

GUIA DE ORIENTAÇÃO SOBRE:

**PROPRIEDADE INTELECTUAL
&
PATENTES DE INVENÇÃO**



**Coordenação de Inovação Tecnológica
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade Federal de Pelotas**

APRESENTAÇÃO

A **Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT**, vinculada à **Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG** da **Universidade Federal de Pelotas - UFPel**, é responsável por liderar as ações de implementação e gestão de políticas de inovação, geração e transferência de tecnologias e estímulo a formação empreendedora na **UFPel**, apresentando, entre outras, a atribuição de implementar a política de propriedade intelectual da Universidade.

Na sua estrutura, a **Coordenação de Inovação Tecnológica** é composta pelos seguintes Núcleos:

a) **Núcleo de Empreendedorismo e Incubação de Base Tecnológica:** cujo principal objetivo é a disseminação da cultura do empreendedorismo e a formação de novos empreendimentos através da incubadora de base tecnológica da **UFPel**; e

b) **Núcleo de Propriedade Intelectual e Patentes:** responsável pela política de propriedade intelectual da **UFPel**, pelo suporte a redação e depósito de patentes; pela promoção da difusão e discussão da inovação tecnológica; e pela negociação, implementação e transferência do seu portfólio tecnológico.

Na área relativa à Propriedade Intelectual, a **Coordenação de Inovação Tecnológica** atua fundamentalmente em dois sentidos:

- 1) Na proteção da produção científica, através do apoio ao estabelecimento e implementação de políticas institucionais de propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
- 2) Na negociação de acordos para o desenvolvimento e transferência de tecnologia, dando suporte logístico e normativo aos processos de pesquisa e transferência tecnológica, bem como no assessoramento a projetos realizados com outras instituições e empresas.

Neste sentido, o presente **GUIA** se propõe a ser um material de informação e orientação aos pesquisadores e parceiros da **UFPel** no que diz respeito a sua política de propriedade intelectual e aos procedimentos envolvidos na proteção e transferência das inovações desenvolvidas no âmbito desta Universidade.

Esperamos que todos gostem e obtenham sucesso na utilização deste material e, desde já, contamos com a sua colaboração no encaminhamento de críticas, sugestões e ideias para que possamos aperfeiçoar cada vez mais esta ferramenta.

Atenciosamente,



Coordenação de Inovação Tecnológica
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade Federal de Pelotas

INTRODUÇÃO

A LEGISLAÇÃO

No Brasil a **Lei nº 9.279/96**, é o principal marco regulatório dos direitos de Propriedade Industrial no país, sendo complementada pelo Ato Normativo 127/97, Decreto nº 2553/98, Lei no 9.609/98, Lei no 9.610/98 e Lei 5.563/2005.

Este **GUIA** tem como objetivo apresentar os dispositivos da **Política de Inovação Tecnológica** da **UFPeI** no que diz respeito às relações, processos e procedimentos dela derivados, disciplinando, entre outras coisas, as questões relativas a transferência de tecnologia e a proteção, através de depósito e/ou registro, da propriedade intelectual no âmbito desta Universidade.

A TITULARIDADE OU PROPRIEDADE DAS INOVAÇÕES

Questão polêmica, a titularidade sobre os direitos relativos aos títulos de propriedade intelectual costumam confundir muitos profissionais, em especial aqueles ligados à realização de pesquisas científicas e de inovação tecnológica.

A titularidade das invenções derivadas de pesquisas realizadas por profissionais contratados por empresas ou titulares de cargos públicos é regulamentada pelo Art. 88 da Lei nº 9.279/96, que determina 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 da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado”.

Os Arts. 92 e 93 desta mesma Lei estendem esta relação aos Estagiários, Temporários, Bolsistas e a toda a Administração Pública.

Portanto, são de propriedade exclusiva da **Universidade Federal de Pelotas** todos os inventos, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas e direitos sobre informações não divulgadas, desde que desenvolvidos no âmbito da Universidade, decorrentes da aplicação de seus recursos humanos, orçamentários e/ou de recursos, dados, meios, informações, dados e equipamentos, independentemente da natureza do vínculo existente entre esta e o inventor.

A DISTRIBUIÇÃO DOS PROVENTOS RECEBIDOS PELA UFPEL

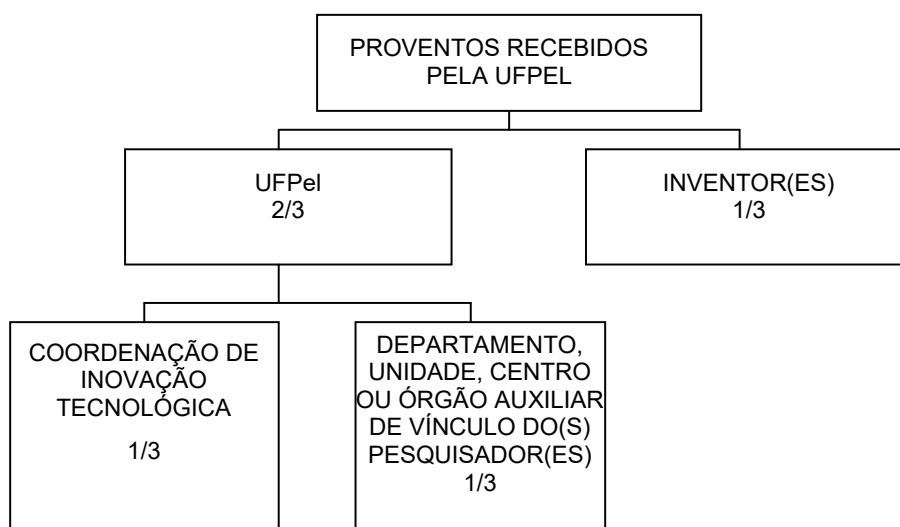
O pesquisador pertencente aos quadros das instituições públicas federais pode participar dos possíveis ganhos econômicos relativos à comercialização de patente oriunda de invenção de sua autoria, conforme estabelece o Decreto Federal nº 2.553, de 16/04/98, em uma proporção que varia de um mínimo de 0,5% (meio por cento) até uma participação máxima de 1/3 (um terço) dos valores recebidos pela Instituição titular da Patente. Esta participação poderá ser dividida (a critério do inventor) com os demais colaboradores da equipe de pesquisa, ainda que não tenham praticado ato inventivo.

Na **UFPeI**, o pesquisador receberá, à título de estímulo e reconhecimento, o valor máximo estipulado em Lei, que é o de 1/3 (um terço) dos rendimentos recebidos.

Dos 2/3 (dois terços) restantes, 1/3 (um terço) se constituirá em recurso próprio da **Coordenação de Inovação Tecnológica**, e será destinado a dar suporte ao custeio das ações de registro e manutenção das demais invenções que compõem o patrimônio intelectual da Universidade e para fomento de ações de estímulo, capacitação e desenvolvimento de projetos de empreendedorismo de base tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica.

A parcela de 1/3 (um terço) restante será destinada ao órgão ou unidade hierarquicamente mais próximo do pesquisador ou grupo de pesquisadores responsáveis pela autoria da invenção, sendo também destinada ao aparelhamento tecnológico da unidade e para a financiar projetos ligados à inovação tecnológica, dando-se prioridade aos projetos propostos pelo inventor da tecnologia.

QUADRO DE DIVISÃO DE RENDIMENTOS



FIQUE LIGADO !

OBRIGAÇÕES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA



De acordo com o Art. 13 do Decreto 5.563/05, “É vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de serviços de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT”, portanto, antes da publicação/divulgação dos resultados de projetos, pesquisas ou estudos realizados na **UFPeI**, ou com a participação desta, e que envolvam conteúdo patenteável, devem ser tomadas providências para garantir o privilégio destes, nos termos da legislação vigente, em especial a formalização de **Termo de Confidencialidade** em Bancas envolvendo projetos com potencial de depósito, e o **Depósito do Pedido de Patente** antes da **SUBMISSÃO DE ARTIGOS** à revistas científicas ou qualquer participação em congressos ou eventos.

Projetos, contratos, convênios, acordos e ajustes em que a Universidade participar com o objetivo de pesquisa e desenvolvimento, deverão conter, obrigatoriamente, cláusulas reguladoras de propriedade industrial, obedecidos os termos e condições deste manual.

CONSULTE A CIT!

PATENTEAR X PUBLICAR

Um grande dilema pelo qual passam os Pesquisadores é a opção entre Publicar um artigo científico ou Depositar um pedido de Patente de Invenção, especialmente em face das políticas públicas da área acadêmico-científica que sempre pressionam professores e pesquisadores para a produção constante de artigos e, mais recentemente, também a protocolarem pedidos de depósito de patentes de invenção, com reflexos diretos na avaliação destes e dos programas de Pós-Graduação do qual fazem parte, no acesso a bolsas e editais públicos de fomento à pesquisa, entre outros.

No entanto, é importante que se tenha em mente a natureza diversa existente entre estes dois tipos de produção científica e o tempo envolvido em cada um:

PATENTE

Visa impedir a exploração comercial de uma invenção por terceiros

Exige sigilo de informações divulgação restrita as partes interessadas

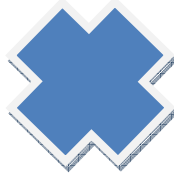
Redação direcionada a explicar o funcionamento da invenção (referencial teórico pouco relevante)

Foco no mercado

Representa custos de depósito e manutenção

Exige ações em prazos curtos e com custos para viabilizar sua chegada ao mercado.

Tempo longo para análise e elaboração de uma estratégia de mercado



ARTIGO

Visa divulgar conhecimento que represente contribuição para a ciência

Melhor se divulgado em publicação/evento de maior reconhecimento possível

Redação direcionada a fundamentar a contribuição científica proposta (relevância do referencial teórico)

Foco na academia

Em geral sem custos

Em geral esgota-se com a publicação/apresentação

Depende do tempo de análise de comitês editoriais

DICA

TENHA EM MENTE A FINALIDADE DO SEU TRABALHO, SE PUBLICAR UM ARTIGO OU DESENVOLVER UMA INOVAÇÃO DE MERCADO.

SÃO OBJETIVOS/NATUREZAS DIFERENTES, EVITE DEPENDER DO CONTEÚDO DE UM ARTIGO/TESE/DISSERTAÇÃO PARA FAZER UMA PATENTE OU DEPENDER DO CONTEÚDO DE UMA PATENTE PARA O CUMPRIMENTO DE PRAZOS PARA SUAS PUBLICAÇÕES!

COM DISCIPLINA E CRIATIVIDADE É POSSÍVEL PREPARAR MATERIAIS DIVERSOS, PARA UMA E OUTRA FINALIDADE A PARTIR DE UMA MESMA PESQUISA, CONSULTE A CIT E PODEREMOS AJUDÁ-LO!

CONCEITOS BÁSICOS

PATENTE: É um título de propriedade temporário, concedido pelo Estado, aos inventores ou empresas que passam a possuir os direitos sobre a invenção, seja ela relativa a um produto, a um processo de fabricação ou ao aperfeiçoamento de produtos e processos preexistentes, como recompensa aos esforços despendidos nessa criação. Com a posse da Carta-Patente, o titular tem a exclusividade de exploração de seu produto, podendo industrializar, vender ou transferir a terceiros, definitiva ou temporariamente os seus direitos. Desta forma, a patente permite a seu detentor uma reserva de mercado por tempo determinado. Terminado o prazo do privilégio concedido, a criação industrializável protegida cai em domínio público.

Para o desenvolvimento do país, a patente funciona como incentivo a uma contínua renovação tecnológica e como garantia para investimentos de empresas nacionais e estrangeiras.

PRAZO DE VALIDADE: Este prazo é contado a partir da data do depósito do pedido de patente. O depósito é a ocasião em que é apresentada ao INPI a documentação mínima exigida para se solicitar uma patente.

Patente de invenção: 20 anos (com um mínimo de 10 anos a partir da concessão)
Modelo de utilidade: 15 anos

REQUISITOS BÁSICOS: para que uma inovação seja patenteada, deve atender a 4 requisitos básicos:

- 1. Novidade:** o invento não deve ter sido revelado, nem sob a forma escrita ou falada. Ainda que a Lei nº 9.279/96 permita que se faça o depósito de pedido de patente até um ano após a divulgação do invento (que é o chamado “período de graça” -art.12 da LPI), recomenda-se a não utilização deste benefício, por ser uma exceção exclusiva do Brasil que pode vir a comprometer com o depósito com um vício incorrigível no âmbito internacional. Recomenda-se, portanto, manter o segredo da invenção, afinal, em diversos outros países, não existe este “período de graça” e, depois que se tornou público o invento, não se pode mais patentear; É relevante também a realização da pesquisa de busca de anterioridade, no site do INPI e em outros bancos de dados disponíveis, para verificar se o requisito da novidade está preenchido.
- 2. Atividade Inventiva:** resultado da intervenção humana e que define a invenção enquanto tal. É a concepção resultante do exercício da capacidade de criação humana manipulando ou interferindo na natureza, de forma tal que a invenção represente um desenvolvimento suficiente em relação ao estado da técnica anterior a sua realização.
- 3. Aplicação Industrial:** o invento deve ser passível de fabricação para o consumo e passível de ser utilizado, de forma viável, em escala industrial.
- 4. Suficiência Descritiva:** é a descrição clara e suficiente do invento, a fim de possibilitar a sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. Um pedido de patente que não descreva suficientemente seu conteúdo pode ser anulado.

ESTADO DA TÉCNICA: Toda tecnologia e/ou informação tornada acessível sob qualquer meio ou forma ao público, patenteada ou não, antes da data de protocolo do pedido de proteção (Art.11 da LPI).

AUTORIA E TITULARIDADE: É considerado AUTOR da invenção a(s) pessoa(s) física(s), a(s) qual(is) é(são) denominada(s) inventor(es). Este(s) pode(m) solicitar ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) a não divulgação de seu(s) nome(s) como inventor(es) - esta disposição, introduzida pela Lei nº 9.279/96, não ocorre na maioria dos países. Uma patente pode ter um ou vários inventores.

O depositante é considerado o TITULAR ou proprietário da patente. Este pode ser o próprio inventor, seus herdeiros ou sucessores; a empresa para a qual trabalha ou para quem foi criado o invento – nesse caso a UFPel. Ao titular da patente é concedido o direito de impedir terceiros de explorar, usar, comercializar, colocar a venda, etc., a sua criação.

TIPOS DE PATENTE:

- **Patente de Invenção:** novo produto ou processo de fabricação que apresente um considerável progresso no seu setor tecnológico. Não pode ser considerada uma solução trivial ou evidente para um especialista. A invenção é uma concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem, que represente uma solução para um problema técnico específico, dentro de um determinado campo tecnológico e que possa ser fabricada ou utilizada industrialmente.
- **Modelo de Utilidade:** objeto de uso prático, ou parte deste, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Considera-se que a forma ou disposição obtida ou introduzida em objeto apresenta melhoria funcional sempre que venha a facilitar, dar maior comodidade, praticidade e/ou eficiência à sua utilização ou obtenção.
- **Certificado de Adição de Invenção:** aperfeiçoamentos ou invenções que já são objeto de pedidos depositados, porém, que não teriam, isoladamente, atividade inventiva suficiente para merecer proteção por uma patente independente.

OBRIGAÇÕES DO TITULAR:

- **Pagamento de Anuidade:** a partir do 24º mês do depósito da patente, deve ser recolhido ao INPI uma taxa, que refere-se à manutenção do processo de pedido de privilégio. O não pagamento pode acarretar extinção do privilégio, caso a patente já tenha sido concedida, ou no arquivamento do processo.
- **Exploração Efetiva da Patente:** após concedida a Carta Patente, o titular terá três anos para iniciar a exploração ou comercialização ou então terá que conceder uma licença compulsória a qualquer empresa ou pessoa que comprovar capacidade técnica e econômica para iniciar a exploração.

PRIORIDADE UNIONISTA- Art.4º da CUP (Convenção de Paris): direito que é assegurado ao titular do pedido de patente, permitindo-lhe, dentro do prazo de um ano, solicitar idêntico privilégio em país de seu interesse. Da mesma forma, o inventor estrangeiro também poderá efetuar o depósito de sua invenção no Brasil, gozando dos mesmos direitos concedidos aos nacionais.

TERRITÓRIO DA PATENTE: princípio consagrado na Convenção de Paris(da qual o Brasil é país signatário), que estabelece que a proteção conferida pelo Estado a patente ou desenho industrial tem validade somente dentro dos limites territoriais do país que concede a proteção.

DEPÓSITO EM OUTROS PAÍSES: pelo **Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT**, o titular da patente pode, dentro do período de um ano, solicitar o depósito internacional na Organização Mundial da Propriedade Industrial – OMPI, dentre os países signatários do tratado (Ex: a Argentina não é signatária.), indicando os países onde deseja efetuar o depósito de sua patente. Aos trinta meses, contados do depósito no país de origem, o pedido deverá ser depositado naqueles países designados.

OBS.: Para o depósito no exterior é necessário contratar procurador (advogado) domiciliado no país do depósito, o que gera a necessidade de previsão orçamentária e o respectivo processo licitatório.

RECIPROCIDADE: a patente somente terá valor naqueles países em que for feito um pedido semelhante ao anteriormente efetuado no país de origem. O depósito efetuado em outro país, que não o de origem, deverá obedecer aos acordos internacionais para pedidos de patente no estrangeiro, e depois deste depósito, os critérios de concessão e as obrigações do proprietário seguirão as leis dos países escolhidos. Por esse motivo, um mesmo pedido de patente poderá ter a sua concessão obtida em um determinado país e negada em outro, este fenômeno denomina-se independência das patentes.

O QUE NÃO PODE SER PATENTEADO (art.10 e 18 da LPI):

- O que for contrário à moral, à segurança pública, aos interesses nacionais e que colocam a saúde em risco;
- As substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico;
- Os seres vivos, que não são patenteados no todo ou em parte deles. Exceção para parte de plantas e de animais que, devido a intervenção humana, expressem característica não naturalmente alcançável;
- Tecnologias genéticas de restrição do uso: qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.

NÃO É CONSIDERADO INVENÇÃO:

- Identificação ou revelação de fenômenos da natureza;
- Todas as criações envolvendo o exercício de atividades puramente intelectuais ou ligadas exclusivamente ao campo da economia, e que podem ser protegidas pelo direito de autor, como esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- Criações puramente intelectuais e abstratas (teorias científicas, métodos matemáticos, métodos de ensino de idiomas, etc);
- Criações puramente artísticas ou estéticas, obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas;
- Programas de computador em si, que são protegidos pelo direito autoral.
- Apresentação de informações;
- Regras de jogo;
- Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
- O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI:

Autarquia federal, criada em 1970, cuja competência é executar, em âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial e a transferência de tecnologia. Pedidos de patente devem ser apresentados em sua sede, no Rio de Janeiro, ou em suas delegacias e representações estaduais. Recentemente o INPI implantou o processo *on line* (e-Patente), que permite o depósito também via internet.

Site:<http://www.inpi.gov.br>

OUTRAS MODALIDADES DE PROTEÇÃO INTELECTUAL

Além da Patente, existem outras modalidades de proteção intelectual a que podem estar sujeitas as produções científicas da UFPel, as quais a CIT também irá prestar orientação e suporte ao(s) Autor(es), são elas:

Modalidades sob gestão do INPI:

- **Desenho Industrial:** protege a forma externa ornamental de um objeto ou o conjunto de linhas e cores aplicado a um produto, desde que apresentem um resultado novo e original e que seja passível de produção industrial.

- **Marca:** sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas.

- **Programa de Computador:** O regime jurídico para a proteção aos Programas de Computador é o do Direito do Autor, disciplinado pela Lei de Software e, subsidiariamente, pela Lei de Direito Autoral. A validade dos direitos para quem desenvolve um Programa de Computador é de 50 (cinquenta) anos, contados a partir de 1º. de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.

- **Indicação Geográfica:** garante a proteção e diferenciação no mercado de determinado produto ou serviço quando certa qualidade e/ou tradição podem ser atribuídos a sua origem, ou seja, a cidades ou regiões que ganham fama por causa de seus produtos ou serviços.

- **Topografia de Circuitos Integrados:** é uma série de imagens relacionadas que representa a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura.

Em qualquer destes casos, a proteção da tecnologia deve ser processada pela Coordenação de Inovação Tecnológica, seguindo-se, no que for compatível, o mesmo procedimento para o depósito de Patentes, devendo o autor agendar uma assessoria prévia para definição dos ajustes no processamento de cada caso.

Modalidades sob gestão da Fundação Biblioteca Nacional:

- **Direito Autoral:** tem por finalidade dar ao autor segurança quanto ao direito de criação sobre sua obra. O registro permite o reconhecimento da autoria, especifica direitos morais e patrimoniais e estabelece prazos de proteção tanto para o titular quanto para seus sucessores.

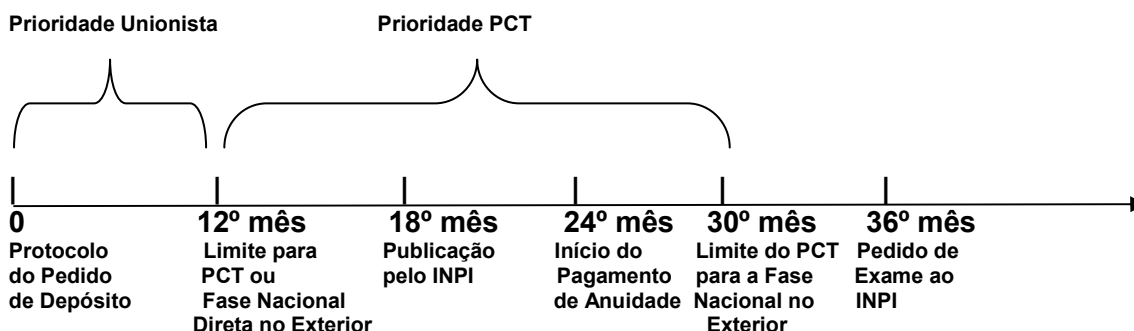
O Direito de Autor é pessoal, somente pertencendo à UFPel direitos sobre aquelas obras que forem desenvolvidas sob encomenda e com financiamento específico da instituição, nos demais casos, a titularidade é do autor e sua proteção deve ser processada pelo próprio interessado, não sendo responsabilidade da Coordenação de Inovação Tecnológica, salvo naqueles casos onde o Direito de Autor se encontra combinado a outras modalidades de direito intelectual em Projetos de Inovação Tecnológica, nesses casos a CIT dará apoio e orientação ao Autor Pesquisador.

Modalidade sob a gestão do Ministério da Agricultura

- **Cultivares:** o cultivar é um subtipo de uma espécie de planta, com características específicas, resultantes de pesquisas em agronomia e biociências.

Prazo de proteção é de 15 anos, mas existem casos específicos em que a proteção chega a 18 anos.

LINHA DO TEMPO (Processo de Patenteamento):



APRESENTAÇÃO DO PEDIDO NO INPI:

O pedido de patente é um documento formal, que deve ser redigido de forma clara e precisa, conforme requisitos e formato definido pelas **Instruções Normativas 30 e 31** do **INPI**, devendo ser apresentado junto de formulário próprio, sendo composto dos seguintes documentos:

- **Relatório Descritivo:** deve descrever o produto ou processo para o qual se requer a proteção. A descrição deve ser feita de forma a permitir que uma pessoa especializada possa compreender e colocar em prática a tecnologia;
- **Reivindicações:** caracterizam as peculiaridades do invento para as quais se requer a proteção legal. São elas que estabelecem e delimitam os direitos da patente, são as bases legais da proteção patentária;
- **Desenhos:** quando necessários, têm a finalidade de completar a descrição, esclarecendo ou delimitando o conteúdo da invenção;
- **Resumo:** deve ser uma descrição clara, objetiva e sucinta do objeto da patente.

* Mais informações sobre os requisitos para a redação de patentes no link:

http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_patentes

DO PEDIDO À CARTA-PATENTE: Após o 18º mês contado a partir do Protocolo do Pedido de Patente junto ao INPI, o pedido de patente é publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI), tornando seu conteúdo acessível ao público. Até 36 meses, no máximo, após a apresentação do pedido, o solicitante deverá requerer o exame do pedido, que será analisado pelo INPI, que formulará exigências ou decidirá pelo deferimento. Uma vez deferido o Pedido de Patente, o depositante deverá requerer ao INPI a emissão da respectiva Carta-Patente (ver Linha do Tempo).

NÃO SE CONSIDERA INVENÇÃO ou MODELO DE UTILIDADE:

(Lei nº 9.279, art. 10)

- I – descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda, que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

NÃO SÃO PATENTEÁVEIS:

(Lei nº 9.279, art. 18)

III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam os três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – (...) e que não seja mera descoberta.

Parágrafo Único: para os fins desta lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

(Lei 11.105/2005, art. 6º)

VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.

SITUAÇÕES DIFERENCIADAS

PATENTES NA ÁREA DE BIOTECNOLOGIA: A utilização de microorganismos em genética permitiu que pudesse haver a transferência dos conhecimentos científicos básicos para o melhoramento de micro-organismos de utilização industrial, dando origem, no final da década de 70, a chamada “revolução biotecnológica”.

BIOTECNOLOGIA: é o estudo de sistemas ou processos biológicos na produção de bens e serviços, na medida em que transforma os recursos naturais em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas.

DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO: Caso não seja possível descrever o material biológico e este não estando acessível ao público, a descrição do pedido de depósito da patente deve ser suplementado com depósito de material biológico em instituição localizada no país autorizado pelo INPI, ou, na inexistência desta, em qualquer uma das autoridades de depósito internacional reconhecidas pelo Tratado de Budapeste (Lei nº 9.279, art. 24).

Através do Tratado de Budapeste, adotado em 1977 e com vigência a partir de 1980, todos os países signatários da Convenção de Paris realizam um depósito único em uma autoridade internacional de depósito, sendo suficiente perante todos os demais órgãos oficiais de patentes dos países signatários do Tratado.

O acesso ao material biológico depositado estará disponível ao público tecnicamente habilitado na data da publicação do pedido, salvo se o mesmo for impedido por lei ou tratado em vigor no país. O depositante do pedido ou titular da patente não poderá impedir ou dificultar o acesso, salvo quando comprove a existência de motivos de ordem técnica ou legal, os quais serão averiguados pelo INPI e, caso não assistindo razão ao depositante ou titular, será o mesmo intimado para, no prazo de 60 dias, promover as medidas cabíveis necessárias à liberação do material biológico.

OBJETOS PASSÍVEIS DE PROTEÇÃO:

- Matéria biológica per si;
- Método ou processo de obter a matéria biológica;
- Produtos industriais utilizando matéria biológica;
- Produtos industriais obtidos por processo utilizando matéria biológica;
- Produtos industriais que incorporam matéria biológica;

TIPOS DE PATENTES CONCEDIDAS NA ÁREA DE FÁRMACOS:

- De produto ou substância química – uma única substância ou família de substâncias quimicamente relacionadas;
- De composição (formulação) farmacêutica quali/quantitativa definida – contém determinado composto ou combinação de compostos;
- De processo para obtenção do produto – com parâmetros e etapas/procedimentos bem definidos;
- De intermediário – uso de novos compostos intermediários para obtenção de determinada substância farmacêutica;
- De Segunda indicação – produtos de ação terapêutica conhecida, para os quais se descobriu nova aplicação.

DA COMPETÊNCIA LEGAL DA COORDENAÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Nos termos do Art. 16 da Lei nº 10.973/04, a **CIT** existe com a finalidade de gerir a **Política de Inovação** da **UFPel**, sendo de sua competência legal mínima:

- I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;
- II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei;
- III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção;
- IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição;
- V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual;
- VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição.
- VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da UFPel;
- VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela UFPel;
- IX - promover e acompanhar o relacionamento da UFPel com empresas, em especial para as atividades previstas na sua política de inovação;
- X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da UFPel.

**E AGORA?
COMO DEVO PROCEDER PARA
PROTEGER MEU TRABALHO?**



EFETUANDO UM DEPÓSITO DE PATENTE NA UFPel

1º PASSO: INFORMAR A INSTITUIÇÃO SOBRE SUA INOVAÇÃO

O pesquisador deverá encaminhar para a **Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG** uma **Notificação de Invenção**, sempre que de sua pesquisa resultar o desenvolvimento de uma invenção, com a finalidade de comunicar a Universidade e dar início ao processo de avaliação da necessidade de aplicação de algum procedimento de proteção/sigilo e da viabilidade do seu depósito junto ao **INPI**, através do preenchimento dos seguintes documentos:

- a. **Formulário de Informação Tecnológica**, com os dados dos autores e informações sobre a inovação (impresso e assinado);
- b. **Formulário de Busca de Anterioridade**, com os dados da estratégia e dos resultados obtidos na busca em bancos de dados de patentes e de outras produções científicas sobre o objeto que pretende depositar/registrar (impresso).
- c. **Termo de Autorização e Cessão**, de cada um dos inventores, com a assinatura reconhecida em cartório.

Guia Prático do INPI para Buscas:

http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_pratico_para_buscas_de_patentes

NÃO ABRA PROCESSO ADMINISTRATIVO!

O pesquisador deverá sempre utilizar a versão vigente (última atualização) dos formulários e termo mencionados, que serão disponibilizados aos interessados pela **Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT**, preferencialmente através de sua página eletrônica (<http://wp.ufpel.edu.br/cit/>). Notificações encaminhadas em formatos ou formulários e termos errados e/ou desatualizados serão devolvidas ao autor para regularização.

2º PASSO: ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Após recebimento da **NOTIFICAÇÃO DE INVENÇÃO** a **CIT** entrará em contato com o inventor para agendar a entrega da seguinte documentação:

- **Documentação Técnica para instrução do pedido**, elaborada nos termos das **Instruções Normativas 30 e 31 do INPI**, ou outras que vierem a substituí-las, composta pelos seguintes arquivos eletrônicos (não serão recebidos documentos impressos):

1. **Relatório Descritivo:** gravado em duas versões/arquivos (um arquivo em formato PDF e outro em formato DOC);
2. **Resumo:** gravado em duas versões/arquivos (um arquivo em formato PDF e outro em formato DOC);
3. **Reivindicações:** gravado em duas versões/arquivos (um arquivo em formato PDF e outro em formato DOC);
4. **Figuras:** gravado em duas versões/arquivos (um arquivo em formato PDF e outro em formato DOC);
5. **Seqüência Biológica (se houver):** gravado em arquivo TXT ou nas versões geradas pelo sistema SisBiolist do INPI (códigos de barras em um arquivo em PDF, e seqüência em um arquivo em TXT e um arquivo em XLM);
6. **Declaração relativa a Seqüência Biológica da Resolução INPI nº 228/09 (se houver):** gravado em duas versões/arquivos (um arquivo em formato PDF e outro em formato DOC);

Além da **Documentação Técnica**, dependendo das características de cada processo, a **CIT** poderá solicitar ao inventor a apresentação da seguinte documentação formal:

a. Cópia de Divulgação Prévia, prejudicial ou não: quando a inovação (na totalidade ou em parte) tiver sofrido divulgação pelo(s) autor(es), em um período inferior a 12 meses até a data prevista para protocolo junto ao INPI, devendo ser anexadas cópias, constando a referência bibliográfica completa, de todos aqueles materiais relacionados ao invento que foram publicados e/ou apresentados em eventos anteriores ao pedido de depósito;

b. Cópia de Convênio, Contrato, Protocolo de Intenções, Termo de Cooperação ou Edital (quando houver): quando a inovação tiver sido gerada em projeto onde a pesquisa tenha sido realizada com apoio financeiro e/ou em parceria ou tenha a participação de pesquisador(es), laboratório(s), equipamento(s) ou tecnologia(s) vinculados a outra instituição, qualquer que seja sua natureza jurídica, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, ou quando for o caso de pesquisa realizada com recursos advindos de órgão de fomento, deve ser anexada cópia do respectivo instrumento jurídico;

c. Procuração das demais Universidades/Centros de Pesquisa/Empresas participantes da Pesquisa: nos casos em que houver mais de um titular e couber à **UFPEI** efetuar o depósito/proteção da tecnologia.

No caso de pesquisa enquadrada no item “**b**” (realizada em parceria e/ou com apoio financeiro de outra instituição), e que já tenha processo sob gestão ou cadastrado junto a **CIT**, poderá(ão) o(s) autor(es) encaminhar(em) memorando informando o respectivo número do **Processo Administrativo** (aberto pela **CIT**), o título do projeto e o número de cadastro no **Sistema de Controle de Documentos - CONDOC** em substituição à documentação relacionada no referido item.

Nos casos em que a pesquisa tenha sido realizada em parceria ou, de qualquer forma, a patente tenha mais de um titular, se nada constar do instrumento jurídico apresentado pelo(s) autor(es), será necessário avaliar o percentual de titularidade de cada instituição, cabendo à **CIT** conduzir as negociações com a(s) outra(s) parte(s) interessada(s) - **Inventor Independente, Empresa, Universidade, etc.** - a fim de definir a distribuição dos eventuais rendimentos e os encargos com o depósito e a manutenção da respectiva patente.

Em caso de identificação, ao longo do processo, de erros materiais ou formais, de falta de informações, exigências do **INPI** ou qualquer outro elemento que possa inviabilizar, prejudicar ou criar dificuldades ao processo de patenteamento, a **CIT** notificará o(s) inventor(es) para que, dentro do prazo previsto, o(s) mesmo(s) providencie(m) as devidas correções, ajustes e/ou complementações necessárias.

ATENÇÃO: Os pesquisadores deverão sempre utilizar a versão vigente (última atualização) dos formulários e termos que, junto de outras informações necessárias para efetuar a **Notificação de Invenção**, serão disponibilizados aos interessados pela **Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT**, preferencialmente através de sua página eletrônica (<http://www.ufpel.edu.br/cit>).

DÚVIDAS FREQUENTES:

- a. **Somente posso Notificar uma Invenção após encerrar toda a pesquisa?** Não, pelo contrário, quanto mais inicial o estágio da pesquisa mais tempo se terá para fazer uma análise e conhecer o ambiente tecnológico e comercial, qualificando/redirecionando sua própria pesquisa e/ou evitando a execução de trabalho já realizado por outros ou sem relevância de mercado.
- b. **Preciso descrever todos os detalhes da tecnologia no formulário?** Não, o ato de notificar serve para comunicar e dar uma ideia geral do que foi desenvolvido ou se pretende desenvolver e de sua aplicação industrial/comercial. A notificação não é um Depósito de Patente, portanto, forneça apenas dados não sigilosos do seu trabalho. Na dúvida agende um atendimento junto a equipe da **CIT**.
- c. **Toda a equipe envolvida no trabalho deve ser incluída como autores?** Não, somente pode ser considerado Autor quem tiver praticado “ato inventivo”, ou seja, ter efetivamente contribuído no aspecto criativo, inovador da novidade. Trabalhos de apoio, medição, elaboração de relatórios e outros não inventivos não configuram autoria. Para evitar constrangimentos seja sempre claro com sua equipe neste aspecto, pois falsas indicações de autoria poderão comprometer a segurança futura da tecnologia.
- d. **Um dos autores não tem vínculo com a UFPel, como devo proceder?** Inclua os dados dele também. Todos os autores devem ser nomeados, mesmo aqueles sem vinculação com a **UFPel**. Se a inovação for fruto de projeto desenvolvido com a colaboração da outra instituição (com a qual este autor tenha vínculo) a **CIT** deverá ser informada em tempo para negociar junto a esta instituição os termos da titularidade e divisão de resultados. Na dúvida agende um atendimento junto a equipe da **CIT**;

3º PASSO: ANÁLISE PRÉVIA DE PATENTEABILIDADE

Ao receber uma **Notificação de Invenção**, a **Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT** irá gerar um **Número de Notificação**, que servirá para identificar o processo e o encaminhará ao autor notificante através de uma **Confirmação de Recebimento**, na qual constará o **Número de Notificação** e outras informações.

A partir do recebimento da **Notificação de Invenção**, com base na documentação apresentada e em investigação própria, a **Coordenação de Inovação Tecnológica – CIT** efetuará **Análise Prévia** da necessidade de adoção de medidas de proteção, da patenteabilidade e da viabilidade/oportunidade da invenção, sobre o qual deverá se manifestar em até 60 dias, podendo, entre outras medidas:

- a. *Acolher a **Notificação de Invenção** no estado em que se encontra, dando início imediato ao processo de preparação da documentação e depósito do pedido de patente;*
- b. *Solicitar ao(s) autor(es) correção/complementação de dados, fornecimento de esclarecimentos e/ou outras informações ou a realização das diligências que julgue necessárias ao bom êxito de um processo de depósito de pedido de patente;*
- c. *Sugerir desenvolvimento/aprofundamento da tecnologia, no sentido de qualificar a inovação e facilitar/viabilizar a formação de parcerias para o seu desenvolvimento e/ou a transferência da tecnologia à sociedade;*
- d. *Sugerir a suspensão do processo de análise, com a finalidade de prospectar/negociar/identificar melhores condições de inserção/valoração da tecnologia no mercado produtivo em momento futuro;*
- e. *Devolver a notificação ao pesquisador com a indicação dos critérios de patenteabilidade não atendidos e com as orientações e sugestões para sua adequação, permitindo que o mesmo possa, após efetuar os ajustes necessários, encaminhar nova notificação.*

Na realização da **Análise Prévia** a **CIT** será assistida pelo **Comitê Institucional de Análise de Propriedade Intelectual**, ao qual caberá a decisão final da análise e a definição pela adoção de qualquer medida de proteção, correção ou complementação de informações sobre a invenção proposta.

CRITÉRIOS DE ANÁLISE:

*“Toda invenção desenvolvida no âmbito da titularidade da **UFPeI**, nos termos da sua **Política de Inovação**, passa a compor o patrimônio tecnológico da instituição e, como tal, é papel da **CIT** zelar pela proteção deste patrimônio através da adoção das medidas adequadas à sua proteção legal em território nacional e/ou internacional”*

São consideradas inovações aptas para fins de depósito junto ao INPI, aquelas que:

- a. **Forem de propriedade (total ou em parte) da UFPeI** segundo os critérios da Lei de Patentes, da Lei de Inovação e da sua Política de Inovação Tecnológica;*
- b. Sejam passíveis de patenteamento nos termos da lei vigente e demonstrem ser inventos **inéditos, suficientemente descritos**, que contenham efetivo **ato inventivo**, representem **avanço sobre o estado atual da técnica**, bem como apresentem **viabilidade de aplicação/desenvolvimento industrial**;*
- c. Sejam aprovadas pelo **Comitê Institucional de Análise de Propriedade Intelectual**, com base no interesse para a **Universidade Federal de Pelotas** e nas diretrizes de sua **Política de Inovação**.*

4º PASSO: O PROCESSO PARA PROTOCOLO JUNTO AO INPI

Sendo favorável o parecer da equipe técnica da **CIT**, será aberto **Processo Administrativo** com a finalidade de efetuar o protocolo de **Pedido de Depósito Nacional de Patente de Invenção** junto ao **INPI**, do qual deverão constar:

NÃO FIQUE EM
DÚVIDA!

CONSULTE A EQUIPE
DA CIT QUANTAS
VEZES FOR
NECESSÁRIO!

A QUALIDADE
TÉCNICA DO
MATERIAL É CRUCIAL
PARA O SUCESSO DO
SEU PEDIDO!

- a. **Informação Tecnológica;**
- b. **Busca de Anterioridade;**
- c. **Cópia do Projeto de Pesquisa/Ensino/Extensão;**
- d. **Cópia da Confirmação de Recebimento;**
- e. **Recibo de Entrega** do meio físico (Disco de CD/DVD ou Pen-Drive) contendo os arquivos referentes à **Documentação Técnica** (Art. 6º., “d”);
- f. Manifestação favorável do **Comitê Institucional de Análise de Propriedade Intelectual;**
- g. **Outros documentos** que eventualmente tenham sido juntados, gerados e/ou solicitados no decorrer do processo de **Análise Prévia.**

Em caso de identificação, ao longo do processo, de erros materiais ou formais, de falta de informações ou qualquer outro elemento que possa prejudicar ou criar dificuldades ao processo de patenteamento, a **CIT** notificará o(s) inventor(es) para que o(s) mesmo(s) providencie(m) as devidas correções, ajustes e/ou complementações necessárias.

ATENÇÃO !

Para inovações desenvolvidas em Projetos realizados com apoio, parceria e/ou financiamento total ou parcial externo, o(s) Autor(es) deverá(ão), ainda, apresentar:

Evite fazer qualquer divulgação do conteúdo passível de ser protegido antes do depósito junto ao INPI.

A divulgação não prejudicial, ou ANO DE GRAÇA, é um recurso limitado ao Brasil e alguns poucos países, isso pode comprometer a proteção de sua invenção!

**Na dúvida,
consulte a
CIT!**

- **Cópia do Contrato, Protocolo de Intenções, Termo de Cooperação, Convênio e/ou Edital e do respectivo Plano de Trabalho, quando houver instituição, órgão de fomento e/ou empresa parceira ou de qualquer forma envolvida no projeto:** quando for o caso de pesquisa realizada em parceria e/ou com recursos advindos de órgão de fomento ou de contrato/protocolo/convênio/termo de cooperação ou de prestação de serviços tecnológicos, deve ser anexada cópia do instrumento jurídico relativo ao projeto de pesquisa ou inovação tecnológica e do respectivo plano de trabalho;
- **Cópia de Divulgação Prejudicial ou Não (quando houver):** quando a inovação (na totalidade ou em parte) tiver sofrido divulgação pelo(s) Autor(es), em um período inferior a 12 meses até a data de protocolo junto ao **INPI**, anexar cópia de todos aqueles materiais relacionados ao invento que foram publicados e/ou apresentados em eventos anteriores ao pedido de depósito. Devem ser fornecidas cópias constando a referência bibliográfica completa, a qual será informada ao **INPI** por ocasião do depósito da patente (**ATENÇÃO AOS PRAZOS**);
- **Autorização e Cessão de Inventor sem vínculo com a UFPel (quando houver):** este documento deve ser providenciado por todos os inventores sem vínculo com a **UFPel** 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.

Quando existir parceria com outra instituição (mais de um titular) a **CIT** abrirá negociação com a(s) outra(s) parte(s) interessada(s) (**Inventor Independente, Empresa, Universidade, etc.**) a fim de se definir a distribuição dos eventuais rendimentos e dos encargos com o depósito e a manutenção da respectiva patente. Nestes casos, a **CIT** irá providenciar junto aos parceiros/inventores uma **Procuração das (ou para as) demais Universidades/Centros de Pesquisa/Empresas participantes da Pesquisa (quando houver)**, bem como no caso de um dos inventores tenha vínculo com outro órgão público ou empresa privada, ou a pesquisa tenha recebido recurso e/ou utilizado equipamentos ou tecnologia da mesma, sendo necessário avaliar o percentual de titularidade a que tem direito e ter autorização do representante legal da Instituição.

Caso seja esta situação, a **CIT** se encarregará dos trâmites de documentos e da mediação das negociações.

PAGAMENTO DA TAXA DE DEPÓSITO E PROTOCOLO JUNTO AO INPI

Resolvidas eventuais incorreções/ajustes, a **CIT** irá gerar a respectiva **Guia de Recolhimento da União – GRU** da Taxa de Depósito no **INPI**, bem como de todas as demais taxas e emolumentos relativas às demais etapas e exigências cabíveis à tramitação do processo de depósito junto ao **INPI**, tomando as providências necessárias para o efetivo pagamento pela **UFPeI**;

Se houver co-titularidade, o acordo firmado poderá atribuir para outra parte a responsabilidade pelo pagamento e procedimentos de protocolo junto ao **INPI**. Neste caso, a **CIT** deverá providenciar e encaminhar, conforme o caso, procuração dando poderes ao responsável para depósito da patente e o repasse/pagamento da parte do valor que couber à **UFPeI** no acordo firmado.

De posse de todos os documentos a **CIT** efetuará o protocolo junto ao **INPI** do **Pedido de Depósito Nacional de Patente**, preferencialmente por via eletrônica (**e-patentes**), imprimindo o **Formulário de Depósito do INPI** e o respectivo **Protocolo de Depósito** (ou recebendo as respectivas cópias no caso de protocolo feito por parceiros e/ou em papel) e juntando os mesmos ao respectivo **Processo Administrativo**, que deverá ser mantido arquivado na **CIT** após se dar ciência ao inventor da efetivação do protocolo.

DO INGRESSO EM FASE INTERNACIONAL DE PEDIDO DE DEPÓSITO DE PATENTE DE INVENÇÃO/CERTIFICADO DE ADIÇÃO/MODELO DE UTILIDADE

Uma vez realizado o protocolo do **Pedido de Depósito Nacional** poderá(ão) o(s) inventor(es) requerer(em) à **CIT**, num prazo máximo de até 9 (nove) meses da data de protocolo nacional, a internacionalização da proteção, via **CUP (Convenção da União de Paris)** ou através do **PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes)**. Para tanto, o(s) inventor(es) deverá apresentar para a **CIT**, os seguintes documentos:

- a. **Memorando de Solicitação de Depósito CUP/PCT:** Dirigido ao Coordenador da **CIT**, com ciência/aval do seu superior imediato (Coordenador de Curso e/ou Diretor de Unidade);
- b. **Modelo de Negócio:** Proposta de utilização/comercialização da tecnologia que seja capaz de demonstrar capacidade econômica de suportar os custos da internacionalização e manutenção do pedido;
- c. **Acordo/Protocolo/Proposta de Interesse e/ou Edital:** Formalização de abertura de negociação ou de recebimento de proposta de transferência e/ou desenvolvimento da tecnologia com ao menos uma organização e/ou Edital Público de Fomento e/ou Contratação por órgão e/ou empresa pública que demonstre a viabilidade do Plano de Negócio apresentado.

A **CIT** deverá assessorar e apoiar o(s) inventor(es) e atuará na intermediação das negociações necessárias a elaboração do **Modelo de Negócio** e do **Acordo/Protocolo/Proposta de Interesse** ou elaboração de projeto/proposta para Edital.

No mesmo prazo, a **CIT** poderá ter também a iniciativa de propor, dando ciência ao(s) inventor(es), **Modelo de Negócio**, bem como ajustar **Acordo/Protocolo/Proposta de Interesse** ou apresentação de **Projeto/Proposta** a Edital para exploração comercial da Invenção.

A **CIT** poderá, sempre que julgar necessário, constituir banca de avaliação e/ou requerer a análise de parecerista *Ad Hoc* com notório saber sobre a tecnologia e/ou o mercado a ser atingido pela invenção, com a finalidade de embasar sua análise sobre a validação ou não da internacionalização do pedido de patente.

A **CIT** realizará a análise da viabilidade/oportunidade do pedido, submetendo o mesmo ao **Comitê Institucional de Análise de Propriedade Intelectual** para manifestação final, num prazo máximo de 30 (trinta) dias. Em sendo aprovado o pedido de internacionalização, a **CIT** dará início ao processo de depósito internacional.

IMPORTANTE

Os procedimentos e formulários utilizados para internacionalização de pedidos nacionais de patente serão aqueles estabelecidos e disponibilizados pelas **Autoridades Internacionais** competentes nos respectivos acordos da **CUP (Convenção da União de Paris)** e/ou do **PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes)**.

*A **Fase Nacional** do processo de internacionalização, que consiste no protocolo do depósito no país de destino, envolve a contratação de procurador domiciliado naquele país e o pagamento de taxas e serviços no exterior, sendo obrigação do requerente prever o tempo necessário e a disponibilidade dos recursos, não se responsabilizando a **CIT** pelo processamento de pedidos apresentados extemporaneamente e/ou pela indisponibilidade de recursos.*

Excepcionalmente, poderá(ão) o(s) inventor(es) requerer a internacionalização de inovação ainda que não possua **Modelo de Negócio** e/ou **Acordo/Protocolo/Proposta de Interesse** ou apresentação de **Projeto/Proposta a Edital**, desde que demonstre o interesse público e/ou estratégico para a **UFPel**. Neste caso, o pedido deverá ser instruído por fundamentação/justificativa técnica do(s) autor(es) e parecer de profissional(is) e/ou comissão/comitê de reconhecida expertise nomeado pela **CIT** e, após **Análise Prévia**, deverá ser ainda encaminhado ao **COCEPE** para aprovação final.

Aplicam-se aos demais mecanismos de **Proteção Intelectual** (Desenho Industrial, Registro de Marcas, Registro de Softwares, Cultivares e outros que vierem a ser criados), de forma análoga e no que for compatível, o mesmo procedimento de depósito/registro e internacionalização desta Resolução, cabendo à **CIT** a solução e adequação dos casos omissos e/ou não aplicáveis de forma direta.

DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Depois de realizado o **Protocolo do Pedido de Depósito/Registro da Tecnologia**, caberá a **CIT** assegurar a manutenção da proteção, dando início aos procedimentos de acompanhamento cartorial e pagamento das respectivas anuidades e taxas.

A **CIT** poderá, a qualquer tempo, dar início a negociações envolvendo a transferência, licenciamento e/ou desenvolvimento de tecnologia protegida de titularidade da **UFPeI**.

Não havendo nenhuma proposta de parceria para desenvolvimento, modelo, plano ou proposta de negócio e/ou comercialização, proposta de licenciamento e/ou transferência da tecnologia protegida de titularidade da **UFPeI**, poderá a **CIT**:

- a. Publicar **Edital/Extrato** de oferta da tecnologia ao mercado;
- b. Havendo manifestação do(s) interessado(s), submeter ao **Comitê Institucional de Análise de Propriedade Intelectual** a análise sobre a conveniência/interesse para a **UFPeI** em efetuar a Cessão de Direitos ao(s) Autor/Inventor(es) que, no caso de decisão favorável, deverá submeter o pedido ao **COCEPE**.

Para aquele **Pedido de Depósito Nacional de Patente** que em 12 meses não tenha sido objeto de procedimento de **PCT** ou depósito direto no exterior via **CUP**, ou aquele que, em qualquer tempo, não apresente nenhuma proposta de desenvolvimento, plano ou proposta de negócio e/ou comercialização, licenciamento e/ou transferência, poderá a **CIT**, se houver proposta, negociar sua transferência de forma gratuita, desde que atendidas pelo menos uma das seguintes condições:

- a. Se o licenciamento for feito a um ou mais de seus inventores;
- b. Se o licenciamento for feito em benefício de **Projeto de Incubação na Incubadora de Base Tecnológica** da **UFPeI**;
- c. Se a tecnologia for aplicada em **Projeto e/ou Plano de Negócio** a ser implementado no município sede da **UFPeI** e/ou da sua Microrregião;
- d. Se da aplicação da tecnologia resultar na geração de empregos para alunos e/ou egressos da **UFPeI**;
- e. Se da aplicação da tecnologia resultar projeto, contrato e/ou convênio que represente interesse, crescimento e/ou melhoria para a pesquisa, inovação tecnológica, ensino e/ou extensão da **UFPeI**;
- f. Se a tecnologia for aplicada na solução de problema de relevância/impacto social.

Havendo mais de uma proposta, será dada preferência para a proposta formulada por Inventor(es) da tecnologia e para aquela que atender ao maior número das condições previstas neste artigo.

Nos casos em que a **UFPeI** firmar contratos de licenciamento e/ou transferência da tecnologia, caberá ao(s) criador(es) a prioridade na prestação de assistência técnica e científica.

Os casos omissos serão resolvidos pela equipe técnica **CIT**, ouvido o **Comitê Institucional de Análise de Propriedade Intelectual**.

ATENÇÃO PARA O CALENDÁRIO FINANCEIRO!!!
ENTRE NOVEMBRO E FEVEREIRO A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DA
UNIVERSIDADE FICA COMPROMETIDA !!!
FIQUE ATENTO AOS PRAZOS PARA EVITAR CONTRATEMPOS !!!

ATENÇÃO !!!

**O NÃO CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DENTRO DO PRAZO
IRÁ RESULTAR NA PERDA DEFINITIVA DO PEDIDO DE
PATENTE !**

