

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
E PÓS-GRADUAÇÃO (PPG)

12/02/2020

INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN)

Nº 001/2020-PPG

CERTIDÃO

Certifico que a presente Instrução foi fixada em local de costume na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e disponibilizada em www.ppg.uem.br no dia 13/02/2020.


Daiana Aldrovande
Secretária

Assunto: Estabelecimento de normas gerais e de procedimentos para explicitar e cumprir o disposto nos incisos I, IV e VI do art. 17 da Lei Estadual nº 17.314/2012, bem como nos arts. 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 12 e 19 da Resolução nº 058/2014-COU, no que se refere aos processos avaliação da pertinência de depósito de pedidos de proteção e de protocolo junto ao INPI de Depósito de Pedidos de Proteção e outras ações correlatas.

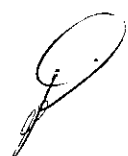
O PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, no uso de suas atribuições e

Considerando o contido na Lei Estadual de Inovação nº 17.314/2012, em especial nos incisos I, IV e VI do artigo 17,

Considerando a Política Institucional de Inovação e Propriedade Intelectual da Universidade Estadual de Maringá, aprovada por meio da Resolução nº 058/2014-COU, em especial seu artigo 19,

Considerando a necessidade de se estabelecer melhores práticas e procedimentos internos de depósitos de pedidos de patente de invenção ou de modelo de utilidade, de registro de programa de computador e de registro de marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI),

Considerando a necessidade de se dar cumprimento ao disposto na Lei de Propriedade Industrial (Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996, adiante LPI), no que se refere às especificações dos pedidos de proteção,



Considerando que, nos termos do *caput* do art. 37 da CF, a administração pública deverá observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como forma de garantir qualidade e segurança jurídica ao sistema de propriedade intelectual na UEM,

Considerando a reunião do Conselho Técnico do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade Estadual de Maringá realizada em 09/07/2019,

Considerando o Parecer nº 929, de 26/09/2019, da Procuradoria Jurídica da Universidade Estadual de Maringá,

RESOLVE:

Artigo 1º. Estabelecer normas e procedimentos referentes ao protocolo, tramitação e acompanhamento das **Solicitações de Avaliação da Pertinência de Depósito** de pedidos de proteção da propriedade intelectual no âmbito da **Universidade Estadual de Maringá (UEM)**, cuja incumbência esteja a cargo do **Núcleo de Inovação Tecnológica**, para análise, depósito, gestão e manutenção de pedidos junto ao **Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)**, ou outros órgãos correlatos, dos respectivos pedidos de proteção.

CAPÍTULO 1 DO PEDIDO DE PATENTE

Artigo 2º. Sempre que de sua pesquisa resultar criação ou qualquer nova forma de conhecimento ou tecnologia (processo e/ou produto) passível de proteção legal, nos moldes da Lei Estadual de Inovação nº 17.314/2012, ou outra que venha a substituí-la, o inventor deve encaminhar, mediante protocolização no **Protocolo Geral da UEM**, ao **Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade Estadual de Maringá (NIT/UEM)**, sob responsabilidade da **Divisão de Propriedade Intelectual (PTL)** da **Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPG)**, a **Solicitação de Avaliação da Pertinência de Depósito de Pedido de Patente**, com a finalidade de comunicar formalmente a **UEM** e permitir a análise da pertinência da aplicação de procedimentos de proteção/depósito junto ao **INPI**, o que deverá ser feito por meio do preenchimento e envio da seguinte documentação:

- a) **RELATÓRIO DE INVENÇÃO** (obrigatório), com todas as informações relativas aos inventores, bem como as relacionadas à invenção;
- b) **RELATÓRIO DESCRITIVO** (obrigatório), que deve apontar o problema existente no estado da técnica e a solução proposta pela invenção,

especificando o setor técnico a que se destina; ressaltar nitidamente a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial, bem como o efeito técnico alcançado e as vantagens em relação ao estado da técnica, contendo suficiência descritiva de forma a permitir que um técnico no assunto possa reproduzir a invenção;

- c) **REIVINDICAÇÕES** (obrigatório), as quais devem estar fundamentadas no relatório descritivo e caracterizarem as particularidades do pedido, definindo de forma clara e precisa a matéria objeto da proteção;
- d) **RESUMO** (obrigatório), o qual deve englobar as características técnicas, a solução para o problema descrito e seus principais usos;
- e) **DESENHOS**, os quais devem ser apresentados com clareza, em traços firmes, uniformes, na quantidade necessária à perfeita compreensão do objeto da patente;
- f) **TERMO DE RESPONSABILIDADE** (obrigatório), em que o inventor responsável pela **Solicitação de Avaliação da Pertinência de Depósito** compromete-se a responder os questionamentos feitos pelo INPI ao longo do curso do pedido de proteção patentária e sempre que acionado pela Universidade, emvidando todos os esforços para sua resposta, dentro dos prazos estabelecidos, inclusive, se for necessário, contatando os demais inventores constantes do pedido de patente;
- g) **TERMO DE PARTICIPAÇÃO DOS INVENTORES** (obrigatório), em que todos os inventores, respeitando a contribuição individual de cada um, definem o percentual de participação em eventuais resultados econômicos e financeiros que possam vir a ser obtidos em decorrência da exploração econômica da criação;
- h) **NOTA TÉCNICA**, caso o pedido de proteção seja depositado em regime de **cotitularidade** com outra Instituição ou empresa em função de desenvolvimento conjunto, é obrigatório o envio da Nota Técnica em que devem ser fornecidas as informações necessárias para a elaboração do Termo de Ajuste de propriedade intelectual da invenção com a outra Instituição/empresa;
- i) **OUTROS DOCUMENTOS** que o inventor julgar necessário para subsidiar a análise da solicitação.

§ 1º. A documentação acima está disponibilizada pelo **NIT/UEM** no endereço eletrônico www.nit.uem.br/formulariospi, reunida em arquivo compactado (extensão .ZIP), o qual deve ser descompactado pelo **inventor** para posterior preenchimento de cada um dos documentos pertinentes à solicitação.

§ 2º. Apenas docentes e técnicos universitários, com vínculo de trabalho com a **UEM**, podem apresentar a **Solicitação de Avaliação da Pertinência de Depósito** ao **NIT/UEM**, os quais ficarão responsáveis por prestar esclarecimentos ao **INPI**, à **UEM**, ou a qualquer outro órgão (desde que haja relação com o pedido de patente) sempre que solicitados ao longo da tramitação do processo do pedido de proteção da invenção. O contido neste parágrafo não

afeta o direito de outros inventores (conforme contido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 4º da **Resolução nº 058/2014-COU**) a constarem como inventores no pedido de patente, os quais devem ser devidamente relacionados pelo **inventor responsável** quando da apresentação da solicitação de avaliação.

§ 3º. Conforme normativa vigente do INPI, a documentação deve ser apresentada em papel sulfite formato A4 (210 mm x 297 mm), flexível, resistente, branco, liso, não brilhante, não transparente, sem estar amassado, rasgado, dobrado, ou encadernado.

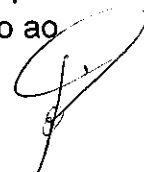
§ 4º. O **Formulário de Invenção** (item *a*) deve estar com todos os itens preenchidos, rubricado em todas as folhas pelos inventores, bem como conter a identificação e assinatura dos mesmos na última página, além da ciência da chefia do departamento em que o **inventor responsável** pela solicitação estiver lotado. Na ausência deste, é permitida a assinatura da coordenação do programa de pós-graduação em que o **inventor responsável** pela solicitação estiver vinculado, ou ainda, a ciência por parte da direção de centro.

§ 5º. Na existência de **Divulgação Prévia não prejudicial**, ou seja, quando a invenção (na totalidade ou em parte) tiver sido objeto de divulgação pelo(s) inventor(es), o protocolo da documentação deve ser feito com antecedência de 04 (quatro) meses antes do encerramento do período de graça, ou seja, até o final do 8º mês após a referida divulgação.

§ 6º. O inventor deve sempre utilizar a versão vigente da documentação, que está disponibilizada pelo **NIT/UEM** em sua página eletrônica, conforme § 1º deste artigo.

§ 7º. A **Documentação Técnica**, composta pelos itens *b* até *e* deste artigo, necessária para análise e instrução do pedido, deve ser elaborada pelo **inventor** conforme modelos disponibilizados pelo **NIT/UEM** (www.nit.uem.br/formulariospi) e nos termos das **Instruções Normativas 30 e 31 de 2013** do **INPI**, disponíveis na página eletrônica do **NIT/UEM** (www.nit.uem.br/legislacaonit), ou outras que vierem a substituí-las.

§ 8º. A documentação será submetida à análise pela equipe técnica do **NIT/UEM** ao **Conselho Técnico do NIT/UEM (COTENIT)**. Em caso de decisão favorável à solicitação de depósito, será requerido ao **inventor** o envio, em formato editável (extensão .doc ou .docx), sem senhas ou macro comandos, da referida documentação, bem como outros documentos que o **NIT/UEM** necessite para proceder com o depósito do pedido de patente junto ao **INPI**. A equipe técnica do **NIT/UEM** pode realizar os devidos ajustes de formatação e outros que, por ventura, sejam necessários no processo de apresentação da documentação ao **INPI**.



§ 9º. A documentação encaminhada em formulários errados ou em versões desatualizadas será devolvida ao **inventor** para regularização.

§ 10. Será também devolvida para regularização a documentação que não contiver os documentos citados nos itens a até g deste artigo, nas situações em que a **UEM** for a única titular, e nos itens a até h deste artigo, nas situações em que houver **cotitularidade** com outra instituição ou empresa. Ressalta-se que o envio do item e (Desenhos) depende da sua existência.

§ 11. Nas situações previstas nos parágrafos 9º e 10 deste artigo, o **NIT/UEM** encaminhará ao **inventor responsável** documento contendo recomendações para correções ou acréscimos.

Artigo 3º. O número de protocolo atribuído pelo **PRO** (Art. 2º, § 5º) serve para identificar o processo de solicitação de avaliação até a efetivação do depósito junto ao **INPI** ou seu arquivamento sem depósito.

Artigo 4º. Além da **Documentação Técnica**, dependendo das características de cada solicitação, o **NIT/UEM** pode solicitar ao **inventor responsável** pelo envio da solicitação a apresentação da seguinte documentação formal, caso a mesma não tenha sido enviada previamente:

- a. **Cópia de Divulgação Prévia** (prejudicial ou não): quando a invenção (na totalidade ou em parte) tiver sofrido divulgação pelo(s) inventor(es) devem ser anexadas cópias, constando a referência bibliográfica completa, de todos aqueles materiais relacionados ao invento que foram publicados e/ou apresentados em eventos anteriores ao pedido de depósito;
- b. **Cópia de Convênio, Contrato, Protocolo de Intenções, Termo de Cooperação ou Edital** (quando houver): quando a invenção tiver sido gerada em projeto por meio do qual a pesquisa tenha sido realizada com apoio financeiro e/ou em parceria ou tenha a participação de pesquisador(es), laboratório(s), equipamento(s) ou tecnologia(s) vinculados a outra instituição, qualquer que seja sua natureza jurídica, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, ou quando for o caso de pesquisa realizada com recursos advindos de órgão de fomento, deve ser anexada cópia do respectivo instrumento jurídico;
- c. **Procuração das demais Universidades / Centros de Pesquisa / Empresas participantes da Pesquisa**: para pedidos em regime de cotitularidade e que seja de responsabilidade da **UEM** o depósito e a gestão do pedido junto ao **INPI** deve ser apresentada procuração delegando poderes à **UEM** para o depósito e gestão do pedido junto ao **INPI**.

Artigo 5º. Em caso de identificação, ao longo do gerenciamento do processo, de erros materiais ou formais, de falta de informações, exigências do **INPI** publicadas na **Revista da Propriedade Industrial (RPI)** ou qualquer outro elemento que possa inviabilizar, prejudicar ou criar dificuldades ao processo de patenteamento, o **NIT/UEM** enviará notificação ao **inventor responsável** para que, de acordo com o **Termo de Responsabilidade** (Art. 2º, item *f*) e dentro do prazo estipulado em notificação, providencie as devidas correções, ajustes e/ou complementações necessárias.


§ 1º. A notificação mencionada no *caput* deste artigo será enviada via correspondência eletrônica ao endereço de *e-mail* institucional do **inventor**, que se constitui, para todos os efeitos, no principal e oficial meio de comunicação do **NIT/UEM** com o **inventor**.

§ 2º. Havendo mais **inventores** entre os responsáveis pelo desenvolvimento da invenção, conforme documentação apresentada ao **NIT/UEM**, estes também receberão em cópia, e para ciência, a referida notificação. O mesmo será observado para a chefia imediata do **inventor responsável** pela solicitação de proteção.

CAPÍTULO 2 DO REGISTRO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

Artigo 6º. O autor que desejar realizar o registro de programa de computador junto ao **INPI**, deve encaminhar, mediante protocolização no **Protocolo Geral da UEM**, ao **NIT/UEM** a **Solicitação de Avaliação da Pertinência de Depósito do Registro de Programa de Computador**, com a finalidade de comunicar formalmente a **UEM** e permitir a análise da pertinência da aplicação de procedimentos de proteção/depósito junto ao **INPI**, o que deverá ser feito por meio do preenchimento e envio da seguinte documentação:

- a) **RELATÓRIO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR** (obrigatório), com todas as informações relativas aos autores, bem como as relacionadas ao programa de computador;
- b) **CD ou DVD** (obrigatório), contendo o código fonte e as especificações ou fluxogramas do programa de computador (em um arquivo compactado no formato ZIP) e um arquivo (formato TXT) contendo o resumo digital *Hash* do arquivo ZIP mencionado no início deste item;
- c) **TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS**, que deve ser assinado apenas pelos autores que não possuam vínculo de trabalho com a UEM (alunos, servidores de outras ICTs, empresários...). O **autor responsável** pelo envio da solicitação, com vínculo de trabalho com a UEM, deve assinar o referido termo como testemunha;



- d) **TERMO DE PARTICIPAÇÃO DOS AUTORES** (obrigatório), em que todos os autores, respeitando a contribuição individual de cada um, definem o percentual de participação em eventuais resultados econômicos e financeiros que possam vir a ser obtidos em decorrência da exploração econômica do programa de computador;
- e) **NOTA TÉCNICA**, caso o programa de computador constante do pedido de proteção tenha sido desenvolvido em cotitularidade com outra Instituição ou empresa em função de desenvolvimento conjunto, é obrigatório o envio da Nota Técnica, em que devem ser fornecidas as informações necessárias para a elaboração do Instrumento de Ajuste de Propriedade Intelectual do programa de computador com a outra instituição/empresa;
- f) **OUTROS DOCUMENTOS** que o autor julgar necessário para subsidiar a análise da solicitação.

Artigo 7º. Aplica-se ao registro de programa de computador, no que couber, o disposto nos parágrafos de 1 a 11 do artigo 2º, bem como o estabelecido nos artigos 3º a 5º desta Instrução Normativa.

CAPÍTULO 3 DO REGISTRO DE MARCA

Artigo 8º. Somente podem requerer registro de marca os órgãos ou setores da **UEM**, tais como laboratórios, grupos de pesquisa, setores, departamentos, unidades administrativas e demais órgãos ou setores oficiais da **UEM**.

Parágrafo único. O órgão/setor objeto da solicitação de registro da marca deve aprovar a documentação do pedido de registro junto à sua unidade administrativa antes do encaminhamento pelo **autor principal** da solicitação de registro ao **NIT/UEM**.

Artigo 9º. O **autor principal**, responsável pela criação da marca que se pretende registrar, e para fins desta Instrução, também representante do órgão/setor requerente do registro, deve encaminhar, mediante protocolização no **Protocolo Geral da UEM**, ao **NIT/UEM** a **Solicitação de Avaliação da Pertinência de Depósito do Registro de Marca**, com a finalidade de comunicar formalmente a **UEM** e permitir a análise da pertinência da aplicação de procedimentos de proteção/depósito junto ao **INPI**, o que deverá ser feito por meio do preenchimento e envio da seguinte documentação:

- a) **RELATÓRIO DE MARCA** (obrigatório), com todas as informações relativas aos autores, bem como as relacionadas à marca;



b) IMAGEM DIGITAL DA MARCA (obrigatório), caso a apresentação da mesma seja figurativa, mista ou tridimensional, de acordo com as seguintes especificações:

- Formato de arquivo válido: JPG
- Tamanho mínimo: 945 x 945 pixels (8 cm x 8 cm)
- Resolução mínima: 300 dpis
- Tamanho máximo do arquivo: 2 Mb

c) IMAGEM DIGITAL DA MARCA, caso a apresentação da mesma seja tridimensional, contendo suas vistas posterior, anterior, superior, inferior e laterais, bem como sua perspectiva, de modo a permitir suficiente compreensão do conjunto para cuja forma se reivindica a proteção como marca;

d) DOCUMENTO (obrigatório) de aprovação pela unidade administrativa, de acordo com o contido no parágrafo único do artigo 8º desta Instrução;

e) TERMO DE PARTICIPAÇÃO DOS AUTORES (obrigatório), em que todos os autores, respeitando a contribuição individual de cada um, definem o percentual de participação em eventuais resultados econômicos e financeiros que possam vir a ser obtidos em decorrência da exploração econômica do programa de computador;

f) OUTROS DOCUMENTOS que o autor julgar necessário para subsidiar a análise da solicitação.

Parágrafo único. Os arquivos referentes aos itens b e c deste artigo devem ser apresentados em CD ou DVD e também em versão impressa.

Artigo 10. Aplica-se ao registro de marca, no que couber, o disposto nos parágrafos de 1 a 11 do artigo 2º, bem como o estabelecido nos artigos 3º a 5º desta Instrução Normativa.

Artigo 11. O órgão/setor requerente do registro e o(s) autor(es) serão responsáveis pela integridade material ou reputação; fiscalização de reprodução sem autorização, no todo ou em parte da marca registrada ou imitação, que eventualmente possa induzir confusão; fiscalização de alteração da marca registrada já aposta em produto colocado no mercado; outras denúncias de uso indevido por terceiros e demais providências para sanar irregularidades e agir em defesa da marca, devendo comunicar imediatamente o **NIT/UEM** caso se verifique alguma situação descrita anteriormente.



CAPÍTULO 4

DA TRAMITAÇÃO INTERNA DA SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO DA PERTINÊNCIA DE DEPÓSITO DE PEDIDOS DE PROTEÇÃO

Artigo 12. Recebida a **Solicitação de Avaliação da Pertinência de Depósito**, a **Coordenação do NIT/UEM** designará 02 (dois) membros do seu **Conselho Técnico (COTENIT)** para relatarem a matéria em reunião.

§ 1º. A definição dos relatores deve levar em consideração, sempre que possível, o conteúdo da solicitação de proteção e a área de atuação dos respectivos membros do **Conselho Técnico**.

§ 2º. Junto com a documentação da **Solicitação de Avaliação da Pertinência de Depósito**, os membros designados receberão o **Formulário de Exame de Viabilidade** para subsidiar a análise e parecer da referida solicitação.

§ 3º. Os documentos citados no § 2º deste artigo serão enviados via correspondência eletrônica ao endereço de *e-mail* institucional do membro do **Conselho Técnico**, que se constitui no principal e oficial meio de comunicação entre o **NIT/UEM** e os integrantes do seu **Conselho Técnico**.

§ 4º O membro do **Conselho Técnico** que se julgar inapto para análise da solicitação deve requisitar sua substituição mediante o envio das devidas justificativas à **Coordenação do NIT/UEM** no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar do envio da solicitação de parecer.

Artigo 13. A definição de data da reunião em que a **Solicitação de Avaliação da Pertinência de Depósito** será analisada pelo **COTENIT** deve respeitar os prazos definidos no calendário de reuniões do referido conselho, que encontra-se disponível na página eletrônica do **NIT/UEM** (www.nit.uem.br/conselhohotecnico).

Artigo 14. Após a definição dos relatores e da data da reunião de análise da **Solicitação de Avaliação da Pertinência de Depósito**, o **NIT/UEM** encaminhará, via correspondência eletrônica ao(s) **inventor(es)**, bem como ao superior que deu ciência na solicitação (chefia de departamento, coordenação da pós-graduação ou direção de centro) uma **Confirmação de Recebimento**, em que constará a data prevista para análise em reunião, caso a documentação encaminhada atenda ao contido nesta Instrução.

Artigo 15. A partir do protocolo da **Solicitação de Avaliação da Pertinência de Depósito**, com base na documentação apresentada e em investigação própria, o **NIT/UEM** realizará a **Análise da Solicitação de Avaliação da Pertinência de Depósito**, sobre a qual deverá se manifestar em até 90 (noventa) dias, podendo:

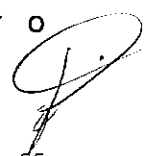


- a. Acolher a **Solicitação de Avaliação da Pertinência de Depósito** no estado em que foi apresentada, dando início imediato ao processo de depósito junto ao INPI. Neste caso considera-se que a decisão do COTENIT foi favorável ao solicitado pelo inventor;
- b. Solicitar ao **inventor** a correção, alteração ou complementação de dados, fornecimento de esclarecimentos e/ou outras informações ou a realização de diligências necessárias ao bom êxito da proteção. Neste caso considera-se a decisão do COTENIT foi pela devolução da solicitação ao inventor para proceder com as correções, alterações ou complementações, fornecer os esclarecimentos ou informações contidas nos pareceres dos relatores da matéria;
- c. Sugerir o desenvolvimento/aprofundamento da tecnologia, no sentido de qualificar a invenção e facilitar/viabilizar a formação de parcerias para o seu desenvolvimento e/ou sua transferência à sociedade. Neste caso considera-se que a decisão do COTENIT foi pela devolução da solicitação ao inventor com sugestões de aperfeiçoamento da invenção para que, após realizadas, seja posteriormente objeto de análise quanto à pertinência do depósito;
- d. Devolver a solicitação ao inventor com parecer descritivo das medidas de proteção cabíveis ou não e com a indicação dos critérios de patenteabilidade não atendidos, juntamente com orientações e sugestões para sua adequação e/ou desenvolvimento, permitindo que o inventor possa, se desejar, efetuar os ajustes necessários e encaminhar nova solicitação no futuro. Neste caso, considera-se que a decisão do COTENIT foi desfavorável ao solicitado pelo inventor.

§ 1º. Quando a decisão do **NIT/UEM** for pela não proteção ou utilização da invenção (item *d*), conforme prevê sua **Política Institucional de Inovação e Propriedade Intelectual (Resolução nº 058/2014-COU, Art. 12, § 2º)**, a UEM se desobriga a requerer a proteção.

§ 2º. Caso se verifique o contido no § 1º deste artigo e havendo por parte do **inventor** interesse na proteção em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, deverá o mesmo se manifestar por meio de requerimento dirigido ao **NIT/UEM**, cuja decisão cabe ao Magnífico Reitor da UEM.

§ 3º. Ocorrendo as situações previstas nos § 1º e § 2º deste artigo, cuja decisão seja favorável ao **inventor** praticar a proteção em seu próprio nome e responsabilidade, este deve utilizar, independentemente da finalidade, obrigatoriamente a mesma documentação encaminhada para análise do **NIT/UEM**. Se o **inventor** realizar quaisquer alterações ou melhorias na documentação/invenção, a mesma deverá ser enviada novamente para análise do **NIT/UEM**, visto que a decisão da não proteção pode ser diferente caso as alterações realizadas *a posteriori* na documentação possam permitir o



atendimento aos requisitos legais de patenteabilidade não identificados em análise anterior.

Artigo 16. O processo de análise da **Solicitação de Avaliação** é complexo e pode envolver, entre outras atividades:

- a. A compreensão e a classificação da invenção proposta a fim de averiguar sua aplicabilidade industrial e identificar seu enquadramento nas **Tabelas de Classificação Internacional**;
- b. A revisão e o aprofundamento da **Busca de Anterioridade** previamente realizada pelo **inventor**, considerando, além das palavras-chaves também as classificações internacionais de invenção e, a partir destas classificações, dos possíveis acréscimos de palavras-chaves e de bancos de dados;
- c. A análise da unidade funcional, a fim de identificar a existência de mais de uma invenção em uma mesma solicitação no conteúdo apresentado;
- d. A identificação da presença ou não de todos os requisitos legais necessários à concessão de um pedido de proteção, tais como o ineditismo, a atividade inventiva, o avanço sobre o estado atual da técnica, a viabilidade de produção/aplicação industrial e a suficiência descritiva;
- e. Verificação do cumprimento da legislação, da regularidade dos documentos apresentados e outras informações relevantes sobre a adequação e regularidade da solicitação recebida.

§ 1º. Na realização da análise da **Solicitação de Avaliação**, o **NIT/UEM**, conforme estipulado em sua portaria de criação (Portaria nº 340/2008-GRE) será assistido por seu **Conselho Técnico**, ao qual cabe a decisão final da análise e a definição pela adoção de qualquer medida de proteção, correção ou complementação de informações sobre a invenção proposta, conforme situações previstas no Artigo 15.

§ 2º. Os recursos contra as decisões do **COTENIT** sobre a viabilidade de depósito de pedido de proteção devem ser protocolados pelos interessados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação do edital contendo a decisão.

§ 3º. Cabe ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação a decisão de acatar os recursos recebidos, bem como designar relator, o qual deve apresentar parecer em até 02 (duas) reuniões do **COTENIT** após ser designado para relatar a matéria.

Artigo 17. As reuniões ordinárias do **COTENIT**, em consonância com o contido na alínea V do artigo 8º da Portaria nº 340/2008-GRE, são convocadas pelo

Coordenador do NIT e devem ser feitas com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, por meio de edital de convocação escrito e fixado no mural do **NIT**, contendo a pauta dos assuntos para discussão ou deliberação. O edital de convocação também deve ser enviado por correspondência eletrônica ao endereço de *e-mail* dos membros do **COTENIT**.

§ 1º. É considerado quórum mínimo para início das reuniões do **COTENIT**, em primeira convocação, a presença de 50% (cinquenta por cento) mais um de seus membros. Decorridos 30 (trinta) minutos da primeira convocação, a reunião será realizada com os membros presentes, independente de qual seja o número destes.

§ 2º. As pautas das reuniões serão definidas pela **Coordenação do NIT** considerando as **Solicitações de Avaliação** que tenham sido protocoladas dentro do período definido em calendário e que não estejam pendentes de ajustes solicitados pela equipe técnica do **NIT/UEM** ou pelo próprio **COTENIT** em reunião anterior.

§ 3º. O calendário de reuniões de que trata o § 2º deste artigo é sempre definido no ano anterior à realização das reuniões e está disponível para consulta em www.nit.uem.br/conselhotecnico.

§ 4º. As justificativas de ausência dos membros do **COTENIT** nas reuniões de que trata este artigo devem ser enviadas com antecedência à **Coordenação do NIT** mediante anuência da chefia imediata.

Artigo 18. Das **Solicitações de Avaliação da Pertinência de Depósito** recebidas, serão consideradas aptas para fins de depósito de **Pedido Nacional de Invenção** junto ao **INPI**, aquelas que:

- a. Forem de propriedade (total ou em parte) da **UEM** ou criação de inventor independente por ela adotada nos termos da legislação vigente;
- b. Sejam passíveis de patenteamento nos termos da legislação vigente, por terem demonstrado ser inventos inéditos, suficientemente descritos, que contenham efetiva atividade inventiva, representem avanço sobre o estado atual da técnica, bem como apresentem viabilidade de aplicação/desenvolvimento industrial;
- c. Sejam recomendadas pelo **COTENIT**, com base no interesse da **UEM** e nas diretrizes de sua **Política Institucional de Inovação e Propriedade Intelectual (Resolução nº 058/2014-COU)**.



CAPÍTULO 5

DO PROTOCOLO DE PEDIDO NACIONAL DE PATENTE JUNTO AO INPI

Artigo 19. Sendo a manifestação final do **COTENIT** favorável ao depósito, a equipe técnica do **NIT/UEM** abrirá o respectivo **Processo Administrativo**, com a finalidade de protocolar junto ao **INPI** o depósito de **Pedido Nacional de Patente de Invenção**, do qual deverão constar:

- a. **Relatório de invenção;**
- b. **Relatório descritivo;**
- c. **Reivindicações;**
- d. **Resumo;**
- e. **Desenhos** (se existir);
- f. **Termo de Responsabilidade;**
- g. **Termo de participação dos inventores;**
- h. **Nota técnica** (quando houver);
- i. **Parecer favorável do COTENIT;**
- j. Cópia do instrumento jurídico de **Ajuste de Propriedade Intelectual** (quando houver);
- k. Cópia de **comunicações** realizadas entre o **NIT/UEM** com o **inventor** e com os membros do **COTENIT**;
- l. Outros documentos que eventualmente tenham sido juntados, gerados e/ou solicitados no decorrer do processo de **Avaliação da Solicitação de Depósito**.

Artigo 20. Resolvidas eventuais incorreções/ajustes, compete ao **NIT/UEM** gerar a respectiva **Guia de Recolhimento da União (GRU)** da **Taxa de Depósito** no **INPI**, bem como de todas as demais taxas relativas às demais etapas e exigências cabíveis à tramitação do processo do pedido de patente junto ao **INPI**, tomando as providências necessárias para o efetivo pagamento pela **UEM**.

Parágrafo Único. Se houver cotitularidade, o acordo firmado poderá atribuir para outra parte, que não a **UEM**, a responsabilidade pelos procedimentos de protocolo junto ao **INPI**. Neste caso, o **NIT/UEM** deverá providenciar e encaminhar procuração assinada pelo Magnífico Reitor da **UEM** outorgando poderes ao responsável pelo depósito do pedido de patente, bem como fornecer as informações solicitadas e necessárias para o bom andamento do processo de proteção.

Artigo 21. De posse de todos os documentos, o **NIT/UEM** deve efetuar o protocolo junto ao **INPI** do **Pedido Nacional de Patente**, por via eletrônica, imprimindo o **Formulário de Depósito do INPI** e o respectivo **Protocolo de Depósito** (ou recebendo as respectivas cópias no caso de protocolo feito por parceiros), juntando os mesmos ao respectivo **Processo Administrativo**, que deverá ser mantido

arquivado no **NIT/UEM** após se dar ciência ao inventor da efetivação do depósito por meio de correspondência eletrônica.

CAPÍTULO 6

DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PEDIDO DE PROTEÇÃO

Artigo 22. Conforme estipulado na **Política Institucional de Inovação e Propriedade Intelectual (Resolução nº 058/2014-COU)**, cabe à **Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPG)**, por meio do **NIT/UEM**, assegurar a manutenção da proteção, realizando os procedimentos de acompanhamento do processo e pagamento das respectivas anuidades e taxas.

Artigo 23. Após depositar o pedido de proteção, o **NIT/UEM** deve consultar regularmente a **Revista da Propriedade Industrial (RPI)**, que é a publicação oficial do **INPI**, disponibilizada em seu portal e publicada sempre às terças-feiras.

CAPÍTULO 7

DOS DESPACHOS PUBLICADOS NA REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Artigo 24. Os atos, despachos, exigências e decisões do **INPI** relativos aos pedidos de proteção são publicados na **RPI**, a qual adota uma tabela de códigos de despachos que permitem a identificação do andamento do pedido de proteção e as ações que devem ser tomadas pela **UEM** e necessárias para o atendimento das exigências publicadas.

Artigo 25. A supervisão da tramitação do **Pedido de Proteção**, com o devido acompanhamento da **RPI**, é de responsabilidade do **NIT/UEM**, porém constitui-se em **obrigação do inventor** prestar o devido apoio à Instituição nas atividades de manutenção de registro da propriedade intelectual sempre que demandado, visto que, em se tratando de obrigação de caráter personalíssimo, sendo somente o **inventor**, pesquisador e conhecedor do estudo, pode prestar as informações necessárias ao **INPI**, evitando possível indeferimento ou arquivamento do pedido de proteção.

Artigo 26. Ocorrendo a publicação de despacho na **RPI** que se faça necessário o atendimento de exigência pela **UEM**, o **NIT/UEM**, por meio de correspondência eletrônica encaminhada ao endereço de *e-mail* institucional, notificará o **inventor** responsável pelo pedido de proteção o qual, dentro do prazo estabelecido na notificação ou, na ausência deste, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados do envio da notificação, deverá prestar todo o auxílio necessário para que a **UEM** proceda, de forma exitosa, com o cumprimento da exigência.



Artigo 27. Findo o prazo para o envio das informações solicitadas na notificação mencionada no artigo 26, caso o **inventor** não tiver prestado o devido auxílio, seja por negar sem motivo justificado a prestar o atendimento solicitado, manter-se em silêncio injustificado ou qualquer outra ação que dela venha a culminar no indeferimento ou arquivamento do pedido de proteção, o **inventor** responderá civil e administrativamente pelos prejuízos decorrentes da omissão, vindo a ressarcir aos cofres públicos, em valores atualizados, os gastos despendidos com o depósito e a manutenção do pedido de proteção.

Artigo 28. Nas situações em que houver concordância com o parecer emitido pelo INPI que aponte irregularidades no pedido que comprometam sua patenteabilidade, o **inventor responsável** pelo pedido de proteção deve encaminhar documento ao **NIT/UEM** solicitando a descontinuidade no acompanhamento do pedido junto ao INPI, em que conste os motivos considerados para a solicitação de descontinuidade, com a devida aquiescência dos demais inventores sobre tal decisão.

Parágrafo único. A solicitação de descontinuidade apresentada pelo **inventor** deve ser analisada por um membro do **COTENIT**, e deliberada em reunião, antes do encaminhamento ao setor jurídico competente.

CAPÍTULO 8

DA COTITULARIDADE NOS PEDIDOS DE PROTEÇÃO

Artigo 29. Se na pesquisa mencionada no Artigo 2º desta **Instrução Normativa** houver a expressa, efetiva e comprovada participação de outra Instituição ou empresa, ou inventor independente, o depósito do **Pedido de Proteção** pode ser exercido em conjunto, adotando-se o regime de cotitularidade.

§ 1º. Em caso de direito de propriedade intelectual a ser gerado por meio de parceria entre a **UEM** e outra Instituição ou empresa, faz-se necessário firmar instrumento jurídico apropriado ao acordo de parceria, o qual deve ser providenciado pelo **inventor** e aprovado pelas instâncias competentes da UEM.

§ 2º. A condução e formalização dos acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas será feita pela unidade administrativa competente da **UEM**, cabendo ao **NIT/UEM** prestar o devido apoio nas questões de sua competência.

§ 3º. Ocorrendo a situação prevista no *caput* deste artigo, o **inventor** responsável deve encaminhar com a documentação da **Solicitação de Avaliação da Pertinência de Depósito**, além da cópia do instrumento mencionado no § 1º

deste artigo, também a **Nota Técnica**, conforme item h do artigo 2º desta Instrução.

Artigo 30. Verificada a situação prevista no Artigo 29, o **inventor** responsável deve comunicar previamente o **NIT/UEM** sobre a existência de acordo de parceria para desenvolvimento conjunto de tecnologia, para que seja firmado entre as partes envolvidas o competente Instrumento de Ajuste de Direitos e Obrigações relacionados à Propriedade Intelectual da invenção.

Parágrafo único. A comunicação citada no *caput* deste artigo deve ser feita antes da adoção de quaisquer medidas de proteção legal da tecnologia por parte de qualquer um dos envolvidos.

Artigo 31. A participação da **UEM** na cotitularidade de pedidos de proteção que forem originados e serão gerenciados por outras Instituições ou empresas, devido a participação de **inventor** que tenha vínculo com a **UEM**, seja de trabalho ou acadêmico, deve ser precedida de solicitação dirigida à **Coordenação do NIT/UEM**.

§ 1º. A tramitação da análise da solicitação de participação prevista no *caput* deste artigo segue o previsto para casos em que a **UEM** é a única titular e o pedido seja gerenciado pelo **NIT/UEM**, conforme Capítulo 4 desta Instrução.

§ 2º. A documentação a ser enviada pela outra Instituição ou empresa, e que subsidiará a decisão do **Conselho Técnico do NIT/UEM** sobre a participação da **UEM** na cotitularidade, deve ser composta por:

- a) Documento interno da Instituição/empresa que tenha gerado a solicitação de proteção. Neste documento devem constar informações mínimas referentes à titularidade da invenção, aos inventores, à invenção em si, à busca de anterioridade realizada e as palavras-chaves utilizadas, a existência de divulgação prévia (prejudicial ou não), o estágio de desenvolvimento da tecnologia, a existência de interessados na exploração da tecnologia e outras julgadas pertinentes. Caso a Instituição não disponha de modelo próprio, deve utilizar do **Relatório de Invenção** adotado pelo **NIT/UEM**, conforme item a do Artigo 2º desta Instrução;
- b) Relatório Descritivo;
- c) Reivindicações;
- d) Resumo;
- e) Desenhos (se existir);
- f) Termo de participação dos inventores;
- g) Documento em que são apresentados os aspectos considerados na divisão dos direitos e obrigações da propriedade intelectual, bem como os percentuais definidos;



- h) Minuta de Instrumento de Ajuste de Direitos e Obrigações relacionados à Propriedade Intelectual da invenção.

CAPÍTULO 9 DO ATENDIMENTO AO INVENTOR INDEPENDENTE

Artigo 32. O **inventor independente**, assim considerado conforme o Art. 2º da Lei Estadual de Inovação nº 17.314/2012, a pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público que seja inventor, obtentor ou autor de criação, que comprove depósito de pedido de proteção, pode, conforme previsto no Artigo 23 da **Política Institucional de Inovação e Propriedade Intelectual da UEM**, solicitar à **UEM** a adoção de sua invenção.

Artigo 33. O **inventor independente** que tenha interesse que sua invenção seja adotada pela **UEM** deve encaminhar, mediante protocolização no **Protocolo Geral da UEM**, a **Solicitação de Adoção de Invenção Desenvolvida por Inventor Independente** dirigida à **Coordenação do NIT/UEM**, acompanhada por comprovação da titularidade da invenção em seu nome e da regularidade dos pagamentos de todas as taxas e demais obrigações exigidas pelos órgãos competentes.

§ 1º. Por ocasião da solicitação, o **inventor independente** deve firmar instrumento de compromisso de apoio às atividades da **UEM** em eventual gerenciamento e licença da invenção, comprometendo-se a cumprir as normas internas da **UEM** a respeito da matéria.

§ 2º. O formulário de que trata o *caput* deste artigo está disponibilizado no endereço eletrônico www.nit.uem.br/formulariospi.

Artigo 34. Recebida a solicitação que trata o Artigo 33, a equipe técnica do **NIT/UEM** deve providenciar a abertura de processo administrativo específico e realizar a análise preliminar da solicitação, sob o aspecto formal, verificando sua regularidade documental e a validade e vigência do registro junto ao órgão competente.

§ 1º. Caso seja necessária a complementação dos documentos apresentados pelo **inventor independente**, o **NIT/UEM** o notificará para que a apresente de modo a viabilizar a análise dos aspectos descritos no *caput* deste artigo.

§ 2º. A notificação que trata o § 1 deste artigo será realizada por meio do envio de correspondência eletrônica ao endereço de *e-mail* do **inventor independente**, que se constitui como o principal e oficial meio de comunicação entre o **NIT/UEM** e o **inventor independente**.



Artigo 35. Realizada a análise de que trata o Artigo 34, a **Coordenação do NIT/UEM** designará 02 (dois) membros do **COTENIT** para análise e parecer quanto a afinidade da invenção com áreas de interesse da **UEM**, a viabilidade técnica e econômica da solicitação e por fim, a viabilidade de sua adoção como ativo da **UEM**, observando-se as normas internas da **UEM**.

Artigo 36. Caso se decida pela adoção da invenção, o **inventor independente** será notificado para que formalize o Termo de Cessão de Titularidade, sem ônus, em favor da **UEM**.

§ 1º. Do termo citado no *caput* deste artigo deve constar expressamente que ao **inventor independente** são assegurados idênticos direitos e deveres atribuídos aos **inventores** da **UEM**, inclusive quanto à participação financeira em eventuais resultados auferidos com a exploração econômica da invenção.

§ 2º. Compete ao **NIT/UEM** a adoção das providências necessárias à apresentação do termo citado no *caput* deste artigo junto ao órgão competente.

§ 3º. Adotada a invenção, esta deve receber idêntico tratamento daquelas pertencentes originalmente à **UEM**.

Artigo 37. Caso se decida pela não adoção da invenção, todos os documentos apresentados pelo **inventor independente** serão desentranhados do processo administrativo e a ele restituídos mediante recibo de entrega, mantendo-se nos autos do referido processo cópia dos mesmos.

Parágrafo único. Na ocasião da decisão prevista no *caput* deste artigo, nenhum ressarcimento será devido pela **UEM** ao **inventor independente** em razão da negativa de adoção da invenção, nos termos previstos neste capítulo, sendo assegurada a devida confidencialidade sobre a invenção apresentada.

Artigo 38. Toda a tramitação prevista neste capítulo deve acontecer no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar da data da formalização da solicitação prevista no artigo 33 desta Instrução.

Parágrafo único. Durante o prazo mencionado do *caput* deste artigo compete ao **inventor independente** titular da invenção o devido acompanhamento e pagamento das devidas taxas junto ao órgão competente.



CAPÍTULO 10

DA OPINIÃO PRELIMINAR SOBRE A PATENTEABILIDADE DO PEDIDO DE PROTEÇÃO

Artigo 39. Por **Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade (OPP)** entende-se o relatório emitido por um examinador de pedidos de proteção do **INPI**, com manifestação inicial sobre a patenteabilidade do pedido de proteção, compreendendo a análise das proibições dos artigos pertinentes da **LPI**, permitindo à **UEM** a obtenção de um relatório preliminar de busca do estado da técnica e um relatório preliminar dos requisitos de patenteabilidade, tornando-se uma avaliação preliminar mais rápida sobre o pedido de proteção quando comparada com o fluxo regular de exame.

Artigo 40. A **Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação**, por meio do **NIT/UEM**, e ouvido seu **Conselho Técnico**, é o órgão responsável para proceder periodicamente a seleção e análise dos pedidos de proteção que serão encaminhados ao **INPI** para que sejam submetidos ao procedimento da **OPP**.

Parágrafo único. Observando-se a disponibilidade financeira e orçamentária da **UEM**, o **NIT/UEM**, ouvida a **PPG**, submeterá ao procedimento da **OPP** todos os pedidos de proteção aprovados pelo **COTENIT** a serem depositados pela **UEM**.

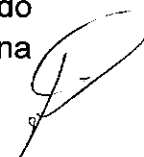
Artigo 41. Para cumprimento do disposto no artigo anterior, deverão ser observadas as condições estipuladas pelo **INPI** em regulamentação própria da matéria, a qual encontra-se aprovada por meio da **Resolução PR nº 123/2013, de 29/11/2013**, disponível para consulta em www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/menu-servicos/patente/opinioao-preliminar/arquivos/resolucao_opinioao_preliminar_123_2013.pdf, ou outra que venha a substituí-la.

Artigo 42. Com base na **OPP** informada pelo **INPI**, o **NIT/UEM** notificará o **inventor** responsável pelo pedido de proteção, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da **OPP** por parte do **INPI**, para que tome ciência sobre a viabilidade técnica ou não da manutenção do pedido de proteção.

Artigo 43. Se a **OPP** for pela viabilidade técnica da manutenção do pedido de proteção, a **UEM**, por meio do seu **NIT**, continuará com a gestão do pedido de proteção junto ao **INPI** de maneira automática.

Artigo 44. Se a **OPP** for pela inviabilidade técnica da manutenção do pedido de proteção e houver a concordância do **inventor**, a **UEM** pode:

- a) Transferir a titularidade e, conseqüentemente, a gestão e custeio do pedido de proteção ao **inventor**, caso este manifeste interesse na



- continuidade da tramitação do pedido de proteção em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade; ou, caso contrário
- b) Determinar o arquivamento definitivo do pedido de proteção.

Parágrafo único. A **PPG**, por meio do **NIT**, encaminhará ao Magnífico Reitor, para que este submeta ao Conselho de Administração (CAD), para fins de deliberação e expedição de Resolução específica, a decisão tomada pelo inventor.

Artigo 45. Não havendo concordância do **inventor** quanto a inviabilidade técnica da manutenção do pedido de proteção apontada na **OPP**, o mesmo pode apresentar formalmente ao **NIT/UEM** esclarecimentos e considerações acerca do conteúdo técnico da **OPP**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do envio da notificação citada no artigo 42 desta Instrução.

Artigo 46. Apresentados os esclarecimentos e considerações contidos no artigo 45, a **Coordenação do NIT/UEM** designará um membro do seu **Conselho Técnico** para emitir parecer fundamentado optando pela continuidade ou não da manutenção da gestão do pedido de proteção pela **UEM**, cuja decisão cabe ao referido Conselho.

§ 1º. Se a decisão do **Conselho Técnico** for pela manutenção da gestão do pedido de proteção pela **UEM**, o **NIT/UEM**, com o apoio do **inventor**, pode:

- a) Apresentar esclarecimentos e considerações acerca do conteúdo técnico da **OPP**, os quais serão avaliados quando do exame técnico propriamente dito do pedido de proteção;
- b) Apresentar manifestação à **OPP**, com alterações no conteúdo do pedido de proteção, desde que observado o disposto no Art. 32 da LPI, regulamentado pela Resolução nº 093/2013, de 10/06/2013, disponível para consulta em www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/Resolucao0932013.pdf.

§ 2º. Se a decisão do **Conselho Técnico** for pela não manutenção da gestão do pedido de proteção pela **UEM**, o **inventor** pode, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do envio de notificação, interpor recurso contra a decisão do **Conselho Técnico**, dirigido ao Magnífico Reitor, para que encaminhe ao Conselho de Administração (CAD).

- a) Se o recurso for julgado procedente, o processo deve retornar ao **NIT/UEM** para que cumpra o previsto no § 1º deste artigo.
- b) Se o recurso for julgado improcedente, deve ser aplicado o disposto nas alíneas a ou b do artigo 44.

§ 3º. Da decisão do Conselho de Administração não caberá recurso e deverá ser lavrada resolução específica.

CAPÍTULO 11 DA MANUTENÇÃO DO PEDIDO DE PROTEÇÃO

Artigo 47. Periodicamente os pedidos de proteção da **UEM**, que sejam mantidos com recursos financeiros desta, e que não estejam licenciados a terceiros, devem ser avaliados na forma prevista neste capítulo, para fins de verificação quanto à conveniência e oportunidade da sua manutenção.

§ 1º. Os pedidos de proteção em cotitularidade entre a **UEM** e outras instituições/empresas, também se submetem aos procedimentos previstos neste capítulo.

§ 2º. A periodicidade mínima mencionada no *caput* deste artigo será de 5 (cinco) anos a contar da data do depósito do pedido de proteção, ressalvadas necessidades excepcionais da **UEM** que, motivadamente, ensejem a dilação ou redução deste prazo.

Artigo 48. A avaliação para manutenção ou abandono do pedido de proteção será realizada nas seguintes etapas:

- a) Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT/UEM)
- b) Conselho Técnico do Núcleo de Inovação Tecnológica (COTENIT)
- c) Conselho de Administração (CAD)

Artigo 49. O **NIT/UEM** disporá de metodologia própria baseada em critérios de avaliação dos pedidos de proteção que se enquadrem nas disposições deste capítulo.

Parágrafo único. A metodologia adotada pelo **NIT/UEM** deverá avaliar o *status* legal, técnico, comercial e institucional do pedido de proteção que se enquadre nas condições deste capítulo, sendo que o resultado da avaliação se limitará a indicar se o pedido deverá ser mantido pela **UEM** ou se a matéria deverá prosseguir nas etapas subsequentes de avaliação, tendente à interrupção da manutenção (abandono do pedido de proteção).

Artigo 50. Nas situações em que o **NIT/UEM** deliberar pela não manutenção do pedido de proteção, notificará o **inventor** (e cotitular, quando for o caso), concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias corridos para que se manifeste quanto ao interesse na manutenção do pedido de proteção, fundamentando sua análise nas suas potencialidades e demais razões pelas quais entenda oportuna sua manutenção.

Artigo 51. Decorrido o período indicado no artigo 50, a **Coordenação do NIT/UEM** designará relator da matéria para análise e parecer, instruindo o feito com os relatórios da avaliação realizada e a manifestação apresentada pelos inventores, quando houver.

Artigo 52. Compete ao **COTENIT**, pela maioria de seus membros, emitir manifestação quanto à manutenção ou abandono do pedido de proteção.

Parágrafo único. Caso o **COTENIT** decida pela não manutenção do pedido de proteção, a matéria deve ser encaminhada ao Magnífico Reitor, para que este submeta ao Conselho de Administração, que deverá pauta-la e a respeito dela deliberar.

Artigo 53. Compete ao Conselho de Administração deliberar quanto à manutenção ou não do pedido de proteção, a partir das manifestações constantes dos autos, encaminhando-se a decisão ao **NIT/UEM** para que este adote as providências pertinentes.

§ 1º. Caso o Conselho de Administração delibere pela não manutenção do pedido de proteção, cabe ao **NIT/UEM** notificar os envolvidos, facultando-lhes a manutenção do pedido de proteção com recursos próprios, mediante manifestação expressa a ser emitida em até 30 (trinta) dias contados do envio da notificação.

§ 2º. Não havendo interesse pela manutenção do pedido de proteção por parte dos envolvidos, o **NIT/UEM** fará constar tal circunstância nos respectivos autos e interromperá os pagamentos pertinentes à manutenção do pedido de proteção, bem como as atividades de gestão.

Artigo 54. A decisão pela manutenção do pedido de proteção, em qualquer uma das etapas de avaliação, dispensará o prosseguimento da avaliação nas etapas subsequentes e resultará na manutenção do mesmo, por novo período de 5 (cinco) anos.

Artigo 55. Em cada uma das etapas do procedimento de avaliação é assegurada a participação do **inventor** (e cotitular, quando for o caso), sendo-lhe facultada manifestação oral ou por escrito, desde que o interessado assim o requeira.

Parágrafo único. Os interessados de que trata este capítulo serão comunicados da data em que haverá a discussão e deliberação a respeito do pedido de proteção em avaliação, de modo a assegurar que formalizem solicitação para manifestação com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas antes da reunião.

Artigo 56. A qualquer momento é facultado ao **inventor** (e cotitular, quando for o caso) assumir os custos com a manutenção do pedido de proteção, hipótese em que será interrompida a avaliação e o pedido de proteção permanecerá sendo gerenciado pelo **NIT/UEM**, que fará chegar ao interessado os procedimentos para a continuidade dos pagamentos.

Artigo 57. A decisão pela manutenção do pedido de proteção com recursos próprios do **inventor** (e cotitular, quando for o caso) deve ser realizada de forma a preservar o nome da **UEM** na condição de titular do pedido de proteção, sendo que o licenciamento ou cessão a terceiros deve prever a forma de ressarcimento dos valores despendidos pela **UEM** com sua manutenção.

Parágrafo único. Caso seja feita a opção pela manutenção do pedido de proteção com recursos próprios do **inventor** (e cotitular, quando for o caso), compete ao **NIT/UEM** prosseguir no suporte da gestão do pedido de proteção.

CAPÍTULO 12

DA INCLUSÃO DE INVENTOR NO PEDIDO APÓS PROTOCOLO NO INPI

Artigo 58. O **inventor** responsável pelo envio da **Solicitação de Avaliação** que, por falha documental, não tenha informado no ato do protocolo da referida solicitação todos os inventores envolvidos no desenvolvimento da invenção, poderá solicitar ao **NIT/UEM** a inclusão de inventor no pedido de patente após este já ter sido depositado junto ao **INPI**.

§ 1º. O **inventor** responsável deve encaminhar à **Coordenação do NIT/UEM** a solicitação de inclusão em que constem as devidas justificativas, bem como os seguintes documentos, devidamente assinados por todos os inventores:

- a. Termo de Participação dos Inventores** no desenvolvimento da invenção;
- b. Termo de Concordância** dos demais inventores;
- c. Formulário com as informações pessoais** do inventor a ser incluído;

§ 2º Os documentos mencionados nos itens a, b e c do § 1º devem ser solicitados pelo inventor responsável ao **NIT/UEM**.

§ 3º. A solicitação de inclusão mencionada no § 1º deste artigo deverá ser protocolada no **Protocolo Geral da UEM (PRO)** no prazo máximo de até 06 (seis) meses a contar da data de protocolo da **Solicitação de Avaliação da Pertinência de Depósito** que originou o depósito do pedido de proteção.

§ 4º. A solicitação de inclusão de inventor deverá analisada por um membro do **COTENIT** e deliberada em reunião antes da adoção de quaisquer procedimentos junto ao **INPI**.



CAPÍTULO 13

DO INGRESSO EM FASE INTERNACIONAL DE DEPÓSITO DE PEDIDO DE PATENTE DE INVENÇÃO/CERTIFICADO DE ADIÇÃO/MODELO DE UTILIDADE

Artigo 59. O processo de internacionalização da proteção de tecnologias de titularidade da **UEM**, ou em que a **UEM** conste como cotitular, seja via **Convenção da União de Paris (CUP)**, via **Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)**, ou qualquer outro tratado internacional que o Brasil venha a integrar, depende única e exclusivamente da transferência da titularidade, mediante a devida formalização, para interessado na exploração econômica da tecnologia, o qual arcará com os respectivos custos envolvidos no depósito e manutenção do pedido, bem como se responsabilizará pelos trâmites e taxas necessários pela entrada, tramitação e manutenção do pedido nos países escolhidos.

CAPÍTULO 14

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 60. O **inventor/autor** responderá civil e administrativamente pelo proveito auferido em decorrência de prejuízo público ou pessoal, no que diz respeito à inobservância desta Instrução, bem como das demais disposições legais referentes à Propriedade Intelectual.

Artigo 61. Aplicar-se-ão aos demais mecanismos de Proteção da Propriedade Intelectual que venham a ser geridos pelo **NIT/UEM**, de forma análoga e no que for compatível, os mesmos procedimentos de depósito/registro e manutenção previstos nesta Instrução Normativa, quando nela não especificados, cabendo ao **NIT/UEM**, ouvido seu **Conselho Técnico**, a solução e adequação dos casos omissos e/ou não aplicáveis de forma direta.

Artigo 62. O **NIT/UEM**, sempre que possível e para tratar de situações frequentes, deverá adotar padronização de rotinas e de formulários no âmbito de suas atividades de que tratam esta Instrução Normativa.

Artigo 63. Toda e quaisquer despesas resultantes do procedimento de transferência da titularidade e, conseqüentemente, gestão dos pedidos de proteção correrão, única e exclusivamente, sob a responsabilidade do **inventor** ou do interessado na cessão da tecnologia.

Artigo 64. Os prazos estabelecidos nesta Instrução são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se o **inventor** provar que não o realizou por justa causa.



Parágrafo único. Aplica-se ao contido no *caput* deste artigo o entendimento do INPI a respeito da matéria, conforme Resolução nº. 178/2017, de 27/01/2017, disponível para consulta em www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/Resolucao1782017.pdf ou outra que venha a substituí-la.

Artigo 65. Alterações nesta **Instrução Normativa**, bem como nos formulários utilizados pelo **NIT/UEM**, devem ser analisadas por seu **Conselho Técnico**.

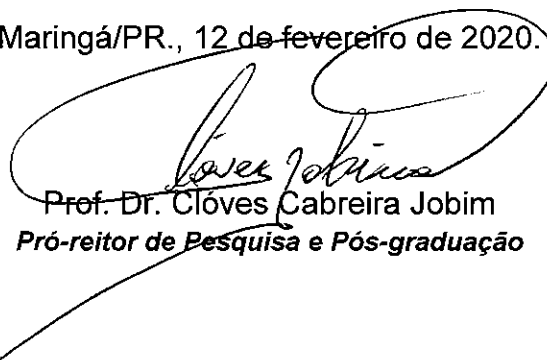
Artigo 66. Os dispositivos desta Instrução serão objetos de avaliação sempre que necessário.

Artigo 67. Os casos omissos serão resolvidos pela **Coordenação do NIT/UEM**, após consultado o **COTENIT**.

Artigo 68. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência.
Cumpra-se.

Maringá/PR., 12 de fevereiro de 2020.



Prof. Dr. Clóves Cabreira Jobim
Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação

ADVERTÊNCIA

O prazo recursal termina em
20/02/2020 (Art. 95 - § 1º do
Regimento Geral da UEM)

