

A protecção do Capital Intelectual

**7' Concurso poliempreende
projectos de vocação empresarial**

Formação AUDAX/Poliempreende ed. 2009

Lisboa, 7 de Novembro de 2009

goncalo.amorim@iscte.pt

Criatividade = Inovação ?

A inovação é:

- O resultado da implementação prática, no mercado, das invenções, criações, do capital intelectual dos indivíduos (singulares ou colectivos)
- Não se traduz pela aquisição de tecnologia sofisticada, mas sim pela criação de valor acrescentado, resultado do esforço intelectual (novas utilizações, desenvolvimento de produtos, processos etc.).

Processo a partir do qual se:

- Lança novos produtos
- Melhora a qualidade de produtos
- Melhora o design de produtos existentes
- Introduce novos processos de fabrico
- Faz recurso a novas formas de comercialização.

Como competir com concorrentes quando detêm e gerem eficazmente um *portfolio* de PI?

- No processo de inovação deparamos com custos adicionais de “*royalties*” e/ou indemnizações por utilização abusiva de direitos de PI (ex. *Violação de PI - Ipod da Apple vs Nokia – 10 patentes*).

Implementação de política:

- A PI é essencial sobretudo em empresas que detenham novas tecnologias ou marcas, que procuram inovar
- Essa necessidade é tanto maior quanto maior for o grau de intensidade da tecnologia na “linha de acção” da empresa

Sem a protecção respectiva dependendo do grau de tecnologia, o valor acrescentado decresce, fruto da cópia, imitação e contrafacção...

Será inevitável, especialmente se forem iniciativas de sucesso.

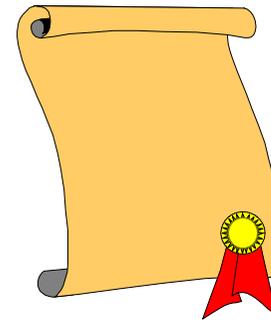
Estratégia de PI não significa:

- Patentear todas as invenções
- Registrar a marca de todos os produtos
- Registrar os Desenhos ou Modelos Industriais

A utilização da PI deve ser vista como um investimento remunerável numa perspectiva da sustentabilidade das operações a longo prazo em função dos objectivos gerais e específicos da actividade empresarial.

Estrutura:

- Dados bibliográficos
- Resumo
- Descrição
- Título
- Reivindicações
- Desenhos, fórmulas, etc. (facultativo).



Propriedade:

Em essência pode considerar-se como tal qualquer coisa sobre a qual seja possível deter direitos exclusivos.

Os Direitos de Propriedade estão na base da quase totalidade da actividade comercial:

- A Propriedade permite a troca, quer seja por:
 - bens,
 - serviços
 - dinheiro
- Evita a sua utilização por TERCEIROS, sem a autorização do(s) proprietário(s).

Propriedade sobre matéria intelectual:

- Criações tecnológicas
- Sinais distintivos de comércio
- Criações de carácter estético
- Formas de expressão de ideias

Objecto de patente:

“quaisquer invenções novas susceptíveis de aplicação industrial [...] quer se trate de produtos ou processos em todos os domínios da tecnologia” (art. 51º, CPI).

CAPITAL INCORPÓREO

As Modalidades de PI mais Importantes



Uma solução nova para um problema técnico específico:

- Processo;
- Produto
- Composição
- Utilização nova de produto já conhecido (aplicações)

≠ EUA, onde:

“... anything under the sun that is made by man”.

*“[...] a indústria e o comércio propriamente ditos, as indústrias das pescas, agrícolas, florestais, pecuárias e extractivas, bem como todos os produtos naturais ou fabricados e os serviços.”
(art. 2º CPI)*

Patenteável:

Qualquer invenção ***nova***, implicando ***actividade inventiva***, se for susceptível de ***aplicação industrial***, mesmo quando incida sobre um produto composto de matéria biológica, ou que contenha matéria biológica, ou sobre um processo que permita produzir, tratar ou utilizar matéria biológica.

(art. 51º, n.º 1, CPI)

Novidade:

Uma invenção é considerada nova quando não está compreendida no estado da técnica

Estado da técnica:

- *“O estado da técnica é constituído por tudo o que, dentro ou fora do País, foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente [...].”*
- *Inclui-se “[...] o conteúdo dos pedidos de patentes e de modelos de utilidade requeridos em data anterior à do pedido de patente [...] e ainda não publicados.”*

Aplicação Industrial

Se o seu objecto puder ser fabricado ou utilizado em todo o tipo de indústria, incluindo a agricultura, isto é, quando o objecto da invenção diz respeito a toda a actividade física, de carácter técnico.

Actividade Inventiva

Se, para um perito na especialidade, não resultar de uma forma evidente do estado da técnica.

O sistema de patentes:

Surge como um pressuposto essencial de uma política de valorização e transferência da tecnologia:-

- Propriedade como um direito natural
- Estímulo à inovação
- Remuneração do investimento
- Contratual ou da divulgação.

*“A propriedade industrial desempenha a função de garantir a leadade da concorrência, pela atribuição de direitos privados sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza.”
(art. 1º CPI)*

Tecnologia:

Do grego "ofício" e "estudo", é um termo que envolve os conhecimentos técnico e científico, e as ferramentas, processos e materiais criados e/ou utilizados a partir de tal conhecimento.

Dependendo do contexto, a tecnologia pode referir-se a:

- Um método ou processo de fabrico ou trabalho
- A aplicação de recursos (técnica, conhecimentos, métodos, materiais, ferramentas) para a resolução de problemas
- Processos usados para resolver ou facilitar a solução dos mesmos
- Na economia, refere-se ao estado do conhecimento de como combinar recursos para produzir *outputs* desejados.

Ao Objecto:

- Descobertas, assim como teorias científicas e os métodos matemáticos
- Materiais ou substâncias já existentes na Natureza e as matérias nucleares
- Criações estéticas
- Projectos, os princípios e os métodos de exercício de actividades intelectuais em matéria de jogo, ou no domínio das actividades económicas, assim como os programas de computadores
- Apresentações de informação.

À Patente (i):

- Os métodos de tratamento cirúrgico ou terapêutico do corpo humano ou animal
- Os métodos de diagnóstico aplicados ao corpo humano ou animal, podendo, contudo, ser patenteados os produtos, substâncias ou composições utilizadas para esse efeito
- As variedades vegetais ou as raças animais, assim como os processos essencialmente biológicos de obtenção de vegetais ou de animais, não se aplicando esta disposição aos processos microbiológicos e aos produtos obtidos nesses processos.

À Patente (ii):

- As invenções cuja publicação ou exploração seja contrária à lei, ordem pública, à saúde pública ou aos bons costumes
- Os processos de clonagem seres humanos, modificação da identidade genética, e utilização de embriões para fins industriais ou comerciais
- Os processos de modificação da identidade genética dos animais que lhes possam causar sofrimentos sem utilidade médica substancial [...];
- O corpo humano [...], bem como a simples descoberta de um dos seus elementos, incluindo a sequência ou a sequência parcial de um gene.

Concessão do Direito

- Direito exclusivo de **Propriedade Industrial**
- Sobre uma **INVENÇÃO** de carácter técnico
- Duração limitada: 20 anos
- Âmbito territorial definido

A concessão do direito requer a instrução do pedido junto de uma autoridade oficial, p ex. INPI, EPO, etc. *(mediante pagamento das anuidades da patente).*

Direitos da patente:

Uma vez concedidos, o seu titular passa a deter um exclusivo que lhe confere o direito de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, fabriquem artefactos ou produtos objecto de patente, apliquem os meios ou processos patenteados, importem ou explorem economicamente os produtos ou processos protegidos.

MU - Quando se aplica?

As invenções que não sejam passíveis de ser protegidas por patente - por se apresentarem como evidentes para um perito - poderão, eventualmente, ser protegidas por modelo de utilidade no caso de apresentarem uma vantagem prática ou técnica para o fabrico ou utilização do produto ou processo em causa.

Vantagens:

- Visa a protecção das invenções por um procedimento administrativo mais simplificado e acelerado do que o das patentes
- Assim, as invenções que não podem ser protegidas por patente, por se apresentarem como evidentes para um perito, poderão, eventualmente, ser protegidas por MU, no caso de apresentarem uma vantagem prática ou técnica para o fabrico ou utilização do produto ou do processo em causa

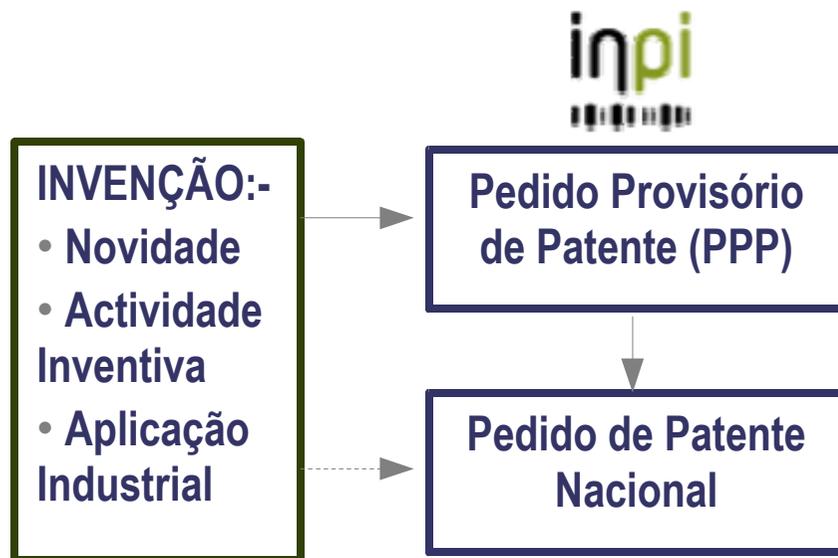
Inconvenientes:

- Invenções que incidam sobre matéria biológica ou sobre substâncias ou processos químicos ou farmacêuticos, estão excluídas desta modalidade de protecção
- Duração máxima de 10 anos a contar da data da apresentação do pedido.

Prazo Gracioso:

Não prejudicam a novidade da invenção as divulgações perante sociedades científicas, associações técnicas profissionais, ou por motivo de concurso, exposições ou feiras, nacionais ou internacionais, se o pedido de patente for apresentado em PT dentro de um prazo de 6 meses, tendo o requerente de comprovar, no prazo de 3 meses a contar da data do pedido de patente, que a invenção foi divulgada num evento reconhecido pelo INPI para esse efeito.

Da dimensão nacional para internacional



	Online	Suporte papel
PPP	10€	20€
Pesquisa	20€	40€
Conversão	60€	120€
Total	90€	180€

Estratégia de internacionalização



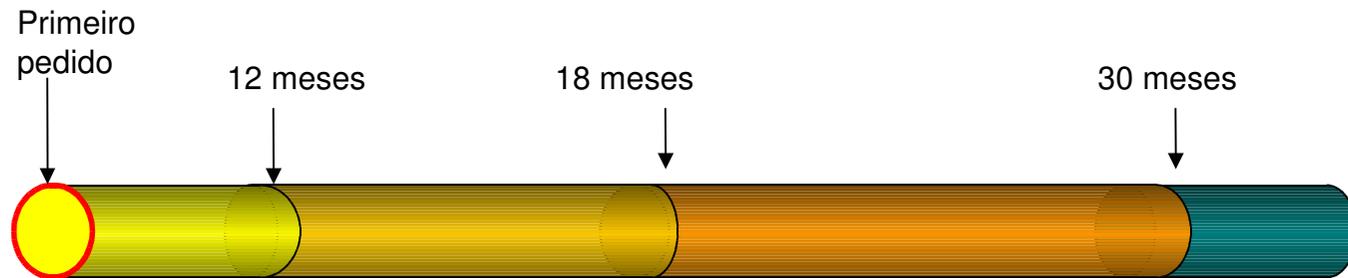
- Via Nacional – 1 Estado
- Via Europeia – 34 Estados + 4 extensões
- Via Internacional – 139 Estados + 4 Regiões

O pedido provisório de patente (PPP)

- Serve para marcar a data de prioridade para determinada invenção de uma forma rápida
- Não necessita de cumprir com as regras formais dos pedidos de patente regulares (ex. artigo científico)
- Não é publicado nem examinado
- Tem a duração de 1 ano
- Se não for convertido em pedido de patente regular não dá lugar a patente
- Económico, mas menor segurança e maior incerteza no que diz respeito à definição da matéria da invenção (características técnicas)
- Alguns Estados não reconhecem o PPP para efeitos de Prioridade

- Exame Formal
- Publicação – 18 meses
- Exame de Fundo – 3 meses – novidade absoluta
- Despacho

Indicação de algumas datas importantes – via internacional



Prioridade

**Pedidos nacionais
e/ou EP, PCT**

**Publicações
Oficiais do Pedido
c/ Rel. Pesquisa**

**Entradas do PCT
(Patent Cooperation
Treaty) nas Fases
Nacionais e/ou
Regionais**

Defesa contra a violação de direitos exclusivos ou contrafacção:

- A lei (CPI) prevê medidas de punição contra quem violar um direito de Propriedade Industrial:–
 - Pena de prisão até 3 anos, ou
 - Pena de multa até 360 dias.



Medidas a tomar:

- Aviso ao infractor
- Queixa à Autoridade de Segurança Económica e Alimentar (ASAE)
- Instrução de processo litigioso (com possibilidade de solicitar o pagamento de indemnizações).

Regras Especiais (artigo 59º CPI):

- Se a actividade inventiva não estiver prevista no contrato de trabalho, mas se a invenção se integrar na sua actividade, a empresa tem direito de opção à patente mediante remuneração de harmonia com a importância da invenção
- Salvo disposição em contrário, estas regras especiais são aplicáveis ao Estado e corpos administrativos e, bem assim, aos seus funcionários e servidores a qualquer título (nº 8)
- Os direitos reconhecidos ao inventor não podem ser objecto de renúncia antecipada.

Regras Especiais (artigo 59º do DL 124/99, de 20/04) (Estatuto da Carreira de Investigação Científica):

- As invenções, os desenhos e os modelos, feitos ou criados pelo pessoal investigador no desempenho da sua actividade pública, são propriedade daqueles e da instituição na qual prestam funções, sendo o pedido de registo dos direitos de propriedade industrial feito a favor do inventor individual ou da equipa inventora e da instituição (nº 1), Compropriedade;
- Mas, a concessão de licenças de exploração ou a venda dos direitos de propriedade industrial referidos no número anterior não dependem do acordo prévio do inventor individual ou da equipa inventora, consoante os casos (nº 2).

Obrigatoriedade de exploração (artigo 106º do CPI):

- O titular da patente é obrigado a explorar a invenção patenteada, directamente ou por intermédio de pessoa por ele autorizada, e a comercializar os resultados obtidos por forma a satisfazer as necessidades do mercado nacional» (nº 1) e essa exploração deve ter início no prazo de quatro (4) anos a contar da data do pedido da patente ou três (3) anos a contar da data da concessão, aplicando-se o prazo mais longo (nº 2)
- Uma vez expirados estes prazos, o titular que, sem justo motivo ou base legal, não explorar a invenção, directamente ou por licença, ou não o fizer de modo a ocorrer às necessidades nacionais, pode ser obrigado a conceder licença de exploração da mesma (nº 1).

Licença por falta de exploração da invenção (artigo 108º do CPI):

- São considerados justos motivos as dificuldades objectivas de natureza técnica ou jurídica, independentes da vontade e da situação do titular da patente, que tornem impossível ou insuficiente a exploração da invenção, mas não as dificuldades económicas ou financeiras (nº 3).

- *A aquisição de uma patente é um passo importante para o desenvolvimento de processos e para a competitividade das empresas, permitindo ao seu titular excluir outras empresas da concorrência, evitando que produzam um produto ou um processo semelhante*
- *Por outro lado, o inovador não possui, muitas vezes, capacidade financeira para implementar os seus resultados no mercado*
- *Pelo que, conceder a autorização de utilizar a nova tecnologia a empresas interessadas aparece como a alternativa natural para a superação deste problema do inovador.*

Código da Propriedade Industrial (CPI)

PATENTES

Patentes (nacionais, europeia, PCT)

Modelos de utilidade (nacionais, PCT)

SINAIS DISTINTIVOS

Marcas (nacionais, comunitária, internacional)

Insígnias e
Recomendações

Denominações de
origem

Nomes de
estabelecimento

DESENHOS ou MODELOS

Desenhos ou Modelos (nacional, comunitário, internacional)

PROPRIEDADE INTELECTUAL

INPI

PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Protege criações de carácter:

- Técnico
- Estético (desenho ou modelo)
- Sinais distintivos de comércio.

DA

DIREITOS DE AUTOR

Protege a forma de expressão das ideias:

- Literatura
- Música
- Fotografia
- Artes plásticas (quadros), etc.

Conceito:

O design estimula elementos de sedução estética e otimiza a combinação funcional entre eficiência, conforto e segurança

Universo:

Linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação.



Sinais Distintivos:



Integração:

Integração de Diferentes Formas de Protecção

- Forma da Bota é protegida por um Desenho ou Modelo;
- Processo de fabrico e o material estão protegidos por uma Patente;
- Nome está protegido por uma marca.



Código do Direito de Autor (CDA)

O Direito de Autor protege as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas, bem como os direitos dos respectivos autores, podendo esta protecção incidir sobre as obras originais ou a estas equiparadas.

- Direito exclusivo de Propriedade Intelectual sobre expressões de actividade criativa, protegendo a expressão da ideia ao invés da ideia *per se*
- Duração limitada e variável nos diferentes países (em PT são 70 anos após a morte do criador)
- Âmbito territorial definido

Não requer instrução do pedido junto do Gabinete do Direito de Autor sem prejuízo do seguinte:

A efectividade da protecção legal é condicionada:

- **Ao título da obra não publicada;**
- **Aos títulos dos jornais e outras publicações periódicas;**
- **Factos que importem constituição, transmissão, oneração, alienação, modificação ou extinção;**
- **Nome literário ou artístico;**
- **A penhora ou arresto sobre o DA.**

- www.inpi.pt
- www.wipo.int
- www.epo.org
- www.oami.europa.eu
- www.gda.pt
- www.apdi.org.pt

- 1) MIT: Licence focus (65 – 80M USD/per annum)
- 2) Stanford: focus on spin-outs (eg. Google 336M USD)
- 3) Cambridge: (>20M USD/per annum)
- 4) Chalmers Gottenburg / Sweeden: focus on spin-outs
- 5) Imperial College London: focus on start-ups (100M USD fund)