual de Gestión de la Tecnología en la UACH*. Mimeo. México, 2000. 96 p.

De um modo geral, a avaliação técnica, econômica, social e ambiental é realizada pelo próprio pesquisador em conjunto com os demandantes do projeto, o mesmo ocorrendo também, em grande parte dos casos, na avaliação legal e institucional. Entretanto, considerando, as múltiplas questões envolvidas nesta avaliação, a UFRGS disponibiliza, através do EITT, um serviço de apoio na negociação de projetos, que tem por objetivo assegurar o cumprimento das políticas institucionais e, ao mesmo tempo, desonerar o pesquisador das tarefas que escapam de sua atribuição primordial na realização da atividade de pesquisa.

Respeitados os limites de sua competência institucional, o EITT, nos projetos cooperativos com instituições públicas e privadas, presta apoio ao pesquisador nos seguintes aspectos :

3.2.1 - Negociação de Projeto

O EITT, juntamente com o pesquisador, faz o contato com o parceiro no projeto, definindo previamente todas as questões legais e institucionais implicadas na interação, sempre respeitando as obrigações a serem assumidas pelas partes, particularmente no que se refere a direitos de propriedade intelectual, sigilo e apropriação de resultados.

3.2.2 - Negociação dos Direitos de Propriedade Industrial

A política que respalda a questão relacionada aos direitos de propriedade industrial na negociação com parceiros externos está consubstanciada na Portaria nº 3.064/98, que estabelece o princípio geral que os resultados de pesquisa alcançados por um pesquisador, no exercício de seu contrato de trabalho, pertencem à Universidade. Entretanto, a Portaria prevê também que, no caso de projetos desenvolvidos em cooperação com terceiros, os direitos poderão ser compartilhados na proporção de sua participação na atividade inventiva.

Situações diversas das previstas na Portaria, necessitam ser avaliadas caso a caso.

3.2.2.1 - Com Empresas Privadas

Considerando que um projeto conjunto com empresas pode resultar em inovação tecnológica, passível de proteção, é sempre importante inserir, na pauta de negociação, o item sobre os direitos de propriedade intelectual. É fundamental que isto seja discutido no início da relação com o parceiro externo para evitar conflitos posteriores.

Por se tratar de um ponto sensível na negociação do projeto, para o qual nem sempre o pesquisador está provido da informação necessária, é recomendável delegar ao EITT esta tarefa. Adotando uma postura flexível e conciliadora, que assegure o melhor resultado possível para todas as partes envolvidas (estratégia de “ganha-ganha”), o EITT atua como negociador, defendendo e representando os interesses da Universidade e também do pesquisador, sempre respaldado pelas normas institucionais que regulam a matéria.

3.2.2.2 - Com Agências de Fomento

Quando um projeto conjunto com empresas envolve financiamento de agências governamentais, há necessidade de se acordar sobre apropriação de resultados, bem como sobre os detalhes de comercialização e os possíveis *royalties* a serem auferidos e sua forma de repasse para a concedente do recurso e para o co-financiador (quando for o caso). Também a eventual comercialização com terceiros necessita ser prevista.

Há editais de financiamento de projetos em que este detalhamento já vem estabelecido, não havendo necessidade de negociação. Porém, quando o Edital deixa a questão em aberto, para ser resolvida entre as partes, tem sido atribuído ao EITT este papel de negociar com as agências e empresas envolvidas, no sentido de buscar, na medida do possível, uma solução consensual.

3.2.2.3 - Com Instituições de Pesquisa

Quando se trata de projetos realizados em parceria com outras instituições de pesquisa, a negociação sobre apropriação de resultados deve levar em conta as legislações internas de cada uma delas, assegurando um resultado que não venha a prejudicar nenhuma parceira.

3.3 – Confidencialidade

Nas negociações com empresas privadas, a confidencialidade é um aspecto relevante que deve ser levado em conta. De um modo geral, nos projetos de P&D, a exigência de sigilo é uma condição que a empresa privada impõe à Universidade, tendo em vista a inovação tecnológica ou a busca de uma vantagem competitiva visada pela empresa na realização do projeto. Neste caso, é fundamental preservar o segredo das informações, evitando a divulgação de dados tecnológicos que tenham ou possam chegar a ter valor comercial ou estratégico, assegurando à empresa o compromisso da equipe de pesquisa envolvida com o sigilo das informações a que tem acesso na realização do projeto. Em muitos casos, é necessário formalizar o compromisso através da assinatura de Termo de Confidencialidade. Com esta providência, informações podem ser trocadas sem o risco de apropriação indevida e fuga de conhecimento.

Por outro lado, não se pode perder de vista o papel da universidade na geração de conhecimento. Por isso, é também fundamental preservar o uso da informação de caráter genérico, gerada ao longo do projeto, nas atividades de ensino e pesquisa da universidade, sem, evidentemente ferir o compromisso assumido.

3.4 – Transferência de Tecnologia

A UFRGS tem como uma de suas funções primordiais a pesquisa, por meio da qual se gera a tecnologia. Quando se gera um conjunto de conhecimentos, sem que haja sido estabelecido algum vínculo contratual prévio, é possível transferir ditos conhecimentos ao setor produtivo para sua exploração comercial, através da transferência de tecnologia.

Para fins deste Manual, entende-se por contrato de licenciamento o instrumento escrito que indique a quem, como, quando e sob que condições se outorga o direito de uso da tecnologia de propriedade da UFRGS. Por transferência de tecnologia, entende-se o ato de colocar à disposição dos possíveis usuários a tecnologia gerada na Universidade.

Para realizar a transferência de tecnologia, através da comercialização, é necessário reunir um conjunto de informações, que possam subsidiar a decisão sobre o valor, mercados e potenciais licenciantes aos quais se possa vir a oferecer a tecnologia.

É um processo que se realiza em etapas, desde a busca de informações para preparar a comercialização até a efetivação da transferência de tecnologia.

O Quadro 2, apresenta, resumidamente, todas as etapas do processo.

Quadro 2 - Etapas do processo de licenciamento de tecnologia

Etapas	Atividades desenvolvidas
Preparando a comercialização	<ul style="list-style-type: none"> • Valoração da tecnologia <ul style="list-style-type: none"> • Levantamento de informações sobre o estado da técnica da tecnologia (busca na Internet e em bases de patentes, entrevista com os inventores) . • Análise do custo de desenvolvimento (vide planilha no Anexo à página 75). • Análise da agregação de valor da inovação, identificando benefícios diretos e indiretos com o uso da tecnologia. • Análise do mercado para a tecnologia, no país e no exterior. • Identificação de potenciais licenciantes <ul style="list-style-type: none"> • Estabelecimento de estratégias de abordagem do licenciente.
Negociando o licenciamento	<ul style="list-style-type: none"> • Preparando a negociação <ul style="list-style-type: none"> • Munir-se de informações detalhadas sobre a tecnologia com os inventores. • Buscar o máximo de informações sobre a empresa. • Identificar pontos fortes e fracos da transação para preparar a estratégia de negociação adequada. • Realizando a negociação <ul style="list-style-type: none"> • Antes de tudo, ouvir. • Preservar pontos importantes para a empresa sem comprometer aspectos fundamentais para a Universidade. • Registrar todas as discussões realizadas durante as reuniões de negociação. • Esclarecer todos os pontos para bem expressá-los no contrato. • Manter a negociação em sigilo.
Aspectos do licenciamento	<ul style="list-style-type: none"> • Definição clara do objeto do licenciamento <ul style="list-style-type: none"> • Observar os limites do que está sendo licenciado (setor a que se aplica, limites geográficos de uso, etc). • Natureza do licenciamento <ul style="list-style-type: none"> • Exclusividade ou não. • Condições de licenciamento a terceiros • Forma, prazo e condições para a prestação de assistência técnica • Condições de remuneração e pagamento de royalties • Confidencialidade e sigilo de informações • Prazo para utilização da tecnologia
Contrato	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração das Cláusulas <ul style="list-style-type: none"> • Observar que o Contrato expresse fielmente o que foi negociado entre as partes • Assinatura do Contrato <ul style="list-style-type: none"> • Publicidade ou não?
Depois do Contrato firmado	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoramento do processo <ul style="list-style-type: none"> • Assistência técnica • Escala industrial • Pagamento dos royalties • Acompanhamento do contrato de licenciamento

4. Convênios e Contratos

O convênio ou contrato de pesquisa estabelece as bases de cooperação entre os participantes (universidade, instituições e empresas), em termos de recursos (humanos, financeiros, materiais e infra-estrutura), com a finalidade de obter os objetivos acordados, assim como a distribuição dos benefícios derivados. O documento deve definir e limitar as obrigações assumidas pelas partes, ou seja, a relação de parceria deverá ficar clara e sem dúvidas para ambas as partes.

Os convênios ou contratos que se realizam na UFRGS, através de suas Unidades Acadêmicas ou Administrativas, como cooperação técnico-científica ou prestação de serviços, são, em geral, elaboradas nas próprias unidades ou nas fundações de apoio, e seus termos dependem da especificidade de cada projeto. A critério do pesquisador, este trabalho pode ser desenvolvido pelo EITT, que presta toda a assessoria necessária, até mesmo no contato direto com os devidos setores jurídicos das instituições parceiras, para definir os melhores termos e detalhes a serem empregados nestes documentos.

4.1 – Objetivos dos Convênios e Contratos

Os convênios e contratos firmados pela UFRGS devem estar compreendidos na missão da Universidade, conforme previsto nos seus Estatuto e Regimento, e requerem, para sua assinatura, uma tramitação em diferentes instâncias da instituição, que necessita ser cumprida. O instrumento legal deve ser utilizado para definir os termos da colaboração, cabendo às instituições participantes disponibilizar os recursos comprometidos.

O objetivo de desenvolver, por escrito, um convênio ou contrato é proteger os interesses das instituições participantes. Por isso, os documentos devem ser redigidos de forma a estabelecer as condições de modo claro e objetivo, para se evitar surpresas no futuro.

Nesta seção serão apresentados alguns tipos de documentos legais usualmente firmados pela instituição, contendo sua conceituação, cláusulas obrigatórias, finalidades e tramitação.

4.2 – Convênio

a) Conceito

Convênios “*são acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações particulares, para a realização de objetivos de interesses dos partícipes*” (Meireles, 1994)⁷.

b) Requisitos

Além dos requisitos comuns aos atos jurídicos, atinentes à capacidade, interesse, licitude e legalidade do objeto, são próprios do convênio a definição clara deste mesmo objeto e o enunciado detalhado das obrigações dos partícipes para a cooperação comum. Em linhas gerais, e havendo situações em que não são exigíveis em

6 “Partícipes” é a designação adequada para convenientes (convênios).

7 Hely Lopes Meirelles, Administrativo Brasileiro, 19ª. Atual, SP, 1994.

sua totalidade, os requisitos do convênio (Parágrafo 1º, Artigo 116, Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional) são os seguintes:

- b.1) Identificação do objeto a ser executado;
- b.2) Metas a serem atingidas;
- b.3) Etapas ou fases da execução (cronograma de atividades);
- b.4) Plano de aplicação dos recursos financeiros;
- b.5) Cronograma de desembolso financeiro;
- b.6) Previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas;
- b.7) Se o convênio compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos à execução do objeto estão devidamente assegurados;
- b.8) Plano de Trabalho de acordo com a IN/STF/MF 01/97.

c) Cláusulas Obrigatórias:

São cláusulas obrigatórias em todos os convênios, além das necessárias à corporificação dos requisitos referidos no item anterior, as seguintes:

- c.1) Em preâmbulo-qualificação, devem ser mencionados os nomes das partes envolvidas, CNPJ, personalidade jurídica, endereço, nome e cargo dos representantes legais, CIC, ato que autorizou sua lavratura, o número do processo da solicitação;
- c.2) A definição do prazo de validade, que não poderá ultrapassar, incluídas as prorrogações, ao limite legal de cinco anos;
- c.3) O Foro competente para dirimir dúvidas: quando o convênio envolver entidades não-federais, será sempre o da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul; entre órgãos federais será a Justiça Federal do local do cumprimento da obrigação ou, eventualmente, da entidade fornecedora de recursos. Sendo convênio internacional, a Justiça Federal, em Brasília;
- c.4) Previsão da possibilidade de prorrogação mediante celebração de termos aditivos;
- c.5) O sigilo deverá constar de cláusula específica, mas não revestir-se de caráter absoluto, devendo ser restrito e apropriado às especificidades do objeto, quando for o caso, resguardando-se sempre às finalidades precípuas da UFRGS (ensino, pesquisa e extensão);
- c.6) Designação de coordenação;
- c.7) Rescisão: poderá se dar de comum acordo entre os partícipes, mediante notificação com antecedência mínima previamente acertada entre os signatários;
- c.8) Quando for o caso, destinação dos bens adquiridos com os recursos do convênio;
- c.9) Quando couber, definição quanto à propriedade intelectual dos resultados do convênio. Para tanto, deverá haver expressa do procedimento cabível.
- c.10) Fica obrigatório a definição clara das siglas utilizadas no instrumento e a apresentação de um histórico da instituição, visando fornecer subsídios para o conhecimento da mesma.

No caso de ser necessária a contratação de uma fundação de apoio para execução financeira do objeto do Convênio, deverá, obrigatoriamente, ser prevista sua participação em uma cláusula específica.

d) Finalidade:

Destina-se a otimizar esforços, buscando, através de cooperação, um resultado mais imediato à consecução dos objetivos comuns. Distingue-se do contrato exatamente pela convergência de objetivos que se estabelece entre os partícipes, o que não ocorre com o contrato, onde as partes divergem, seus objetivos são justapostos e situam-se em pólos antagônicos.

e) Documentação:

A proposta inicial terá sua origem na Unidade acadêmica que, após aprovada pelas suas instâncias superiores, será protocolada e encaminhada ao Gabinete do Reitor, através de ofício da Direção, juntamente, com a documentação necessária:

Minuta do convênio;

- Projeto de Pesquisa e/ou Extensão;
- Plano de Trabalho;
- Planilha Orçamentária com a devida contrapartida detalhada em valores – participação da Universidade na consecução do objeto do Convênio, que poderá ser concretizada mediante o aporte de recursos financeiros ou alocação de bens, materiais e serviços que possam ser economicamente mensuráveis;
- Aprovação pelo Departamento/Órgãos interessado;
- Parecer da Comissão de Extensão e/ou Pesquisa (conforme assunto pertinente) e
- Ata da aprovação pelo Conselho da Unidade.

A proposta também poderá ser por iniciativa própria da Administração ou por manifestação de outras instituições que, no segundo caso, o instrumento deverá ser encaminhado à Unidade para aprovação nas instâncias superiores da mesma.

f) Tramitação mínima

O encaminhamento do Convênio, quando envolver recurso financeiro, será:

- Unidade Universitária;
- PROPLAN;
- a critério do Gabinete do Reitor, o expediente tramitará por outros órgãos técnicos de interesse sendo que:
 - propriedade intelectual, cláusulas de sigilo de informações e transferência e/ou licenciamento de tecnologias, o EITT;
 - pesquisa e pós-graduação, a PROPESQ e CEPE;
 - Curso de Especialização ou Mestrado, Profissionalizante, Programas especiais, etc. o documento, em primeira instância, será analisado na Pró-Reitoria pertinente ao assunto.
 - extensão, a PROREXT.
- Procuradoria Geral;
- Comissão de Interação Universidade/Sociedade do CONSUN;

- Conselho Universitário;
- Gabinete do Reitor para conferência final do documento. As vias são rubricadas pela Procuradoria-Geral e assinadas pelo Reitor e enviadas ao outro partícipe para que seja providenciada a assinatura.
- Após a assinatura das partes envolvidas encaminha-se à PROPLAN/DECOMP para publicação no Diário Oficial da União.

4.3 – Contrato

a) Conceito

O contrato constitui uma espécie de negócio jurídico, de natureza bilateral ou plurilateral, dependendo, para a sua formação, do encontro da vontade das partes⁸, por ser ato regulamentador de interesses privados. A essência do negócio jurídico é a auto-regulamentação dos interesses particulares, reconhecida pela ordem jurídica, que lhe dá força criativa. O contrato, como negócio jurídico, é um fato criador de direito, ou melhor, de norma jurídica individual, pois as partes contratantes acordam que se devem conduzir de determinada maneira, uma face da outra.

Pode-se dizer que contrato é o acordo de duas ou mais vontades, firmado por entidades públicas entre si ou com particulares, para criar obrigações e direitos recíprocos de prestações mútuas e equivalentes em encargos e vantagens. Firmado pela UFRGS, seu objeto há de ser de interesse público, regendo-se pelas normas e preceitos de direito público – em especial a Lei 8.666/93 –, aplicando-se-lhe, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

As partes, no contrato, encontram-se em pólos antagônicos, e visam a interesses distintos e opostos.

A estrutura⁹ típica dos contratos se constitui de:

(i) Preâmbulo – O preâmbulo de todo contrato identifica sua denominação, isto é, qual é a matéria que aborda, e declara os nomes dos contratantes e, neste caso, os dos representantes legais e a forma resumida com as que se mencionarão no corpo do contrato.

(ii) Qualificação das partes - Contém informação sobre a personalidade jurídica dos contratantes e a capacidade dos representantes, também de ordem legal, para comprometer os recursos das organizações. Esta parte do contrato constitui o reconhecimento recíproco da personalidade com que se apresentam as partes. Nela se estipulam também os domicílios formais das instituições e se caracterizam os valores sujeitos a reajustes, como podem ser os títulos de propriedade ou os recursos que se comprometem nas cláusulas, como a infra-estrutura existente na unidade universitária.

(iii) Cláusulas – No que toca às cláusulas dos contratos, estas se constituem na parte mais importante dos mesmos, uma vez que nela se estabelecem os compromissos acordados voluntariamente entre as partes. Nesta seção se classifica, conforme o objeto do acordo, o objetivo e alcance das atividades, os aportes de cada contratante e os prazos de vigência das obrigações e direitos adquiridos. O Quadro 3 apresenta uma lista de alguns dos aspectos que deverão ser traduzidos em cláusulas do contrato, de acordo com cada uma das finalidades a que se destina.

8 Santoro-Passarelli, Atto giuridico, in Enciclopedia del Diritto, v.4, p.203-13.

9 Solleiro, J.L. *Manual de Gestión de la Tecnología en la UACH*. Mimeo. México, 2000. 96 p.

(iv) Validação – Esta parte do contrato contém o lugar onde o mesmo é assinado, o número de vias e a data, e onde se apõem as assinaturas dos representantes das partes e, em alguns casos, as das testemunhas.

b) Requisitos

O contrato deve atender os requisitos gerais de direito, isto é, capacidade das partes, objeto lícito, possível e legal, bem como interesse público. Além disso, devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

A legislação pertinente exige dos entes públicos o devido procedimento licitatório previamente à lavratura de contrato, como regra geral. Situações existem, todavia, de dispensa e inexigibilidade de licitação, conforme previsto em lei (Lei nº 8.666/93).

Também no caso de contrato, há necessidade do preenchimento do Plano de Trabalho (IN/STN/MF nº 01/97).

c) Principais Cláusulas

c.1) Qualificação das partes

Devem ser mencionados os nomes das partes envolvidas, personalidade jurídica, CNPJ, endereço, nome e cargo dos representantes legais, CIC, ato que autorizou sua lavratura, o número do processo da solicitação, da dispensa ou da inexigibilidade (este item deve ser apenas para os contratos com fundações de apoio).

c.2) Objeto

Esta cláusula define o que realmente se está esperando com a contratação no âmbito da realização contratada, todas as atividades previstas no contrato deverão estar amparadas e previstas neste item, os objetivos, duração de cada projeto e/ou atividade, forma ou estrutura da realização. Se diz que o objeto de um contrato tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável e economicamente apreciável.

c.3) Pagamento

Cláusula indispensável para a realização da contratação. Neste item ficará definida a forma de execução ou fornecimento, incluindo preço, condições de pagamento, reajustamento e outros pertinentes. Define também a alocação de recursos, com discriminação das rubricas orçamentárias respectivas.

c.4) Propriedade Intelectual

Fundamental para definir as questões ligadas aos resultados alcançados com a pesquisa. No caso da UFRGS, o EITT segue o previsto na Portaria nº 3.064/98.

Estabelece também responsabilidade quanto a pedido de depósito e custas desse processo.

c.5) Confidencialidade

Nesta cláusula, as partes visam a proteção daquilo que pretendem que fique sob sigilo de terceiros. Muito importante nos casos onde envolva tecnologia, protegida ou não. Esta cláusula é muito utilizada em trocas de informações ou apresentações de tecnologias inovadoras.

O sigilo deverá constar de cláusula específica, mas não revestir-se de caráter absoluto, devendo ser restrito e apropriado às especificidades do objeto, quando for o caso, resguardando-se sempre às finalidades precípua da UFRGS (ensino, pesquisa e extensão).

c.6) Vigência

Definirá o prazo da permanência das obrigações assumidas com a assinatura do contrato. A definição do prazo de validade não poderá ultrapassar, incluídas as prorrogações, o limite legal de cinco anos.

Previsão da possibilidade de prorrogação mediante celebração de termos aditivos, modificações (estritamente de acordo com a seção III da Lei nº 8.666/93) e para atualização de valores.

c.7) Exclusividade

Utilizada nos contratos de transferência de tecnologia, sempre amparada pela Lei nº 8.666/93.

c.8) Obrigações

Define a obrigação assumida por cada parte quanto ao uso de produtos e/ou processos resultantes do contrato, gera garantias na execução, e demonstra o que cada parte fará para executar o objeto do contrato.

Além disso, define também direitos e responsabilidades das partes, penalidades cabíveis e valores das multas para o eventual descumprimento dos termos.

c.9) Rescisão

Momento para prever situações de descumprimento do contrato, bem como os casos de rescisão, inclusive administrativa, sendo a última sob os critérios previstos no Artigo 77 da Lei nº 8.666/93.

c.10) Foro

O Foro competente para dirimir dúvidas: quando o contrato envolver outras entidades não-federais, será sempre o da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul; entre órgãos federais será a Justiça Federal do local do cumprimento da obrigação ou, eventualmente, da entidade fornecedora de recursos. Sendo convênio internacional, a Justiça Federal, em Brasília.

No caso da UFRGS, por tratar-se de Instituição Federal, o foro sempre será o da Justiça Federal, de preferência, o do Estado do Rio Grande do Sul.

d) Finalidade

O contrato tem por finalidade a garantia jurídica do fiel cumprimento de um pacto, visto permitir às partes que se exijam reciprocamente o cumprimento de suas obrigações.

No contrato, há sempre duas partes (podendo ter mais de dois signatários): uma que pretende o objeto do ajuste (a obra, serviço, etc) e outra que pretende a contraprestação correspondente (o preço ou qualquer outra vantagem).

Esclareça-se, neste tópico, que a UFRGS poderá utilizar os contratos para suas ações com suas fundações (FAURGS, FLE, FEENG); se decorrentes de convênios firmados pela UFRGS com terceiros, necessário se faz que o termo de convênio preveja expressamente a contratação de terceiros em cláusula própria.

e) Documentação

A proposta inicial terá sua origem na Unidade acadêmica que após aprovada pelas suas instâncias superiores será protocolada e encaminhada ao Gabinete do Reitor, através de ofício da Direção, juntamente, com a documentação necessária: instrumento propriamente dito, Projeto de Pesquisa e/ou Extensão, Plano de Trabalho, Planilha Orçamentária com a devida contrapartida detalhada em valores – participação da Universidade na consecução do objeto do Convênio, que poderá ser concretizada mediante o aporte de recursos financeiros ou alocação de bens, materiais e serviços que possam ser economicamente mensuráveis, - aprovação pelo

Departamento/Órgãos interessado, Parecer da Comissão de Extensão e/ou Pesquisa (conforme assunto pertinente) e Ata da aprovação pelo Conselho da Unidade.

f) Tramitação Mínima

Sua tramitação passa pelas seguintes instâncias:

- Unidade Universitária;
- PROPLAN;
- a critério do Gabinete do Reitor, o expediente tramitará por outros órgãos técnicos de interesse sendo que:
 - Propriedade intelectual, cláusulas de sigilo de informações e transferência e/ou licenciamento de tecnologias, o Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia;
 - Pesquisa e pós-graduação, a PROPESQ e PROPG;
 - Extensão, a PROEXT;
- Procuradoria Geral;
- Comissão de Interação Universidade/Sociedade do CONSUN e posterior homologação ou aprovação pelo egrégio Conselho Universitário;
- Retornando ao Gabinete, após a conferência final do documento, as mesmas são rubricadas pela Procuradoria-Geral e assinadas pelo Reitor e enviadas à outra parte para que seja providenciada a assinatura.
- Após a assinatura das partes envolvidas encaminha-se à PROPLAN/DECOMP para publicação no Diário Oficial da União.

4.3.1 - Contratos Tecnológicos

No sentido de orientar o usuário deste Manual, apresenta-se, resumidamente, no Quadro 3 um conjunto de contratos tecnológicos e as cláusulas que devem conter cada um deles.

Quadro 3 - Cláusulas mínimas em contratos tecnológicos

Cláusulas	Objeto do Contrato						
	Desenvolvimento de Tecnologia	Transferência de Tecnologia	Assistência Técnica	Serviços de Engenharia	Serviços Tecnológicos	Licenciamento de marcas	Licenciamento de patentes
Definições	●	●	●	●	●	●	●
Objeto	●	●	●	●	●	●	●
Escopo	●	●	●	●	●		
Obrigações da UFRGS	●	●	●	●	●		
Obrigações do parceiro	●	●	●	●	●		
Pagamentos e/ou contrapartidas	●	●	●	●	●	●	●
Acompanhamento das atividades e	●						
Participação do parceiro nas atividades	●			●			

Cláusulas	Objeto do Contrato						
	Desenvolvimento de Tecnologia	Transferência de Tecnologia	Assistência Técnica	Serviços de Engenharia	Serviços Tecnológicos	Licenciamento de marcas	Licenciamento de patentes
Propriedade industrial dos resultados	•						
Sigilo e confidencialidade	•	•	•	•	•		
Direito a publicação	•						
Transferência	•	•				•	•
Sub-licenciamento	•	•				•	•
Sub-contratação	•		•	•	•		
Capacitação	•	•	•		•		•
Aporte de melhorias	•	•					•
Garantias	•	•	•	•	•	•	•
Compromissos com terceiros	•	•				•	•
Responsabilidade	•	•	•		•		
Territorialidade	•	•				•	•
Exclusividade	•	•				•	•
Assistência Técnica	•	•	•	•	•		•
Interlocutores	•	•	•	•	•	•	•
Antecipação do término	•	•	•	•	•	•	•
Rescisão e penalidades	•	•	•	•	•	•	•
Suspensão	•	•	•	•	•	•	•
Vigência	•	•	•	•	•	•	•
Exclusão de relações de trabalho	•	•	•	•	•	•	•
Registro do contrato	•	•	•	•		•	•
Impostos	•	•	•	•	•	•	•
Foro e tribunais competentes	•	•	•	•	•	•	•

Fonte: Adaptado de Solleiro, J.L. *Manual de Gestión de la Tecnología en la UACH*. Mimeo. México, 2000. 96 p.

4.3.1.1 - Contrato de Desenvolvimento Conjunto

a) Conceito

Um contrato de desenvolvimento conjunto de tecnologia se refere à formalização de um acordo entre o cliente - a empresa - e o prestador de serviço tecnológico, neste caso a UFRGS.

De um modo geral, os principais objetivos destes contratos tecnológicos são:

- Responder às necessidades tecnológicas dos diferentes setores;
- Facilitar a transferência de tecnologia, mediante a participação oportuna do usuário ou cliente;
- Prover uma fonte de recurso adicional para projetos de P&D;
- Realizar a interação da Universidade com diferentes instituições e empresas privadas.

Este tipo de contrato objetiva, em geral, o desenvolvimento, em conjunto, de:

- Um projeto tecnológico visando ao desenvolvimento de um novo produto e/ou processo;
- Um projeto cuja pesquisa já foi iniciada por uma das partes;
- Uma tecnologia protegida por patente, e que necessita ser desenvolvida a um estágio posterior, para se transformar em um novo produto ou processo.

Neste contrato, ambas as partes, embora em pólos antagônicos, unem esforços para desenvolver o objeto do contrato e alcançar um resultado.

Geralmente a propriedade dos resultados obtidos em conjunto é dividida em partes iguais, já que o resultado vem da união dos esforços das partes. Entretanto, quando se tratar de desenvolvimento baseado em tecnologia objeto de patente já solicitada ou concedida, esta regra é distinta considerando o valor agregado da tecnologia.

b) Documentação

Quando se trata de um desenvolvimento conjunto para realização de um projeto de pesquisa, a documentação é a mesma requerida no item e) da seção 4.3 (*Vide sugestão de minuta no Anexo à pág.95*).

Entretanto, quando o objeto do Contrato for o desenvolvimento de tecnologia protegida por patente, todas as etapas do processo serão desenvolvidas pelo EITT, em conjunto com o pesquisador e com a empresa ou Instituição interessada.

c) Tramitação

Do mesmo modo que em a), quando o objeto do contrato for um desenvolvimento conjunto para realização de um projeto de pesquisa, a tramitação é a mesma requerida no item f) da seção 4.3.

No caso de tecnologia cuja patente foi requerida ou solicitada, o contrato poderá ser realizado através da FAURGS, com base no contrato firmado entre a UFRGS e a FAURGS, em 13/01/2000, e ratificado em 12/05/2004, com o objetivo de promover o uso por empresas e outras entidades e organizações, das patentes e outros títulos de propriedade intelectual da UFRGS.

4.3.1.2 - Contrato de Transferência de Tecnologia

a) Conceito

O Contrato de Transferência de Tecnologia é um negócio jurídico, mediante o qual uma das partes (transmitente) se obriga a transmitir conhecimentos técnicos e elementos materiais a outra parte (receptora), que por sua vez se compromete a pagar àquela uma remuneração pelo que foi transmitido.

b) Documentação

A atividade de negociação e comercialização de tecnologias e patentes, que pode resultar num Contrato de Transferência de Tecnologia, é desenvolvida de modo centralizado e institucional pelo EITT. Por isso, a documentação requerida para a tramitação de um contrato desta natureza é providenciada pelo próprio EITT.

No caso da demanda pela tecnologia ser encaminhada através de um laboratório ou departamento, cabe ao pesquisador responsável pela tecnologia contatar o EITT, que se ocupará de todos os trâmites, desde a negociação das condições e valores até a efetiva contratação.

c) Tramitação

A tramitação está toda a cargo do EITT, desde a negociação do contrato até sua assinatura, a partir da identificação do licenciante pelo EITT, ou de demanda externa do interessado na tecnologia, ou, ainda, encaminhada pelos pesquisadores.

A contratação está a cargo da FAURGS, com base no Contrato firmado entre a UFRGS e FAURGS, em 13/01/2000, ratificada em 12/05/2004, com o objetivo de promover o uso por empresas e outras entidades e organizações, das patentes e outros títulos de propriedade intelectual da UFRGS. As ações da FAURGS na promoção e na concretização dos Contratos de Transferência de Tecnologia deverão ser celebradas em conjunto com o EITT (Cláusula Segunda, item 2.1, do Contrato supra referido, processo nº 23078.028452/99-75).

Após assinatura do Contrato pelas partes, o EITT encaminha cópia do instrumento ao Setor de Convênios do Gabinete do Reitor, para os devidos registros institucionais.

4.3.1.3 - Contrato de Prestação de Serviços

a) Conceito

Serve para regular a atividade humana (obrigação de fazer) residual, normalmente de meio, prestada por um profissional capacitado em determinada área, sob remuneração. Suas características são a bilateralidade, a remuneração, e o equilíbrio entre as partes.

b) Documentação

Quando a demanda surge através do EITT, ou no caso de demanda direta a laboratório ou a pesquisador, este poderá, a seu critério, delegar os contatos com o contratante ao EITT, que juntamente com o pesquisador, se encarregará da documentação necessária para realizar os trâmites institucionais.

Por se tratar de um contrato baseado em serviços desenvolvidos por pesquisadores da UFRGS, a documentação é a mesma requerida no item e) da seção 4.3 (*Vide sugestão de minuta no Anexo à pág.92*).

c) Tramitação

Por se tratar de um contrato baseado em serviços desenvolvidos por pesquisadores da UFRGS, os trâmites legais são os mesmos requeridos item f) da seção 4.3..

4.3.1.4 - Contrato para Exploração de Patente (Licenciamento)

a) Conceito

É um Contrato que objetiva o licenciamento de patente concedida ou pedido de patente depositado junto ao INPI. O titular da patente pode explorar e comercializar a patente por si próprio, através da produção e venda do objeto do privilégio, seja de forma individual ou em sociedade (nos casos de inventor isolado), ou através das próprias corporações ou companhias industriais (quando estas são as titulares)¹⁰.

A comercialização pode ser iniciada antes da concessão da patente sem prejuízo para o depositante, afora, evidentemente, o risco que, caso não seja concedida a patente, não poderá o mesmo gozar do monopólio da exclusividade da exploração do invento. Entretanto, antes de iniciar a comercialização, o depositante deve certificar-se de não estar infringindo patente de terceiros.

Tratando-se de uma propriedade, a patente pode ser negociada, seja através de uma cessão (venda) ou da concessão de licença a terceiros para exploração do objeto da mesma. O titular do pedido de patente depositado ou de patente concedida, seus herdeiros ou sucessores poderão conceder licença para sua exploração.

¹⁰ No caso das universidades, esta atividade é realizada de forma institucional, de acordo com a legislação em vigor (Lei nº 9.279, de 14/05/96 e Portaria UFRGS nº 3064, de 05/11/98).

b) Cálculo de royalties

A experiência tem demonstrado que o percentual de *royalties* geralmente resulta da negociação com o usuário a quem se licencia a tecnologia. Para facilitar esta negociação e ter um parâmetro de base sobre o montante de *royalties*, é importante ter em conta, conforme Solleiro (2000) que estes valores dependem dos seguintes fatores:

- Qualidade da tecnologia em comparação com outras opções existentes;
- Tamanho e dinâmica do mercado do bem ou serviço derivado da tecnologia;
- Nível de rentabilidade esperada para o negócio derivado da tecnologia;
- Grau de integração do pacote tecnológico (completo e pronto para aplicação ou ainda incompleto);
- Efetividade da proteção da tecnologia mediante títulos de propriedade intelectual vigentes;
- Grau de desenvolvimento da tecnologia (nível de laboratório/planta piloto/protótipo/industrial);
- Exclusividade;
- Eventuais vantagens comerciais derivadas da transferência de prestígio ou imagem.

É importante ressaltar que, no Brasil, os valores cobrados a título de *royalties* pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, estão limitados aos coeficientes percentuais máximos estabelecidos pela Portaria n.º 436, de 30/12/1958, do Ministério da Fazenda, baseado no Art. 74 e §§ 1º e 2º da Lei n.º 3.470, de 28/11/1958 (*vide Anexo pág. 79*).

c) Exclusividade

Nos contratos de exploração de patente é conveniente determinar as condições em que a empresa usuária poderá explorar industrial e comercialmente os conhecimentos transferidos e os direitos licenciados. Entre estes aspectos, é fundamental discutir o caráter do licenciamento quanto à sua exclusividade ou não-exclusividade para utilização da tecnologia objeto do contrato.

A licença pode ser exclusiva, quando então o próprio titular é excluído do direito de exploração, ou não exclusiva, o que permite ao titular fornecer várias licenças a diferentes pessoas ou companhias e/ou explorar por si próprio, se for possível e achar conveniente.

No caso das instituições públicas brasileiras, a concessão de exclusividade em contratos de licenciamento de patentes se constituía, até dezembro de 2004, em matéria controvertida, pois haviam interpretações distintas sobre a necessidade de submeter o processo a uma licitação, através de um Edital de Oferta Pública, nos termos da Lei no. 8.666/93. Com a entrada em vigor da Lei de Inovação Tecnológica no. 10.973/04, assinada em 2/12/2004, o processo está sendo simplificado, sendo dispensada a licitação, bastando apenas sua divulgação através de Edital.

d) Documentação

A atividade de negociação e comercialização de patentes, que pode resultar num Contrato de Exploração de Patente, é desenvolvida de modo centralizado e institucional pelo EITT, uma vez que a titularidade da patente pertence à UFRGS, isolada ou conjuntamente com outra instituição, e somente a UFRGS possui autonomia para cessão ou licenciamento.

Por isso, a documentação requerida para a tramitação de um contrato desta natureza é providenciada pelo próprio EITT (*Vide sugestão de minuta no Anexo à pág. 88*).

No caso da demanda pela tecnologia ser encaminhada através de um laboratório ou departamento, cabe ao pesquisador responsável pela tecnologia contatar o EITT, que se ocupará de todos os trâmites, desde a negociação das condições e valores até a efetiva contratação.

e) Tramitação

Assim como a documentação requerida, também a tramitação está toda a cargo do EITT, desde a negociação do contrato até sua assinatura, a partir da identificação do licenciante pelo EITT, ou de demanda externa do interessado na tecnologia, ou, ainda, encaminhada pelos pesquisadores.

A contratação está a cargo da FAURGS, com base no Contrato firmado entre a UFRGS e FAURGS, em 13/01/2000, ratificada em 12/05/2004, com o objetivo de promover o uso por empresas e outras entidades e organizações, das patentes e outros títulos de propriedade intelectual da UFRGS. As ações da FAURGS na promoção e na concretização dos Contratos de Transferência de Tecnologia deverão ser celebradas em conjunto com o EITT (Cláusula Segunda, item 2.1, do Contrato supra referido, processo nº 23078.028452/99-75).

Após assinatura do Contrato pelas partes, o EITT encaminha cópia do instrumento ao Setor de Convênios do Gabinete do Reitor, para os devidos registros institucionais.

4.3.1.5 - Contrato de Co-Titularidade

a) Conceito

O Contrato de Co-Titularidade é um negócio jurídico, mediante o qual as partes (ambas inventoras) estabelecem detalhes sobre como proceder a respeito dos resultados protegidos oriundos de uma pesquisa realizada em conjunto entre duas ou mais instituições, empresas ou pessoas. Neste Contrato fica estabelecida a percentagem, as obrigações e os deveres pertencentes a cada parte.

b) Documentação

De um modo geral, a iniciativa de proposição de um contrato de co-titularidade parte do EITT, logo após a decisão de depositar uma patente, cujo resultado tenha sido obtido a partir do esforço conjunto de pesquisadores da UFRGS e de instituições parceiras.

Caso a co-titularidade já tenha sido prevista no convênio que formaliza a cooperação com a instituição parceira, é elaborada uma minuta do contrato, que deverá expressar as condições já previstas no instrumento anterior.

No caso de não haver nenhum instrumento que formalize a parceria, é necessário elaborar uma minuta de contrato e submetê-la à apreciação da instituição parceira. Todos os ajustes necessários são realizados pelo EITT.

c) Tramitação

Tendo em vista os termos da Portaria nº 2405, de 04/10/04, que delega competência à Secretária de Desenvolvimento Tecnológico para praticar atos administrativos relativos à assinatura de instrumentos legais firmados com parceiros externos, que não envolvem recursos financeiros, apenas resguardam direitos de propriedade intelectual da instituição, a tramitação de contratos de co-titularidade é bastante simplificada, conforme já explicitado no item b).

4.3.1.6 - Acordo de Confidencialidade

a) Conceito

Um Acordo de Confidencialidade tem por objetivo proteger uma tecnologia, desenvolvida pelos pesquisadores da UFRGS, com vistas a possibilitar seu emprego no processo produtivo econômico, por parte de algum parceiro externo. A proteção ao conhecimento terá validade dentro do prazo fixado ou, na ausência dele, devemos considerar que haverá obrigação de sigilo enquanto a tecnologia em questão não passar para o domínio público.

Os Acordos de Confidencialidade são utilizados, de um modo geral, para situações em que um possível interessado no licenciamento de uma tecnologia protegida, necessita conhecer com mais detalhe a tecnologia a qual busca licenciar. A assinatura deste instrumento protege ambas as partes:

- Do ponto de vista do titular da patente, permite-lhe fornecer mais subsídios ao possível licenciador, prevenindo-se contra o risco deste terceiro utilizar o conhecimento protegido;
- Do ponto de vista do licenciador, torna possível um maior esclarecimento sobre o funcionamento da tecnologia na qual está interessado.

b) Documentação

Por estar inserido num contexto de transferência de tecnologia, o Acordo de Confidencialidade é elaborado pelo EITT em cada caso específico, de acordo com a demanda externa de um possível interessado, ou em decorrência da demanda de um pesquisador que necessita expor a um terceiro (empresa ou outra instituição de pesquisa), uma tecnologia protegida por direito de propriedade intelectual (*Vide sugestão de minuta no Anexo à pág.85*).

c) Tramitação

Tendo em vista os termos da Portaria n° 2.405, de 04/10/04, que delega competência à Secretária de Desenvolvimento Tecnológico para praticar atos administrativos relativos à assinatura de instrumentos legais firmados com parceiros externos, que não envolvem recursos financeiros, apenas resguardam direitos de propriedade intelectual da instituição, a tramitação de contratos de co-titularidade é bastante simplificada, envolvendo o EITT, os pesquisadores-inventores e a empresa parceira

4.3.1.7 - Contrato de Transferência de *Know-How*

a) Conceito

O Contrato de Transferência de *Know-how* é uma convenção pela qual uma pessoa, física ou jurídica, concede ao contratante a fruição do direito que ela possui sobre certos conhecimentos, fórmulas e processos, secretos ou não, durante um certo tempo e de acordo com um certo preço que esta se obriga a lhe pagar.

O Contrato de Transferência de *Know-how* também é utilizado para formalizar a transferência de conhecimentos que estão em domínio público, mas que necessitam de uma *expertise* para sua apropriação pelo setor industrial.

b) Documentação

A documentação requerida para a tramitação de um Contrato de Transferência de *Know-How* é similar a de um Contrato de Transferência de Tecnologia, sendo toda ela providenciada pelo próprio EITT.

No caso da demanda pela tecnologia ser encaminhada através de um laboratório ou departamento, cabe ao pesquisador responsável pela tecnologia contatar o EITT, que se ocupará de todos os trâmites, desde a negociação das condições e valores até a efetiva contratação.

c) Tramitação

A tramitação dos Contratos de Transferência de *Know-How* está a cargo do EITT, desde a negociação do contrato até sua assinatura e sua contratação está a cargo da FAURGS, com base no Contrato firmado entre a UFRGS e FAURGS, em 13/01/2000, ratificada em 12/05/2004, com o objetivo de promover o uso por empresas e outras entidades e organizações, das patentes e outros títulos de propriedade intelectual da UFRGS (vide item c, da seção 4.3.1.2).

4.3.1.8 - Acordo de Transferência de Material Biológico

a) Conceito

A possibilidade de realizar o intercâmbio de informação e a transferência de material biológico gerado pela UFRGS, permite-lhe divulgar à sociedade os resultados da pesquisa que é realizada em seu interior, e, ao mesmo tempo, possibilita o seu uso e aproveitamento, tanto para fins de pesquisa como produtivos e comerciais.

Considerando que uma das atividades substantivas da UFRGS é a pesquisa científica, básica, aplicada e tecnológica, através da qual se pode gerar material biológico, para sua aplicação na agricultura, pecuária, engenharia florestal, indústria, saúde e biotecnologia, entre outras, é necessário estabelecer acordos que regulem a transferência de material biológico e intercâmbio de informações.

O objetivo do Acordo de Transferência de Material Biológico é, então, controlar o uso do material transferido de uma parte a outra.

Entende-se por material biológico todo aquele material vivo com características próprias, o qual inclui plantas superiores, inferiores, animais, indivíduos unicelulares, pluricelulares, vírus, bactérias e fungos.

Na UFRGS, o uso deste material está regulamentado pela Portaria nº 493/02 (vide seção 2.2.3, do Capítulo II).

b) Procedimento recomendado para receber material biológico

Atualmente, a maioria das instituições de pesquisa que provêm material biológico para fins de pesquisa, requerem a assinatura de um Acordo de Transferência. Normalmente, ele restringe o uso de tal material para fins de pesquisa.

Antes de firmar um acordo deste tipo e de receber material biológico, o pesquisador da UFRGS deve revisar cuidadosamente que sua possibilidade de aplicação e eventual uso comercial de seus resultados de pesquisa não sejam limitados ilegalmente. Por isso, deve avaliar o aporte do material recebido, sua disponibilidade, a existência de opções e, desde logo, o nível de proteção que o tem o material a ser transferido.

c) Documentação

Assim que estiver definido o material biológico a ser transferido para terceiros, ou a ser recebido pela UFRGS, de terceiros, o pesquisador responsável deverá procurar o EITT para fins de elaboração do Acordo (*Vide sugestão de minuta no anexo à pág. 83*).

d) Tramitação

Assim como os demais instrumentos legais que apenas visam resguardar os direitos de propriedade intelectual da instituição, também os Acordos de Transferência de Material Biológico são firmados pela Secretária de Desenvolvimento Tecnológico, tendo sua tramitação simplificada.

ANEXOS

5 - Infra-estrutura

Luz	599.000,00
Água	94.800,00
Segurança	279.000,00
Limpeza	163.000,00
Telefone	130.000,00
Área Total em m²	400.000,00
Custo/m2	3,1645
Custo/m2 mensal	3,16

Valor Botijão Gás R\$ 30,00

Item	Local (Setores no Lab)	Área (m2)	(utilização)			Gás	Unid./ano	Total Infra
			Meses/Ano	Anos	Tempo %			
1		-	-	-	0%	0	R\$ -	
2		-	-	-	0%	0	R\$ -	
3		-	-	-	0%	0	R\$ -	
4		-	-	-	0%	0	R\$ -	
5		-	-	-	0%	0	R\$ -	
6		-	-	-	0%	0	R\$ -	
7		-	-	-	0%	0	R\$ -	
8		-	-	-	0%	0	R\$ -	
9		-	-	-	0%	0	R\$ -	
10		-	-	-	0%	0	R\$ -	
TOTAL							R\$ -	

6 - Custo da Obra

CUB/RS (fevereiro/2005) R\$ 830,45

Item	Local	Área (m2)	(utiliz.)		Tempo (2,619*CUB)	Custo Obra	Custo Anual	Custo Projeto
			Meses	Anos				
1		-	-	1	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2		-	-	1	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3		-	-	1	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4		-	-	1	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5		-	-	1	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6		-	-	1	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL						R\$ -	R\$ -	R\$ -

7 - Diversos

Transporte	
Km	0
R\$/Km	R\$ 1,00
Total Transporte	0

Serviços Administrativos FAURGS	
Taxa %	5%

Fundo de Pesquisa UFRGS	
Taxa %	5%

Repasse Unidade/Departamento	
Taxa %	5%

8 - Resumo Custos

Tempo Duração do Projeto	02 anos
Pessoal	R\$ -
Equipamentos	R\$ -
Deslocamentos	R\$ -
Insumos	R\$ -
Infra-estrutura	R\$ -
Custos obra/Espaço físico	R\$ -
Transporte	R\$ -
SUB TOTAL	R\$ -
Suporte Administrativo/FAURGS	R\$ -
Fundo de Pesquisa/UFRGS	R\$ -
Repasse Unidade/Depto.	R\$ -
TOTAL DO PROJETO	R\$ -

PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA QUE DISPÕE SOBRE *ROYALTIES*

PORTARIA MF Nº 436

Estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de *Royalties*, pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade.

O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 74 e §§ 1º e 2º da Lei n. 3.470, de 28 de novembro de 1958, relativamente à dedução de *royalties*, pela exploração de marcas e patentes, de despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, bem como de quotas para amortização do valor de patentes, na determinação do lucro real das pessoas jurídicas, resolve:

a) estabelecer os seguintes coeficientes percentuais máximos para as mencionadas deduções, considerados os tipos de produção ou atividade, segundo o grau de essencialidade:

I – *royalties*, pelo uso de patentes de Invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante:

1º GRUPO – INDÚSTRIAS DE BASE

TIPOS DE PRODUÇÃO *Percentagens*

1 – ENERGIA ELÉTRICA

01 – Produção e Distribuição 5 %

2 – COMBUSTÍVEIS

01 – Petróleo e Derivados 5 %

3 – TRANSPORTES

01 – Transportes em Ferro-carris Urbanos 5 %

4 – COMUNICAÇÕES 5 %

5 – MATERIAL DE TRANSPORTES

01 – Automóveis, Caminhões e Veículos Congêneres 5 %

02 – Autopeças 5 %

03 – Pneumáticos e Câmaras de Ar 5 %

6 – FERTILIZANTES 5 %

7 – PRODUTOS QUÍMICOS BÁSICOS 5 %

8 – METALURGIA PESADA

01 – Ferro e Aço 5 %

02 – Alumínio 5 %



9 – MATERIAL ELÉTRICO

01 – Transformadores, Dínamos e Geradores de Energia 5 %

02 – Motores Elétricos para Fins Industriais 5 %

03 – Equipamentos e aparelhos de Telefones, Telegrafia e Sinalização 5 %

10 – MATERIAIS DIVERSOS

01 – Tratores e Combinados para Agricultura 5 %

02 – Equipamentos, Peças e Sobressalentes para a Construção de Estradas 5 %

03 – Equipamentos, Peças e Sobressalentes para as Indústrias Extrativas e De Transformação 5 %

11 – CONSTRUÇÃO NAVAL

01 – Navios 5 %

02 – Equipamentos de Navios 5 %

2º GRUPO – INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO – ESSENCIAIS

TIPOS DE PRODUÇÃO Percentagens

1 – MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS 4 %

2 – PRODUTOS ALIMENTARES 4 %

3 – PRODUTOS QUÍMICOS 4 %

4 – PRODUTOS FARMACÊUTICOS 4 %

5 – TECIDOS, FIOS E LINHAS 4 %

6 – CALÇADOS E SEMELHANTES 3,5 %

7 – ARTEFATOS DE METAIS 3,5 %

8 – ARTEFATOS DE CIMENTOS E AMIANTO 3,5%

9 – MATERIAL ELÉTRICO 3 %

10 – MÁQUINAS E APARELHOS

01 – Máquinas e aparelhos de Uso Doméstico Não Considerados Supérfluos 3 %

02 – Máquinas e Aparelhos de Escritório 3 %

03 – Aparelhos Destinados a Fins Científicos 3 %

11 – ARTEFATOS DE BORRACHA E MATÉRIA PLÁSTICA 2 %

12 – ARTIGOS DE HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS

01 – Artigos de Barbear 2 %

02 – Pastas Dentifrícias 2 %

03 – Sabonetes Populares 2 %

13 – OUTRAS INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 1 %

II – *royalties*, pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação: 1% (um por cento);

b) as percentagens máximas estabelecidas incidirão sobre a renda bruta operativa, no caso das concessionárias de serviços públicos, ou sobre o valor da receita bruta dos produtos a que se referir o contrato de licença ou prestação de serviços de assistência;

c) nos casos de pagamento com base nos produtos fabricados, em cada ano, os coeficientes estabelecidos como limites para as deduções referidas nos itens I e II da letra “a” serão aplicados sobre o valor de venda dos produtos fabricados;

d) a receita bruta será reajustada, na hipótese da letra “c”, incluindo-se o valor correspondente aos produtos fabricados e não vendidos, com base no último preço de fatura, e excluindo-se as quantias que tenham sido adicionadas à receita bruta do ano anterior por essa mesma forma;

e) serão adicionadas ao lucro real para os efeitos da tributação em cada exercício financeiro, a partir de 1959, as diferenças apuradas:

I – entre as importâncias dos *royalties* e demais despesas previstas no art. 74 da Lei citada, creditadas ou pagas no ano-base, e as percentagens máximas fixadas para a respectiva dedução, na conformidade das letras “b” e “d”;

II – entre as quotas destinadas à constituição de fundos de depreciação de patentes industriais calculadas na conformidade do art. 68 da mesma Lei, e o limite máximo de dedução permitida, em relação ao valor da receita bruta dos produtos vendidos, a que se referir a patente incorporada ao patrimônio da empresa;

f) as pessoas jurídicas cujos tipos de produção não figurarem nos grupos indicados poderão solicitar a sua inclusão, mediante requerimento dirigido ao Diretor da Divisão do Imposto de Renda, aplicando-se, para os fins previstos, até que o façam, a percentagem mínima admitida.

Lucas Lopes

ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL BIOLÓGICO A SER FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS E XXXXXXXX

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL**, autarquia pública federal, inscrita no CNPJ sob o número 00, doravante denominada simplesmente **UFRGS**, sediada em Porto Alegre-RS, Bairro Parque Farroupilha, Avenida Paulo Gama, n.º 110, 6º andar, neste ato representada por seu Reitor, Prof....., e **XXXXXX**, (empresa, instituição de pesquisa), inscrita no CNPJ sob o número 000, doravante denominada simplesmente **xx**, sediada em XX, XX, neste ato representada pelo Diretor presidente, Sr. xxx, concordam em firmar o presente Acordo de Transferência de Material Biológico sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Acordo objetiva estabelecer as condições para a transferência de material biológico entre as duas instituições partícipes, para o fim específico de realização de pesquisa científica consistente em melhorias em xx para desenvolvimento de xxx.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PROCEDIMENTOS

Para a consecução dos objetivos propostos na cláusula primeira, os seguintes procedimentos deverão ser adotados pelos partícipes:

2.1 – Todo e qualquer material transferido de uma instituição para outra deverá conter identificação, procedência e não poderá, em hipótese alguma, ser transferido a terceiros não envolvidos neste Acordo;

2.2 – Está expressamente proibido realizar o plantio dos materiais genéticos transferidos e de material deles derivados visando a respectiva exploração comercial por qualquer um dos partícipes ou terceiros não envolvidos neste Acordo;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PROPRIEDADE

3.1 – Qualquer parte ou todo dos materiais genéticos a serem transferidos entre os partícipes terão sua titularidade e propriedade garantidos ao partícipe que as enviou ficando, o partícipe receptor do material genético ou parte, proibido de reivindicar propriedade intelectual ou qualquer direito de titularidade.

3.2 – Quando resultar alguma forma de inovação tecnológica a partir do material genérico transferido de um partícipe ao outro, dentro das atividades deste Acordo, fica desde já estipulado que a forma de participação e titularidade será objeto de novo instrumento a ser firmado entre os partícipes, respeitando suas normas internas e leis relativas ao assunto.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

Os partícipes, através das atividades a serem desenvolvidas para consecução dos objetivos deste Acordo, se obrigam:

4.1 – Não permitir que terceiros não envolvidos nas atividades tenham acesso aos materiais genético, sem prévia e expressa autorização do outro partícipe;

4.2 – Assumir total responsabilidade pelo cumprimento da legislação existente sobre o assunto.

4.3 – Assumir total responsabilidade pelo cumprimento da legislação sobre biossegurança na hipótese de organismos geneticamente modificados dos materiais biológicos transferidos pelo outro partícipe;

4.4 – Assumir a responsabilidade civil por eventuais danos causados a terceiros em decorrência do uso dos materiais genéticos transferidos pelo outro partícipe, inexistindo qualquer solidariedade por parte do outro partícipe, em caso de reclamação judicial ou extrajudicial;

4.5 – Informar o outro partícipe, por escrito, qualquer efeito adverso eventualmente verificado por ocasião

da manipulação dos materiais genéticos que trata o presente Acordo, bem como o resultado dos testes, notadamente os que dizem respeito à saúde humana e ao meio ambiente;

4.6 – Mencionar o nome do outro partícipe nos artigos técnicos e publicações referentes aos materiais biológicos objeto do presente Acordo na condição de fornecedor dos mesmos.

CLÁUSULA QUINTA – DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

Os partícipes se comprometem a manter indefinidamente em segredo todos os dados e informações técnicas relacionados com o presente Acordo, sob as seguintes condições:

5.1 - O partícipe receptor manterá a informação confidencial, e salvo autorização expressa por escrito, não lhe será facultado revelar nem total nem parcialmente a informação recebida a terceiros, incluindo assessores ou consultores externos, exceto em caso de requerimento judicial;

5.2 - Igualmente os partícipes se comprometem a que todas estas cláusulas sejam respeitadas pelo pessoal envolvido na execução das atividades, que possa ter acesso à informação confidencial por razões estritamente profissionais;

5.3 - Os itens anteriores não se aplicam quando a informação for resultado da aplicação do conhecimento científico e tecnológico pré-existent dos pesquisadores da UFRGS ou da xx no desenvolvimento das atividades;

5.4 – Fica vedada a publicação ou apresentação de dados parciais ou totais sem prévia autorização por escrito do outro partícipe;

5.5 - A UFRGS e a xx poderão utilizar o conhecimento genérico e os princípios desenvolvidos nas atividades oriundas do presente Acordo, respeitando o segredo das técnicas e informações específicas do(s) produto(s) gerado(s), para fins de ensino e pesquisa.

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO

Para a execução e coordenação das atividades propostas no presente instrumento, os partícipes designam, desde já os seguintes coordenadores:

6.1 – Pela UFRGS, o Prof. NOME, LABORATÓRIO/DEPTO/UNIDADE e, na sua ausência, será substituído pelo Prof. NOME, LABORATÓRIO/DEPTO/UNIDADE;

6.2 – Pela xx, o Dr. NOME/DEPTO/ e, na sua ausência, será substituído pelo Dr. NOME/DEPTO/;

6.2 – Para a execução de recursos financeiros oriundos do presente instrumento, poderão os partícipes contratar fundações de apoio, nos termos da Lei n.º 8.958 de 20 de dezembro de 1994.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

O presente acordo entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União e vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser renovado por comum acordo entre os partícipes.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

A rescisão poderá ocorrer por qualquer um dos partícipes, com antecedência mínima de trinta (30) dias ficando, entretanto, mesmo no caso de rescisão por término de prazo deste Acordo, ambas as partes responsáveis pelas obrigações assumidas neste instrumento, por tempo indeterminado relativamente a obrigação de sigilo assumida.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir quaisquer questões que resultarem deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE

Que entre si celebram a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL**, autarquia pública federal, inscrita no CNPJ sob o número 92.969.856/0001-98, com sede na Avenida Paulo Gama, n.º 110, 6º andar, Bairro Parque Farroupilha, Porto Alegre - RS, neste ato representada por seu Reitor, Prof., doravante denominada simplesmente **UFRGS**, a **EMPRESA X**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00, com sede na Rua xx, n.º 00, prédio "0", 0 andar, Bairro xx, Porto Alegre – RS, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, xx, portador do CPF/MF sob n.º 000, doravante denominada **X**.

Tendo em vista que a **UFRGS** é detentora de informações tecnológicas privilegiáveis, protegidas junto ao INPI, através da patente n.º PI00000 de xx/xx/200x, doravante denominadas **INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS**, e;

CONSIDERANDO que a **EMPRESA XX**, deseja ter acesso às **INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS** pertencentes à UFRGS, com a finalidade de uma possível transferência de tecnologia;

Os **ACORDANTES** resolvem firmar o presente **ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE**, nos seguintes termos:

1. Imediatamente após a assinatura deste acordo, a UFRGS concorda em revelar as **INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS** referentes a patente supra referida, para a **EMPRESA X**, possibilitando a esta, conhecer a tecnologia protegida e analisar a viabilidade de licenciá-la.

2. Toda informação de natureza tecnológica revelada em razão do presente Acordo, mesmo quando esta revelação se faça oralmente, será considerada **INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL**.

3. Também será considerada **INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL**:

3.1 Toda amostra de material que venha a ser enviado por uma Parte a outra;

3.2 Toda informação comercial, contábil, jurídica ou financeira revelada por uma das Partes à outra;

4. Fica vedado a **EMPRESA X**, a utilização das **INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS** para propósitos diversos daqueles mencionados neste Acordo.

5. A **EMPRESA X** se comprometem a adotar todas as medidas necessárias para proteger o sigilo das **INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS**, não as divulgando para terceiros, sem a prévia autorização, por escrito, da UFRGS.

6. Não serão consideradas **INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS** aquelas recebidas, comprovadamente, nas seguintes condições:

6.1 Já era de conhecimento de uma das Partes, antes de sua divulgação pela outra parte;

6.2 Eram conhecidas pelo público em geral previamente à sua divulgação, ou poderiam se tornar publicamente conhecidas sem qualquer quebra de sigilo ou falha no procedimento com a informação;

6.3 Tenham sido disponibilizadas, por terceiros, não sujeitos às obrigações de sigilo perante as Partes.

7. Quando assim requerido por qualquer um dos envolvidos neste Acordo, a parte que for solicitada, submeterá evidências apropriadas que suportem qualquer das exceções estipuladas nos subitens 6.1, 6.2 e 6.3, da cláusula sexta. No entanto, qualquer informação revelada somente em termos gerais, não será considerada de conhecimento público.

8. Extinto este ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE, sem que as Partes assinem o Contrato de Transferência de Tecnologia, todos os documentos recebidos, incluindo as amostras e testes deverão ser devolvidos, no prazo máximo de trinta (30) dias, a contar da extinção deste instrumento.

9. Além das exceções estipuladas neste Acordo, nenhum outro direito ou Licença é concedido para o uso das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.

10. A vigência da obrigação de confidencialidade, assumida pelas Partes, estipuladas neste Acordo, permanecerão vigentes por 15 anos, após sua extinção.

11. As Partes também se comprometem a restringir o conhecimento das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, exclusivamente a seus administradores e funcionários, responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas.

11.1 Após a assinatura do presente instrumento cada uma das Partes deverá informar, por escrito, à Parte contrária, quem será o responsável pelo recebimento das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS;

11.2 As Partes também se comprometem a obter de seus empregados e funcionários, que vierem a ter acesso às INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, a assinatura de termos de confidencialidade, respeitando as disposições do presente instrumento.

12. No caso de uma infração, a parte infratora pagará uma multa no valor equivalente a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), corrigidos monetariamente pelo IGPM-FGV a partir da assinatura desta, ou por qualquer outro índice oficial, que vier a substituí-lo que deverá ser pago aos titulares da patente cumulativo à indenização e penalidades avenças acima.

13. Este instrumento não será interpretado como expressa ou implícita garantia de recebimento de INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS por qualquer das Partes.

14. O presente Acordo de Confidencialidade vigorará por X meses, tendo como início de seu prazo de vigência, a data da última assinatura das Partes.

15. A incidental renúncia ou quebra, por parte da EMPRESA X, de qualquer dos itens estabelecidas neste Acordo, não representará renúncia ou abandono permanente do respectivo item ou de quaisquer outros.

16. Caso ocorra o descumprimento do acordado nos itens acima, tal fato acarretará em indenização da EMPRESA X à UFRGS, calculada com base nas perdas provocadas pela quebra de sigilo, além da multa imposta no item 13 e das penas previstas no Código Penal Brasileiro.

17. Será responsável pelo fornecimento das informações confidenciais o professor xxxxxx.

É competente o Foro da Justiça Federal de Porto Alegre, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, para resolver eventuais questões decorrentes do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam o presente Acordo em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Porto Alegre,de de 0000.

Reitor - UFRGS

EMPRESA X

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

(PARA SER FIRMADO POR REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS, DURANTE SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS, VISANDO A UM POSSÍVEL LICENCIAMENTO)

XXX , nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 000000, abaixo firmado, assume o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas ao desenvolvimento da tecnologia “XXXXX”, a que tiver acesso durante a apresentação realizada pelo(a) professor(a) xx, no dia 00/00/00, nas dependências do Laboratório/Departamento de, Unidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.

Por este Termo de Confidencialidade e sigilo compromete-se:

1. a não utilizar as informações confidenciais contidas na apresentação a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para uso de terceiros;
2. a não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso durante a apresentação da tecnologia acima mencionada;
3. a não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou sigiloso que venha a ser disponível pela apresentação da tecnologia ora mencionada;
4. a não repassar o conhecimento das Informações confidenciais, responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas.

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas:

“ **Informação Confidencial** ” significará toda informação revelada através da apresentação da tecnologia, a respeito de, ou, associada com a Avaliação, sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios.

“ **Informação Confidencial** ” inclui, mas não se limita, à informação relativa às operações, processos, planos ou intenções, informações sobre produção, instalações, equipamentos, segredos de negócio, segredos de fábrica, dados, habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas, especificações, componentes, fórmulas, produtos, amostras, diagramas, desenhos, desenhos de esquema industrial, patentes, oportunidades de mercado e questões relativas a negócios revelados na apresentação da tecnologia supra mencionada.

“ **Avaliação** ” significará todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações entre, ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada com a apresentação da tecnologia XX acima mencionada.

A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha pessoa por meio deste termo, terá validade enquanto a informação não for tornada de conhecimento público por qualquer outra pessoa, ou mediante autorização escrita, concedida à minha pessoa pelas partes interessadas neste termo.

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e sigilo, fica o abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir.

Em 00/00/0000

xxx

CONTRATO DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTE E *KNOW-HOW*

Este Contrato de Licença para Exploração de Patente e *Know-How*, é celebrado em XX/XX/2001, entre a xx, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede no Estado do Rio Grande do Sul, município de Porto Alegre, na Av. xx, 00, Prédio 00, Bairro Agronomia, CEP 900000, inscrita no CNPJ sob o n.º 00000, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, xx, inscrito no CPF sob o n.º 00, doravante denominada **LICENCIANTE** e XXXX., pessoa jurídica de direito privado, com sede no Estado do XXX, município de xx, em xx, CEP 900000, inscrita no CNPJ sob o n.º 0000, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. xxx, inscrito no CPF sob o n.º 000, doravante denominada **LICENCIADA**. A **LICENCIANTE** e a **LICENCIADA** serão doravante referidas, em conjunto, como as **PARTES** e cada uma, individualmente, como a **PARTE**.

CONSIDERANDO QUE a **LICENCIANTE** é autorizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – **UFRGS** para promoção do uso de patentes e outros títulos de propriedade industrial e intelectual por força de contrato firmado em 13 de janeiro de 2000, Processo 23078.028452/99-99, dispensada a licitação com base no Artigo 17, inciso II, alínea “e” da Lei nº 8.666/93;

CONSIDERANDO QUE a **UFRGS** é a única detentora do pedido de patente, cujo direito de propriedade industrial, decorrente da respectiva invenção, a **UFRGS** está postulando, conforme Pedido de Privilégio de Patente de Invenção protocolado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, sob o n.º PI00, em 00/00/00, referente ao processo “XXXX”, desenvolvido nos Departamentos de XX da sua Faculdade de XX;

CONSIDERANDO QUE a **LICENCIADA** declara possuir pessoal qualificado e capacitado bem como equipamentos e estrutura necessários para utilizar a tecnologia.

ISSO POSTO, as **PARTES** contratantes, por este instrumento, acordam o que segue:

1. DEFINIÇÕES

1.1 - Conforme usado neste instrumento, os termos em letras maiúsculas terão os significados descritos abaixo e os títulos empregados em qualquer uma das **CLÁUSULAS** ou **ITENS** desse contrato são meramente indicativos. Para efeito desse contrato os termos abaixo, quando utilizados no singular ou no plural terão o significado constante na definição a seguir:

1.1.1 - “PATENTE” significa o pedido de patente depositado no Brasil, através do protocolo n.º PI000, efetivado em 00/00/00;

1.1.2 - “TECNOLOGIA” significa o processo de “XX”, cujo licenciamento é Objeto desse Contrato;

1.1.3 - “INFORMAÇÕES TÉCNICAS” significa dados sobre composição química, componentes e concentrações, condições físicas como temperatura e tempo, necessárias para a sua exequibilidade;

1.1.4 - “ASSISTÊNCIA TÉCNICA” neste Contrato significa o acompanhamento necessário para a implementação do processo em escala industrial.

2. OBJETO DO CONTRATO

2.1 O presente Contrato tem por objetivo estabelecer as condições de licenciamento à **LICENCIADA** da TECNOLOGIA de “XX” em caráter não exclusivo, intransferível e remunerada.

2.2 - A **LICENCIADA** se obriga a fazer o uso efetivo da TECNOLOGIA, exclusivamente para industrialização e beneficiamento de grãos e sementes de xx, explorando ininterruptamente em volume e qualidade de forma que satisfaçam a demanda do mercado, obedecendo às normas previstas para uso efetivo.

2.3 - A **LICENCIANTE** se compromete a fornecer à **LICENCIADA** todas as INFORMAÇÕES TÉCNICAS necessárias à exploração da TECNOLOGIA.

2.4 - A **LICENCIANTE** se compromete a prestar a ASSISTÊNCIA TÉCNICA necessária para a implementação da TECNOLOGIA, desde já estipulada em dois meses, numa carga horária máxima de 8 (oito) horas semanais, a contar da data em que as instalações estiverem prontas para a utilização da TECNOLOGIA.

3. PROPRIEDADE INTELECTUAL

3.1 Titularidade da PATENTE. A **LICENCIADA** reconhece e concorda que a **UFRGS** é e permanecerá a única proprietária do pedido de PATENTE do processo e da TECNOLOGIA constantes neste Contrato. Todos os outros direitos não concedidos expressamente neste instrumento estão retidos.

3.2 Do Licenciamento a Terceiros. A **LICENCIADA** não poderá, em hipótese alguma, sub-licenciar a TECNOLOGIA, objeto deste Contrato a terceiros, sem a expressa anuência da **LICENCIANTE**.

3.3 Violação de Terceiros. Se a **LICENCIADA** tiver conhecimento de qualquer possível violação ou apropriação indébita de direitos da PATENTE, ela dará notificação do fato imediatamente à **LICENCIANTE**. A **LICENCIADA** concorda em cooperar com a **LICENCIANTE** para buscar os recursos judiciais para essas violações e apropriações indébitas.

4. REMUNERAÇÃO

4.1 Royalties. Em contraprestação pelo direito de uso da TECNOLOGIA, cujo licenciamento se constitui no objeto deste instrumento, a **LICENCIADA** pagará à **LICENCIANTE** o montante de R\$000.000,00 (xx reais) assim subdivididos:

4.1.1 No ato da assinatura deste instrumento, a **LICENCIADA** pagará à **LICENCIANTE** o valor de R\$00.000,00 (xx reais);

4.1.2 O saldo remanescente, R\$00.000,00 (xx mil reais), será pago em parcelas iguais de R\$000,00 (mil reais), vincendas mensalmente até o décimo dia útil subsequente, a partir do mês de utilização efetiva da TECNOLOGIA, no total de 60 (sessenta) parcelas.

4.2 Atualização dos Valores. Os valores referentes às parcelas no item 4.1.2 acima descritas, serão reajustadas a cada período de doze meses, pela média aritmética da variação do IGP-M – Índice Geral de Preços do Mercado, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e do IPC – Índice de Preços ao Consumidor, também fornecido pela FGV ou, na extinção de algum índice, através de outro índice oficial que vier a substituí-lo.

4.3 Pagamento Atrasado. Sobre qualquer pagamento não efetuado dentro do vencimento incidirão juros igual a 1% (um por cento) ao mês ou fração, mais multa de 10% (dez por cento) sobre o montante do débito atualizado monetariamente com base na variação do IGP-M da FGV, ou outro índice oficial que vier a substituí-lo.

4.4 Revisão dos Valores. A **LICENCIADA** compromete-se a proceder à revisão dos valores estipulados no item 4.1 desta cláusula, tão logo seja concretizada a ampliação das instalações e da produção de sua empresa, localizada em sua sede, em Entre Rios/PR. Para efeito deste item, deverá ser celebrado adendo a este Contrato, aumentando os valores constantes no item 4.1.2, no máximo proporcionalmente ao aumento de sua produção própria. Nesta ocasião será facultado à **LICENCIANTE** o direito de auditar a produção da **LICENCIADA**.

5. CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES

5.1 As **PARTES** se comprometem a manter em segredo todos os dados e **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**, comerciais e financeiras, relativos ao presente Contrato, sob as seguintes condições:

5.0.1 As partes receptoras manterão a informação confidencial, e salvo autorização expressa por escrito, não lhes será facultado revelar nem total nem parcialmente a informação recebida a terceiros, incluindo assessores ou consultores externos, exceto em caso de requerimento judicial;

5.0.2 Igualmente as **PARTES** se comprometem a que todas estas cláusulas sejam respeitadas pelo pessoal envolvido na aplicação da **TECNOLOGIA**, que possa ter acesso à informação confidencial por razões estritamente profissionais;

5.0.3 Se, por omissão ou erro da **LICENCIADA**, houver vazamento ou acesso a informações a terceiros, as possíveis ações judiciais correrão à conta da **LICENCIADA**.

5.0.4 Se, por omissão ou erro da **LICENCIANTE**, houver igualmente vazamento ou acesso a informações a terceiros, as possíveis ações judiciais correrão à conta da **LICENCIANTE**, ressalvado o caso de licenciamento a terceiros.

6. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

6.1 A **LICENCIANTE** não se responsabilizará pelo mau uso e/ou aplicação da **TECNOLOGIA**, objeto do presente instrumento, tampouco se responsabiliza pelo controle de qualidade da **LICENCIADA**.

7. PRAZO

7.1 Prazo de Vigência. O prazo de vigência do presente instrumento é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de início da utilização da tecnologia, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo.

7.2 Prazo para Início da Utilização de Tecnologia. Fica estipulado o prazo máximo de 00 meses para a **LICENCIADA** iniciar a utilização da **TECNOLOGIA** objeto deste instrumento. Após este prazo, mesmo que não tenha sido iniciada a utilização da **TECNOLOGIA**, por culpa da **LICENCIADA**, terá início a vigência do presente contrato.

8. REVISÃO E RESCISÃO

1.1 Revisão. Se antes do término da vigência deste Contrato for concedida à **UFRGS**, através da Carta-Patente pelo INPI, o direito de propriedade industrial sobre a **TECNOLOGIA** ora licenciada, uma nova negociação entre as **PARTES** será estabelecida com vistas à comercialização da **PATENTE**. Mesmo que a **LICENCIADA** não adquira a **PATENTE** da **LICENCIANTE**, fica garantida à mesma a utilização da **TECNOLOGIA** pelo período descrito no item 7.1 supra.

1.2 Rescisão. Ambas as **PARTES** se comprometem a envidar esforços possíveis para resolver eventuais controvérsias, antepondo-se o uso da boa fé;

1.3 Rescisão por Violação. Se qualquer das **PARTES** faltar substancialmente com o cumprimento de suas obrigações segundo este instrumento, a **PARTE** inadimplente concorda em envidar os seus esforços comercialmente razoáveis para corrigir o inadimplemento dentro de 60 (sessenta) dias após notificação por escrito sobre o não cumprimento da **PARTE** adimplente; ressalvado, contudo, que o período para deixar de efetuar um pagamento no vencimento será de 10 (dez) dias. Se qualquer inadimplemento não for corrigido dentro do período aplicável para a solução, então a **PARTE** não inadimplente, a seu critério, pode, além de quaisquer outros recursos que ela possa ter, rescindir este instrumento ao fim desse período para a solução;

1.4 Rescisão por Falta de Uso da TECNOLOGIA. Se, após o período de 02 (dois) anos, comprovar-se a não utilização da TECNOLOGIA, objeto deste Contrato, por parte da **LICENCIADA**, a **LICENCIANTE** poderá rescindir o presente instrumento;

1.5 Multa por Rescisão. Em caso de rescisão nos termos do item 8.4 supra, caberá à **LICENCIADA** o pagamento de uma multa de 10% (dez por cento) do valor total deste Contrato, como ressarcimento pelos danos causados pela não utilização da TECNOLOGIA;

1.6 Continuidade da Confidencialidade. Uma vez rescindido o presente Contrato, todos os compromissos de sigilo aqui assumidos, se mantêm por 20 (vinte) anos.

1.7 Ambas as partes poderão rescindir o presente contrato, independente de motivo, mediante aviso prévio com trinta dias de antecedência à parte contrária, mediante o pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor total deste contrato. Em face do pagamento inicial de R\$00,00, além da multa se observará o seguinte procedimento: a) sendo a rescisão promovida pela **LICENCIADA**, está perderá os valores já pagos; b) sendo a rescisão promovida pela **LICENCIANTE**, o valor inicialmente pago (R\$00000,00) será dividido pelo número total de meses e multiplicado pelo número de meses restantes de vigência do contrato, aferindo-se, assim, o valor a ser devolvido pela **LICENCIANTE** à **LICENCIADA**, atualizado pelos mesmos índices estabelecidos no item 4.2, deste instrumento.

9. FORO

9.1 Fica eleito o foro cível da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para dirimir dúvidas oriundas da execução deste instrumento com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Alegre, de de 0000.

Diretor-Presidente da XX Diretor-Presidente XXX

Testemunhas: XXX XXXX

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS VISANDO

A razão social, denominação jurídica, com sede endereço, inscrita no CNPJ sob o número 00.000.000/0000-00, neste ato representada por seu cargo, nome, inscrito no CPF sob o número 000.000.000/00, doravante denominada **XXXXX** e a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL**, autarquia pública federal, com sede em Porto Alegre – RS, na Av. Paulo Gama, 110, inscrita no CNPJ sob o nº 92.969.856/0001-98, neste ato representada pelo Reitor, Professor **XXXXXX**, inscrito no CPF sob o número 000.000.000/00, doravante denominada **UFRGS**, resolvem celebrar o presente Contrato mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objetivo do presente Contrato é a realização, pela **UFRGS** – através do UNIDADE – de, conforme descritos no Plano de Trabalho anexo, desde já parte integrante deste instrumento, bem como cronograma de atividades.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1 – São obrigações da

2.1.1 – Disponibilizar instalações, equipamentos, materiais, local de trabalho e recursos humanos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos propostos neste instrumento;

2.1.2 – Repassar à UFRGS os valores necessários à execução do presente instrumento, de acordo com a Cláusula Terceira infra.

2.2 – Constituem-se obrigações da UFRGS:

2.2.1 – Prestar assessoramento técnico a, na forma do objeto deste instrumento, para consecução das atividades relacionadas no presente Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS

3.1 - Os recursos financeiros necessários à execução do objeto deste Contrato, no montante total de R\$ 0,00 (por extenso), serão disponibilizados pela à UFRGS da seguinte forma:

.....

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO

As atividades decorrentes do presente Contrato, as quais a **UFRGS** se obriga perante a, serão executadas pela UNIDADE da **UFRGS**.

Parágrafo Único - Para a execução total ou parcial deste Contrato, poderá a **UFRGS** sub-contratar terceiros,

ficando desde já designada a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos termos do Artigo 1º da Lei nº 8.958/94.

CLÁUSULA QUINTA – DA COORDENAÇÃO

O acompanhamento das atividades previstas neste Contrato serão realizados por uma Coordenação composta por representantes das entidades Partícipes, assim definidos:

5.1 – Pela: Nome, Cargo;

5.2 – Pela **UFRGS**: Nome, da UNIDADE da **UFRGS**.

CLÁUSULA SEXTA – DA PROPRIEDADE DOS RESULTADOS, DIREITOS AUTORAIS E RESPONSABILIDADES

6.1 – Os relatórios técnicos produzidos no âmbito deste projeto serão de propriedade e uso exclusivos da, resguardados os direitos autorais da equipe executora, e salvaguardado o direito de sua utilização, por parte da UNIDADE da **UFRGS**, em atividades de ensino e pesquisa;

6.2 – A **UFRGS** repassará à, a partir dos resultados alcançados no âmbito deste projeto, de forma não-exclusiva e por tempo indeterminado, o direito de uso da metodologia empregada;

6.3 – Os equipamentos necessários para o desenvolvimento dos trabalhos, adquiridos através de recursos supra especificados, passarão a ser patrimônio da **UFRGS**, e destinados à utilização em atividades de ensino, pesquisa e extensão pelo seu UNIDADE;

6.4 – A responsabilidade técnica, demandada por órgãos de licenciamento de projetos e obras, em qualquer instância, e os de regulamentação do exercício profissional, que seja gerada a partir de projetos e ações de qualquer natureza, derivados direta ou indiretamente dos estudos elaborados no âmbito deste projeto, deverá ser assumida, em cada caso, por profissionais legalmente habilitados, não cabendo à **UFRGS**, como instituição, ou aos pesquisadores vinculados ao projeto, como pessoas físicas, qualquer responsabilidade de ordem legal no que tange a o seu uso;

6.5 – Salvaguardado o caso de ampliação e/ou aprofundamento e/ou detalhamento dos estudos diretamente relacionados no âmbito deste projeto, ou em sua direta continuidade, os profissionais responsáveis por sua execução, vinculados permanentemente ou não à **UFRGS**, não poderão ser contratados para a elaboração de projetos ou execução de obras daí derivados, seja pela, seja por empresas a ela vinculadas;

6.6 – Publicações de qualquer natureza, decorrentes dos resultado deste projeto, seja iniciativa de qualquer das partes, deverão fazer citar, de forma completa, instituições e pesquisadores envolvidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração de 00 (extenso) meses/anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante lavratura de termo Aditivo, respeitando o Artigo 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ficando, entretanto, aquele que o denunciar responsável pelas obrigações assumidas pelo tempo que participou voluntariamente da associação.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas oriundas da execução deste instrumento, quando não solucionadas por consenso e entendimentos na esfera administrativa das partes interessadas.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Porto Alegre,

Sr. Nome **Prof. ...**

Cargo da

Minuta

Reitor da UFRGS

Testemunhas:

1. 2.

Nome: Nome:

CPF: CPF:

CONTRATO DE LICENÇA DE PATENTE E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL CONJUNTO

Este Contrato de Licença de Patente e Desenvolvimento Experimental Conjunto, é celebrado em 00/00/0000, entre a XXX, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede xx, município de xx, na Av. xx, 000, Prédio xx, Bairro xx, CEP 000, inscrita no CNPJ sob o n.º 0000, neste ato representada por seu Diretor-Presidente xx, inscrito no CPF sob o n.º 000, doravante denominada **LICENCIANTE** e XXXX., pessoa jurídica de direito privado, com sede no Estado do Rio Grande do Sul, município de xx, na Rua xx, n.º 00 sala 03, Bairro xx, inscrita no CNPJ sob o n.º 000, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. xx, inscrito no CPF sob o n.º 000, doravante denominada **LICENCIADA**.

CONSIDERANDO QUE a **xx** é a única detentora do pedido de patente, cujo direito de propriedade industrial, decorrente da respectiva invenção, a **xx** está postulando, conforme Pedido de Privilégio de Patente de Invenção protocolado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, sob o n.º 0000, em xx, referente ao processo “**xxx**”, desenvolvido nos Departamentos de xx

CONSIDERANDO QUE a **LICENCIADA** declara possuir pessoal qualificado e capacitado, bem como, equipamentos e estrutura necessários para utilizar a tecnologia.

É que resolvem, as **PARTES**, na melhor forma de direito, celebrar o presente Contrato de Licença de Patente e Desenvolvimento Experimental Conjunto, que será regido pelas cláusulas que seguem, considerando-se as seguintes definições:

Conforme usado neste instrumento, os termos em letras maiúsculas terão os significados descritos abaixo e os títulos empregados em qualquer uma das **CLÁUSULAS** ou **ITENS** desse contrato são meramente indicativos. Para efeito deste contrato, os termos abaixo, quando utilizados no singular ou no plural terão o significado constante na definição a seguir:

“**PATENTE**” significa o pedido de patente depositado no Brasil, através do protocolo n.º 00, efetivado em 00;

“**TECNOLOGIA**” significa o processo de “**xx**”, cujo licenciamento e o desenvolvimento em conjunto é Objeto desse Contrato;

“**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**” significa dados sobre composição química, componentes e concentrações, condições físicas como temperatura e tempo, necessárias para a sua exequibilidade;

“**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**” neste Contrato significa o acompanhamento necessário para a implementação do processo em escala industrial.

1. OBJETO DO CONTRATO

1.1 O presente Contrato tem por objetivo estabelecer as condições de licenciamento à **LICENCIADA** da **TECNOLOGIA** de “**xx**” em caráter exclusivo e remunerado, para em conjunto, as partes realizarem o desenvolvimento experimental da tecnologia desenvolvida pela **LICENCIANTE**, através da realização de testes para verificar sua **xx**.

1.1.1 Para a realização dos testes e provas a Licenciada poderá sub-contratar terceiros.

2. OBRIGAÇÕES DA LICENCIADA

2.1 Realizar teste piloto abrangendo a confecção de **x** unidades do kit até o final do ano de 00.

2.2 No caso de sub-contratação de terceiros para a execução dos testes e provas previstas no item 1.1.1, será necessário providenciar, de todas as pessoas envolvidas no repasse da **TECNOLOGIA**, a assinatura de termos de confidencialidade e sigilo sobre as informações que estão sendo disponibilizadas.

2.3 Informar, caso haja a necessidade de subcontratação de terceiros para realização de testes, que a **TECNOLOGIA** e a **PATENTE**, objeto deste contrato, são de titularidade exclusiva da **xx**, conforme cláusula 4.1 abaixo.

2.4 Repassar os valores estipulados na Cláusula Quinta, bem como respeitar o seu vencimento.

2.5 Respeitar todas as demais obrigações estipuladas neste instrumento.

3. OBRIGAÇÕES DA LICENCIANTE

3.1 A **LICENCIANTE** se compromete a fornecer à **LICENCIADA** todas as **INFORMAÇÕES TÉCNICAS** necessárias à exploração da **TECNOLOGIA**.

3.2 A **LICENCIANTE** se compromete a prestar a **ASSISTÊNCIA TÉCNICA** necessária para a implementação da **TECNOLOGIA**, desde já estipulada em 15 dias, numa carga horária máxima de 8 (oito) horas semanais, a contar da data da assinatura deste contrato.

4. PROPRIEDADE INTELECTUAL

4.1 Titularidade da **PATENTE**. A **LICENCIADA** reconhece e concorda que a **xx** é e permanecerá a única proprietária do pedido de **PATENTE** do processo e da **TECNOLOGIA** constantes neste Contrato. Todos os outros direitos não concedidos expressamente neste instrumento estão retidos.

4.2 Violação de Terceiros. Se a **LICENCIADA** tiver conhecimento de qualquer possível violação ou apropriação indébita de direitos da **PATENTE**, ela dará notificação do fato imediatamente à **LICENCIANTE**. A **LICENCIADA** concorda em cooperar com a **LICENCIANTE** para buscar os recursos judiciais para essas violações e apropriações indébitas.

5. REMUNERAÇÃO

5.1 Royalties. Em contraprestação pelo direito de uso da **TECNOLOGIA**, cujo licenciamento se constitui no objeto deste instrumento, a **LICENCIADA** pagará à **LICENCIANTE** o montante de 00% (00 por cento) sobre o resultado financeiro resultante da comercialização dos 0 kit, a serem repassados dez dias após e efetiva comercialização dos mesmos.

6. CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES

6.1 As **PARTES** se comprometem a manter em segredo todos os dados e **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**, comerciais e financeiras, relativos ao presente Contrato, sob as seguintes condições:

6.1.1 As partes receptoras manterão a informação confidencial, e salvo autorização expressa por escrito, não lhes será facultado revelar nem total nem parcialmente a informação recebida a terceiros, incluindo assessores ou consultores externos, exceto em caso de requerimento judicial;

6.1.2 Igualmente as **PARTES** se comprometem a que todas estas cláusulas sejam respeitadas pelo pessoal envolvido na aplicação da **TECNOLOGIA**, que possa ter acesso à informação confidencial por razões estritamente profissionais;

6.1.3 Se, por omissão ou erro da **LICENCIADA**, houver vazamento de informações a terceiros, as possíveis ações judiciais correrão à conta da **LICENCIADA**, ressalvado o caso de subcontratações autorizadas pelas partes.

6.1.4 Se, por omissão ou erro da **LICENCIANTE**, houver igualmente vazamento de informações a terceiros, as possíveis ações judiciais correrão à conta da **LICENCIANTE**, ressalvado o caso de licenciamento a terceiros e subcontratações autorizadas pelas partes.

7. SUBCONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

7.1 A **LICENCIADA**, tem como objetivo a realização de testes e provas na **TECNOLOGIA** repassada pela **LICENCIANTE**, podendo para isto, subcontratar empresas que possam aplicar e utilizar esta **TECNOLOGIA**, com o intuito de testá-la e adaptá-la à utilização em escala industrial.

8. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

8.1 A **LICENCIANTE** não se responsabilizará pelo mau uso e/ou aplicação da **TECNOLOGIA**, objeto do presente instrumento, tampouco se responsabiliza pelo controle de qualidade da **LICENCIADA**.

9. PRAZO

9.1 Prazo de vigência do presente instrumento é de xx meses, contados a partir da data de assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo.

10. REVISÃO E RESCISÃO

10.1 Revisão. Se antes do término da vigência deste Contrato for concedida à **xx**, através da Carta-Patente pelo INPI, o direito de propriedade industrial sobre a **TECNOLOGIA** ora licenciada, uma nova negociação entre as **PARTES** será estabelecida com vistas à comercialização da **PATENTE**. Mesmo que a **LICENCIADA** não adquira a **PATENTE** da **LICENCIANTE**, fica garantida à mesma a utilização da **TECNOLOGIA** pelo período descrito no item 9.1 supra.

10.2 Rescisão. Ambas as **PARTES** se comprometem a envidar esforços possíveis para resolver eventuais controvérsias, antepondo-se o princípio da boa fé;

10.3 Rescisão por Violação. Se qualquer das **PARTES** faltar substancialmente com o cumprimento de suas obrigações segundo este instrumento, a **PARTE** inadimplente concorda em envidar os seus esforços

comercialmente razoáveis para corrigir o inadimplemento dentro de 30 (trinta) dias após notificação por escrito sobre o não cumprimento da **PARTE** adimplente.

10.4 Se qualquer inadimplemento não for corrigido dentro do período aplicável para a solução, então a **PARTE** não inadimplente, a seu critério, pode, além de quaisquer outros recursos que ela possa ter, rescindir este instrumento ao fim desse período para a solução;

10.5 Continuidade da Confidencialidade. Uma vez rescindido o presente Contrato, todos os compromissos de sigilo aqui assumidos, se mantêm por 20 (vinte) anos.

10.6 Ambas as partes poderão rescindir o presente contrato, independente de motivo, mediante aviso prévio com trinta dias de antecedência à parte contrária, mediante o pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor total deste contrato.

11. FORO

11.1 Fica eleito o foro cível da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para dirimir dúvidas oriundas da execução deste instrumento com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Alegre, de de 0000.

Minuta

Capa

Projeto Gráfico: Adaptação projeto da Gráfica UFRGS

Edição de Arte: Clarissa Haag San Pedro

Foto: Nede Losina

Projeto Gráfico

Clarissa Haag San Pedro

Editoração

Clarissa Haag San Pedro, Luis Carlos Rubina Thomaz

Impressão

Gráfica e Editora Comunicação Impressa

