

Legislação, patentes e propriedade intelectual

José Santos, Ph.D., PMP®

Serviço de Apoio à Investigação

Instituto Politécnico de Bragança

Objetivos

- ✓ Enquadrar a **Propriedade Intelectual** como uma ferramenta estratégica para a organização;
- ✓ Dar a conhecer conceitos e estratégias associadas a mecanismos de **Valorização e Transferência de Tecnologia e Conhecimento**;
- ✓ Compreender a **Vigilância Tecnológica** como uma poderosa ferramenta na tomada de decisões e no apoio aos esforços de I&DT.
- ✓ Abordar os principais passos e princípios associados ao **Registo de Patentes**

Conteúdos

1. Propriedade Intelectual

2. Inovação Aberta

3. Vigilância Tecnológica

4. Registo de Patentes

Propriedade Intelectual

CAPITAL HUMANO (BRAINWARE)

- Experiências individuais;
- Competências técnicas;
- Saber-fazer (*know-how*);
- Espírito criativo e inovador.

ATIVOS INTELECTUAIS (EXTERIORIZAÇÕES)

- Documentos;
- Programas;
- Processos;
- Produtos.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Propriedade Industrial

- Patentes/Modelos de Utilidade;
- Desenhos/Modelos;
- Marcas;
- Direitos de Autor.

(- Segredo Industrial)

Propriedade Intelectual

- **Inovar**/criar novas soluções é **difícil**. E é **caro**!
- Investigação & Desenvolvimento vs. Gestão de **Risco** -> **falhanços**, **sucessos**
- Possibilidade de os **concorrentes** apropriarem-se e **copiarem** as criações, sem qualquer investimento em I&D → Imediata **vantagem competitiva**

Solução: **PROTEÇÃO!**

Propriedade Intelectual

“Innovate or die” – Jack Welch



Criação Intelectual

I&D

Invenção



Proteção



Valorização

Propriedade Intelectual

NP 4456:2007 – GESTÃO DE IDI

Invenção:

- Ato de criar uma nova tecnologia, processo ou objeto, ou um aperfeiçoamento de tecnologias, processos e objetos pré-existentes, como **resultado de um trabalho dirigido a obter uma resposta a um problema**
- A inovação pressupõe a utilização da invenção no contexto interno ou externo à organização

Propriedade Intelectual

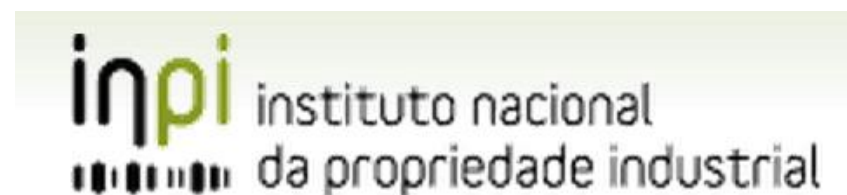
Objetivo do registo de PI: máxima proteção dos ativos intelectuais!



Propriedade Intelectual

LEGISLAÇÃO: Código da Propriedade Industrial (Decretos-Lei n.º 36/2003, 318/2007, 360/2007, 143/2008, Lei 16/2008)

INVENÇÃO:



- NOVIDADE
- ATIVIDADE INVENTIVA
- APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Propriedade Intelectual

Código da Propriedade Industrial

INVENÇÃO:

➤ NOVIDADE

- Informação disponível publicamente (*papers*, comunicações, etc.)
- Necessidade de conciliar políticas de publicação de resultados de projetos de I&D com estratégias de valorização dos mesmos

Propriedade Intelectual

Código da Propriedade Industrial

INVENÇÃO:

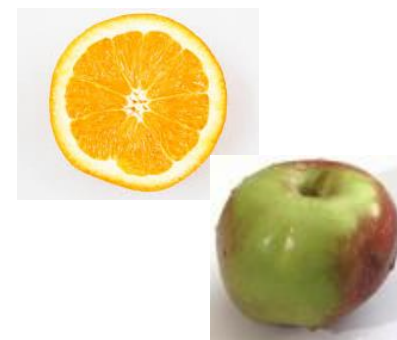
➤ ATIVIDADE INVENTIVA



+



=



Propriedade Intelectual

Código da Propriedade Industrial

INVENÇÃO:

➤ ATIVIDADE INVENTIVA



+



=



Propriedade Intelectual

Código da Propriedade Industrial

INVENÇÃO:

- APLICAÇÃO INDUSTRIAL



Propriedade Intelectual

Objetivo do registo de PI: máxima proteção dos ativos intelectuais!



Propriedade Intelectual

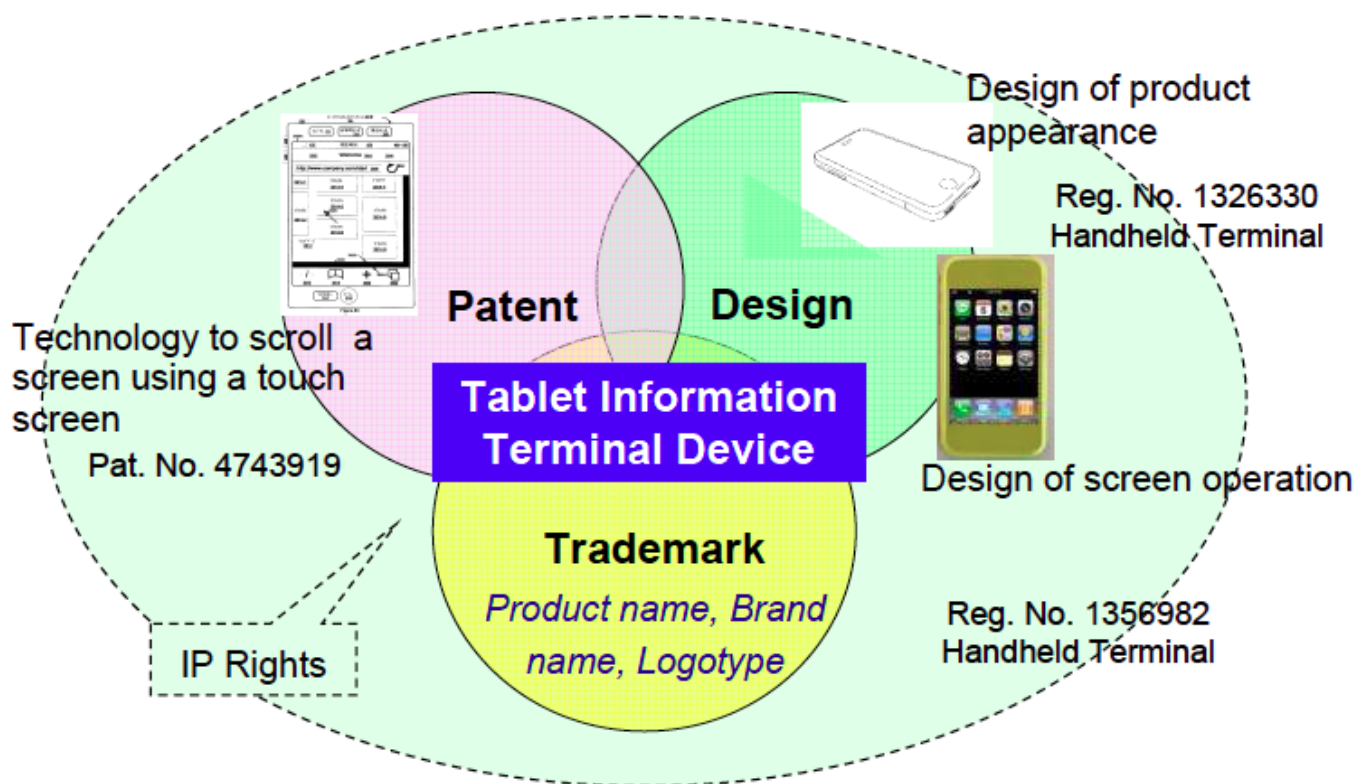
FORMAS DE PROTEÇÃO DE UM MESMO OBJETO



Propriedade Intelectual

FORMAS DE PROTEÇÃO DE UM MESMO OBJETO

Image Showing Comprehensive Protection of IP Rights



Fonte: Japan Patent Office

Propriedade Intelectual

FORMAS DE PROTEÇÃO DE UM MESMO OBJETO



Propriedade Intelectual

FORMAS DE PROTEÇÃO DE UM MESMO OBJETO



Marca



Direito de Autor (firmware)



Patente



Desenho ou Modelo

Propriedade Intelectual

FORMAS DE PROTEÇÃO DE UM MESMO OBJETO



Propriedade Intelectual

FORMAS DE PROTEÇÃO DE UM MESMO OBJETO



Marcas



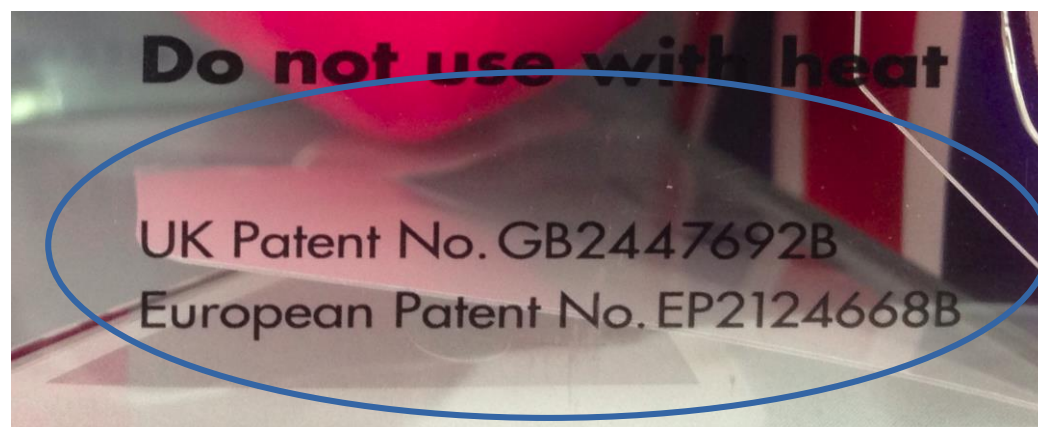
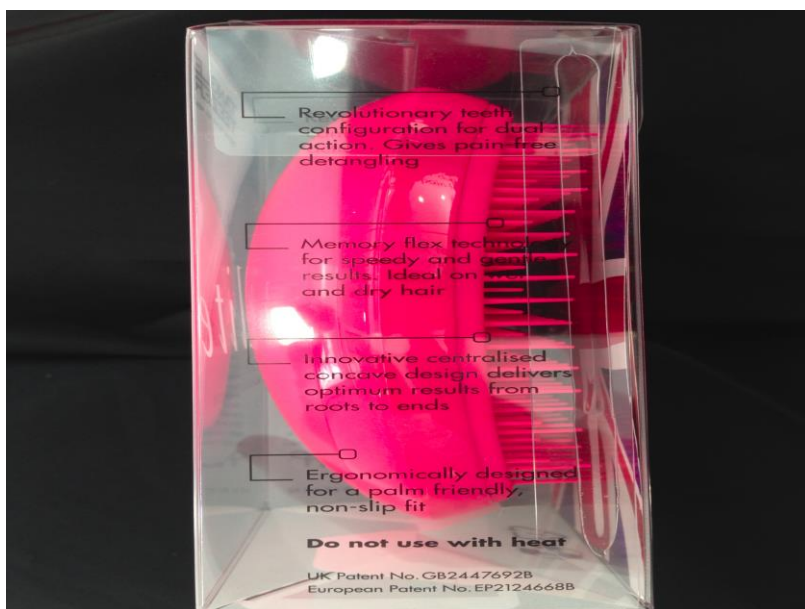
Patente



Desenho ou Modelo

Propriedade Intelectual

FORMAS DE PROTEÇÃO DE UM MESMO OBJETO




Propriedade Intelectual

FORMAS DE PROTEÇÃO DE UM MESMO OBJETO

	(11) Número de Publicação: PT 2124668 E
(12) FASCÍCULO DE PATENTE DE INVENÇÃO	(51) Classificação Internacional: A45D 19/00 (2011.01) A45D 24/00 (2011.01) A46D 1/00 (2011.01) A46B 9/02 (2011.01)
(22) Data de pedido: 2008.02.20 (30) Prioridade(s): 2007.03.23 GB 0705570 (43) Data de publicação do pedido: 2009.12.02 (45) Data e BPI da concessão: 2011.12.14 042/2012	(73) Titular(es): SHAUN PULFREY FLAT 93 ARLINGTON LODGE BRIXTON HILL LONDON SW2 1RF GB (72) Inventor(es): SHAUN PULFREY GB (74) Mandatário: PEDRO DA SILVA ALVES MOREIRA RUA DO PATROCÍNIO, N.º 94 1399-019 LISBOA PT
(54) Epígrafe: DISPOSITIVO PARA CUIDAR DO CABELO	

Propriedade Intelectual

FORMAS DE PROTEÇÃO DE UM MESMO OBJETO



OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)
Trade Marks and Register Department

Alicante, 05/06/2006

MARKS & CLERK
27 Imperial Square
Cheltenham, Gloucestershire GL50 1RQ
REINO UNIDO

Certificate of Registration¹

Registration No.:	004345963
Your reference:	T05016EM
Trade Mark:	TANGLE TEEZER
Applicant:	Shaun Pulfrey Flat 93, 93 Arlington Lodge, Brixton Hill London SW2 1RF REINO UNIDO

Propriedade Intelectual

FORMAS DE PROTEÇÃO DE UM MESMO OBJETO

Design number : 000717533-0001
Number of results : 1 of 1

Design	
Filing date:	27/04/2007
Registration date:	27/04/2007
Publication date (A1):	29/05/2007
Expiry date:	27/04/2017
Locarno class-subclass:	04.02
Verbal element:	
Status:	Registered and fully published (A1)
Language of filing:	English
Second language:	Italian

Representation

0001.1

0001.2



0001.3

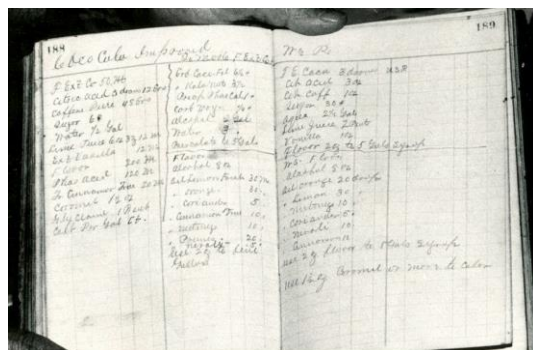


0001.4



Propriedade Intelectual

FORMAS DE PROTEÇÃO DE UM MESMO OBJETO



→ Marca + Segredo Industrial

Propriedade Intelectual

FORMAS DE PROTEÇÃO DE UM MESMO OBJETO

Segredo Industrial

- 1977, Índia
- 550.000.000 potenciais consumidores
- Coca-Cola abdica de montar fábrica
- Necessidade de parceria com empresa nacional
- **Obrigatoriedade de partilha de segredos e know-how com parceiro local (lei indiana)**



Propriedade Intelectual

FORMAS DE PROTEÇÃO DE UM MESMO OBJETO

Segredo Industrial

Burger King's New French Fries Took Ten Years to Develop

by Daniel Gross | Sep 24, 2013 12:01 AM EDT

After a decade of research on two continents, BK is rolling out new crinkle-cut fries. Was it all worth it? Daniel Gross tests the goods.



Limitação do Segredo Industrial: não protege contra quem alcance a mesma solução por via independente

Propriedade Intelectual

FORMAS DE PROTEÇÃO DE UM MESMO OBJETO

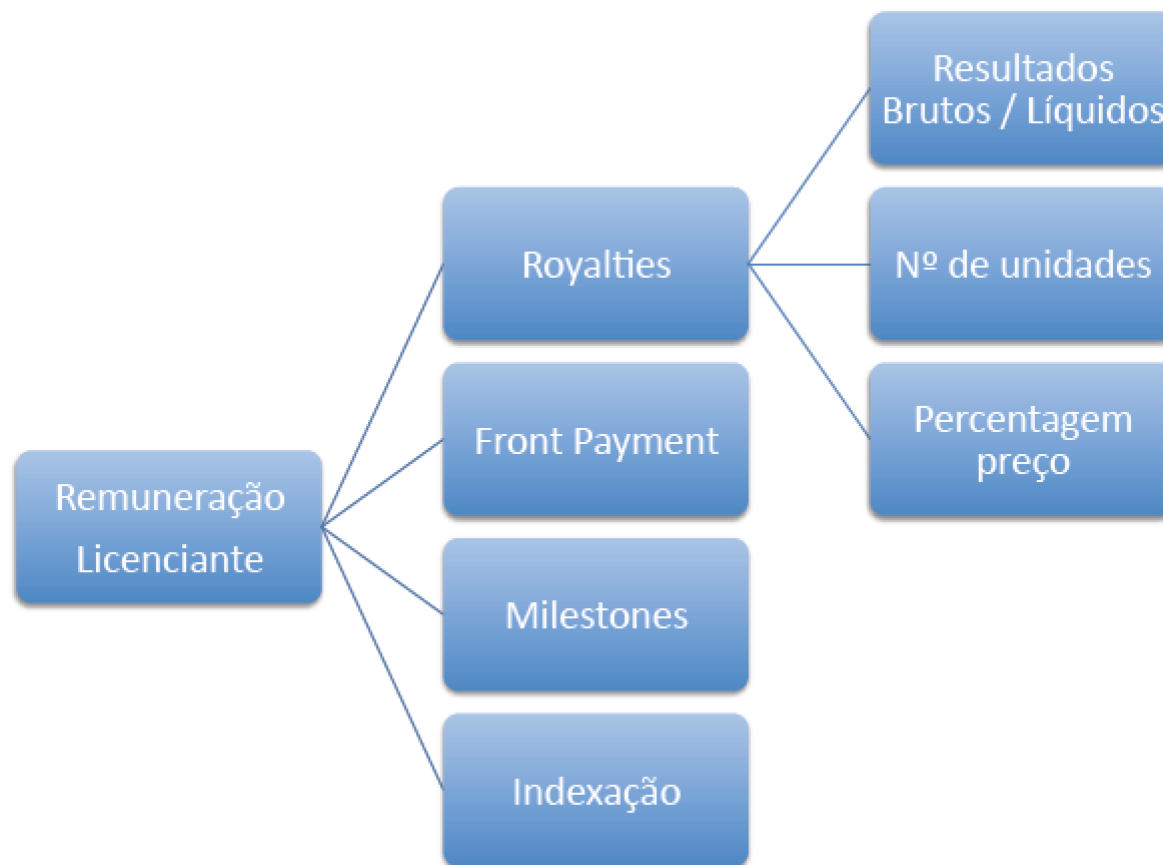


Propriedade Intelectual

LICENCIAMENTO E TRANSMISSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

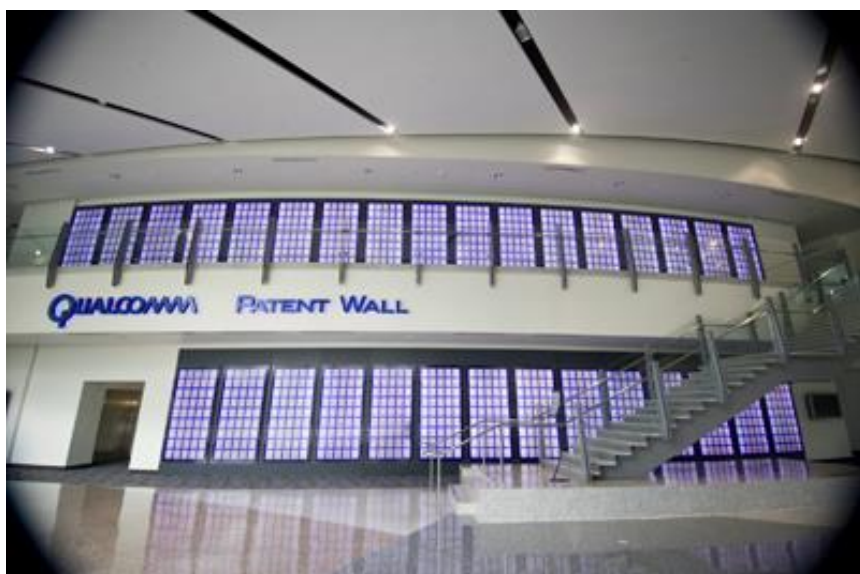
✓ Transmissão

✓ Licenciamento:



Propriedade Intelectual

Propriedade Intelectual e Comunicação



Qualcomm “Patent Wall”

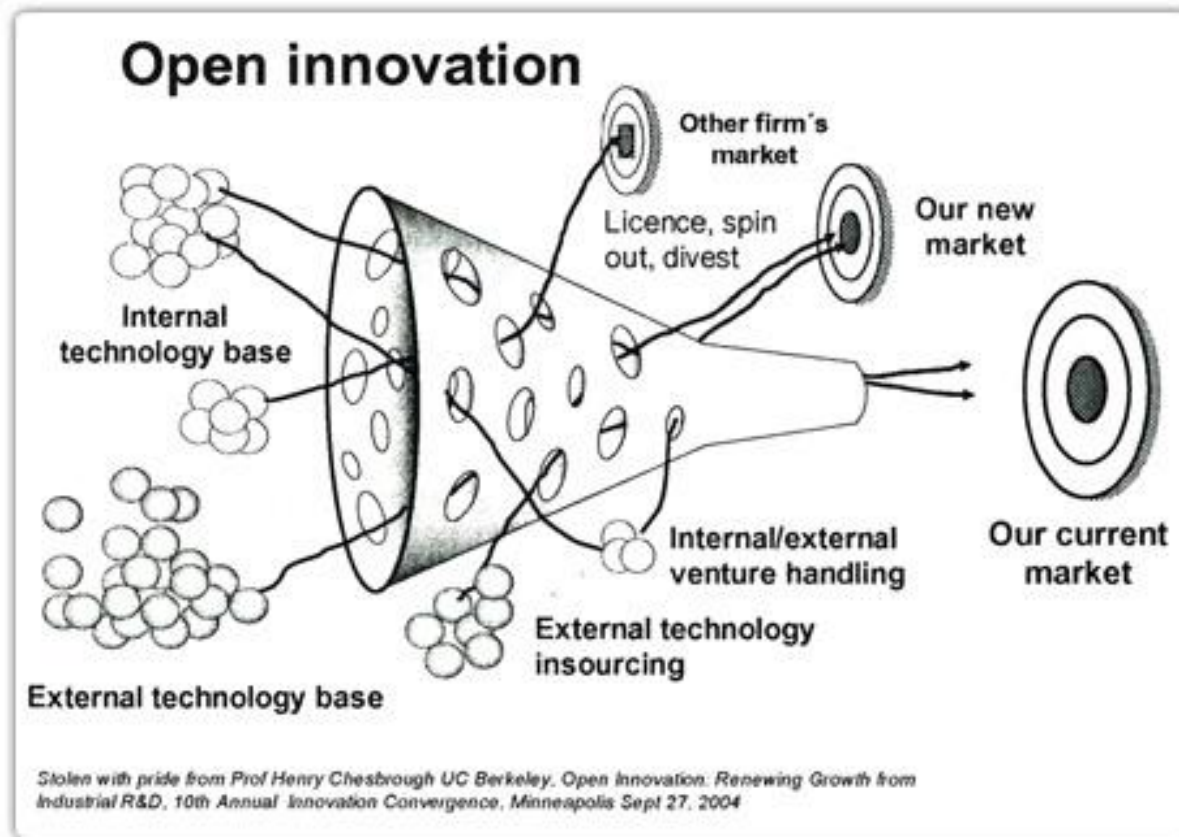
Relações Ciência/Empresa - Inovação Aberta

Crescimento do número de interações entre ESCTN e Empresas:

- ▶ Redução das despesas internas de I&D nas grandes empresas;
- ▶ Estímulo ao surgimento de pequenas empresas de forte pendor tecnológico;
- ▶ Paradigma “inovação aberta”.

= Crescente procura de soluções inovadoras “fora de portas”

Inovação Aberta



- ▶ *Mix* de ideias e conceitos internos com ideias e conceitos alcançados na envolvente externa;

- ▶ Diferentes formas de explorar e valorizar resultados de I&D;

- ▶ Ideias externas podem ter tanto ou mais valor que as geradas internamente.

Fonte: Henry Chesbrough, 2004

Inovação Aberta



Coca-Cola

<http://www.coca-cola.com>

WWW.COKESUBMIT.COM

The Coca-Cola Company appreciates receiving your suggestions. We have a policy that prevents us from considering ideas related to advertising, promotions and formula modifications to any of our existing products. If you believe your idea is not in one of these excluded areas, feel free to proceed to our submission form. Please note we only accept online submissions from residents of the United States, Canada, Australia and New Zealand. Residents of other countries should send submissions by mail to: Industry & Consumer Affairs, The Coca-Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, Georgia, USA 30301.

COCA-COLA IDEA SUBMISSION FORM

Please read our terms and conditions. If you agree to our terms and your idea doesn't fall into a prohibited category, fill out the remainder of this form and submit your idea.

TERMS AND CONDITIONS OF AGREEMENT FOR NON-EMPLOYEES OF THE COCA-COLA COMPANY

1. Use of the Site
Your access and use of this Site are subject to the following Agreement and all applicable laws and regulations. If you do not agree with these terms and conditions you will not be permitted to submit ideas on this Site.

2. Patent, Trademark and Copyright Protection
(a) The Coca-Cola Company and its subsidiaries and affiliates ("Company") have no desire to appropriate unfairly the unprotected ideas or suggestions of others. Therefore, the Company prefers to consider ideas already protected by you through a patent, patent application, a trademark registration, or a copyright registration, as may be applicable. If applications or registrations for

I have read this agreement in its entirety and, intending to be legally bound, I hereby accept and agree to its terms.

First Name (required): Last Name (required):

Mr.

Email Address (required): Business Name (if applicable):

Street Address 1: Street Address 2:

City: State/Province: Postal Code:

State:

Location (required): Phone Number:

Inovação Aberta

A gestão de equipas conjuntas de I&D e a Propriedade Intelectual

Contexto:

- ▶ Projetos de I&D entre instituições de distinta natureza;
- ▶ Intervenção de RH com diferentes graus de vinculação às partes.

Ação: regular atempadamente (por escrito) todas as colaborações/intervenções

Objetivos:

- ▶ Garantir a titularidade de direitos de PI sobre os resultados alcançados;
- ▶ Evitar reclamações futuras de direitos/compensações/indemnizações por parte de eventuais intervenientes no projeto em causa.

Requisito de Novidade - Vigilância Tecnológica

O estado da técnica e a redundância na I&D

- ▶ Grande parte da comunidade científica não verifica ANTES de iniciar projetos de I&D (e DURANTE) o que já foi patenteado;
- ▶ 15 a 25% dos esforços de I&D são em vão!
- ▶ INPI Áustria estima em 60.000 M€ os gastos europeus anuais em I&D redundante...;
- ▶ Alemanha: cerca de 25% do esforço de I&D anual é redundante...

Vigilância Tecnológica

O estado da técnica e a redundância na I&D

- ▶ 90% das invenções podem ser encontradas em documentos de patente;
- ▶ 80% das invenções **SÓ** foram divulgadas em documentos de patente;
- ▶ Patentes publicadas antecipam em 3 anos a chegada ao mercado de produtos e serviços;

Vigilância Tecnológica

O estado da técnica e a redundância na I&D

Exemplo:

“Prevenção do desgaste ou explosão dos pneus de aeronaves por fricção na pista na aterragem”

- ▶ Patente depositada em 2000 no UK Patent Office
- ▶ Em 1929 no USPTO tinha sido depositada uma patente reivindicando a mesma invenção...

Vigilância Tecnológica

O estado da técnica e a redundância na I&D

- ▶ Conhecer os últimos desenvolvimentos tecnológicos da área;
- ▶ Identificar os *players* do mercado e potenciais parceiros de negócio;
- ▶ Evitar infringir direitos de terceiros / perceber se há DPI a “cobrir” os produtos/processos próprios;
- ▶ Identificar a oportunidade de proteção;
- ▶ Assegurar em última instância a *freedom to operate*;
- ▶ Preparar movimentos de internacionalização;
- ▶ Criar vantagem competitiva face a empresas que não vigiam o Mercado.

Vigilância Tecnológica

O estado da técnica e a redundância na I&D

Conclusões:

- ▶ Potenciar o uso de bases de dados de patentes nas atividades de I&D;
- ▶ Acompanhar os trabalhos de I&D com Vigilância Tecnológica adequada;
- ▶ Um “mundo (gratuito!) a descobrir”:
 - **google patents;**
 - **worldwide.espacenet.com**

Registo de Patentes



PATENTE:

- Vigência de 20 anos;
- Qualquer tipo de tecnologia;
- Exame associado.

Registo de Patentes



MODELO DE UTILIDADE:

- Pode ser pedido sem exame;
- Vigência de 10 anos;
- Não protege invenções que incidam sobre matéria biológica, substâncias ou processos químicos ou farmacêuticos.

PEDIDO PROVISÓRIO DE PATENTE:

- Provisório durante 12 meses;
- Confidencial por parte do INPI;
- Prazo limite para a conversão em pedido definitivo.

Registo de Patentes

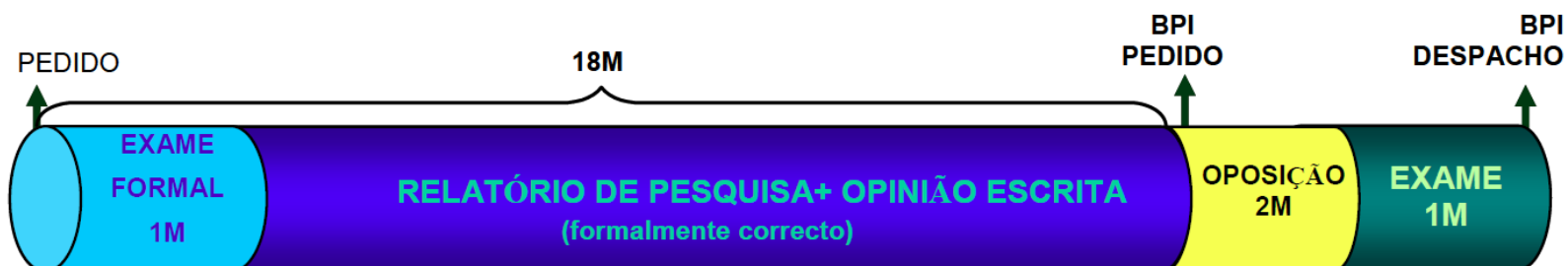


VIAS DE PROTEÇÃO:

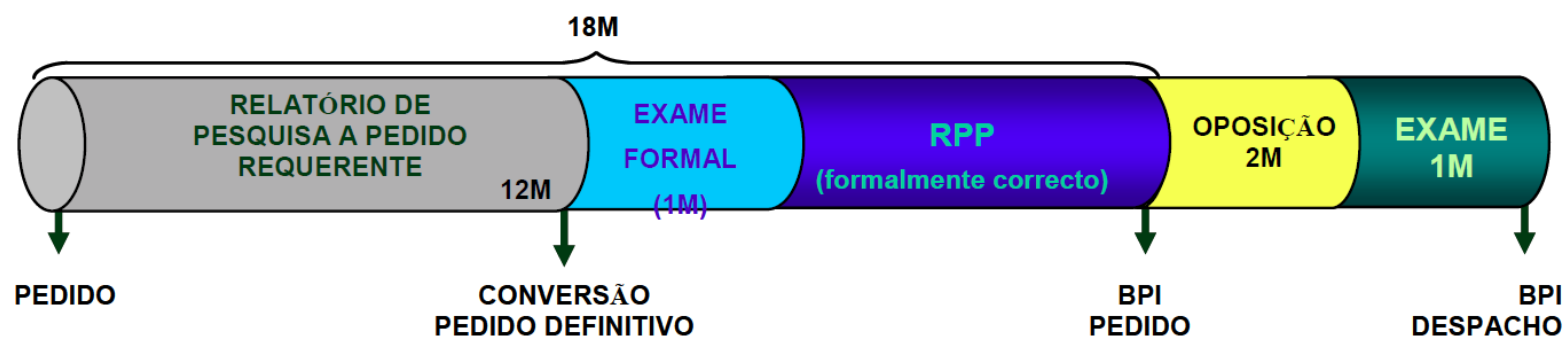
- Nacional;
- Europeia;
- Internacional.

Registo de Patentes

PEDIDO DE PATENTE:



PEDIDO PROVISÓRIO DE PATENTE:



Registo de Patentes



DOCUMENTO A APRESENTAR:

- Formulários (on-line...);
- **Resumo;**
- **Reivindicações;**
- **Descrição;**
- Desenhos e figura para publicação.

Registo de Patentes



“Azeite virgem com extratos aromáticos naturais” (2001)

Resumo:

- Síntese concisa do que é exposto na descrição, nas reivindicações e nos desenhos;
- Deve indicar o domínio técnico ao qual pertence a invenção e a(s) sua(s) utilização(ões) principal(is), sendo redigido de forma a permitir uma clara compreensão do problema técnico que se pretende solucionar.

Registo de Patentes

Resumo:



Compostos fenólicos terpenóides e outros antioxidantes naturais têm sido associados com a proteção e/ou tratamento de doenças crónicas tais como doenças cardiovasculares, cancro, diabetes e hipertensão.

Assim, o presente invento respeita a aromatização de azeite virgem com óleos essenciais e outros extratos aromáticos obtidos por processos físicos. O azeite aromatizado para além de possuir características sensoriais que lhe permitem um maior leque de utilização que o azeite virgem por si só, apresenta ainda maior estabilidade oxidativa e propriedades fitoterapêuticas

Domínio Técnico

Utilizações

Problema técnico

Reivindicações:

- Definem o objeto da proteção requerida, ou seja, as características técnicas novas que se pretende proteger;
- Apenas podem ser reivindicadas características técnicas associadas ao objeto de invenção, tendo em atenção que **as vantagens ou resultados obtidos não são considerados características técnicas.**

Registo de Patentes

Reivindicações:



- 1 - A **formulação** do produto é baseada sempre em azeite virgem caracterizado por se adicionar extratos aromáticos de origem vegetal.
- 2 - Formulação, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizada pelo facto de** os óleos essenciais serem **extraídos por processo físico** (elimina a presença de solvente orgânico): destilação por arrastamento pelo vapor, extração supercrítica ou simples pressão.
- 3 - Formulação de acordo com as reivindicações 1 e 2 **caracterizada pelo facto da** aromatização poder ser feita com **um óleo essencial ou mistura de dois ou mais, extraídos de plantas aromáticas**.
- 4 - Formulação de acordo com as reivindicações 1, 2 e 3 **caracterizada pelo facto de** ser **adicionada ou não de antioxidantes extraídos de material vegetal por processos físicos**, dependendo da fonte aromática utilizada.

Reivindicações:



5 - Formulação de acordo com as reivindicações 1, 2, 3 e 4 **caracterizada pelo facto do nível de incorporação dos extratos aromáticos** (óleo essencial ou extrato supercrítico) variar entre 0.001% e 1% (m/m).

6 - Formulação de acordo com as reivindicações 1, 2, 3, 4 e 5 **caracterizada pelo facto do nível de incorporação dos extratos de antioxidantes** variar entre 55 µg/ml e 5000 µg/ml.

7 - Formulação de acordo com as reivindicações 1, 2, 3, 4, 5 e 6 **caracterizada pelo facto das fontes vegetais de óleos essenciais e/ou antioxidantes serem plantas aromáticas ou condimentares** - Tomilho e Orégão, cujas composições químicas maioritárias, dos óleos essenciais, se incluam nos intervalos referenciados na Tabela I.

Registo de Patentes

Descrição:



- Indicação do domínio técnico da invenção;
- **Indicação do estado da técnica, fazendo sobressair o problema técnico exposto;**
- Exposição detalhada da invenção, correspondendo ao conteúdo das reivindicações evidenciando a solução encontrada pela invenção;
- Explicação detalhada dos desenhos;
- **Exposição detalhada de, pelo menos, um modo de realização do invento, de maneira a que qualquer pessoa competente na matéria o possa executar;**
- **Indicação da forma como a invenção é suscetível de aplicação industrial.**

Registo de Patentes

Descrição:



Campo do invento

O presente invento diz respeito a **azeite virgem aromatizado com extratos naturais obtidos de material vegetal**.

Estes produtos para além de apresentarem características sensoriais muito interessantes, possuem ainda propriedades farmacológicas e contribuem para a estabilidade do produto.

Registo de Patentes

Descrição:



Técnica anterior

Existem no mercado, embora não patenteados, azeites aromatizados por imersão da(s) planta(s) aromática(s) no azeite. Estes apresentam menor estabilidade física, química e sensorial, ocorrência de sabores e aromas desagradáveis decorrentes da solubilização de outros compostos que não os do aroma.

A patente PT 95314 referente a um molho culinário de tempero, reivindica uma matriz que não é exclusivamente azeite virgem, e cuja aromatização é conseguida por inclusão direta do material vegetal, com os efeitos adversos já referidos. Nesta mistura a componente de azeite virgem é baixa, no máximo 30%.

Registo de Patentes

Descrição:



Descrição pormenorizada do invento

O presente invento respeita a azeites virgem aromatizados com extratos de plantas aromáticas condimentares. **As vantagens** destes produtos **em relação aos existentes** são as seguintes:

1. Efeitos benéficos ou profiláticos para a saúde do consumidor
(...)
2. Melhoria nas características sensoriais
(...)
3. Vantagens económicas
(...)

Registo de Patentes

Descrição:



Descrição do método

1. Extração do aroma

1. 1. Extração por destilação por arrastamento pelo vapor de água

(...)

1. 2 Obtenção de extratos supercríticos

(...)

2. Obtenção dos extratos de antioxidante

(...)

3. Aromatização do azeite

(...)

4. Adição de antioxidantes

(...)

Registo de Patentes



DOCUMENTO A APRESENTAR:

- Formulários (on-line...);
- **Resumo;**
- **Reivindicações;**
- **Descrição;**
- Desenhos e figura para publicação.

Objetivos

- ✓ Enquadrar a **Propriedade Intelectual** como uma ferramenta estratégica para a organização;
- ✓ Dar a conhecer conceitos e estratégias associadas aos mecanismos de **Valorização e Transferência de Tecnologia e Conhecimento**;
- ✓ Compreender a **Vigilância Tecnológica** como uma poderosa ferramenta na tomada de decisões e no apoio aos esforços de I&DT.
- ✓ Abordar os principais passos e princípios associados ao **Registo de Patentes**

MUITO OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO !

José Santos, Ph.D., PMP®

Serviço de Apoio à Investigação

Instituto Politécnico de Bragança

Legislação, patentes e propriedade intelectual

José Santos, Ph.D., PMP®

Serviço de Apoio à Investigação

Instituto Politécnico de Bragança