

CRIAÇÃO PROPIEDADE INTELLECTUAL MARCAS DIREITOS PATENTES PROTEÇÃO

Propriedade Intelectual

Guia do
Empresário
por
Centro
Tecnológico
do Calçado
de Portugal

#11

Propriedade Intelectual

**Guia do
Empresário**
*por
Centro
Tecnológico
do Calçado
de Portugal*

Índice

Por que razões é importante a Propriedade Intelectual (PI)	06
PI e estratégia da empresa	20
Criar PI na empresa e geri-la	28
Melhores práticas de gestão da PI	36
Dar atenção à PI em alguns pontos sensíveis	44
Conclusão	60
Bibliografia	62
Anexos	64

CRIAÇÃO IDEIAS
PROPRIEDADE
INTELECTUAL
MARCAS DIREITOS
PATENTES PROTEÇÃO

Por que razões é importante a Propriedade Intelectual?



Definições

A Propriedade Intelectual (PI) designa um conjunto de direitos que incidem sobre ativos das empresas que não são palpáveis fisicamente – as patentes, marcas, desenhos ou modelos, *Know-how*, segredos comerciais ou industriais entre outros.

Estes direitos, quando bem utilizados pelo empresário, podem assumir uma tremenda importância, tendo impacto na forma como a empresa angaria negócio, se distingue da concorrência e protege as margens de lucro.

É ilustrativo do valor destes direitos a seguinte história: os responsáveis pela companhia norte-americana Coca Cola Inc., quando interrogados sobre a possibilidade de sobrevivência da empresa no caso das suas instalações, veículos, fábricas e equipamentos serem destruídas por uma catástrofe natural, afirmaram que isso não representaria grande problema desde que o direito de marca permanecesse intacto. A exclusividade proporcionada por este direito seria suficiente para que rapidamente a empresa se reerguesse. Pelo contrário, se a marca se perdesse, o dano seria superior à reconstrução.

Com efeito, é a existência de um direito de PI, neste caso a marca, que possibilita preservar o mercado e garantir que este não é raptado por um produto suscetível de causar confusão quanto à origem empresarial, que nos leva a encará-lo como um bem, contabilizável no ativo da empresa, com determinado valor monetário. Tal como uma máquina ou uma ferramenta, a marca, ou mais genericamente qualquer Direito de Propriedade Intelectual, (DPI) é assim um dos bens do ativo que contribui para a criação de riqueza pela empresa.

A propriedade intelectual pode ser usada de diferentes maneiras e vista sob diferentes perspetivas.

Este manual abordará diferentes aspetos com relevância na vida das empresas e a que o empresário deverá dar atenção para tornar a empresa mais inovadora e competitiva, preservando as margens, aumentando a quota de mercado e tornando-se mais competitiva e sustentável no longo prazo.

Propriedade Intelectual como instrumento de proteção do investimento em inovação

Toda a inovação requer um investimento: um período de tempo em que aquilo que inicialmente começou por ser uma ideia é reduzido à prática, seja a invenção de um novo produto ou processo, um design, um método organizacional ou uma nova marca para assinalar um produto ou serviço.

O empresário, ao apostar num novo negócio, tem uma representação mental do mesmo de acordo com o esquema ilustrado na figura 1. A uma fase que alguns chamam de ideação e de validação, em que se faz a preparação para a entrada no mercado, sucede-se a fase de realização em que a inovação é vendida gerando lucros.

Se, na fase de realização, os lucros forem maiores do que a verba investida, tratou-se de uma operação bem sucedida e lucrativa.

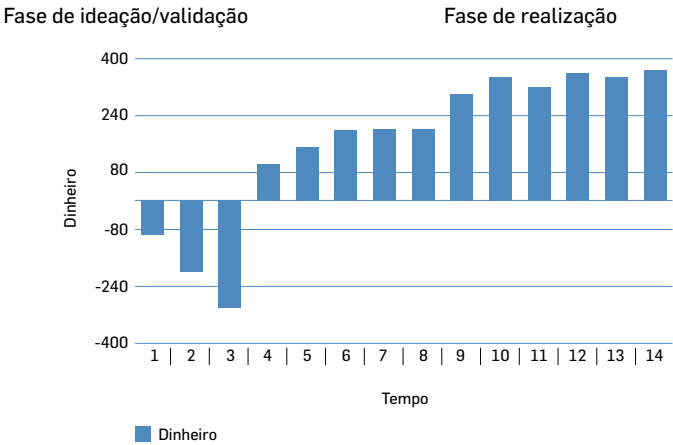


Figura 1 - Cash Flow da Inovação

Se, na fase de realização, os lucros forem insuficientes para compensar o dispêndio de dinheiro na fase pré-comercial, tratou-se de uma operação ruinosa.

O gozo de lucros, suficientes para compensar o investimento, tem maior probabilidade de não se verificar se o produto não estiver protegido por um ou mais direitos de propriedade intelectual e a curva de realização se apresentar de acordo com o esquema da figura 2.

A figura ilustra o caso em que, para além da resposta do mercado não ter sido de acordo com o esperado, verificam-se lucros pouco expressivos porque não foram criadas condições, através da PI, para se gozar de um grau de exclusividade comercial. Neste cenário, um ou mais concorrentes, dando-se conta da ausência de proteção, colocaram um produto similar – com as características técnicas equivalentes ou com um design confundível e praticando preços mais baixos, desviaram

total ou parcialmente a clientela do produto inovador no qual, esperançadamente, se investiu.

Daqui a importância que o empresário deve dar ao portefólio de direitos de propriedade intelectual que protegem os produtos da sua empresa. Quanto mais “blindado” estiver um produto, do ponto de vista dos direitos que o protegem, mais difícil será para os concorrentes capturarem o valor por eles gerado para a empresa.

Os produtos no mercado atualmente, mesmo quando se fala de produtos de setores tradicionais como o calçado, estão frequentemente protegidos com um “blend” de direitos de PI, para se tornarem robustos na luta concorrencial. Uma solução técnica pode estar protegida por uma ou mais patentes, uma linha estética por um ou mais desenhos ou modelos, e o próprio direito de marca é usado para proteger aspetos estéticos, a título de marca figurativa.

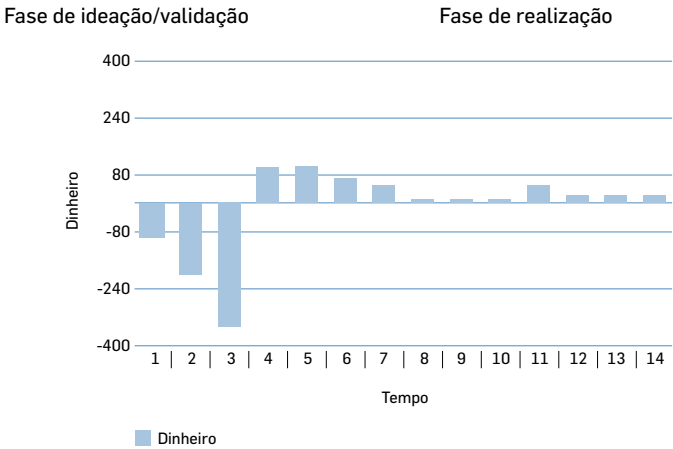


Figura 2 - Cash Flow da Inovação sem proteção



Figura 3 – Caixa de sapatos da Lambda®

Lambda & Ómega, Lda.

A empresa Lambda & Ómega, Lda., de Lousada, pode ser citada como exemplo de uma entidade que recorre a uma utilização combinada de vários direitos de PI. Tendo-se especializado em sapatos de Golfe, os quais ostentam a marca Lambda®, a empresa desenvolveu um processo de fabricação de solas que confere aos sapatos propriedades de impermeabilização, flexibilidade, leveza e respirabilidade. O processo de fabrico e o produto resultante foram submetidos a protecção por patente internacional (para consultar as patentes, pesquisar com Lambda em nome do requerente em espacenet).

O patenteamento tem associado um efeito dissuasor junto dos agentes económicos que os leva a não fabricar ou comercializar sapatos de acordo com o método reivindicado, considerando o receio fundado de um processo judicial. Com isto, a empresa consegue delimitar um certo domínio tecnológico em que reina. Naturalmente que o empresário não poderá simplesmente dormir sobre os louros da patente ou da marca e esperar que as coisas aconteçam. Deve manter uma postura vigilante para manter esse domínio, sabendo que lhe compete agir sobre a concorrência pelo uso dos próprios direitos de PI. Recorde-se que o mercado funciona de forma muito dinâmica, as empresas estão sempre a

querer apresentar novidades, a imaginação humana dispõe de recursos ilimitados e pode desenvolver soluções técnicas que contornem a protecção. O próprio direito de patente é efémero, embora com uma duração de 20 anos.

Não obstante ter requerido a patente, a Lambda & Ómega, Lda. regista também um portefólio de modelos comunitários, para obter protecção para o design específico ou aparência estética de alguns dos seus produtos (para consultar os modelos registados, pesquisar com Lambda em nome do proprietário em RCD online).

Regista ainda várias marcas, designadamente comunitárias, para garantir a apropriação do uso, para sapatos, do nome Lambda® e os elementos gráficos e figurativos que acompanham a designação (para consultar a actividade de marcas comunitárias, pesquisar com Lambda em nome do proprietário em CTM online).

Uma marca é sempre um processo de comunicação entre um fornecedor de produtos ou serviços e a sua clientela. Quaisquer informações relativas à marca a afectam. Neste sentido, o facto de existir uma ou mais patentes associadas a um produto ou linha de produtos transmite para o mercado as ideias de exclusividade e mérito tecnológico que, quando associadas à marca, contribuem para o seu prestígio.



Figura 4 - Modelo comunitário nº 001946542-0001 da ICC

ICC – Indústria de Comércio e Calçado S.A.

A empresa ICC, de acordo com a visão do seu Presidente, pretende “produzir calçado que contribua para a saúde do utilizador, adoptando a definição de saúde da organização Mundial da Saúde, a qual se refere a um bem-estar físico, psicológico e social e não somente um estado de ausência de doença”. Dentro desta lógica a empresa pretende produzir sapatos que não desenvolvam deformidades nos pés e façam a sua prevenção. “No fundo produzimos calçado com produtos que não são nocivos para a saúde dos pés, que protejam adequadamente de quedas de objectos, perfurações, temperaturas elevadas ou frio excessivo e que sejam agradáveis à vista e contribuam para o bem-estar de quem os usa”.

Contribuindo para este objectivo, a empresa tem um portefólio considerável de patentes que protegem diferentes soluções técnicas, como por exemplo:

- > Bota de protecção electricamente isolante
- > Meios de fixação de atacadores utilizados em calçado de segurança
- > Inserto para testeira de calçado de segurança
- > Calçado de caça com protecção do pé contra perfurações.

Entre muitas outras (para consultar a actividade de patentes, pesquisar com “ICC calçado” em nome do requerente em espacenet).

A par deste portefólio de direitos de patente, a ICC tem actividade de registo de modelos, designadamente comunitários, para proteger a aparência estética das solas (para consultar os modelos registados, pesquisar com ICC em nome do proprietário e Portugal como local de origem do proprietário, em RCD online).

Finalmente, em matéria de marcas a ICC aposta nas marcas comunitárias “Lavoro® by ICC” e “GO Safe®”.



Figura 5 - Marcas da ICC

O que dizem os empresários da PI?

Propriedade Intelectual (PI) é um conceito que alguns empresários terão dificuldade em reconhecer ou definir. Todavia se mencionarmos Patentes, Marcas e Direitos de Autor ou *Copyright*, praticamente todos terão uma ideia formada sobre o assunto.

Portugal é um país em que, tradicionalmente, há uma grande relutância em gastar dinheiro com PI. Todavia a recuperação económica dos setores tradicionais como a indústria do calçado, vem demonstrando o acerto em apostar em inovação e na sua proteção e, a pouco e pouco, o empresário interessa-se cada vez mais por tudo o que é característico e distintivo no seu negócio. É por querer manter essas diferenças relativamente aos concorrentes, que acaba por interessar-se pela PI.

Quais são então as principais hesitações dos dirigentes das empresas?

Em seguida passamos em revista alguns dos argumentos usados para justificar a inexistência de portefólio de direitos de PI nas PME's.

O segredo é a melhor protecção...

Se é verdade que uma arma concorrencial importante é o segredo, é necessário dar-se conta que a partida de um colaborador, que lida com um segredo, para a concorrência pode levar à sua perda. Para além

disso uma cultura de empresa excessivamente assente no segredo, impede-a de se abrir a colaborações externas cada vez mais necessárias e importantes. A estruturação e formalização da PI da empresa em diferentes direitos, patentes, marcas, design, *Know-how*, permite articular mais efetivamente as colaborações sem que se perca PI (o que aconteceria se um segredo ficasse na posse da concorrência, por exemplo).

Basta mudar um parafuso...

Muitos estão convencidos de que os direitos de PI não são efetivos na luta concorrencial e as proteções por patente, marca ou design são facilmente contornáveis. Se é verdade que é possível desenvolver produtos e processos que cumpram as mesmas funções sem violar direitos antecedentes, ignorar a PI representa um duplo prejuízo: por um lado pelo desperdiçar de oportunidades que esta cria no jogo concorrencial, por outro pelo risco acrescido de incorrer em infração de direitos existentes.

Não é uma prioridade em tempo de crise...

As crises criam oportunidades de mudança. Não é raro que as invenções surjam em fases de aperto. "A necessidade cria o engenho". O uso da PI para garantir a apropriação das soluções descobertas durante a crise pode ser um fator decisivo para a empresa se destacar da concorrência no tempo das "vacas gordas".

É demasiado caro...

É verdade que os custos totais em proteção, sobretudo quando se mantém um portefólio de direitos em vários países, podem atingir valores elevados. Todavia, uma gestão de direitos que relaciona os custos com proteção e a faturação deles derivada, pode fazer chegar à conclusão que se trata de um custo pouco importante. Por outro lado, numerosas atividades relacionadas com PI não terão custos, como por exemplo, pesquisar nas bases de dados de patentes, de design ou de marcas ou formalizar os conhecimentos criados.

É muito complicado...

Alguns aspetos da PI, especialmente a condução dos processos de registo, ou contratuais requerem a intervenção de especialistas. Todavia a gestão da PI pela empresa é algo que pode ser facilmente apreendido e eficazmente utilizado por todos.

Não disponho de ninguém para tratar do assunto...

Numa PME pode ser realmente desadequado ter uma pessoa que se ocupa exclusivamente da gestão da PI. No entanto, para uma PI forte e eficaz pode ser suficiente que o empresário saiba quais as vertentes e balizas por onde orientar-se e os aspetos a que deve dar atenção.

A minha empresa é demasiado pequena: a PI é para os grandes...

O que torna a empresa única são as ideias e a capacidade de as implementar de todos os que nela trabalham. A PI permite valorizar toda essa realidade projetando-a para a luta concorrencial, aumentando quotas de mercado e criando oportunidades também junto de agentes económicos de maior vulto.

A construção de uma marca

A Fly London® lançou, em Berlim, a coleção de roupa que pretende tirar partido da "força" da marca de sapatos e é mais um passo para o projeto de ter lojas próprias em Lisboa e em Londres. "Na nossa lista de clientes, cerca de metade das lojas são de moda", explicou um dos sócios da Kyaia, que há 15 anos lançou a Fly London®, acrescentando que a "força" da marca levou a empresa portuguesa de calçado a aventurar-se na diversificação da oferta. Segundo Amílcar Monteiro, "a ideia é continuar a alargar a marca a novas gamas de produtos", adiantando que os acessórios serão a próxima aposta da Fly London®, que foi considerada pela revista inglesa "Drapers" a melhor marca de calçado de mulher e a segunda melhor de homem em 2009.

In Jornal i, 21/01/2010

Em que consiste, concretamente a PI?

Trata-se de um domínio em que os diferentes profissionais que com ele lidam têm uma perspetiva diferente.

Assim:

- > para o jurista, a PI é sobretudo o Código da Propriedade Industrial e as diferentes normas jurídicas em vigor numa dada jurisdição;
- > para o economista, a PI são os ativos imateriais e a forma de os fazer constar no balanço ou na arquitetura do grupo empresarial;
- > para o comercial, a PI são os meios de lutar contra as cópias;
- > para o engenheiro, a PI são sobretudo os aspectos técnicos das invenções;
- > para o gestor de inovação, a PI é uma linguagem comum que ajuda as equipas a inovar;
- > para o especialista em “inteligência empresarial”, a PI é uma mina de informações (bases de dados de patentes, marcas, desenhos...);
- > para o sociólogo, a PI é um indicador da capacidade de inovação das empresas e dos países;

> para o político a PI é um instrumento de política industrial que funciona como incentivo à invenção e ao investimento;

> para o empresário a PI é uma ferramenta que agrega as funções mencionadas e por ele operada ao serviço da estratégia da empresa e em função do contexto económico, laboral e social em que se move num dado momento.

Propriedade Intelectual – proteger o núcleo da identidade da empresa

As empresas expressam sob a forma de produtos ou serviços o produto da atividade intelectual das pessoas que formam a empresa.

Uns sapatos que ostentam um design apelativo ou novas funcionalidades resultam do esforço intelectual dos concetores desse design ou invenção.

A PI é um corpo jurídico que permite à empresa impedir terceiros de se apropriarem desse esforço intelectual, o que permite proteger a identidade específica e única da empresa. Por outro lado uma correcta política de gestão de PI em vigor na empresa pode contribuir para uma elevada motivação e co-responsabilização dos que nela trabalham.

Diferentes criações intelectuais – diferentes formas de proteção

O ponto de partida para implementar uma política de PI na empresa é perceber quais os mecanismos de PI que devem ser atuados para proteger especificamente as diferentes criações da empresa:

- > as invenções de novos produtos – por patentes ou modelos de utilidade
- > os novos processos de produção – por patentes ou modelos de utilidade
- > as invenções implementadas por computador – por patentes

> os programas de computador sem contributo técnico – por direito de autor

> os sinais distintivos do comércio (nomes, logos) – por marcas

> o design ou aparência dos produtos e suas embalagens – por desenhos ou modelos

> os segredos comerciais ou industriais (proteção de informações não divulgadas, direitos de autor)

> os audiovisuais usados na divulgação dos produto – direitos de autor

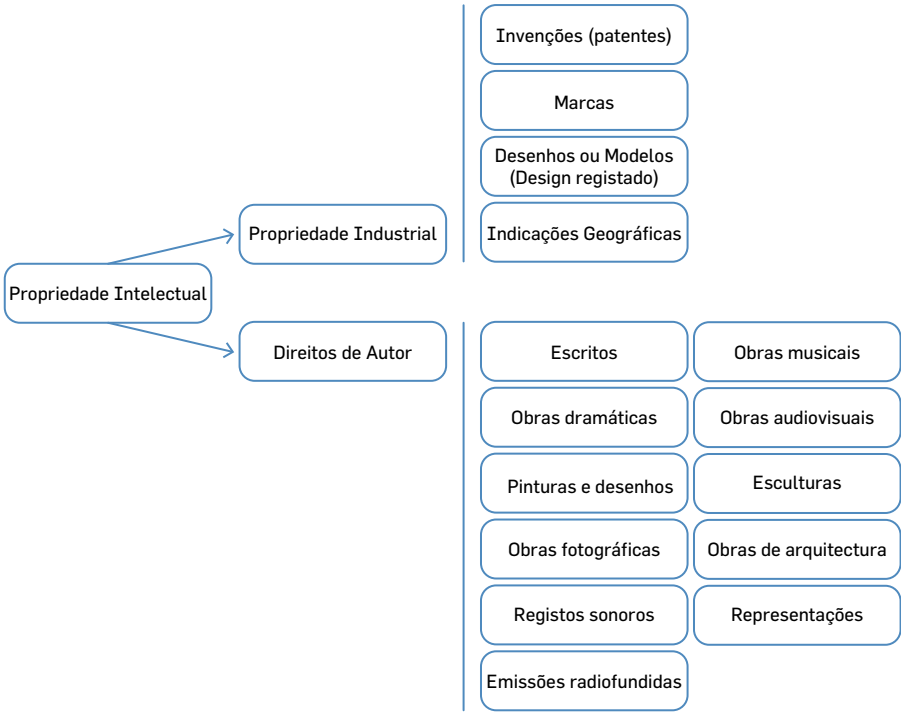


Figura 6 - Direitos de PI

Contextos de utilização da PI

A PI pode ser usada de diferentes formas e diferentes contextos segundo as circunstâncias e o momento que a empresa atravessa.

A Figura 7 mostra a utilidade da PI em diferentes situações



Figura 7 - Contextos de utilização da PI

Ações defensivas

Redução de custos

As empresas estão frequentemente dependentes de fornecedores de tecnologia que estabelecem, mediante contratos, obrigações de pagamento de *royalties* a título de autorização para uso de um ou mais direitos de PI que detêm.

O fato da empresa deter, ela própria, direitos de PI, permite-lhe, em certas situações, negociar vantajosamente o acesso

às tecnologias ou marcas de entidades externas, aliciando-as para a adoção de um ou mais dos seus direitos em vigor, e desta forma, isto é, trocando autorizações, não ter que pagar nada para obter o desejado acesso, ou, pelo menos obter uma redução nos *royalties* a desembolsar.

Por outro lado, a existência de competências internas em PI, na empresa, levá-la-ão a aferir da veracidade de eventuais cartas de dissuasão, enviadas por concorrentes, as quais poderão não ter fundamento legal.

O domínio da cultura de PI, levará a empresa a saber contornar proteções em vigor, sobretudo de patentes, porque se sabe determinar o âmbito de proteção identificado pelas reivindicações e, a partir daí, desenvolver soluções que atinjam os mesmos objetivos da patente, mas com diferentes características técnicas.

Proteção legal

Um dos eixos de atuação do empresário é verificar a "liberdade de operação", ("freedom to operate") relativa aos seus produtos, isto é, deve saber, antes de colocar um novo produto no mercado, se este viola algum direito de PI estabelecido nesse mercado.

Só em casos extremos se deverá levar até à sentença judicial uma guerra entre empresas assente em direitos de PI. Aplica-se neste domínio o conhecido ditado "mais vale um mau acordo que uma boa demanda". Para uma parte lesada que tem 100 para receber, aceitar receber 70 é um mau acordo, a não ser que a boa demanda lhe custe os 100 a que tinha direito.

Para evitar custos com tribunais e com advogados e um desfecho com algum grau de incerteza é sempre desejável chegar a um acordo extra-judicial. Para que isso aconteça, a empresa tem que "saber com que agulhas se cose". Nesse contexto é indispensável "conhecer as regras do jogo", ou seja, aquilo que é típico em situações de guerra similares no mercado em causa. Ainda, nenhum acordo será possível se a empresa não detiver o seu

próprio portefólio de direitos de PI, para poder negociar com base na referida troca de licenças. Sem PI própria, e perante uma acusação de violação flagrante, só resta à empresa retirar o produto do mercado e pagar as indemnizações requeridas pelo concorrente.

A empresa portuguesa detentora da marca de calçado Eject® viu-se confrontada com uma violação de design protegido de modelos de calçado, por um grossista, no mercado de um certo país europeu. Levou o caso a Tribunal que culminou com uma sentença que lhe deu razão e determinou o pagamento de uma indemnização de 1,7 milhões de Euros. Todavia, uma parte substancial desse dinheiro teria que ser pago pelos retalhistas. A empresa conseguiu cobrar a indemnização, mas teve que suportar a retaliação por parte dos retalhistas que lhe diminuiu substancialmente as vendas nesse mercado.

Ações ofensivas

Uma PI robusta (que se obtém normalmente por um portefólio rico em qualidade e quantidade) poderá estar na base de lucros consistentes e sustentáveis, porque os concorrentes não conseguem entrar no domínio tecnológico protegido pela empresa sem a sua autorização.

A empresa é soberana para decidir se a sua estratégia é de autorizar ou negar a terceiros a permissão para utilizar a tecnologia por si protegida.

No caso da empresa conceder autorização, poderá começar a faturar *royalties*, o que significa receber sem nada ter que gastar (apenas haverá que manter os direitos em vigor). Poderá trocar licenças e ter acesso a uma tecnologia protegida de um concorrente.

Estas dimensões da PI abrem perspetivas completamente novas que desafiam a estratégia e vocação da empresa. Por exemplo, um acordo entre empresas resultante de uma posição relacionada com PI poderá levar a empresa a posicionar-se na vanguarda tecnológica porque, por exemplo, passa a poder aceder a funcionalidades protegidas por outra empresa.

Neste último caso, ou noutros contextos em que detém uma ou mais invenções relevantes, poderá ser chamada a participar na elaboração de *standards* relativos à adoção de tecnologias que importa disseminar. Isto poderá representar uma nova oportunidade de expandir as vendas.

A consciência do valor da PI levará a encará-la como uma realidade autónoma que pode ser negociada separadamente do capital físico e esta perspetiva ajudará na arquitetura de *joint-ventures* e outras formas de cooperação empresarial.

Um empresário com uma marca conhecida decidiu vender o negócio. Mas em vez de vender a fábrica e a marca em conjunto, transacionou só a infraestrutura física e manteve sua a marca o que lhe permitiu receber *royalties* pelo uso da marca durante 10 anos após concluído o negócio, de acordo com o que foi estipulado contratualmente.

Competitividade comercial

A PI gerada na empresa vai contribuir decisivamente para diferenciar os produtos da empresa dos produtos concorrentes. Soluções técnicas patenteadas contribuem para dotar os produtos de características que conferem acréscimo de utilidade ou vantagens práticas para o utilizador. As marcas contribuirão para captar ou fidelizar a clientela que reconhecerá nos produtos da empresa as referidas vantagens e aumento de utilidade. O design protegido é mais uma forma de dissuadir a concorrência da imitação ou cópia. Por tudo isto, a empresa estará em posição de lutar contra o esmagamento dos preços que é sempre o resultado de uma competição entre produtos indiferenciados.

Preço médio de €19,49

Analisando a Balança comercial entre Portugal e a Itália recorrendo aos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), verifica-se que Portugal fica a perder ao nível do preço, uma vez que exportou calçado com um preço médio de 19,49 euros e importou a 22,28 euros.

De acordo com a APICCAPS, “a diferença é, no entanto, cada vez menor, à medida que a imagem do calçado português nos mercados externos vai sendo aprimorada”.

In Expresso: 4/12/2011

Uma dinâmica interna de geração de PI através da inovação irá conduzir a empresa a um maior arrojo na internacionalização e daí que uma das utilizações da PI seja a criação e proteção de novos mercados.



PI e estratégia da empresa



Figura 8 - Estratégia da empresa em círculos concêntricos

Muitos empresários portugueses tendem a não atribuir importância à Propriedade Intelectual, considerando-a um custo desnecessário.

Todavia, a progressiva conquista das marcas portuguesas dos mercados nobres e o aumento de notoriedade e prestígio de que as referidas marcas vão gozando, implicará uma atenção redobrada a estes aspetos da competição empresarial, porque nestes mercados a concorrência faz uma grande utilização da PI e uma empresa que a não use corre o risco de ser eliminada desse mercado.

Este guia tem como ambição alertar o empresário para os aspetos da vida empresarial que necessitam do seu cuidado, tentando ao mesmo tempo estabelecer um enquadramento que lhe permita hierarquizar e arrumar as ideias a respeito da PI.

Dentro deste enquadramento mostra-se particularmente informativa para o empresário, a ilustração da Figura 8, que é baseada noutras figuras de cariz similar

publicadas por autores estrangeiros. Nela se identificam, em círculos concêntricos, que representam âmbitos de actuação, a estratégia de negócio, a estratégia de Investigação e Desenvolvimento, a estratégia de patenteamento e os segredos comerciais e industriais.

Torna-se mais claro compreender o significado desta figura recorrendo a um exemplo concreto.

Assim, consideremos por exemplo um caso em que a empresa já produz sapatos de golfe e goza de alguma reputação e quer vir a ser a empresa que produz sapatos de golfe de qualidade imbatível.

Estratégia é um termo militar que se refere a um plano de ação desenhado para atingir um determinado fim.

O empresário, ao pensar a sua empresa e os fins que pretende atingir, pensa em seguida num plano de ação. Ora, é aqui que o esquema da Figura 8 o pode ajudar. Porque, trata-se de organizar os meios de acordo com o referido esquema.

Assim, no referido exemplo, e sabendo que um aspeto crítico da qualidade dos sapatos de golfe é a sua impermeabilidade em condições de uso muito exigentes, a estratégia de negócio poderá ser o plano que integra a totalidade dos meios que contribuem para esse posicionamento: I&D, PI, produção, marketing, comercial, etc, que estejam de acordo com a ideia de “sapatos de golfe de impermeabilidade garantida”.

Subordinada à estratégia de negócio e dentro deste âmbito, a empresa estabelece uma estratégia de I&D. Trata-se de identificar os fins (por exemplo inventar um x número de soluções técnicas adequadas aos desafios que se colocam à impermeabilidade dos sapatos de golfe e os meios (humanos, materiais, financeiros) para chegar a esse objetivo.

Em alinhamento com as anteriores estratégias, deve estar a estratégia de patenteamento que a leva a estabelecer como meta criar um portefólio de patentes que protegem aspectos técnicos críticos das soluções desenvolvidas e mantê-las em vigor num certo número de países relevantes.

Finalmente, no centro da estratégia está a informação confidencial relativa a aspectos que são deixados de fora das patentes, como os segredos comerciais e industriais e o *Know-how*.

A vantagem do modelo integrar o círculo das patentes é perceber de que forma se encaixa a atividade de patentear na estratégia da empresa. A relevância do patenteamento consiste na preservação do lucro da empresa ou vantagem sobre os concorrentes, impedindo-os de praticarem as mesmas soluções técnicas das protegidas por patente. Claro que os segredos também concorrem para esse fim, no entanto, há aspetos das invenções que não são susceptíveis de ser mantidos em segredo porque o produto que as incorpora ostenta a própria invenção, permitindo aos concorrentes replicarem-na.

Case Study: Geox®

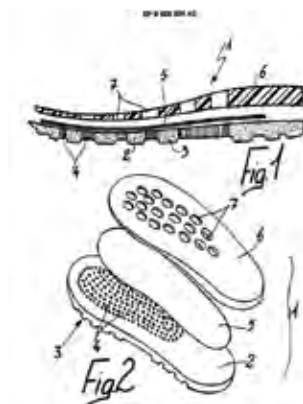


Figura 9 - Uma das primeiras patentes de Mário Polegato

A Geox®, marca italiana criada em 1995, rapidamente se expandiu para um número muito significativo de países, possuindo atualmente fábricas na Roménia, China, Indonésia, Brasil, Eslovénia, Índia, Macau, Tailândia e Coreia do Sul.

O crescimento explosivo explica-se em grande parte por uma bem sucedida implementação da estratégia da empresa articulada em torno de I&D e PI.

Tudo começou com a ideia do seu fundador, Mário Polegato. Sem qualquer experiência do sector do calçado, apenas familiarizado com o negócio de família dos vinhos, Mário teve a ideia de fazer uns buracos na sola dos seus sapatos com um canivete suíço, quando estava na Nevada, E.U.A., para assistir a uma conferência relacionada com o negócio da família. Isto porque o clima desértico e quente desta região lhe sobreaqueceu os sapatos e os pés.

Esta ideia foi posteriormente desenvolvida, até se tornar um produto viável, com a

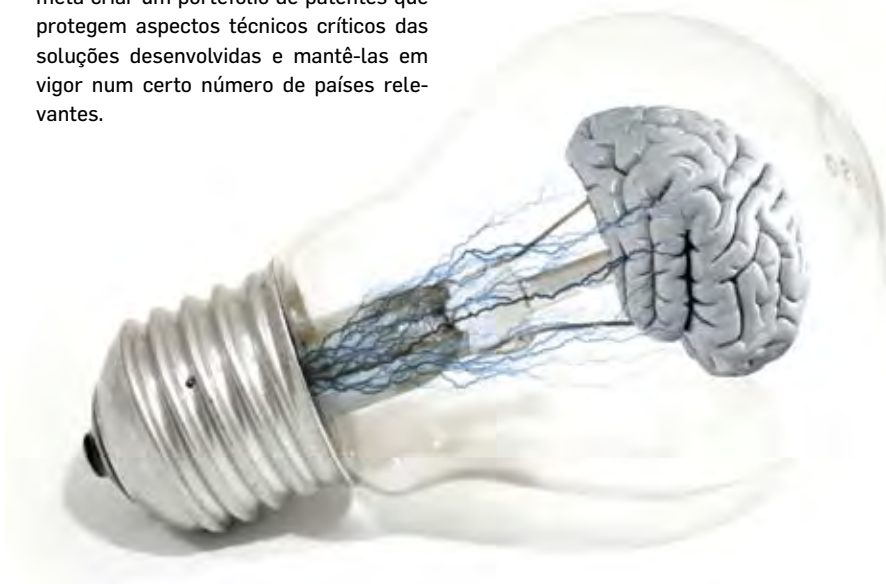
ajuda de uma indústria de peles ligada aos negócios da família.

Depois de tentar negociar a invenção sob patente com alguns fabricantes, Mário faz um teste ao mercado através da produção e lançamento de uma série de sapatos para criança. Em seguida lança a marca Geox® e começa a fabricação em massa.

Desde os começos que a marca Geox® investe fortemente em I&D. Mantém atualmente em Montebelluna, na Itália, um centro de pesquisa e inovação que emprega mais de 15 engenheiros, químicos e físicos os quais desenvolvem soluções relativas a formas de tornar os sapatos mais confortáveis.

O portefólio de patentes da Geox® ascendia a 646 pedidos, em 01/01/2012 (para consultar as patentes, pesquisar com Geox, em nome do requerente em espacenet).

Quanto à faturação, atingiu, passados 10 anos da criação da marca, os 600 Milhões de Euros.



© Yahia LOUKKAL - Fotolia

Como integrar a PI nos projectos de inovação da empresa?

Um projeto de inovação é sempre uma aventura para a empresa, porque trata-se de um salto no desconhecido onde não há “mapas de estradas”.

Ter uma ideia é relativamente simples, mas transformá-la em inovação requer um grande esforço. Thomas Edison, um dos inventores mais prolíficos da História, com 1093 patentes, afirmou: “O génio consiste em 1% de inspiração e 99% de transpiração”.

Também, na empresa, as necessidades detetadas pelos comerciais, de clientes cada dia mais exigentes, pressionam a empresa a inovar respondendo a essas necessidades. Por outro lado, as empresas concorrentes surgem por vezes com produtos que materializam ideias completamente novas, e daqui resulta uma outra fonte de pressão para inovar, que é o risco da empresa se tornar obsoleta pelo aparecimento de concorrentes que apanham o mercado da empresa, por cativarem o mercado com novas soluções técnicas ou um novo design, mais atraente.

A PI é útil para o empresário cultivar um ambiente propício à inovação dentro da empresa, de várias maneiras.

Em primeiro lugar, para verificar a liberdade de operação: a implementação de uma nova ideia técnica não irá infringir direitos de terceiros? Uma pesquisa em bases de dados de patentes (cf. [espacenet](http://espacenet.com)) irá contribuir para responder a esta questão.

Depois, para proceder à apropriação da inovação: confirmando-se a novidade, a nova ideia merece ser aprofundada, dedicar-lhe tempo, fazer testes e protótipos que permitam chegar a uma invenção patenteável que se deposita num instituto de patentes. Uma estratégia de apropriação pela PI deverá ser definida e aqui entra em jogo a panóplia de direitos: há aspetos que deverão manter-se sob segredo, outros que poderão ser objeto de apropriação por um portefólio de direitos de marca ou design.

Uma cultura de PI estabelecida na empresa irá permitir gerir melhor os talentos, aproveitar as ideias de todos os colaboradores e contribuir para a motivação, porque todos se sentem a participar de um esforço comum e identificados com a trajetória de posicionamento que a empresa descreve.

Para isto, poderá ser útil implementar o chamado “Formulário de comunicação da inovação” (ver exemplo no anexo 1), mediante o qual os trabalhadores da empresa dão a conhecer à gestão ideias de inovação (técnicas, comerciais, estratégicas, organizacionais, etc.) e o seu estado de avanço (para consultar diferentes templates deste tipo de formulário cf. “Formulário de comunicação de invenção”, ou “Invention disclosure form” ou “Memo-innovation”, disponíveis na internet).

A partir deste simples instrumento, poderá desenvolver-se melhor toda a estratégia da empresa e cultivar o tão ambicionado ambiente criativo e propiciador da inovação que todos os empresários desejam.

Case study – as reviravoltas de um projeto

Uma empresa pediu a um estagiário que fizesse um levantamento do estado da técnica publicado em patentes de um novo produto que vinha desenvolvendo há meses. Dois dias depois, o estagiário descobria uma patente, publicada há três anos, que protegia uma solução praticamente idêntica! Esta notícia naturalmente, desestabilizou completamente a equipa de desenvolvimento. Que fazer? Finalmente, após algumas peripécias tudo se tornou claro: afinal era apenas um pedido de patente publicado que não resistiria ao exame porque uma patente norte-americana anterior punha em causa a novidade. Por sua vez, um contacto com o titular da patente norte-americana revelou interesse por uma competência específica da empresa e pediu-lhe se poderiam fazer um acordo de trocas de conhecimento, acordo que se revelou ganhador para ambas as partes....

Adaptado de : PME, pensez Propriété Intellectuelle

A PI como mina de informações gratuitas

As empresas recorrem à PI para proteger realidades que consideram muito importantes. Qualquer pedido apresentado numa entidade oficial de PI implica uma publicação oficial. As correspondentes publicações em suporte digital, gratuitas,

são hoje em dia facilmente acessíveis, desde que se disponha de um computador com ligação à internet. Assim, as bases de dados de PI são um importante recurso que serve de inspiração para qualquer projecto de inovação, porque a informação a que se acede nessas bases de dados é o que podemos considerar a nata das informações estratégicas das empresas. Para além de fonte de inspiração, são também informações preciosas para avaliar a disponibilidade jurídica de um direito que se queira obter para si, ou para avaliar a já referida liberdade de operação que garante a possibilidade de explorar industrial ou comercialmente um novo produto que resulte de um projeto de inovação.

Bases de dados de patentes

Portugal tem oficialmente a sua base de dados de patentes, publicada no Boletim da Propriedade industrial, acessível online através do site www.inpi.pt. São possíveis buscas por requerente, por número de processo e por palavras-chave em língua portuguesa, do resumo e epígrafe. Os resultados são os dados bibliográficos dos pedidos e nalguns casos é possível aceder ao conteúdo integral do documento de patente.

Já a base de dados da Organização Europeia de Patentes, <http://ep.espacenet.com>, permite pesquisar documentos de patente de todo o mundo, em língua inglesa, e aceder à totalidade dos documentos de patente (Descrição, Reivindicações e Desenhos).

Uma nova ideia técnica, e mesmo não técnica, merece ser rapidamente submetida ao teste da sua novidade recorrendo a uma pesquisa ao estado da técnica. O que é que outros já pensaram sobre o assunto? Normalmente a boa ideia inicial tem que ser refinada. Não se inventou nada de excepcionalmente novo, mas os detalhes da ideia podem fazer toda a diferença. A técnica evolui por pequenos passos e são esses pequenos contributos que são objeto de patentes. Por outro lado, a vistoria dos resultados da pesquisa poderá aportar outras perspetivas de desenvolvimento. A combinação nova de coisas já conhecidas, desde que proporcionem um efeito não previsível, é matéria patenteável.

A utilização destas bases de dados poderá fazer-se pontualmente ou de forma mais sistemática, por exemplo, para monitorizar a atividade de patenteamento de um concorrente.

Bases de dados de marcas

A adoção de um nome comercial ou de um slogan é um processo importante que implica criatividade, por um lado, e, por outro, prudência para, antes da adoção, confirmar a disponibilidade jurídica do nome. Muitos nomes que parecem perfeitos para assinalar um produto ou serviço poderão ter sido registados antes e não estão disponíveis juridicamente. Todavia, o direito de marca é atribuído apenas para uma, ou mais, classes de produtos ou serviços. O mesmo nome poderá ser usado para um produto ou serviço de uma outra classe, das 45 classes existentes.

Também registáveis são os slogans (que significa “grito de guerra” em gaélico escocês) que são frases curtas e apelativas que identificam uma marca ou uma organização.

Alguns slogans de marcas portuguesas:

Cerveja Super Bock - Sabor autêntico
Água Serra da Estrela - O que a serra tem de melhor
Compal - Compal é mesmo natural
Triunfo - O que faz, faz bem
Azeite Gallo - A cantar desde 1919
Millennium BCP - A vida inspira-nos
Worten - Worten sempre; o nosso forte é o preço

Slogans para o calçado português:

Designed by the future
The sexiest industry in Europe
Calçado Guimarães: a diferença no andar ...e no gastar!
Fly London ever changing, ever developing



Os nomes comerciais vão evoluindo e há uma linguagem de marketing que convém dominar e que as pesquisas darão a conhecer. Por exemplo o sufixo X tende a assinalar um produto tecnológico (razão pela qual Geox® termina em X).

O mosaico de informações sobre marcas é acessível online. Para as marcas nacionais o INPI fornece a pesquisa por nome da marca, por número do processo, por proprietário ou por produto ou serviço.

Com carácter cada vez mais importante, de referir que são também registáveis a componente figurativa da marca: o lettering ou grafismo do nome, o símbolo, o rótulo, a aparência estética da embalagem, o logo, a mascote.

De referir a base de dados da marca comunitária “ctm online”, que possibilita pesquisas multi-critério no acervo de marcas comunitárias e que vem assumindo uma importância crescente.



Bases de dados de design

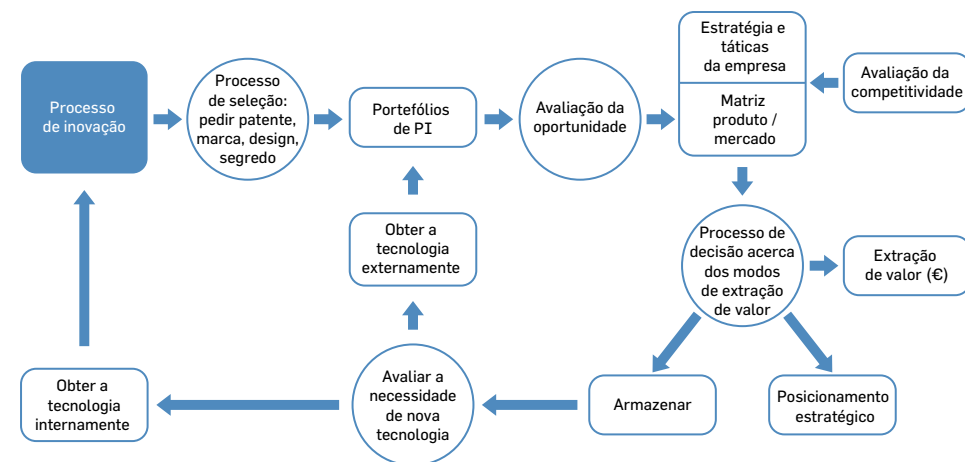
Contrariamente às marcas, em que facilmente se imagina uma marca já registada por terceiros, no caso do design, é difícil que um design criado seja igual a um outro já registado. Também as pesquisas se podem revelar difíceis porque seria necessário pesquisar a mesma imagem. Todavia, também nestas bases de dados há uma classificação (de Locarno) que agrupa os produtos em 32 classes. Podem assim pesquisar-se por exemplo apenas sapatos, ou solas ou caixas, bastando para tal restringir a pesquisa à classe de produtos pertinente.

O INPI disponibiliza, no já referido site, a base de dados de design.

O Instituto de Harmonização do Mercado Interno disponibiliza no site “rcd online” a base de dados de design.

O uso destas bases de dados possibilitará, aos colaboradores que participam nos projetos de desenvolvimento, a extração de um conjunto diversificado de informações: técnicas, comerciais, jurídicas, que irão re-alimentar o processo de desenvolvimento. Servirão de base, em conjunto com a informação sobre aquilo que se desenvolveu, para a entrevista com o consultor de PI externo à empresa, que aconselhará a pedir esta ou aquela patente, registar ou não uma marca, depositar este ou aquele design.

Criar PI na empresa e geri-la



Adaptado de Davis, J. e Harrison, S., 2001, Edison in the Boardroom, Wiley, NY

Figura 10 - Sistema de Gestão da PI na empresa

Muitos empresários reconhecem o interesse e importância da PI, mas não implementam na sua organização mecanismos de gestão que lhes permitam gerar continuamente nova PI e gerir racionalmente a existente, alinhando-a permanentemente com os objectivos e estratégias que se vão definindo ao longo da vida da empresa.

O esquema da Figura 10 mostra como se articula o processo de inovação com o sistema de gestão da PI na empresa, de acordo com a literatura de gestão da especialidade, procedente sobretudo da realidade norte-americana.

É claro que Portugal é uma outra realidade, em que a PI é normalmente votada a algum ostracismo. No entanto, o esquema não deixa de ser válido, sobretudo para aqueles que, tendo reconhecido a sua importância, porque vendem produtos inovadores em mercados nobres, querem apostar em PI detida pela empresa e dela extrair valor, quer por exemplo através de licenciamentos ou *franchising* quer como arma concorrencial, dissuasora da contrafação.

Neste esquema os círculos identificam decisões e os retângulos atividades.

O desafio que se coloca ao empresário é montar um esquema destes na empresa e colocá-lo a funcionar.

Explicação dos componentes do sistema:

Processo de inovação

Todas as empresas têm um processo de inovação em funcionamento. Algumas terão um laboratório de I&D com uma equipa de investigadores que desenvolve novas soluções com vista à introdução de novos produtos no mercado.

Outras, sobretudo da área de serviços, utilizam criativos.

Muitas outras contam com os seus colaboradores para a produção de ideias inovadoras.

Qualquer que seja a fonte de inovações para a empresa, o processo que as gera designa-se de processo de inovação.

Processo de selecção

Para avaliar as ideias que surgem do processo de inovação, as empresas dispõem de algum mecanismo para seleccionar as ideias em que vale a pena apostar. Algumas de entre elas serão seleccionadas para patenteamento. Para a protecção internacional das invenções vai ser preciso contar com cerca de 50 000 Euros para manter a protecção válida (em 10 países durante 10 anos), o que significa que só as ideias que se mostram particularmente interessantes, por se integrarem na estratégia da empresa, é que deverão ser patenteadas, uma vez que, como é evidente, os fundos para PI não são ilimitados. Note-se que a mencionada verba não é paga à cabeça mas vai ocorrendo à

medida que o processo de patenteamento vai avançando. As ideias que são boas mas não estão particularmente alinhadas com a estratégia da empresa deverão ser mantidas sob segredo. Pertencem ao portefólio de direitos de PI, pelo que também essas deverão estar documentadas. Outras ideias que relevam da área do design e marcas crescem ao portefólio de direitos de PI da empresa.

O portefólio de ativos intelectuais

O portefólio de ativos intelectuais consiste no conjunto de direitos de propriedade intelectual de que a firma dispõe, devendo considerar-se como parte integrante do mesmo, outros documentos de interesse potencial para a empresa, tais como listas de clientes, tabelas de preços, práticas de negócio e processos internos, bem como quaisquer suportes que contenham ideias ou inovações com potencial para gerar lucros.

Um empresário perdeu um colaborador chave que lidava com um processo de fabrico e documentação importante. Quando interrogado sobre se o produto da empresa seria copiado pelo dito empregado, agora que trabalhava na concorrência, afirmou que não estava preocupado porque o dito empregado nunca tinha tido acesso ao nome do fornecedor de um componente crítico.

O nome de um fornecedor de um componente crítico é um dos ativos intelectuais da empresa que deve ser acrescentado ao portefólio e visto como um ativo intelectual pelo empresário.

Avaliação de oportunidade

Relativamente a cada inovação, deve fazer-se uma avaliação do seu valor antes de se implementar um rumo de ação. Essa avaliação deverá incluir uma descrição acerca da forma como o uso da inovação traz valor à empresa. Sempre que possível, esse valor deverá ser quantificado.

Avaliação de competitividade

Trata-se de avaliar a competitividade da Propriedade Intelectual relativamente à PI dos concorrentes.

Estratégia e táticas da empresa. Matriz produto/mercado

É uma atividade que consiste em verificar qual é a PI detida pela empresa que suporta a estratégia, as táticas e a matriz produto/mercado. O resultado da atividade é uma decisão sobre os modos concretos de utilização da PI detida que suporta as referidas estratégias e táticas.

Processos de decisão acerca dos modos de extração de valor

Relativamente à PI selecionada, o sistema de gestão de PI deve integrar a decisão sobre como efetivamente se poderá extrair, para cada PI, o valor correspondente. A PI poderá ser comercializada, usada para obter um posicionamento estratégico ou guardada até que uma inovação posterior possa tornar mais comercializável uma PI anterior.

Avaliar a necessidade de nova inovação

O sistema de gestão culmina na decisão a tomar pela empresa acerca da necessidade de nova inovação, a qual poderá provir de um esforço interno de inovação ou da relação com uma entidade exterior (por exemplo licenciamento, aquisição de empresa, contratação, etc.).

Instaurar na empresa um clima favorável à inovação e à criação de PI

Para a criação interna de PI, é necessário instaurar na empresa um clima que propicie a inovação. Para isso, o empresário poderá adotar uma ou mais das melhores práticas seguidas nas empresas:

> instituir formalmente uma iniciativa de inovação, vinda da gestão de topo, por exemplo um slogan que aponte para a invenção ou inovação;

> dedicar recursos à inovação, incluindo o recurso de tempo; alguns dos grandes assassinos da inovação são cargas de trabalho desumanas e uma excessiva competição entre departamentos;

> assegurar que os empregados não caiam na rotina, permitindo que mudem de funções e proporcionando formação, para que sejam confrontados com novos desafios que estimulem a criatividade;

> fomentar os grupos de trabalho que melhorem o desempenho e contribuam para a auto-estima e o sentido de responsabilidade;

> melhorar a comunicação, dando a conhecer casos de sucesso de inovação através de boletins oficiais, comunicados, notas de imprensa, etc.;

> incluir a inovação como um dos itens a avaliar na empresa, o que abrange aptidões como liderança, competência técnica; relações com os outros, criatividade; estes atributos devem ser avaliados em todos os empregados especialmente junto daqueles que gerem equipas de I&D;

> apoiar os empreendedores internos, i.e os empregados que se mostram críticos, cujas ideias poderão ter mérito;

> estabelecer um programa de reconhecimento e recompensa da inovação: os empregados respondem a recompensas monetárias e não monetárias.

Recompensar o mérito inovador

Numerosas empresas de países avançados tecnologicamente oferecem prémios monetários aos inventores, cientistas, engenheiros para os incentivar a comunicarem à empresa possíveis descobertas ou invenções que possam ser patenteadas. Tipicamente são estabelecidos os seguintes tipos de prémios:

> um prémio monetário para cada revelação de invenção (que poderá ser de 25 a 100 €);

> se invenção for eleita para patenteamento, outro prémio monetário (por exemplo 500 a 1500€) por altura da submissão de patente;

> um prémio monetário ou uma placa por ocasião da concessão da patente.

Algumas empresas oferecem também um incentivo extra, em função do uso que a empresa faz da nova tecnologia.

Os incentivos não monetários são uma boa alternativa, seguida por algumas empresas, que frequentemente combinam ambos os tipos de incentivos.

Incentivos não monetários:

- > almoços ou jantares para celebrar a inovação
- > oferta de cartão presente
- > placas, distintivos ou outras recompensas
- > menção honrosa no boletim informativo da empresa
- > mais tempo livre
- > formação gratuita
- > nomeação para o conselho de inovação da empresa
- > visitas de estudo de inovação

Incentivos monetários:

- > subida de salário (pagamento mais elevado para inventores bem sucedidos)
- > prémios monetários
- > promoções
- > pagar dividendos
- > partilha de resultados

Normalmente os inventores e criativos inventam e inovam por uma motivação intrínseca que os leva a encontrar satisfação na resolução de problemas concretos e práticos. Ou seja, a política de incentivos tem um papel pouco importante na atividade inventiva enquanto tal, porque nasce sobretudo de uma auto-motivação que provém do interior da pessoa quando confrontada com o desafio. O incentivo joga um papel mais importante à hora de pôr por escrito a invenção. Frequentemente esta parte da criação de PI é vista como uma carga administrativa pelos inventores/criativos, desempenhando o incentivo uma forma de compensação por esse esforço.

Outro aspeto importante é a questão da qualidade das patentes ou outras criações intelectuais, para não se fomentar uma “corrida às patentes”, artificial e desgarrada dos objetivos da empresa. O foco aqui deverá ser posto na qualidade das inovações e no valor que aportam à empresa. Também deve evitar-se que se torne adquirido, por parte dos colaboradores, um estatuto que deve ser atualizado. Certas empresas estabelecem programas de incentivo anuais para poderem articular o programa de incentivos com os objetivos da empresa. Por exemplo, podem estabelecer como desafio, inovar numa certa área específica e dizer aos empregados: “este ano gostaríamos de ver mais comunicações de invenção na área da impermeabilização de sapatos”, e no ano seguinte mudar para outro objetivo.

Querendo posicionar-se no mercado tecnológico, mesmo que seja de sapatos, a empresa deve estabelecer um conjunto de direitos que possam servir como moedas de troca junto de outras empresas que exploram os mesmos mercados.

Uma empresa pensa duas vezes antes de processar outra que tenha uma patente que interfira com a sua atividade. Além disso, através do mecanismo das licenças cruzadas, é possível fazer acordos para partilha de tecnologia. Uma tecnologia protegida por uma empresa, pode ser licenciada a uma outra empresa que detém uma tecnologia interessante para a primeira empresa. Este mecanismo permite estar sempre a incorporar inovações nos produtos, independentemente de terem sido criadas dentro da empresa. Recorde-se que os mercados são muito dinâmicos e podem surgir inovações de caráter disruptivo ou com o potencial de estabelecer um novo padrão. Para não ser secundarizada ou mesmo excluída, por não poder incorporar essa tecnologia no produto, em virtude de haver patentes da concorrência que protegem essa inovação, a empresa tem todo o interesse em deter também patentes que protegem inovações apetecíveis por outras empresas e desta forma, chegar a um acordo para que ambas as empresas ganhem na adoção das tecnologias protegidas.

Poder-se-ia pensar que o calçado é um setor tradicional em que este tipo de considerações não é relevante. Todavia, recorde-se que nenhum mercado, nem mesmo os mercados específicos de produtos tradicionais, é insensível às inovações e melhorias técnicas que todos os dias aparecem. A afirmação da qualidade pela empresa faz-se pacientemente, ao longo de anos de atividade, com melhorias qualitativas no processo de fabrico e, aqui, muitas informações críticas serão segredos comerciais e industriais, e será essa a melhor maneira de as proteger. Mas é importante assinalar que essa afirmação também se faz pela proteção de características que acrescentam utilidade aos produtos, tornando-as proprietárias e atribuíveis à empresa. Não deixa de ser surpreendente constatar que a já referida GEOX®, marca de calçado que goza de uma imagem no mercado de conforto e inovação, a nível mundial, detém atualmente um portefólio de mais de 600 patentes espalhadas por vários países, de acordo com pesquisa na base de dados da Organização Europeia de Patentes (espacenet).



Melhores práticas de gestão da PI



Em seguida descreve-se um conjunto de melhores práticas ou recomendações, selecionadas de entre um conjunto de melhores práticas propostas por Davis e Harrisson (2001), para as empresas que estão a iniciar-se na gestão da PI.

Melhor prática 1: Fazer um balanço daquilo que se tem

Depois de se dar conta da importância de deter um portefólio de direitos de PI (DPI), a empresa empenha-se na obtenção de um leque o mais vasto possível de patentes, marcas, segredos documentados, design, licenciamentos, etc., até que chega a um ponto em que se torna importante fazer um balanço para se perceber exatamente aquilo que se tem. O exercício é relativamente simples quando apenas se tem um número reduzido de patentes ou outros DPI, mas pode tornar-se extremamente complexo à medida que o portefólio aumenta.

É recomendável fazer-se então uma auditoria que conduza a uma lista de intangíveis que identifique:

- > todas as invenções que não foram ainda objeto de patentes mas podem vir a sê-lo e a sua documentação de suporte – origem, data da conceção, data de redução à prática, inventores, etc.
- > todo o software desenvolvido pela empresa;
- > todos os segredos que trazem uma vantagem económica para a empresa;
- > documentos que refletem ou identificam a política da empresa relativa à criação, manutenção e proteção de segredos,

tais como as medidas de garantia da confidencialidade na empresa e acordos de não revelação com terceiros partes;

> acordos de confidencialidade (NDA ou "Non Disclosure Agreements") com o pessoal de I&D;

> documentos relativos a contratação ou despedimento de tecnólogos ou pessoal que lida com informação sensível;

> contratos de licença (em que a empresa é licenciadora ou licenciada) incluindo informação crítica como os nomes das partes, datas de expiração do contrato, direitos concedidos e todas as restrições pertinentes como o território e a transferibilidade;

> qualquer documentação relacionada com *Know-how* proprietário, como por exemplo uma descrição e a identificação de onde se localiza bem como a pessoa ou pessoas que são detentoras desse *Know-how*;

> acordos de não competição e não revelação com terceiros partes;

> acordos de *joint venture* ou quaisquer parcerias que envolvam a partilha de propriedade intelectual;

> os direitos de Propriedade Industrial da empresa: patentes, marcas e design, incluindo estado jurídico (em fase de pedido, em pleno vigor, etc.);

O primeiro passo para uma gestão da PI é obter uma noção precisa daquilo que se tem.

A partir daqui, torna-se mais claro identificar prioridades.

Melhor prática 2: Obter PI e garantir a liberdade de criação de PI

Independentemente de se ter identificado apenas alguma PI na empresa ou já muita PI, é sempre bom encorajar a criação ou aquisição de mais patentes ou outros DPI.

O caldo de cultura da inovação protegida é documentação: documentação de suporte da invenção ou do design, documentação de suporte do segredo e documentação que se publica e que visa assegurar que outros não se assenhoram da inovação, pedindo eles a patente ou o desenho.

O motor gerador de inovação da empresa é pois o inventor/criador que documenta a sua invenção ou criação, depois de ter percebido o que é uma invenção e as suas implicações. É importante que a cultura da empresa tenha assimilado a diferença entre uma invenção e um design. Sempre que um novo design comporte acréscimo de utilidade, (que pode ser por exemplo uma melhoria funcional, o ser mais prático, mais ergonómico, mais económico), entra-se no domínio da invenção. A partir daqui a ponderação sobre se se deve ou não patentear deve ter lugar, porque uma patente é uma arma concorrencial muito forte. Se a empresa domina esta vertente, isto é, o dar importância à PI gerada sabendo ver e documentar o valor das próprias invenções/criações e a melhor forma de as proteger, destaca-se dos concorrentes.

Uma boa forma de perceber como é que a empresa lida com a PI é fazer um *check-up* ao produto, pouco antes do seu lançamento que responda às perguntas:

- > quais são as invenções que têm que ver com o produto;
- > quais as publicações;
- > quais os segredos;
- > quais os designs.

A empresa pode querer aceder a invenções de outras empresas, sobretudo quando se trata de tecnologias ou conceitos protegidos (extensivo a marcas, design) de carácter disruptivo, nas mãos de pequenas empresas que se movem rapidamente e que muito provavelmente vão acabar por invadir uma área protegida ou ter interesse num *Know-how* específico detido pela empresa. Neste caso é necessário ter material que possa ser negociado com vista à negociação de licenças cruzadas. Esse material consiste em direitos de Propriedade Industrial (patentes, marcas, design). Desta forma é possível evitar casos em Tribunal que representam um custo por vezes excessivamente elevado para a empresa.

O *co-branding*, que consiste numa parceria em que se jogam duas ou mais marcas, é também uma oportunidade de expansão do negócio tirando partido da força de mercado proporcionada pelas marcas.

Os licenciamentos com base em direitos de patente, marca e design, podem ter uma configuração o mais diversa possível.

Se, por exemplo, se desejar recorrer ao *franchising* para expandir o negócio, os direitos de PI assumem uma grande importância porque são estes direitos que estão na base do controlo da operação. Assim, os *franchisados* venderão produtos ou serviços que do ponto de vista jurídico estarão protegidos por marcas e outros DPI e é com base nestes direitos que o licenciador ou *master franchise* exerce o controlo sobre a sua rede de *franchisados*.

Outra hipótese que pode ser colocada sobre a mesa da estratégia é pedir a uma outra empresa autorização para incorporar no produto da empresa uma patente interessante, oferecendo em troca, a partilha de um DPI que se possui, normalmente outra patente ou design apreciado pelo mercado.

A empresa pode vir a ser ameaçada de contrafação ou violação de DPI por uma empresa concorrente. Normalmente tudo começa com uma carta de “cease and desist” que visa parar rapidamente a atividade de contrafatura. No caso de se manter a acusação, a ação da empresa concorrente poderá evoluir para queixa junto das autoridades económicas ou alfandegárias e finalmente os tribunais. O desfecho destas diligências poderá ser mais ou menos rápido em função da jurisdição em que os fatos ocorrem. Uma ação que conduz a resultados rápidos consiste no recurso a injunções ou providências cautelares. Isto pode muito bem acontecer a uma empresa que inadvertidamente violou um direito num dado mercado. Neste contexto, uma defesa possível consiste em propor, através do mecanismo das licenças cruzadas, uma partilha de DPI. É também porque a empresa é suscetível de sofrer este tipo

de ações ofensivas vindas de terceiros que é conveniente garantir a liberdade de operação e de criação, colecionando um portefólio de direitos, uns que protegem o *core business* da empresa e outros trocáveis. A proteção do *core business* pode conseguir-se através, por um lado de, patentes concedidas a reivindicações abrangentes e, por outro lado uma pluralidade de patentes num domínio técnico específico.

Reivindicações abrangentes

Uma atenção particular deve ser concedida ao patenteamento criando competências internas à empresa e tendo a capacidade de apreciar criticamente uma patente. Não basta uma patente qualquer, é preciso uma que proteja um certo conceito inventivo, de preferência muito abrangente, para que cubra uma série de implementações.

Pluralidade de patentes num domínio técnico específico

Trata-se de “amuralhar” um certo campo de especialização técnica. Enquanto que uma patente poderá ser facilmente neutralizada por um produto que habilmente contorne os limites da proteção, já se torna mais difícil contornar várias patentes que protegem diferentes aspetos técnicos específicos relacionados com a área técnica de especialização em que a empresa desenvolve soluções. Para além disto, se uma for atacada pelos concorrentes e for anulada, a existência de várias tornará mais cara a ofensiva a ponto de a poder inviabilizar e desta forma, permanecerão de pé direitos de PI que protegem o produto.

Publicação defensiva

A estas duas formas de garantir a liberdade de criação e de operação, deve acrescentar-se uma terceira que consiste na publicação defensiva. Esta prática consiste em tornar públicas todas as matérias que não são objeto de segredo, nem são objeto de patente mas que podem ter valor. Esta prática destina-se a impedir que terceiros se apropriem dessas inovações, pedindo patentes que possam vir a perturbar a atividade da empresa.

Segredo

As invenções são como as cebolas: uma sucessão de camadas de informação. Sabendo isto, o empresário astuto saberá diferenciar a informação suficiente para a patente e aquilo que pode e deve ser mantido em segredo, reforçando desta forma a proteção.

Melhor prática 3: Manter os DPI da empresa em vigor e não permitir que os melhores caduquem

A empresa deverá ter o cuidado de manter em vigor os diferentes direitos de PI, pagando as taxas de manutenção em vigor que são devidas periodicamente. Regra geral as patentes e o design vencem anualmente. Já no caso das marcas as taxas devem ser pagas de 10 em 10 anos.

Torna-se pois necessário instituir um mecanismo que garanta a observância dos prazos de pagamento e a sua efetivação. Nada pior do que constatar que um ou mais direitos caducaram inadvertidamente num certo país ou países em que a empresa tem uma operação importante.

Pensando em desenvolver num certo mercado uma rede de franchisados e à hora de preparação do contrato, uma certa empresa constatou que alguns dos designs e patentes com que tencionava vincular os franchisados tinham caducado o que levou a uma completa reformulação do negócio para esse país.

O fato de direitos de terceiros poderem caducar, pode gerar oportunidades de negócio e não seria a primeira vez que uma empresa explora lucrativamente tecnologia patenteada de um concorrente que caducou num certo mercado.

Melhor prática 4: Respeitar a PI de terceiros

A empresa que quer ser reconhecida no mercado pela qualidade, inovação e distintividade dos seus produtos abster-se-á de copiar ou contrafazer produtos dos seus concorrentes. Não só porque tal prática lhe acarretaria uma má reputação como, e sobretudo, porque pode ser-lhe movida uma ação em Tribunal por crime de violação de Propriedade Industrial, fazendo-a incorrer no pagamento de indemnizações que poderão alcançar montantes perfeitamente proibitivos. Alguns países levam muito a sério a disciplina da concorrência e dispõem de leis que reprimem estes fenómenos de forma muito eficaz, por exemplo as chamadas indemnizações punitivas, de um valor que pode triplicar os prejuízos e que alguns países preveem nas suas legislações.

Para garantir que não viola algum direito em vigor, será necessário, antes do lançamento de algum novo produto, verificar se este não conflitua com as patentes, marcas, design que abrangem o mercado em questão. É um exercício denominado de “product clearance” na literatura de negócios. Na prática, trata-se de investigar, com base na informação contida em bases de dados de direitos de PI, se a comercialização de um dado produto, olhado sob diferentes perspetivas, comporta algum risco de infração de direitos de terceiros. Tendo em conta o valor das já referidas indemnizações, particularmente elevadas nos mercados nobres, a empresa terá todo o interesse em garantir, antes da comercialização, que o produto se apresenta como isento de risco de violação de PI. Apesar de todas as diligências feitas pela empresa, não é possível afirmar com uma certeza absoluta que esse risco é nulo, porque há sempre aspetos que podem ser desconsiderados na avaliação ex-ante e que se manifestam ex-post-facto. Em todo o caso, a minimização desse risco é um imperativo em certos mercados em que as indemnizações alcançam somas de milhões de Euros.

A já referida documentação da invenção ou do design, que prova a autoria intelectual das invenções ou das criações da empresa, será útil num contexto de litígio para provar a não intencionalidade do ato de infração no Tribunal. Não sendo desculpa para a não observância dos direitos, a prova de desenvolvimento próprio pode

ser considerado pelo Juiz como uma circunstância atenuante, ditando uma sentença menos desfavorável à empresa.

Há muitas vezes a tendência, sobretudo em produtos em que o fator moda é o principal condicionador das soluções técnicas e de design do produto, para cortar caminho e não integrar quaisquer considerações sobre PI no desenvolvimento do produto, agravada pela ideia disseminada de que a intervenção dos consultores externos em PI da empresa, atrasam o processo de desenvolvimento. Esta tendência poderá vir a revelar-se fatal no longo prazo da empresa, porque se desperdiçam oportunidades de ouro de afirmação no mercado pela PI uma vez que a empresa não é capaz de diferenciar aquilo que merece ser protegido por patente, por design ou por segredo. Assim, pode desperdiçar-se a oportunidade de proteger por patente uma certa invenção importante, apenas porque não há o mecanismo de triagem da PI. Uma invenção tornada pública é insuscetível de proteção por patente.

Para além dos aspetos relacionados com o respeito da PI verificando que o mercado está livre, é conveniente que a empresa zele pela documentação que se refere a tópicos sensíveis da atividade de relacionamento com outras empresas, com fornecedores, com inventores, criativos ou designers, e, de um modo geral, todos os que têm acesso a PI da empresa.

Melhor prática 5: Construir uma reputação de fazer respeitar a própria PI

Para que o esforço financeiro e de mobilização de recursos com PI faça algum sentido, é necessário que o portefólio de direitos obtidos seja respeitado.

Este respeito não é um efeito automático derivado do simples registo. Exige uma postura realmente vigilante e ativa por parte da empresa, a qual tem que estar preparada para o caso de ter que ir a Tribunal com algum concorrente que tenha violado a própria PI.

Isto não significa que qualquer patente ou outro título que seja violado tenha que ter uma correspondente ação judicial por parte da empresa.

É necessário obter uma ideia dos custos da ação judicial e compará-los com os benefícios que se podem obter. Mas deve também acrescentar-se à ponderação a reputação que daí resulta.

As empresas não devem querer ser conhecidas como tendo medo ou sendo adversas a todo o tipo de litigação porque o resultado dessa reputação será um completo desrespeito por toda a PI da empresa.



Dar atenção à PI em alguns pontos sensíveis



Em seguida passam-se em revista alguns pontos particularmente delicados da vida das empresas em que interferem questões de PI, de tal forma que o empresário esteja alerta e introduza práticas que permitam não desperdiçar e, pelo contrário, potenciar a competitividade da empresa pela via da PI.

Identificar o *Know-how* com valor

O *Know-how* consiste no conjunto de competências detidas e exercidas por todos os colaboradores da empresa e que permitem à empresa extrair valor do mercado pelo exercício da sua atividade.

Uma parte deste conhecimento pertence ao conhecimento geral comum, porque está acessível ao público através de diferentes meios de publicação: livros, internet, revistas da especialidade.

Outra parte do *Know-how* são conhecimentos adquiridos no exercício da profissão, quer por transmissão de um outro colega de trabalho, quer pelo desenvolvimento de competências próprias. Esta parte do *Know-how* é normalmente de natureza sigilosa e reside nas próprias pessoas que a integram.

No processo de desenvolvimento de competências próprias, as pessoas adquirem um conhecimento específico, de natureza inventiva ou não. Este conhecimento ou *Know-how* pode ter um maior ou menor valor para a empresa.

A empresa tem todo o interesse em formalizar o *Know-how* para que ele fique residente na empresa e não simplesmente com o colaborador.

Dá o interesse em instituir o mecanismo de comunicação da invenção, bem como adotar um ou mais dos sistemas de reconhecimento de inventores/criadores/inventores como os já propostos no capítulo "PI e estratégia da empresa".

Mas, para além do mundo das invenções, há também *Know-how* que pode ser reduzido a escrito e constar do acervo de documentação confidencial ou secreta. O *Know-how* da empresa poderá ser um universo vastíssimo e nem tudo deverá ser reduzido a escrito. Neste contexto poderá ser útil colocar-se as seguintes questões:

> qual é o *Know-how* da empresa que os concorrentes/clientes/fornecedores da empresa gostariam de copiar?

> este *Know-how* está facilmente acessível? É do domínio público?

> qual seria a perda para a empresa se este *Know-how* se perdesse por comunicação ao exterior?

A resposta a estas questões conduz a uma ideia mais precisa acerca de quais os domínios críticos de conhecimento de valor em relação aos quais a empresa deve estar atenta para preservar a sua proteção.

Independentemente da forma de proteção escolhida pela empresa, para que o *Know-how* esteja juridicamente protegido, deverá ser reduzido a escrito, datado de forma a poder provar-se a data em Tribunal (por exemplo por autenticação notarial) e tornado não acessível ao público ou secreto.

Como forma de complementar a proteção da confidencialidade, os contratos de trabalho, os NDA (acordos de não revelação), os contratos de cooperação e compras, poderão ter cláusulas específicas relativas a confidencialidade.

PI em contratações

Por virtude da evolução económica e da natureza do trabalho que as empresas realizam, cada vez mais apoiado no conhecimento, pode ser aconselhável prever no contrato de trabalho cláusulas que reforcem o dever de confidencialidade.

Manter a confidencialidade da informação é uma forma de proteger o valor da empresa e impedir que a empresa perca controlo sobre o conhecimento de valor, especialmente das informações secretas, nomeadamente (i) informações de carácter técnico ou industrial respeitantes a procedimentos de fabrico, software, desenhos industriais ou *Know-how* específico da empresa; (ii) informações comerciais, incluindo listas confidenciais de clientes e fornecedores ou estruturas de preços e (iii) informações organizativas e financeiras da empresa constantes de relatórios sociais e económicos, contratos, planos de atividade ou projetos.

O dever de confidencialidade está legalmente previsto na legislação laboral portuguesa, no âmbito do dever de lealdade (alínea f) do número 1 do artigo 128.º do Código do Trabalho) e enquadra-se igualmente no âmbito do princípio da boa fé, consagrado no artigo 126.º do Código do Trabalho e, em termos gerais, no número 2 do artigo 762.º do Código Civil.

Durante a vigência do contrato de trabalho, o trabalhador está assim legalmente obrigado a guardar sigilo das informações confidenciais a que tenha acesso durante a prestação da sua atividade.

Para que este dever de confidencialidade seja recordado, os empregadores tendem atualmente a incluir cláusulas de confidencialidade nos contratos de trabalho. Desta forma visam proteger a empresa de fugas de informação durante a vigência do contrato dos trabalhadores e também após a cessação do contrato.

Estas cláusulas assumem forma escrita e podem constar da minuta inicial do contrato de trabalho ou de um aditamento, acordado pelas partes, em face da alteração das funções desempenhadas pelo trabalhador na empresa.

Por regra, assumem uma natureza meramente declarativa, limitando-se a recordar ao trabalhador a sujeição ao dever legal de confidencialidade, mas podem igualmente sujeitar o trabalhador ao dever de confidencialidade no período pós-contratual.

Ao elaborar a cláusula, o empregador deve ter a preocupação de delimitar com precisão quais as informações abrangidas pelo dever de sigilo bem como a forma de acesso à informação pelo trabalhador. Para além disto, deve ter-se em conta, na redação das cláusulas de confidencialidade pós-contratual, que são nulas, por via de regra, as cláusulas do contrato que, por qualquer forma, possam prejudicar o exercício da liberdade de trabalho, após a cessação da relação laboral.

Depois de deixar a empresa o trabalhador pode reutilizar:

- > tudo o que tinha direito de usar antes de chegar à empresa;
- > tudo o que pertence ao domínio público;
- > os elementos de *Know-how* da empresa somente nos casos em que adquira esse direito.

Dentro da mesma linha, algumas empresas produzem um pequeno guia da confidencialidade que fornecem aos novos contratados.

Direitos dos inventores assalariados

Os inventores assalariados têm certos direitos e deveres:

- > o dever de respeitar a confidencialidade das criações técnicas potencialmente patenteáveis;
- > o dever de informar o seu empregador das soluções eventualmente patenteáveis que concebeu;
- > o direito de ser mencionado como inventor na patente;
- > o direito a ser remunerado de acordo com a importância da invenção e com as regras que existem sobre matéria na empresa.

Direitos de autor

Os direitos de autor não são aplicáveis às invenções.

Aplicam-se a criações do espírito como obras literárias, fotografias, desenhos, esculturas, vídeos, filmes, músicas, programas de computador, programas de TV... Nalgumas profissões é um tema particularmente sensível (jornalistas, fotógrafos, designers, agências de comunicação, criadores de websites, etc.). Daí um especial cuidado sempre que a atividade da empresa se oriente para o desenvolvimento ou contratação de produtos ou serviços que utilizem este tipo de intangíveis

Os direitos sobre uma obra seja ela software ou qualquer outra criação dividem-se em Direitos Morais e Direitos Patrimoniais:

Direitos Morais sobre uma criação:

- > Reivindicar autoria - O direito de ser citado, de assinar a obra.
- > Conservar obra inédita - Cabe ao autor a escolha de publicar ou não sua obra.
- > Defender a integridade da obra e opor-se a modificações que denigrem sua honra.
- > Modificar - alterar a sua obra a qualquer momento.
- > Retirar de circulação - assim como é o autor que escolhe quando a obra é publicada, também lhe cabe escolher quando retirar de circulação.
- > Ter acesso a exemplar único de obra rara - um escultor, por exemplo, por mais valiosa que seja sua obra, tem direito de ter acesso à obra, esteja ela onde estiver.

Direitos patrimoniais

- > Direito de Reprodução
- > Direito de Comercialização
- > Direito de Locação
- > Direito de Autorização de Modificações
- > Direito de Utilizar a obra por qualquer meio

Os direitos patrimoniais não são do autor obrigatoriamente, normalmente pertencem à empresa que paga pelos serviços de desenvolvimento do autor.

Os direitos morais são intransferíveis, inegociáveis e irrenunciáveis.

Já os direitos patrimoniais são negociáveis, transferíveis e renunciáveis, sendo o conjunto desses direitos o que garante a rentabilidade, por exemplo, de um produto de software no mercado.

Embora o software enquanto tal não possa ser patenteado, podem proteger-se por patente as invenções implementadas por computador. Neste caso, pode desenharse uma estratégia de proteção que transcenda a proteção por direito de autor apoiando-a também em patente(s).

A vantagem desta estratégia é obter um âmbito de proteção maior e preparar a empresa para negociações com concorrentes detentores de portefólio de patentes para poder aceder ao mecanismo das licenças cruzadas.

Proteção da PI da empresa na contratação com clientes, fornecedores ou prestadores de serviços

Note-se ainda que as cláusulas de confidencialidade não são exclusivas dos con-

tratos de trabalho. O empregador pode ter interesse em introduzir cláusulas semelhantes nos contratos celebrados com os clientes, os fornecedores ou os prestadores de serviços, uma vez que também estes podem ter acesso a informações importantes e confidenciais, as quais, uma vez divulgadas, podem conduzir à prática de atos concorrenciais desleais e ao desperdício de oportunidades de obtenção de direitos de propriedade industrial, designadamente patentes. Nestes casos, o empregador deve ter uma preocupação acrescida em introduzir cláusulas de confidencialidade, claras e bem delimitadas, nos respetivos contratos.

Relacionar-se com parceiros

Laboratórios de investigação e Universidades

A cooperação com um laboratório de um centro tecnológico, de um instituto de investigação ou de uma Universidade permite à empresa aceder a competências científicas e meios de laboratório de que não pode dispor.

Nalguns casos pode ainda aceder a tecnologias próprias criadas nesses centros.

Para os laboratórios e centros de investigação esta cooperação representa a oportunidade de complementar receitas provenientes de fundos públicos e, além disso, permite-lhes o confronto com problemas concretos que fazem progredir o conhecimento e a ciência.

Todavia, este diálogo, que teoricamente parece fácil, na prática revela-se, em muitos casos, um caminho algo conturbado.

Como encontrar o Laboratório mais adequado?

O caminho natural para o empresário do calçado é dirigir-se ao CTCP e colocar a questão, sendo encaminhado a partir daí. Mas, como é evidente, nada obsta a que a empresa escolha o laboratório pelos seus próprios meios, pelos contactos que desenvolve e as pesquisas que efetua.

Tipos de cooperação

Existem muitas formas de cooperar com um laboratório, um instituto de investigação ou uma Universidade. A colaboração pode incidir sobre a aquisição duma tecnologia já desenvolvida pelo laboratório, um pedido de estudo para validar e otimizar uma inovação iniciada pela empresa ou uma colaboração mais perene sob a forma de acordo de parceria com um laboratório. Estes modos de colaboração implicam diferentes tipos de contrato.

Contrato de licenciamento

Trata-se da situação em que a Universidade ou o instituto de investigação detém uma ou mais patentes, os direitos sobre um ou mais programas de computador ou, mais raramente, uma marca, que a empresa deseja explorar industrialmente. A licença pode ser acompanhada de uma transferência de *Know-how* ou de uma assistência técnica para implementar a tecnologia. A empresa ganha porque adota uma tecnologia sem violar direitos de PI e acede também a competências para continuar a desenvolver a inovação. A licença pode ser exclusiva, ou não, e dá lugar ao pagamento de *royalties* e de um

pagamento inicial, no caso de se tratar de uma licença exclusiva.

Contrato de colaboração

Este é o modo mais frequente de valorização. A ideia aqui é combinar a experiência industrial de uma empresa e os conhecimentos científicos de um laboratório. A colaboração estabelece-se com base num programa comum de investigação para adaptar uma técnica ou um *Know-how* aos constrangimentos industriais; melhorar uma técnica ou um produto de forma a torná-lo mais eficaz ou eficiente de forma a poder fazer-se uma futura exploração; desenvolver em parceria uma linha tecnológica a partir de uma pesquisa fundamental.

O programa de trabalho fixa o cronograma, a repartição de tarefas e os mecanismos de revisão do projeto. O contrato deve conter provisões relativas a:

- > direitos e deveres dos investigadores em matéria de publicação;
- > a propriedade e os direitos de exploração dos resultados;
- > o financiamento dos trabalhos: o laboratório assume normalmente os custos de estrutura e a empresa o custo adicional;
- > as modalidades de remuneração equitativa no caso de exploração e que deve tomar em consideração a importância do financiamento que cada parte realiza bem como outras fontes (designadamente financiamentos do Estado e Europeus).

Contrato de prestação de serviços

Trata-se de uma relação que permite à empresa aceder aos meios técnicos e experimentais de um laboratório como testes, análises, medidas, ensaios, interpretação de resultados, preparação ocasional de produtos, estudos bibliográficos, etc. O laboratório não contribui com nenhuma atividade inventiva. A relação da empresa com o laboratório é uma relação cliente – fornecedor.

A empresa deve assegurar a cobertura financeira da totalidade da operação incluindo os custos indiretos.

Contrato de consultoria

Trata-se de uma prestação intelectual de tipo consultoria (análise pericial, diagnóstico, vigilância tecnológica, etc.) efetuada a título pessoal por um investigador que não utiliza os meios do laboratório. O investigador pode, por exemplo, fazer parte de um conselho científico da empresa e aconselhar os dirigentes da empresa sobre as opções tecnológicas.

Relacionamento com outras empresas

O relacionamento com outras empresas pode conduzir a parcerias que têm por objetivo cooperar, tecnicamente, comercialmente ou industrialmente.

Este relacionamento deve rodear-se de alguns cuidados para que não sejam divulgadas inutilmente informações confidenciais.

Os primeiros contactos são prospetivos e não há necessidade de assinar nenhum acordo de confidencialidade. Deve ter-se

em conta que a exposição de resultados, sem revelar os detalhes acerca das opções técnicas, não são atos de divulgação que possam comprometer a patenteabilidade de uma invenção.

No entanto podem ser desde logo tomadas medidas para proteger aspetos com implicações na PI da empresa:

- > ter um ou mais cadernos de laboratório;
- > ter datados os documentos com descrições do(s) projeto(s);
- > depositar um ou mais pedidos provisórios de patente;
- > assinalar com a menção “Confidencial” quaisquer suportes de comunicação com o parceiro bem como a sua origem.

O acordo de confidencialidade

O chamado acordo de não revelação (NDA - “Non Disclosure Agreement”) consiste num acordo que visa garantir a confidencialidade das informações trocadas com outra empresa. Trata-se de uma prática empresarial cada vez mais frequente e normal em contexto de cooperação e não pode ser vista como um sinal de desconfiança.

Que coisas devem constar num acordo deste tipo?

- > a identificação clara do objeto do acordo e os documentos relacionados (relatórios, planos, pedido de patente ainda não publicado, etc.);
- > prever um processo de transmissão de informações clara e passível de ser provada;

> antes de assinar o acordo, verificar se a empresa pode fundamentar as alegações de conhecimento proprietário (cadernos de laboratório, pedido provisório de patente) não divulgado;

> organizar e aplicar as medidas de restituição ou de destruição das informações confidenciais no fim do acordo, se o projeto não tiver tido seguimento.

O Memorando de entendimento (MOU - “Memory of Understanding”)

Um projeto de cooperação é normalmente iniciado pela assinatura de um protocolo de acordo (MOU) que fixa o quadro geral da cooperação, estabelece quais as obrigações de cada parte incluindo a obrigação de confidencialidade. Este documento permite avançar de forma mais confiante para uma fase que implica troca de informações confidenciais.

A etapa final do começo de um projeto de cooperação consiste em elaborar o contrato de colaboração que tem por base o MOU.

O contrato

Frequentemente os contratos são vistos como um constrangimento e não como uma ajuda. Há muitas vezes a ideia, sobretudo junto das pessoas ligadas à I&D da empresa, que os contratos degradam a confiança entre os parceiros. Muitas vezes também, ao terminar o contrato, não se fica com uma ideia clara sobre os direitos e deveres recíprocos. Para que o contrato seja bem sucedido é importante que os atores do projeto se coloquem algumas questões como as que constam do anexo 2.

De realçar que um aspeto importante do contrato refere-se às regras sobre a PI, que devem ser definidas à partida. Em particular, de quem é a PI que resultar do projeto de cooperação.

Criar uma marca eficaz

A escolha da marca que os produtos ostentam é um aspeto a dar importância para que a diferenciação da empresa se faça da melhor maneira.

Há no mercado fornecedores de serviços de relações públicas da empresa, de publicidade e *marketing* que podem dar uma ajuda.

O empresário deverá ter algum sentido crítico para fazer as melhores escolhas dentro das opções que lhe são apresentadas. Podem identificar-se algumas regras a que devem obedecer os bons sinais distintivos:

- > Escolher ou criar um nome fácil de fixar e pronunciar
- > O nome selecionado deve ser adequado ao que se quer vender
- > Adotar um nome que possa ser bem recebido pelo público-alvo
- > Não escolher um nome genérico
- > Escolher um nome distintivo
- > Escolher uma designação lícita e não ofensiva
- > A escolha tem que recair num nome juridicamente disponível
- > Apostar num nome adequado a uma eventual aposta no mercado internacional

Que fazer quando se é copiado ou acusado de contrafação?

A PI é uma arma mas, como qualquer arma, deve ser usada com precaução.

Diferença entre contrafação e cópia

A contrafação é um atentado a um direito de PI que consiste em:

- > reproduzir ou imitar uma marca
- > reproduzir total ou parcialmente um desenho ou um modelo
- > fabricar, comercializar, utilizar um processo protegido por patente ou comercializar ou importar um produto protegido por patente;
- > mais genericamente a reprodução e difusão de direitos de PI sem autorização do proprietário.

A contrafação aprecia-se comparando o âmbito de proteção com as características do produto suspeito de contrafação. A existência de boa fé não é tida em conta para apreciação da contrafação.

A cópia releva da concorrência desleal. Visa-se com a cópia, criar confusão ou apropriar-se da reputação da empresa, do estabelecimento, ou dos produtos ou serviços dos concorrentes, quaisquer que sejam os meios empregues.

Custos envolvidos com uma ação de contrafação

Dependendo da jurisdição em que os atos de contrafação têm lugar, a ação judicial pode demorar mais ou menos tempo e ser mais ou menos cara.

Em Portugal, o processo pode iniciar-se na ASAE, com uma queixa. Os custos são variáveis em função do valor da ação e andarão pelos 5% desse valor.

Um ação de violação de patente em França terá um custo que variará entre 30 000 e 150 000 Euros.

No caso de se tratar da contrafação de marca ou modelo, ou de direitos de autor os custos oscilarão entre 8 000 e 35 000 Euros.

A duração destes casos, em França, poderá ser superior a 3 anos.

Os custos correspondentes na Alemanha ou no Reino Unido serão três vezes superiores aos de França e nos E.U.A. serão cinquenta vezes maiores.

Antes de avançar com a queixa ou uma ação em tribunal, devem ponderar-se cuidadosamente as forças e fraquezas do caso, tentando antecipar os meios de defesa do adversário e explorando as suas fraquezas. Concretamente, no caso de se estar a ser acusado de violação de direitos de PI, deve verificar-se se o direito invocado é suficientemente forte ou se não resistiria a uma ação de anulação, bem como verificar se a alegação de infração é verdadeira.

Convém, nestes casos, avaliar todos os cenários possíveis, e com a ajuda de um especialista de PI prever as consequências desta ou daquela linha de atuação.

Deteção das contrafações

É ao titular dos direitos que compete detetar as eventuais violações do mesmo. Sensibilizar os comerciais que estão no terreno para reportarem as eventuais contrafações é a melhor forma de se aperceber da observância dos direitos. Dependendo de cada caso é possível recorrer à Polícia económica, às Alfândegas ou diretamente aos Tribunais. A própria China, ainda vista como um mercado em que os Direitos de PI não são respeitados, começa a utilizar a PI, sobretudo no próprio interesse.

Como proceder para conhecer o valor monetário da PI detida pela empresa

A determinação rigorosa do valor financeiro de um direito de PI é necessária sempre que há uma transação entre duas sociedades e também no caso de uma cessão entre sociedades do mesmo grupo, ou para determinar o valor de uma outra empresa que se compra.

O valor dos direitos de PI não figura na apresentação contabilística ou no balanço de uma sociedade e traduz-se por um complemento de valor.

As implicações fiscais desta avaliação são importantes e influenciam diretamente a determinação de mais-valias.

A avaliação dos intangíveis pode ser feita recorrendo a um ou mais dos seguintes tipos de métodos:

Métodos baseados no valor de mercado, que fazem referência a transações de mercado comparáveis

É a metodologia que proporciona uma melhor estimativa e valores justos porque se baseia em dados concretos vindos de transações de mercado comparáveis (âmbito, validade, domínio de atividade). Todavia a compra e venda de ativos intangíveis como as patentes é relativamente pouco comum em Portugal e os detalhes dessas transações estão raramente disponíveis. Por outro lado pode ser difícil garantir que o bem a ser avaliado e o bem de referência que foi sujeito à transação de mercado sejam suficientemente comparáveis. Por conseguinte esta metodologia pode ser difícil de aplicar na prática.

Métodos baseados em custos, tais como "quanto custaria criar o bem" ou "quanto custaria substituir o bem"

É a metodologia que é normalmente usada para avaliar ativos desenvolvidos internamente por uma empresa (por exemplo software). Os métodos baseados em custos devem ser vistos com precaução, porque o custo de recriar ou substituir um ativo desta natureza não é necessariamente uma indicação do valor futuro do ativo. Todavia, os métodos baseados em custos de substituição podem ser uma boa referência para uma avaliação.

Métodos baseados numa estimativa dos benefícios económicos passados e futuros

Trata-se de uma metodologia que avalia a patente ou, mais genericamente, o ativo intangível, com base nos benefícios económicos futuros que derivam da propriedade do ativo. Esta metodologia visa identificar e quantificar, na data atual, os benefícios futuros atribuíveis ao bem. Tem duas diferentes componentes: i) identificação, separação e quantificação dos lucros atribuíveis ao ativo intangível; e ii) capitalização desses lucros.

Estes métodos permitem calcular valores teóricos. Recomenda-se que sejam utilizados dois métodos diferentes para enquadrar o valor que serve de base às negociações. O preço será finalmente aquele que o comprador aceite pagar para adquirir o direito de PI e que o vendedor se disponha a aceitar.

De acordo com a Interbrand, a marca mais valiosa do mundo em 2011 é a Coca-Cola que vale 71 861 milhões de USD.

PI nas exportações

A PI como instrumento de clarificação da posição e de garantia dos desenvolvimentos no estrangeiro

A PI pode ser muito útil para ajudar o empresário a fazer as melhores opções no que respeita ao desenvolvimento das atividades da sua empresa no estrangeiro.

Podem identificar-se as seguintes vertentes:

Conhecimento do mercado

A vigilância tecnológica, isto é ter alguém na empresa encarregue de monitorizar a atividade dos concorrentes em termos de PI (patentes, marcas, design) permite identificar:

> os direitos de terceiros nos países visados e os correspondentes riscos de infração desses mesmos direitos que a atividade de comercialização dos próprios produtos acarreta;

> os aspetos que é necessário modificar nos produtos e serviços - forma, nome, características técnicas - para responder às necessidades locais:

- Forma: certos mercados são mais atreitos a um certo design que outros e a vigilância dará a conhecer os designs a que as empresas dão mais importância;

- Nome: há nomes que têm conotações específicas em certos mercados os quais não favorecem a venda, devendo ser alterados;

- Características técnicas: é possível colocar no mercado produtos com características técnicas diferentes das protegidas por uma patente de um concorrente e que cumpram as mesmas funções, desenvolvendo um exercício de *invent around* (inventar contornando).

> eventuais parcerias com outras empresas detentoras de certas patentes, designs ou marcas que poderão inscrever-se na estratégia da empresa para exportar.

Financiamento dos desenvolvimentos

Todos os investidores, privados e públicos, antes de financiar um desenvolvimento no estrangeiro, olham com atenção para os direitos de PI da empresa nos países considerados e a maneira como a PI foi tida em consideração no desenvolvimento proposto pela empresa.

Negociação com eventuais parceiros

A motivação dos potenciais parceiros e a sua fidelidade depende diretamente dos direitos de PI que a empresa evidencia. Quanto mais fortes e diversificados forem estes direitos, mais a empresa pode definir diferentes estratégias de desenvolvimento.

A exportação direta

A exportação direta apresenta várias vantagens para a empresa, em particular:

> o controlo de todo o processo de exportação;

> uma relação direta com os clientes estrangeiros.

Esta relação direta permite à empresa responder ao melhor custo, às necessidades dos clientes e posicionar-se para responder a estas necessidades e à sua evolução. Os direitos de PI favorecem esta relação direta ou exclusiva porque os clientes são atraídos pela notoriedade criada pelos direitos de PI e porque não conseguem encontrar facilmente no mercado produtos ou serviços equivalentes.

Case Studies – Helsar e Everest

A Helsar

Fundada em 1979, hoje é dirigida pela família de José Augusto Alves Correia e produz exclusivamente sapatos de senhora. A Helsar® emprega 70 pessoas que produzem diariamente 240 a 270 pares de sapatos. O mercado nacional absorve cerca de 65 por cento dos produtos com marca Helsar®, sendo o restante para exportar. Destes, uma parte significativa destina-se a marcas como a dinamarquesa Melene Birger®, a alemã Schumhacher® e a francesa Laurent Mercadal®. Além disso, tem um segmento especial de sapatos de noiva personalizados para a marca inglesa Emmy®.

A Everest

Fundada em 1942 pela família Fernandes, a Everest® produz unicamente calçado masculino. Atualmente, emprega 65 pessoas e, além da marca Everest®, a empresa sanjoanense produz Cohibas®, Chibs® (segmento internacional) e Fugato®. A Everest® tem ainda uma parceria com o estilista Miguel Vieira, produzindo o calçado de homem daquela marca. A fábrica de calçado Everest® produz entre 250 a 300 pares diariamente, 40 por cento dos quais para exportação.

In Labor.pt, 25-06-2009

A exportação apoiada em distribuidores

Frequentemente, e devido ao fato da empresa não dispor de recursos para vender diretamente, a exportação faz-se com recurso a uma rede de distribuidores. A empresa concentra-se na produção sem precisar de dominar os aspetos jurídicos e técnicos da exportação. Todavia, o distribuidor pode não estar alinhado com a estratégia de crescimento da empresa. Os direitos de PI podem ajudar a controlar melhor o distribuidor, dissuadindo-o ou impedindo-o de levar a cabo certas ações tentadoras, como, por exemplo, vender um produto similar com uma origem diferente, a melhores preços.

Outras vias de exportação

Podem ainda seguir-se outras opções de exportação, como, por exemplo, a compra de empresas ou de filiais que produzem localmente, a criação de *joint-ventures* com empresas locais ou a venda de licenças de PI. Em todos estes casos os direitos de PI jogam um papel essencial. Para que a operação seja bem sucedida no longo prazo, é ainda necessário pensar na forma como serão geridos os futuros direitos de PI que vão ser criados.

Demarcar-se pelo design

O design é um fator de diferenciação fundamental no setor do calçado.

O design incorpora no produto considerações sobre a forma de uso, as necessidades do mercado, os constrangimentos industriais e as exigências ligadas a segurança e ambiente. Levar a cabo um processo de design implica muitas vezes o desenvolvimento de soluções técnicas, algumas das quais eventualmente suscetíveis de proteção por patente.

O design não se limita ao produto mas abrange a embalagem. Uma embalagem diferenciada, pelo design da própria embalagem ou do rótulo, pode contribuir decisivamente na luta contra a contrafação. Uma violação de design pode ser facilmente detetada e avaliada por um oficial da polícia económica ou das alfândegas.

Uma identidade forte e correspondente diferenciação no mercado é muitas vezes conferida pelo design específico de um produto ou linha de produtos.

A investigação em matéria de design pode levar a repensar completamente o produto.

Formas de proteção do design

Aplicam-se ao design, dois tipos de proteção:

> a do direito de autor, que para se verificar não necessita de qualquer registo, sendo no entanto recomendável que o documento que lhe sirva de prova esteja datado de forma juridicamente vinculante (por exemplo por autenticação notarial);

> a do desenho ou modelo registado nacional, que exige apresentar no INPI um pedido, em formulário próprio, acompanhado dos desenhos ou modelos, sob a forma de fotografias ou desenhos, antes que o produto seja publicado;

Dentro do âmbito da proteção industrial, cabe mencionar a que é facultada pelo desenho ou modelo comunitário junto da OHMI (Organização de Harmonização do Mercado Interno) que abrange todos os países da UE.

A proteção do desenho ou modelo registado tem uma duração de 25 anos. Tem um custo associado de, entre 100 € a algumas centenas de Euros. A grande vantagem deste tipo de proteção face à que se verifica com a proteção, por direito de autor, reside numa maior agilidade em caso de combate à contrafação. Com efeito, podem aparecer dificuldades num Tribunal, quando se esgrime um direito de autor de um design. Dificuldades relativas à data da criação, bem como à natureza da proteção pois os juízes podem considerar os produtos industriais unicamente abrangidos pelas Leis da Propriedade Industrial.

Se uma forma for determinada unicamente pela função, é insuscetível de proteção pelo design.

O âmbito de proteção do desenho ou modelo registado abrange todos os desenhos ou modelos que não suscitem uma impressão global diferente no utilizador informado.

Quanto custa a PI e quanto é que poderá render?

Tal como foi exposto ao longo deste Guia, a PI não serve exclusivamente para proteger as criações intelectuais. A cultura de PI da empresa e a forma como implementa mecanismos de gestão da inovação são realidades que utilizam a PI nas suas diferentes vertentes, de modo a tornar a empresa no seu todo, mais competitiva.

Neste sentido, há uma série de atividades que se relacionam com PI e que não envolvem um custo direto, designadamente:

> tudo o que se relaciona com documentação do *Know-how*, das patentes e dos segredos da empresa;

> as pesquisas em bases de dados de direitos de PI, gratuitas (INPI, espacenet, ctm online e rcd online, por exemplo);

> a utilização da informação PI dos concorrentes para utilização estratégica pela empresa (*design around*; *invent around*; acordos de cooperação, por exemplo).

Custos com o depósito de pedidos de patente e marca

Devem ser considerados os seguintes tipos de custos relacionados com a atividade de depósito: as taxas oficiais e os honorários dos especialistas em PI (Agentes Oficiais da Propriedade Industrial ou outros):

Custo para pedidos de direitos de PI em Portugal:

> patente taxas oficiais: Pedido de Patente Provisório cerca de 10€; Pedido de Patente Nacional online, cerca de 100€; honorários: de 1000 a 5000 Euros, dependendo da complexidade do pedido.

> marcas taxas oficiais: Pedido de Marca Nacional online, cerca de 100€; honorários, a partir de 400€.

> desenho ou modelo: Pedido de desenho ou modelo nacional (até 5 produtos) online, cerca de 100€; honorários, a partir de 400€.

A estes custos acrescem os custos relativos à manutenção em vigor dos mesmos.

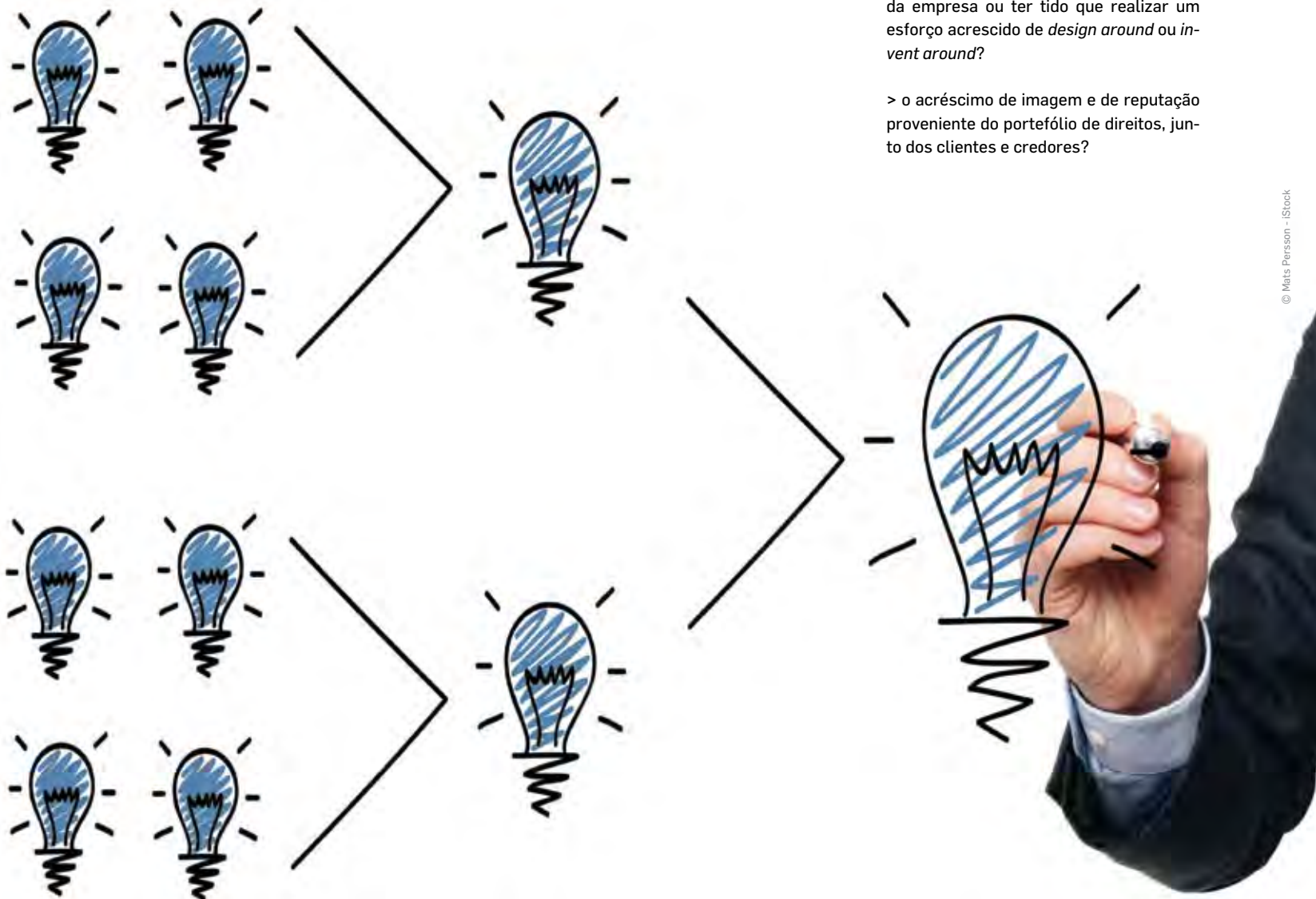
No caso das patentes, as anuidades são crescentes ao longo dos 20 anos de duração do direito, começando em cerca de 50€ ao 5º ano e atingindo cerca de 600€ no 20º.

No caso das marcas, a renovação deve ser efetuada a cada 10 anos, ato a que corresponde uma taxa de cerca de 100€.

Quando se pretende expandir a proteção a países estrangeiros, as despesas podem ser elevadas porque são proporcionais ao número de países. Um número indicativo

para uma proteção em vigor por 10 anos será considerar cerca de 1000€/ano/país.

Há numerosas vias de obter apoios do Estado à PI, sendo neste caso aconselhável recorrer ao CTCP para obter informação.



Quanto poderá render a PI?

No que respeita aos lucros atribuíveis à PI, é difícil estimá-los com rigor. Com efeito, como calcular?

> a quota de mercado e de faturação ligada ao facto do produto e a empresa estarem protegidos por direitos de PI?

> o facto de um concorrente ter ficado inibido de explorar as invenções ou designs dentro do âmbito dos títulos de PI da empresa ou ter tido que realizar um esforço acrescido de *design around* ou *invent around*?

> o acréscimo de imagem e de reputação proveniente do portefólio de direitos, junto dos clientes e credores?

Conclusão



Os empresários que aprendam a integrar eficazmente conceitos de PI na gestão das suas empresas estão numa rota de diferenciação que os poderá levar a alcançar posições dominantes nos mercados em que atuam. A prática empresarial mostra que o jogo da PI oferece oportunidades de afirmação e crescimento da empresa que, provavelmente, nenhum outro instrumento à disposição dos empresários e da gestão das empresas oferece.

A visão da PI pelo empresário português do setor do calçado está progressivamente a evoluir, de um estágio em que os direitos de PI são vistos, sobretudo, sob o prisma da defesa da marca, ou do design, para outro, em que os diferentes direitos se conjugam para proteger a inovação gerada pela empresa e dela extrair o máximo valor.

Este guia é um contributo para uma arrumação de ideias no âmbito da gestão da PI na empresa, elucidando o papel que desempenham os segredos, as patentes, as marcas, os desenhos e modelos e os direitos de autor, para o controlo da rota de posicionamento da empresa, mostrando o que pode ser feito para a criação de uma dinâmica interna geradora de PI.

Bibliografia

Edison in the Boardroom – How leading companies realize value from their Intellectual assets, Julie L. Davies e Suzanne S. Harrison, Wiley/Anderson, 2001

PME: Pensez propriété intellectuelle, Pierre Breesé, Yann de Kermadec, Direction Générale de la Compétitivité de l'Industrie et des Services, République Française, 2011

Invenções e Patentes – Guia Prático do Produtor de Tecnologia, João Marcelino, Manuel Lopes Rocha, IAPMEI, 2010

O processo de inovação, António Carrizo Moreira e José Dantas, Lidel, 2011



Anexos



Anexo 1

Formulário de comunicação da inovação

Nome dos autores / Entidade / Mail: _____

Título: _____

Domínio da inovação: _____

Necessidades e soluções existentes: _____

Soluções propostas: _____

Utilizadores: _____

Contexto no qual foi criada a inovação: _____

Fontes de informação utilizadas: _____

Ponto de avanço da inovação: _____

Limite das soluções previstas: _____

Soluções não previstas: _____

Desenvolvimentos propostos: _____

Anexo 2

Formulário de preparação de uma cooperação

Nome dos autores / Entidade / Mail: _____

Contexto e Preparação da cooperação

- qual é a matéria da cooperação? Por que razões é desejável a cooperação? _____

- com quem vai ser feita a cooperação? Porquê? _____

- que pode a empresa ganhar com a cooperação? Que pode perder? _____

- que pode ganhar o parceiro? Que pode perder? _____

- como serão utilizados os resultados do projeto? _____

- como levar a cabo a cooperação? _____

Gestão do projeto de cooperação

- quem pode ou deve contribuir com o quê? _____

- como desenvolver o projeto? _____

Gestão das informações antes e depois do projeto

- que deseja a empresa guardar como segredo? _____

- que se pode comunicar ao abrigo de um acordo de confidencialidade? _____

- as informações que se deseja comunicar estão preparadas para ser comunicadas? _____

