

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Título: ■ [S] Depósito de Patente de Invenção ou de Modelo de Utilidade

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Quantidade de Encontros Presenciais:

0

Observação Quantidade de Encontros:

Não há previsão de visitas para este produto.

Público Alvo:

ME - Microempresa

Complemento Público Alvo:

Porte: Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual, Produtor Rural, Artesão.
Setor: Indústria, Comércio, Serviços, Agronegócio.
Segmento: Qualquer Segmento.

Objetivo:

Fornecer consultoria para pedido de depósito de Patente de Invenção (PI) ou de Modelo de Utilidade (MU) no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Observação 01: O Pagamento da GRU e demais taxas do processo são de responsabilidade do solicitante e seus valores não estão inclusos na consultoria. A Patente de Invenção ou Modelo de Utilidade a ser depositado deve ser da Empresa demandante, o Cliente NÃO pode contratar o produto para uma Empresa terceira.

Observação 02: É vedado o serviço de acompanhamento continuado do processo junto ao INPI.

ETAPA 01 | ALINHAMENTO E ANÁLISE DE VIABILIDADE

- Realizar reunião para alinhamento da demanda, objetivos, premissas e restrições do serviço.
- Verificar nas principais bases de patentes nacionais e internacionais (no mínimo, consulta a três bases) se parte ou a totalidade da tecnologia já está protegida por terceiros.
- Analisar a demanda com base nos artigos 10 e 18 da Lei 9.279/96 (LPI). Tendo como suporte o relatório de busca, analisar se a invenção ou modelo de utilidade atende aos requisitos de patenteabilidade, a saber: novidade, atividade inventiva/ato inventivo e aplicação industrial (Artigos 8º, 9º, 11, 13, 14 e 15 da LPI). Ademais, analisar também as condições do pedido, descritas nos Artigos 22, 23, 24 e 25 da LPI.
- Caso o empresário tenha interesse em proteger a sua invenção ou modelo de utilidade em outros países, incluir análise referente à possibilidade de proteção, de acordo com a legislação desses países.
- Informar que existe a opção do usuário ter uma “Opinião Preliminar” a respeito da patenteabilidade da matéria reivindicada (Resolução INPI PR nº 123 de 29/11/2013 e Guia rápido de Opinião Preliminar).
- Informar que o usuário pode solicitar prioridade no pedido de patente, desde que esteja de acordo com uma das modalidades descritas na Portaria PR nº 79 de 16/12/2022.

ENTREGAS DA ETAPA 01:

- Documento contendo os responsáveis pela prestação do serviço; o escopo do serviço; o plano de ação com o cronograma das atividades; quaisquer outros aspectos acordados entre as partes.
- Relatório de potencial de patenteabilidade e, quando for o caso, de possibilidade de proteção da invenção ou modelo de utilidade em outros países, assinado pela empresa demandante.

ETAPA 02 | PROTOCOLO DO DEPÓSITO DE PATENTE OU MODELO DE UTILIDADE

Realizar o cadastro no e-INPI.
Emitir Guia de Recolhimento da União (GRU) e verificar se a empresa demandante realizou o pagamento.
Preencher e enviar os formulários eletrônicos, por meio do e-Patentes, contendo:

- Resumo;
- Relatório descritivo;
- Reivindicações;
- Comprovante de pagamento da taxa do INPI;
- Desenhos (se houver);
- Listagem de sequência biológica (se houver).

ENTREGAS DA ETAPA 02:

- Recibo do depósito de Patente de Invenção ou de Modelo de Utilidade emitido pelo INPI.
- Declaração, assinada pela empresa demandante, atestando o recebimento da(s) entrega(s) realizadas pela prestadora de serviço e que a prestadora de serviço explicou presencialmente à empresa demandante o conteúdo da(s) entrega(s) efetivadas.

ETAPA 03 | Orientações sobre proteção em outros países (A DEPENDER DO INTERESSE DO EMPRESÁRIO NA PROTEÇÃO EM OUTRO(S) PAÍS(ES))

• Orientar o empresário sobre as duas formas de requerer a proteção em outros países, de acordo com os seus objetivos de negócio, informando sobre procedimentos, prazos e escopos de proteção: 1. por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) **ou** 2. diretamente no país onde se deseja obter a proteção - via Convenção da União de Paris (CUP).

ENTREGAS DA ETAPA 03:

- Guia orientativo contendo os procedimentos, os prazos e os escopos de proteção para requerer a patente em outros países, de acordo com a forma adequada a seu caso.
- Declaração, assinada pela empresa demandante, atestando o recebimento da(s) entrega(s) realizadas pela prestadora de serviço e que a prestadora de serviço explicou presencialmente à empresa demandante o conteúdo da(s) entrega(s) efetivadas.

Descrição dos Serviços:

Conteúdo programático:

Não se aplica.

BENEFÍCIOS

Patente é um título dado por um país ao requerente de uma criação ou de um aperfeiçoamento tecnológico.

- **Patente de Invenção (PI):** relacionada a produtos ou processos.
- **Modelo de Utilidade (MU):** objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

As vantagens são:

- Direito exclusivo à exploração comercial da invenção ou modelo de utilidade para a empresa;
- Garantia da possibilidade de comercializar a tecnologia antes da concorrência;
- Tornar a inovação acessível a possíveis interessados em obter o seu licenciamento ou aquisição;
- Encontrar parceiros para novos desenvolvimentos tecnológicos;
- Proteger invenções da empresa, agregando valor à mesma e gerando ativo intangível, com possibilidade de geração de renda futura a partir da exploração comercial da patente;
- A transferência da tecnologia também é uma possibilidade caso o empresário não tenha interesse em explorar, comercialmente, a patente diretamente e decida licenciá-la para terceiros, recebendo royalties.

Possibilidade de obter uma patente em outros países - depósito internacional É possível depositar o pedido de patente em outros países, desde que se reivindique a prioridade do primeiro pedido depositado no Brasil, para que este depósito anterior não prejudique a novidade e atividade inventiva/ato inventivo dos pedidos posteriores. Além disso, assegura-se assim a data da prioridade (data do depósito brasileiro) para os pedidos em outros países. O prazo para dar entrada em outros países via CUP ou via PCT é de 12 meses contados da data do primeiro depósito.

O PCT é um tratado multilateral que permite requerer a proteção patentária de uma invenção, simultaneamente, num grande número de países, por intermédio do depósito de um único pedido internacional de patente. Este tratado é administrado pela OMPI / WIPO (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) e conta com 148 países signatários (até julho de 2013), entre eles o Brasil. O seu principal objetivo é simplificar e tornar mais econômica a proteção das invenções quando a mesma for pedida em vários países.

Benefícios:

ESTRUTURA E MATERIAIS NECESSÁRIOS

- É indispensável que o solicitante possua Certificado Digital.
- Acesso a bases de patentes nacional e estrangeiras.

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDANTE

1. Aprovar a proposta do Sebrae, valores e condições de pagamento.
2. Conhecer e validar a proposta de trabalho, o escopo das etapas e as entregas do prestador de serviço.
3. Disponibilizar agenda prévia para visitas, reuniões e atividades propostas pelo prestador de serviço.
4. Fornecer informações técnicas sobre os processos, produtos ou serviços ao prestador de serviço para o desenvolvimento do trabalho.
5. Acompanhar o prestador de serviço em visita(s) técnica(s) aos espaços físicos, se previsto no escopo do trabalho.
6. Informar à Prestadora de Serviço se deseja a proteção da patente em outros países (além do Brasil).
7. Realizar o pagamento da GRU em tempo hábil.
8. Avaliar o serviço prestado.
9. Acompanhar o processo no INPI, após a efetivação do depósito do pedido de PI ou MU.

RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO

1. Esclarecer em conjunto com a empresa demandante as informações usadas como base na interpretação da tecnologia.
2. Verificar em quais países a empresa tem interesse em proteger sua tecnologia e orientá-la sobre procedimentos e prazos pertinentes sobre como buscar essa proteção.
3. Elaborar Termo de Confidencialidade e Sigilo com o cliente.
4. Realizar reunião para alinhamento e apresentação das atividades previstas.
5. Analisar a demanda e as informações fornecidas pela empresa.
6. Elaborar proposta, escopo de trabalho, cronograma das etapas do projeto, agenda de reuniões e atividades, sendo necessário validar com a empresa demandante.
7. Fornecer as entregas previstas, validadas pela empresa demandante, ao Sebrae.
8. Cumprir com as obrigações previstas no Regulamento do Sebraetec.
9. Orientar o empresário quanto ao processo de acompanhamento do pedido após depósito no INPI.
10. Orientar o empresário quanto a possibilidade de cobrança indevida por terceiros, referente ao processo no INPI.

PERFIL DESEJADO DA PRESTADORA DE SERVIÇO

Corpo Técnico formado por profissionais com experiência e conhecimento na proteção de direitos de propriedade industrial junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

OBSERVAÇÕES

1. Na impossibilidade desta ficha técnica ser aplicada presencialmente, ela poderá ser aplicada de forma remota (ferramentas de videoconferência, ligações telefônicas, aplicativos de mensagens e/ou e-mails). No momento da contratação a empresa demandante deverá ser comunicada que parte do serviço ou a integralidade dele, quando aplicável, acontecerá de forma remota. Além disso, o alinhamento do formato do atendimento deve ser feito na Etapa 01 entre a empresa demandante e a prestadora de serviço tecnológico;
2. Na impossibilidade de as entregas serem assinadas fisicamente pela empresa demandante, elas poderão ser validadas via assinatura digital, aceite eletrônico ou e-mail, em que a empresa demandante deverá manifestar o aceite e encaminhar para a prestadora de serviço tecnológico, e esta deverá incluir o comprovante de validação da empresa demandante nas entregas para o registro do atendimento;
3. Atendimento realizado em três etapas, sendo que o serviço pode ser concluído ao final da primeira etapa, caso seja constatado o não atendimento às condições para depósito da patente conforme disposto na Lei 9.279/96.
4. Em caso de inviabilidade do depósito da patente no INPI, constatada por meio da análise de viabilidade, ao final da Etapa 1, a prestadora de serviço receberá 40 % do valor total do serviço.
5. **A Etapa 3 só deverá ser executada em caso de interesse do empresário em proteger sua invenção ou modelo de utilidade em outro(s) país(es).**
6. O cadastro realizado no e-INPI poderá ser em nome da empresa demandante/empresário ou em nome da prestadora de serviço, como sua procuradora.
7. O pagamento da GRU é de responsabilidade da empresa demandante e seu valor não está incluso na consultoria.
8. É vedado o serviço de acompanhamento continuado do processo junto ao INPI.
9. Não estão incluídos nos serviços descritos nesta ficha técnica a elaboração de desenhos ou esquemas do conteúdo técnico da invenção a ser protegida.
10. É importante entregar ao cliente cartilha sobre patente elaborada pelo Sebrae/INPI e orientar o empresário quanto ao acompanhamento do processo do pedido no INPI, que é realizado pela Revista da Propriedade Industrial (RPI) do INPI.
11. Sugestões de bases de patentes a serem consultadas: INPI Brasil, USPTO, Espacenet, Latipat e Patent Scope (<https://www.gov.br/inpi/ptbr/assuntos/informacao/bases-de-patentes-online>)
12. Empresas cadastradas no INPI como Microempreendedor Individual, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte têm desconto automático nas taxas do INPI.
13. Os valores dos honorários apresentados pela prestadora de serviço devem incluir todas as despesas com impostos e encargos sociais, conforme legislação tributária em vigor, que possa incidir sobre o objeto da proposta.
14. Despesas adicionais com terceiros (direitos autorais, fotografias, hospedagem, imagens, registro de domínio, revisões, textos, conteúdo dinâmico, entre outros) ficam a cargo exclusivo da empresa demandante e devem ser previamente autorizadas por ela durante a validação da proposta de trabalho.
15. É de responsabilidade da prestadora de serviço todo o projeto, da concepção à aprovação do cliente.
16. A prestadora de serviço não pode ser responsabilizada por erros de terceiros contratados pela empresa demandante.

Informações Complementares:

GLOSSÁRIO

- a) O QUE É UMA PATENTE?** - É um título de propriedade temporário, oficial, concedido pelo ESTADO, por força de lei, ao seu titular ou seus sucessores (pessoa física ou pessoa jurídica), que passam a possuir os direitos exclusivos sobre o bem, seja de um produto, de um processo de fabricação ou aperfeiçoamento de produtos e processos já existentes, objetos de sua patente. Terceiros podem explorar a patente somente com permissão do titular (licença). Durante a vigência da patente, o titular é recompensado pelos esforços e gastos despendidos na sua criação.
- b) O QUE PODE SER PATENTEADO NO BRASIL?** - Todas as criações que impliquem em desenvolvimento que acarrete em solução de um problema ou avanço tecnológico em relação ao que já existe e que possuam aplicação industrial podem, a princípio, ser passíveis de proteção. A empresa solicitante, será responsável por toda e qualquer taxa administrativa (paga diretamente ao INPI) que porventura venha a ser necessário no processo de registro da marca, como, por exemplo, a taxa de depósito e a taxa relativa ao primeiro decênio da marca e emissão do certificado.
- c) PATENTE DE INVENÇÃO** - Concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem que represente uma solução nova para um problema técnico existente dentro de um determinado campo tecnológico e que possa ser fabricada.
- d) PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE** - Criação referente a um objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Este objeto deve ser tridimensional (como instrumentos, utensílios e ferramentas) e suscetível de aplicação industrial.
- e) VIGÊNCIA DAS PATENTES** - Patente de Invenção - 20 (vinte) anos / Patente de Modelo de Utilidade - 15 (quinze) anos.
- f) INPI** - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria.
- g) Classificação Internacional de Patentes (IPC, na sigla em inglês)** - Classificação por área tecnológica, adotada pelo INPI.
- h) Classificação Cooperativa de Patentes (CPC, na sigla em inglês)** - Classificação por pedido, adotada pelo INPI.
- i) RPI** - **Revista de Propriedade Industrial** - Revista, destinada a publicar os atos, despachos e decisões relacionados às atividades do INPI.
- j) LPI** - Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279 de 1996) - Lei que, em conjunto com tratados dos quais o Brasil faz parte e com as Normativas Internas do INPI, rege a o processamento de registros de desenho industrial no país.
- k) GRU** - Guia de Recolhimento da União - Guia gerada eletronicamente e acessada através do portal do INPI.

Descrição Comercial: O serviço auxilia o Protocolo do depósito de patente ou modelo de utilidade.

ENTREGAS DO PRODUTO

ENTREGAS	DOCUMENTO(S) - EVIDÊNCIA(S)	Percentual
ENTREGA 1	Documento contendo os responsáveis pela prestação do serviço; o escopo do serviço; o plano de ação com o cronograma das atividades; quaisquer outros aspectos acordados entre as partes. Relatório de potencial de patenteabilidade e, quando for o caso, de possibilidade de proteção da invenção ou modelo de utilidade em outros países, assinado pela empresa demandante.	40,00
ENTREGA 2	Recibo do depósito de Patente de Invenção ou de Modelo de Utilidade emitido pelo INPI. Declaração, assinada pela empresa demandante, atestando o recebimento da(s) entrega(s) realizadas pela prestadora de serviço e que a prestadora de serviço explicou presencialmente à empresa demandante o conteúdo da(s) entrega(s) efetivadas.	30,00
ENTREGA 3	Print de tela do sistema SAS que evidencia o registro do atendimento. Guia orientativo contendo os procedimentos, os prazos e os escopos de proteção para requerer a patente em outros países, de acordo com a forma adequada a seu caso. Declaração, assinada pela empresa demandante, atestando o recebimento da(s) entrega(s) realizadas pela prestadora de serviço e que a prestadora de serviço explicou presencialmente à empresa demandante o conteúdo da(s) entrega(s) efetivadas.	30,00

DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA

Código	Dimensionamento (Respondido pelo Cliente)	Unidade
00. UGEP-00210-2019	00. O Cliente tem conhecimento absoluto do conteúdo da Ficha Técnica do Produto e está de acordo com as Condições descritas no Documento? Se a resposta for NÃO, o produto NÃO poderá ser contratado.	Sim ou Não
01. UAIT-00033-2017	Deseja contratar a consultoria de depósito de patente de invenção ou modelo de utilidade?	Patente
02. UGEP-00005-2019	02. Em que setor(es) a empresa melhor se enquadra?	Setor
03. UGEP-00006-2019	03. Em que segmento(s) a empresa melhor se enquadra?	Segmento
04. UGEP-00007-2019	04. O cliente está ciente de que a consultoria NÃO contempla a realização de visitas e/ou reuniões presenciais?	Sim ou Não
05. UAIT-00034-2017	05. O cliente deseja depositar uma patente de invenção ou um modelo de utilidade? Informe o tipo.	Patente
06. UAIT-00405-2017	06. O cliente sabe que sua criação devidamente protegida pode garantir a exclusividade?	Sim ou Não
07. UAIT-00406-2017	07. A criação apresentada tem caráter de ineditismo?	Sim ou Não
08. UAIT-00407-2017	08. Apresenta aplicação industrial?	Sim ou Não
09. UAIT-00422-2017	09. O cliente está ciente de que o pagamento das taxas do processo são de sua responsabilidade?	Sim ou Não
10. UAIT-00759-2017	10. A Empresa já possui perfil cadastrado (CNPJ) no Portal do INPI?	Sim ou Não