

ORIENTAÇÕES PARA COMUNICAR A INVENÇÃO NA AGITTEC

O atendimento à comunidade acadêmica é feito pela equipe da Coordenadoria de Propriedade Intelectual por meio do telefone (55) 3220 8887 ou através do e-mail agittec.pi@ufsm.br

Após este primeiro contato, a Coordenadoria de Propriedade Intelectual presta informações de como proteger a propriedade intelectual, incluindo informações de como realizar a busca de anterioridade, legislação e demais dúvidas. Se houver interesse por parte do pesquisador, haverá o agendamento de uma reunião entre o inventor e a equipe da AGITTEC, para que seja atendido de acordo com os seguintes procedimentos:

1. Reunião

Nesta fase, o pesquisador apresentará a invenção proposta e receberá informações sobre a análise prévia da tecnologia, patentes, requisitos de patenteabilidade e de proteção da propriedade intelectual na Universidade Federal de Santa Maria.

Com estas informações, ele poderá verificar se a invenção proposta atende os requisitos para pedido de proteção.

Na reunião a ser realizada com o(s) inventor(es) será(ão) tratados os seguintes itens:

- Grau de maturidade da tecnologia: análise prévia da tecnologia que abordará três aspectos, sendo eles, grau de maturidade da tecnologia, potencial mercadológico e questões institucionais como potencial e capacidade do grupo de pesquisa;
- Divulgação da tecnologia (congressos, apresentações, artigos científicos, entrevistas, entre outros);
- Atendimento aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, necessários para a concessão do pedido pelo INPI;
- Âmbito de desenvolvimento da pesquisa na UFSM: recursos utilizados (humanos, material, financeiro e conhecimento pré-existente), conforme previsto na Lei de Inovação;
- Pesquisadores envolvidos (tipo de vínculo com a UFSM, contribuição intelectual no desenvolvimento da invenção, etc.);
- Financiamento de órgãos de fomento;
- Participação de empresa privada ou de outra instituição pública no desenvolvimento da invenção;
- Busca de anterioridade em bases de patentes.

2. Formulário de Comunicado de Invenção

Após a reunião, o pesquisador preenche o formulário com o objetivo de registrar a abertura do processo interno junto à AGITTEC.

No formulário o inventor deverá informar se houve alguma divulgação da invenção, descrever o tipo e o campo de invenção, além do problema que a tecnologia resolve. No documento também deverá ser apresentado um estudo comparativo entre a tecnologia que se pretende proteger e as tecnologias atualmente utilizadas (estado da técnica), com a finalidade de demonstrar qual foi a melhoria obtida. Cabe ressaltar que esta pesquisa deverá ser realizada principalmente em referências patentárias e não apenas científicas. O formulário está dividido em seções, onde são descritas informações sobre os inventores internos e externos e financiamento do projeto, sendo extremamente relevante informar a contribuição de cada um dos inventores na presente invenção, em termos percentuais. Essas informações são necessárias à justa partilha dos direitos de propriedade intelectual no caso de licenciamento da tecnologia.

Cabe ressaltar que nenhuma interação deve ser realizada com parceiros externos sem antes estabelecer Contrato ou Convênio no qual fique definido a responsabilidade de cada uma das partes no projeto e os direitos advindos da propriedade intelectual produzida.

Para requerer a proteção de uma invenção desenvolvida na UFSM é necessário que um dos inventores se responsabilize pelo processo e informe a AGITTEC, através do preenchimento do Formulário para Comunicar Invenção.

Para completar a documentação que será encaminhada ao INPI, todos os inventores necessitam assinar a Declaração de Inventor e o Termo de Confidencialidade e Sigilo, conforme documentos padronizados pela AGITTEC.

3. Busca de Anterioridade

O pesquisador realizará a busca de anterioridade para definir o estado da técnica relacionado à invenção e auxiliar na elaboração da redação do pedido de patente.

Com base nestas informações a AGITTEC realizará a análise de patenteabilidade levando em consideração os requisitos Lei de Propriedade Intelectual para a concessão de patente no Brasil.

4. Elaboração da Redação de Patente

Com base nas informações prestadas no "Formulário para Comunicado de Invenção", a AGITTEC encaminhará o pedido de redação do relatório técnico a um escritório especializado em propriedade intelectual, que conta com profissionais em diversas áreas do conhecimento. O processo de elaboração do relatório técnico do pedido de patente é realizado com o auxílio e aprovação final dos inventores.

5. Encaminhamento do pedido ao INPI

Aprovada a redação pelos inventores, a AGITTEC realiza o depósito do pedido de patente junto Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e efetua o pagamento das taxas de depósito e manutenção do processo. Para isso, o pesquisador deverá assinar um documento no qual declara que nada tem a opor e dá pleno consentimento a que o INPI conceda a titularidade da propriedade intelectual do invento à Universidade Federal de Santa Maria. Essa declaração tem base na Lei da Propriedade Industrial em seu art. 88, que define o empregador como o titular da patente.

Em relação aos ganhos econômicos auferidos pela UFSM, resultante de contratos de licenciamento, será dada a seguinte destinação (mesmo que o pedido seja depositado em cotitularidade com outras instituições):

- I- um terço para o(s) inventor(es);
- II- um terço para o(s) departamento(s) e/ou órgão(s) da UFSM a que pertençam os inventores; e
- III- um terço para a Agittec.

6. Acompanhamento do pedido nos trâmites do INPI

A AGITTEC acompanha todas as fases do processo (do início até expirar o prazo de 20 anos de proteção) junto ao INPI, mantendo os inventores informados de todas as ocorrências do processo.

7. Transferência de Tecnologia

Ao longo da tramitação do pedido de patente junto ao INPI, a Coordenadoria de Transferência de Tecnologia conduzirá o processo nas negociações com possíveis empresas interessadas no licenciamento, ou cessão, e/ou desenvolvimento tecnológico, este serviço inclui as tramitações contratuais, além da elaboração dos contratos de transferência de tecnologia .

Os conhecimentos que não forem passíveis de proteção poderão ser transferidos na forma de contratos de transferência de Know-How, projetos de P&D, serviços qualificados, spin-offs acadêmicas. Pois trata-se de ativos que não podem ser protegidos, mas que representam oportunidades de negócios, possibilitando a difusão de conhecimentos e competências existentes nas universidades.