



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 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) serão tratados os seguintes itens:

- 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

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, qual o problema e como a tecnologia resolve o problema. 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, inclusive dos inventores externos. Essas informações são necessárias à justa partilha dos direitos de propriedade intelectual.

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

A equipe da AGITTEC realizará a busca de anterioridade para que a abrangência de resultados seja a maior possível. Outra finalidade da busca é conhecer o estado da técnica relacionado à invenção e ajudar 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

A AGITTEC acompanha todas as fases do processo (do depósito até a concessão do Certificado de Registro) junto ao INPI, mantendo os autores informados de todas as ocorrências do processo.

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 manutenção. 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 UFSM.

6. Acompanhamento do pedido nos trâmites do INPI

A AGITTEC acompanha todas as fases do processo (início até a concessão da Carta Patente) junto ao INPI, mantendo os inventores informados de todas as ocorrências do processo.

7. Transferência de Tecnologia

Após depositado o pedido de patente junto ao INPI, a Coordenadoria de Transferência de Tecnologia conduzirá o processo nas negociações com empresas interessadas na tecnologia, este serviço inclui a elaboração dos contratos de transferência de tecnologia e/ou licenciamento.

Os conhecimentos que não forem passíveis de proteção poderão ser transferidos na forma de contratos de transferência de Know-How, que se trata de um dos ativos que não podem ser protegidos, mas que representam oportunidades de negócios, possibilitando a difusão de conhecimentos e competências existentes nas universidades.