

RESOLUÇÃO CA Nº 241, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017.

Aprova Regulamento das Atividades de Gestão dos Depósitos de Pedido de Patente de Titularidade da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com base na Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade emitida pelo INPI.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, na reunião do dia 09 de outubro de 2017, *considerando*

o artigo 15, XXI do Estatuto da Universidade Estadual de Ponta Grossa;

o Regulamento da Agência de Inovação e Propriedade Intelectual - AGIPI da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aprovado pela Resolução UNIV nº 31, de 27 de julho de 2011; e,

considerando mais, os termos do expediente autuado no Protocolo Geral da Universidade Estadual de Ponta Grossa onde se consubstanciou no *Processo nº 10.566/2017*, aprovou e eu, Reitor, sanciono a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento das Atividades de Gestão dos Depósitos de Pedido de Patente de Titularidade da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, com base na Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade – OPP emitida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, na forma do *Anexo* que passa a integrar este ato legal.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa

Carlos Luciano Sant’Ana Vargas,
Reitor.

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DOS DEPÓSITOS DE PEDIDO DE PATENTE DE TITULARIDADE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, COM BASE NA OPINIÃO PRELIMINAR SOBRE A PATENTEABILIDADE EMITIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1º Este Regulamento estabelece as atividades de gestão dos Depósitos de Pedido de Patente de Titularidade da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, com base na Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade – OPP¹ emitida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como subsídio de avaliação técnica dos depósitos de pedido de patente sob a gestão da Agência de Inovação e Propriedade Intelectual – AGIPI.

Art. 2º Entende-se por OPP, o relatório emitido por um Examinador de Patentes do INPI, com manifestação inicial sobre a patenteabilidade de pedidos de patentes, permitindo ao depositante a obtenção de uma busca do estado da técnica e de uma avaliação preliminar mais rápida sobre o seu pedido, quando comparada com o fluxo regular de exame.

Art. 3º O INPI oferece esse serviço permanentemente para todos os pedidos de patente, incluindo aqueles que estão em sigilo, observadas as condições do Art. 5º.

**CAPÍTULO II
DA SELEÇÃO E ANÁLISE DOS PEDIDOS**

Art. 4º A Agência de Inovação e Propriedade Intelectual – AGIPI é o órgão responsável para proceder periodicamente a seleção e a análise dos pedidos que serão encaminhados ao INPI para que sejam submetidos ao procedimento da OPP.

Art. 5º Para cumprimento do disposto no artigo anterior, deverão ser observadas as seguintes condições prévias:

I - não poderá se referir a pedido de patente que já tenha sofrido exame técnico regular, devidamente publicado na Revista da Propriedade Industrial – RPI do INPI;

II - não poderá se referir a pedido de patente cujo exame se encontre suspenso para cumprimento de exigência técnica anteriormente formulada pela Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados do INPI;

¹ A Resolução INPI PR nº 123/2013 altera e disciplina o procedimento facultativo da primeira ação em pedido de patente, denominado “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”.

III - não poderá se referir a pedido de patente que tenha sido objeto de anterior pedido de priorização de exame concedido, já publicado na RPI;

IV - só poderá se referir a pedido de patente, quando for o caso, que se encontre adimplido com as obrigações de pagamento das anuidades de que trata o Art. 84 da Lei da Propriedade Industrial – LPI.

CAPÍTULO III DO PEDIDO DE SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO DA OPP

Art. 6º A solicitação para que o pedido seja submetido ao procedimento da OPP, será encaminhada pela AGIPI, ouvida a Pró-Reitoria de Assuntos Administrativos – PROAD, observando-se a disponibilidade financeira e orçamentária para sua efetivação.

Art. 7º A solicitação do serviço “Busca e Opinião Preliminar sobre Patenteabilidade”, de código 276, deverá ser realizada por meio de Peticionamento Eletrônico, conforme a Resolução INPI PR nº 190/2017, acessando-se a plataforma e-Patentes, no endereço eletrônico <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/deposito-eletronico-de-patente>

§ 1º O acesso ao Formulário Eletrônico será feito com *login*, senha e o “Nosso Número” da Guia de Recolhimento da União – GRU paga no código de serviço “276” (Busca e Opinião Preliminar sobre Patenteabilidade).

§ 2º O INPI comunicará sobre a admissibilidade ou não da solicitação da OPP à AGIPI, mediante notificação via postal e correio eletrônico.

§ 3º Os pedidos de patente em sigilo legal e os pedidos de patente publicados, submetem-se à idêntica forma de comunicação prevista no parágrafo anterior.

§ 4º A solicitação deverá ocorrer antes do prazo do Pedido de Exame de Invenção ou de Modelo de Utilidade, ou seja, até 36 meses da data do depósito.

CAPÍTULO IV DA OPP E DO RELATÓRIO PRELIMINAR DE BUSCA

Art. 8º A OPP compreenderá a análise das proibições dos artigos pertinentes da Lei nº 9.679, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial), um relatório preliminar de busca do estado da técnica pertinente e um relatório preliminar dos requisitos de patenteabilidade.

§ 1º A OPP possui caráter informativo e não vincula o resultado do exame técnico propriamente dito do pedido de patente.

§ 2º Os documentos do estado da técnica citados na OPP não são exaustivos quando do exame técnico propriamente dito do pedido de patente.

Art. 9º Na OPP se informará quando o pedido potencialmente contiver mais de uma invenção.

Parágrafo único. A busca do estado da técnica pertinente nos pedidos de patente que trata o *caput* deste artigo, será realizada com base na primeira invenção reivindicada.

Art. 10 O conteúdo técnico da OPP será levado em consideração quando do exame técnico propriamente dito do pedido de patente.

Art. 11 Para efeito da OPP, os pedidos de patente em fase de sigilo não serão considerados na busca efetuada.

Parágrafo único. Quando do exame técnico propriamente dito do pedido de patente, o examinador de patentes do INPI poderá, nas buscas do estado da técnica pertinente, identificar os documentos enquadrados no *caput* deste artigo e utilizá-los no parecer técnico.

CAPÍTULO V DA COMUNICAÇÃO DA OPP À AGIPI

Art. 12 O INPI comunicará a “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” à AGIPI, mediante notificação via postal e correio eletrônico.

Parágrafo único. Os pedidos de patente em sigilo legal e os pedidos de patente publicados, submetem-se à idêntica forma de comunicação prevista no *caput* deste artigo.

Art. 13 Com base na OPP informada pelo INPI, a AGIPI comunicará formalmente o inventor para que tome ciência sobre a viabilidade técnica ou não da manutenção do depósito no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a notificação da OPP.

Art. 14 Se a OPP for pela inviabilidade técnica da manutenção do depósito e houver concordância do inventor, a UEPG, poderá:

a) transferir a gestão do Depósito do Pedido de Patente e da titularidade para o inventor, caso este manifeste interesse na continuidade do pedido de patente; ou, caso contrário

b) determinar o arquivamento definitivo do Depósito.

Parágrafo único. A AGIPI encaminhará ao Conselho de Administração – CA, para fins de deliberação e expedição de Resolução específica, a decisão tomada pelo inventor.

Art. 15 Não havendo concordância do inventor quanto à inviabilidade técnica da manutenção do depósito apontada na OPP, o mesmo poderá apresentar, formalmente, junto à AGIPI, esclarecimentos e considerações acerca do conteúdo técnico da OPP, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da ciência.

Art. 16 Apresentados, formalmente, os esclarecimentos e considerações acerca do conteúdo técnico da OPP, a AGIPI emitirá parecer fundamentado, no prazo de 05 (cinco) dias, optando pela manutenção ou não da gestão do depósito pela UEPG.

§ 1º Se o parecer for pela manutenção da gestão do depósito pela UEPG, a AGIPI poderá apresentar ao INPI a sua manifestação à OPP, isento do pagamento de retribuição, com os devidos esclarecimentos e considerações, os quais serão avaliados quando do exame técnico propriamente dito do pedido de patente, bem como, apresentar alterações no pedido de patente, observando o disposto no Art. 32 da LPI.

§ 2º Se o parecer for pela não manutenção da gestão do depósito pela UEPG, o inventor poderá interpor recurso contra a decisão da AGIPI, encaminhado-o ao CA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

a) o recurso, desde que conste da pauta, será analisado na primeira reunião ordinária subsequente, pelo CA, prevista no seu Calendário de reuniões.

b) se o recurso for julgado procedente, o processo retornará à AGIPI para que se cumpra o previsto no § 1º, deste artigo.

c) caso o recurso seja julgado improcedente, aplicar-se-á o disposto nas alíneas a ou b do Art. 14.

§ 3º Das decisões do CA não caberá recurso e deverá ser lavrada Resolução específica.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17 Toda e qualquer despesa resultante do procedimento de transferência da gestão do depósito da patente e da titularidade correrá, única e exclusivamente, sob responsabilidade do inventor.

Art. 18 Os prazos estabelecidos neste Regulamento são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.

§ 2º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido.

Art. 19 A não observância, pelo inventor, dos prazos estabelecidos neste Regulamento ensejarão, por parte da UEPG o arquivamento sumário e definitivo do pedido de patente.

Art. 20 No cômputo dos prazos exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.

Art. 21 Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a ciência do ato a ser praticado.

Art. 22 Os casos omissos serão resolvidos pelo CA, ouvida a AGIPI, que poderá adotar o que julgar mais adequado, observadas as disposições deste Regulamento, os instrumentos normativos Superiores da UEPG e a legislação pertinente.