

## **EDITAL Nº 429 de 29/07/2015**

O Reitor em exercício do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público o processo de seleção de invenções para realização de buscas de anterioridade, análise de potencial de patenteabilidade e elaboração de pedidos de patentes, de acordo com as disposições deste Edital.

### **1. INTRODUÇÃO**

- 1.1. Este edital está focado no apoio aos interessados em realizar uma avaliação do potencial de patenteabilidade de invenções ou novas tecnologias (produtos ou processos tecnológicos) resultantes de suas atividades de pesquisa e, caso verificado este potencial, realizar o depósito de pedidos de patente no Instituto Nacional de Propriedade Industrial . INPI, respeitando as disposições da Resolução IFSP nº 431/2011.

### **2. OBJETIVOS**

- 2.1. Fomentar a proteção, a valorização do conhecimento científico e tecnológico gerado no IFSP através da propriedade intelectual;
- 2.2. Incentivar a busca em base de patentes e o uso da informação tecnológica contida em tais documentos, visando disseminar essa cultura aos pesquisadores da instituição;
- 2.3. Identificar as tecnologias desenvolvidas no IFSP;
- 2.4. Promover a transferência de tecnologias e viabilizar novas parcerias com o setor produtivo, visando o desenvolvimento tecnológico do país.

### **3. APOIO CONCEDIDO**

- 3.1. Serão concedidos até 08 (oito) serviços de avaliação do potencial de patenteabilidade (busca de anterioridade) e até 08 (oito) serviços de redação da patente, realizados por uma empresa especializada em propriedade intelectual e sob a supervisão do NIT do IFSP. O número de serviços a serem concedidos neste edital dependerá do atendimento das propostas aos requisitos de patenteabilidade das invenções de acordo com a lei nº

9.279, de 14 de maio de 1996, em específico com seus artigos 8º e 9º, ressaltando que os requisitos de patenteabilidade são: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

#### 4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

- **1ª Etapa . avaliação preliminar de mérito das propostas:** uma comissão julgadora definirá, com base nos critérios estabelecidos na **Tabela 2** deste edital, as propostas que serão contempladas com o serviço de avaliação do potencial de patenteabilidade (busca de anterioridade) de uma empresa que emitirá um relatório técnico.
  - **2ª Etapa . avaliação do potencial de patenteabilidade:** as propostas selecionadas na 1ª Etapa receberão esta avaliação (busca de anterioridade) de uma empresa especializada, que emitirá um relatório técnico.
  - **3ª Etapa . redação da patente:** as propostas que forem avaliadas como passíveis de patenteamento na 2ª Etapa receberão o serviço de redação (elaboração do pedido de patente) de uma empresa especializada, culminando no depósito do pedido de patente no INPI.
- 4.1. A **1ª Etapa . avaliação preliminar de mérito das propostas** é eliminatória e classificatória. A eliminação da proposta ocorrerá quando a comissão julgadora identificar um dos seguintes casos:
- 4.1.1. A proposta não se caracteriza como sendo uma tecnologia de produto ou processo passível de patenteamento, ou seja, está caracterizada como outra modalidade de propriedade intelectual, tais como: marca, direito autoral, desenho industrial, programa de computador etc.;
  - 4.1.2. A proposta não atende ao requisito de **atividade inventiva**, ou seja, a invenção decorre de maneira evidente ou óbvia para um técnico no assunto;
  - 4.1.3. A proposta se enquadra em um dos incisos do Art. 10 e Art. 18 da Lei nº 9.279/1996.
- 4.2. A **2ª etapa . avaliação do potencial de patenteabilidade** tem por objetivo realizar uma busca de anterioridade e verificar se a tecnologia (invenção/resultados da pesquisa), proposta pelo inventor atende ao requisito de novidade, ou seja, se os aspectos técnicos

da tecnologia proposta não fazem parte do atual Estado da Técnica<sup>1</sup>. É feita uma busca em diversas fontes de informação científica e tecnológica, principalmente nas Bases de Documentos de Patentes, utilizando-se palavras-chave, a Classificação Internacional de Patentes (IPC, na sigla em inglês) e outros parâmetros de busca para encontrar documentos de patente relacionados à tecnologia apresentada.

4.2.1. A empresa contratada realizará esta busca com base nas informações fornecidas pelo inventor através do **Formulário de Avaliação de Pedido de Patente** - disponível em <http://prp.ifsp.edu.br/nit/edital-do-inventor>. É **OBRIGATÓRIO** que o inventor realize sua própria busca de anterioridade, alimentando o formulário com referências de patentes relacionadas com a tecnologia apresentada, subsidiando a empresa contratada com informações mais apuradas que permitirão uma busca de anterioridade mais detalhada. A empresa contratada manterá contato frequente com o inventor de forma a sanar as possíveis dúvidas, discutir critérios de busca e verificar se a busca está dentro do escopo da tecnologia proposta.

4.2.1.1. As buscas de anterioridade poderão ser feitas nas bases de patentes do INPI, Google Patents e USPTO e outras bases disponíveis no link: <http://prp.ifsp.edu.br/nit/edital-do-inventor> . É **imprescindível** que o inventor encaminhe uma cópia de cada pesquisa efetuada em formato PDF ao submeter a inscrição.

4.2.2. Será gerado um relatório de avaliação do potencial de patenteabilidade emitido pela empresa contratada, que conterá as seguintes informações:

- Os parâmetros de busca utilizados (palavras-chave, classificação internacional de patentes, base de patentes pesquisadas, demais parâmetros de busca utilizados);
- Relação de patentes encontradas e consideradas relevantes, contendo todas as informações bibliográficas existentes na folha de rosto de um documento de patente;

---

<sup>1</sup> Compreende-se por Estado da Técnica todo o conjunto de informações disponibilizadas ao público por qualquer meio, seja oral, escrito, digitalizado, entre outro, até a data do depósito do pedido de patente.

- Análise quanto a viabilidade do depósito do pedido de patente da tecnologia apresentada, avaliando os requisitos de patenteabilidade, indicando, se existirem, os aspectos técnicos que são colidentes entre a tecnologia apresentada e os documentos de patentes existentes;
- Em anexo (mídia digital) deverão constar todos os documentos completos das patentes encontradas e que subsidiaram a elaboração do referido relatório, desde que o idioma do texto completo esteja em algum idioma ocidental.

4.2.3. Caberá ao inventor analisar o relatório de avaliação do potencial de patenteabilidade, e preparar um documento de contra-argumentação ou de concordância, conforme as datas previstas no calendário deste Edital.

4.2.4. A comissão julgadora do Edital irá, com base no relatório de avaliação de potencial de patenteabilidade, no documento de contra-argumentação ou concordância e com base nas reuniões realizadas, emitir parecer sobre o potencial de patenteabilidade das tecnologias apresentadas pelos inventores. O resultado será divulgado na data definida no calendário (Item 5).

4.3. A **3ª etapa . Redação da Patente** consiste na fase onde as propostas que apresentarem potencial de patenteabilidade, receberão o serviço de redação da patente. A empresa contratada redigirá o documento de patente, que deverá ser analisado pelo inventor para verificar a consistência das informações técnicas e solicitação das possíveis correções e adequações, conforme previsto no calendário deste Edital.

4.3.1. Após deferimento do NIT, a empresa contratada procederá com o depósito da patente junto ao INPI.

## 5. CALENDÁRIO

5.1. A tabela abaixo estabelece as datas e prazos para execução das etapas e respectivos responsáveis:

**Tabela 1: Prazos de Execução do Edital**

<b>Etapa</b>	<b>Responsável</b>	<b>Atividade</b>	<b>Data Inicial</b>	<b>Data Final</b>
<b>1ª</b>	IFSP	Inscrições	30/07/2015	10/09/2015
	IFSP/Empresa	Análise das inscrições	11/09/2015	15/09/2015
	IFSP	Divulgação do resultado ( <i>Site PRP</i> )	16/09/2015	16/09/2015
	Inventores	Recursos	17/09/2015	17/09/2015
	IFSP/Empresa	Análise dos recursos	18/09/2015	21/09/2015
	IFSP	Resultado final	22/09/2015	22/09/2015
<b>2ª</b>	Empresa	Contato com inventores	23/09/2015	13/10/2015
	Empresa	Busca de anterioridade	23/09/2015	12/11/2015
	Empresa	Entrega do relatório aos contemplados	23/09/2015	12/11/2015
	Inventores	Concordância ou contra-argumentação dos inventores	23/09/2015	19/11/2015
	Empresa	Análise da contra-argumentação	23/09/2015	27/11/2015
	IFSP	Divulgação do potencial de patenteabilidade	23/09/2015	29/11/2015
<b>3ª</b>	Empresa	Redação da patente	23/09/2015	15/01/2016
	Inventores	Análise da redação	23/09/2015	22/01/2016
	Empresa	Depósito da patente	23/09/2015	30/01/2016

5.2. A Tabela 1 estabelece os prazos para execução das etapas do Edital. As atividades das 2ª e 3ª Etapas podem se sobrepor e se adiantar de acordo com a agilidade do inventor em fornecer as informações solicitadas e da velocidade de prestação do serviço da empresa contratada.

## **6. SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS**

6.1. Os interessados deverão submeter as inscrições no período de **30/07/2015 a 10/09/2015**. Deverá ser enviado um *e-mail* para o endereço [inventor@ifsp.edu.br](mailto:inventor@ifsp.edu.br) com o assunto (*Subject*) o título: EDITAL INVENTOR 2015. Deverão ser anexados **em formato PDF** os seguintes documentos:

- **Anexo I É Formulário de Avaliação de Pedido de Patente**, disponível no site da PRP/NIT: <http://prp.ifsp.edu.br/nit/edital-do-inventor>. O formulário, devidamente preenchido, deverá ser salvo em formato PDF e ter como nome do arquivo, o nome e sobrenome do inventor (ex: %nome\_sobrenome.pdf+).
  - Documentos comprobatórios, conforme relação na primeira página do formulário do Anexo I.
  - **Pesquisa de Anterioridade** . O inventor deverá realizar busca de anterioridade em, **no mínimo, 03 bases** de patentes diferentes.
  - **Todos os anexos somados deverão atingir o tamanho máximo de 5MB.**
- 6.2. O *e-mail* será respondido ao remetente com a mensagem %RECEBIDO+, servindo essa resposta como comprovante de recebimento do *e-mail* e do arquivo com o formulário.
- 6.3. A inscrição com a ausência de qualquer um dos itens listados acima será INDEFERIDA pelo NIT. Para efeito de comprovação de envio será observada a data/hora constante no servidor de *e-mails* desta Instituição. O NIT não se responsabiliza por problemas de informática ou comunicação que impeçam o recebimento do *e-mail*.
- 6.4. O formulário deve ser encaminhado até a data limite definida no calendário do presente edital.
- 6.5. Não serão aceitas propostas entregues pessoalmente pelos inventores. É obrigatório o envio via e-mail.
- 6.6. Os formulários enviados após a data limite prevista no calendário deste edital serão automaticamente invalidados.
- 6.7. A proposta que não atender o disposto nesta seção será desclassificada.

## 7. ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- 7.1. Na primeira etapa deste edital, serão considerados os critérios e a proporção para a pontuação de acordo com a tabela apresentada a seguir:

**Tabela 2: Critérios de Avaliação da 1ª Etapa**

Aspectos Avaliados	Proporção
Estágio de desenvolvimento da invenção	15%
Resultado da busca prévia de anterioridade realizada pelo inventor	15%
Grau de inovação da invenção	40%
Aplicabilidade da invenção	30%

7.2. A análise e o julgamento do mérito das propostas serão feitos por uma comissão composta de representantes do NIT e um representante da empresa contratada.

## 8. DOS RECURSOS

8.1. Os recursos deverão ser enviados por *e-mail* até a data estabelecida no calendário deste edital. O *e-mail* deverá ser enviado para [inventor@ifsp.edu.br](mailto:inventor@ifsp.edu.br) e apresentar como assunto (Subject) o título "RECURSO - EDITAL INVENTOR 2015". No conteúdo do *e-mail* deverão constar: identificação do candidato, identificação da proposta submetida ao edital, dados para contato e texto com as argumentações e defesas do recurso.

## 9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

- 9.1. A submissão das propostas implicará na tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o inventor não poderá alegar desconhecimento;
- 9.2. As informações fornecidas no processo de inscrição e seu correto preenchimento são de responsabilidade do inventor;
- 9.3. O inventor, cuja proposta for contemplada com os serviços da empresa contratada, tem a obrigação de fornecer o detalhamento técnico, desenhos, entre outras informações solicitadas e necessárias à avaliação do potencial de patenteabilidade e à redação do relatório descritivo da patente. A omissão ou demora na entrega das informações que inviabilizem a execução dos serviços ou da empresa contratada dentro do prazo definido no calendário deste edital, acarretará na cobrança ao inventor de ressarcimento aos cofres da União de toda despesa já realizada em seu favor;

- 9.4. Os compromissos elencados no item 9.3 se aplicam aos inventores independentes ou àqueles que no futuro não tenham mais vínculo com o IFSP;
- 9.5. Toda comunicação eletrônica entre os inventores e a empresa contratada deverá ocorrer com cópia para o NIT, através do *e-mail* [inventor@ifsp.edu.br](mailto:inventor@ifsp.edu.br);
- 9.6. Para fins deste Edital, invenção pode ser considerada como o resultado que proporcione a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo que resulte em novos produtos ou processos tecnológicos;
- 9.7. Os inventores cujas propostas forem consideradas sem potencial de patenteabilidade poderão solicitar ao NIT a emissão de documento que permita aos mesmos procederem com o depósito do pedido de patente por conta própria;
- 9.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Núcleo de Inovação Tecnológica ouvida a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação.

São Paulo, 29 de julho de 2015.

WHISNER FRAGA MAMEDE\*

Reitor em exercício - IFSP

***\*O original está assinado.***