

São Paulo, 21 de novembro de 2024

Para: **Universidade Federal de Rondonópolis**
Secretaria de Inovação e Empreendedorismo (SIE)
Denise Rocha Ayres (denise.ayres@ufr.edu.br)

Cara Denise,

Agradecemos a oportunidade de apresentar a presente proposta de honorários para o trabalho em questão. Seria um prazer assessorar a **Universidade Federal de Rondonópolis** ("**Universidade**") em questões envolvendo propriedade intelectual, particularmente patentes. Nesse sentido, de acordo com nosso entendimento, a Universidade deseja verificar a patenteabilidade e proteger, pelo menos no Brasil, tecnologia referente a uma cuba sanitária destinada à ostomizados ("**Tecnologia**"). Para tanto, elaboramos a seguinte proposta ("**Proposta**"):

1. Escopo da Proposta

A – Para a avaliação da Tecnologia

A.1 – Busca de anterioridades e análise de patenteabilidade

Para uma invenção ser patenteável, ela precisa cumprir com alguns requisitos. Os três principais requisitos de patenteabilidade são: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Os requisitos de novidade e atividade inventiva são avaliados em vista do que já existe ou foi anteriormente publicado no estado da técnica, sendo o estado da técnica constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior.

Nesse sentido, sugerimos a realização da busca de anterioridades completa em bases de dados especializadas em patentes, além de outras, a fim de identificar documentos relevantes para a análise técnica de patenteabilidade da Tecnologia, verificando se o eventual pedido seria patenteável em vista de todos os documentos identificados nas buscas. Caso seja de conhecimento da Universidade a existência de documentos muito próximos da Tecnologia, sugerimos iniciar a análise pelos mesmos.

Faremos a análise dos principais critérios de patenteabilidade em vista desses documentos, e emitiremos uma opinião formal sobre as chances de concessão do pedido em vista dos documentos analisados, incluindo prognóstico de chance de concessão provável, possível ou remota.

Lembramos que, apesar de importante para determinar os custos futuros com a obtenção de proteção, auxiliar a direcionar a estratégia de negócios da Universidade e auxiliar na redação do pedido de patente, esta etapa é opcional.

B – Para a proteção da Tecnologia

B.1 – Elaboração de pedido patente

Caso a opinião emitida a respeito da patenteabilidade da Tecnologia seja favorável, ou

independentemente de dito serviço, podemos proceder com a elaboração de um pedido de patente correspondente.

A elaboração de um pedido de patente é técnica e complexa, pois alguns requisitos de patenteabilidade, conforme definidos em lei, tais como clareza e suficiência descritiva, dependem da forma que a Tecnologia é descrita no pedido e reivindicada. Erros ou imprecisão na elaboração do pedido podem vir a gerar deficiências insanáveis, com consequências danosas aos depositantes, tais como a revelação da Tecnologia ao público, mas sem chances de ter o pedido efetivamente concedido no futuro. Ainda, a elaboração deve levar em consideração os objetos da Tecnologia a serem protegidos no Brasil, e em outros países de possível interesse, alguns dos quais nem sempre protegíveis no país. Todos os objetos, protegíveis ou não, devem estar previstos no pedido, conforme originalmente depositado, sob pena de não poderem ser inseridos posteriormente.

Dessa forma, para aumentar as chances de preservação dos direitos, esta etapa inclui a elaboração de uma primeira minuta (incluindo eventuais figuras e listagem de sequências, se houver), reunião de discussão com os inventores e alteração da minuta de acordo, chegando a uma versão final, a qual será depositada no Brasil (junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI) ou no exterior, dependendo da estratégia a ser acordada.

B.2 – Depósito de pedido de patente junto ao INPI

Uma vez de posse da versão final do pedido, costuma ser vantajoso que, em vista da facilidade e dos custos envolvidos, este seja depositado primeiramente no Brasil, junto ao INPI.

Nesse caso, os valores estimados incluem a inserção do pedido em acompanhamento interno e o envio todas as comunicações sobre o andamento do pedido, durante a vida da patente.

Durante o processamento do pedido no INPI, pode ser necessário responder a exigências formais e/ou de mérito, pagamento de anuidades e outros serviços porventura pertinentes, muitos dos quais não são possíveis de prever. Nestes casos, avisaremos, sem custo adicional, da necessidade e, caso se tenha que tomar alguma medida junto ao INPI, orçaremos à parte, de acordo.

Em caso de interesse no depósito no exterior, seja diretamente em cada país e/ou via PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – acordo internacional que facilita a extensão do pedido para os países membros do acordo), considerando os prazos legais para fazê-lo, questionaremos o interesse da Empresa, informaremos sobre as opções e orçaremos à parte, de acordo.

2. Honorários

Usualmente, os honorários são cobrados em base horária, de acordo com as horas efetivamente trabalhadas pelo profissional.

No entanto, para o presente caso, estipulamos os valores fixos a seguir, os quais são livres de impostos (os impostos, de cerca de 6,15% em caso de emissão de nota em nome de pessoa jurídica, serão adicionados aos valores acordados na ocasião de emissão da fatura). Ainda, os valores serão devidos após a realização de cada serviço.

A.1 – Busca de anterioridades e análise de patenteabilidade (opcional): R\$ 6.000,00.

B.1 – Elaboração de pedido patente da Tecnologia em desenvolvimento: cerca de R\$ 7.000,00.

B.2 – Depósito de pedido de patente junto ao INPI: R\$ 1.000,00 (taxas de até 175,00, a depender da qualificação do Depositante, não estão incluídas).

3. Condições Gerais

Os custos e as despesas incorridos por nosso escritório relacionados ao caso, tais como telefonemas, deslocamentos, viagens, emolumentos, bem como aqueles incorridos na contratação de terceirizados para obtenção de documentos e/ou prestação de outros serviços, técnicos ou não, são cobrados mensal e separadamente. Quando algum destes custos ou despesas representar importância significativa (como aqueles decorrentes de viagens, por exemplo), solicitaremos o adiantamento do numerário respectivo.

Os valores acordados, se não realizados no ano corrente, poderão ser reajustados de acordo.

A presente proposta é válida por 30 dias.

Agradecemos a oportunidade de apresentar esta proposta e permanecemos à disposição para demais esclarecimentos e considerações necessários.

Atenciosamente,

Celidonio & Migliori Propriedade Intelectual

Ana Paula Celidonio

C +55 11 95659.0547

T + 55 11 3174-0779

ana.celidonio@cmpi.com.br

Isabella Katz Migliori

C +55 11 98586.1313

T + 55 11 3174-0779

isabella.migliori@cmpi.com.br