

INFORMATIVO ÁGORA

Patentes: a essencialidade da busca de anterioridade para o sucesso de um produto ou processo patenteável

Visando esclarecimentos sobre o processo de patenteabilidade e proteção dos bens intangíveis no âmbito da Unimontes, o Ágora – Núcleo de Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica, elaborou o presente informativo, para orientar os docentes e discentes da Unimontes, quanto aos procedimentos regimentais e legais adotados.

Inicialmente, salienta-se que, o Ágora - Núcleo de Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica têm as seguintes competências, de acordo com o Art. 16, §1º, da Lei 9.279/96:

Art. 16. Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT (UNIMONTES) pública **deverá dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica** (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016) (no caso da Unimontes, temos o Ágora - Núcleo de Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica).

§ 1º São competências do Núcleo de Inovação Tecnológica a que se refere o Art. 16, entre outras: (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

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 na forma do art. 22;

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;

VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para as atividades previstas nos arts. 6º a 9º; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

Para desenvolvimento das competências do Ágora, procedimentos padrões são adotados. Neste informativo trataremos dos procedimentos no caso de "Patentes de Invenção" e/ou "Patente de Modelo de Utilidade", quais sejam:

1. Conhecimento da "invenção" (o pesquisador e/ou inventor independente, deve levar ao conhecimento do Ágora a invenção, criação e/ou pesquisa passível de gerar um produto, processo ou serviço inovador);

2. Busca de anterioridade, em três fases:

2.1. Busca prévia (Rede mundial de computadores, a exemplo do *Google Patents*);

2.2. Busca em base de dados de patentes (nacional (INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e internacionais (*EPO, USPTO, WIPO, JPO, Thomson Innovation*));

2.3. CEDIN - Centro de Disseminação da Informação Tecnológica.

Ressalta-se que, atualmente, o INPI **suspendeu** a busca do CEDIN, e, portanto, o Ágora, para emissão do parecer sobre patenteabilidade (ser ou não patenteável), encerrará a busca de anterioridade na etapa 2.2.

Salienta-se que, a busca de anterioridade tem as seguintes funções:

1. Averiguar se a tecnologia tem ineditismo (é inédita, não é inédita) ou, possuindo uso prático, seja suscetível de aplicação industrial, desde que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Assim, se houver uma patente (de invenção ou de modelo de utilidade), que tenha características idênticas, ou, inclusive, utilize as mesmas condições, esta “pode” servir para indeferir o pedido, quando o examinador analisá-la (por isso a essencialidade da busca de anterioridade);

2. Para inserir no campo “Estado da Técnica”: diferente de um artigo ou uma dissertação, a patente **deve sempre mostrar as vantagens da tecnologia em relação ao que já existe**, observando, sempre, a Lei de Inovação (Lei nº 9.279/96) e as Instruções Normativas do INPI, visto que, **REDAÇÃO DE PATENTE É COMPLETAMENTE DIFERENTE DE UM ARTIGO.**

Quando o pesquisador/inventor **ENCONTRAR PATENTES SIMILARES, IGUAIS, ANÁLOGAS, IDÊNTICAS, PARECIDAS, QUE TENTAM RESOLVER O MESMO PROBLEMA TÉCNICO, ESTAS DEVEM SER CITADAS COMO FORMA DE CONFRONTÁ-LAS COM A “NOVA” TECNOLOGIA DO PESQUISADOR/INVENTOR**, sempre pensando em exaltar a patente de autoria do solicitante e/ou titular da invenção, pois a comparação com patentes existentes é essencial (não é recomendado omitir o “Estado da Técnica”, porque o Examinador do INPI vai encontrá-la, pois estudou e foi treinado para isso);

3. Para elaboração das Reivindicações ou Quadro Reivindicatório: o pesquisador/inventor tem o dever de pesquisar e conhecer as patentes da área já existentes. É importante, sobretudo, essencial, esse procedimento, pois, no momento do pleito deve existir uma preocupação com o que deve ser escrito, para que as reivindicações não se tratem de algo já pleiteado antes (“Estado da Técnica”), em obediência aos requisitos legais: Novidade, Atividade Inventiva, Aplicação Industrial e Suficiência Descritiva (Art. 8º, da Lei 9.279/96).

Realizado o procedimento de conhecimento da invenção e busca de anterioridade, torna-se possível a emissão do parecer pelo **Ágora**, sobre a **“conveniência de proteção das “criações” desenvolvidas na instituição”**, **permitindo, assim, o seguimento do processo, de acordo com procedimentos internos adotados pelo Ágora.**

Portanto, diante dos esclarecimentos prestados, solicitamos, por gentileza, que os setores da Unimontes que tiverem como resultado de suas pesquisas, produto, processo ou serviço inovador, que compareçam ao **Ágora**, para maiores informações e proteção das criações.

Atenciosamente,

Ágora Unimontes

ÁGORA UNIMONTES

Av. Dr. Ruy Braga, s/n, Vila Mauricéia, Montes Claros/MG, CEP 39.401-089. Prédio 7 (Fadenor), sala 303.

Telefone de contato: (38) 3229-8156

e-mail: agora@unimontes.br

Site: <http://www.agora.unimontes.br>

Dúvidas e sugestões: <http://www.agora.unimontes.br/index.php/contato>

Facebook: [Ágora Unimontes/@AgoraUnimontes](https://www.facebook.com/AgoraUnimontes/)

Dario Alves de Oliveira

Coordenador de Inovação Tecnológica

(Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4782483369059714>)

Carla Soares Godinho

Gestora em Ciência, Tecnologia e Inovação (Gestora CTI)

(Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3157448451994987>)

Roseli Aparecida Cardoso Vieira e Medeiros

Gestora em Ciência, Tecnologia e Inovação

(Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4342927282904929>)

Kevin Jonas Teixeira Santos

Bolsista Iniciação Científica (BIC)

(Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2239707104559789>)