

Regulamento de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia

Planejamento do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM

Aprovado na 66ª Reunião do Conselho de Administração, em 29/08/2013.

REGULAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS (CNPEM)

O presente Regulamento tem o objetivo de estabelecer diretrizes e procedimentos institucionais a serem adotados para a obtenção e gestão dos direitos de propriedade intelectual (PI) a partir do conhecimento gerado no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e nos Laboratórios Nacionais (LNs) a ele vinculados, com o fim de tornar os resultados das suas atividades disponíveis para o benefício mais amplo da sociedade.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Este Regulamento é orientado pela missão, pelos valores e objetivos estratégicos do CNPEM que, no exercício de suas atividades, pauta-se pelos princípios a seguir destacados:

- a)** Contribuir para a geração de conhecimentos e tecnologias, visando precipuamente o benefício mais amplo da sociedade;
- b)** Contribuir para políticas nacionais de desenvolvimento e de avanço da ciência, tecnologia e inovação;
- c)** Procurar oportunidades de colaboração com grupos, instituições e empresas no País e no exterior, que tenham o potencial de fortalecer as competências de pesquisa e desenvolvimento;
- d)** Buscar oportunidades de parceria, visando contribuir para o aprendizado e capacitação tecnológicos;
- e)** buscar de forma sistemática oportunidades de transferência de tecnologia e materiais dos resultados das atividades de pesquisa e desenvolvimento.

1.2. Todos os contratos e protocolos deverão conter previsões relativas à propriedade intelectual, tendo em conta o disposto no presente Regulamento, sempre que se prevejam atividades das quais possam resultar direitos sobre propriedade intelectual.

CAPÍTULO II

DEFINIÇÕES UTILIZADAS

2.1. Para o efeito deste Regulamento, considera-se:

a) Propriedade intelectual: o somatório dos direitos relativos às várias criações humanas e também à proteção contra a concorrência desleal. Abrange a (i) propriedade industrial (patente, desenho industrial, marca e indicação de procedência), (ii) direitos de autor, (iii) programas de computador e (iv) formas *sui generis* de proteção (cultivar e conhecimento tradicional);

b) Propriedade industrial: o regime de proteção conferido às criações intelectuais aplicáveis industrialmente, tais como: invenções, por meio de patentes e modelos de utilidade; desenhos industriais; marcas; e indicações geográficas (Indicação de Procedência e Denominação de Origem);

c) Patente de invenção e modelo de utilidade: o título de propriedade e uso temporário sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores, autores ou outras pessoas físicas e jurídicas. A patente pode ter duas naturezas: Privilégio de Invenção (PI), quando a invenção atende aos requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial; e Modelo de Utilidade (MU), quando se trata de um objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação;

d) Desenho industrial: os objetos de caráter meramente ornamental, cuja proteção restringe-se à forma conferida ao produto, sem considerações de utilidade, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial;

e) Marca: a identificação visualmente representada, configurada para distinguir a origem dos produtos e serviços;

f) Indicação de Procedência (IP): o nome geográfico conhecido pela produção, extração ou fabricação de determinado produto, ou pela prestação de dado serviço, de forma a possibilitar a agregação de valor quando indicada a sua origem, independente de outras características;

g) Denominação de Origem (DO): o nome geográfico que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos;

h) Segredo industrial: o conjunto de informações que por não ser acessível a determinados concorrentes representa vantagem competitiva para os que o possuem e o usam;

- i) Direito de autor: o regime de proteção conferido a atividades de criação intelectual, como os trabalhos literários, artísticos, musicais e visuais;
- j) Programas de computador ou Software: o 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;
- k) Titularidade: os direitos e deveres adquiridos em relação ao bem intelectual, que atribuem ao seu titular a prerrogativa de sua proteção, exploração econômica e de se insurgir contra sua utilização indevida;
- l) Transferência de tecnologia: a transferência de um conjunto de conhecimentos técnicos ou científicos e de práticas tecnológicas e/ou de produção, entre pessoas jurídicas de direito público ou privado e/ou pessoas físicas, formalizado por meio de contratos de licença de uso ou de aquisição de conhecimentos tecnológicos;
- m) Comitê de Inovação: órgão responsável pela implantação, gestão e divulgação da política de inovação do CNPEM;
- n) *Royalties*: os benefícios financeiros, receitas, remunerações ou rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos e/ou bens intelectuais;
- o) *Outras receitas*: aquelas não contempladas na alínea acima, especialmente as que decorrem da transferência de material ou de *know-how* e as remunerações de caráter trabalhista ou previdenciário e as decorrentes de contrato de prestação de serviços com terceiros.

CAPÍTULO III TITULARIDADE

3.1. O CNPEM, em regra, detém os direitos de propriedade intelectual que resultem de atividade de seus empregados no exercício da relação empregatícia e/ou do pessoal vinculado temporariamente a qualquer título, os quais serão assegurados especificamente nos respectivos instrumentos contratuais.

3.1.1. O coordenador do projeto deverá comunicar de imediato ao Diretor do respectivo LN e ao Comitê de Inovação resultados passíveis de proteção à propriedade intelectual.

3.1.2. A decisão sobre a proteção à propriedade intelectual, que deverá ser tomada em prazo definido pelo Comitê de Inovação, caberá ao Diretor Geral do CNPEM, que poderá delegá-la aos Diretores dos LNs, subsidiada por Parecer emitido pelo Comitê de Inovação.

3.2. Na hipótese de as criações literárias ou científicas, protegidas unicamente por direitos de autor, não resultarem de atividade de seus empregados e/ou do pessoal vinculado temporariamente a qualquer título com o CNPEM, bem como sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do CNPEM ou de terceiros com os quais este mantenha relação contratual, estas pertencerão aos seus respectivos autores.

3.3. Na hipótese de os direitos relativos a programas de computador ou *software* não resultarem de atividade de seus empregados e/ou do pessoal vinculado temporariamente a qualquer título com o CNPEM, bem como sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do CNPEM ou de terceiros com os quais este mantenha relação contratual, estes pertencerão aos seus respectivos autores.

3.4. Caberá ao coordenador do projeto, em acordo com o Diretor do respectivo LN, identificar todos os membros da equipe que tenham contribuído intelectualmente para a criação e suas respectivas parcelas de contribuição.

3.4.1. Em projetos desenvolvidos com a participação de pesquisadores, técnicos ou colaboradores vinculados a outras instituições, o instrumento contratual deverá especificar as regras de propriedade intelectual e de confidencialidade.

3.5. O CNPEM poderá ceder ou renunciar à titularidade sobre criações quando não existir interesse de sua parte sobre a exploração comercial, desde que haja uma justificativa em relação aos aspectos financeiro, jurídico e/ou técnico, e que contribua para objetivos estratégicos no maior interesse da sociedade.

3.5.1. A cessão ou renúncia prevista no item anterior deverá ser feita mediante autorização do Diretor Geral do CNPEM, subsidiada por Parecer emitido pelo Comitê de Inovação.

CAPÍTULO IV CONFIDENCIALIDADE E DEVER DE INFORMAR

4.1. Todos os empregados e o pessoal vinculado temporariamente a qualquer título ao CNPEM deverão manter sigilo com relação às informações tratadas no subitem **4.1.1** abaixo obtidas durante o exercício de suas atividades desenvolvidas pelo CNPEM.

4.1.1. Competirá ao Diretor de cada LN classificar as informações que deverão ser objeto de confidencialidade, por meio de ato próprio.

4.1.2. Caberá ao responsável pela área de Recursos Humanos zelar para que a obrigação de confidencialidade tratada no item anterior seja devidamente formalizada por meio de contrato de trabalho, no caso de empregados, ou de instrumento contratual específico, nos demais casos.

4.1.3. Em caso de violação do sigilo, a ocorrência deverá ser imediatamente notificada, pelo coordenador do projeto, ao Diretor do respectivo LN e ao Comitê de Inovação.

4.2. Excepcionam-se da regra prevista no item **4.1** os casos de parceria com outras entidades e pessoas afins, cuja cláusula de confidencialidade restará prevista no respectivo acordo de cooperação.

4.3. As informações confidenciais abrangem manifestações orais ou escritas, incluindo, sem implicar limitação, *know-how*, técnicas, *designs*, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, relatórios técnicos, memoriais, manuais de procedimentos, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de produto, especificações, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, *softwares*, algoritmos, invenções, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, anotações, cópias, reproduções, reedições e traduções.

CAPÍTULO V COOPERAÇÃO

5.1. Todo e qualquer tipo de compartilhamento de instalações, equipamentos e materiais, assim como prestação de serviços e consultoria, deverá ser objeto de prévio instrumento contratual.

5.2. Os acordos de cooperação deverão estabelecer as partes envolvidas, o coordenador do projeto, os objetivos, as etapas, as fases da execução, as restrições, os direitos e obrigações, a(s) cláusula(s) de propriedade intelectual, os percentuais de participação, a previsão orçamentária, o prazo de duração, o plano de gestão, as penalidades para casos de inadimplemento, o foro e a forma de solução de controvérsias. Outros elementos podem ser acrescentados em razão da natureza da relação jurídica.

5.3. O coordenador do projeto será responsável pelo encaminhamento, ao Comitê de Inovação, de dúvidas e controvérsias que possam ocorrer durante a execução do projeto.

CAPÍTULO VI

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E EXPLORAÇÃO DOS RESULTADOS

6.1. A exploração de criações intelectuais desenvolvidas nas instalações do CNPEM ou em parceria com entidades e pessoas afins, quando houver, será orientada pelo objetivo de facilitar a transformação da criação em inovação e possibilitar a sua disponibilização à sociedade.

6.2. O CNPEM poderá celebrar contratos de transferência de tecnologia e materiais ou de exploração de criação intelectual desenvolvida em suas instalações ou em parceria com entidades e pessoas afins.

6.2.1. A decisão sobre a celebração dos contratos previstos no item anterior caberá ao Diretor Geral do CNPEM, que poderá delegá-la aos Diretores dos LNs, subsidiada por Parecer emitido pelo Comitê de Inovação.

6.2.2. O licenciamento para outorga de direito de uso, com cláusula de exclusividade, deverá observar os seguintes requisitos:

a) Ser precedida de um processo de chamamento pelo CNPEM, o qual poderá ser dispensado por expressa decisão do Diretor Geral, desde que justificada e subsidiada por Parecer emitido pelo Comitê de Inovação;

b) Ser explorada, dentro do prazo e condições definidos no respectivo contrato, sob pena de perder automaticamente a referida exclusividade, podendo o CNPEM celebrar novos contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação intelectual desenvolvida em suas instalações ou em parceria com entidades e pessoas afins.

6.2.3. Sem prejuízo de outras hipóteses, fica dispensado o processo de chamamento previsto no subitem **6.2.2**, alínea 'a' acima, nos casos em que a criação tiver sido desenvolvida em parceria com outras entidades e pessoas afins, mediante celebração de acordo de cooperação, do qual conste cláusula de exclusividade.

6.3. O CNPEM poderá transferir a terceiros materiais tangíveis, tais como circuitos integrados, *softwares*, organismos biológicos, protótipos, desenhos de engenharia, desde que acompanhados de instrumento contratual entre as partes e observados os procedimentos cabíveis.

6.4. O CNPEM poderá compartilhar seus laboratórios, equipamentos, escritórios e demais instalações com instituições públicas, privadas e com pessoas físicas, visando pesquisa e desenvolvimento de

novas tecnologias e inovação, prevendo nos respectivos instrumentos contratuais o licenciamento de uso e a participação econômica decorrente de eventuais criações, se for o caso.

CAPÍTULO VII

COMPARTILHAMENTO DE RESULTADOS

7.1. O CNPEM poderá partilhar sua propriedade intelectual com instituições públicas e privadas, bem como pessoas físicas, conforme dispuser o instrumento contratual celebrado entre as partes, que necessariamente regulará os respectivos percentuais nos ganhos econômicos.

7.2. Correspondem a ganhos econômicos os *royalties* ou outras receitas associados à exploração do bem objeto de compartilhamento.

CAPÍTULO VIII

PRÊMIOS RESULTANTES DA EXPLORAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

8.1. As receitas auferidas com a exploração dos direitos de propriedade intelectual do CNPEM serão partilhadas com os inventores, obtentores ou autores que tenham contribuído intelectualmente para a criação, identificados em conformidade com o item **3.4** deste Regulamento, qualquer que seja ou tenha sido seu vínculo jurídico com o CNPEM.

8.2. As despesas com o pedido de proteção dos direitos de propriedade intelectual incorridos pelo CNPEM, os encargos periódicos de manutenção desta proteção, bem como quaisquer encargos administrativos e judiciais, deverão ser deduzidos do valor dos ganhos econômicos que vierem a ser partilhados, nos termos do item **8.1**.

8.3. O valor total do prêmio a ser partilhado entre os envolvidos, nos termos do item **8.1** deste Regulamento, será de 50% (cinquenta por cento) dos créditos recebidos pelo CNPEM com a exploração dos direitos de propriedade intelectual, até o limite igual a 40 (quarenta) vezes a maior remuneração do CNPEM.

8.3.1. O valor retido pelo CNPEM será destinado, na proporção de 50% (cinquenta por cento), para o LN responsável pela criação intelectual e, 50% (cinquenta por cento), a um fundo de custeio, apoio e fomento das atividades de inovação do CNPEM.

8.3.2. O valor do prêmio deverá ser pago em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita que lhe serviu de base, sendo certo que não integra nem incorpora a

remuneração dos empregados ou colaboradores beneficiados, para qualquer efeito trabalhista ou previdenciário.

8.4. Nas hipóteses de demissão voluntária, demissão sem justa causa ou rescisão contratual, o pagamento do prêmio, previsto no item **8.1** deste Regulamento, cessará no máximo após 2 (dois) anos contados da data:

- a)** Do referido desligamento, na hipótese de o CNPEM já estar recebendo receitas auferidas com a exploração dos direitos de propriedade intelectual; ou
- b)** Do início do recebimento das receitas auferidas com a exploração dos direitos de propriedade intelectual, desde que esse recebimento ocorra no prazo máximo de 5 (cinco) anos contados a partir da data do desligamento.

8.5. Na hipótese de demissão por justa causa não será devida qualquer indenização ou compensação complementar, adicional ou residual a título da participação referida no item **8.1** acima.

8.6. Nos casos de não pagamento do prêmio, conforme estabelecido nos itens **8.4** e **8.5** acima, deverá ser obedecida a regra prevista no subitem **8.3.1**.

CAPÍTULO IX

CRIAÇÃO DE EMPRESAS E PARTICIPAÇÃO EM NOVOS EMPREENDIMENTOS

9.1. O CNPEM incentivará o empreendedorismo, encorajando a criação de empresas, compartilhando laboratórios e escritórios, fazendo a intermediação com investidores e apoiando a sua contratação com o CNPEM, quando esta for a melhor forma de transferir as tecnologias desenvolvidas.

9.2. O Comitê de Inovação estabelecerá as condições para regulamentar o apoio do CNPEM a novos empreendimentos.

9.2.1. A decisão sobre novos empreendimentos caberá ao Conselho de Administração do CNPEM, subsidiada por Parecer emitido pelo Comitê de Inovação.

9.3. Será responsabilidade do CNPEM contribuir para o desenvolvimento das empresas de base tecnológica apoiadas pela instituição, podendo, nestes casos, deter participação societária nas referidas empresas.

9.3.1. A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos será partilhada de acordo com a respectiva participação.

CAPÍTULO X COMITÊ DE INOVAÇÃO

10.1. O Comitê de Inovação terá as atribuições definidas na Política de Inovação do CNPEM, além daquelas previstas neste Regulamento.

CAPÍTULO XI DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Geral do CNPEM, com prévio parecer do Comitê de Inovação.

11.2. No caso de extinção ou desqualificação do CNPEM como organização social, será feita a incorporação dos *royalties* e/ou de outras receitas advindas de criações intelectuais geradas a partir de recursos do contrato de gestão ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da União Federal, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

11.3. Este Regulamento entra em vigor a partir de 29 de agosto de 2013, revogando as disposições em contrário.