

GUIA DE ORIENTAÇÃO SOBRE:

**PROPRIEDADE INTELECTUAL
&
PATENTES DE INVENÇÃO**



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

APRESENTAÇÃO

A **Coordenação de Inovação Tecnológica - CIT**, vinculada à **Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PRPPGI** 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 Proteção 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. Recentemente, aspectos da Proteção Intelectual também foram regulados pela Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação) e suas complementações, a Lei nº 13.243/2016 e o Decreto nº 9.283/2018. Internamente, a gestão da propriedade intelectual no âmbito da UFPel é regulada pela Resolução COCEPE nº 33, de 11 de outubro de 2018.

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

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

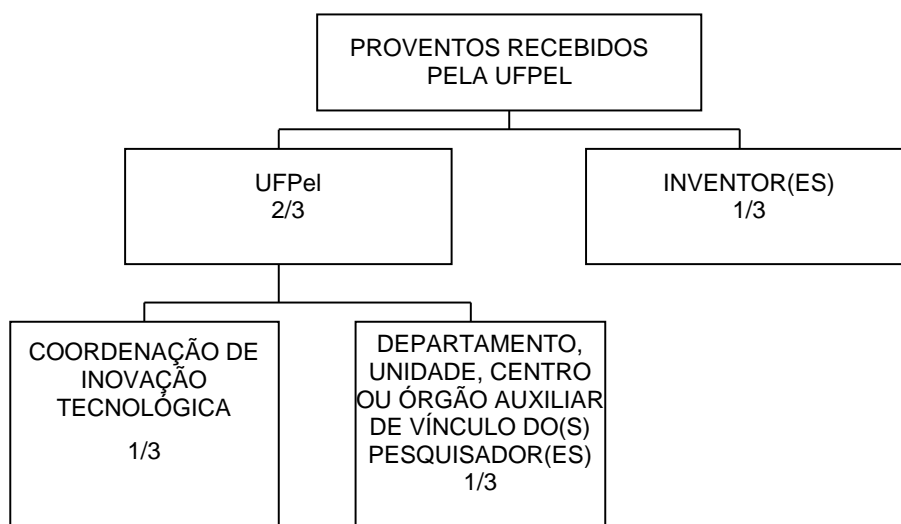
O pesquisador pertencente aos quadros das instituições públicas federais pode participar dos possíveis ganhos econômicos relativos à comercialização de patente oriunda de invenção de sua autoria, conforme estabelece o Decreto Federal nº 2.553, de 16/04/98, em uma proporção que varia de um mínimo de 0,5% (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 conjunto dos pesquisadores receberá, à título de estímulo e reconhecimento, o valor máximo estipulado em Lei, que é o de 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos 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. 12 da Lei nº 10.973/2004, “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 **UFPel**, ou com a participação desta, e que envolvam conteúdo patenteável (ou passível de qualquer outra forma de apropriação), 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 se refere 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 definitivo do processo.
- **Exploração Efetiva da Patente:** após concedida a Carta Patente, o titular terá três anos para iniciar a exploração ou comercialização ou então poderá ter de conceder uma licença compulsória a qualquer empresa ou pessoa interessada 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.

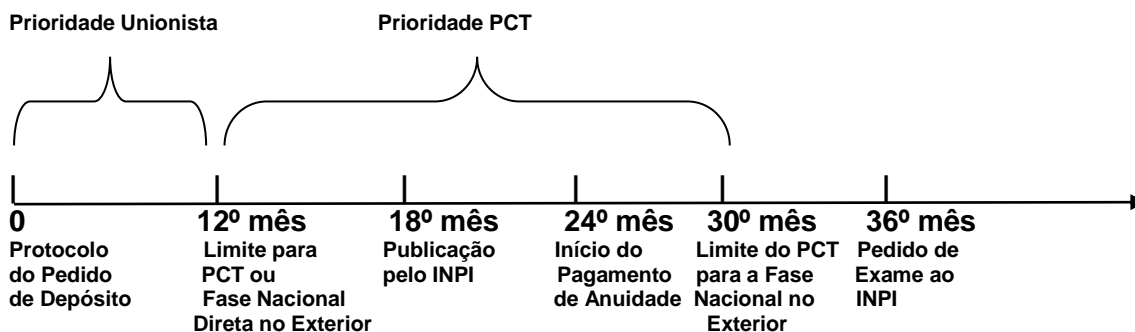
O Direito de Autor é pessoal, somente pertencendo à UFPel direitos sobre aquelas obras que forem desenvolvidas sob encomenda e com financiamento específico da instituição, nos demais casos, a titularidade é do autor e sua proteção deve ser processada pelo próprio interessado, não sendo responsabilidade 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.

CADASTRO NO SISGEN: Pedidos de depósito de patentes que forem derivados de pesquisas realizadas sobre o patrimônio genético nacional necessitam informar o número de cadastro prévio do acesso realizado, sob pena de não recebimento do pedido e aplicação das penalidades previstas pelo CGEN.

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, compete a **CIT**, independente de outras atribuições que lhe forem conferidas por norma interna da **UFPel**:

- 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.

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



EFETUANDO UM DEPÓSITO DE PATENTE NA UFPel

1º PASSO: INFORMAR A INSTITUIÇÃO SOBRE SUA INOVAÇÃO

Sempre que sua pesquisa resultar no desenvolvimento de qualquer nova forma de conhecimento ou tecnologia passível de proteção legal, você deverá comunicar formalmente a universidade.

Para efetuar esta comunicação, você precisa realizar uma **Notificação de Invenção**, através dos seguintes passos:

- a) abrir no SEI um processo do tipo **Pesquisa: Registro de propriedade Intelectual – Patentes**;
- b) preencher os seguintes formulários:

I. Formulário de Informação Tecnológica, com os dados dos autores, declarações e informações básicas sobre a Criação;

II. Formulário de Busca de Anterioridade, com os dados da estratégia e dos resultados obtidos na busca realizada em bancos de dados de patentes e de outras produções científicas sobre a tecnologia notificada, demonstrando sua novidade e não estar incluída no estado da técnica até então conhecido;

- c) encaminhar o processo para a **Seção de Depósito e Acompanhamento de Patentes – SDAP**.

Os Formulários de Informação Tecnologia e de Busca de Anterioridade estarão disponíveis no Sistema Eletrônico de Informações – SEI e deverão ser preenchidos e anexados digitalmente ao processo.

Caso nenhum dos inventores tenha acesso ao SEI, o processo poderá ser aberto pelo professor orientador ou coordenador responsável pela pesquisa na UFPel.

O processo deverá ser encaminhado no período entre o 1º e o 15º dia de cada mês.

Guia Prático do INPI para Buscas:

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

NESTA ETAPA DE NOTIFICAÇÃO INFORME APENAS DADOS RELATIVOS À APLICAÇÃO INDUSTRIAL E AOS PROBLEMAS A SEREM RESOLVIDOS E/OU VANTAGENS DA SUA CRIAÇÃO SOBRE O ESTADO DA TÉCNICA.....

NÃO INSIRA DADOS TÉCNICOS RELATIVOS AO FUNCIONAMENTO, AO ATO INVENTIVO OU A QUALQUER ELEMENTO QUE CARACTERIZE OU DESCREVA TÉCNICAMENTE SUA INVENÇÃO, ESTA FASE DO PROCESSO É PÚBLICA E NÃO ESTÁ PROTEGIDA POR ACESSO RESTRITO OU SIGILO LEGAL.

2º PASSO: ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Após recebimento da **NOTIFICAÇÃO DE INVENÇÃO**, a **Seção de Depósito e Acompanhamento de Patentes - SDAP** irá convocar o responsável pela notificação para a entrega da **Documentação Técnica** do pedido.

Esta documentação deverá ser elaborada nos termos das **Instruções Normativas 30 e 31 do INPI**, ou outras que vierem a substituí-las, e será composta pelos seguintes arquivos eletrônicos (neste caso, não serão recebidos documentos impressos), que deverão ser entregues em formato PDF, sem senhas ou macro comandos:

1. **Relatório Descritivo;**
2. **Resumo;**
3. **Reivindicações;**
4. **Figuras;**
5. **Seqüência Biológica (se houver):** quando a invenção contenha em seu objeto uma ou mais seqüências de nucleotídeos e/ou de aminoácidos, que sejam fundamentais para a sua descrição, devendo o arquivo eletrônico da Listagem de seqüências ser gerado em formato texto (TXT);
6. **Declaração relativa a Seqüência Biológica da Resolução INPI nº 228/09 (se houver);**

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.

ATENÇÃO !!!

Nos casos em que a INVENÇÃO tiver um ou mais titulares além da UFPel, se nada constar de instrumento jurídico previamente firmado, será necessário definir a forma de divisão de resultados e outras obrigações e direitos de cada titular antes da implementação de sua proteção, depósito ou registro.

Neste caso, o processo será encaminhado para o Núcleo de Proteção Intelectual e Patentes – NPIP, que irá conduzir as negociações do respectivo Acordo de Divisão de Resultados com a(s) outra(s) parte(s) interessada(s) - Inventor Independente, Empresa, Universidade, etc., nos termos previstos em resolução interna específica sobre acordos de tecnologia, somente retornando ao SDAP após formalização do respectivo acordo.

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: *Uma vez esgotado o prazo determinado pela SDAP, se o notificante não tiver implementado os ajustes, correções ou complementações solicitadas, o processo ficará suspenso por 15 dias, após os quais, não havendo manifestação da parte interessada, será concluído no estado em que estiver e arquivado definitivamente. O notificante é responsável por qualquer perda ou ônus que advir pelo não cumprimento do prazo estipulado.*

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. Se a sua intenção é dividir eventuais royalties com toda a equipe utilize o quadro existente ao final do formulário de informação tecnológica para relacionar os beneficiários.
- 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 DE TECNOLOGIA

A Análise de Tecnologia será composta de duas fases ou etapas a saber:

1. Análise Preliminar

A partir do recebimento da **Notificação de Invenção**, com base na documentação apresentada e em investigação própria, a **Seção de Depósito e Acompanhamento de Patentes - SDAP** efetuará **Análise Preliminar** que consistirá na verificação dos aspectos formais do texto, da busca de anterioridade e do cumprimento das normas de redação do INPI (ou órgão equivalente), bem como da presença de erros de grafia ou formatação, omissões relevantes e do grau de atendimento da documentação em relação aos fundamentos básicos da legislação vigente de Propriedade Industrial, podendo:

I. Em caso de identificação de erros, falta de dados ou possibilidades de melhoria, **solicitar ao notificante a realização de ajustes ou o refazimento da busca de anterioridade**, propondo sugestões de melhorias ou requerendo a complementação de informações;

II. Em caso de identificação da ausência de requisito necessário ou da presença de elemento que se mostre impeditivo da implementação de proteção ou da apropriação da tecnologia pela UFPel, **encerrar o processo de Análise de Tecnologia**, devolvendo o processo de Notificação de Invenção ao notificante, informando o mesmo dos elementos que inviabilizaram a proteção, bem como dos ajustes possíveis para nova notificação e da possibilidade de divulgação ou publicação da Criação;

III. Em caso da verificação da regularidade e adequação da documentação, **encaminhar o processo de Análise de Tecnologia para Análise Formal pelo Comitê Institucional de Propriedade Intelectual**, informando o notificante quando da inserção da avaliação da sua Criação na próxima reunião do referido comitê.

2. Análise Formal

Após recebido o processo de Análise de Tecnologia o **Comitê Institucional de Propriedade Intelectual** deliberará sobre a necessidade de adoção de medidas de proteção, da patenteabilidade, da viabilidade e oportunidade econômica da invenção, bem como da possibilidade de sua divulgação, sobre a qual deverá se manifestar, podendo:

I. Acolher a Criação no estado em que se encontra, deliberando pelo início imediato do processo de proteção (depósito ou registro), indicando as condições para sua divulgação;

II. Acolher a Criação no estado em que se encontra, deliberando pela adoção de segredo industrial, quando identificadas melhores oportunidades de inserção ou de valoração da tecnologia no mercado produtivo em momento futuro, para as quais o depósito imediato, e sua respectiva publicação, possam ser prejudiciais;

III. Postergar sua decisão, solicitando ao notificante a manutenção do sigilo e a **correção ou complementação de dados**, o fornecimento de esclarecimentos ou outras informações, bem como requerer a realização das diligências que julgar necessárias ao bom êxito da avaliação;

IV. Postergar sua decisão, solicitando ao notificante a manutenção do sigilo e **que se manifeste sobre sugestão proposta** para qualificação, desenvolvimento ou aprofundamento da tecnologia;

V. Deliberar pela não implementação de depósito ou registro, indicando os elementos impeditivos ou critérios de patenteabilidade ou registro não atendidos, bem como definir as condições para divulgação da Criação, podendo ainda fornecer orientações e sugestões para adequação ou desenvolvimento da pesquisa, permitindo que o Criador possa, se assim desejar, efetuar os ajustes necessários e encaminhar nova notificação no futuro.

CRITÉRIOS DE ANÁLISE:

*“Toda invenção desenvolvida no âmbito da titularidade da **UFPEI** 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 Propriedade Intelectual, com base no interesse para a Universidade Federal de Pelotas e nas diretrizes de sua Política de PI.***

4º PASSO: O PROCESSO PARA PROTOCOLO JUNTO AO INPI

Sendo favorável o parecer do **Comitê Institucional de Propriedade Intelectual** a equipe técnica da **SDAP** dará início ao processo de protocolo de **Pedido de Depósito Nacional de Patente de Invenção** junto ao **INPI**. 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, 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.

ATENÇÃO !

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 a alguns poucos países, isso pode comprometer a proteção de sua invenção!

**Na dúvida,
consulte a
CIT!**

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

O processo de internacionalização da proteção de tecnologias de titularidade da **UFPeI**, via **CUP (Convenção da União de Paris)** ou através do **PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes)**, dependerá da existência de parceiro interessado na exploração econômica da tecnologia.

No prazo até 9 (nove) meses a contar da data de realização do protocolo nacional, pode ser requerido à **CIT** o início do processo de internacionalização da proteção, via **CUP (Convenção da União de Paris)**, **PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes)** ou outra via da qual o Brasil seja ou venha a ser signatário. Para tanto, deverá o inventor apresentar proposta de utilização comercial da tecnologia que demonstre a viabilidade econômica da internacionalização e da manutenção do pedido ou registro no exterior.

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.

ATENÇÃO !!!

Em virtude dos prazos e custos envolvidos, requerimentos apresentados após prazo máximo de até 9 (nove) meses a contar da data de realização do protocolo nacional, bem como aqueles que não sejam capazes de demonstrar a viabilidade econômica da internacionalização e da manutenção do pedido ou registro no exterior serão indeferidos.

A internacionalização envolve procedimentos que devem ser realizados no exterior, tais como o Protocolo de Fase Nacional no país de destino, que pode envolver a necessidade de contratação de procurador domiciliado no estrangeiro e pagamento de taxas e serviços no exterior e em moeda estrangeira, entre outras atividades. Portanto, é obrigação do requerente ou proponente do projeto de utilização econômica da tecnologia prever o tempo necessário e a disponibilidade de recursos, não cabendo a **CIT** se responsabilizar pelo processamento de pedidos que forem apresentados extemporaneamente, por documentos entregues em forma e tempo inadequados, bem como pela indisponibilidade de recursos para pagamento das despesas.

Não havendo recurso orçamentário disponível na UFPeI, poderá(ão) o(s) Criador(es), se assim desejar(em), efetuar(em) a doação dos recursos necessários para a internacionalização da proteção da inovação. Neste caso, uma vez aprovado, o processo deverá ser realizado mediante a contratação de fundação de apoio, que ficará responsável pela gestão financeira do projeto de internacionalização, não restando para a UFPeI qualquer obrigação em restituir ou indenizar os doadores por eventual perda da proteção por conta da falta de recursos para sua manutenção.

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.

Para aquele Pedido de Depósito Nacional de Patente que, após 12 meses contados da data de seu protocolo junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, ou órgão equivalente, que não tenha sido objeto de nenhum procedimento de extensão internacional de sua proteção (através das modalidades CUP ou PCT) e nem tenha recebido nenhuma proposta de licenciamento, poderá a SDPA, mediante análise técnica, propor ao Comitê Institucional de Propriedade Intelectual a avaliação do interesse da sua manutenção, podendo o mesmo:

I. Deliberar pela inviabilidade da manutenção do privilégio patenteário, determinando a passagem da tecnologia para domínio público, por meio do abandono ou desistência do processo de patenteamento;

II. Deliberar pela manutenção do privilégio patentário, mantendo o direito de exploração exclusivo da UFPel por meio da manutenção dos pagamentos e obrigações impostos pelo processo de patenteamento.

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 !

