



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

PORTARIA N.º 1.029, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

Estabelece o processo para comunicação de invenção e tramitação dos pedidos de patente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP.

O REITOR EM EXERCÍCIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria 988 de 26 de março de 2018 e,

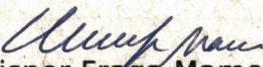
CONSIDERANDO:

- A lei 9279 de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial;
- A resolução 159/2017, que cria a Agência de Inovação do IFSP;
- A resolução 431/2011, que regulamenta o Núcleo de Inovação Tecnológica do IFSP e sua alteração parcial, aprovado pela resolução 160/2017;
- A resolução INPI nº 191 de 18 de maio de 2017, que prioriza o exame de pedido de patentes depositadas por Instituições de Ciência e Tecnologia.
- Que o interesse da administração pública na proteção intelectual é a transferência tecnológica, gerando desenvolvimento científico e tecnológico e benefícios para a sociedade.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar, a partir desta data, o processo para comunicação de invenção e tramitação dos pedidos de patente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.


Whisner Fraga Mamede
Reitor em Exercício



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

PROCESSO PARA COMUNICAÇÃO DE INVENÇÃO E TRAMITAÇÃO DOS PEDIDOS DE PATENTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

CAPÍTULO I DO OBJETIVO

Art. 1.º Esta portaria tem por objetivo estabelecer o processo para Comunicação de Invenção e tramitação dos pedidos de patente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).

CAPÍTULO II DO ENVIO E ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO DE INVENÇÃO

Art. 2.º As criações ou produções científicas e tecnológicas do IFSP, nos termos da Resolução nº 431/2011, passíveis de proteção por meio de registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), deverão ser comunicadas à Coordenação de Pesquisa e Inovação do câmpus.

Parágrafo Único. A Comunicação de Invenção deverá ser encaminhada por um servidor do IFSP, doravante denominado proponente, em Formulário disponibilizado pela Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia do IFSP (INOVA IFSP).

Art. 3.º Compete à Coordenação de Pesquisa e Inovação do câmpus:

- I. Conferência da documentação: verificar se as informações do Formulário de Comunicação de Invenção foram preenchidas corretamente.
- II. Análise do quesito novidade: verificar se a busca de anterioridade foi realizada adequadamente e, quando necessário, instruir o proponente sobre como fazer a busca de anterioridade.
- III. Quando atendido os incisos I e II, obter ciência do Diretor-Geral do câmpus e enviar o processo à INOVA IFSP.

Art. 4.º Compete à INOVA IFSP:

- I. Conferência da documentação: verificar se as informações necessárias para a análise da Comunicação de Invenção foram preenchidas corretamente.
- II. Análise do quesito novidade: análise sobre a pesquisa de anterioridade realizada pelo proponente. Será analisada a amplitude da busca em termos das palavras-chave e bases de patente utilizadas, e se o critério de novidade foi atendido.
- III. Valoração preliminar da tecnologia: será analisado o potencial de transferência da tecnologia e a forma mais adequada para proteção intelectual.

§ 1º. Caso o processo esteja incompleto e/ou não cumpra os requisitos dos incisos I, II ou III, este será devolvido com a devida justificativa à Coordenação de Pesquisa e Inovação do câmpus, para ciência e encaminhamento do processo ao proponente.

§ 2º. Caso o processo seja aceito para continuidade, o Núcleo de Inovação Tecnológica do IFSP encaminhará um memorando confirmando a aceitação para prosseguimento no processo de

Assinatura



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO**

proteção intelectual, que no caso dos docentes, poderá ser utilizado para fins de comprovação da atividade.

§ 3º. No caso de proteções formais indicadas como patente, passíveis de depósito junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o processo seguirá o trâmite previsto a partir do capítulo III. Nos demais casos de proteção, a INOVA IFSP instruirá o proponente sobre documentação adicional a ser enviada.

**CAPÍTULO III
DA PROSPECÇÃO DE INTERESSADOS NA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

Art. 5º. Considerando que o objetivo maior da proteção intelectual no IFSP é a transferência de tecnologia e a extensão dos benefícios da tecnologia à sociedade, serão priorizados os pedidos de proteção intelectual que tenham interesse formal manifestado por organizações públicas ou privadas.

Parágrafo Único. A INOVA IFSP, o Coordenador de Pesquisa e Inovação e o proponente deverão atuar em conjunto para prospectar interessados na transferência da tecnologia. Somente após a manifestação formal de potenciais interessados é que será dada continuidade ao processo de proteção formal da invenção.

**CAPÍTULO IV
DA ELABORAÇÃO DA REDAÇÃO DO PEDIDO DE PATENTE E DO DEPÓSITO
NO INPI**

Art. 6º. Após confirmação de interesse formal de uma instituição pública ou privada quanto à transferência da tecnologia pertinente, o processo será enviado à empresa contratada pelo IFSP para busca de anterioridade e redação do pedido de patente, a fim de verificar o atendimento legal dos quesitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, necessários à concessão de uma patente.

§ 1º. Este procedimento está sujeito à disponibilidade orçamentária do IFSP e, no caso de realização por meio de empresa contratada, viabilidade contratual para utilização dos serviços em referência.

§ 2º. O proponente tem a responsabilidade de atender às solicitações de fornecimento de informação, dentro de prazo a ser acordado com a INOVA IFSP.

Art. 7º. A redação do pedido de patente será enviada ao proponente para que manifeste concordância ou, caso discorde, manifeste necessidades de alteração.

§ 1º. Caso os critérios legais não sejam atendidos, um relatório será enviado ao proponente, para que possa analisar e manifestar concordância com o relatório ou emitir contra-argumento a fim de justificar a possibilidade de patenteamento.

§ 2º. A INOVA IFSP e a eventual empresa contratada irão elaborar e analisar a redação do pedido de patente, mas devido ao conhecimento específico, cabe ao proponente a inteira

Am



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO**

responsabilidade por analisar o pedido a fim de verificar se a redação adotada descreve corretamente a invenção desenvolvida.

Art. 8º. Após aprovação pelo proponente, a INOVA IFSP irá proceder com o depósito da patente junto ao INPI.

Parágrafo Único. Processos que envolvam cotitularidade deverão ainda contemplar um instrumento jurídico com previsão de direitos e obrigações de cada parte, bem como o percentual de cotitularidade.

**CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 11. Poderão ser publicados editais específicos com intuito de identificar invenções do IFSP, analisar o potencial de patenteabilidade e dar seguimento, quando for o caso, ao processo de redação e registro da patente no INPI.

Art. 12. Casos omissos serão decididos pela INOVA IFSP.

Am

Comunicação de Invenção

À Diretoria da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia – INOVA IFSP

Assunto: Solicitação de Análise do Potencial para Proteção Intelectual

Eu, **(nome completo), (RG), (CPF), servidor (do campus)**, encaminho a esta Diretoria os documentos abaixo relacionados, a fim de dar início à avaliação sobre a melhor forma de proteção intelectual da invenção denominada “”

São Paulo, ____ de _____ de 20__.

Atenciosamente,

Assinatura do Proponente

Wm

1. DADOS DO(S) TITULAR(ES)

(Preencha o quadro abaixo somente se a patente for em cotitularidade com empresas, órgãos públicos ou pessoas físicas sem vínculo com o IFSP. Caso haja participação de servidores de outras instituições, é obrigatório indicar as instituições neste quadro. Em caso de dúvidas, entre em contato com o NIT.)

Nome da Instituição/ Empresa	Departamento ou responsável para contato	Telefone/ e-mail
IFSP	INOVA IFSP	(11) 3775-4570 inova@ifsp.edu.br
Instituição 2		
Instituição X		

O percentual pode ser decorrente de negociação entre as partes. Caso não haja instrumento prévio que preveja a participação de cada parte, utilizar os seguintes critérios: (A) valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria; (B) recursos humanos envolvidos; (C) Recursos financeiros e materiais, incluindo uso de laboratórios e materiais de consumo. Em cada critério, a soma dos percentuais de cada instituição precisa totalizar 100%. O percentual de participação final de cada instituição deve ser uma média simples do percentual de participação em cada critério.

Critério	% de cada Instituição			% Total
	IFSP	inst. 2	inst. x	
Valor agregado do conhecimento existente no início da parceria				100%
Recursos humanos envolvidos				100%
Recursos financeiros e materiais				100%
Participação Final				100%

(Caso o IFSP seja detentor de 100%, não é preciso justificar. Caso contrário, a justificativa é obrigatória para explicar a participação de cada instituição em cada um dos critérios.)

Justificativa
a) Conhecimento Aportado
b) Recursos Humanos
c) Recursos Financeiros e Materiais

Luiz

2. DADOS DO(S) INVENTOR(ES)

a) IDENTIFICAÇÃO DOS INVENTORES

(Indicar todos os inventores, mesmo os que não pertencem ao IFSP. Copiar e preencher o quadro abaixo com informações de todos os inventores.)

Nome civil completo:		
Vínculo com o IFSP:		
<input type="checkbox"/> Professor <input type="checkbox"/> Técnico-administrativo <input type="checkbox"/> Aluno. Indicar nível e curso: _____		
Participante externo ao IFSP:	<input type="checkbox"/> Professor <input type="checkbox"/> Técnico-administrativo <input type="checkbox"/> Aluno graduação <input type="checkbox"/> Aluno pós-graduação <input type="checkbox"/> Outro: _____	Informe Instituição/ Empresa:
Os dados a seguir serão necessários para o preenchimento dos documentos para solicitação da proteção:		
Endereço Completo:		
Bairro:	CEP:	Cidade:
Telefone comercial:	Celular:	E-mail:
Identidade nº:	Órgão expedidor:	Data de emissão:
CPF:	Data nascimento:	Estado civil:
Nacionalidade:	Profissão:	

b) PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DOS INVENTORES DO IFSP PARA EFEITO DE DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES

Conforme a Lei 10.973/2004 e a Resolução IFSP 431/2011, os inventores vinculados ao IFSP terão direito a 1/3 (um terço) da parte que cabe ao IFSP, caso haja licenciamento com pagamentos de royalties da possível patente resultante desta proposta. Na tabela abaixo, indicar o percentual que cabe a cada pesquisador do IFSP (totalizando 100%).

Nome do Pesquisador do IFSP	%

Uuu

3. ANTERIORIDADE DA INVENÇÃO**a) PALAVRAS-CHAVE RELACIONADAS AO PRESENTE INVENTO***(Relacione abaixo as palavras-chave utilizadas na busca de anterioridade):*

Português	Inglês
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.

b) INDICAR AS BASES DE PATENTES CONSULTADAS E RELACIONAR OS DOCUMENTOS ENCONTRADOS NA BUSCA DE ANTERIORIDADE EM BASES DE PATENTE QUE INFLUENCIEM NO REQUISITO NOVIDADE E/OU QUE POSSAM SER UTILIZADOS COMO MODELO PARA A DESCRIÇÃO DO INVENTO PROPOSTO:

*Solicite à INOVA IFSP material sobre como realizar Busca Patentária.***Bases de Patentes Consultadas**

Título documento de patente	Nº do documento de patente	Diferença(s) da invenção proposta em relação ao documento relacionado (destacar as vantagens da invenção)

*(Anexar os documentos encontrados em formato *.PDF).*

c) RELACIONAR ARTIGOS CIENTÍFICOS QUE INFLUENCIEM NO REQUISITO NOVIDADE E/OU QUE POSSAM SER UTILIZADOS COMO MODELO PARA A DESCRIÇÃO DO INVENTO PROPOSTO

Título do artigo	Autores

*(Anexar os artigos em formato *.PDF).*

4. INFORMAÇÕES SOBRE O INVENTO

a) TÍTULO DO INVENTO

Utilizar palavras que identifiquem exatamente o objeto (produto e/ou processo) proposto para proteção.

b) CLASSIFICAÇÃO POR ÁREA

(1=Baixa; 2=Média; 3=Alta)

Área	Afinidade
Agropecuária (Tecnologias aplicadas na exploração ordenada dos recursos naturais, vegetais e animais em ambiente natural e protegido)	
Alimentos (Tecnologias aplicadas na produção, processamento, análise, transporte, embalagens de alimentos)	
Energia (Tecnologias aplicadas na geração, produção e/ou distribuição de energia elétrica, petróleo, biodiesel, etc.)	
Máquinas e equipamentos (Tecnologias aplicadas em máquinas e equipamentos utilizados na produção e/ou análises diversas)	
Saúde e cuidados pessoais (Tecnologias aplicadas na medicina, fármacos, cosméticos, etc.)	
Tecnologias da Informação e Comunicação (Tecnologias aplicadas à criação, tratamento e transmissão da informação de um local para o outro, a pequena ou grande distância, abrangendo computadores, comunicação, controle e automação)	
Demais áreas não contempladas na classificação (Descreva aqui)	

c) DESCRIÇÃO DO INVENTO

(Apresente seu invento com suficiência descritiva e indique, quando for o caso, a melhor forma de execução. Dependendo da área de invenção, descreva a composição, processo de preparação, posologia, forma de administração, efeitos adversos, direção do fluxo, descrição detalhada das peças, passo a passo do processo, lista de todas as aplicações, etc.)

d) DESCREVA OBJETIVAMENTE O CAMPO DE APLICAÇÃO

(Identificar o setor técnico que a invenção está se referindo, deve-se utilizar apenas um conceito inventivo, mesmo que a patente se refira a mais invenções inter-relacionadas. Ex.: novo uso do equipamento, processo para tratamento de efluentes, equipamento para (...), processo para extração do composto (...), etc.)

e) DEFINIR OS OBJETIVOS DA INVENÇÃO

(Definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica; ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado: ex.: eficiência, produtividade, custo, qualidade do produto, redução de resíduos, etc.)

f) FIGURAS

(Listar os desenhos, figuras, gráficos, fluxogramas. Desenhos: traços indeléveis firmes, uniformes e sem cores, que permitam sua reprodução. Os desenhos deverão ser isentos de textos e conter apenas termos indicativos).

SS

Figura 1.: (...)

g) REININDICAÇÃO

(ESTA É UMA DAS INFORMAÇÕES MAIS IMPORTANTES DO FORMULÁRIO.) Indicar claramente se a patente é de processo ou de produto e indicar a reinvidicação, ou seja, o que exatamente se deseja proteger por meio da patente)

h) RESUMO

(Deve conter preferencialmente de 50 a 200 palavras, apresentando um sumário do que foi exposto na descrição).

5. INFORMAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO INVENTO

a) QUAL O GRAU DE MATURIDADE (DESENVOLVIMENTO) DO SEU PROJETO/INVENTO (TRL*)?

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> TRL 1 | <input type="checkbox"/> TRL 4 | <input type="checkbox"/> TRL 7 |
| <input type="checkbox"/> TRL 2 | <input type="checkbox"/> TRL 5 | <input type="checkbox"/> TRL 8 |
| <input type="checkbox"/> TRL 3 | <input type="checkbox"/> TRL 6 | <input type="checkbox"/> TRL 9 |

***TRL: Maturidade de uma tecnologia**

TRL (*Technology Readiness Level*) é um padrão métrico amplamente empregado para avaliar a maturidade de uma tecnologia e, do ponto de vista de P&D, consiste de uma de uma escala entre 1 e 9. Cada nível caracteriza o progresso de desenvolvimento de uma dada tecnologia, desde a ideia (nível 1) até o ponto que o desenvolvimento (ou produto) está completo e comercialmente desenvolvido (nível 9). Descrição dos níveis, com base na norma ISO 16290:2013:

TRL	NÍVEL DE MATURIDADE
1	Princípios básicos são observados e reportados
2	Conceito tecnológico e/ou aplicação elaborada
3	Estabelecimento de função crítica de forma analítica/experimental e prova de conceito
4	Validação funcional dos componentes em ambiente de laboratório
5	Validação das funções críticas dos componentes em ambiente relevante
6	Demonstração das funções críticas do protótipo em ambiente relevante
7	Demonstração de protótipo do sistema integrado em ambiente operacional
8	Sistema qualificado e finalizado (incorporado comercialmente)
9	Sistema preparado para fabricação em larga escala

b) DATAS DE EVENTOS NO DESENVOLVIMENTO DO INVENTO:

EVENTO	DATA APROXIMADA
Concepção	
Croquis e Desenhos	
Primeira Descrição (projeto técnico)	
Protótipo em Operação	
Primeira publicação/apresentação	
Outros (discriminar)	

É obrigatório informar a data prevista para se concluir o protótipo em operação.

	Sim	Não
1. A presente invenção já foi divulgada fora do IFSP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. A presente invenção foi divulgada no IFSP (dissertação, tese, monografia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. O presente invento já foi revelado a alguma empresa ou instituição de ensino e pesquisa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

c) Se 1 for afirmativo, informe detalhadamente, as circunstâncias e informe detalhes da publicação.

Alertamos que a divulgação de aspectos da invenção que porventura não tenham sido comunicados, podem prejudicar a expedição da carta-patente no Brasil, assim como eventuais solicitações de patenteamento no Exterior.

d) Se 2 for afirmativo, informe a data da divulgação e o título do trabalho.

e) Se 3 for afirmativo, informe nome, contato e telefone do envolvido.

Am

6. INVESTIMENTOS NA PESQUISA

a) O invento faz parte de algum projeto institucional?

Sim

Informar o Projeto:

Não

b) A invenção é resultado de um projeto de parceria envolvendo outra instituição pública ou privada?

Sim

Relacionar as instituições:

Não

c) Caso b) seja positivo, foi firmado um convênio ou acordo de cooperação? Encaminhar cópia do convênio ou acordo em anexo.

Sim

Não

d) Caso b) seja positivo, a Instituição ou Empresa foi informada sobre a invenção?

Sim

Relacionar as instituições:

Não

Uuu

7. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

a) NA SUA OPINIÃO, QUAL É A POTENCIALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DA INVENÇÃO?

<input type="checkbox"/>	1. Não vejo potencial para comercialização
<input type="checkbox"/>	2. Existe potencial, mas desconheço mercados e/ou empresas que possam se interessar pela tecnologia
<input type="checkbox"/>	3. Conheço mercados e/ou empresas que talvez se interessem pela tecnologia
<input type="checkbox"/>	4. Conheço empresas que com certeza se interessarão pela tecnologia
<input type="checkbox"/>	5. Já existem empresas interessadas em aplicar a tecnologia

Caso a resposta seja 3, 4 ou 5, complementar no campo abaixo (Comentários).

b) JUSTIFICATIVA

(Com base nas respostas acima, apresentar os potenciais mercados/setores/empresas que estão interessados ou poderão se interessar pela tecnologia).

uuu

8. DECLARAÇÃO**(Válida para todos os inventores relacionados):**

Declaro que:

1. Assumo o compromisso de prestar a qualquer momento as informações solicitadas pela INOVA IFSP, mesmo que não haja vínculo com o IFSP (no presente momento ou futuramente).
2. As informações apresentadas no presente documento são verdadeiras e não infringem direitos de terceiros, bem como estou ciente da obrigação de confidencialidade sobre estas.
3. Todos os participantes no desenvolvimento do presente invento foram devidamente relacionados, isentando o Núcleo de Inovação Tecnológica e o IFSP de qualquer responsabilidade por eventual equívoco ou omissão verificado quanto aos autores e à originalidade do invento desenvolvido.
4. Estou ciente da legislação pertinente à matéria, bem como das normas internas do IFSP relacionadas à propriedade intelectual, incluindo, mas não se limitando à Resolução nº 431/2011 e à Portaria XX/2018.

São Paulo, (dia) de (mês) de (ano).

Ciência do(s) Inventor(es):

- 1) Nome: _____
Assinatura _____
- 2) Nome _____
Assinatura _____
- 3) Nome _____
Assinatura: _____

Ciência do Diretor-Geral do Câmpus:_____
Local/Data_____
Assinatura e Carimbo
Diretor-Geral do Câmpus