

IPédia

Guia da Propriedade Intelectual







IPédia

GUIA
DA
PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Ficha Técnica

Título

IPédia — Guia da Propriedade Intelectual

Editor

Instituto Pedro Nunes — Associação
para a Inovação e Desenvolvimento
em Ciência e Tecnologia

Autor

Vários

ISBN

978-989-97004-0-6

Design

FBA / Ana Biscaia

Abril 2011



Sumário

Prefácio	
<i>Leonor Trindade</i> <i>Presidente do CD do INPI</i>	p.10
Introdução: o Projecto Gapi 2.0	p.12
<i>IPN</i>	
Esquema da Obra	p.14
O Sistema Gapi 2.0	p.16
<i>IPN</i>	
Conteúdos / Eixos Temáticos	p.20
1. O que devo acautelar para assegurar a protecção dos meus activos intelectuais?	p.24
Introdução – contexto	p.28
<i>José Ricardo Aguilar</i> <i>IPN</i>	
Política de visitas a espaços/empresas de I&D e/ou espaços restritos (gestão da confidencialidade)	p.29
<i>José Ricardo Aguilar</i> <i>IPN</i>	
Os Segredos Industriais / Know-how / Trade Secrets	p.34
<i>José Ricardo Aguilar</i> <i>IPN</i>	
Direito de autor, Software e bases de dados	p.36
<i>Hugo Queirós</i> <i>UP</i>	
MTA – Material Transfer Agreements	p.41
<i>José Ricardo Aguilar</i> <i>IPN</i>	
Os Spotters de tecnologia	p.46
<i>Laura Alho</i> <i>UC</i>	
Os Regulamentos de Propriedade Intelectual nas Universidades Portuguesas	p.47
<i>Carla Mascarenhas</i> <i>UTAD</i>	
Restrição a divulgações	p.49
<i>Carla Mascarenhas</i> <i>UTAD</i>	
Invenções laborais – regime legal	p.52
<i>Marco Sousa</i> <i>TecMinho</i>	

2. O que consigo obter a partir das bases de dados de direitos de propriedade industrial?	p.62	4. Quais são os modelos de avaliação de tecnologias mais adequados?	p.120
Introdução – contexto	p.66	Joaquim Duarte Silva U Évora	
Hugo Queirós UP		A – O “vale da morte” das tecnologias	p.124
Vantagens das pesquisas em bases de dados	p.66	A.1 – Introdução	p.124
Hugo Queirós UP		A.2 – O “vale da morte”	p.125
Elenco de bases de dados	p.67	B – A avaliação de tecnologias	p.127
Hugo Queirós UP		B.1 – Contextualização	p.127
Técnicas de pesquisa	p.75	B.1.1 – A avaliação e valorização	p.127
Marco Sousa TecMinho		B.2 – A avaliação	p.128
Preparação do relatório de pesquisa e do pedido de patente (o estado da técnica)	p.77	C – A definição do objecto de avaliação e o apoio à decisão de patentear	p.129
Marco Sousa TecMinho		C.1 – Definição do objecto de avaliação	p.129
		C.2 – O apoio à decisão de patentear	p.131
		D – Métodos de avaliação de tecnologias	p.133
		D.1 – Métodos (elenco)	p.133
3. Como devo negociar os meus activos intelectuais?	p.82	5. O que são os pré-diagnósticos de propriedade industrial? Qual a sua finalidade?	p.144
Introdução	p.86	Lúcia Oliveira UA	
Hugo Queirós UP		Dina Pereira UBI	
Licenciamento e transmissão de direitos	p.87		
Hugo Queirós UP		Definições / glossário	p.154
Averbamentos no INPI	p.90	UTAD	
Hugo Queirós UP		Ligações Úteis	p.168
Contratos de Transferência de Tecnologia	p.91	Bibliografia	p.170
José Ricardo Aguilar IPN			
Tipos de rendimentos possíveis para o detentor de tecnologia	p.104		
Carla Mascarenhas UTAD			
Técnicas de negociação	p.108		
Carla Mascarenhas UTAD			
Transmissão de know-how	p.118		
José Ricardo Aguilar IPN			

Prefácio

A publicação deste Guia de Propriedade Intelectual vem romper com a tradição de que todas as publicações sobre esta matéria são textos essencialmente jurídicos, sobre interpretação dos diversos diplomas legais.

É neste contexto que entendo o convite que me foi dirigido, e que aceitei com grande satisfação institucional e orgulho pessoal, para prefaciар o Guia de Propriedade Intelectual, produzido pelas instituições que fazem parte do projecto GAPI 2.0. Fui, no dealbar do Século XXI, uma das responsáveis pelo lançamento em Portugal de uma Rede de Gabinetes de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial, conhecida como Rede GAPI. Desde essa época, tenho “vivido” o seu crescimento e consolidação assistindo à sua actuação determinante no sistema nacional de propriedade industrial.

Os GAPI e as entidades que os acolhem (Universidades, Centros Tecnológicos e Associações), para além de serem uma Marca reconhecida nacional e internacionalmente têm sido um dos principais parceiros estratégicos do INPI ao longo da última década, partilhando o sucesso da divulgação do sistema da propriedade industrial no nosso país.

A publicação deste Guia é, simbolicamente, a concretização dos objectivos que todos almejávamos àquela data – abordar a PI com uma linguagem simples, próxima dos utilizadores, sem deixar de ser rigorosa.

Aos GAPI em geral e aos que constituem o projecto GAPI 2.0 em particular, os meus parabéns pelo trabalho realizado e pela publicação deste Guia de Propriedade Intelectual.

Leonor Trindade

*Presidente do Conselho Directivo
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial*

Introdução:

o projecto gapi 2.0

Intellectual Property (IP): *creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce.*

Fonte: World Intellectual Property Organization (WIPO), <http://www.wipo.int/about-ip/en/>

A IPédia é um guia de Propriedade Intelectual para empresas, investigadores e empreendedores. Pretende-se que seja de utilização fácil, simples e efectiva.

O que pode encontrar aqui? Ferramentas e casos de estudo que ajudem a valorizar o conhecimento, isto é, a transformar ideias em Euros (ou noutra moeda qualquer...).

Este tem sido um dos objectivos da rede GAPI – Gabinetes de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial, criada em início de 2002, ao abrigo de uma iniciativa pública do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que deu origem ao surgimento de 21 GAPI sedeados em universidades, centros de I&D, centros tecnológicos e outras organizações. É a partir desta rede que emerge o projecto GAPI 2.0, com as finalidades de promoção e valorização do conhecimento gerado por empresas, empreendedores e instituições do ensino superior e do sistema científico e de fomento do empreendedorismo de base tecnológica, promovendo a utilização do Sistema de Propriedade Industrial junto dos referidos agentes económicos.

Este projecto é coordenado pelo Instituto Pedro Nunes e conta com a participação da TecMinho – Associação Universidade – Empresa para o Desenvolvimento da Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Universidade da Beira Interior, Universidade de Coimbra, Universidade de Évora, Universidade do Porto e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O GAPI 2.0 teve início em Abril de 2009 e decorre até Dezembro de 2011, com o apoio do Programa Operacional Factores de Competitividade – COMPETE.

A IPédia – Guia da Propriedade Intelectual é, assim, uma obra conjunta deste grupo de trabalho, mas onde cabe destacar o contributo dos seguintes autores: José Ricardo Aguilar (Instituto Pedro Nunes), Marco Sousa (TecMinho), Joaquim Duarte Silva (Universidade de Évora), Lúcia Oliveira (Universidade de Aveiro), Dina Pereira (Universidade da Beira Interior), Hugo Monteiro de Queirós (Universidade do Porto), Laura Alho (Universidade de Coimbra) e Carla Mascarenhas (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro). Fica uma sugestão para o uso deste guia: *MÃOS-À-OBRA!*

Carlos Cerqueira




Coordenador do Projecto GAPI 2.0

Instituto Pedro Nunes



Esquema da Obra

A presente obra tem como finalidade acompanhar as três principais fases do processo de produção e valorização do conhecimento:

Investigação (Invenção), 
Protecção 
e Comercialização / Mercado. 

Assim, estas três fases são exploradas, através de eixos temáticos que dão corpo a cada uma delas.

SISTEMA GAPI 2.0

O Sistema apresentado tem por finalidade acompanhar as três fases principais do processo complexo de produção e valorização do conhecimento: Investigação (Invenção), Protecção e Mercado.

Com efeito, uma adequada gestão do conhecimento numa dada organização, seja uma empresa, uma universidade ou uma instituição de I&D não deverá descurar o caminho complexo que uma dada linha de investigação percorre desde a “ideia luminosa” até um produto ou processo implementado no mercado.

Este caminho contempla vários procedimentos, acções e momentos que podem ocorrer, a todo o tempo e repetir-se ao longo do mesmo caminho.

O Sistema GAPI 2.0 visa, assim, em primeira linha, identificá-los e apresentar ao “gestor do conhecimento” a melhor forma de os usar, maximizando as hipóteses de sucesso na valorização dos seus activos intelectuais.

Na primeira etapa — **Invenção** — observam-se alguns aspectos essenciais à gestão dos passos preliminares de um processo inovador, desde logo pela influência que podem ter no futuro dos resultados gerados.

Na segunda etapa — **Protecção** — elencam-se factores críticos do sucesso da fase de tutela jurídica dos resultados alcançados, iniciando-se aqui também acções visando a certeza quanto à titularidade desses resultados e ao seu potencial económico.

Na última etapa — **Mercado** — apresentam-se tarefas e acções de manutenção e tutela dos direitos constituídos, sendo esta a fase que se deseja que todos os processos inovadores alcancem, ou seja, a introdução no mercado e a geração de proveitos.

O presente Manual da PI visa justamente discorrer sobre estas acções e procedimentos, dissecando-os em pormenor e inserindo-os sistematicamente nas três citadas fases.

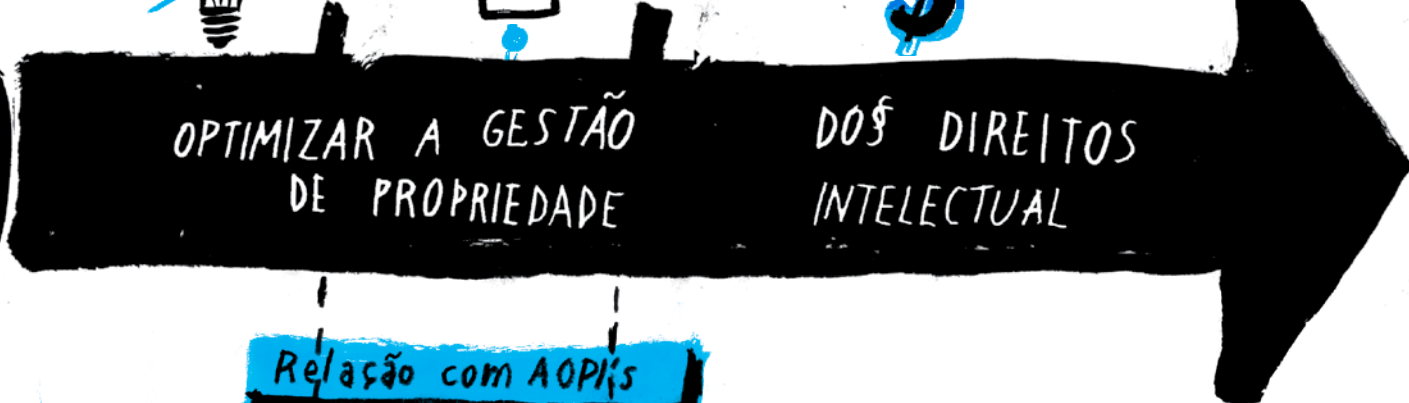
SISTEMA

GAPI²

2.0



PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO



VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

Relação com AOPi's

Pesquisa base de dados PI

Know-how / Trade Secrets

NDA

MTA

Acordo Partilha PI

Licença/transmissão DPI's

Pré-Diagnósticos PI

Redação de patentes

Métodos de avaliação do potencial comercial da tecnologia

Taxas/anuidades DPI's



PROCEDIMENTOS/FERRAMENTAS

CONTEÚDOS/ EIXOS TEMÁTICOS

1. O que devo acautelar para assegurar a protecção dos meus activos intelectuais?

Este eixo tem como principal finalidade salvaguardar o investimento em I&D das organizações, protegendo os seus activos intelectuais em diversos contextos:

- Em relação à política de visitas de terceiros às suas instalações, sublinhando a necessidade de ter acordos-tipo de confidencialidade com conteúdo claro e prontos a ser assinados por todos os elementos externos à organização;
- A importância dos segredos industriais / *know-how* / *trade secrets*, enquanto informações detidas por uma organização, não

pertencentes ao domínio público ou acessíveis, por vontade própria ou por acção do titular e com valor económico próprio;

— A relevância da matéria relativa ao direito de autor, em particular a que respeita à protecção de obras e criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico: livros, filmes, *software* e bases de dados com carácter criativo;

— A utilidade dos *Material Transfer Agreements* (MTA), acordos celebrados tipicamente quando uma unidade de investigação necessita de um elemento dispendioso (por exemplo um reagente, uma amostra química ou um animal de laboratório) para prosseguir as suas experiências. Nesta altura, laboratórios farmacêuticos ou empresas cedem de forma gratuita estes elementos, mediante a assinatura de um MTA, que pode obrigar a determinadas contrapartidas daquela cessão, sendo necessária uma avaliação cautelosa destes acordos, salvaguardando todas as partes;

— A figura do *Spotter* de tecnologia, enquanto prospector interno de tecnologias promissoras, como facilitador na gestão da produção do conhecimento, na gestão de ideias e consequentemente na avaliação das oportunidades de negócio;

— As questões levantadas pelas invenções laborais, em que a regra geral consagra que o direito à patente pertence ao(s) inventor(es) ou aos seus sucessores por qualquer título, mas que já não se aplica no caso de invenções desenvolvidas em execução de contrato de trabalho em que a actividade inventiva esteja prevista; ainda, o regime especial relativo aos criadores de obras como os programas de computador e as situações não cobertas pela legislação, relativas a alunos e bolseiros.

2. O que consigo obter a partir das bases de dados de propriedade industrial?

Com as pesquisas em bases de dados pretende-se, desde logo, evitar iniciar processos de investigação e desenvolvimento sobre invenções já conhecidas ou divulgadas e que, conseqüentemente, não poderão ser protegidas através do direito industrial.

Permite conhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico e oportunidades de negócio, monitorizar concorrentes e evitar infracções sobre direitos e invenções protegidas. Nestas pesquisas é importante conhecer as várias bases de dados disponíveis, tais como a Espacenet, EPOLine-Register Plus, USPTO, Google Patents, WIPO, OEPM, INPI, e as várias técnicas de pesquisa, através da Classificação Internacional de Patentes (IPC) ou da Classificação Europeia (ECLA).

3. Como devo negociar os meus activos intelectuais?

Os direitos emergentes de patentes e demais activos intelectuais (a Propriedade Intelectual – PI – *lato sensu*) podem ser transmitidos, casos em que o direito industrial do titular passará para um terceiro, que exercerá sobre ele todos os poderes do titular originário; ou ser objecto de licença de exploração, que é, *grossa modo*, a autorização de uso ou gozo conferida pelo titular do direito a um terceiro para que este explore comercialmente o direito em causa. E são inúmeras as possibilidades de combinações destes dois modos de exploração comercial. Como planejar então um processo de negociação envolvendo todas estas possibilidades? A complexidade de todos estes instrumentos exige um profundo conhecimento dos respectivos mecanismos de negociação para a obtenção do melhor negócio possível.

4. Quais são os modelos de avaliação de tecnologias mais adequados?

As ideias que podem ser protegidas através da PI têm normalmente mais hipóteses de gerar interesse comercial. Mas como avaliar convenientemente o valor de uma dada tecnologia? Pelo seu custo? Pelo valor de mercado? Ou pela expectativa dos rendimentos futuros? Obviamente, cada caso é um caso e o “truque” está em escolher a opção mais adequada a cada tecnologia.

5. O que são os pré-diagnósticos de propriedade industrial? Qual a sua finalidade?

Os pré-diagnósticos em propriedade industrial permitem dotar as empresas de um instrumento qualitativo para inferir o impacto da propriedade industrial na competitividade da entidade, com base nas mais-valias que a PI pode gerar; por outro lado, identificar competências, actores e custos associados à protecção da PI. Existem vários conceitos associados à valorização que atestam a vantagem do modelo sugerido, como por exemplo, acordos de confidencialidade, activos intangíveis e a sua avaliação, *Patent intelligence*, transferência de conhecimento, transferência de tecnologia e vigilância tecnológica.



1.

**O que devo
acautelar para
assegurar a
protecção dos
meus activos
intelectuais?**

→INTRODUÇÃO — CONTEXTO

→POLÍTICA DE VISITAS
A EMPRESAS / ESPAÇOS DE I&D
E ESPAÇOS RESTRITOS

→OS SEGREDOS INDUSTRIAIS
KNOW-HOW / TRADE SECRETS

→DIREITO DE AUTOR, SOFTWARE
E BASES DE DADOS

→MTA — *MATERIAL TRANSFER
AGREEMENTS*

→SPOTTERS DE TECNOLOGIA

→OS REGULAMENTOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL NAS UNIVERSIDADES
PORTUGUESAS

→RESTRIÇÃO A DIVULGAÇÕES

→INVENÇÕES LABORAIS — REGIME LEGAL

I&D



Avaliação
do potencial
comercial
da tecnologia

PRODUÇÃO
DE
CONHECIMENTO

INVENÇÃO



Pesquisa

Base Dados P.I.



MTA (material

transfer agreements)

Pré - diagnósticos P.I

NDA

Acordo

Rec

INTRODUÇÃO — CONTEXTO

A exploração deste tema no âmbito da presente publicação tem uma finalidade precisamente identificada: evitar que seja colocado em causa o esforço e investimento em I&D das organizações (entendidas no sentido mais lato, compreendendo empresas, instituições de I&D, universidades, entre outras) desde o início do processo conducente à obtenção de uma invenção, até à sua efectiva protecção.

Com efeito, um comprovado aumento sustentado do investimento em I&D das empresas e instituições de I&D em Portugal, conforme os dados do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional (IPCTN) referente a 2008, segundo os quais a despesa total em I&D dos operadores económicos domiciliados em Portugal correspondeu a 1,51% do PIB nacional (ou 2.513 milhões de Euros), convoca uma especial atenção para a temática geral da protecção dos activos intelectuais emergentes destas actividades.

Concretizando, as regras relativas à novidade de toda a matéria a reivindicar num pedido de patente, estabelecidas desde logo nos artigos 55º e 56º do Código da Propriedade Industrial Português (e que encontram semelhanças nos demais ordenamentos internacionais), implicam que não possa ser divulgada a matéria a proteger antes da data daquele pedido (salvo contadas excepções e o regime específico do pedido provisório de patente).

Por outro lado, perspectivando tecnologias de rápida obsolescência, em que o tempo de chegada ao mercado e o facto de ser efectivamente o primeiro operador a oferecer uma dada tecnologia é, muitas vezes, o factor decisivo para o sucesso da exploração dessa tecnologia.

Ainda, todos aqueles activos intelectuais que, pela sua natureza, estão excluídos da patenteabilidade ou cuja opção estratégica, em

termos de protecção, não passa pela sua protecção nesta sede, antes pela sua conservação como segredos de negócio ou segredos industriais.

Confere-se, assim, total crédito ao velho jargão segundo o qual “o segredo é a alma do negócio”.

Assim, os agentes responsáveis pela gestão de qualquer organização que se dedique a actividades de I&D devem acautelar em permanência esta realidade: a salvaguarda dos seus activos intelectuais, especialmente face a terceiras entidades que com eles contactam, em diversos contextos, tais como parcerias de I&D, simples visitas exploratórias, avaliações tecnológicas, entre outros potenciais eventos.

Esta obrigação de garantir a segurança dos activos intelectuais faz-se tanto mediante a adequada gestão das comunicações da organização, em especial contra intrusões de terceiros; pela salvaguarda contratual de deveres estritos de confidencialidade com todos os colaboradores (trabalhadores, prestadores de serviços e quaisquer outros colaboradores pontuais); como ainda pela celebração, caso a caso, de acordos de confidencialidade com todos os terceiros, pessoas singulares ou colectivas, que tenham necessidade de ter acesso a informação reservada pertencente à organização.

POLÍTICA DE VISITAS A EMPRESAS/ ESPAÇOS DE I&D E ESPAÇOS RESTRITOS (gestão da confidencialidade)

É hoje pacificamente aceite em organizações que se dedicam a actividades de natureza tecnológica o estabelecimento de procedimentos relativos às visitas de terceiros às suas instalações, especialmente àquelas dedicadas a trabalhos de I&D.

Em certos casos, tais procedimentos fazem inclusivamente parte das políticas da Qualidade em vigor ao nível interno.

Com efeito, num mundo de feroz competição entre os operadores económicos, devem ser considerados e exercitados todos os procedimentos tendentes a garantir a salvaguarda dos activos intelectuais das organizações.

Em conformidade, preconiza-se a existência de *templates* ou acordos-tipo de confidencialidade, cujo conteúdo esteja já fixado e pronto a ser assinado por todos os visitantes externos à organização.

Dentro destes *templates*, sugere-se a existência de dois tipos de acordos de confidencialidade: unilateral, em que apenas uma parte fica vinculada a este tipo de deveres (simples divulgação de informação) e bilateral, em que as partes necessitam de trocar informação e, logo, assegurar reciprocamente idênticos deveres de sigilo.

Desta forma, estes acordos surgirão como uma “regra” interna e suscitarão menor celeuma ou desconfiança aos visitantes. Até porque os acordos de confidencialidade são hoje em dia moeda corrente nas relações tecnológicas e não podem ser entendidos como qualquer tipo de presunção de má-fé, por um lado, ou como uma burocracia ou um entrave negocial, por outro.

O clausulado típico de um acordo de confidencialidade, para além da obrigação central de garantia de sigilo sobre as informações conhecidas, deve ainda prever:

- A definição de tudo o que pode ser compreendido na noção de “informação” (identificando suportes dessa informação);
- O motivo concreto que levou à divulgação (possível colaboração entre as partes, avaliação dos méritos de determinada tecnologia, contactos exploratórios visando a transmissão ou licenciamento de tecnologia, entre outros);

A PROPÓSITO DO TEMA
"VISITAS A EMPRESAS/
ESPAÇOS RESTRITOS"
recorda-se o seguinte caso:

A experiência de uma visita a uma empresa finlandesa dedicada ao fabrico de maquinaria pesada para exploração mineira por parte de uma delegação portuguesa.

À chegada, o grupo de visitantes foi encaminhado para um auditório, onde recebeu um *briefing* de segurança e foi “convidado” a assinar um acordo de confidencialidade e a deixar nesse espaço os seus telefones móveis equipados com câmaras fotográficas. Dessa forma, o grupo pôde com toda a segurança visitar as instalações fabris e a zona de testes de maquinaria, sem que a empresa corresse o risco de algum dos visitantes recolher informação relevante sobre os projectos tecnológicos em curso.



- Um prazo para o cumprimento da obrigação de sigilo (em regra, fixado no intervalo entre 3 a 8 anos);
- A referência expressa ao facto da divulgação realizada não criar qualquer direito privativo, licença ou promessa de direitos em benefício do receptor quanto à matéria concretamente transmitida e, em simultâneo, confirmar a titularidade de direitos de propriedade intelectual por parte do emissor;
- Uma menção a que a celebração deste acordo não obriga as partes no futuro a celebrar qualquer outro negócio jurídico;
- Um quadro de excepções à confidencialidade, desde logo para toda a informação pertencente ao domínio público, tornada pública pelo emissor ou cuja divulgação tenha sido por este expressamente autorizada ou para aquela que o receptor prove conhecer antecipadamente ao momento da divulgação agora em causa, entre outras causas excludentes da obrigação de sigilo que o caso concreto convoque;
- A (sempre necessária) menção à responsabilidade civil e criminal em que incorre o receptor no caso de violação da obrigação de confidencialidade, eventualmente acompanhada da fixação de uma cláusula penal que fixe antecipadamente o montante indemnizatório pela violação da obrigação em causa.

Uma vantagem decisiva deste tipo de acordos resulta clara a partir da leitura da alínea b) do nº1 do artigo 57º do Código da Propriedade Industrial:

“Divulgações não oponíveis

1 – Não prejudicam a novidade da invenção:

a) (...)

b) As divulgações resultantes de abuso evidente em relação ao inventor ou ao seu sucessor por qualquer título, ...”

Acrescente-se, ainda, o teor da alínea a) do nº1 do Artigo 34º do Código da Propriedade Industrial:

“Anulabilidade

1 – As patentes, os modelos de utilidade e os registos são total ou parcialmente anuláveis quando o titular não tiver direito a eles, nomeadamente:

a) Quando o direito lhe não pertencer;

(...)”

Com a menção a estes artigos, tem-se em vista reforçar o entendimento segundo o qual a parte receptora não adquire, pelo contacto com a informação, qualquer direito adicional sobre ela, nomeadamente o direito a obter protecção por direito de propriedade industrial, quando tal informação é conhecida sob a tutela de um acordo de confidencialidade.

Assim, o titular de uma dada informação que consubstancie uma invenção poderá reagir contra um terceiro que tenha acedido a ela após ter celebrado um acordo de confidencialidade e tenha posteriormente encetado diligências para a sua protecção; o titular da dita informação poderá, por exemplo, requerer a anulação de um eventual direito de patente ou de modelo de utilidade requerido por esse terceiro. Sem embargo da responsabilidade civil e criminal em que este sempre incorrerá.



OS SEGREDOS INDUSTRIAIS /KNOW-HOW / TRADE SECRETS

O artigo 39º/2 do Acordo TRIPS (relativo a direitos de propriedade intelectual relacionados com o Comércio, aprovado sob a égide da Organização Mundial do Comércio em 1994) e o artigo 318º do Código da Propriedade Industrial Português convergem na fixação de notas definitórias do que se entende por «Segredo Industrial»:

- Informações ou segredos de negócio sob controlo do seu titular;
- «Secretas», no sentido de não serem conhecidas ou facilmente acessíveis;
- Com valor comercial próprio justamente por serem secretas;
- Objecto de diligências empreendidas pelo titular no sentido de as manter secretas.

A terminologia usada na prática varia entre Segredo Industrial, *Trade Secret* ou *Know-How* (ou saber-fazer, numa acepção mais próxima dos conhecimentos industriais ou comerciais com valor próprio).

Em geral, consideram-se as informações detidas por uma organização, não pertencentes ao domínio público ou acessíveis, por vontade ou por acção do titular (tendo este tomado medidas concretas neste sentido) e com valor económico próprio.

Logo, informações igualmente não constantes de qualquer pedido de patente publicado, que podem ser compostas por todo o tipo de conhecimento ou experiência, processos, planos, instruções, fórmulas, listas, entre outros.

Os segredos industriais, assim definidos, podem constituir uma alternativa ou serem complementares ao sistema de patentes.

Vejamos:

Uma alternativa à protecção por patente, nomeadamente nos casos de tecnologias que carecem de um reduzido *time to market*, que se tornam rapidamente obsoletas ou que se encontram legalmente



Caso conhecido relacionado com SEGREDOS INDUSTRIAIS

Em 1977, na Índia, à época com um universo potencial de 550 milhões de consumidores, a empresa Coca-Cola abdicou da instalação de uma fábrica local, atendendo a que as leis nacionais obrigavam ao estabelecimento de uma parceria com uma empresa indiana e à divulgação compulsiva dos segredos industriais da empresa americana. Ora, tratando-se de um dos segredos mais bem guardados de sempre, relativo à « receita » de fabrico da famosa bebida, a multinacional desistiu, naquela data, de instalar a dita fábrica...

impedidas de ser patenteadas (conforme o catálogo de excepções constante do artigo 52º do CPI).

A complementaridade da protecção por segredo industrial para uma dada tecnologia patenteada pode ser encontrada, por exemplo, em casos de reserva de pequenos melhoramentos ou valores óptimos de funcionamento.

Por seu turno, sempre haverá casos em que se impõe em definitivo a opção pela protecção por direito de patente, sejam os casos de divulgação obrigatória (de conhecimento gerado em universidades, que por natureza deverá ser disseminado na sociedade), aqueles em que é possível realizar uma operação de *reverse engineering* ou onde a tecnologia é facilmente apreensível mediante uma inspecção ao produto em que se corporiza.

Em geral, recorde-se ainda que sempre constituirá uma severa limitação do segredo industrial o facto de não ser possível excluir algum terceiro do seu gozo e exploração caso este o tenha alcançado por via independente.

Infra no Capítulo 3 “Como devo negociar os meus activos intelectuais” é explorada a temática da transmissão de *know-how*, perspectivando esta transmissão de forma autónoma.

DIREITO DE AUTOR, SOFTWARE E BASES DE DADOS

O direito de autor, regulado pelo Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC) (cuja mais recente actualização é encontrada na Lei nº 16/2008 de 1 de Abril) destina-se à protecção de obras, enquanto criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico.

“Obra”, na corrente acepção, contempla livros, composições musicais, filmes, desenhos, fotografias, obras de arte, entre outras

criações intelectuais. Para além disso, beneficiam da mesma tutela os programas de computador que tiverem carácter criativo, que beneficiam, assim, de protecção análoga à conferida às obras literárias (cfr. o Decreto-Lei n.º 252/94, de 20 de Outubro, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 2-A/95, de 31 de Janeiro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 334/97, de 27 de Novembro), e as bases de dados que constituam criações intelectuais, nos termos do Decreto-Lei n.º 122/2000 de 4 de Julho, que transpôs para a ordem jurídica portuguesa a Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho n.º 96/9/CE, de 11 de Março.

O direito de autor abrange dois tipos de poderes que são conferidos, em regra, ao autor (criador intelectual): o primeiro, de carácter patrimonial, conferindo-lhe o direito de explorar economicamente a sua obra, directa ou indirectamente (autorizando a utilização da obra ou transmitindo o direito a terceiro); o segundo, denominado direito moral (ou pessoal) de autor, que lhe outorga o direito de reivindicar a paternidade da obra e de assegurar a sua genuinidade e integridade.

De conteúdo abrangente, o direito de autor tem também uma extensão temporal relevante, caducando apenas, na falta de disposição especial, 70 anos após a morte do criador intelectual.

De realçar ainda que, ao contrário dos direitos de propriedade industrial, o direito de autor é reconhecido e plenamente válido e eficaz independentemente de registo, depósito ou qualquer outra formalidade (artº. 12º do CDADC). Isto não impede que, para prova do direito, o autor proceda ao registo da obra. Em Portugal, a Inspecção-Geral das Actividades Culturais promove o registo e autenticação de obras (incluindo de programas de computador) e conteúdos culturais com o objectivo de assegurar o respeito pelo direito de autor e direitos conexos nas relações contratuais.

→ Para mais informações consultar <http://www.igac.ml.pt/>

O regime de titularidade sobre Programas de Computador

Não obstante existirem limitações legais, designadamente a nível europeu, em matéria de patenteabilidade de programas de computador, nem por isso estes deixam de merecer protecção legal. Tal como no direito da propriedade industrial, existe um nível considerável de harmonização também nesta sede. Com efeito, o nosso ordenamento jurídico operou através do Decreto-Lei n.º 252/94, de 20 de Outubro a transposição da Directiva n.º 91/250/CEE, do Conselho, de 14 de Maio, relativa à protecção jurídica dos programas de computador, sendo que esta foi entretanto revogada pela Directiva n.º 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Abril (aguardando-se a sua transposição para o ordenamento interno).

Pela sua actualidade, merece análise atenta a parte introdutória. Assim, no considerando 5), são apontadas como razões, para além da necessidade de codificação da directiva anterior face às alterações efectuadas (cfr. considerando 1), a necessidade de eliminar as diferenças existentes nos diversos ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros, impedir igualmente que novas diferenças possam surgir, o que poderia afectar negativamente o funcionamento do mercado interno.

Assim e na esteira da supra mencionada Directiva 2009/24/CE, impõe-se desde já referir o que se deverá entender como abrangido pela expressão “programa de computador”: qualquer tipo de programa, mesmo os que estão incorporados no equipamento; bem como o trabalho de concepção preparatório conducente à elaboração de um programa de computador, desde que esse trabalho preparatório seja de molde a resultar num programa de computador numa fase posterior.

De um modo genérico, pode referir-se que aos programas de computador é atribuída protecção análoga à conferida às obras literárias. Aliás, ao longo do aludido Decreto-Lei n.º 252/94 é constante a remissão para o CDADC. A própria Directiva 2009/24/CE, no sentido de estabelecer um nível mínimo de protecção e uniformização, determina que os Estados-Membros devem conceder protecção aos programas de computador ao abrigo dos direitos de autor, considerando-os como obras literárias (cfr. considerando 6), sem prejuízo da aplicação de outras formas de protecção (cfr. considerando 16).

O critério para a atribuição de tal protecção reside no carácter criativo dos programas de computador, sendo que a protecção atribuída ao programa de computador incide sobre a sua expressão, sob qualquer forma. No n.º 3 do artigo 1º da mesma Directiva 2009/24/CE, em sentido equivalente, refere-se que o programa de computador é protegido se for original, no sentido em que seja o resultado da criação intelectual do autor.

O regime vigente quanto à titularidade de Bases de Dados

Também as Bases de Dados podem ser objecto de protecção legal.

A protecção das mesmas é regulada entre nós pelo Decreto-Lei n.º 122/2000 de 4 de Julho que fez a transposição da Directiva n.º 96/9/CE do Parlamento e do Conselho de 11 de Março. À semelhança do já apontado relativamente aos programas de computador, temos que igualmente em matéria de protecção legal das bases de dados a matriz de protecção é análoga à dos direitos de autor.

Por Base de Dados entende-se a colectânea de obras, dados ou outros elementos independentes, dispostos de modo sistemático ou metódico e susceptíveis de acesso individual por meios electrónicos ou outros (cfr. n.º 2 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 122/2000 de 4 de Julho).

Para que as Bases de Dados possam ser protegidas por direito de autor, exige-se, como critério de tal determinação, que as mesmas pela selecção ou disposição dos seus conteúdos, constituam criações intelectuais. Porquanto o critério que permitirá aferir se uma determinada base de dados é merecedora de tutela residirá na originalidade da mesma, entendida enquanto obra, e não deverão intervir critérios estéticos ou qualitativos.

Um ponto a ressaltar é o de que a protecção atribuída às bases de dados não é extensiva aos programas de computador utilizados no respectivo fabrico ou no seu funcionamento (n.º 4 do artigo 1º). Conforme se teve já oportunidade de referir, desde que os programas de computador apresentem carácter criativo, eles próprios são merecedores de tutela legal sobre a sua expressão. Sendo que do mesmo trabalho podem resultar diversas “soluções” (obras), não existindo impedimento sequer à cumulação legal de diferentes protecções, conquanto que se verifiquem os requisitos legais.

Um caso a merecer particular atenção é o das bases de dados multimédia que devem incluir “quaisquer recolhas de obras literárias, artísticas, musicais ou outras, ou quaisquer outros materiais, como textos, sons, imagens, números, factos e dados”, conforme a definição constante do considerando n.º 17 da Directiva 96/9/CE. Com efeito, e como decorre da própria análise desta definição, temos que as mesmas “incorporam” elas próprias várias obras, as mais das quais de autoria diversa, pelo que se impõe proceder previamente à obtenção da autorização dos autores das obras originárias para a sua integração ou inclusão numa base de dados. Nestes casos ou em situações que as bases de dados contenham conteúdos de utilização livre, o criador fica protegido quanto à forma de tratamento que lhes deu (modo de apresentação, capacidades de busca e *outputs* fornecidos, entre outros) e não quanto ao conteúdo. O caso das bases de dados multimédia é dos que

melhor exemplifica as obras ditas compósitas, ou seja, aquelas em que se incorpora total ou parcialmente uma obra pré-existente de outro autor sem a colaboração deste, mas com a sua prévia autorização, quando necessária.

MTA— MATERIAL TRANSFER AGREEMENTS

A prática de gestão de propriedade intelectual em Portugal ainda não deu origem a uma designação que evite o uso da nomenclatura inglesa para este tipo de acordos, comumente chamados *Material Transfer Agreements* (MTA).

A sua menção neste particular tem grande relevância, especialmente se nos centrarmos na actividade de I&D desenvolvida na área das ciências da vida.

Estes acordos surgem quando uma dada unidade de investigação, integrada numa universidade ou centro de I&D necessita de um reagente, de uma amostra de um qualquer composto químico ou de um animal de laboratório com características especiais para a realização de experiências ou ensaios (doravante “elemento”). Ora, em regra, estes “elementos” são altamente dispendiosos, pelo que a sua compra directamente pela instituição esbarra muitas vezes na falta de verba para a dita aquisição.

Nesta altura, não raramente laboratórios farmacêuticos ou outras empresas da fileira das ciências da vida predispõem-se a ceder todos os elementos necessários, sendo a regra a (aparente) gratuitidade desta cedência à instituição.

Todavia, a entrega só se completa com a assinatura de um acordo – o dito MTA – onde a entidade receptora acusa a boa recepção do elemento cedido, obrigando-se a cumprir algumas obrigações que constituem uma contrapartida àquela cessão.

E é justamente neste feixe de obrigações que devemos centrar a nossa atenção: em muitos casos, estas assumem contornos altamente gravosos e abusivos para a entidade receptora.

Desde logo por preverem frequentemente que o fornecedor (*provider*) será o titular de todos os direitos de propriedade intelectual incidentes sobre os resultados de I&D alcançados mediante o emprego do elemento cedido, onerando desta forma todo o esforço de investigação da entidade receptora (*recipient*), muitas vezes num momento ainda inicial.

Claro está que esta cessão, por ser na maioria dos casos gratuita, sempre terá de prever uma qualquer contrapartida em benefício da entidade fornecedora. O aspecto crucial, por parte da instituição de I&D, será avaliar, previamente à aceitação do elemento, as condições contratuais previstas no MTA, para que possa optar por procurar outro fornecedor, na eventualidade destas condições serem penalizadoras para o futuro da exploração da linha de I&D em causa.

Como exemplos de cláusulas gravosas ou abusivas que podem ser encontradas num MTA (todas elas já verificadas em casos reais), podem ser apontadas as seguintes:

- Todos os direitos de propriedade intelectual sobre a investigação realizada com o elemento cedido serão atribuídos à entidade fornecedora;
- (No decurso do primeiro exemplo:) A entidade receptora obriga-se a colaborar com a entidade fornecedora na preparação de todos os pedidos de patente que esta requerer com base nos resultados alcançados;
- (*Idem:*) A entidade receptora obriga-se a vigiar o mercado e a reagir activamente contra qualquer infracção dos direitos constituídos pela entidade fornecedora;

- Toda e qualquer comunicação científica a realizar pelos colaboradores da entidade receptora será obrigatoriamente levada ao conhecimento da entidade fornecedora, que poderá propor alterações ou impedir aquela publicação.

Estas cláusulas deverão levar a entidade receptora a ponderar não aceitar aquele elemento e a procurar uma alternativa para o seu fornecimento.

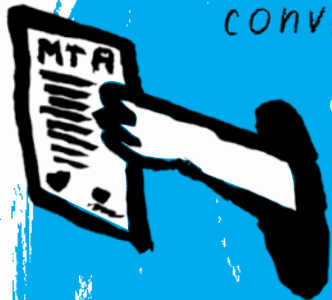
No que respeita a exemplos de cláusulas aceitáveis num MTA, refiram-se as seguintes:

- Fixação de um direito de opção em benefício da entidade fornecedora sobre qualquer licença ou transmissão de direitos de patente alcançados com base no composto a conceder pela entidade receptora, em igualdade de circunstâncias com os demais concorrentes;
- Menção, em suportes comunicacionais e publicações científicas, do apoio dado pela entidade fornecedora, consubstanciado na cedência gratuita do elemento em causa.

Em suma, este conjunto de noções de base sobre os MTA deve ser amplamente disseminado entre os responsáveis por unidades de investigação (em especial) da área das ciências da vida, atento o potencial danoso destes acordos para a estratégia futura de protecção e exploração de resultados de I&D alcançados e o facto destes MTA serem propostos, em regra, justamente àqueles responsáveis, numa fase embrionária da investigação e num contexto que pede decisões rápidas no acesso aos elementos solicitados para não pôr em causa o progresso da investigação.



Relativamente ao presente sobre os "Material Transfer convocam-se dois casos

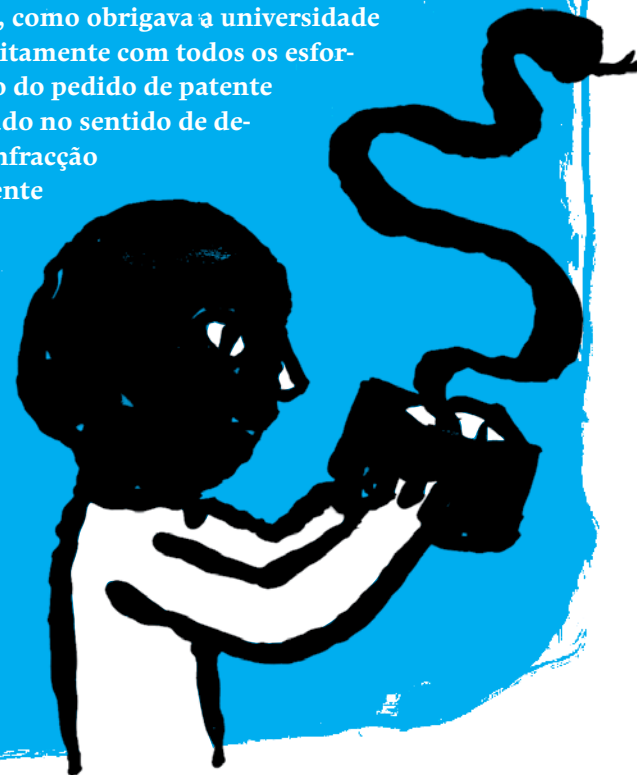


O primeiro, em que uma unidade de I&D de uma universidade apresenta uma invenção susceptível de ser patenteada; a estrutura de transferência de tecnologia da universidade dá início ao processo, fazem-se as pesquisas ao estado da técnica, estruturam-se as peças do pedido de patente, submete-se o pedido junto do INPI. Algum tempo depois, um responsável da unidade de I&D geradora da invenção dá a conhecer um MTA assinado antes da submissão daquele pedido, segundo o qual a universidade, pelo facto de ter beneficiado de uma amostra de um reagente para o trabalho daquela unidade, ficaria obrigada a conceder uma licença não exclusiva, territorialmente irrestrita, gratuita e de natureza perpétua, em benefício da empresa fornecedora e compreendendo qualquer direito de propriedade industrial que reivindicasse resultados alcançados mediante o uso daquela amostra cedida...

Ficou, assim, inviabilizada a possibilidade da universidade em causa poder licenciar aquele direito de patente de forma exclusiva a qualquer entidade ou mesmo de a transmitir sem a anuência daquele fornecedor, o que resultou num claro prejuízo da posição negocial futura da universidade respeitante àquele activo.

capítulo "Agreements" experienciados em Portugal

O segundo – detectado em tempo útil e por isso liminarmente rejeitado – no qual uma multinacional farmacêutica “oferecia” um dado reagente a uma unidade de investigação de uma universidade, mediante a assinatura de um MTA segundo o qual aquela não só teria direito a requerer protecção para todo e qualquer invento alcançado com o uso daquele reagente, como obrigava a universidade a colaborar gratuitamente com todos os esforços de preparação do pedido de patente e a vigiar o mercado no sentido de detectar qualquer infracção ao direito de patente a constituir pela dita empresa, entre outras (pesadas e leoninas) obrigações acessórias a cumprir pela universidade em causa...



SPOTTERS DE TECNOLOGIA

A detecção e selecção de projectos de I&D com potencial comercial são, regra geral, realizadas, a nível das instituições públicas de I&D, pelos respectivos Gabinetes de Transferência de Tecnologia.

O número de comunicações de invenções (*invention disclosures*) e de pedidos de registo de patentes tem aumentado de forma continuada nas universidades portuguesas, espelhando não apenas a excelente qualidade dos resultados de I&D produzidos mas, sobretudo, uma mudança comportamental e cultural que começa a sedimentar-se na comunidade de investigadores, mais desperta para a protecção dos resultados dos seus projectos, suportada pelas estruturas de apoio à protecção e valorização entretanto criadas. No entanto, apesar do elevado esforço desenvolvido por estes gabinetes, denota-se ainda alguma dificuldade em chegar a todas as unidades de I&D / investigadores e em detectar precocemente os trabalhos realizados, que apresentam à partida um elevado potencial de comercialização e com possibilidade de protecção dos resultados.

Para colmatar este obstáculo, foi criada em algumas universidades a figura do “*Spotter* de Tecnologia”.

Trata-se de um investigador ou docente líder de opinião numa dada unidade de I&D, que integrará uma rede de “campeões” (no sentido de utilizadores mais regulares) na área da propriedade intelectual. Essa rede, animada pelos Gabinetes de Transferência de Tecnologia, faculta formação e informação sobre protecção de propriedade intelectual e valorização comercial de resultados de investigação. Estes *spotters* apoiam a identificação do potencial comercial destes resultados de investigação, actuando preventivamente em relação à sua eventual (e prejudicial) divulgação pública.

São igualmente importantes agentes de disseminação de informação relacionada com ofertas na área do empreendedorismo e inovação. Desta forma, pretende-se garantir a captação e não dispersão do conhecimento gerado na organização, fomentando a partilha do mesmo pelos vários colaboradores e entre departamentos.

A figura do *spotter*, que também poderá ser adaptada à realidade empresarial, será um facilitador na gestão da produção do conhecimento, na gestão de ideias e consequentemente na avaliação das oportunidades contribuindo para o processo de transferência de tecnologia, de conhecimento e de inovação.

OS REGULAMENTOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

As universidades portuguesas de matriz pública possuem (salvo raras excepções) Regulamentos de Propriedade Intelectual, aprovados em Senado e objecto de publicação em Diário da República.

Estes Regulamentos internos de PI vieram colmatar a necessidade existente no que diz respeito à titularidade dos direitos de PI nas universidades e à partilha dos proveitos obtidos pelo licenciamento ou exploração dos direitos constituídos, entre outros aspectos.

No entanto, a forma como ocorre essa partilha dos proveitos entre os Investigadores não resulta igual em todas as universidades, havendo mesmo algumas que não prevêem qualquer fórmula estável de repartição. Ou seja, enquanto existem universidades que prevêem a percentagem exacta que cabe a cada uma das partes, como sendo a reitoria (e/ou faculdades ou departamentos envolvidos) e os investigadores, outras não estipulam qualquer fórmula de partilha.

Os Regulamentos existentes determinam, também, a titularidade dos direitos de PI resultante de trabalhos de investigação de pessoal não docente como alunos, bolsiros, mestrandos e doutorandos, havendo, no entanto, a necessidade destes colaboradores subscreverem uma declaração, na qual esteja definida a titularidade dos direitos sobre os respectivos resultados, bem como o reconhecimento da aplicação do Regulamento em causa.

Deste modo, os Regulamentos internos existentes nas diversas universidades contemplam a regulação e partilha de todos, ou praticamente todos, os direitos de PI, desde as patentes, aos modelos de utilidade, assim como programas de computador e mesmo *know-how* desenvolvido internamente ou com o emprego de recursos da universidade.

No entanto, a maioria das universidades portuguesas não controla a celebração dos MTA – *Material Transfer Agreements* – celebrados com fornecedores de amostras, reagentes ou afins, com as consequências vistas supra na secção dedicada a este tipo de acordos.

Da mesma forma, muitas das universidades não possui como prática comum o uso de IDFs (*Invention Disclosure Forms*), ou seja, formulários em que os investigadores “divulgam” ou comunicam os seus resultados de investigação ao Gabinete de Transferência de Tecnologia da universidade para que se dê início ao processo de protecção e valorização tecnológica. Nas entidades em que os IDFs são prática comum, os investigadores têm a obrigação de informar a universidade da realização da invenção num prazo máximo determinado (em regra, 3 meses) a partir da data em que a mesma é concluída. De igual modo a universidade possui um prazo certo para dar resposta sobre o pedido de protecção da invenção, especialmente sobre a sua decisão de assumir a titularidade dos direitos de PI ou, em alternativa, de devolver essa titularidade aos criadores intelectuais envolvidos.

Também no que diz respeito aos contratos de I&D celebrados entre qualquer uma das universidades em questão e entidades externas, públicas e/ou privadas, praticamente todos os Regulamentos existentes obrigam à previsão de regras sobre os direitos de PI. As universidades poderão prescindir da titularidade dos direitos inerentes aos resultados obtidos, cabendo-lhe no entanto a respectiva decisão e a fixação das competentes contrapartidas negociais.

Assim, e de modo geral, todas as universidades possuem contemplados nos seus Regulamentos Internos os principais aspectos referentes às boas práticas de gestão da PI.

RESTRIÇÃO A DIVULGAÇÕES

Para assegurar o direito à patente, as legislações de Propriedade Industrial exigem os seguintes pressupostos técnicos ou critérios de patenteabilidade:

- **Novidade** – Que a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, por forma a que um especialista na matéria, dela tendo conhecimento, possa reproduzi-la.
- **Actividade Inventiva** – Que a invenção não resulte óbvia a partir do estado da técnica, ou seja, que o dito especialista na matéria não possa, de uma forma óbvia, replicar aquela invenção simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis.
- **Aplicação Industrial** – Que a invenção seja susceptível de ser replicada, numa qualquer actividade económica.

Dentre estes pressupostos, centra-se a atenção na novidade, pois a falta desta é na maior parte das vezes o principal motivo de

indeferimento de um pedido de patente. Daqui decorre igualmente a relevância deste tópico relativo às restrições a operar quanto a eventuais divulgações de matéria ainda não protegida.

Novidade

A novidade é a essência da protecção da solução técnica. Protege-se o invento, atribuindo-se-lhe exclusividade porque o processo ou produto é novo — ou seja, nunca foi colocado no domínio público, nunca foi por qualquer meio divulgado.

Vigora, assim, o princípio da novidade absoluta em matéria de patentes: se a tecnologia para a qual se requer protecção já entrou no estado da técnica em qualquer tempo e lugar, perde-se o principal requisito de patenteabilidade: a novidade.

Estado da técnica: a perda de novidade

O estado da técnica compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, em Portugal ou no exterior. Assim, perde-se a novidade não somente com a divulgação da tecnologia — publicando um artigo científico, por exemplo — mas também pelo uso ou emprego da tecnologia.

No dizer da lei, para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado em Portugal, e ainda não publicado, também será considerado como compreendido no estado da técnica a partir da data de depósito ou da prioridade reivindicada, desde que venha posteriormente a ser publicado. Tal será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo os Tratados ou Convenções de que Portugal é parte signatária, desde que haja validação do mesmo em Portugal.

Ter-se-á em conta, para efeitos de aferição de novidade, não só o que se tornou público, antes da data do depósito ou da priorida-

de, mas também o que se encontra em processo de análise, ainda não publicado. Se o pedido de patente A foi depositado em 2 de Janeiro e o pedido B em 2 de Março, o primeiro, mesmo se não tenha ainda sido tornado público, será impeditivo *a posteriori* da concessão da segunda patente.

Os elementos constantes do estado da técnica, assim como o conteúdo dos pedidos de patente depositados em Portugal ou em qualquer outro Estado, ainda não publicados, constituem anterioridade, pelo que são impeditivos de um registo de patente posterior.

Existem, no entanto, certas excepções. Assim, para que uma eventual divulgação não retire novidade à invenção a patentear, esta tem que:

- Ser efectuada pelo próprio requerente/inventor;
- Ser efectuada no prazo improrrogável de seis meses que antecede o pedido (na vigência do período de graça ou prazo gracioso) e desde que a invenção tenha sido divulgada numa exposição oficial ou oficialmente reconhecida nos termos da Convenção Relativa às Exposições Internacionais;
- Ser mencionada expressamente no pedido e comprovada através da junção de documento que ateste essa divulgação, dentro dos requisitos legais aplicáveis.

O objectivo principal de qualquer investigador é aumentar o conhecimento científico. Assim, o trabalho de pesquisa e a publicação dos resultados dessa pesquisa são os elementos chave da sua actividade científica, sendo decisivos na carreira académica e reputação do investigador dentro da comunidade científica. A fim de não colocar em perigo o sucesso das suas publicações, os investigadores geralmente seguem a estratégia tradicional de uma rápida publicação. A questão de exploração comercial, quando tida em conta, é geralmente secundária para o investigador.

Infelizmente, muitos investigadores esquecem que a publicação imediata de uma invenção sem a sua prévia protecção leva a uma perda completa da possibilidade desta e à decorrente limitação fundamental do uso económico.

INVENÇÕES LABORAIS — REGIME LEGAL

A regra geral consagra que o direito à patente pertence ao(s) inventor(es) ou aos seus sucessores por qualquer título. Este princípio tem acolhimento legal no n.º 1 do art.º 58º do Código da Propriedade Industrial (CPI). De referir que nos termos do n.º 2 do mesmo preceito, caso sejam dois ou mais os inventores, qualquer um deles poderá requerer a patente, mas em benefício de todos. As excepções ao referido princípio de que o direito à patente pertence ao(s) inventor(es), nomeadamente as designadas invenções laborais e as invenções que sejam feitas por encomenda, encontram-se plasmadas no artigo 59º do CPI.

Assim, refere-se desde logo com apoio no n.º 1 do art.º 59º do CPI que, no caso da invenção ser efectuada durante a execução de contrato de trabalho em que a actividade inventiva esteja prevista e seja especialmente remunerada, o direito à patente pertencerá à empresa. Analisado este preceito, parece ser de concluir que o direito da entidade empregadora (ou daquela que tenha encomendado o serviço inventivo) se encontra circunscrito à existência de uma invenção que seja possível de ser objecto de pedido de patente, donde poderá inferir-se que resultam excluídas aquelas que não cumpram os requisitos legais de patenteabilidade, nos termos previstos no CPI (artigos 52º e 53º). Esta redacção poderá colocar algumas questões porquanto, perante uma invenção que nos termos legais não seja patenteável, nem por isso, e de forma

automática, se poderá afastar desde logo a titularidade da entidade patronal sobre esses resultados, obtidos com os seus meios, incluindo-se o salário do inventor.

Nos casos em que não esteja especialmente remunerada a actividade inventiva (pressupondo que dentre as tarefas típicas da prestação laboral do trabalhador-inventor consiga apreender-se a actividade inventiva), o inventor terá direito a uma remuneração especial, a qual será fixada tendo em conta a importância da invenção (cfr. o n.º 2 do artigo 59º do CPI). Nas situações em que não seja possível a obtenção de um acordo, a questão será dirimida por decisão arbitral (cfr. n.º 6 do artigo 59º do mesmo diploma legal).

Ainda que não se verifiquem as condições prevista nos n.º 1 e 2 do artigo 59º do CPI - ou seja, caso se observe uma invenção desenvolvida por trabalhador ou prestador de serviços sem que se ache prevista a actividade inventiva nas suas funções laborais nem seja especialmente remuneradas - se a invenção se integre na sua actividade, a empresa terá um direito de opção à patente mediante remuneração, a calcular de acordo com a importância da invenção, e poderá assumir a respectiva propriedade, ou reservar-se o direito à sua exploração exclusiva, à aquisição da patente ou à faculdade de pedir ou adquirir patente estrangeira (n.º 3, al. a) do artigo em análise). Para que este direito possa efectivamente vir a ser exercido pela empresa, o legislador impõe sobre o trabalhador o ónus de informar a empresa no prazo máximo de 3 meses após a data em que a invenção tenha sido realizada ou da qual se possa considerar a mesma como concluída - al. b). Na eventualidade de, durante esse período, o inventor/trabalhador requerer patente para essa invenção, o prazo para informar a empresa é de um mês a partir da apresentação do respectivo pedido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - al. c). A empresa, após a recepção da notificação pelo trabalhador, disporá de um prazo de 3 meses

para exercer os seus direitos – al. d). Importa salientar que o não cumprimento destas obrigações poderá fazer incorrer o trabalhador em responsabilidade laboral (podendo inclusive constituir motivo para despedimento por justa causa) e civil, conforme expressamente previsto na al. e) do n.º 3.

Caso esta exerça o seu direito de opção e não proceda à liquidação da remuneração devida ao inventor no prazo acordado, a lei impõe que a mesma perderá o direito à patente a favor do trabalhador. Não exercendo a empresa esta faculdade legal, aplicar-se-á o princípio geral: o direito à patente pertence ao(s) inventor(es).

Os aspectos legais que têm sido analisados, nos termos do n.º 7 do preceito em apreço, aplicam-se, com as devidas adaptações, às invenções feitas por encomenda por prestadores de serviços (cfr. o n.º 7 do artigo 59º do CPI).

De salientar que, sem prejuízo de disposição em contrário, as disposições supra analisadas aplicam-se igualmente ao Estado e corpos administrativos, bem como aos seus funcionários e servidores, a qualquer título, conforme disposto no n.º 8 do mesmo artigo 59º. Caberá assim ao Estado, entendido em sentido amplo, o exercício dos direitos e obrigações que a lei atribui às empresas, o mesmo sucedendo quanto aos seus funcionários.

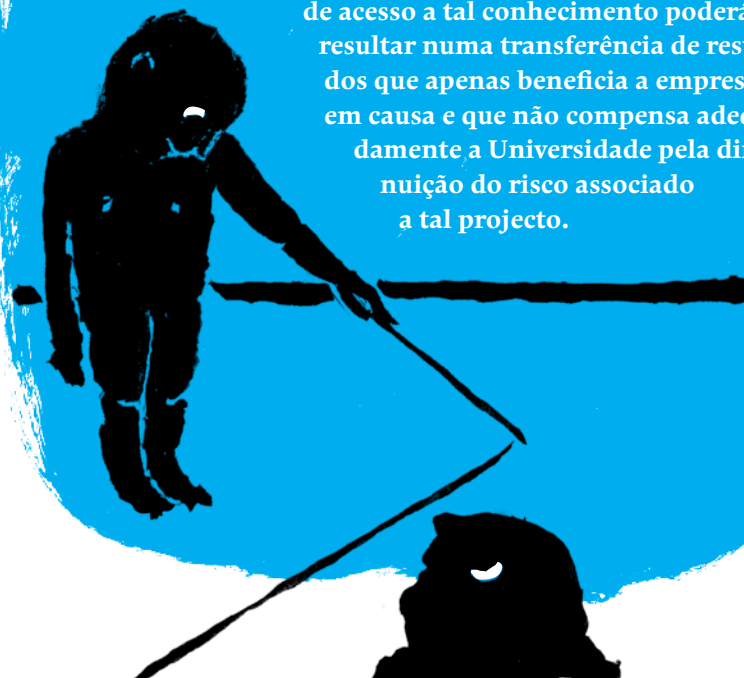
No n.º 9 do art.º 59.º prevê-se a nulidade de qualquer acto ou manifestação de renúncia antecipada aos direitos que são consagrados ao trabalhador-inventor. Esta disposição visa acautelar a posição do trabalhador que, face ao menor poder negocial no momento de assinatura do contrato de trabalho, poderia ver como condicionante por parte da empresa para a respectiva outorga que o mesmo renunciasse aos direitos que lhe são reconhecidos pelo CPI.

Em jeito de conclusão, cabe referir que, caso a empresa venha a exercer os seus direitos, o trabalhador terá sempre o direito a ser mencionado como inventor nos pedidos de patente que venham a

Acesso ao Background Knowledge no âmbito das colaborações com a indústria

Aquando da negociação e celebração de acordos de colaboração para investigação e/ou desenvolvimento de novas tecnologias, é crucial definirem-se à partida as condições em que as empresas poderão aceder e utilizar os resultados já atingidos antes da colaboração (*background knowledge*), e que muitas vezes se encontram já protegidos através de títulos de propriedade industrial. Esta situação é ainda mais pertinente no quadro dos programas de financiamento que apoiam os investimentos de empresas em I&D, como as várias tipologias de apoio no âmbito do QREN.

A não definição das condições de base de acesso a tal conhecimento poderá resultar numa transferência de resultados que apenas beneficia a empresa em causa e que não compensa adequadamente a Universidade pela diminuição do risco associado a tal projecto.



Acesso ao Background
Knowledge no âmbito
das colaborações
com a indústria

Help!



Recentemente, uma universidade teve um projecto em co-promoção versando sobre desenvolvimentos sobre uma patente já registada e que consubstancia resultados sólidos atingidos durante a investigação. As empresas consorciadas não foram devidamente alertadas para o facto e, consequentemente, não foram definidas as condições de acesso a esse conhecimento através de licença dessa patente. Quando as empresas foram alertadas para essa situação, já no decurso do projecto, a margem de manobra da Universidade para exigir as contrapartidas devidas já era muito reduzida, uma vez que as disposições do contrato de consórcio já tinham sido acordadas. Acontece que potenciais títulos de propriedade industrial resultantes desse projecto estarão sempre dependentes desse título anterior. A universidade está a tentar encontrar uma solução para este impasse, mas toda esta situação poderia ser evitada, caso os investigadores tivessem solicitado, atempadamente, apoio às entidades de interface responsáveis pela valorização e promoção da propriedade das universidades, antes da celebração dessa parceria. Este caso prático resultou no perfeito entendimento da necessidade de sensibilizar todos os inventores da universidade, associados a títulos de propriedade industrial, para as implicações da não definição das condições de base aludidas anteriormente durante a negociação de colaborações com a indústria.

ser apresentados, sem prejuízo de, se assim o desejar, poder não ser mencionado (art.º 60.º do CPI).

Não obstante o CPI regular as invenções laborais, existem outras situações em que se colocam igualmente questões sobre a titularidade dos resultados, ainda que não sendo enquadráveis como “invenções laborais”.

Desde logo, o caso dos alunos, bolseiros e demais criadores que, por força de não disporem de vínculo laboral ou de prestação de serviços (cfr. infra a extensão do regime das invenções laborais a este tipo de criadores intelectuais) com a entidade para a qual possam ou estejam a exercer a sua actividade criativa, não são enquadráveis no artigo 59.º do CPI. Nestas situações colocar-se-á a questão da determinação quanto ao(s) titular(es) sobre os resultados, sejam invenções e respectivo direito à(s) patente(s), ou nos casos em que se esteja perante criações passíveis de protecção através de outras modalidades. O já referido artigo 58º do CPI dispõe que o direito à patente pertence ao(s) inventor(es) ou aos seus sucessores por qualquer título, de modo que, na falta de um acordo a regular esta questão entre o inventor e a entidade para a qual esteja a ser efectuada a prestação (centro de I&D, empresa ou universidade), poderão verificar-se situações mais complexas e potencialmente conflituantes; não apenas no que concerne a disputas sobre a titularidade, mas igualmente às compensações eventualmente devidas em caso de valorização. Sendo certo que dificilmente algum interessado na aquisição de uma tecnologia (e do eventual pedido de patente que a reivindique) ou na obtenção de uma licença estará na disposição de investir, sabendo da existência de dúvidas e até mesmo de litígios sobre a sua titularidade.

Assim, não pode deixar de se referir a importância de, previamente ao início da colaboração em projectos de I&D de pessoas

externas aos quadros de pessoal da entidade que os esteja a conduzir, acautelar a questão da titularidade dos resultados e posterior modo de valorização e recompensa dos criadores, através de um documento contratual vinculativo; nomeadamente, os denominados *Assignment Agreements*, nome já estabilizado na prática negocial, em especial nos Estados Unidos.

Com este instrumento contratual, as partes outorgantes visam definir antecipadamente as regras de participação deste tipo de colaboradores quanto à titularidade dos resultados emergentes do projecto de I&D. Através do *Assignment Agreement*, procede-se à transferência dos direitos de PI daqueles colaboradores, incidentes sobre os resultados para os quais contribuíram, a favor da entidade responsável pela coordenação e execução do projecto ou, em alguns casos, para a entidade a mando da qual o projecto é desenvolvido.

Podem igualmente ser reguladas nestes instrumentos questões tais como as compensações devidas aos criadores/inventores, a forma de gestão/valorização dos resultados, entre outras variantes possíveis.

Ressalve-se que esta regulamentação não implicará a perda dos direitos morais dos criadores, ou seja, o direito a que o seu nome figure no(s) pedido(s) de protecção que venha(m) a ser apresentado(s), na qualidade de inventores, independentemente de quem figure intervenha como requerente no pedido.

O regime de titularidade sobre Programas de Computador

No que respeita questão da titularidade sobre este tipo de criações intelectuais, o nº 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei nº 252/94 de 20 de Outubro refere que são aplicáveis as regras sobre titularidade do direito de autor aos programas de computador. O nº 2 prevê que se o programa for elaborado no âmbito de uma empresa, o mesmo presume-se obra colectiva. O que naturalmente determinará que

o direito de autor seja titulado pela entidade que tenha dirigido a respectiva criação e procedido à organização da obra (cfr. o artigo 19º do CDADC).

Importa analisar ainda o disposto no n.º 3 do referido artigo 3º, o qual dispõe que no caso de um programa de computador criado por um empregado no exercício das suas funções, ou segundo instruções emanadas do dador de trabalho, ou por encomenda, pertencerão ao destinatário do programa os direitos a ele relativos, salvo estipulação em contrário (ou seja, acordo entre as partes que disponha diversamente quanto à titularidade) ou se outra coisa resultar das finalidades do contrato (imaginem-se o caso em que decorra do objecto do próprio contrato que o programa e seus direitos serão da titularidade de uma instituição de solidariedade, e não do executor/criador intelectual ou ainda do financiador/dador de instruções/organizador do trabalho).

Não pode deixar de se referir que esta questão da titularidade não afectará a questão em termos de autoria ou paternidade do programa, assim respeitando os direitos morais ou pessoais do concreto criador intelectual.

Assim, considerando o exposto e tendo em atenção a importância crescente dos programas de computador, nas mais diversas áreas económicas, torna-se premente a previsão contratual dos acordos estabelecidos entre as empresas entre si e entre estas e entidades do SC&T, por forma a regular devidamente as questões da titularidade e eliminar eventuais dúvidas e litígios futuros entre as partes. O mesmo se diga e com maior propriedade em relação aos trabalhadores ou colaboradores (caso do envolvimento de estudantes, bolseiros ou outros prestadores de serviços), pois uma definição e clarificação atempada relativamente à titularidade sobre os resultados/criações e mesmo quanto ao próprio vínculo entre a entidade contratada e os executores do serviço de desenvolvi-

mento permitirá a salvaguarda dos legítimos interesses do cliente. Sendo certo que tal não afectará quer os direitos morais dos criadores, quer o feixe de direitos patrimoniais, na medida em que o n.º 4 do já aludido artigo 3.º refere expressamente que as regras sobre atribuição do direito ao programa não prejudicam que o criador intelectual, em determinadas circunstâncias, possa reclamar o direito a uma remuneração especial (além, naturalmente, daquela previamente acordada), desde logo (cfr. o n.º 4 do artigo 14º do CDADC) quando a criação intelectual exceda claramente o desempenho, ainda que zeloso, da função ou tarefa que lhe estava confiada ou ainda quando da obra vierem a fazer-se utilizações ou a retirar -se vantagens não incluídas nem previstas na fixação da remuneração ajustada.

O regime vigente quanto à titularidade de Bases de Dados

Considerando tudo o exposto supra relativamente à natureza jurídica deste tipo de activos intelectuais, uma nota, aplicável tanto à situação da protecção dos programas de computador como à questão das bases de dados, vai no sentido de fazer sentido a utilização dos *Assignment Agreements*, sempre com a ressalva de, atenta a matéria em apreço, ser aconselhável recorrer-se ao mais adequado apoio jurídico.

2.

***o que consigo
obter a partir
das bases de dados
de propriedade
industrial?***

→INTRODUÇÃO – CONTEXTO

→VANTAGENS DAS PESQUISAS EM BASES
DE DADOS

→ELENCOS DE BASES DE DADOS

→TÉCNICAS DE PESQUISA

→PREPARAÇÃO DO RELATÓRIO
DE PESQUISA E DO PEDIDO DE PATENTE
(O ESTADO DA TÉCNICA)

I&D



Avaliação
do potencial
comercial
da tecnologia

PRODUÇÃO
DE
CONHECIMENTO

INVENÇÃO

 Pesquisa Base Dados P.I.

 MTA (material transfer agreements)

Pré - diagnósticos P.I.

NDA

Acordo

Re

INTRODUÇÃO – CONTEXTO

Só podem ser objecto de depósito como pedido de patente as invenções novas que desfrutem de actividade inventiva e forem susceptíveis de aplicação industrial. Destes três requisitos cumulativos, o primeiro – a novidade – é aquele que confere desde logo um carácter essencial às pesquisas em bases de dados de propriedade industrial.

Com efeito, nos termos dos artigos 55º e 56º do CPI uma invenção é considerada nova quando não esteja compreendida no estado da técnica, ou seja, quando for distinta de tudo o que já tenha sido tornado acessível ao público, por qualquer meio, dentro ou fora do país, antes da data do pedido de patente que reivindica a invenção que pretendemos ver protegida.

VANTAGENS DAS PESQUISAS EM BASES DE DADOS

Pretende-se com as pesquisas em bases de dados evitar patentear invenções já reivindicadas em pedido de patente anterior ou já divulgadas ao público. Visa-se igualmente evitar iniciar processos de investigação e desenvolvimento sobre invenções já conhecidas e que não poderão ser protegidas através daquele direito industrial.

Mas para além desta função primária, as pesquisas em bases de dados e informação sobre patentes revestem-se de extrema importância para o conhecimento e avaliação do desenvolvimento tecnológico em vários países, para encontrar futuras oportunidades de negócio (com a celebração de contratos de transmissão ou licença sobre patentes existentes), para monitorizar a actividade dos concorrentes e para evitar infracções sobre direitos e invenções protegidas.

Antes, portanto, do início de projectos de I&D e do depósito de qualquer pedido de patente, afigura-se essencial um conhecimento exaustivo do estado da técnica, para o qual as pesquisas em bases de dados de patentes, pela sua versatilidade, se mostram uma ferramenta de auxílio indispensável.

ELENCO DE BASES DE DADOS

Existem várias bases de dados de patentes disponíveis, a maioria através da Internet.

Identificam-se infra as principais bases de dados de patentes internacional e algumas das suas principais características:

→ 1. Espacenet

→ (<http://ep.espacenet.com>)

Com mais de sessenta milhões de documentos relativos a patentes (pedidos de patente, patentes já concedidas e relatórios de pesquisa) e disponível *online* desde 1998, esta base de dados gratuita pode ser utilizada por especialistas ou por utilizadores não especializados em propriedade industrial, uma vez que permite uma pesquisa fácil e intuitiva através da disponibilização de variados campos de pesquisa. Pode-se aceder a esta base de dados através do portal do Instituto Europeu de Patentes (EPO), da Comissão Europeia ou através dos portais de diversos institutos nacionais da propriedade industrial.

→ 2. EPOLine – Register Plus

→ (<https://register.epoline.org/espacenet/regviewer>)

É um serviço sobre bases de dados de acesso livre, que permite verificar o estado legal de pedidos de patente europeus e inter-

nacionais publicados, não apenas na fase de concessão mas também durante as fases nacionais de cada pedido. Pode-se utilizar uma pesquisa simples com apenas uma palavra ou frase (*simple search mask*) ou uma pesquisa avançada (*advanced search mask*) empregando mais do que um critério de pesquisa.

→ 3. USPTO - United States Patent and Trademark Office

→ (<http://patft.uspto.gov>)

É a base de dados oficial do Instituto Americano de Marcas e Patentes (*United States Patent and Trademark Office* – USPTO) e reúne mais de oito milhões de documentos. O acesso é livre e permite fazer pesquisas de pedidos de patente ou de patentes já concedidas, através dos mais diversos parâmetros de pesquisa.

→ 4. Google Patents

→ (<http://www.google.com/patents>)

O mais conhecido motor de busca do mundo também possui uma funcionalidade de busca de pedidos de patente e patentes já concedidas, desde 1790 até aos dias de hoje. Está todavia limitado a patentes depositadas no Instituto Americano de Marcas e Patentes (USPTO), mas poderá vir a expandir-se a pedidos internacionais em breve. Usa a mesma tecnologia de pesquisa do *Google Book Search*, e permite a pesquisa em texto integral ou por parâmetros como número, inventor e data de depósito. Esta base de dados é muitas vezes um interessante ponto de partida para pesquisas em bases de dados de patentes, atento o seu carácter mais “familiar” a um utilizador casual.

→ 5. WIPO / OMPI

→ (<http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp>)

Através do motor de pesquisa PatentScope, disponibilizado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, poderá aceder a mais de um milhão e seiscentos mil documentos de pedidos de patente internacional publicados desde 1978. Permite uma pesquisa fácil por palavras-chave ou através de determinados critérios como por exemplo o nome do(s) inventor(es), data de publicação, nome do titular do pedido, título em inglês, entre outros.

→ 6. OEPM

→ (<http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp>)

INVENES é o nome do motor de busca posto à disposição pela Oficina Española de Patentes y Marcas e subdivide-se em quatro pesquisas possíveis: a) em patentes e modelos de utilidade; b) em patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais ibero-americanos; c) em desenhos e modelos industriais; d) pesquisa através da Classificação de Locarno.

→ 7. INPI (Portugal)

→ (http://www.inpi.pt/servicos/patentes_online.html)

Entre os serviços *on-line* disponibilizados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, está o serviço de pesquisa de patentes. Os utilizadores podem efectuar pesquisas por número de processo, por requerente, conteúdo do título ou resumo. Apesar de não permitir ainda aceder ao texto integral dos pedidos depositados em Portugal, contém uma síntese do processo, o texto do resumo, a Classificação Internacional, fases jurídicas, situação de taxas, países designados, a epígrafe em língua estrangeira bem como uma remissão directa para a visualização do texto através do Espacenet (v/ supra).

Relativamente à temática da importância das bases de dados mobilizam-se os seguintes relatos (1)

No ano de 2002, um investigador procura um gabinete de transferência de tecnologia da universidade de que faz parte, com o intuito de se informar sobre a possibilidade de patentear uma invenção que tinha acabado de alcançar. Afirmava tratar-se de algo absolutamente inovador. Questionado se alguma vez tinha consultado bases de dados de patentes anteriormente, respondeu que nunca as tinha consultado mas que de todo o modo não seria possível ser surpreendido por qualquer resultado contido nas mesmas, até porque se encontrava na vanguarda da investigação no domínio em causa.

Numa pesquisa trivial e simples na base de dados Espacenet (*cfr. supra mais informação sobre esta base de dados*), eis que o primeiro resultado apurado detecta de imediato algo que chama a atenção do dito Investigador. Aberto o fascículo de patente em causa, surge a pergunta:

“ - O que é isto?” e logo a resposta, a partir dos dados bibliográficos da patente em causa:

“ - Uma patente. Concedida no Japão em 1981.”

Após um breve silêncio, o investigador afirma que se trata exactamente da matéria que queria agora – em 2002 – proteger... Ora sabendo-se da duração máxima de um pedido de patente (20 anos contados da data do primeiro pedido), o dito investigador estava a trabalhar numa matéria já protegida 20 anos antes no Japão, cuja patente entretanto tinha caducado,

no limite, por expiração do seu prazo máximo de protecção...

Pergunta-se: qual teria sido a poupança de recursos e de tempo caso este investigador, no início daqueles trabalhos de I&D, tivesse consultado as bases de dados de patentes e fizesse desta consulta um hábito recorrente?



Relativamente à temática mobilizam-se os

Noutra ocasião, um grupo de investigadores “seniores” dirigiu-se a um gabinete de transferência de tecnologia para uma sessão de esclarecimento sobre direito de patentes. A dada altura, surge novamente a questão de saber se era um hábito daquele grupo consultar bases de dados de patentes. A resposta foi negativa, acompanhada de menções a que

aquele grupo pertencia à elite mundial naquele domínio específico, fazendo inclusivamente parte de um grupo internacional de investigação e que por isso não seria fácil encontrar qualquer resultado novo provindo daquelas bases de dados. Escolhidas as primeiras palavras-chave e iniciada a busca na base de dados

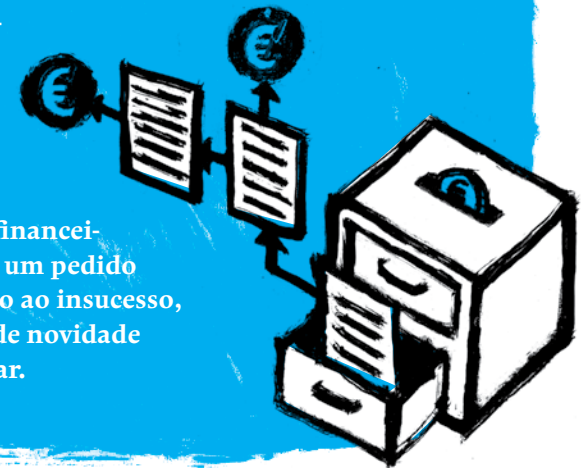
Espacenet, surge um primeiro conjunto de resultados.

Aberto o primeiro fascículo, surge a (desagradável) surpresa: tratava-se de um pedido de patente depositado em nome individual por um dos membros do grupo internacional de investigação, para mais reivindicando a base tecnológica usada por todos! Uma vez mais, a falta de rotina na análise destas bases de dados jogou claramente contra este grupo de investigação.



da importância das bases de dados seguintes casos (II e III)

Em geral, podemos ainda elencar nestes casos todos aqueles em que se provou a valia de aprofundar as pesquisas ao estado da técnica com outras realizadas com recurso a bases de dados mais completas. Assim, em vários casos de análise de invenções, as buscas com recurso às bases de dados Espacenet e do *Office* Norte-Americano (USPTO) não apresentaram resultados prejudiciais à novidade da invenção a patentear; todavia, as pesquisas realizadas sobre a mesma invenção recorrendo a bases de dados por assinatura paga (como é o caso da Derwent), mais completas, ofereceram resultados prejudiciais, que anteriormente não tinham sido encontrados. Em suma, sugere-se sempre a “afinação” dos resultados de pesquisa realizados nas bases de dados gratuitas com a consulta a bases de dados mais completas, ainda que tenha para tanto de realizar-se alguma despesa com essa consulta (como sucede com as pesquisas assistidas junto do INPI): esta despesa deverá sempre ser vista como um investimento, especialmente se com ela conseguirmos validar o estado da técnica de dada invenção ou evitar o dispêndio de tempo e recursos financeiros na preparação de um pedido de patente condenado ao insucesso, desde logo por falta de novidade da matéria a patentear.



Relativamente à temática da importância das bases de dados mobilizam-se os seguintes casos (IV)

A pesquisa relativa a uma patente de um laboratório de investigação, efectuada no motor de pesquisa Google (portanto, sem recorrer ainda a bases de dados da especialidade) revelou logo dois documentos que podem comprometer pelo menos um critério de patenteabilidade: a novidade. Um dos documentos era referente a uma tese de doutoramento já defendida e cujo documento se encontrava disponível para consulta por qualquer internauta; e o segundo documento era um artigo onde se fazia referência a um prémio atribuído pelo governo do Japão a esse aluno de doutoramento, relativo à investigação efectuada. Após esta análise, restava apenas ouvir o parecer da investigadora principal e aferir se no texto de patente constavam características/reivindicações novas face ao produto e/ou processo que não este testemunho da pesquisa ao de um depósito de a importância de escrito onde o ou não há sobre eram citados na tese. Serve para realçar a importância estado da técnica antes patente, assim como haver um documento por investigador revele o que há aquela invenção específica.

Como vimos acima, para uma invenção ser nova deve ser distinta de tudo o que já tenha sido tornado acessível ao público, por qualquer meio. Assim, apesar de fundamentais, as pesquisas em bases de dados de patentes não são suficientes por si. Há assim que procurar produção científica (artigos científicos, apresentações em conferências, etc.) noutras fontes, para assegurar tanto quanto possível uma maior segurança no depósito de pedidos de patente.

Entre estas, citamos os seguintes motores de busca e *websites*:

- Altavista <http://pt.altavista.com>
- Ask www.ask.com
- ChemFinder <http://chemfinder.camsoft.com>
- Copernic <http://www.copernic.com>
- Dictionary <http://dictionary.reference.com>
- Google <http://www.google.pt>
- Google Scholar <http://scholar.google.pt>
- IATE <http://iate.europa.eu>
- iBoogie <http://www.iboogie.com>
- Ixquick <http://www.ixquick.com>
- Metacrawler <http://www.metacrawler.com>
- PubMed <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>
- Scirus <http://www.scirus.com>
- Xplore <http://www.ieeexplore.ieee.org>
- Yahoo <http://m.www.yahoo.com>

TÉCNICAS DE PESQUISA

IPC – Classificação Internacional de Patentes

A Classificação Internacional de Patentes (*International Patent Classification* ou IPC) tem como propósito a classificação do conteúdo técnico dos documentos de patente.

Cada símbolo da classificação é constituído por uma letra, indicando a Secção da IPC (existem 8 secções, de A a H, conforme tabela abaixo), seguida por um número (dois dígitos) indicando a Classe da IPC (p.ex. A01: Agricultura; Silvicultura; Pecuária; Caça; Captura em armadilhas; Pesca). Opcionalmente, o símbolo da classificação pode ser seguido por uma sequência de uma letra, indicando a Subclasse da IPC (p.ex. A01B: Trabalho do solo em agricultura ou silvicultura; Peças, detalhes ou acessórios de máquinas ou implementos agrícolas, em geral), um número (variável, 1-3 dígitos) indicando o Grupo principal IPC (p.ex. A01B1: Instrumentos manuais), uma barra oblíqua "/" e um outro número (variável, 1-3 dígitos) indicando o Subgrupo IPC (p.ex. A01B1/02: Enxadas; pás).

A Necessidade humanas

B Operações de processamento; Transporte

C Química; Metalurgia

D Têxteis; Papel

E Construções fixas

F Engenharia Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão

G Física

H Electricidade

A classificação, com a correspondente atribuição dos Códigos será efectuada pelo Organismo responsável pela publicação dos documentos no momento da publicação do pedido de patente.

A classificação está disponível para consulta na página web da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI / WIPO), em <http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/>, bem como nos portais Internet dos diversos Institutos Nacionais responsáveis pela recepção e tramitação dos pedidos de patente.

De referir que, não obstante a IPC ser um sistema de classificação hierárquico aplicável a documentos de patente publicados, existem outros sistemas: por exemplo, a Classificação Europeia (denominada ECLA). Trata-se de um sistema usado pelo Instituto Europeu de Patentes para efectuar pesquisas em pedidos de patente, baseado na IPC, porém mais detalhado. Com efeito, a actual oitava edição da IPC cobre 70 000 grupos, enquanto que a ECLA cobre 134 000.

PREPARAÇÃO DO RELATÓRIO DE PESQUISA E DO PEDIDO DE PATENTE (O ESTADO DA TÉCNICA)

O depósito de um pedido de patente é, antes de mais, um investimento. E que pode ser, considerando o número de países onde se pretende ver o pedido protegido, um investimento avultado. Pelo que vimos acima, a elaboração de um relatório de pesquisa completo é um dos primeiros passos essenciais para assegurar esse investimento, e evitar surpresas desagradáveis como publicações prévias, invenções já patenteadas ou divulgadas sob a forma de artigo científico, etc., que podem colocar obstáculos à concessão do pedido. Mas não é o único.

Tem sido utilizado, como boa prática, nos gabinetes de transferência de tecnologia, um formulário de comunicação de invenção (regra geral identificado por IDF – *Invention Disclosure Form*), a preencher pelos inventores quando pretendem depositar um pedido de patente.

Neste formulário são requeridas várias informações, tais como:

- O nome da invenção;
- O domínio científico onde se insere;
- Uma descrição completa da tecnologia: a que tipo de produto

ou processo é que vai dar origem e qual a sua utilização comercial? Quais são as vantagens em relação às tecnologias já existentes e utilidade específica no mercado? Quais os competidores no mercado e barreiras à comercialização da invenção? Qual o estado de desenvolvimento da invenção?

- O nome e dados pessoais de todos os inventores envolvidos, com expressa menção, se aplicável, da instituição a que pertencem;
- Listagem circunstanciada de todas as divulgações prévias de dados ou resultados contemplados na invenção, designadamente em congressos, *papers* académicos ou outros;
- Se o projecto de I&D de onde emergiu aquela invenção foi ou não objecto de financiamento público e, em caso afirmativo, se foi celebrado algum contrato que enquadrasse o financiamento do projecto (juntando-se cópia desse contrato, se existente);
- Se a invenção ou os esforços de I&D conexos incorporam materiais fornecidos por terceiros e, em caso afirmativo, se foi celebrado algum MTA (*Material Transfer Agreement*);

Todos estes elementos vão permitir não só elaborar o primeiro “esqueleto” ou *draft* do pedido de patente (que deve conter um resumo, uma descrição completa do objecto da invenção, desenhos necessários à perfeita compreensão da descrição e reivindicações do que é considerado novo e caracteriza a invenção, fixando o âmbito de protecção), mas também obter dados de mercado que permitam efectuar uma avaliação comercial sobre a viabilidade, utilidade e possíveis benefícios comerciais da invenção.

Não estando as entidades do SC&T vocacionadas para a exploração comercial directa de uma invenção, é essencial encontrar possíveis interessados na tecnologia, para negociação de contrato de licença ou transmissão do direito.

A propósito desta temática
juntam-se os seguintes casos:

CASO Divulgação Prévia

A, bolseiro de doutoramento, está a trabalhar num projecto inovador indicado pelo seu orientador, que consiste no desenvolvimento de um novo processo de produção do produto X, designadamente na realização de testes para comprovar a sua eficácia. Concluída a bolsa de doutoramento, e pretendendo patentear, submete formulário de comunicação de invenção. Nas divulgações prévias não é indicado qualquer documento de publicação prévia. A partir do relatório de pesquisa efectuado pelo Gabinete de Transferência de Tecnologia da universidade, é descoberta uma publicação prévia do seu orientador em que é descrito todo o processo X. A publicação é impeditiva do pedido de patente, porque apesar de não estar comprovada a eficácia (que só aconteceu pelo trabalho do bolseiro), os elementos essenciais do processo já foram divulgados ao público. Falta, portanto, o requisito da novidade, essencial para a concessão de um título de patente.



CASO Falta de mercado

É descoberto por um docente da universidade B um novo composto químico que actua no tratamento da doença Y. O composto não foi divulgado. Pretende-se, portanto, patentear. Da pesquisa efectuada aferiu-se que o desenvolvimento desse composto permitiria colocar o medicamento no mercado num valor por unidade de € 10,00 (dez Euros). Para o tratamento da doença, existem no mercado 2 medicamentos, cujo preço unitário é de cerca de € 3,00 (três Euros). A eficácia do produto é semelhante à dos compostos existentes no mercado. Nenhum deles tem efeitos secundários relevantes. Neste caso, apesar do

pedido cumprir os requisitos legais de patenteabilidade, não deve ser patenteado. Os pedidos de patente devem ser apenas depositados quando a invenção possa traduzir-se numa mais valia de mercado face ao estado da técnica existente.



CASO Utilização Parcial

Foi descoberto na universidade um produto para o tratamento de superfícies de alumínio, de aço, de ferro e de madeira. Pretende-se patentear. Da pesquisa ao estado da técnica resultou que esse produto tinha sido já patenteado para tratamento de superfícies de alumínio, de aço e ferro. Do pedido de patente deve constar apenas o tratamento de madeira. O restante está abrangido pelo estado da técnica e portanto, não é patenteável por falta de novidade, podendo ainda enfermar do vício de falta de actividade inventiva, após exame do pedido pelo examinador.

3.

*como devo
negociar os
meus activos
intelectuais?*

→INTRODUÇÃO

→LICENCIAMENTO E TRANSMISSÃO
DE DIREITOS

→AVERBAMENTOS NO INPI

→CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA

→ INTRODUÇÃO

→ ACORDOS TÍPICAMENTE CELEBRADOS NESTE CONTEXTO

(CIÊNCIA/EMPRESA; EMPRESA/EMPRESA; CIÊNCIA/CIÊNCIA)

→ “DISSECANDO UM ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA”

→ TIPOS DE RENDIMENTOS POSSÍVEIS PARA O DETENTOR
DE TECNOLOGIA

→TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO

→ PREPARAÇÃO PARA A NEGOCIAÇÃO

→ REALIZAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO

→TRANSMISSÃO DE *KNOW-HOW*

(Avaliação do potencial comercial da tecnologia)

PROTECÇÃO



MEDICÇÃO do valor da tecnologia (preço)

MERCADO



PROTECÇÃO

MERCADO

VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

Relação com AOPi's

Know how/Trade Secrets

NDA

Acordo partilha P.I.

Redacção de patentes

Métodos de avaliação do potencial comercial da tecnologia

Licença/transmissão DPI's

Taxas/anuidades DPI's

INTRODUÇÃO

A ordem jurídica, à imagem do que fez para os bens corpóreos, decidiu atribuir relevância a certos bens imateriais, dentro dos quais se enquadram os direitos de natureza intelectual.

Com efeito, premiar as criações (exteriorizadas) nascidas do génio e inventividade do Homem afigura-se como um acto de justiça material e assume duas formas distintas: a primeira, assegurando o reconhecimento moral de autoria sobre as mesmas, e que é à partida irrenunciável; em segundo lugar, atribuindo um direito exclusivo de exploração patrimonial (ou direito de exclusão de exploração por quaisquer terceiros não autorizados) como compensação justa pelo trabalho desenvolvido.

Assim, os direitos de propriedade intelectual registados em nome de um determinado titular podem ser utilizados pelo mesmo para obtenção de benefícios patrimoniais directos. Contudo, enquanto objecto de direitos, podem também ser transmitidos ou licenciados. Ou seja, podem ser explorados indirectamente.

Remetendo para o que foi dito anteriormente quanto ao direito de autor, no que diz respeito à propriedade industrial, dispõe o n.º 1 dos artigos 31.º e 32.º do CPI que os direitos emergentes de patentes, de modelos de utilidade, de registos de topografias de produtos semicondutores, de desenhos ou modelos e de marcas podem ser transmitidos (cfr. o artigo 31.º do CPI), total ou parcialmente, a título gratuito ou oneroso, ou ser objecto de licença de exploração (cfr. o artigo 32.º do CPI).

É neste contexto que emergem os mecanismos de negociação de direitos. É um lugar comum dizer que “saber negociar é uma arte”, ou que “alguém nasceu com dom para o negócio”, mas a verdade é que uma efectiva e leal negociação de direitos, compensando justamente o seu titular pelos esforços desenvolvidos,

ou aumentando a sua visibilidade, notoriedade ou valor, auxilia ao cumprimento da função última da propriedade industrial, que é a de garantir a lealdade da concorrência.

Adiante serão tratadas mais detalhadamente as duas formas de exploração indirecta de direitos previstas no CPI.

LICENCIAMENTO E TRANSMISSÃO DE DIREITOS

Podemos definir a licença, de forma telegráfica, como a autorização de uso conferida pelo titular do direito a um terceiro. Reconduz-se, em vários dos seus traços caracterizantes, ao regime previsto, desde logo, no Código Civil para a locação.

A admissibilidade expressa dos contratos de licença de exploração sobre direitos industriais foi contemplada entre nós a partir do Decreto-Lei n.º 27/84, de 18 de Janeiro, que alterou o Código da Propriedade Industrial de 1940. Hoje, é expressamente acolhida pelo artigo 32.º do CPI.

Este artigo prevê a faculdade de concessão de licenças sobre direitos emergentes de patentes, de modelos de utilidade, de registos de topografias de semicondutores, de desenhos ou modelos e de marcas. A admissão legal das licenças surge num contexto histórico de intenso desenvolvimento económico e visa responder a carências empresariais por este desencadeadas.

A expressão “licença” foi assim construída de forma ampla, para permitir regular as condições concretas em que um terceiro pode explorar economicamente um direito de propriedade industrial.

A amplitude de conformação contratual da licença de exploração é grande. Com efeito, a licença pode ser:

→ *Total ou parcial* (cfr. o n.º1 do artigo 32.º do CPI) isto é, para a totalidade dos direitos sobre a patente ou modelo de utilidade,

da topografia de semicondutores, dos desenhos ou modelos registados e, no caso das marcas, para todos produtos ou serviços abrangidos pelo registo, registados de acordo com a classificação para produtos e serviços prevista no Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional dos Produtos ou Serviços, ou para apenas parte destes direitos;

→ *A título gratuito ou oneroso* (cfr. o nº1 do artigo 32º do CPI) Regra geral, os contratos de licença são celebrados a título oneroso. No entanto, não é raro serem celebrados a título gratuito. Tome-se como exemplo o caso de uma “sociedade comercial mãe”, em nome da qual são registados os direitos industriais, e que muitas vezes concede às empresas que estão sob seu controlo, directo ou indirecto, licenças gratuitas para exploração dos seus produtos, *design* ou invenções;

→ *Concedida em certa zona ou em todo o território nacional* (cfr. o nº1 do artigo 32º do CPI) O titular de um direito industrial em Portugal pode conceder uma licença sobre os seus direitos para todo o território nacional ou para uma certa zona, seja ela delimitada por uma região autónoma, concelho, distrito, freguesia, etc. A liberdade de conformação é vasta. A razão disto nasce do facto de muitas vezes as empresas terem um raio de acção e influência comercial extremamente limitado, permitindo assim ao licenciante, de acordo com a sua estratégia comercial, um contacto amplo com as mais diversas empresas potencialmente interessadas na exploração dos mesmos, situadas em diferentes partes do território nacional;

→ *Por todo o tempo da sua duração ou por prazo inferior* (32º, nº 1 CPI) Alguns direitos industriais estão limitados temporalmente (as patentes, regra geral, ao prazo máximo de 20 anos; os modelos de utilidade, ao máximo de 10 anos; os desenhos ou modelos, limitado a 25 anos), outros não (as marcas, que podem ser renovadas indefinidamente). Não obstante, dita muitas vezes o interesse

comercial do licenciante que as licenças não sejam celebradas por prazos demasiado alargados, mas por prazos relativamente curtos (1 a 5 anos), sujeitos a renovação;

Acrescentando o facto de as previsões dos números 4 a 9 do mesmo artigo abrirem ainda mais a porta à conformação do contrato pelas partes, parece à primeira vista que a única exigência que recai sobre o contrato de licença é a sujeição à forma escrita, prescrita no nº 3 do artigo 32º CPI. Com efeito, a licença pode ser, além de tudo o já referido supra:

→ *Exclusiva ou não exclusiva (simples ou única)* A definição apontada pelo CPI nos números 6 e 7 do artigo 32º indica que licença exclusiva é aquela em que o licenciante atribui poderes exploratórios apenas a um licenciado, mas não fica ele próprio impedido de explorar directamente o direito objecto de licença. Há quem qualifique esta licença como única, sendo a licença exclusiva pura aquela em que o licenciado não suporta qualquer concorrência, inclusive do licenciante; já a licença não exclusiva é aquela em que o licenciado poderá ter que suportar a concorrência do licenciante ou de outros possíveis licenciados, ficando na disponibilidade do licenciante a concessão doutras licenças de exploração, inclusivamente a concorrentes directos do original licenciado.

→ *Alienável ou não alienável / Com possibilidade de concessão de sublicenças* Esta concessão pode ou não constar do contrato, já que se basta com a mera autorização escrita do licenciante.

Outro tipo de exploração comercial possível para os direitos industriais consiste na sua transmissão, a título contratual. A propriedade sobre o direito industrial do titular passa para um terceiro, que exercerá sobre ele todos os poderes, faculdades, direitos e obrigações que o proprietário originalmente exercia. A transmissão reconduz-se, no fundo, à celebração de um contrato de compra e venda, de troca, ou de uma doação.

AVERBAMENTOS NO INPI

Estão, entre outros factos, sujeitos a averbamento no INPI, nos termos do artigo 30º do CPI:

- a) A transmissão de direitos privativos;
- b) A concessão de licenças de exploração, contratuais ou obrigatórias.

Para tal, qualquer dos interessados deve enviar um requerimento ao INPI com o documento que prove a transmissão ou licença. Do averbamento é publicado aviso no Boletim da Propriedade Industrial.

Seguindo os princípios da lei civil relativos à eficácia dos contratos, os factos sujeitos a averbamento que não tenham sido averbados podem ser invocados entre as partes, mas só produzem efeitos em relação a terceiros depois da data do referido averbamento. Isto significa que, por exemplo, seja lícito ao licenciado invocar o seu direito a comercializar perante quem lhe concedeu a licença de exploração comercial ou quem lhe transmitiu o direito, mas já não perante um terceiro interessado ou mesmo perante um infractor do direito licenciado. Só o poderá fazer depois de efectuar o referido averbamento da licença ou transmissão no INPI.

Veja-se o caso de da empresa A, que comercializa um determinado produto, registado com a marca “X”, e que celebrou com as empresas B e C, individualmente, contratos de licença não exclusivos para a exploração dos produtos assinalados com a marca “X”. Para que B possa invocar contra C o seu direito a comercializar os referidos produtos (por estar B convicto da exclusividade da sua licença), deverá proceder ao referido averbamento.



CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Introdução

Esta secção visa dois propósitos fundamentais:

- Apresentar os tipos mais comuns de contratos cujo objecto essencial é, em maior ou menor medida, a transferência de tecnologia;
- Percorrer, cláusula a cláusula, um contrato “típico” entre uma instituição que se dedica a actividades de I&DT (universidade, centro de I&D) e uma empresa, procurando evidenciar o núcleo fundamental de cláusulas que deve possuir.

Refira-se que este exercício não dispensará o apoio jurídico à elaboração de um contrato desta natureza e, claro está, a adequação a cada caso concreto. Assim, apenas serão revisitados alguns cenários tipicamente observados em relações contratuais que visam a transferência de tecnologia.

Acordos tipicamente celebrados neste contexto (ciência/empresa; empresa/empresa; ciência/ciência)

Os contratos ou acordos que tipicamente surgem conexiões com a transferência de tecnologia são os seguintes:

Entre uma entidade *Campus* e uma entidade *Empresa*

A. Contrato de licença de exploração de patente

O terreno privilegiado de aplicação desta fórmula contratual é aquele em que uma instituição (universidade, instituto politécnico, centro de I&D com personalidade jurídica) concede uma licença de exploração de um direito de patente ou de um pedido de registo deste direito a uma dada pessoa (singular ou colectiva, regra geral uma empresa), para que esta explore comercialmente aquele invento.

Neste âmbito, vale uma ampla liberdade contratual, pelo que podem ser previstos variadíssimos arranjos negociais para compor a licença (v/ supra o capítulo “Licenciamento e transmissão de direitos” e infra o capítulo dedicado aos aspectos negociais destes acordos).

B. Contrato de regulação de titularidade de resultados de I&D

Esta categoria de acordos é surpreendida tradicionalmente no contexto de projectos colaborativos entre uma ou várias empresas e/ou uma ou várias instituições de I&D, em que há intervenção de meios humanos, materiais e financeiros de todas as partes, visando a obtenção de resultados de I&D com valor intrínseco.

Assim, estes contratos têm em vista regular desde logo quem será o titular do direito a proteger e a explorar os resultados emergentes dessa colaboração, entre outros aspectos de relevo. Para mais desenvolvimentos, v/ infra o capítulo “Dissecando um contrato de transferência de tecnologia”, atendendo a que o clausulado que aí é apresentado coincide, em grande medida, com este tipo contratual, sem embargo da consulta do capítulo relativo ao licenciamento e transmissão de direitos.

C. Contrato de desenvolvimento tecnológico (*Contract Research*)

Trata-se de um contrato que regula a situação em que uma empresa “encomenda” a uma instituição de I&D um dado trabalho científico dirigido à resolução de um qualquer problema técnico.

Tipicamente, a empresa carece de ver resolvido um dado problema, que pode passar pela criação de um novo produto ou processo, da optimização de um qualquer passo produtivo, de uma questão de melhoria de posição concorrencial, necessitando, para tanto, da realização de esforços de I&D.

Sucedem que por manifesta impossibilidade técnica e/ou por questões de racionalidade operacional (e financeira, em muitos casos), a empresa não pretende desenvolver esse esforço de I&D “dentro de portas”. Antes, procura essa solução junto de uma qualquer instituição, não se envolvendo directamente nesses trabalhos (assim se divisando a diferença para o *template* de contrato B supra, de regulação de titularidade de resultados de I&D). É, assim, frequente estes contratos preverem que a titularidade integral dos direitos de propriedade intelectual incidentes sobre os (novos) resultados de I&D seja atribuída à parte empresa, porque justamente pagou um dado preço por esses mesmos resultados.

Apesar deste arranjo contratual, considera-se justo e equitativo que os criadores intelectuais pertencentes à instituição de I&D contratada vejam consignado no clausulado o direito a serem citados na qualidade de inventores em todos os pedidos de patente que reivindicarem resultados compreendidos neste contrato, mesmo que, como já referimos, seja comum o direito a requerer a protecção residir exclusivamente na empresa.

Entre duas entidades *Campus*

D. Contrato de partilha de resultados de investigação

Este tipo contratual, cada vez mais estabilizado na *praxis* negocial, é empregado nos casos de projectos colaborativos entre duas (ou mais) instituições de I&D.

Regra geral, a questão da titularidade dos direitos de propriedade intelectual sobre os resultados do projecto é regulada pelas partes tendo em consideração o esforço (humano, material e financeiro) aportado por cada uma delas ao projecto colaborativo.

Em conformidade, na maioria dos casos estes contratos prevêem a **contitularidade desses direitos por parte de todas as entidades envolvidas no projecto**. Desta forma, todas serão responsáveis pelo destino dos mesmos resultados, designadamente quanto à sua protecção e subsequente exploração.

Estes contratos devem prever qual será a parte responsável pela gestão operacional das ditas fases de protecção e exploração. Devem ainda e sempre ser discutidos e celebrados no início do projecto colaborativo e não no decurso do mesmo ou (como *worst case scenario*) no final, uma vez que será mais difícil reunir consensos negociais nas fases mais adiantadas do projecto, especialmente se o mesmo apresentar um apreciável potencial de mercado... Ainda, podem prever um qualquer arranjo contratual que, sem abandonar o conceito de contitularidade, salvguarde eventuais desequilíbrios dos diferentes contributos das partes quanto ao *background knowledge* (conhecimento pré-existente) aportado e aos recursos (humanos e financeiros) afectos ao projecto ou empreendimento conjunto, atribuindo distintas percentagens de participação nos custos de protecção e valorização e na percepção de dividendos emergentes da exploração dos mesmos resultados para cada uma das partes envolvidas.

A segunda parte desta secção (**“Dissecando um contrato de licenciamento de tecnologia”**) visa oferecer uma análise sucinta ao clausulado típico de um contrato desta natureza, que em grande medida se reconduz ao tipo B supra descrito.

Em primeiro lugar, junta-se uma nota de contexto sobre este contrato:

→ Uma empresa enceta uma parceria com parceiro I&D (universidade, centro de I&D) com vista a adquirir direitos sobre uma dada tecnologia ou sobre um conjunto de resultados de investigação;

→ A universidade ou centro de I&D pretende transferir tecnologia para a empresa;
 → Observam-se investimentos financeiros e empenho de recursos humanos e técnicos de ambas as partes.

Elencam-se seguidamente as cláusulas típicas de um contrato desta natureza:

1. As partes

Os cuidados a ter neste particular (apenas) têm a ver:

→ Com a necessidade de avaliar se, do lado do parceiro de I&D, a entidade que surge a negociar com a empresa possui a necessária personalidade jurídica para ser parte num contrato ou se, ao invés, carece da intervenção de um ente hierarquicamente superior (por exemplo, no caso de uma unidade de investigação formalmente organizada dentro de uma universidade, desprovida de personalidade jurídica própria, em que terá que ser a universidade a ser parte num contrato desta natureza);
 → Com a verificação, sempre e em todos os casos, da capacidade das pessoas que figuram no dito contrato para obrigar as respectivas partes, evitando assim a celebração de instrumentos contratuais desprovidos de eficácia por falta de poderes de representação de quem os assina.

2. Definição da tecnologia / Conhecimento / Âmbito do trabalho colaborativo

Este é um ponto essencial nestes contratos. Com efeito, a **correcta definição ou circunscrição da “tecnologia”** (entendida como conjunto estável de resultados de investigação dirigidos à resolução de um dado problema técnico, podendo consubstanciar um produto, um processo ou um *mix* de ambos), será muitas vezes decisivo para as partes decidirem qual o tipo contratual a adoptar.

Isto porque se esta definição for de difícil concretização, ou seja, caso não seja claro para ambas as partes o que na realidade será o resultado do projecto colaborativo, idealmente não deverá ser celebrado um contrato desta natureza, mas antes um mero contrato de consultoria científica, em que o parceiro de I&D obriga-se a dedicar tempo, pessoas e outros recursos à resolução de uma qualquer questão técnica posta pela empresa, que pagará um determinado montante por este serviço científico. Procura-se, assim, evitar uma situação de indefinição do objecto contratual.

3. Titularidade de Direitos de Propriedade Intelectual

Estabelecido o objecto contratual a transferir, as partes devem fixar de forma inequívoca quem será o detentor dos direitos de propriedade intelectual incidentes sobre esse mesmo objecto contratual, composto pelos resultados de I&D alcançados (ou a obter nesta parceria).

Ou seja, o feixe de direitos de domínio ou soberania sobre esses resultados, de que são corolários o direito a requerer protecção para os mesmos (o “direito à patente”) e o direito de os explorar, por si ou pela celebração de negócios de licença ou transmissão dos direitos de propriedade industrial constituídos que reivindicam aqueles resultados de I&D.

Quando observamos o envolvimento de uma empresa numa parceria de I&D com uma instituição *campus*, regra geral o ente empresarial tem em vista obter resultados tecnológicos que melhorem a sua posição competitiva (seja pela melhoria da rentabilidade da sua operação, seja pela lógica do *first to market*, muitas vezes subjacente às inovações disruptivas); logo, a empresa, neste contexto, visa assim a obtenção de um exclusivo. Razão pela qual dificilmente será “persuadida” pelo parceiro *campus* a qualquer solução que não passe pela detenção exclusiva de todos os direi-

tos de propriedade intelectual incidentes sobre os resultados. Seja a título originário, seja como licenciado exclusivo (e muitas vezes, puro, ou seja, sem ter que suportar a concorrência do próprio licenciador) – cfr. supra o capítulo dedicado ao licenciamento e transmissão de direitos de propriedade industrial.

Em suma, a questão da titularidade tradicionalmente pende a favor da parte empresa. O que pode nem ser uma solução tão desvantajosa como à partida se pode pensar. Bastará, para tanto, que a cláusula que cura da partilha de proveitos de exploração dos mesmos resultados seja cuidadosamente negociada e redigida, prevendo um efectivo plano remuneratório em benefício do parceiro *campus*.

A solução de contitularidade entre uma instituição *campus* e uma empresa tem evidenciado, na prática, várias dificuldades, que aconselham a que não seja equacionada. Desde logo, pelas razões supra referidas, da busca do exclusivo por parte da empresa. Em segundo lugar, pelas clássicas diferenças quanto a estratégias, vocações e disponibilidades financeiras destes dois tipos de instituições, que trazem consigo naturais dificuldades quanto à gestão dos (pesados) orçamentos e das constantes decisões a tomar, por exemplo associadas à gestão da fase de protecção internacional de uma invenção.

4. Protecção da tecnologia

Uma cláusula deste tipo pode constituir uma parte da anterior, atendendo a que apenas será necessário indicar quais os direitos de propriedade industrial aplicáveis à situação concreta. Claro está que a referência mais óbvia neste particular é para o direito de patente.

É ainda relevante, neste ponto, a previsão expressa da obrigação do titular dos direitos (em regra, a empresa) citar em todos os pedidos de patente os nomes de todos os inventores que tenham

contribuído intelectualmente para os resultados, respeitando assim os direitos morais destes criadores ou contribuintes intelectuais e possibilitando-lhes o benefício curricular de citarem a sua intervenção no direito constituído. Ainda que esta menção não implique automaticamente qualquer disposição patrimonial a favor destes inventores (em especial os colaboradores do parceiro *campus*), que é em regra coberta pelos Regulamentos de Propriedade Intelectual vigentes nestas instituições e pela correlativa fórmula de partilha de proveitos neles consignada.

5. Gestão operacional dos direitos a constituir

Esta cláusula definirá dentre as partes qual será responsável pela liderança do processo de protecção da tecnologia e pelas subsequentes diligências de protecção. A sua estrutura terá sempre a ver com a opção tomada quanto à titularidade dos direitos. O relevo desta cláusula será acentuado nos casos de contitularidade, em que é decisivo ser uma só parte a responsável por esta gestão, sem embargo da concordância que terá de obter por parte dos demais contitulares, nos termos gerais de direito.

6. Estipulação de preço / Partilha de proveitos de exploração

Esta é outra das cláusulas centrais de um contrato deste tipo. Com efeito, é aqui que se define a vontade das partes quanto à partilha dos proveitos emergentes da exploração dos resultados.

Logo, deverá ter em conta, caso os direitos residam em exclusivo no parceiro empresa, a justa e equitativa remuneração a favor do parceiro *campus*, que o compense pelo facto de se ver desaposado da titularidade de resultados de I&D para os quais contribuiu. Deve ser fixado um quadro claro e susceptível de ser aferido (por exemplo, prevendo a obrigação da empresa tolerar uma eventual auditoria aos seus registos contabilísticos por parte do parceiro

campus – Audit Clause) quanto à concreta forma de participação nos proveitos de exploração dos resultados. Sendo certo que as partes terão que ter em conta os cenários clássicos de exploração pelo próprio titular dos direitos e o de que essa exploração seja efectuada por terceiras entidades (licenciamento e/ou transmissão de direitos sobre os resultados).

Depois, valem todas as considerações que podemos encontrar noutros capítulos deste Manual, em especial quanto às distintas e variadíssimas formas de cálculo de partilha de proveitos exploratórios, campo em que a liberdade contratual será a regra.

7. Desenvolvimentos futuros

Este tópico é muito importante, quando combinado com a definição da “tecnologia” efectuada em 2. É aliás um ponto que deve sempre ser discutido entre as partes no início da colaboração, visto estar comprovado tratar-se não raramente de uma fonte de litígios e mal entendidos, em especial do lado “empresa”.

Qualquer instituição de I&D desenvolve em simultâneo diversas linhas de investigação e com uma frequência cada vez maior colabora com várias empresas, em domínios próximos. Muitas vezes, tais empresas são concorrentes.

Logo, é muito importante para o parceiro *campus* estabelecer contratualmente uma barreira, um limite claro quanto ao direito do parceiro empresa aceder a futuras linhas de I&D daquele, a partir do projecto conjunto objecto de regulação. Tais desenvolvimentos futuros, caso a empresa demonstre interesse em aceder a eles, devem ser objecto de regulação autónoma, que justamente não deve ser condicionada pelas opções negociais tomadas no presente contrato. Só assim será lograda a perfeita circunscrição do objecto contratual e garantida a liberdade futura de investigação e de participação em projectos futuros por parte do parceiro

campus. Do lado do parceiro empresa, esta delimitação apresenta a vantagem de circunscrever os seus direitos sobre a tecnologia adquirida, diminuindo “zonas cinzentas” (porque indefinidas) sobre os aspectos técnicos da tecnologia em causa.

Claro está que esta previsão contratual pode ser afastada pelas circunstâncias particulares do caso concreto, em especial em casos de desenvolvimento de tecnologias mais complexas.

8. Confidencialidade

9. Direito a realizar publicações Científicas e Académicas

É importante prever uma cláusula de confidencialidade (8) nestes contratos. Que pode (e deve) ser combinada com a cláusula 9.

Desde logo, impedindo qualquer representante das partes de divulgar resultados, totais ou parciais do projecto colaborativo, a quaisquer terceiros e interditando qualquer uso, emprego ou modificação, para qualquer fim, fora do âmbito do projecto. A salvaguarda dos direitos sobre os mesmos resultados a tal obriga.

Por outro lado, a prática das relações ciência/empresa vem mostrando que é decisivo obter a máxima colaboração dos investigadores do parceiro *campus* neste tipo de projectos com empresas.

Como é sabido, as legislações de propriedade industrial impõem a prerrogativa da novidade para a obtenção de protecção por direito de patente, o que à partida impõe que os resultados de um projecto de I&D não possam ser divulgados até à submissão do pedido de patente que os reivindique, sob pena de perda da sua novidade. A questão assume acrescida relevância com a necessidade que os investigadores sentem de publicar os seus progressos científicos como forma de progressão na sua carreira académica.

Ora, bloquear em absoluto o direito a publicar por parte dos investigadores é um sério “convite” a que estes cessem ou diminuam a colaboração no projecto de I&D com a empresa.

Assim, partindo de um quadro geral de confidencialidade como única forma de salvaguardar a possibilidade do detentor do direito a patentear (em regra, o parceiro empresa) poder chegar a esta fase sem perda da novidade dos resultados (pela possibilidade que abre à empresa de exigir uma indemnização em caso de incumprimento do dever de sigilo por qualquer colaborador do parceiro *campus*), deve ainda assim ser prevista expressamente a excepção ao dever geral de sigilo para este tipo de publicações científico-académicas a realizar pelos colaboradores do parceiro *campus*. Todavia, para que tais publicações possam ser efectuadas, deve consignar-se a favor do parceiro empresa (detentor do direito a patentear) um direito a um “visto prévio” da matéria a publicar, por forma a que a empresa possa (numa janela temporal necessariamente curta para não prejudicar ou mesmo impedir a possibilidade de publicar) avaliar do potencial danoso da publicação quanto à referida perda de novidade de aspectos essenciais a reivindicar no futuro pedido de patente.

Se da referida análise resultar que há matéria que não pode ser divulgada, a empresa terá o direito de impedir essa publicação ou de impor alterações à matéria a divulgar. Caso não seja prejudicial, o *paper* académico poderá tornar-se, então, público.

10. Responsabilidade / Garantias

Quanto a este ponto, de referir a necessidade de excluir a responsabilidade do parceiro *campus* a vários níveis, relativamente aos resultados que gerar no âmbito do projecto.

Em primeiro lugar, declinando qualquer responsabilidade quanto à eventual violação de direitos de propriedade industrial de terceiros com aqueles resultados. Com efeito, é hoje impossível controlar e monitorizar com segurança o fluxo gerador de novas patentes, em especial com origem em novos países produtores

tecnológicos emergentes como a Índia e a China, a que acresce muitas vezes a dificuldade linguística na análise de pedidos nacionais (logo, redigidos na língua nativa) oriundos desses países.

Em segundo lugar, não garantindo que os ditos resultados sejam aptos a realizar a função para a qual foram pensados, isto porque em regra o momento de celebração de um acordo desta natureza é coincidente com um estado incipiente (*early stage*) da tecnologia, em que não é possível perspectivar o seu adequado funcionamento e ajustamento à função ou problema técnico.

Em terceiro lugar, equacionando o âmbito de eventuais garantias por mau funcionamento, configuração e outras vicissitudes, em especial na relação com a empresa, evitando obrigações muito onerosas neste particular.

11. Duração e vicissitudes contratuais

Um contrato desta natureza deve vigorar pelo tempo necessário, não só ao “amadurecimento” da tecnologia – tanto ao nível da sua protecção como da sua exploração em condições de mercado – como também à adequada remuneração do parceiro *campus* que, geralmente, vê o parceiro empresarial ser o explorador da tecnologia.

Assim, estes contratos devem vigorar durante todo o tempo do projecto colaborativo, acrescido da validade do último direito de propriedade industrial que reivindique os resultados do mesmo projecto. Dentro desta janela temporal (necessariamente longa, atenta a validade máxima que estes direitos podem alcançar) deverão ser devidos os montantes compensatórios fixados em benefício do parceiro *campus*. Tudo isto, sublinhe-se, em tese geral e sem desprimor doutros arranjos contratuais convocados pelas particulares exigências do caso concreto.

12. Moradas de contacto/ Identificação de responsáveis das partes

Será também útil as partes fixarem moradas efectivas de contacto e pessoas concretas para receber essas notificações *inter partes*, o que é tanto mais importante quanto “maiores” forem as partes contratuais (pensando por exemplo numa empresa multinacional).

13. Lei aplicável

Este aspecto é relevante em casos de contratos a celebrar com partes sedeadas em país estrangeiro, sujeito por isso a ordenamento jurídico distinto do nacional.

Deverá ser dada especial atenção às regras de direito internacional privado eventualmente aplicáveis e às diferenças intensas relativamente, por exemplo, ao corpo legislativo vigente nos Estados Unidos da América, fonte de inúmeros contactos visando a celebração de contratos desta natureza.

14. Foro aplicável/Cláusula arbitral

Em coerência com o exposto em 13., também deverá ser equacionado o cenário de litígio entre as partes, que convocará uma forma concreta e um local para a sua resolução: submissão à jurisdição dos tribunais comuns *versus* compromisso arbitral no primeiro caso; definição do local concreto em que se situará a instância decisória, no segundo. Também aqui se exige a adequada ponderação de todos estes aspectos e a busca de apoio jurídico para tomar a decisão mais ajustada.

Com este quadro de 14 cláusulas ou aspectos essenciais, procura dar-se um quadro geral pelo qual devem passar estes contratos.

As circunstâncias concretas, para mais numa realidade tão desregulada e rica como esta, convocarão certamente outras questões, que terão que ser discutidas e vertidas no contrato.

E será justamente o clausulado contratual, num quadro relacional como é o da transferência de tecnologia, que deverá esclarecer e regular todas as questões postas pelas partes.

Tipos de rendimentos possíveis para o detentor de tecnologia

Os termos financeiros da licença são muitas vezes os primeiros aspectos que são discutidos no processo de licenciamento e dependem em regra de como tenha sido definido o objecto do acordo.

Uma das razões pelas quais o licenciamento é muito diferente da venda de um bem é que o preço não é necessariamente a variante mais importante, porque muitas outras variantes podem estar envolvidas, cada uma das quais pode ter um efeito drástico sobre o valor da tecnologia em causa.

Uma patente concede ao proprietário o direito de utilização, impedindo terceiros de utilizar/produzir/comercializar a tecnologia patenteada no país emissor da patente e enquanto esta for válida (até um máximo de 20 anos contados da data do pedido).

Numa licença de patente, são normalmente pagos *royalties* ao detentor da patente em troca da cessão do uso daquela invenção, que legitima a prática de um ou mais corolários de exploração: a produção, o simples uso, a venda, entre outros (para uma melhor compreensão da diferença entre licenciamento e transmissão, cfr. supra o capítulo especificamente dedicado ao tema).

Refira-se que os *royalties* são apenas uma entre muitas maneiras de compensar o titular de um direito de propriedade industrial pela cessão do gozo deste.

Outras formas possíveis incluem:

- Comprar o direito a título definitivo (através da sua transmissão);
- Oferecer ao licenciado uma posição no capital da empresa licenciante;

- Pagamentos por *milestones* (como no desenvolvimento de fármacos e de *software*) em que são pagos certos montantes consoante o cumprimento de determinados objectivos fixados pelas partes;
- Pagamento fixo (*lump sum payment*) feitas à entidade licenciadora em uma ou mais parcelas;
- Acordos de licença cruzada (*cross licensing*), com ou sem pagamentos acessórios;

Ao discutir o licenciamento de PI, os termos de validação e de avaliação devem ser entendidos em termos rigorosos.

A validação é o processo de medição de uma licença recorrendo a critérios específicos, que podem incluir as particulares circunstâncias do negócio, a distribuição geográfica dos direitos licenciados, a gama de produtos compreendidos no direito a licenciar, o mercado potencial, a competitividade do licenciado, as perspectivas de crescimento, entre outros.

Por outro lado, a avaliação é o valor de mercado do activo - marca, patente ou *know-how* - o qual pode ser fixado entre o licenciador e licenciado. O valor de mercado de PI, quando conhecido, pode ser também ele uma métrica para avaliação. Se uma dada empresa está cotada na bolsa de valores, o valor de mercado da sua propriedade intelectual pode ser estimada a partir dos dados do balanço, utilizando a seguinte fórmula:

Valor de Mercado = Capital Líquido + Imobilizado Líquido + Activos Intangíveis + PI, onde a PI é o valor remanescente após a dedução dos outros componentes do referido valor de mercado. O método pode ser bastante útil, por exemplo para avaliar direitos de marca detidos por empresas que centrem a sua actividade na celebração de contratos de franquia (*franchising*).

Existem, no entanto, vários métodos, subjectivos e logo não exactos, que são utilizados para tentar alcançar o valor de uma tecnologia. Podem ainda ser usados vários métodos em conjunto.

Os três métodos clássicos incluem:

1 - O método do custo

Este método consiste em calcular o montante que o licenciador ou titular originário da tecnologia investiu no seu desenvolvimento. Aqui, a distinção entre a PI propriamente dita e a tecnologia é importante, uma vez que a patente reivindica tudo o que é licenciado e como tal a avaliação com base no custo histórico de toda a tecnologia desenvolvida pode não fazer sentido, por abarcar aspectos ou funcionalidades técnicas não reivindicadas, a final, no pedido de patente. Outros factores que podem influenciar o custo da tecnologia dizem respeito a outras formas de o titular da tecnologia recuperar o seu investimento e obter lucros, por exemplo mediante outros contratos de licença (não exclusivos). Esta metodologia do custo apresenta dificuldades, desde logo porque um potencial licenciado não tem acesso à documentação (confidencial na maioria dos casos) que ateste os custos suportados pelo titular da tecnologia, pelo que só com a colaboração do licenciante, titular da tecnologia, poderá ser usada.

Em suma, o método de custo pode auxiliar o titular da tecnologia a perceber o valor da sua tecnologia, mas já não é tão idóneo a auxiliar um potencial terceiro interessado na mesma tecnologia a avaliá-la.

2 - O método da renda

Este método tem em vista calcular o montante que as partes esperam ganhar com uma dada tecnologia objecto de licenciamento, procedendo-se em seguida à divisão daquele montante em

percentagens com base em algumas noções (subjectivas) de quanto cada parte auferirá a partir da mesma tecnologia, tendo em conta factores tais como a sua fase de desenvolvimento, o inerente risco de mercado, o esforço de *marketing*, a solidez da patente (traduzida na sua concessão efectiva e na possibilidade de defesa ou *enforcement* contra demandas judiciais de concorrentes e de potenciais infractores), entre muitos outros factores.

Uma tendência nesta matéria refere que o titular originário da tecnologia (licenciante) deverá auferir cerca de um quarto a um terço dos proveitos resultantes para o licenciado. No entanto, esta é uma tendência que a prática tem mostrado não ser seguida, atendendo a que em regra o licenciado apenas aceita partilhar com o licenciante entre 0,5 e 5% das receitas. Este método da renda é, assim, uma ferramenta útil para calcular uma quantia fixa de *royalties* e numa perspectiva de longo prazo. Apresenta ainda a vantagem de possibilitar uma melhor apresentação de dados contabilísticos.

3 - O método de comparação ou de mercado

Paralelamente aos métodos acima referidos, em alguns casos poderá ser relevante as partes (licenciante e licenciado) analisarem realidades análogas àquelas que envolvem o seu negócio tecnológico.

Assim, podem recorrer a dados relativos a taxas de *royalties* e outras formas de remuneração praticadas em negócios semelhantes (pela tecnologia envolvida, pela presença dos mesmos territórios, entre outros aspectos), coligidos por empresas dedicadas a este tipo de análise.

A dificuldade desta análise comparativa será sempre a de encontrar um negócio de transferência tecnológica que seja tão próximo daquele que as partes visam celebrar.

Em conclusão, a avaliação de um activo intelectual é, assim, uma tarefa complexa, para a qual devem ser convocadas múltiplas variantes.

TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO

Negociação

A compreensão clara dos aspectos negociais e um procedimento negocial eficaz são hoje as principais condições para alcançar o sucesso comercial.

O termo "negociação" encontra a sua raiz etimológica na expressão latina *negotium* que significa exercer uma actividade de comércio ou troca.

Negociação poderá ser definida como um processo pelo qual duas ou mais partes procuram um acordo para estabelecer o que cada um deve dar ou adquirir, ou realizar e receber, numa dada transacção. Assim, as variáveis mais importantes em qualquer negociação são as partes, o processo de discussão e as consequências. Alternativamente, pode definir-se negociação como o acto de discutir um problema entre duas ou mais partes com interesses conflitantes, com o objectivo de identificar as contrapartidas aceitáveis para chegar a um acordo.

Pensando num contexto mais comercial, pode ainda caracterizar-se a negociação como processo de transacção envolvendo um comprador e um vendedor, cada um com seus pontos de vista e objectivos próprios, que visam alcançar um acordo mútuo nas clássicas variantes preço, serviço, especificações técnicas e requisitos de qualidade.

O processo negocial apresenta várias fases.

As três principais etapas do ciclo de negociação são o Planea-

mento (ou Preparação), a Acção e a Avaliação. O Planeamento ou Preparação deve ocorrer antes da Acção, que é, literalmente, o período concreto de efectiva negociação entre as partes. O Planeamento ou Preparação inclui a identificação da área específica, dos interesses e necessidades das partes, seleccionando os objectivos e estratégias, as melhores tácticas negociais e o conhecimento do oponente negocial. A Avaliação situada a jusante da Preparação e da Acção, tem por finalidade justamente rever todo o processo negocial, sinalizando eventuais falhas no processo e perspectivando futuras possibilidades de novas negociações entre as partes.

As negociações com base em tecnologias, como aliás sucede em todas os demais processos negociais, têm partes com interesses divergentes, devendo todavia visar alguma convergência em aspectos essenciais.

O licenciamento de tecnologia envolve um acordo sobre um complexo conjunto de termos, cada um dos quais com várias soluções possíveis. Deste modo, é essencial a citada fase de Planeamento ou Preparação. Antes da abordagem à contraparte negocial, devem definir-se claramente os objectivos do negócio, efectuar a necessária *due diligence* sobre a contraparte e sobre as respectivas actividades, preparar toda a documentação e proteger os activos intelectuais a negociar, caso estes ainda não tenham alcançado esta fase.

Idealmente, ambos os lados da negociação terão diversos elementos de valor para oferecer, incluindo, por exemplo, trabalhadores qualificados, um mercado no qual as tecnologias possam ser exploradas comercialmente, *know-how* adicional, instalações de I&D, entre outros.

Em suma, ao contrário de operações envolvendo, por exemplo a transacção de activos corpóreos, as licenças de PI, em geral, envolvem mais do que a simples pergunta: "quanto?"

Qual é o objectivo a alcançar com o licenciamento de uma dada tecnologia?

Este conjunto de questões diz respeito à definição da tecnologia a ser licenciada.

Sem embargo de tudo o que já foi apresentado supra a propósito das cláusulas típicas de um acordo de licenciamento de tecnologia, as partes devem ainda equacionar os seguintes pontos:

- A tecnologia em causa corporiza um produto, uma fórmula, uma especificação, um protocolo, um programa de *software*, um conjunto de diagramas ou simples documentação técnica?
- A prática da tecnologia a licenciar está dependente de direitos de PI anteriores? Está assegurado o *freedom to operate* da tecnologia?

Recorde-se que as partes neste tipo de contratos devem definir precisamente a tecnologia a transferir. Por vezes, a falta de clareza num contrato de licenciamento tecnológico deve-se ao facto de as partes implicadas na negociação, por um lado, não admitirem que não entendem completamente o funcionamento da tecnologia ou, por outro, presumir-se que a contraparte tem a obrigação de conhecer a tecnologia em causa, não sendo assim em muitos casos fornecidos todos os dados.

Há que ter especial cuidado com contratos de licenciamento de tecnologia nos quais esta não se encontra claramente especificada por escrito ou outra documentação. Não devem ser aceites referências vagas nem deve esperar-se até ao final das negociações para obter toda a informação necessária (cfr. mais desenvolvimentos sobre este tópico no capítulo que versa sobre o clausulado típico de um acordo de transferência de tecnologia).

Por outro lado e em estreita conexão com o ponto imediatamente anterior, perceber qual o estado actual de maturação da tecnologia, avaliando o grau de proximidade desta ao mercado.

Se o objecto da licença está ainda em estado de desenvolvimento ou necessita de desenvolvimentos relevantes, é aconselhável ter um acordo de desenvolvimento separado ou uma remissão para *milestones* claras de desenvolvimento, com atribuição de responsabilidades, desempenho e o estabelecimento de um cronograma.

É importante perceber também se a tecnologia em causa é apropriada às finalidades do licenciado:

- Será que é apenas necessária uma licença de patente?
- É indispensável ter documentação detalhada ou esquemática?
- Há alguma aplicação informática indispensável ao seu funcionamento?
- Existem amostras ou protótipos da tecnologia?
- Será necessário transmitir *know-how* adicional ou acessório ou ministrar formação aos quadros do licenciado a fim deste poder fruir completamente a tecnologia licenciada?

Qual é o âmbito da licença?

A licença sobre uma tecnologia pode compreender vários poderes e direitos em benefício do licenciado, a estabelecer mediante negociação.

Os mais típicos são os seguintes:

- Reproduzir a tecnologia (designadamente incorporá-la em produtos ou executando o processo patenteado);
- Exibi-la;
- Modificá-la;
- (Especificamente para o caso dos programas de computador, caso sejam estes o objecto, total ou parcial da licença:) Criar obras derivadas a partir da tecnologia em causa (fazendo versões novas, produtos totalmente novos ou novas tecnologias, modificando e melhorando a tecnologia licenciada);

- Utilizá-la (para investigação e desenvolvimento de produtos);
- Distribuí-la ou vendê-la;
- Importá-la, e
- Celebrar negócios de sublicenciamento para que um qualquer terceiro possa legitimamente executar parte ou a totalidade das faculdades supra referidas.

Outros pontos relevantes neste particular têm a ver com o carácter flexível deste tipo de contratos. Na realidade, a licença sobre uma dada tecnologia pode, por exemplo, incidir apenas sobre parte ou sobre a totalidade das faculdades supra identificadas; pode conceder ao licenciado o direito de realizar um produto coberto pela patente que reivindica a tecnologia licenciada e não já o mesmo direito relativamente a outra qualquer característica técnica nela reivindicada ou para proceder a modificações à tecnologia tal como se encontra definida no mesmo direito licenciado.

Especificamente no que concerne à possibilidade do licenciado poder celebrar negócios de sublicenciamento sobre a mesma tecnologia, refira-se em primeiro lugar que se trata de uma questão controvertida, pelo facto de muitas vezes as partes não a preverem no corpo do contrato de licença.

Definição do território

Os direitos de propriedade industrial têm natureza territorial, só sendo válidos e eficazes quanto ao correlativo poder de excluir terceiros do seu uso ou gozo nos territórios para os quais o titular do direito tenha requerido a competente protecção. Por isso, é sempre um aspecto a ter em conta numa negociação desta natureza estipular concretamente os territórios nos quais o licenciado terá a possibilidade de explorar a tecnologia e eventuais restrições a esses direitos. Deve ser dada especial atenção aos casos de distri-

buição ou comercialização da tecnologia sob licença pela Internet ou por quaisquer outros meios electrónicos, atento o carácter transnacional destes meios de comunicação.

A exclusividade

Este é um tópico que encerra em si alguma complexidade, em especial quanto à conciliação dos interesses do licenciante e do licenciado.

Geralmente, do ponto de vista do licenciante, uma licença exclusiva não é desejável, porque restringe a sua liberdade futura de negociação com outros potenciais licenciados. Pode, ainda, restringir a sua própria liberdade de actuação, caso celebre um contrato de licença exclusiva pura, no qual abdica ele próprio da faculdade de explorar por si a tecnologia licenciada (modelo este, acrescente-se, que tem carácter supletivo, pois o regime - regra nas licenças exclusivas é aquele em que o licenciante estipula conceder apenas uma licença a um dado licenciado, mas conserva para si a faculdade de concorrer na exploração da tecnologia licenciada).

No entanto, há um conjunto de situações em que faz sentido a opção pela uma licença exclusiva.

Por exemplo, quando o licenciado deva fazer um investimento (por exemplo, equipamentos, a contratação de mão de obra especializada, a criação de uma empresa num novo território), a fim para explorar comercialmente a tecnologia. Nestes casos, só o modelo de licença exclusiva garante a possibilidade deste desfrutar de um período de monopólio de exploração daquela tecnologia.

Se as partes optarem por uma licença exclusiva, dever-se-ão ter em mente as seguintes estratégias, de modo a limitar alguns dos aspectos negativos de uma licença exclusiva:

- A exclusividade da concessão pode estar dependente do licenciado alcançar determinados pagamentos de *royalties* ou

montantes fixos mínimos ou indexados a resultados de vendas do produto coberto pela tecnologia licenciada;

- A exclusividade pode vigorar por um período menor que o da licença propriamente dita, que desta forma e por vontade das partes poderá, a dada altura, converter-se em licença não exclusiva;
- A exclusividade pode ser fixada apenas para certos aspectos, produtos ou faculdades da tecnologia licenciada ou ser restrita a determinado campo técnico de aplicação (*field of use*).

Por último, relativamente à natureza exclusiva de licenças sobre tecnologias, refira-se a atenção que as partes devem dispensar à matéria do direito da concorrência, em especial no domínio Comunitário, que define determinados *standards* a partir dos quais determinado tipo de licenças exclusivas atentam contra a liberdade de concorrência entre os operadores económicos no espaço comunitário.

Preparação para a negociação

A preparação para a negociação de uma licença sobre uma dada tecnologia deve começar pela definição de um conjunto de questões que devem forçosamente ser colocadas por ambas as partes: licenciante (o detentor dos direitos de PI e quem concede a licença) e licenciado (a parte que pretende obter o gozo e fruição desses direitos). Estas questões ajudarão as partes a preparar a negociação, sendo fundamentais para a subsequente discussão *inter partes*.

Juntam-se algumas das questões a formular, que podem ser postas por uma ou por ambas as partes negociais:

- Que benefícios financeiros poderei alcançar com este acordo?
- Quanto devo ganhar para que este acordo seja vantajoso? Qual o meu ponto de saída negocial (valor abaixo do qual não estou

disposto a celebrar o negócio) e qual o meu ponto de entrada (qual o máximo valor expectável a auferir com o negócio)?

- Devo apenas licenciar ou procurar um acordo de parceria?
- Terei que fornecer assistência técnica (*know-how*) ou formação?
- Porque é que a outra parte quer este acordo? Ou seja, qual é a mais valia da sua tecnologia?
- Que benefícios trará a tecnologia à outra parte para esta que queira chegar a um acordo?
- Existem outras empresas com quem poderia chegar a um acordo? Poderei negociar com ambas as partes ao mesmo tempo?
- Qual é o prazo para a assinatura do contrato de licença?
- O mesmo deve ser concluído a tempo de:
- Lançar um produto/serviço?
- Apresentar publicamente o acordo?
- Começar um projecto de investigação?
- Iniciar a produção ou venda?
- Um investimento ou aquisição/operação de venda?
- Existem factos que ainda são desconhecidos, que impeçam o acordo final?
- A transacção pode ser dividida em fases (por exemplo, acordo provisório e acordo final, em seguida, ou vários contratos sucessivos) sem prejudicar qualquer das partes?
- Qual será o calendário razoável para reuniões de negociação, elaboração e execução do acordo?
- Quais são os dados e documentos necessários para ambas as partes?
- Quais as especificações, protocolos, informações públicas, dados de produto e resumos de patentes e textos, relevantes para a tecnologia?
- Que as informações relacionadas com a outra parte contratante são necessárias (por exemplo, informação pública sobre

as receitas, os empregados, a história financeira, recortes de imprensa, comunicados e *press releases* da empresa, portal Internet corporativo)?

- Quem deve compor a equipa de negociação?
- Quem será o porta-voz? Quem vai estar presente na negociação? Que papel terá? De apoio ou secundário?
- Quem terá autoridade para decidir questões que se coloquem?
- Quem será responsável pela elaboração do contrato ou para responder questões legais e a alterações contratuais?

Com a colação das respostas às questões supra apresentadas, as partes devem elaborar um guião ou esquema com os principais termos negociais da licença. Este documento será obviamente para circulação interna, não devendo ser do conhecimento da contraparte. Esta poderá, todavia, ter acesso a um memorando com pontos-chave da negociação.

Neste âmbito pré-contratual, as partes podem recorrer a acordos de confidencialidade, que serão muito importantes caso as negociações entre as partes cessem sem que haja acordo, libertando as partes para a procura doutros parceiros negociais sem que esta abordagem seja conhecida por terceiros e possa assim condicionar futuros negócios.

Não devem ser usadas cartas de intenção ou memorandos de entendimento. Estes são meras declarações de intenções, na maioria dos casos nem sequer configurando promessas negociais. Podem por outro lado conferir uma vantagem indevida a uma das partes, caso a negociação não seja bem sucedida.

Realização da Negociação

Como já foi referido, as negociações de licenças tecnológicas são complexas porque existem muitos termos negociáveis e para cada

um deles existem várias posições possíveis que podem ser tomadas. O negociador tem a difícil tarefa de manter em mente esses termos do contrato e posições e avaliar constantemente a forma como os termos negociáveis podem afectar os objectivos negociais.

O objectivo do negociador é defender, tanto quanto possível, cada posição negocial no contrato, embora reconhecendo que a contraparte irá tentar alcançar para si uma vantagem negocial em relação aos mesmos aspectos.

Exemplo: o licenciante pode optar por uma licença de exclusividade ou não, por um prazo de utilização mais longo ou mais curto. Por vezes é mesmo necessário retirar ou alterar certos termos contratuais para que o processo de licenciamento decorra com normalidade. Isto não significa, no entanto, que a negociação seja considerada um fracasso.

Como iniciar as negociações?

É útil começar com uma reunião preliminar. Esta é a reunião onde as partes tentarão alcançar alguns consensos que irão ajudar a fazer da negociação uma experiência bem sucedida para ambos os lados. Podem nesta fase ser celebrados acordos de confidencialidade (conforme evidenciado supra). Nesta reunião preliminar, devem ser apresentados à contraparte os objectivos negociais principais.

Deverão ser desde logo discutidos e decididos o calendário de negociações e prazos de cumprimento.

De um modo informal, deverão ser apresentados à outra parte aqueles objectivos e convidá-la a partilhar os seus pontos de vista. Nesta fase, normalmente nenhuma das partes irá divulgar informação pormenorizada sobre o negócio. Também não é adequado, nesta fase, discutir os termos contratuais em pormenor.

Na segunda sessão devem ser já discutidos os termos contratuais. Cada parte apresenta a sua posição em relação a cada aspecto

contratual. É também essencial ouvir e compreender as explicações do outro lado das negociações.

Estas negociações devem contar com o apoio próximo de advogados ou assessores jurídicos.

No que diz respeito aos aspectos chave da negociação, as partes devem certificar-se que alcançaram um acordo definitivo. A falta de clareza nestes aspectos fundamentais, muitas vezes leva a conflitos empresariais insanáveis por vias não jurisdicionais.

TRANSMISSÃO DE KNOW-HOW

Considerando a definição sugerida supra no tema “Os Segredos Industriais / *Know-how* / *Trade Secrets*” do capítulo 1 “O que devo acautelar para assegurar a protecção dos meus activos intelectuais?”, surge como uma possível via exploratória a transmissão de *know-how* ou saber-fazer, por uma dada pessoa, singular ou colectiva a outra, para que esta o explore, utilize ou aproveite com finalidades comerciais.

Podemos equacionar duas vias principais neste contexto: a transmissão singular de *know-how* ou acompanhando um qualquer activo intelectual protegido, designadamente por direitos de propriedade industrial (patente, modelo de utilidade, marca, desenho ou modelo).

Outras singularidades a apontar à forma de contratação baseada em *know-how* são as seguintes:

- Trata-se de um contrato atípico, no qual o adquirente «compra» conhecimentos técnicos e (usualmente) a concomitante capacidade de os utilizar;
- É um contrato com efeitos meramente obrigacionais;

- Do qual resulta a constituição de um mero monopólio de facto (dispor de conhecimento inacessível a terceiros);
- A transmissão de *know-how* é sempre definitiva (no sentido de não poder reverter-se a situação de domínio; quem entra no conhecimento de dado *know-how*, não mais pode voltar a «desconhecê-lo», isto porque aquele incorpora-se na ciência do adquirente;
- Logo, não é possível ceder o gozo temporário e exigir a restituição do *know-how* mas apenas a abstenção do seu uso findo o contrato.

4.

**quais são
os modelos
de avaliação de
tecnologias mais
adequados?**

A

→ **O “VALE DA MORTE” DAS TECNOLOGIAS**

→ A.1 – INTRODUÇÃO

→ A.2 – O “VALE DA MORTE”

B

→ **A AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS**

→ B.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

→ B.1.1 A AVALIAÇÃO E VALORIZAÇÃO

→ B.2 – A AVALIAÇÃO

C

→ **A DEFINIÇÃO DO OBJECTO DE AVALIAÇÃO**

O APOIO À DECISÃO DE PATENTEAR

→ C.1 – DEFINIÇÃO DO OBJECTO DE AVALIAÇÃO

→ C.2 – O APOIO À DECISÃO DE PATENTEAR

D

→ **MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS**

→ D.1 – MÉTODOS (ELENCO)

Avaliação do potencial comercial da tecnologia

Medição do valor da tecnologia (preço)

PROTEÇÃO

Relação com AOPIS

de dados P.I.

Know-how/

Trade-Secrets

NDA

ACORDO -

Partilha P.I.

Redacção de

patentes

Métodos de Avaliação do potencial comercial da

tecnologia

A

O “VALE DA MORTE” DAS TECNOLOGIAS

A.1

Introdução

A inovação pode ser entendida como o processo de desenvolvimento de novos produtos (bens e serviços) tendo como objectivo o mercado, que compreende desde a formulação da ideia/conceito até ao lançamento, com sucesso, de um produto novo, ou já conhecido, porém substancialmente melhorado.

Acontece por vezes que o próprio processo de obtenção de um produto novo ou melhorado pode ele também ter interesse a nível comercial e ter mercado, constituindo por isso também uma inovação. As inovações tecnológicas podem ser classificadas de diversas formas, sendo as principais: de produto, de processo, radicais, incrementais ou disruptivas. Outro tipo de inovações, menos tecnológicas, mas que desempenham um papel importante em termos de produção de resultados económicos para as empresas, são as inovações ao nível do *marketing* e as inovações institucionais.

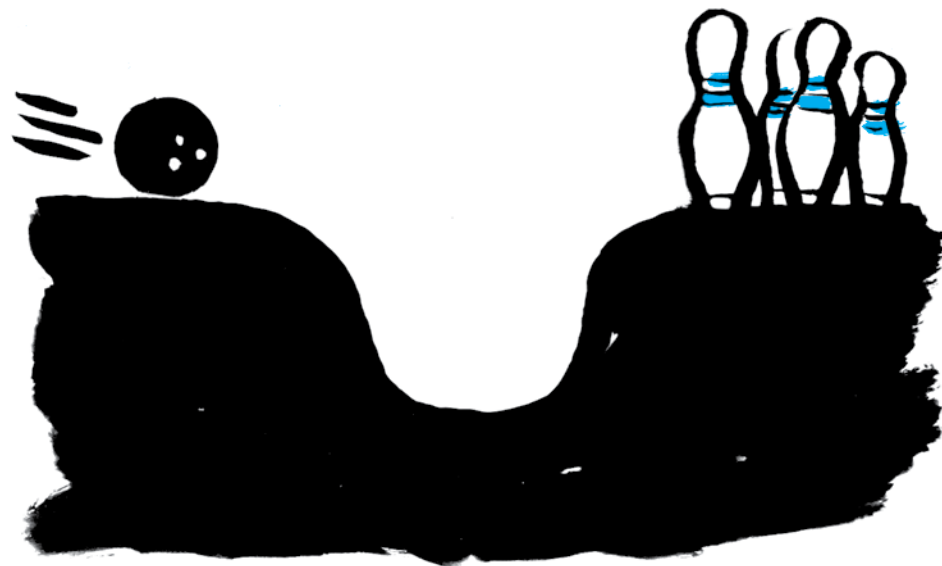
Saber gerir a inovação é um dos desafios mais importantes para as empresas nos dias de hoje, e fazê-lo melhor do que a concorrência deve ser um objectivo, tendo em vista até a própria sobrevivência do seu negócio. Neste âmbito, o apoio da PI poderá ser crucial, na medida em que fornece ferramentas para salvaguardar a dimensão de protecção que podem desempenhar um papel crucial em caso de ameaça ou mesmo perante oportunidades de negociação e rentabilização. Ao poder proteger novas tecnologias e processos de obtenção de novos produtos através dos direitos de PI, o agente dessa inovação garante alguma cobertura para o seu investimento, por vezes determinante em alguns sectores económicos.

A.2

O “Vale da Morte”

→ (cfr. <http://www.investopedia.com/terms/d/death-valley-curve.asp>)

Na maioria dos casos, quando falamos de inovação tecnológica, as ideias inicialmente apresentadas necessitam de um forte desenvolvimento tecnológico adicional, por não se apresentarem suficientemente maduras para entrar directamente no mercado e porque o objectivo é o seu sucesso comercial. A maioria das PME nacionais (incluindo as pequenas empresas cujo objecto social compreenda a exploração das tecnologias mais inovadoras), não possuem muitas vezes recursos financeiros, físicos e humanos para fazer face a esta necessidade de desenvolvimentos tecnológicos adicionais, como por exemplo, a construção de protótipos ou a realização de testes mais profundos à tecnologia. O papel da PI nesta fase poderá demonstrar-se crucial, na medida em que estas



empresas podem e devem fazer uso de colaborações e parcerias externas (por exemplo com empresas de maior dimensão, centros de I&D, parques tecnológicos, universidades, etc.), mas só o poderão fazer em segurança se protegerem os seus activos intelectuais, neste caso a tecnologia carente de apoio para o seu desenvolvimento. Os inventores, os investigadores, os empresários e os empreendedores podem apresentar elevados níveis de qualificação, no entanto, na maioria dos casos, em que se tenta introduzir um produto no mercado são enormes as barreiras e os obstáculos que os separam do sucesso. O conceito de “Vale da Morte” das tecnologias representa o período ou hiato que medeia entre a invenção de uma tecnologia e o momento do lançamento dessa tecnologia no mercado. Este é o período de risco durante o qual uma grande parte das novas tecnologias são abandonadas. Este facto deve-se quer à falta ou ineficácia de suporte externo (parcerias, colaborações para desenvolvimentos tecnológicos), quer pela constatação de que as tecnologias não possuem viabilidade comercial (não servem os mercados ou consumidores inicialmente propostos e estudados ou ainda assim não logram fazê-lo de forma mais eficaz do que aquelas formas já conhecidas e objecto de exploração no mercado).

A PI (em particular os direitos de patente), desempenha na maioria das vezes um papel fundamental no acesso mais facilitado a empresas de capital de risco e a *business angels*, normalmente financiadores das fases mais precoces das tecnologias e dos projectos (capital *early stage* e capital semente) e interessados em que os promotores garantam a *freedom to operate* da tecnologia.

Algumas das ideias mais brilhantes e com enorme potencial poderão não superar o referido “Vale da Morte”, mas é certo que as que forem protegidas através do conjunto de direitos de PI terão com certeza mais hipóteses de gerar interesse comercial.

Em muitos casos, para que certas invenções tenham possibilidade de sucesso é necessário investimento adicional, seja em capital científico (mais *know-how*) ou capital tecnológico, e mesmo apoio a nível da gestão, contabilidade e *marketing*, uma vez que poderá mesmo ser necessário criar a própria empresa e iniciar actividade, para que a tecnologia seja convenientemente testada no mercado.

B

A AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS

B.1

Contextualização

No contexto da PI, as tecnologias são muito mais do que simples máquinas e mecanismos capazes de efectuar operações cada vez mais rápidas e eficientes, novos aparelhos que satisfazem novas necessidades, ou formulações químicas capazes de abrir novos horizontes no combate a certas doenças. As tecnologias envolvem conhecimento intangível, capital intelectual indissociável do dispositivo ou formulação desenvolvidos pelo respectivo investigador ou inventor. Este capital intelectual é tão ou mais importante do que a sua componente tangível, fazendo parte de uma mesma realidade complexa, que é a tecnologia. Para se avaliar convenientemente uma tecnologia será necessário então resolver uma equação que possui diferentes variáveis, todas elas importantes, e como qualquer avaliação, o resultado final dependerá do objectivo que queremos alcançar.

B.1.1

A Avaliação e Valorização

Em primeiro lugar há que distinguir Avaliação e Valorização. Existe uma diferença fundamental entre um conceito e o outro,

que é o facto de a Avaliação poder gerar resultados diferentes consoante o objectivo para o qual se está a avaliar. Na diferença entre eficiência e eficácia (sendo a eficiência a relação entre os resultados obtidos e os recursos empregados num determinado objectivo e a eficácia a relação entre os resultados obtidos e os objectivos pretendidos), por exemplo, consoante se esteja a avaliar segundo um ou outro conceito, o resultado final poderá ser diferente. A Valorização é um conceito mais pragmático, na medida em que se refere apenas à pretensão de gerar mais valor em relação ao ponto de partida ou referência inicial.

Assim, o conceito a ter em conta numa primeira fase é o da Avaliação e não o de Valorização de tecnologias, porque tratando-se de conceitos distintos, igualmente importantes, não surgem num mesmo momento. Normalmente o que acontece é que a Valorização da tecnologia é um dos capítulos da Avaliação.

B.2

A Avaliação

A Avaliação de Tecnologias pode comportar maior ou menor complexidade, mais ou menos etapas, dependendo muito dos objectivos finais dessa avaliação e das questões que se pretendem realizar, mas o objectivo central é obter respostas às seguintes questões:

- O que é que a tecnologia consegue fazer? Que funções desempenha? Que problemas técnicos resolve?
- A quem se dirige? Quais os mercados?
- Como proteger a tecnologia?
- Como valorizar/rentabilizar?
- Se após responder às questões anteriores, o objectivo de uma avaliação de tecnologia for o de saber qual é a melhor forma de a valorizar e rentabilizar, é aconselhável formular

duas questões adicionais, que apenas fazem sentido posteriormente à obtenção de resposta às anteriores:

- Quais são as hipóteses de protecção?
- E quais são as estratégias de negociação e hipóteses concretas de licenciamento da tecnologia?

Face ao exposto, faz sentido fasear a avaliação da tecnologia da seguinte forma:

1 Avaliação da “capacidade” da tecnologia

- O que faz/para que serve?
- O que faz de diferente e o que a distingue de outras tecnologias similares ou concorrentes?

2 Avaliação do mercado para a tecnologia

- Quem serve/a quem se dirige?

3 Avaliação das possibilidades de protecção da tecnologia

- A tecnologia é patenteável?
- Quais são as formas alternativas de protecção?

4 Avaliação das possibilidades de valorização e rentabilização da tecnologia

- Qual é o custo da tecnologia?
- Como negociar a sua licença ou transmissão?

C **A DEFINIÇÃO DO OBJECTO DE AVALIAÇÃO /** **O APOIO À DECISÃO DE PATENTEAR**

C.1

Definição do objecto de avaliação

A avaliação de uma tecnologia poderá ser realizada numa das várias fases do seu desenvolvimento (desde a primeira ideia,

passando pela concepção do protótipo ou já em fase de testes no mercado). A partir do momento em que uma nova tecnologia é descoberta ou modificada (uma tecnologia anterior pode ser tornada mais eficiente ou ser-lhe dada uma nova aplicação), terá de passar por várias fases. Essas diferentes fases, compõem o *pipeline* ou processo de obtenção do produto, que diferem consoante a tipologia da tecnologia e os factores que contribuem para a sua obtenção (normalmente os produtos farmacêuticos são o exemplo de produto mais complexo em termos de fases de processamento, uma vez que devem ser respeitadas diversas normas legais e regulamentares).

A definição do objecto para avaliação em causa terá de ser um factor central a ter em conta, sob pena do resultado final não ser o esperado ou estar desajustado da realidade: seja porque foi mal definido à partida, seja por se encontrar numa fase de difícil avaliação para os objectivos definidos. Assim, o objecto da avaliação terá de ser obrigatoriamente uma tecnologia, processo, melhoramento, que interesse ser alvo de estudo quanto ao seu valor comercial, quanto aos mercados para os quais se prevê a sua aplicabilidade e interesse, as possíveis aplicações e melhoramentos adicionais, as parcerias que possivelmente se possam estabelecer, entre outros factores.

Para ajudar a esta definição, poderá ser realizado o estudo de patenteabilidade da tecnologia que, por si só, já poderá ser considerada uma das fases mais importantes da avaliação da tecnologia. No caso do estudo de patenteabilidade ser realizado numa altura em que a tecnologia ainda não está num estado de maturidade que possibilite um estudo mais ou menos aprofundado (quer em termos científicos, quer comerciais) dos seus impactos ao nível do “estado da arte” (comparação com outras tecnologias concorrentes, registadas ou não por direito de patente), e dos mercados

que se pretende virem a ser protegidos, esse estudo resultará em resultados pouco fiáveis e até enganadores. Para colmatar esta possível lacuna, existem instituições e gabinetes de apoio que poderão ajudar a definir qual a melhor altura para se realizar um estudo de patenteabilidade, e até definir qual a melhor estratégia de protecção para uma determinada tecnologia.

C.2

O Apoio à decisão de patentear

O processo de protecção por direito de patente é um processo dispendioso. Um dos primeiros passos a realizar antes de se realizar qualquer investimento em direitos de PI, é a realização de pesquisas ao estado da técnica da tecnologia. É comum acontecer que uma determinada tecnologia, considerada muito inovadora, sujeita ao primeiro estudo de pesquisa quanto à sua semelhança com outras tecnologias para as mesmas finalidades, ou outras, utilizando os mesmos conceitos básicos, se depare com a impossibilidade de ser protegida por direito de patente; desde logo por terem sido detectadas tecnologias semelhantes, protegidas ou não, porém já divulgadas (cfr. os relatos supra apresentados sobre trabalhos de I&D incidentes sobre tecnologias já patenteadas). Este facto leva a que algumas ideias ou mesmo tecnologias, quando confrontadas com o facto de não poderem ser protegidas por patente, sejam abandonadas e não possam sequer avançar para uma fase seguinte de estudo quanto ao seu potencial comercial.

Não quer isto dizer que uma tecnologia que não possa ser patenteável deva ser abandonada, até porque para o sistema da propriedade industrial a tecnologia pode não ser elegível para protecção por direito de patente, mas ainda assim o mercado reconhecer algum valor a essa tecnologia. Por outro lado, pode ser explorada em condições de segredo industrial. O perigo nestas situações

(de não protecção) é que não haverá incentivo para a exploração comercial por parte de terceiros e para a realização de investimentos mais avultados (em melhorias, desenvolvimentos da tecnologia original, lançamento em mercados de maior dimensão), uma vez que não existe a segurança, por parte de quem investe, de um título de patente a proteger o seu investimento (que confere um monopólio de 20 anos em termos territoriais àquela tecnologia traduzido no direito de excluir terceiros da exploração daquela tecnologia).

Ou seja, após o estudo quanto à possibilidade de reivindicar aquela tecnologia num pedido de patente, existe a necessidade de averiguar quais os mercados que se devem proteger (respeitando prazos legais definidos e restritos para o fazer), os custos desta protecção poderão assumir valores muito altos, quanto mais numeroso for o número de países e territórios cobertos por essa patente. Poderão existir casos em que a própria tecnologia poderá ser dividida em componentes ou partes diferentes, possibilitando assim, por exemplo, uma mais fácil protecção por direito de patente, na escolha dos países onde proteger, na valorização comercial dessa mesma tecnologia.

É por isso importante ressaltar que o estudo de patenteabilidade está intimamente ligado com a decisão de quando patentear, como patentear e onde patentear, mas é também importante referir que o fundamental será realizar uma avaliação da tecnologia (pelos menos uma primeira abordagem ou estudo prévio) para definir se vale a pena investir na protecção de determinada tecnologia, uma vez que poderá simplesmente não existir um mercado para a sua comercialização.

Para apoiar a decisão de patentear, será necessário colocar e responder às seguintes questões:

- Existe procura para o meu produto/tecnologia?
- A tecnologia está totalmente desenvolvida em termos técnicos?

- Está preparada para ir para o mercado? Ou são necessárias adaptações ou melhorias?
- Existem alternativas à tecnologia proposta? Qual o seu grau de eficiência?
- O mercado da tecnologia é limitado?
- A tecnologia/produto pode ser produzida sem depender de um componente em específico?
- A tecnologia é fundamental para o negócio da empresa (está baseado nesta)?
- Existe possibilidade de falsificação/contrafacção da tecnologia?
- Existe possibilidade de alteração ou realização de *reverse engineering* dessa tecnologia/produto?

D

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS

(Cfr. http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.ht)

D.1

Métodos (elenco)

- 1 – Repartição com base no mercado
- 2 – Avaliação com base nos custos da tecnologia
- 3 – Avaliação com base na análise económica

Um método alternativo: a repartição dos resultados líquidos

A regra dos 3% a 5%

Os exemplos da indústria

O Leilão

Uma das principais preocupações, quando se pretende saber qual o caminho a seguir numa estratégia de negociação de uma

determinada tecnologia, deve ser a valorização dessa mesma tecnologia. Sem este passo essencial não é possível determinar, por exemplo, o valor de *royalties* e as contrapartidas justas para um licenciamento ou acordo de exploração. Existem outras razões para se realizar uma avaliação da tecnologia, algumas bastante importantes, como por exemplo, a captação de investimento ou para fins contabilísticos.

Existirão casos em que os valores obtidos numa avaliação de tecnologia pelo licenciador e pelo licenciado não irão coincidir. Nesses casos será necessário verificar os critérios e métodos utilizados e avaliar a possibilidade de ser alcançado um acordo.

Recentemente foram desenvolvidos alguns métodos de avaliação, que utilizam ferramentas criadas ou adaptadas de métodos originalmente criados para a avaliação de activos tangíveis. Estes últimos aplicam princípios mais objectivos e claros numa avaliação, sendo por isso mais recomendados em determinadas situações.

Alguns dos métodos que serão expostos de seguida poderão aplicar-se em alguns casos concretos de valorização, outros já não terão essa possibilidade. Assim, a aplicação destes métodos terá de ser realizada caso a caso e recorrendo sempre a especialistas ou pessoas habilitadas para rever a justeza dos critérios aplicados. Alguns deles poderão ser utilizados em conjunto, de forma a tirar partido de algumas particularidades de cada um.

1 – Avaliação com base no mercado

A avaliação baseada no mercado analisa transacções semelhantes e comparáveis para determinar o valor da tecnologia. Para se chegar a um valor preciso, utilizando este método, é necessário que exista um mercado activo e dinâmico relativamente às tecnologias analisadas, que estas tenham sido comercializadas ou licen-

ciadas efectivamente e que sejam conhecidos alguns dos dados (por exemplo valor de vendas, termos do acordo, entre outros) do negócio estabelecido e finalmente que os casos estudados tenham sido resultado de negociação entre partes interessadas diferentes e independentes.

Infelizmente, a reunião de todos os requisitos anteriormente referidos só muito raramente acontece, mas apesar de tudo podem ser encontrados alguns dados aproximados para casos de licenciamento em termos mais gerais ou mesmo para certos sectores e indústrias específicas.

2 – Avaliação com base nos custos da tecnologia

Uma avaliação baseada nos custos equipara o valor de uma determinada tecnologia com o custo da sua substituição, quer sejam tecnologias idênticas ou equivalentes. É importante referir que uma avaliação baseada nos custos não tem em conta o valor comercial da tecnologia, quer o actual, quer o potencial.

Este tipo de avaliação poderá ser útil para determinar se vale a pena licenciar uma determinada tecnologia ou desenvolvê-la com recursos próprios, isto desde que as questões legais quanto à protecção por direitos de propriedade intelectual também sejam consideradas. Adicionalmente, este método poderá ser muito útil para o licenciador determinar qual o valor mínimo da tecnologia, e poder avançar para uma negociação tendente ao seu licenciamento.

Um dos métodos comuns de avaliação com base nos custos tem em conta as despesas totais associadas directamente ao desenvolvimento da tecnologia, convertidas ao seu valor actualizado (tendo em conta que normalmente a contabilização dos valores das despesas dizem respeito a vários anos, tendo estes que ser actualizados através da respectiva taxa de inflação).

O valor total do investimento na tecnologia inclui normalmente todos os custos com o seu desenvolvimento, incluindo os custos suportados com a protecção dos seus direitos de PI (patentes, marcas, direito de autor, entre outros direitos potencialmente elegíveis no caso concreto).

Uma outra abordagem, ainda dentro do presente método de avaliação baseado nos custos, diz respeito ao cálculo dos custos totais com a replicação da tecnologia. Nesse cálculo, os custos com a depreciação e obsolescência da tecnologia deverão ser considerados.

Em ambas as abordagens deverá ser considerada uma margem adicional para cobertura de custos com o próprio licenciamento e outros custos não previsíveis.

3 – Avaliação com base na análise económica

O método que parece reunir maior consenso em termos de avaliação de uma tecnologia é aquele que estima o retorno esperado, no futuro, gerado pela sua utilização.

Esta abordagem é realizada através da análise económica e das técnicas utilizadas em gestão para avaliação de activos tangíveis. É necessário um esforço considerável e um grande conhecimento do mercado para avaliar uma tecnologia convenientemente, recorrendo a este método. No entanto, a informação recolhida e os diferentes cenários traçados vão poder ajudar, e muito, na compreensão dos riscos e potencialidades da tecnologia, e assim determinar mais conscientemente quais os termos a negociar em relação ao seu licenciamento.

Ambas as partes, licenciador e licenciado, devem conduzir uma análise económica paralela, obrigatoriamente partindo de diferentes perspectivas, devido aos seus próprios interesses. No final, deverão chegar a conclusões muito similares sobre a avaliação da tecnologia.

O benefício económico gerado pela utilização de uma tecnologia pode ser estimado recorrendo, por exemplo, à determinação

do valor acrescentado pela utilização da tecnologia ou à determinação do valor gerado pelo recebimento de *royalties*, uma vez licenciada a tecnologia.

Deve ser tido também em linha de conta que, derivado aos riscos associados à comercialização de uma tecnologia, ao valor obtido (estimado) terá sempre de se aplicar uma pequena redução, com o objectivo de não prejudicar demasiado o licenciado.

Um método alternativo: a repartição dos resultados líquidos

Nesta abordagem, qualquer que seja o método de avaliação utilizado, o valor obtido será sempre uma estimativa do valor global da tecnologia.

A análise por repartição dos resultados líquidos ou lucros depende, em parte, do estado de desenvolvimento da tecnologia a ser licenciada.

Caso a tecnologia alvo de avaliação se encontrar já numa fase de comercialização ou muito próximo de atingir essa fase, pode perspectivar-se uma partilha de 50% dos proveitos entre licenciador e licenciado.

Na eventualidade da tecnologia estar já testada e aprovada sob o ponto de vista técnico, mas comercialmente ainda não tenha atingido essa aprovação ou não tenha ainda sido testada no mercado, nesse caso pode conceber-se a atribuição ao licenciador de uma percentagem entre 25% e 35%.

Nos casos em que a tecnologia ainda não tenha sido tecnicamente aprovada e muito menos testada comercialmente, a percentagem de repartição teria de ser mais reduzida, ou seja, menos de 20% dos lucros esperados serão atribuíveis ao licenciador. O que se pretende justificar neste caso, é o elevado risco para o licenciado no investimento numa tecnologia ainda pouco amadurecida. Também será importante para a determinação da percentagem de

repartição de lucros derivados de uma dada tecnologia a análise dos mercados nos quais se pretende comercializar os produtos derivados dessa tecnologia. E isto porque os produtos poderão ser comercializados em mercados onde a margem de lucro é grande, e consequentemente os custos das vendas mais baixos ou, ao invés, mercados com margens de lucro mais baixas, onde os custos com as vendas poderão ser muito elevados.

Após a discussão e determinação da percentagem dos lucros a atribuir a cada parte, é importante determinar como será calculado o lucro a distribuir. Um cálculo sobre o valor bruto dos lucros seria demasiado abrangente e penalizador, uma vez que este inclui muitas vezes *overheads*, custos com *marketing*, comissões, entre outros. Por outro lado, a utilização do valor de lucro líquido como base de cálculo poderá gerar desentendimentos entre o licenciador e licenciado quanto à justificação de, por exemplo, os custos das vendas poderem influenciar o lucro líquido obtido.

Para ultrapassar estas dificuldades, considera-se mais justo para ambas as partes a utilização das vendas líquidas com a comercialização da tecnologia como critério para a repartição percentual e distribuição de *royalties* para o licenciador. Converter a percentagem de lucro em percentagem de vendas líquidas pode ser obtido através da estimativa da margem de lucro (dos produtos derivados da tecnologia licenciada ou negociada). Por exemplo, se a margem de lucro é igual a 20%, então um lucro de 25% será equivalente a 5% das vendas líquidas.

É natural que ao longo do tempo se justifique uma alteração dos termos e valores acordados entre as partes, uma vez que a *performance* financeira do licenciado poderá alterar-se. Assim, poderá ser aconselhado que se realizem acordos com uma duração mais curta, mas que prevejam no seu clausulado uma renegociação, assim as partes o entendam.

“A regra dos 3% a 5%”

Quando se está perante o licenciamento de uma tecnologia comercialmente relevante (em oposição às simples melhorias tecnológicas), taxas de contrapartidas ou *royalties* entre os 3% e 5% das vendas líquidas de determinado produto são comuns em vários sectores e indústrias.

Os exemplos da indústria

O apuramento dos *royalties*, baseado na análise e comparação com outros exemplos práticos da indústria, é uma das abordagens mais comuns quando se está perante a necessidade de licenciar uma tecnologia. Mesmo nos casos em que se está a fazer uso de outros métodos já descritos, é comum utilizar-se a comparação com outros termos de licenciamento conhecidos pelos envolvidos, para se chegar a um entendimento.

No contexto da indústria de produtos informáticos, as taxas de *royalties* para *hardware* informático situam-se geralmente entre os 1% e os 5%, fortemente influenciadas pelo exemplo da IBM, que começou a adoptar esta gama de valores indicativos na sua política de licenciamento em 1988. Em relação aos *royalties* para *software*, estes podem divergir consideravelmente. Assim, aplicativos de *software* podem justificar taxas bastante mais elevadas (por exemplo 25%) devido à sua acrescida margem de lucro.

Na área biotecnológica, as taxas de *royalties* são comumente negociadas como uma percentagem do valor dos resultados líquidos antes de impostos, habitualmente num *ratio* 50/50, em vez de uma percentagem das vendas líquidas. Em alguns casos, algumas responsabilidades são também negociadas e partilhadas (como por exemplo: o desenvolvimento dos produtos, *marketing*, etc.). Existem ainda situações onde são inicialmente negociadas quantias elevadas de capital com o objectivo de financiarem o desenvol-

vimento de produtos, ficando dependentes também de objectivos pré-fixados (*milestones*) que devem ser alcançados em determinado período de tempo. Os valores dos *royalties* em relação às vendas líquidas são normalmente fixados entre os 8% e os 12%, dependendo da maturidade da tecnologia, da protecção de que desfruta (registo de direitos de PI ou a sua ausência) da forma de distribuição dos resultados, entre outros.

No caso da indústria automóvel, as taxas de contrapartidas financeiras então situadas normalmente abaixo dos 5%, podendo mesmo dizer-se que nas situações mais comuns os *royalties* rondam os 2%.

Já na fileira da saúde, as taxas de *royalties* são das mais elevadas, situando-se entre os 5% e os 10%.

No que tange à electrónica de grande consumo, normalmente os cálculos são baseados em *royalties* por unidade, de forma escalonada. Normalmente as percentagens de *royalties* são reduzidas, devido aos elevados volumes de produção e consumo e às baixas margens de lucro. Quando expressas em termos de percentagem de preço unitário de venda líquido, em média, os *royalties* podem variar entre 1% (no caso de um elevado preço de venda unitário do produto) e 3% (no caso de um baixo valor de venda unitário do produto).

O Leilão

Um leilão é provavelmente o método mais “puro” para a determinação do valor de uma tecnologia, uma vez que a tecnologia é colocada publicamente ou em privado à disposição dos potenciais interessados, publicitando-se as condições mínimas da sua aquisição e uma data para a finalização de todas as ofertas.

Considera-se que a tecnologia, ao ser avaliada pelos potenciais interessados, poderá ser licitada pelo seu valor mais justo.

Nesta abordagem, não são utilizados quaisquer outros métodos de avaliação.

Porém, refiram-se vários problemas associados à realização de leilões de tecnologias. Em primeiro lugar, o facto de um número elevado de participantes no leilão a promover ter de ser identificado, sob pena de, aquando da licitação, estar presente um número muito reduzido de interessados na tecnologia, ou estes não a valorizarem convenientemente. Terá sempre de ser tido em conta o enorme esforço necessário para publicitar convenientemente o leilão da tecnologia, e o apoio a fornecer aos interessados na licitação para a valorização da tecnologia. Os factores apresentados tendem a beneficiar os compradores (licenciados), e levam por vezes a uma venda a “preço de saldo” da tecnologia.

A avaliação obtida por este método será final, ou seja, o preço obtido na venda da tecnologia não poderá sofrer alterações, o mesmo respeitante a outras condições negociais (inexistentes na maior parte das vezes).

Este método será assim útil, nos casos em que exista concorrência de vários interessados na tecnologia, ou o detentor dessa tecnologia seja forçado a vendê-la por razões de liquidação financeira ou insolvência da sua empresa.

Ainda, para a transacção de direitos de patente em final de período de vigência ou sem perspectivas comerciais até à data, este poderá ser um bom método de valorização da tecnologia.

Apresentam-se alguns casos ilustrativos:

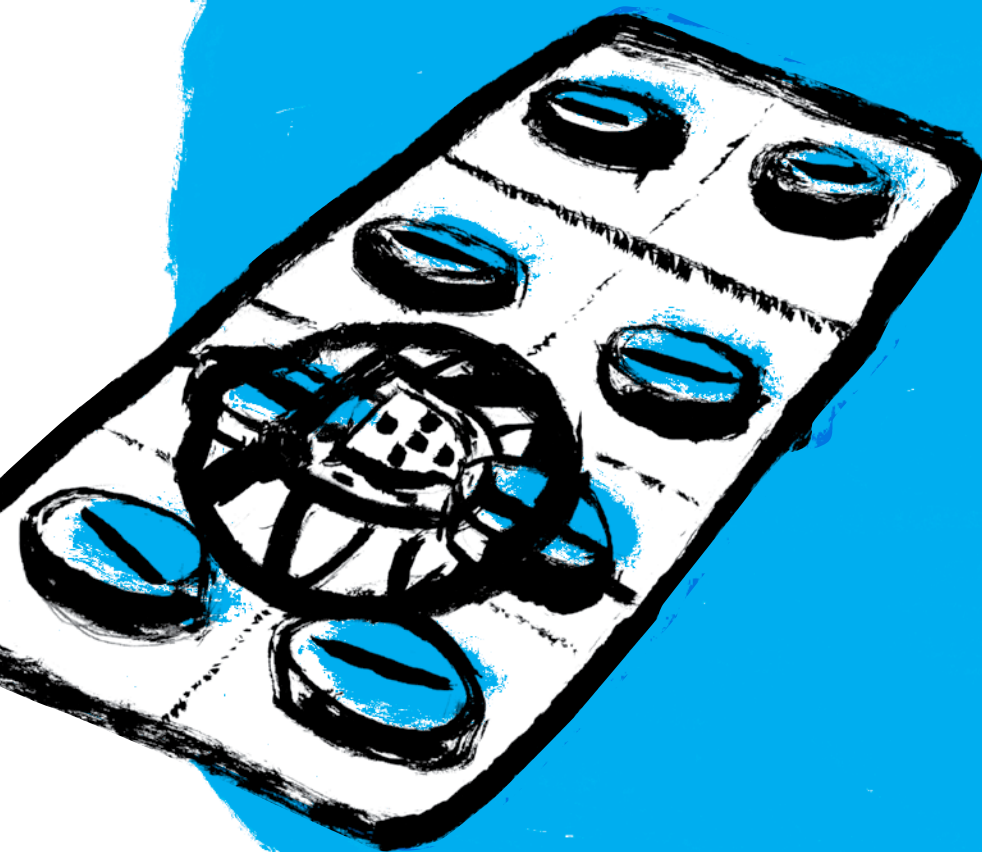
BIAL

A Bial é uma empresa farmacêutica sediada na região do grande Porto, que produz e comercializa medicamentos, tendo desenvolvido uma nova molécula destinada ao tratamento da epilepsia, já patenteada internacionalmente. Deu origem ao “Zebinix”, o primeiro medicamento de desenvolvimento, concepção e patente 100% nacional, com posterior comercialização efectiva no mercado, já no corrente ano.

A Bial, a quinta maior farmacêutica a operar em Portugal investe anualmente em I&D cerca de dez milhões de Euros, correspondentes a cerca de onze por cento da sua facturação anual (noventa milhões de euros) e uma das percentagens mais elevadas de investimento nesta área registada em Portugal.

Nos seus centros de investigação trabalham equipas internacionais compostas por pessoas altamente qualificadas, maioritariamente com o grau de doutoramento. A Bial, cujos investigadores trabalham em parceria com as faculdades e outras empresas ligadas ao sector, criou com o Conselho de Reitores das universidades Portuguesas uma fundação para colaborar na procura e no desenvolvimento de novas soluções terapêuticas e tecnológicas.

Adaptado de Jornal Público nº 4995 publicado em 2003-11-26



RENOVA

A Renova é uma marca portuguesa, detida pelo grupo Almonda SGPS, que possui uma reconhecida preocupação ao nível da inovação, principalmente para fazer face à forte concorrência no sector do *tissue* (guardanapos, lenços e outros produtos similares em papel).

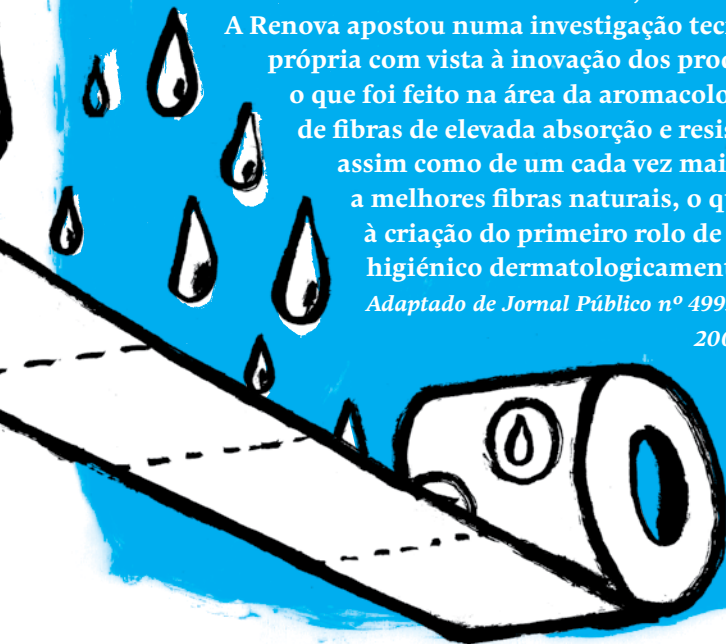
A estratégia da empresa passa por fazer chegar produtos altamente inovadores aos principais mercados, entre eles o espanhol e francês. A nível nacional, a Renova lidera com 40% de quota de mercado.

Um dos exemplos de produtos inovadores da Renova, são as linhas de rolos de papel higiénico humedecido e enriquecido com microgotículas de creme (criados em 2003), lançados em Portugal, Espanha e França.

Esta inovação foi resultado de 2 anos de investigação, envolvendo custos de I&D a rondar os 3,5 milhões de euros.

A Renova apostou numa investigação tecnológica própria com vista à inovação dos produtos, o que foi feito na área da aromacologia, de fibras de elevada absorção e resistência, assim como de um cada vez maior recurso a melhores fibras naturais, o que conduziu à criação do primeiro rolo de papel higiénico dermatologicamente testado.

Adaptado de Jornal Público nº 4995 publicado em 2003-11-26



XEROX



A xerografia foi inventada em 1937 por Charles Carlson e foi patenteada pelo próprio em 1939. Charles teve de esperar oito anos até que um investidor se interessasse pela sua invenção. Finalmente a empresa Haloid (precursora da Xerox Corporation) tornou a invenção rentável, ao comercializá-la a partir de 1950.

5.

**o que são
os pré-diagnósticos
de propriedade
industrial?
qual a sua finalidade?**

I&D



Avaliação do potencial comercial da tecnologia

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO

INVENÇÃO

 Pesquisa Base Dados P.I.

 MTA (material transfer agreements)

Pré - diagnósticos P.I

NDA

Acordo

Rec

Os pré-diagnósticos de propriedade industrial são estudos independentes realizados por especialistas junto de uma empresa tendentes a avaliar a relação desta com o sistema da PI, num sentido lato.

Os pré-diagnósticos visam dotar as empresas de um instrumento qualitativo que lhe permita inferir do impacto da PI na sua posição competitiva, com base nas mais-valias que pode gerar; ainda, identificar competências, actores e custos associados à protecção dos seus activos intelectuais.

Trata-se, portanto, de:

- Um método aberto de abordagem da PI pelas empresas, apelando à experiência de um técnico especializado;
- Uma avaliação das vantagens da PI para a empresa na sua globalidade;
- Uma ferramenta reutilizável segundo as necessidades da empresa.

Não se trata, assim, de uma simples pesquisa documental, nem de uma avaliação de PI de um dado projecto, assim como não se trata de um produto de procura ou escolha das melhores ferramentas de protecção de activos intelectuais.

Os seus objectivos passam por promover os resultados da inovação nas empresas, através da sensibilização destas no que diz respeito à PI como um fim em si, ainda que não conduza directamente à procura da protecção de um dado activo.

O pré-diagnóstico de propriedade industrial deve destacar o interesse de uma política de PI para a empresa, permitindo encontrar pistas de acção sem, todavia, efectuar recomendações ou conselhos precisos.

A partir destas notas definitórias, podem apontar-se alguns processos ou metodologias que não devem ser confundidos com o pré-diagnóstico em propriedade industrial, nomeadamente:

- Um estudo sobre liberdade da exploração (*freedom to operate*) de um dado activo intelectual da empresa (ou pertencente a uma terceira entidade e que a empresa queira explorar);
- A redacção e depósito de um pedido de direito de propriedade industrial;
- O desencadeamento ou a condução de um contencioso de propriedade intelectual;
- A redacção de um contrato de transferência de tecnologia.

No que concerne à realização do pré-diagnóstico, devem ser respeitadas quatro fases:

1.Preparação (*due diligence*)

Esta fase caracteriza-se pela recolha de informação sobre a empresa, o seu sector de actividade e os seus concorrentes.

2.Identificação da empresa

No decorrer desta fase é importante identificar:

- Produtos, serviços, processos;
- Tecnologia, I&D, inovações em geral (produto, processo, gestão, entre outras);
- Fornecedores, subcontratantes, distribuidores;
- Organização, recursos humanos, formações;
- Situação financeira.

3.Entrevista

Um dos traços caracterizadores desta metodologia é a realização de uma entrevista com as instâncias decisórias da empresa alvo do estudo.

Nesta entrevista, regra geral, um Gerente ou Administrador (mas sempre alguém com profundo conhecimento da actividade

e projectos, actuais e futuros, da empresa) responderá a uma bateria de questões que passam em revista os tópicos acima referidos e onde o entrevistador deverá evidenciar o trabalho de pesquisa realizado sobre a actividade (publicamente conhecida) da empresa e do ambiente em que se insere.

Recorde-se a necessidade de garantir a confidencialidade deste processo, dado o entrevistador, caso seja alguém externo à empresa – a regra, aliás –, tomar conhecimento de informação privilegiada relativa aos projectos desta. Só assim será, por outro lado, possível, obter a *full disclosure* de todos os aspectos relevantes para a caracterização da empresa e da sua envolvente competitiva.

4. Análise, síntese e redacção do Relatório

Deve ser elaborado um relatório que contenha:

- O estado actual da protecção dos activos intelectuais na empresa (com especial atenção à detecção e avaliação das lacunas);
- Desenvolvimentos possíveis e interesse competitivo da empresa e dos seus activos intelectuais (riscos, oportunidades directas e indirectas);
- Uma relação do estado actual dos concorrentes, parceiros, associados e quaisquer outras entidades relativamente à protecção dos respectivos activos intelectuais (por análise das bases de dados de direitos de propriedade industrial disponíveis);
- Apresentação de uma estratégia de acção;
- Identificação dos recursos e das ferramentas que permitem a sua elaboração.

Uma vez mais, recorde-se que este relatório tem por destinatários os decisores da empresa, razão pela qual o mesmo será tratado como confidencial, salvo autorização expressa da empresa objecto do estudo para a sua divulgação.

5. Análise dos resultados por parte da empresa

Deve ser feita a análise do pré-diagnóstico no sentido de perceber se na empresa existem aspectos a melhorar ou mesmo a necessidade de uma redefinição estratégica do negócio.

Tradicionalmente, as empresas objecto deste tipo de estudos apresenta margem para melhorias, tanto ao nível interno (procedimentos de tutela de activos, política activa de protecção), como no conhecimento que passam a desfrutar quanto às actividades dos seus concorrentes (vertente externa). **Em muitos casos, após este estudo, as empresas empreenderam mudanças significativas na forma de abordagem da protecção e valorização dos seus activos intelectuais.**

Em suma, os resultados esperados para a empresa da realização deste estudo passam por:

- Receber de um ente externo e independente um diagnóstico fidedigno sobre o estado actual da empresa relativamente às suas necessidades em matéria de propriedade industrial, assente numa análise objectiva e qualificada;
- Fomentar uma visão prospectiva baseada numa compreensão das vantagens competitivas que podem ser geradas pela propriedade industrial, sublinhando tanto a dimensão da protecção como os outros aspectos da utilização da PI, enfatizando quer a dimensão da protecção, quer a perspectiva da utilização da PI (vigilância técnica, jurídica e informativa, licenças e parcerias, activos valorizáveis, etc.);
- Uma clara identificação das competências e uma abertura de espírito sobre os actores e os custos da PI.

DEFINIÇÕES & GLOSSÁRIO

ACTIVOS INTANGÍVEIS (ACTIVOS INTELECTUAIS)

Compreendem todo o conhecimento imaterial que existe numa determinada organização e que pode ser agrupado em três grandes áreas: capital humano (ex: *know-how* e propriedade intelectual), capital organizacional (cultura) e capital de informação (Bases de Dados, por exemplo).

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Designa-se por propriedade intelectual o conjunto de todas as criações do espírito humano, tais como invenções e todo o tipo de soluções técnicas, sinais distintivos, criações estéticas ou obras artísticas e literárias.

A propriedade Intelectual opera uma tradicional divisão quanto ao âmbito de criações a tutelar. Assim, dentro deste conceito geral, encontramos os Direitos de Propriedade Industrial, por um lado e o Direito de Autor e os Direitos Conexos, por outro.

DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A Propriedade Industrial refere-se a um conjunto de direitos atribuídos por um Estado ou por Organizações Internacionais, que têm por objecto a protecção das invenções e outras soluções técnicas, das criações estéticas com aplicação industrial e dos sinais distintivos do comércio, consubstanciando um exclusivo de exploração e um correlativo poder de exclusão de terceiros dessa mesma exploração.

AS MODALIDADES DE PROTECÇÃO**Protecção dos sinais distintivos do comércio**

- Marcas
- Outros Sinais Distintivos
 - Logótipos
 - Denominações de Origem
 - Indicações Geográficas
 - Recompensas e
 - Firma e Denominação Social

Protecção de Design ou aparência de produtos

- Desenhos ou Modelos

Protecção das Invenções

- Patentes de Invenção
- Modelos de Utilidade
- Topografia dos Produtos Semicondutores

PROTECÇÃO DOS SINAIS DISTINTIVOS DO COMÉRCIO**A MARCA** (artigos 222º e seguintes do CPI)

As marcas são sinais ou conjuntos de sinais susceptíveis de representação gráfica, que visam distinguir produtos ou serviços de outros iguais ou afins. Podem ser constituídas nomeadamente por palavras, incluindo nomes (marca nominativa), figuras ou desenhos (marca figurativa) ou simultaneamente por figuras, palavras ou nomes (marca mista). Ainda, por formas tridimensionais, sons, frases ou *jingles* publicitários e toda e qualquer realidade que possa ser representada graficamente.

Também a forma de um produto ou da sua embalagem, tal como os sons e as frases publicitárias podem ser registadas como marcas, desde que possuam carácter distintivo e independentemente da sua protecção pelo Direito de Autor.

DIREITOS CONFERIDOS PELO REGISTO

O registo da marca dá ao seu titular o direito de propriedade e do uso exclusivo do sinal para os produtos e serviços a que esta se destina, incluindo o seu uso por terceiros e assegurando um monopólio legal que permite a sua promoção, utilização, licenciamento ou mesmo a sua venda, com segurança.

Desta forma, a marca permite ao seu titular ligar-se de forma mais efectiva à sua clientela e ao mesmo tempo ser identificado por esta face à sua concorrência.

O ÂMBITO TERRITORIAL DA MARCA

A marca tem o seu âmbito territorial nos Estados onde é concedida. Porém, a escolha quanto ao tipo de registo a efectuar deve basear-se na estratégia a seguir por partes dos seus titulares de acordo com a comercialização dos produtos e serviços sobre os quais a marca é aposta, ou ainda de acordo com a visibilidade que se lhes pretende conferir.

Existem três tipos de processos de registo, cada um deles com âmbito territorial distinto.

- Registo nacional;
- Registo Comunitário;
- Registo Internacional (via do Acordo de Madrid).

No entanto, antes do pedido de registo, é necessário ter em conta se existem outros pedidos ou sinais já protegidos que possam impedir a concessão da protecção que se pretende obter, seja por serem iguais, seja por apresentarem manifesta confundibilidade (gráfica, fonética, visual), dentro do mesmo âmbito merceológico. Para tal, o interessado pode pesquisar gratuitamente as bases de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

em www.inpi.pt ou efectuar um pedido de pesquisa de anterioridade aos serviços deste Instituto, mediante o preenchimento de um formulário próprio.

Registo Comunitário

(Regulamento 207/2009 de 26 de Fevereiro de 2009, que alterou o Regulamento 40/94/CE de 20 de Dezembro de 1993)

A marca comunitária tem carácter unitário, o que significa que um pedido ou um registo são únicos e válidos em toda a União Europeia, estendendo-se de forma indivisível e automática a todos os seus Estados-Membros e não delimitando o âmbito da protecção apenas ao território de um Estado-Membro. Porém, caso o pedido venha a ser recusado num dos Estados, isso não significa que a recusa se alargue a outros Estados. Isto porque está previsto um mecanismo de transformação que possibilita a conversão de um registo comunitário recusado num pedido de registo de marca nacional em cada um dos Estados onde não se verificou qualquer motivo de recusa. O requerimento de transformação é apresentado no IHMI (Instituto de Harmonização do Mercado Interno) com indicação do Estado Membro em que o requerente pretende que seja iniciado um processo de registo nacional.

Regras aplicáveis aos Nomes de Domínio registados directamente sob o *Country Code Top Level Domain Name (ccTLD) “.PT”*

Podem registar directamente Nomes de Domínio sob “.pt” todas as pessoas colectivas, as entidades públicas com autonomia administrativa, os empresários em nome individual, os profissionais liberais e ainda os titulares de marcas registadas com âmbito nacional, comunitário ou internacional.

No caso das pessoas colectivas, o Nome de Domínio deverá coincidir com a firma ou denominação social constante no cartão de

identificação de pessoa colectiva emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC).

No caso dos empresários em nome individual, o Nome de Domínio deverá coincidir integralmente com a respectiva designação constante do documento comprovativo da referida qualidade.

Por fim, no caso dos titulares de marcas registadas quer em registo nacional, comunitário ou internacional, o registo de Domínio é aceite, desde que se tenham em conta as seguintes condições:

- Para as marcas nominativas e para os elementos nominativos das marcas mistas registadas a favor do requerente do Domínio, tal como constam do respectivo título de registo e relativamente a marcas internacionais, desde que nos respectivos registos as marcas sejam também extensivas a Portugal.
- Para os Nomes de Domínio baseados em pedidos de registo de marca, desde que apresente a pesquisa certificada do sinal da marca em todas as classes em que foi efectuado.

LOGÓTIPOS *(artigos 304^o-A e seguintes do CPI)*

O logótipo pode ser constituído por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, que possam servir para referenciar qualquer entidade que preste serviços ou comercialize produtos.

RECOMPENSAS *(artigos 271^o e seguintes do CPI)*

As recompensas são prémios e títulos oficiais ou oficialmente reconhecidos, tais como condecorações, medalhas, diplomas, atestados de análise ou louvor passados por laboratórios ou serviços do Estado ou por organismos para tal fim qualificados e prémios pecuniários ou de qualquer outra natureza obtidos, entre outros eventos, em exposições, feiras ou concursos e atribuídos a industriais, comerciantes, agricultores e demais empresários, como prémio ou

demonstração de louvor ou preferência pelos seus produtos constituindo propriedade sua, independentemente de virem ou não a efectuar o seu registo junto ao INPI.

DENOMINAÇÕES DE ORIGEM E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

(artigos 305º e seguintes do CPI)

Define-se por **denominação de origem** o nome de uma região, local determinado ou em casos excepcionais, de um país, que designe ou identifique um produto originário dessa zona e cujas qualidades ou características se devem essencial ou exclusivamente ao meio geográfico, a factores naturais e humanos e cuja produção, transformação e elaboração ocorrem na área geográfica delimitada. Por seu lado, define-se por **indicação geográfica** o nome de uma região, de um local determinado ou em casos excepcionais, de um país, que designa um produto originário dessa zona, cuja reputação, determinada qualidade ou outra característica podem ser atribuídas a essa origem geográfica e cuja transformação ou elaboração ocorrem na área geográfica delimitada. Designa ainda produtos que, podendo ser produzidos com idêntica qualidade noutras zonas geográficas, devem a sua forma e certas características à área territorial delimitada.

Ou seja, enquanto na denominação de origem, os produtos devem as suas características exclusivamente a factores humanos ou geográficos localizados em determinada zona, o que os torna merecedores deste sinal distintivo; na concessão da indicação geográfica, relevam as qualidades únicas dos produtos que não dependam exclusivamente das características intrínsecas da região ou dos factores humanos que lhes estão associados, podendo ser produzidos noutras regiões, mas devendo todavia a sua forma ou outras características a uma área territorial delimitada.

Tanto as denominações de origem como as indicações geográficas, após registadas, constituem propriedade comum dos residentes ou estabelecidos na localidade, região ou território, de modo efectivo e sério, podendo ainda ser usados por aqueles que na respectiva área explorem qualquer ramo de produção característica, mediante autorização do titular do registo.

De salientar ainda que, o exercício deste direito não depende da importância da exploração, nem da natureza dos produtos, podendo a denominarão de origem ou a indicação geográfica aplicar-se a quaisquer produtos característicos e originários da localidade, região ou território, nas condições tradicionais e usuais, ou devidamente regulamentadas.

DESENHO OU MODELO *(artigos 173º e seguintes do CPI)*

A **aparência pode ser protegida por um direito de propriedade industrial sempre que disponha das características que lhe confirmam distinção.**

A designação “desenho ou modelo” emerge dos mais recentes desenvolvimentos legislativos (2008), como forma de unificar duas perspectivas – bidimensional (para os desenhos) e tridimensional (para os modelos) – que consubstanciam a aparência da totalidade (ou de parte) de um produto resultante das características de, nomeadamente, linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do próprio produto e da sua ornamentação.

Aspectos relevantes

Os actos de divulgação revestem sempre extrema importância. No caso concreto dos desenhos e modelos aconselha-se ao *designer* ou criador a assinatura de um acordo de confidencialidade sempre que pretenda dar a conhecer o objecto das suas criações antes do processo de registo. Isto porque não se considera como

divulgação ao público o facto do desenho ou modelo ter sido dado a conhecer em condições de confidencialidade, conforme dispõe o número 2 do artigo 179º do CPI (cfr. o capítulo 1 sobre a matéria da confidencialidade).

Por outro lado, a lei permite ainda determinados actos de divulgação antes de registo que não põem em causa a novidade da criação. No que à protecção diz respeito, refira-se que gozam de protecção legal os desenhos ou modelos novos que tenham carácter singular, ou aqueles que não sendo inteiramente novos realizem combinações novas de elementos conhecidos ou disposições diferentes de elementos já usados, de molde a conferirem aos respectivos objectos carácter singular. Saliente-se que um desenho ou modelo é novo se, antes do respectivo pedido de registo ou da prioridade reivindicada, não houve desenho ou modelo idêntico divulgado ao público dentro ou fora do país, considerando-se para este efeito que houve divulgação ao público caso tenha sido apresentado numa exposição, utilizado no comércio ou tornado conhecido de qualquer outro modo, excepto se esses factos não puderem, razoavelmente, ser conhecidos nos círculos especializados do sector em questão que operam na União Europeia.

O processo de registo

Existem duas vias para efectuar o registo deste direito de propriedade industrial: a via nacional, da responsabilidade do INPI, e a via Comunitária, assegurada pelo Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI) sedado em Alicante, Espanha.

A via Comunitária

A via Comunitária produz efeitos no território da União Europeia como um todo e prevê duas possibilidades de protecção: “Desenho ou Modelo Registado” e “Desenho ou Modelo Não Registado”.

Este último é protegido a partir da data da primeira divulgação ao público desde que preenchidos os requisitos típicos de protecção (novidade e carácter singular), mantendo-se a protecção por um período de 3 anos, mas conferindo (apenas) ao seu titular um direito anti-cópia.

A protecção mediante Desenho ou Modelo Registado é similar à verificada pela via nacional, nomeadamente quanto ao processo, duração da protecção e direitos conferidos, tornando-se assim mais efectiva.

PROTECÇÃO DAS INVENÇÕES

PATENTES

O direito de patente é um título que protege temporariamente uma invenção, seja ela de produto ou de processo, desde que sejam respeitadas três características fundamentais, os chamados requisitos de patenteabilidade:

Novidade

A invenção não deve estar compreendida no estado da técnica.

Actividade inventiva

A invenção, não deve, para um perito na especialidade, resultar óbvia a partir do estado da técnica.

Aplicação industrial

O seu objecto deve ser susceptível de ser fabricado ou utilizado em qualquer género de indústria ou na agricultura.

Assim, podem obter-se patentes para quaisquer invenções – quer se trate de produtos ou processos – em todos os domínios da tecno-

logia, desde que essas invenções respeitem os citados requisitos de patenteabilidade, conquanto não estejam, por outro lado, abrangidos pelas exceções materiais à patenteabilidade previstas na lei (desde logo, nos artigos 52º e 53º do CPI).

Uma patente pode vigorar por um período máximo de 20 anos contados da data do respectivo pedido, desde que periodicamente renovada pelo pagamento das competentes anuidades fixadas pelo *Office*, sendo um direito atribuído, quer por um Estado quer por organizações internacionais e válido no âmbito do território para o qual é concedido.

Quanto a esta última questão, deve ter-se em conta que o âmbito territorial de protecção de uma patente pode ser tanto mais alargado quantos os Estados identificados no pedido.

Para os requerentes interessados em registar as suas patentes para outros territórios que não apenas o nacional, diversos Tratados e Convenções Internacionais permitem com um só pedido, estender os efeitos da protecção simultaneamente a um conjunto de territórios. No entanto, existem algumas precauções a tomar, uma vez que um pedido de patente nacional deixará, passado um ano sobre a data de entrada do requerimento no INPI, de poder estender os seus efeitos a outros países (art.º 4º e 11º da Convenção da União de Paris de 1883). Quer isto dizer que existe apenas um ano para que o requerente tome a decisão de registar a sua patente internacionalmente, beneficiando assim do direito de prioridade, cujas raízes radicam na citada Convenção e que encontra acolhimento em todas as legislações internas dos Estados.

A via nacional

O pedido de patente é apresentado no INPI através de um requerimento redigido em língua portuguesa onde devem constar as reivindicações do que é considerado novo, a descrição do objec-

to da invenção, os desenhos e figuras, um resumo da invenção, o seu título e a identificação dos inventores e do requerente.

A via europeia

A adesão de Portugal à Convenção de Munique sobre a Patente Europeia (EPC) e ao Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) veio ampliar e facilitar as vias de protecção internacional das patentes requeridas pelos entes domiciliados no nosso país. As vantagens de recorrer à via europeia ou à via internacional assentam na simplicidade, uma vez que basta apenas um só pedido, numa só língua e para vários Estados para iniciar o processo de patente internacional, reduzindo-se os custos relativos a esses actos e conferindo maior segurança relativamente aos direitos concedidos.

A via internacional

Entende-se por pedido internacional o pedido apresentado nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT – Patent Cooperation Treaty), celebrado em Washington, em 19 de Junho de 1970.

Os pedidos internacionais formulados por pessoas singulares ou colectivas que tenham domicílio em Portugal devem ser preferencialmente apresentados no INPI, podendo também ser instruídos directamente no Instituto Europeu de Patentes (EPO) ou na Organização Mundial da Propriedade Internacional (OMPI/WIPO).

MODELOS DE UTILIDADE

Tal como a patente, o modelo de utilidade protege as soluções técnicas para problemas técnicos específicos e precisamente identificados que obedecem a requisitos legais como a novidade, a actividade inventiva e a aplicação industrial.

No entanto, o seu objectivo é a protecção das pequenas invenções ou simples melhoramentos técnicos através de um procedimento administrativo mais simplificado e acelerado do que o das patentes.

A vantagem para o requerente do modelo de utilidade revela-se em poder pagar unicamente a taxa do pedido para requerer o modelo, adiando o pagamento da taxa de exame (que é normalmente mais cara por se tratar de um procedimento mais exigente e dispendioso), para quando este se mostrar necessário.

Por outro lado, a pedido do requerente, a invenção submetida à protecção por modelo de utilidade pode ser objecto de protecção por patente (ou vice-versa), simultânea ou sucessivamente, o que permite ao requerente tomar decisões relativamente ao tipo de protecção nacional que deseja para sua invenção, desde que o faça em momento anterior à publicação do pedido.

Protecção Nacional

O pedido de modelo de utilidade requerido ao INPI só terá, no caso de ser concedido, validade para o território nacional.

O modelo de utilidade confere ao seu titular o direito exclusivo de explorar a invenção em qualquer parte do território português e de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objecto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados.

Se pretender estender a protecção da invenção a outros países, o requerente terá que o fazer apresentando correspondentes pedidos nos respectivos países.

Para que a novidade da sua invenção não seja posta em causa enquanto decide e prepara a protecção noutros países, poderá usufruir do direito de prioridade.

A duração do modelo de utilidade não pode exceder 10 anos


a contar da data da apresentação do respectivo pedido. Saliente-se porém que nem todos os países admitem esta figura, pelo que, este título é mais aconselhado perante pequenos melhoramentos técnicos.

O pedido de modelo de utilidade requerido ao INPI só terá, no caso de ser concedido, validade para o território nacional.

O modelo de utilidade confere ao seu titular o direito exclusivo de explorar a invenção em qualquer parte do território português e de impedir terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objecto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados.

Se pretender estender a protecção da invenção a outros países, o requerente terá que o fazer apresentando correspondentes pedidos nos respectivos países.

Para que a novidade da sua invenção não seja posta em causa enquanto decide e prepara a protecção noutros países, poderá usufruir do direito de prioridade.



LIGAÇÕES INTERNET ÚTEIS (LINKS)

APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual

<http://www.apdi.pt/>

ASSOFT – Associação Portuguesa de Software

<http://www.assoft.pt>

**ASTP – Association of European Science and Technology
Transfer Professionals**

<http://www.astp.net/>

EPO – Instituto Europeu de Patentes

<http://www.epo.org/>

IEP – Instituto Europeu de Patentes

<http://www.european-patent-office.org>

**IPR Helpdesk – Intellectual Property Rights Helpdesk
ESPACENET**

<http://www.espacenet.com/index.en.htm>

IGAC – Inspeção Geral das Actividades Culturais

<http://www.igac.pt>

IHMI – Instituto de Harmonização do Mercado Interno

<http://oami.eu.int>

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

<http://www.inpi.pt>

LESI – Licensing Executives Society International

<http://www.lesi.org/>

**OMPI/WIPO – Organização Mundial da Propriedade
Industrial**

<http://www.wipo.int>

**Proton Europe – pan-European Network of Technology
Offices linked to Public Research Organisations and
Universities**

<http://www.protoneurope.org/>

SPA – Sociedade Portuguesa de Autores

<http://www.spautores.pt>

**TII – European Association for the Transfer of Technologies,
Innovation and Industrial Information**

<http://www.tii.org/>

União Europeia

<http://europa.eu/>

USPTO – U.S. Patent and Trademark Office

<http://www.uspto.gov>



BIBLIO GRAFIA

1. O que devo acautelar para assegurar a protecção dos meus activos intelectuais?

Introdução – contexto

“*Intellectual Property*”, 5th Edition, Bainbridge, David, Longman, 2002

Política de visitas a espaços/empresas de I&D e/ou espaços restritos (gestão da confidencialidade)

“*Intellectual Property*”, 5th Edition, Bainbridge, David, Longman, 2002

Os Segredos Industriais / Know-how / Trade Secrets

“*Elementos básicos sobre los secretos comerciales*”, in “*La Clave de la Propiedad Intelectual: guía para pequeños y medianos exportadores*”, Edição OMPI e Centro de Comércio Internacional UNCTAD/OMC, p. 65-68

“*Manual de Direito Industrial*”, 2ª Ed., Gonçalves, Luís M. Couto, Almedina, Coimbra, Setembro 2008

Direito de autor, Software e bases de dados

“*A protecção Jurídica dos Programas de Computador*”, Ascensão, José de Oliveira, ROA, 1990, p. 69

“*Direito de Autor e Direitos Conexos*”, Ascensão, José de Oliveira, Coimbra Editora, Coimbra, 1992

“*Direito da Informação*”, Gonçalves, Maria Eduarda, Almedina, Coimbra, 1994

“*Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital*”, Pereira, Alexandre Dias, Coimbra Editora, Coimbra, 2001

“*Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos*”, 3ª ed., Rebello, Luiz Francisco, Âncora Editora, Lisboa, 2002

MTA - Material Transfer Agreements

“Material Transfer Agreements: Perils, Pitfalls & Pratfalls”, Donaghue, Terry, Apresentação no âmbito do Seminário GAPI “Os procedimentos legais e contratuais ligados ao processo de inovação – 2005”, Universidade de Coimbra, 27 de Fevereiro de 2005

Os Spotters de tecnologia**Os Regulamentos de Propriedade Intelectual nas Universidades Portuguesas****Restrição a divulgações**

“Legal Framework for e-Research Project – Queensland University of Technology”, 2007

Pollaud-Dulian, La Brevetabilité des Inventions, LITEC, Paris, 1997

T.G. Wiseman, “Biotechnology patent application examination”, in Trends in Biotechnology and Chemical Patent Practice 1989, PLI, New York (1989)

Invenções laborais – regime legal

“Manual de Direito Industrial – Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal” – Gonçalves, Luís Manuel Couto, Almedina, 2008 (2.ª Edição, Revista e Aumentada)

“A Patente Universitária e a sua exploração nas Universidades Ibéricas” – Vilela, Telmo Machado, inédito/não publicado, 2003

2. O que consigo obter a partir das bases de dados de propriedade industrial?**Introdução – contexto****Vantagens das pesquisas em bases de dados****Elenco de bases de dados****Técnicas de pesquisa****Preparação do relatório de pesquisa e do pedido de patente (o estado da técnica)**

Sites/motores de pesquisa já assinalados no respectivo texto.

3. Como devo negociar os meus activos intelectuais?**Introdução****Licenciamento e transmissão de direitos****Averbamentos no INPI**

“Código da Propriedade Industrial Anotado” - Campinos, António; Gonçalves, Luís M. Couto; Robalo, André; Albuquerque, Carla; Lopes, Inês Vieira; Marcelino, João; Ramos, Maria João; Gusmão, Miguel; Vilela, Telmo, Almedina, Coimbra, 2010

“Intellectual Property Law”, 2ª ed., Bently, Lionel; Sherman, Brad, OUP Oxford, Oxford, 2004

“Manual de Direito Industrial”, Gonçalves, Luís M. Couto, Almedina, Coimbra, 2005

“Propriedade Industrial”, Vol. I, Maia, José Mota – Almedina, Coimbra, 2003

“Invenções e Patentes – Guia prático do Produtor de Tecnologia”, Marcelino, João; Lopes Rocha, Manuel, IAPMEI, Lisboa, 2009

“Propriedade Industrial”, vol. I, Olavo, Carlos, Almedina, Coimbra, 2005

Contratos de Transferência de Tecnologia

“Essentials of Licensing Intellectual Property”, Poltorak Alexander, Lerner, Paul, John Wiley & Sons, United States, 2004

“*Monitoring and analysis of technology transfer and intellectual property regimes and their use*”, v Autores, DG Research, European Commission, 2009

“*International Licensing: Managing Intangible Resources*”, Ramu, S Shiva, Sage Publications, 1997

Tipos de rendimentos possíveis para o detentor de tecnologia

“*Negotiating an Agreement: Skills, Tactics, and Best Practices*”, Mahoney, Richard T., 2007

Técnicas de negociação

Negotiating an Agreement: Skills, Tactics, and Best Practices, Mahoney, Richard T. , 2007

“*Fundamentals of IP and Licensing Negotiations : Essential factors for Negotiating and Competencies Required for Negotiators*”, Report on the International Patent Licensing Seminar 2008

Transmissão de know-how

“*Elementos básicos sobre los secretos comerciales*”, in “La Clave de la Propiedad Intelectual: guía para pequeños y medianos exportadores”, Edição OMPI e Centro de Comércio Internacional UNCTAD/OMC, p. 65-68 “*Manual de Direito Industrial*”, 2ª Ed., Gonçalves, Luís M. Couto, Almedina, Coimbra, Setembro 2008

“*A assistência técnica nos contratos de know-how*”, Dias, Maria Gabriela Figueiredo, Coimbra Editora, Coimbra, 1995

4. Quais são os modelos de avaliação de tecnologias mais adequados?

“*Technology Management – Developing and Implementing Effective Licensing Programs*”, Megantz, Robert C., John Wiley & Sons, Inc., 2002

“*Managing Intellectual Property*”, Fitzsimmons, Chris; Tim, Jones, Capstone Publishing, 2002

“*Value-Driven Intellectual Capital*”, Sullivan ,Patrick H., John Wiley & Sons, Inc., 2000

“*Dez mestres a inovar*” - Jornal Público nº 4995, Publicado em 2003-11-26 “*Role of Intellectual Property in Innovation and New Product Development*”, WIPO, 2009

5. O que são os pré-diagnósticos de propriedade industrial?

Qual a sua finalidade?

“*Seminário sobre Propriedade Intelectual para a Competitividade das Pequenas e Médias Empresas: Serviços do INPI destinados às PME*”, OMPI; INPI. [S.l]: edição de autor, 2006

“*Ação de Sensibilização: Pré-Diagnósticos em Propriedade Industrial*”. Portugal, INPI; ISEG. [S.l]: edição de autor, 18-20 Março 2003. Evento realizado no âmbito dos Fundos Estruturais da União Europeia e do Projecto PRIME

“*Ferramentas de gestão de tecnologia: um diagnóstico de utilização nas pequenas e médias empresas industriais na região de Curitiba*”. Souza, D., Centro federal de Educação tecnológica do Paraná

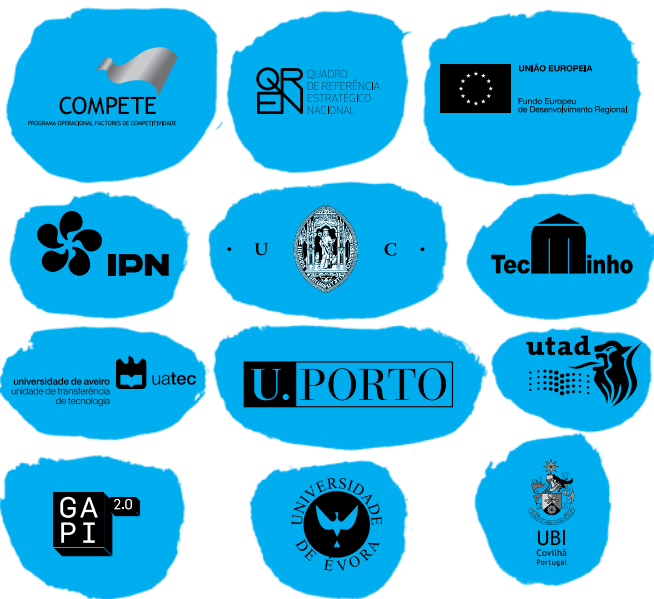
“*Propriedade Intelectual e Gestão Empresarial - Investimento e Avaliação da PI*”, Andrez, J. (2008), OTIC / UTL, 2008

“*A importância das marcas e patentes no contexto da inovação para PME em Portugal*”, Andrez, Jaime (2007), Economista, 2007

“*Catching up and Innovation*”, Fagerberg, J, Mowery, D. e Nelson R., Handbook of Innovation, Londres, Oxford Univ. Press

“*Les Prediagnostics Propriete Industrielle-Generalites*”, Salaville, H (2006), Apresentação em Lisboa, Formação Pré-diagnósticos em propriedade industrial, Institut National de la Propriété Industrielle “*Patents Go Global*”, Schwart, E (2003), May 2003





ISBN 978-989-97004-0-6

