

RESOLUÇÃO 02/14

Regulamenta os tramites e procedimentos relativos às Marcas vinculadas a outros ativos de propriedade intelectual, desenvolvidas na UFSCar, enquanto propriedade industrial, passível de proteção e transferência e dá outras providências.

O Conselho de Inovação, representado por seu Presidente, o Reitor da Universidade Federal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

CONSIDERANDO a necessidade de implantação de procedimentos de proteção à criação intelectual na Universidade Federal de São Carlos;

CONSIDERANDO o teor da Lei nº 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e da Lei 10.973/04, Lei de Inovação;

CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 2.553/98, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial de servidor público federal;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria do Ministério da Educação e do Desporto nº 322, de 16 de abril de 1998, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial de órgão ou entidade do Ministério da Educação;

CONSIDERANDO a edição da Resolução ConsUni nº 448, de 24/10/03, a Portaria GR 627/03 e ainda a Portaria 823/08;

RESOLVE, regulamentar, conforme previsto no artigo 5º da Portaria GR 823/08, estabelecendo regras e procedimentos para avaliação da conveniência de ações destinadas à proteção, divulgação e transferência de **marcas vinculadas a outros ativos de propriedade intelectual**, desenvolvidas na UFSCar na forma que segue:

Art. 1º. A presente resolução destina-se a regulamentar os procedimentos inerentes à proteção de marcas concebidas por docentes, discentes, técnicos administrativos e parceiros externos da UFSCar, vinculadas ou decorrentes de outros ativos de propriedade intelectual, passíveis ou não de proteção de forma isolada.

Art. 2º. As marcas de propriedade da UFSCar, quando associadas a produtos, serviços, ou qualquer outra forma de expressão do conhecimento, desde que constatado pela Agência de Inovação seu potencial de geração de receitas em prol da UFSCar, submetem-se aos procedimentos previstos nesta Resolução.

Art. 3º. Os pedidos de proteção de marcas de que trata a presente Resolução deverão ser encaminhados à Agência de Inovação, por meio de formulário próprio a ser obtido junto àquela instância.

Parágrafo único - Os formulários deverão ser instruídos com a documentação necessária à elaboração do pedido, conforme requisitos constantes da Lei 9.279/96, incluindo, quando necessário, os pareceres das instâncias pertinentes da UFSCar.

Art. 4º. Recebidos os formulários e os anexos referidos no parágrafo único do artigo 3º desta Resolução, a Agência de Inovação se manifestará, expressa e fundamentadamente, acerca do pedido, suas características, custos e a avaliação acerca da relevância do referido pedido.

Parágrafo Primeiro - O pedido, acompanhado da análise da Agência de Inovação e demais documentos acostados, será encaminhado à Comissão Especial de Propriedade Intelectual - COEPI, para manifestação.

Parágrafo Segundo – Independente da manifestação da COEPI, obtida na forma desta resolução, compete à Agência de Inovação da UFSCar decidir em única e última instância acerca da proteção ou não do ativo proposto.

Artigo 5º. Compete à COEPI opinar em única e última instância, sobre os pedidos de proteção de Marcas de que trata esta resolução, levando em conta seu potencial enquanto ativo passível de apropriação econômica em prol da UFSCar;

Parágrafo 1º: Ao proceder a avaliação do pedido, a COEPI deverá levar em conta, entre outros aspectos:

- a) O potencial da Marca a ser protegida em obter receitas decorrentes de seu uso e licenciamento;
- b) Seu envolvimento, ligação ou decorrência de outros ativos de Propriedade intelectual, enquanto mecanismo que agregue valor ao outro ativo ou lhe aumente a proteção ou visibilidade;
- c) As opções de licenciamento possíveis da marca a ser protegida;

Parágrafo 2º: A COEPI diligenciará ainda acerca da potencialidade de que a marca venha a causar confusão à identidade visual da UFSCar, podendo sugerir medidas corretivas para seu enquadramento.

Parágrafo 3º: Sempre que necessário, a COEPI, pela maioria de seus membros, poderá solicitar parecer externo acerca do pedido de registro de marca submetido à Agência de Inovação, de modo a assegurar que o pedido esteja em conformidade com a legislação vigente e com as Diretrizes e normas internas da UFSCar.

Artigo 6º. Não serão admitidos pedidos de proteção de marcas que façam qualquer espécie de alusão ou apologia a práticas ilícitas ou contrárias a moral e aos bons costumes;

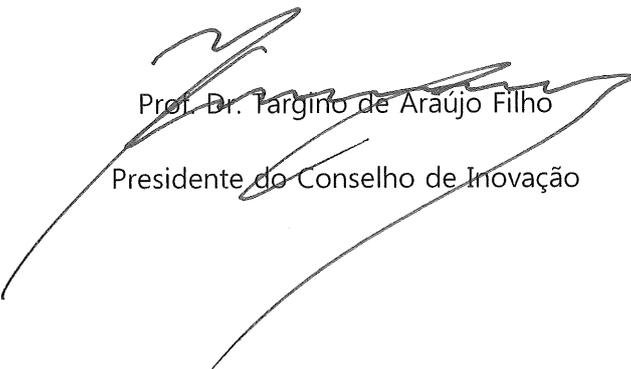
Artigo 7º. Será estimulada a proteção de marcas sempre que ligadas a outro ativo de propriedade intelectual, de modo a propiciar maior proteção e possibilidade de sua transferência;

Artigo 8º. A proteção de marcas de titularidade da UFSCar em outros países, ou por meio de tratados internacionais, fica condicionada à existência de recursos específicos para este fim.

Parágrafo único: Quando licenciadas, a proteção internacional das marcas da UFSCar poderá ser requerida pelo licenciado em favor da UFSCar, devendo, seu custeio e gerenciamento, estar previstos expressamente no respectivo instrumento de licença.

Artigo 9º. As marcas que envolvam centros acadêmicos, departamentos, outras unidades administrativas ou acadêmicas da UFSCar, grupos de trabalho, pesquisa ou estudo, agremiações ou qualquer outra espécie de associação de pessoas ou interesses são objeto de Resolução específica editada por este Conselho.

Artigo 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



Prof. Dr. Fergino de Araújo Filho

Presidente do Conselho de Inovação