

Estudo Técnico Preliminar 17/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 23104.034868/2021-83

2. Descrição da necessidade

O marco legal da ciência, tecnologia e inovação (Lei 10.973/2004, alterada pela Lei 13.243/2016) que dispõe sobre a inovação e a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, enumera como uma das competências do Núcleo de Inovação Tecnológica zelar pela proteção das criações desenvolvidas na instituição.

A Política de Institucional de Inovação (RESOLUÇÃO Nº 9, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020), de acordo com o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, estabeleceu que compete à Aginova realizar a gestão de propriedade intelectual da UFMS por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT). A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2 - AGINOVA/RTR/UFMS, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021, criou e regulamentou o Núcleo de Inovação e Transferência Tecnológica da UFMS, com a finalidade de realizar a gestão da propriedade intelectual, atendendo ao disposto no Art. 16 da lei 10.973/2004.

A equipe atual do NIT/Aginova é composta por três servidores efetivos. Com este número de servidores o NIT/Aginova não pode oferecer o serviço de redação de patente, pois não dispõe de redatores, apenas oferece apoio com orientações e revisões ficando a responsabilidade da elaboração para o inventor, que por vezes não dispõe de tempo suficiente para esta atividade. Desta forma, há a necessidade da contratação de empresa especializada em propriedade intelectual para a prestação dos serviços de busca de anterioridade e redação de patentes de invenção ou modelos de utilidade, principalmente, mas não exclusivamente nas áreas de: química, farmácia, física, materiais, engenharia/equipamentos, alimentos e nutrição e biotecnologia, conforme a legislação brasileira, demais normativas e portarias que disciplinam a matéria, em especial as editadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

A contratação de empresa especializada visa prover maior qualidade técnica aos serviços de busca de anterioridade e de redação de patentes, considerando a alta especificidade do serviço. A execução do referido serviço com baixa qualidade técnica pode causar prejuízos financeiros, com o investimento de recursos em pedidos de patentes mal formulados ou sem a devida aferição da novidade, que podem ser, após anos de custeio de significativas taxas, indeferidos pelo órgão examinador (Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, no Brasil).

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Núcleo de Inovação Tecnológica	Vilma dos Santos Ramos

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Profissionais envolvidos:

Apresentar declaração fazendo constar que, quando da execução dos serviços contratados, disporá em sua equipe de, pelo menos, profissionais das áreas do conhecimento correspondentes à área técnica objeto de cada patente.

A comprovação da qualificação dos profissionais acima deverá ser feita mediante apresentação de Diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC, a serem apresentados quando da execução do serviço. A exigência em tela não exclui, em hipótese alguma, a necessidade de haver profissionais com conhecimento técnico da área de propriedade intelectual.

A CONTRATANTE se reserva o direito de verificar se a equipe atuante no projeto está em conformidade com a área técnica objeto de cada patente. Esta auditoria poderá ser realizada a qualquer tempo, sem necessidade de agendamento ou confirmação prévia. Caso seja identificada discordância, a CONTRATANTE poderá, a seu critério, solicitar a substituição do(s) técnico(s) ou a rescisão contratual motivada pelo não cumprimento dos compromissos assumidos pela CONTRATADA.

Da qualificação técnica da empresa

Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, declarando ter a CONTRATADA, fornecido satisfatoriamente os referidos serviços.

Do serviço continuado

Trata-se a presente contratação de serviço de natureza continuada visto que as demandas de proteção de processos e produtos inovadores desenvolvidos no âmbito da UFMS são constantemente apresentadas pelos pesquisadores. Um período, mesmo que curto, sem a cobertura destes serviços pode representar a perda do privilégio da invenção e irreversível classificação da tecnologia como de domínio público. Esta perda impacta negativamente não apenas na produção dos servidores envolvidos, mas na própria avaliação dos cursos dos quais participam e no potencial de inovação da UFMS, uma vez que a proteção é um importante passo antes da transferência tecnológica. Além disso, a interrupção do serviço pode inviabilizar a tramitação de possíveis acordos de pesquisa, causando prejuízos, inclusive financeiros, significativos à instituição e ferindo a legislação, em especial a Lei da Inovação (10.973/2004).

Um dos requisitos de patenteabilidade é o da novidade. Nesse contexto, cabe mencionar o período de graça, previsto no artigo 12 da lei de propriedade industrial (9.279/2004). Ao analisar o pedido de patente, o INPI verificará se a invenção não foi publicada, ou seja, se constitui o estado da técnica, tendo se tornado acessível ao público antes da data do depósito do respectivo pedido de patente. Isso porque a lei da Propriedade Industrial brasileira permite a revelação da invenção pelo(s) próprio(s) inventor(es) dentro de um período anterior à data de depósito de patente e de modelo de utilidade (12 meses). Em outros países esse período de graça pode não existir ou ser diferente do adotado na legislação brasileira.

Em alguns casos, o pedido de proteção por patente chega ao NIT/AGINOV A com o período de graça muito próximo de seu fim. Nesse sentido, o serviço não ser considerado como contínuo poderia acarretar em um aumento do tempo de contratação e alto risco da perda da possibilidade de depósito de patente junto ao INPI devido ao não cumprimento do requisito da novidade (perdido devido ao vencimento do período de graça).

Dos critérios de sustentabilidade

Não foram observados critérios de sustentabilidade aplicáveis à presente contratação no Plano de Logística Sustentável da UFMS.

Da vigência da contratação

Uma vez determinado que o serviço é de natureza contínua, a vigência do contrato poderá ser de 12 meses, prorrogáveis nos termos da Lei n.º 8.666/93.

5. Levantamento de Mercado

O Relatório Anual da Pesquisa FORTEC de Inovação - Ano Base 2019, que tem como objetivo apresentar um panorama dos esforços das ICT's brasileiras na realização de atividades relacionadas à gestão da propriedade intelectual (PI) e à transferência de tecnologia (TT), trazendo uma série de indicadores relacionados ao modo de operação dos Núcleos de Inovação Tecnológica.

No que se refere à organização de atividades relacionadas à gestão de propriedade intelectual, 48% dos 128 respondentes afirmaram terceirizar pelo menos uma parcela dessas atividades, enquanto 52% afirmaram utilizar somente a capacidade interna para a sua realização. Desse modo, constatou-se que aproximadamente 50% dos NITs das ICTs públicas brasileiras vêm utilizando os serviços de pessoas jurídicas especializadas na área de Propriedade Intelectual como forma de dar agilidade e atender a crescente demanda interna pela proteção de tecnologias em suas respectivas Instituições.

Neste contexto, foram identificadas empresas que trabalham com a solução a ser licitada. Conclui-se que não há limitações específicas de mercado, a não ser a necessidade da capacidade técnica na temática propriedade intelectual. Foram pesquisados editais de licitações de outras Entidades para o objeto similar. Não foi possível detectar soluções distintas da usualmente adotada.

6. Descrição da solução como um todo

A solução que melhor atende às demandas das unidades da UFMS para as proteções das criações desenvolvidas na Universidade é a contratação de pessoa jurídica para prestar assessoria técnica em propriedade intelectual.

A empresa contratada deverá realizar os seguintes serviços dentro do prazo estipulado no contrato: elaboração de relatório de busca prévia do estado da técnica e emissão de parecer acerca dos requisitos de patenteabilidade, conforme legislação vigente; elaboração e redação do pedido de patentes, conforme legislação vigente.

Detalhamento da solução

Item 01: Elaboração de relatório de busca prévia do estado da técnica e emissão de parecer acerca dos requisitos de patenteabilidade

O serviço de busca prévia do estado da técnica terá início a partir de documento de comunicação de invenção entregue pelo Núcleo de Inovação Tecnológica da UFMS à CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá executar busca prévia do estado da técnica em no mínimo 3 (três) bancos de dados internacionais de patentes e em bases científicas de artigos e demais fontes necessárias a serem determinados em comum acordo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

A partir da busca, a CONTRATADA deverá elaborar um relatório em que conste as eventuais anterioridades encontradas, sendo classificadas em nível de relevância com relação a semelhança com a tecnologia desenvolvida e também as observações sobre as diferenças ou similaridades entre a anterioridade e o objeto de proteção, além do respectivo parecer técnico sobre a patenteabilidade do Invento ou do Modelo de Utilidade pesquisado, de forma a atender à Lei Nº 9.279 de 14/05/1996 e alterações posteriores, os atos normativos que dispõem sobre esta Lei, além das portarias do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em especial as que tratam de trâmites e normas relativos a pedidos de patente.

O profissional da CONTRATADA deve estar em contato permanente com o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFMS e com o(s) inventor(es), podendo se dar de maneira remota, para que seja transmitida com total clareza a ideia da invenção.

Item 02: Redação do relatório descritivo de patentes

Engloba o processo de elaboração da redação dos pedidos de patentes e organização da documentação, conforme as disposições do INPI. A CONTRATADA deve elaborar e redigir o relatório descritivo completo, composto por: título da tecnologia, natureza (invenção ou modelo de utilidade), campo de aplicação, fundamentos da técnica, descrição dos desenhos, descrição detalhada da invenção, reivindicações, resumo, desenhos e anexos, de forma a atender à Lei Nº 9.279 de 14/05/1996 e alterações posteriores, bem como os Atos Normativos que dispõem sobre esta lei, além das portarias do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, entregando o documento completo na formatação adequada ao pedido de patente em questão.

Caso existam desenhos, estes serão fornecidos pelos inventores, que serão assessorados tecnicamente pela CONTRATADA. O redator da CONTRATADA deve estar em contato permanente com o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFMS e com o(s) inventor(es) da UFMS, para que seja transmitida com total clareza a ideia da invenção, podendo se dar de maneira remota.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo estimado para atendimento às demandas especificadas neste estudo foi realizado através de levantamento de dados coletados no NIT/AGINOA.

Tipo	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Comunicações de Invenção	17	13	15	26	14	16	101
Pedidos de Patente Depositados	8	27	17	9	15	9	85

Considerando-se o período 2016-2021 foram depositados 85 pedidos de patente, e 101 comunicações de invenção, verifica-se que em média 15% das comunicações de invenção não se transformam em pedidos de patente depositados, dentre as causas podemos inferir que seja a falta de tempo ou despreparo do inventor para fazer a redação. Em média simples foram 17 comunicações de invenção e 14 pedidos de patente depositados no período, **no entanto, como se pode ver, por este período a demanda é variável, o NIT/AGINOA não tem como prever ou garantir a exata quantidade que será contratada no decorrer do exercício de 12 (doze) meses.** Além disso, espera-se que a contratação do serviço estimule os pesquisadores a apresentarem pedidos, desta forma considera-se razoável que o volume de serviços necessário seja de 45 (quarenta e cinco) serviços de busca e de 45 (quarenta e cinco) serviços de redação de patentes.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 196.693,20

FONTE DE PESQUISA	ITEM 1 – BUSCA	ITEM 2 - REDAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 - IFSudesteMG	R\$ 1.900,00	R\$ 2.481,66
Pregão Eletrônico Nº 00299/2020 - UFSC	R\$ 1.990,80	R\$ 2.780,00
Apolo Marcas e Patentes (https://www.apolomarcas.com.br/quanto-custa-registrar-patente/)	R\$ 1.490,00	N/I

Ilupi Gestão Online de Marcas e Patentes (https://ilupi.com.br/registro-de-patentes.php)		R\$ 2.500,00
Valor Unitário Médio Estimado	R\$ 1.584,67	R\$ 2.786,29

Desta forma, o quadro abaixo apresenta a estimativa de preços para esta contratação:

Item Unitário	Quantidade	Valor Estimado Unitário	Valor Estimado Total
01 – Busca Anterioridade	45	R\$ 1.584,67	R\$ 71.310,15
02 – Redação Patente	45	R\$ 2.786,29	R\$ 125.383,05
Total Global Estimado			R\$ 196.693,20

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Observa-se que é tecnicamente inviável a divisão da solução do objeto, sob pena de trazer prejuízo para a Administração, em virtude da integração das partes da solução dos itens do objeto, com consequente não atendimento da demanda do NIT/AGINOVA. A formação de grupo único se faz necessária devido à especificidade dos itens, de sua conexão e interdependência, uma vez que para a redação da patente (item 02) é preciso realizar a busca de anterioridade (item 01) nos bancos de dados para se averiguar um dos requisitos da patenteabilidade, que será verificado pelo INPI para fins de registro.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não foi possível detectar no âmbito desta Universidade contratações correlatas até o momento.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação de serviço de pessoa jurídica para prestar assessoria técnica em propriedade intelectual está alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMS, PDI 2020-2024, que tem como uma de suas políticas, ampliar e diversificar o portfólio de patentes da UFMS, e, consequentemente, do licenciamento e exploração das patentes pelos interessados, por meio do fortalecimento das ações do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT). Embora esta contratação

esteja alinhada com o PDI da Universidade, não há previsão no Plano Anual de Contratações. A ausência de previsão se justifica pela recente crescente demanda de recebimento de comunicações de invenção e potencial aumento de proteção da propriedade intelectual, fato que nos anos anteriores ainda não se observava.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Pretende-se com esta contratação, alinhada com as políticas do PDI, suprir a carência de recursos humanos especializados para realização das atividades de proteção das criações desenvolvidas na UFMS. Ao utilizar o disposto na lei para a contratação da empresa especializada em propriedade intelectual, visa-se gerar economia de escala, tendo a contratação de uma única empresa, além de gerar benefícios no que se refere ao aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

A UFMS é diretamente beneficiada pela efetiva proteção da tecnologia gerada nas mais variadas áreas do conhecimento, pois espera-se que a contratação promova o aumento do número de pedidos de patentes para além da capacidade operacional do NIT considerando-se o tamanho e composição da equipe atual, levando indiretamente à otimização da utilização dos recursos.

13. Providências a serem Adotadas

Visando aprimorar o processo de fiscalização, oportuno que o servidor designado para a função esteja devidamente qualificado sob o aspecto técnico do serviço, como também sobre o processo de fiscalização de contratos, nos termos da IN n.º 05/2017 e Lei n.º 8.666/93.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Considerando a natureza do serviço a ser contratado não foi possível identificar impactos ambientais. De todo modo, a contratada deverá adotar prática sustentável, conforme descrito no item dos critérios de sustentabilidade da seção “Requisitos da Contratação”.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação é viável considerando questões técnicas e que há contratações semelhantes em outras IFES

16. Responsáveis

VILMA DOS SANTOS RAMOS

Administrador

MARCILENE NASCIMENTO FARIAS

Assistente de Administração