

Interessado: Agência de Inovação Tecnológica da Universidade Estadual de Londrina

PARECER REFERENCIAL N. 002/2026 - PJU/UEL

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE AJUSTE
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.
MINUTAS PADRONIZADAS.

1. DO PARECER REFERENCIAL

Considerando que a análise de instrumentos jurídicos para firmar Ajuste de Propriedade Intelectual entre esta Universidade e pessoas jurídicas de direito público e/ou privado trata-se de questionamento recorrente, ensejando a emissão de múltiplos Pareceres Jurídicos sobre a temática por esta Procuradoria, é vislumbrada a possibilidade de padronização do entendimento da Universidade sobre o tema em epígrafe.

Diante deste cenário, a Procuradoria Jurídica da Universidade Estadual de Londrina optou pela emissão de Parecer Referencial. Além da supracitada padronização, a medida adotada ampara-se na busca pela eficiência da Administração Pública, prevista enquanto princípio nos Artigos 37 e 27 das respectivas Constituições Federal e Estadual.

Igualmente, busca conferir celeridade à tramitação de futuros processos administrativos de teor semelhante e, a objetividade no atendimento do interesse público por toda a Universidade. Ressalta-se que ambos os objetivos almejados, coadunam-se com os princípios e critérios dispostos à tramitação de processos administrativos, oriundos da promulgação da Lei Estadual n. 20.656 de 3 de agosto de 2021 (Art. 3º § 1º III).

2. DO OBJETO DA MANIFESTAÇÃO

Destaca-se que a presente manifestação refere-se única e exclusivamente aos instrumentos jurídicos celebrados entre a Universidade Estadual de Londrina e as pessoas jurídicas de direito público e/ou privado em decorrência da necessidade de ajustar a titularidade da propriedade intelectual nos casos em que esta Universidade e a outra parte figuram como co-titulares de um invento passível de proteção.

3. DOS ALICERCES NORMATIVOS

Conforme previsto tanto na Constituição Federal (Art. 207), quanto na Constituição Estadual (Art. 180), “as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.

Em complemento, a Lei Federal n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 - a qual estabeleceu as diretrizes e bases da Educação Nacional - dispôs que para o exercício desta autonomia, assegura-se às Universidades “estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão”, bem como “firmar contratos, acordos e convênios” (Art. 53, III e VII).

Da leitura do Estatuto da Universidade Estadual de Londrina, se depreende que são, respectivamente, princípio e finalidade desta “a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, assegurado seu compromisso social” (Art. 2º, I) e “promover o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, social, artístico e cultural da sociedade” (Art. 3º, V).



Nesse sentido, a Lei Estadual n. 20.541/2021 possibilitou às ICTs públicas firmarem acordos de parceria para realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, para tanto, dispôs que os resultados advindos desses acordos devem ser previstos em instrumento jurídico específico, veja (Art. 16):

§ 2º As partes deverão prever, **em instrumento jurídico específico, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria**, assegurando aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia, observado o disposto nos §§ 4.º a 7.º do art. 13 desta Lei.

§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidos no § 2.º deste artigo serão assegurados às partes contratantes, nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual, mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável.

No âmbito normativo interno desta Universidade, a Resolução do Conselho de Administração n. 068/2019 (Art. 1º, § 2º), já previa a necessidade de se estabelecer, por meio de instrumento jurídico específico, a titularidade da Universidade, quando os direitos de propriedade intelectual fossem resultantes de desenvolvimento conjunto com outras instituições.

E nesse mesmo trilhar, a Resolução n. 61/2021 do Conselho Universitário, a qual instituiu a Política de Inovação da UEL, delineou que:

Art. 6º Qualquer criação ou inovação, passível de proteção no âmbito da legislação pertinente à propriedade intelectual e à inovação, bem como pela Lei de Direitos Autorais, que tenha resultado de atividades realizadas com a utilização das instalações da Universidade Estadual de Londrina, ou com o emprego de seus recursos, meios, dados, informações, conhecimentos e equipamentos, **pode ser objeto de proteção dos direitos de propriedade intelectual**, a critério da Agência de Inovação, que estabelecerá em seu Regimento Interno as regras referentes à tramitação dos pedidos, instrução do processo, registro e as autoridades competentes para decidir e assinar os documentos que formalizam os atos administrativos necessários.



Parágrafo único. **A Universidade Estadual de Londrina figura sempre como cotitular ou titular sobre criação ou inovação obtida nos termos do caput deste artigo**

Art. 8º Nos casos de produtos ou processos passíveis de proteção, que forem desenvolvidos em parceria com instituições externas à Universidade Estadual de Londrina, a titularidade da Universidade pode ser compartilhada com as demais instituições envolvidas, devendo as condições de exploração do resultado da criação serem estabelecidas em instrumento próprio, firmado pelas partes.

Diante do exposto, considerando que a celebração de Contrato de Ajuste de Propriedade Intelectual visa a proteção do capital intelectual desta Universidade, não são identificados óbices à celebração de instrumentos jurídicos desta natureza, desde que nos termos deste Parecer Referencial.

4. DO NEGÓCIO JURÍDICO

Disserta Azevedo que “plano da existência, plano da validade e plano da eficácia são os três planos nos quais a mente humana deve sucessivamente examinar o negócio jurídico, a fim de verificar se ele obtém plena realização”¹.

Posto isso, no plano da existência, em apertada síntese, pode-se dizer que são quatro os elementos essenciais a serem analisados: o agente, o objeto, a forma e a vontade.

Sobre este ponto, é necessário ponderar, então, que as minutas a serem utilizadas devem delinear de forma satisfatória as partícipes e seus signatários e o objeto ao qual se refere. Além do mais, devem possuir forma de

¹ AZEVEDO, Antônio Junqueira de. **Negócio Jurídico**: existência, validade e eficácia. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 23



negócio jurídico que proporcione o estabelecimento de direitos e deveres recíprocos entre duas ou mais partes, considerando o interesse mútuo em proteger a propriedade intelectual, estabelecendo, para este fim, a titularidade e o depósito da tecnologia nos órgãos de proteção. Neste cenário, é recomendável a utilização de **Contrato de Ajuste de Propriedade Intelectual**.

E, quanto à vontade, a tramitação deve conter, portanto, necessariamente, a sua manifestação. Diante da estrutura administrativa desta Universidade, conforme Art. 6º da Resolução CU n. 61/2021 e Art. 1º da Instrução de Serviço AINTEC n. 001/2023, deve ser manifestada inicialmente pelo docente, pesquisador, discente ou servidor que possua vínculo com a UEL e envolvimento no desenvolvimento da propriedade intelectual, seguida da análise de conveniência e oportunidade por parte do Escritório de Propriedade Intelectual da Agência de Inovação Tecnológica e, quando inexistente deliberação que afaste esta prerrogativa, igualmente, pelo Conselho de Administração.

Em relação à outra signatária do instrumento jurídico, é recomendável que o ato de impulso da tramitação também apresente a sua manifestação de vontade, emitida por autoridade competente para tanto.

Trilhando rumo ao plano da validade, os supracitados elementos são complementados. E, mediante a aplicação subsidiária do Código Civil, devem ser analisados nos seguintes termos:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

- I - agente **capaz**;
- II - objeto **lícito, possível, determinado ou determinável**;
- III - forma **prescrita ou não defesa em lei**.



Assim, quanto aos agentes, por parte da Universidade Estadual de Londrina, na ausência de delegação de competências, o agente que possui capacidade para a celebração de instrumentos jurídicos é o(a) Reitor(a), conforme dispõem os artigos 43 e 49, incisos I e XVI, do Estatuto da UEL. Em relação à outra partícipe, aqui, esta Procuradoria Jurídica orienta que na tramitação do instrumento jurídico conste documento que ateste a capacidade para a representação da pessoa jurídica pública e/ou privada que irá celebrar o instrumento.

Inobstante, quando se tratar de pessoa jurídica de direito privado, além da capacidade do agente indicado para a assinatura, devem ser apresentados os documentos que atestem a possibilidade de relacionamento com a administração pública - o que se dá mediante a apresentação das certidões de regularidade jurídica, fiscal e trabalhistas da mesma.

Acerca da licitude do objeto, aqui, convém reiterar que o objeto será lícito quando observados os limites de atuação nos moldes do item 1 deste Parecer.

E, no que se refere à forma na ausência de disposições específicas tanto no âmbito interno desta Universidade, quanto na Lei Estadual n. 20.541/2021 e no seu Decreto Regulamentador n. 1350/2023, o contrato deve apresentar, no mínimo, a qualificação das partes, as legislações aplicáveis ao instrumento jurídico, a caracterização do objeto, a definição das obrigações de cada uma das partes para consecução do objeto, prazo de vigência, formas de alteração e rescisão, cláusula de foro e resolução de casos omissos, para irradiar seus efeitos na seara jurídica.

São estes os elementos que, quando aplicáveis, balizaram a construção da minuta constante no anexo I deste Parecer Referencial, motivo pelo qual, esta Procuradoria Jurídica orienta pela sua utilização.



Por fim, sobre o plano da eficácia, ausentes termos, condições e encargos, por ora, tem-se que tal análise é dispensável neste momento, sem quaisquer prejuízos à celebração.

5. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS DESTA PROCURADORIA JURÍDICA

Sobre a tramitação

I. Em todos os casos a tramitação deverá ser impulsionada por meio de Formulário de Declaração de Invenção, o qual deverá ser preenchido por membro da Comunidade Universitária² que esteja envolvido no desenvolvimento da invenção a ser protegida;

II. O vínculo institucional do(s) proponente(s) deverá ser devidamente comprovado no ato de impulso da tramitação, através da juntada de Declaração de Vínculo Funcional;

III. Igualmente, em todos os casos, o Escritório de Propriedade Intelectual deverá analisar o Formulário de Declaração de Invenção, identificando o seu enquadramento às hipóteses albergadas pela Lei Federal n. 9.279/1996 e Lei Federal n. 9.609/1998, além das disposições constantes na Lei Estadual n. 20.541/2021, motivando a conveniência e oportunidade vislumbrada na celebração e na possibilidade de proteção da propriedade intelectual;

² Art. 133 do Regimento Geral da Universidade Estadual de Londrina



IV. Além da manifestação de vontade e de conveniência e oportunidade institucional, a tramitação deverá ser instruída com os documentos que atestem a capacidade do(a) representante da outra parte contrair as obrigações descritas no instrumento jurídico, além do ato constitutivo da pessoa jurídica;

V. Quando a celebração ocorrer com pessoa jurídica de direito privado, além dos documentos mencionados até aqui, antes da celebração devem ser apresentadas e analisadas as certidões de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da mesma;

VI. A utilização da minuta encartada no anexo I Parecer Referencial, na medida em que sua estrutura é pré-aprovada por esta Procuradoria Jurídica, dispensa a submissão da mesma à PJU;

VII. Quando inexistentes deliberações que dispensem da análise do Conselho de Administração, a tramitação deverá ser encaminhada ao mesmo para deliberação.

Sobre o instrumento jurídico

I. Na inexistência de delegação de competências, deve-se indicar enquanto signatário(a) do instrumento o(a) Reitor(a) da UEL;

II. O contrato deverá apresentar prazo certo e determinado, deste modo, considerando a excepcionalidade do objeto contratual, recomenda-se que a vigência do instrumento jurídico acompanhe o mesmo prazo de vigência da patente



requerida, ou seja, 20 (vinte) anos para invenções e 15 (quinze) anos para modelo de utilidade³, ou outra que contemple a especificidade do objeto;

III. Ademais, deve-se previamente estipular o período em que subsistirão as obrigações afetas à confidencialidade e/ou sigilo no caso de ocorrer a rejeição do pedido de patente.

Salienta-se que este prazo, distingue-se do prazo contratual, sendo que este último, extingue-se com o indeferimento do pedido de patente, já o relativo às obrigações de confidencialidade e/ou sigilo, permanecerá válido pelo período necessário para proteção da informação confidencial e/ou sigilosa;

IV. O instituto da convalidação não deve ser utilizado para a proteção das informações confidenciais e/ou sigilosas intercambiadas entre as partes antes da assinatura do Contrato de Ajuste de Propriedade Intelectual.

Aqui, esta Procuradoria Jurídica, reitera a necessidade de se firmar, anteriormente a efetiva troca de informações, instrumento jurídico que proporcione a adequada proteção a estas informações, sendo recomendável a utilização da minuta de Contrato de Sigilo e/ou Confidencialidade referendada por esta Procuradoria Jurídica pelo Parecer Referencial n. 02/2025;

V. Quando as partes optarem pela assinatura eletrônica do instrumento jurídico, deve-se promover a integral observância à Lei Federal n. 14.063/2020 e seu Decreto Regulamentador;

VI. Quaisquer alterações no conteúdo da minuta pré-aprovada sujeitarão o processo administrativo à análise desta Procuradoria Jurídica;

³ Art. 40 da Lei Federal n. 9.279/1996



VII. Quaisquer alterações e/ou emissões de normativas que regulamentam a temática no âmbito da instituição devem ser comunicadas à esta Procuradoria Jurídica para análise quanto a necessidade de atualização do instrumento;

VIII. A emissão deste Parecer Referencial não afasta a possibilidade de revisões futuras ao teor dos instrumentos jurídicos em questão.

Sobre o instrumento jurídico de Procuração

I. Em anexo ao presente Parecer Referencial - ANEXO II - consta instrumento jurídico de Procuração, o qual deve ser utilizado por esta Universidade para receber autorização dos titulares do invento para cumprir todas as atribuições descritas no item 2.2 da CLÁUSULA SEGUNDA do Ajuste de Propriedade intelectual.

Encaminhe-se aos interessados(as) para a ciência do disposto neste Parecer Jurídico.

Observa-se que a PJU – por analogia ao contido no art. 131 da Constituição Federal de 1988 e ao contido no artigo 110 do Regimento da Reitoria desta Universidade – presta consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar no mérito das decisões. Destarte, o presente parecer se





UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA



restringe à análise jurídica de legalidade e formalidade dos questionamentos suscitados.

Londrina, 09 de junho de 2026.

Tânia Lobo Muniz
Procuradora Jurídica

Vinícius de Melo Silva
Agente Universitário Profissional - Advogado

Beatriz Silveira Muzy
Estagiária de Direito