

ESTG

**João Marcelino**

**Examinador de Patentes**



# PROPRIEDADE INDUSTRIAL

## IMPORTÂNCIA DA PI

**Portalegre | 26.04.2017**

1. Introdução
2. Estratégia
3. Políticas
4. Riscos
5. Orçamento
6. Gestão do tempo
7. Exemplo do Peugeot-Citroën
8. Exemplos de patentes com valor económico

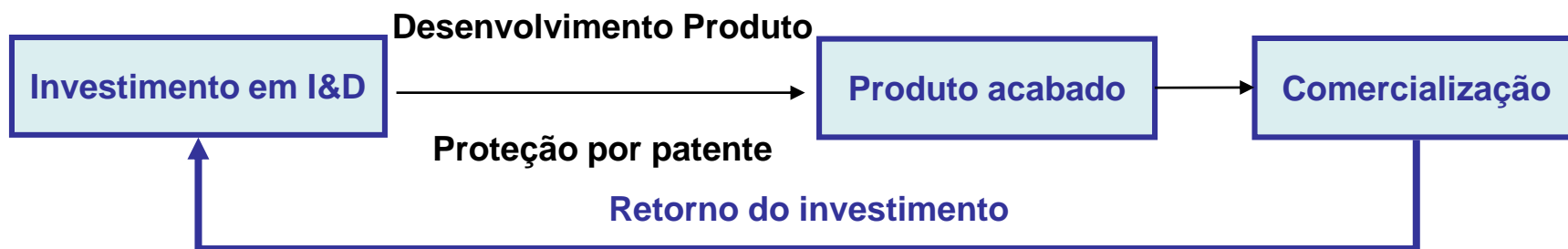
Proteger Inovação:  
Por que é importante?

**Essa propriedade deve ser protegida para que terceiros não a copiem e utilizem.**

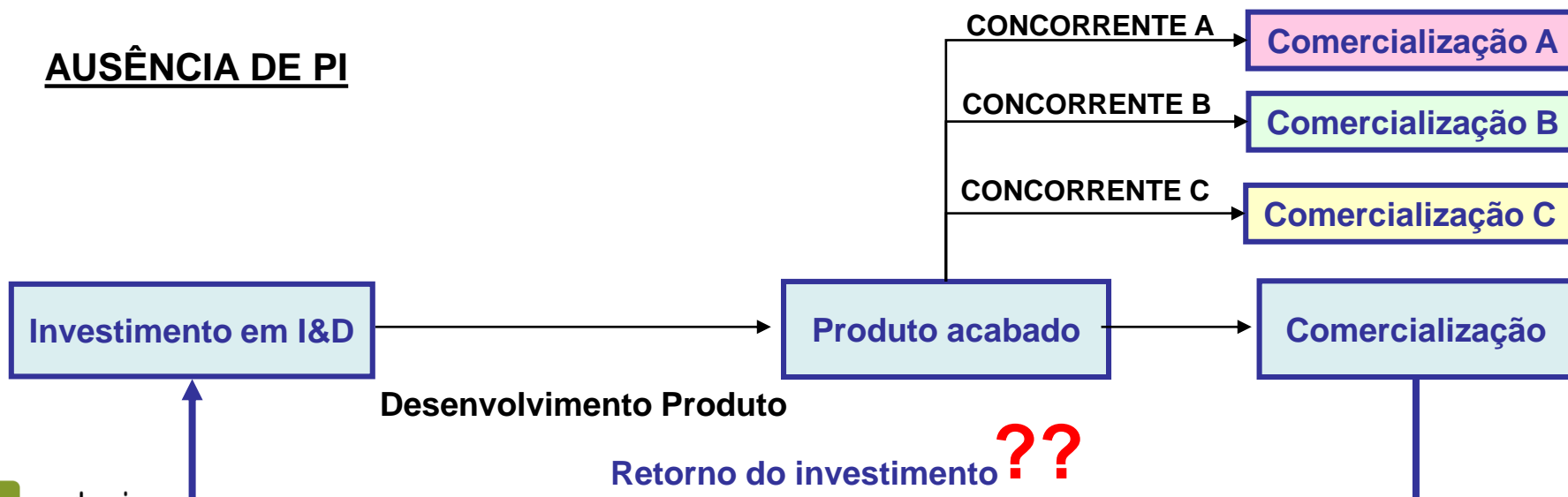
**O conhecimento gerado por uma empresa deve ser transformado em propriedade para que possa ser “vendido”.**

**Os ativos intangíveis constituem uma diferenciação competitiva em muitas empresas.**

## PRESENÇA DE PI



## AUSÊNCIA DE PI



## Estrategicamente as Patentes servem para:

1. Explorar

- Perspetiva 'Tradicional' de utilização das patentes;
- Lógica de exploração interna com exclusão de terceiros.

2. Comercializar

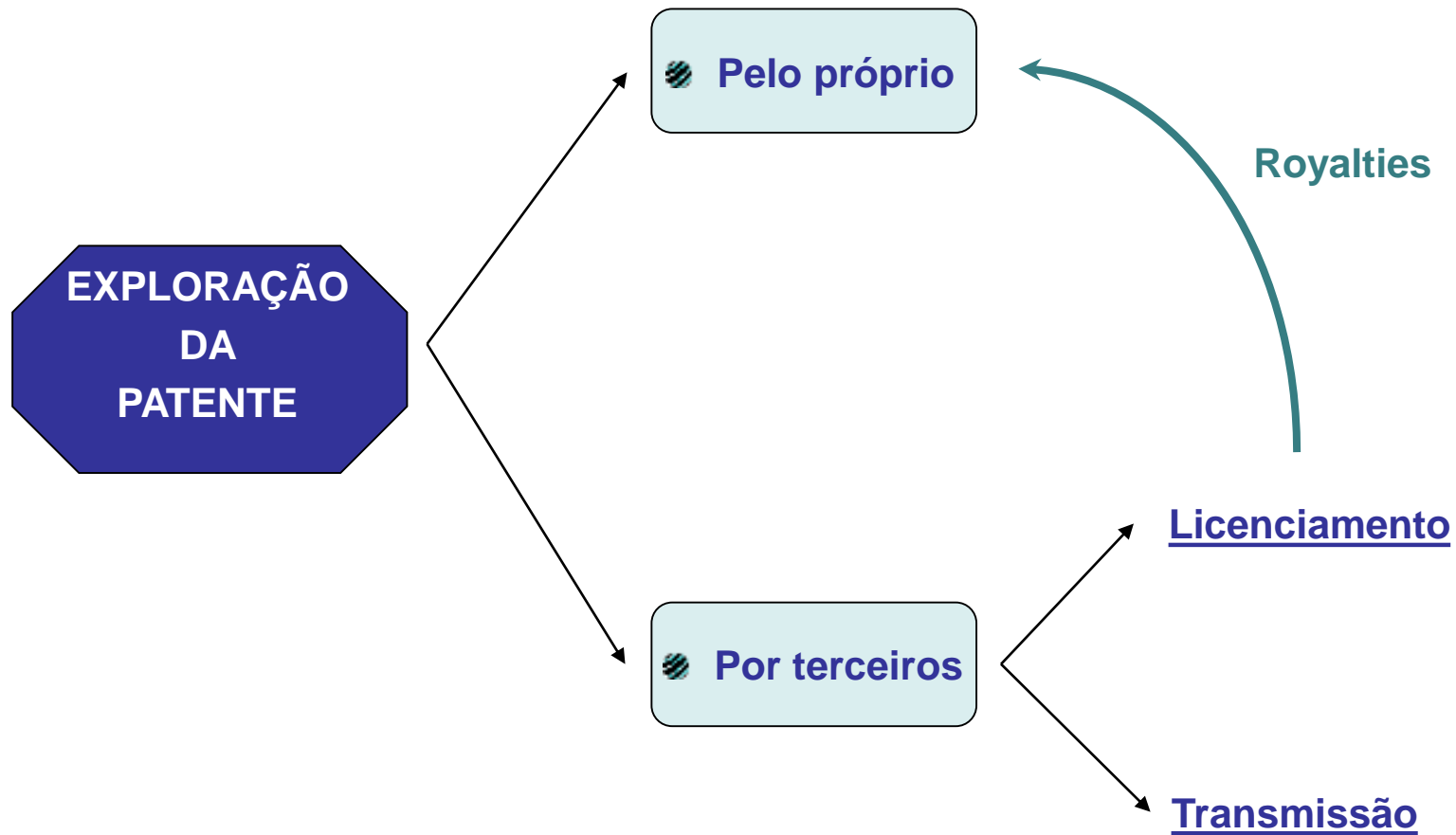
- Venda da Patente ou Licenciamento;
- Entrada em Mercados distantes;
- Criação de espaços potenciais de cooperação.

3. Trocar

4. Cooperar

- Bloqueio da concorrência e negociação de acesso futuro a campos tecnológicos interessantes;
- As licenças cruzadas como permissão recíproca de acesso;
- Alianças contra terceiros;
- Resolução de litígios.

- As Patentes como instrumento de sinalização de capacidades;
- As patentes como instrumento de 'aliciamento' de parceiros potenciais;
- As Patentes como indutor de cooperação de base tecnológica.



No âmbito da concorrência, os produtos devem ser sujeitos a melhorias contínuas para poderem manter a sua posição no mercado.



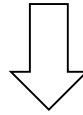
Nem todos os melhoramentos de um produto podem ser protegidos:

- um aspirador com um saco maior não pode ser patenteado;
- um novo método de recolha do pó pode ser patenteado.

Um novo método de recolha do pó foi patenteado pela *Dyson*, que utilizou o sistema ciclone para recolha do pó, não sendo necessário o tradicional saco.

**É essencial para os gestores e colaboradores terem em atenção a inovação gerada e a sua proteção.**

## A obtenção de um direito de PI não é um fim por si só.



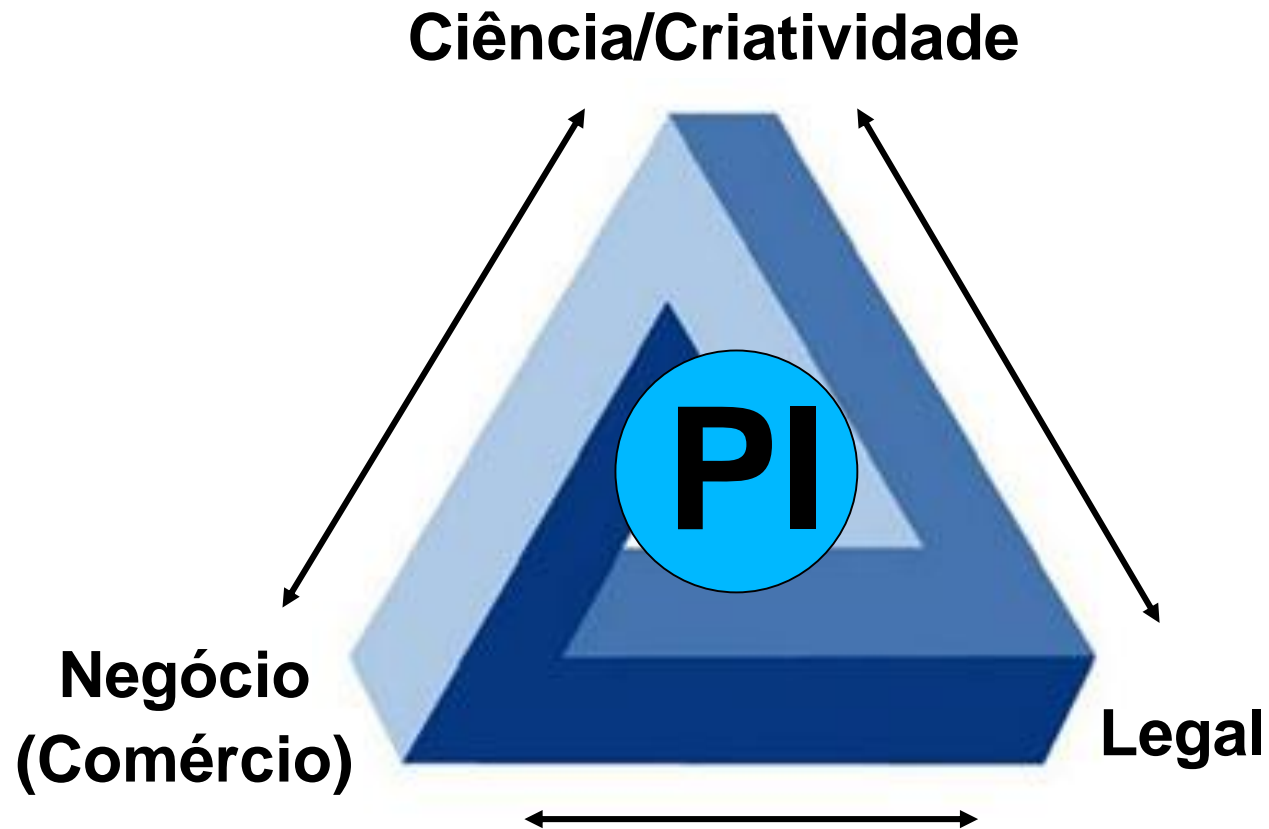
A PI pode e deve ser um instrumento de estímulo ao desenvolvimento social, pois possibilita que as inovações sejam disponibilizadas à sociedade.

Não é um direito “natural” mas sim um instrumento económico e político.

Patentes servem também como:

- garantia financeira;
- indicador de resultado;
- meio para cooperações;
- objeto de financiamento;
- difusão de informações...





## **Modelos de políticas empresariais quanto à PI:**

### Ter a proteção para:

- impedir que os outros tenham o direito;
- evitar contrafação dos nossos produtos;
- aumentar o portfólio de patente da empresa – aumentando o valor da mesma em caso de venda;

### Exploração da proteção:

- obter vantagens competitivas face à concorrência;
- aumentar quotas do mercado / complementar as vendas;
- licenciamento;

### Proteger para evitar risco de terceiras partes:

- ter poder de negociação em caso de licenças cruzadas;
- enviar processos em tribunal;

### Aspetos a tomar em conta sobre o tipo de políticas de PI a adotar:

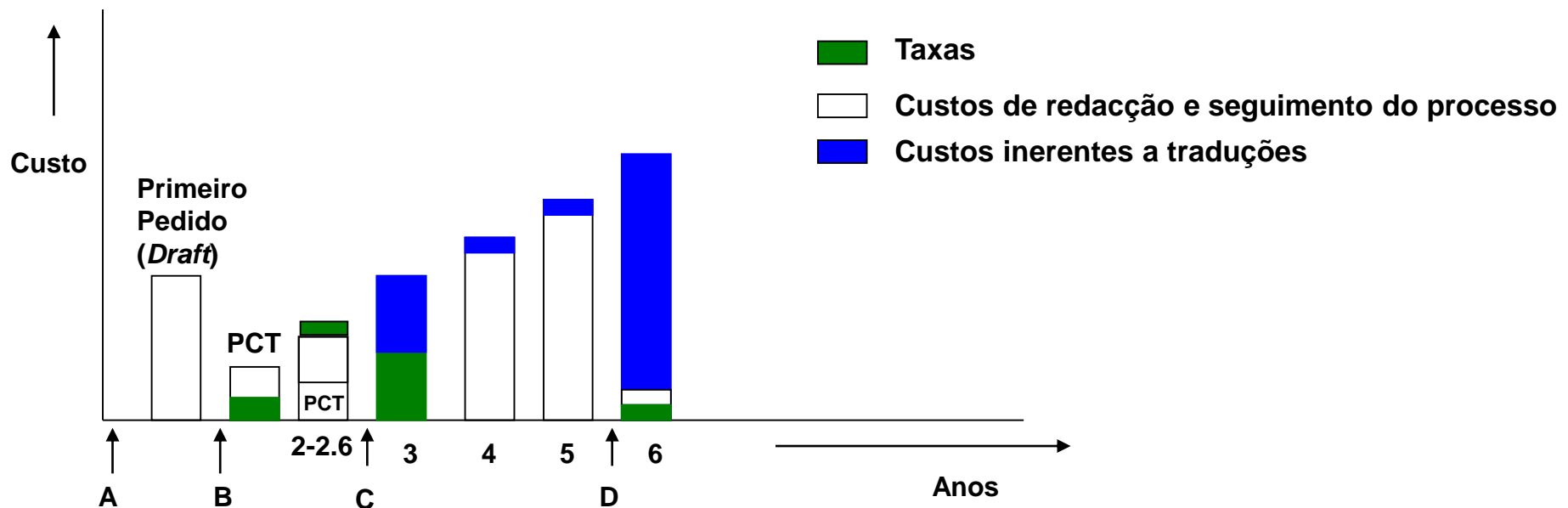
- conhecimento interno sobre a gestão da PI
- recursos disponíveis (tanto humano como financeiro)
- estrutura da organização
- mercado

## Riscos a considerar :

- o pedido de patente ser submetido tarde de mais (a data de prioridade ser posterior à data de prioridade da concorrência)
- pedido ou reivindicações mal redigidas (demasiado geral ou demasiado restritivo)
- lacuna quando aos procedimentos junto a uma Instituição de PI
- uma estratégia inadequada de extensão da proteção ou ausência da mesma (o prazo de um ano para fazer a extensão)
- omissão dos prazos de resposta a notificações
- omissão do pagamento das taxas
- carência na estratégia de vigilância tecnológica (não deter a infração do direito)

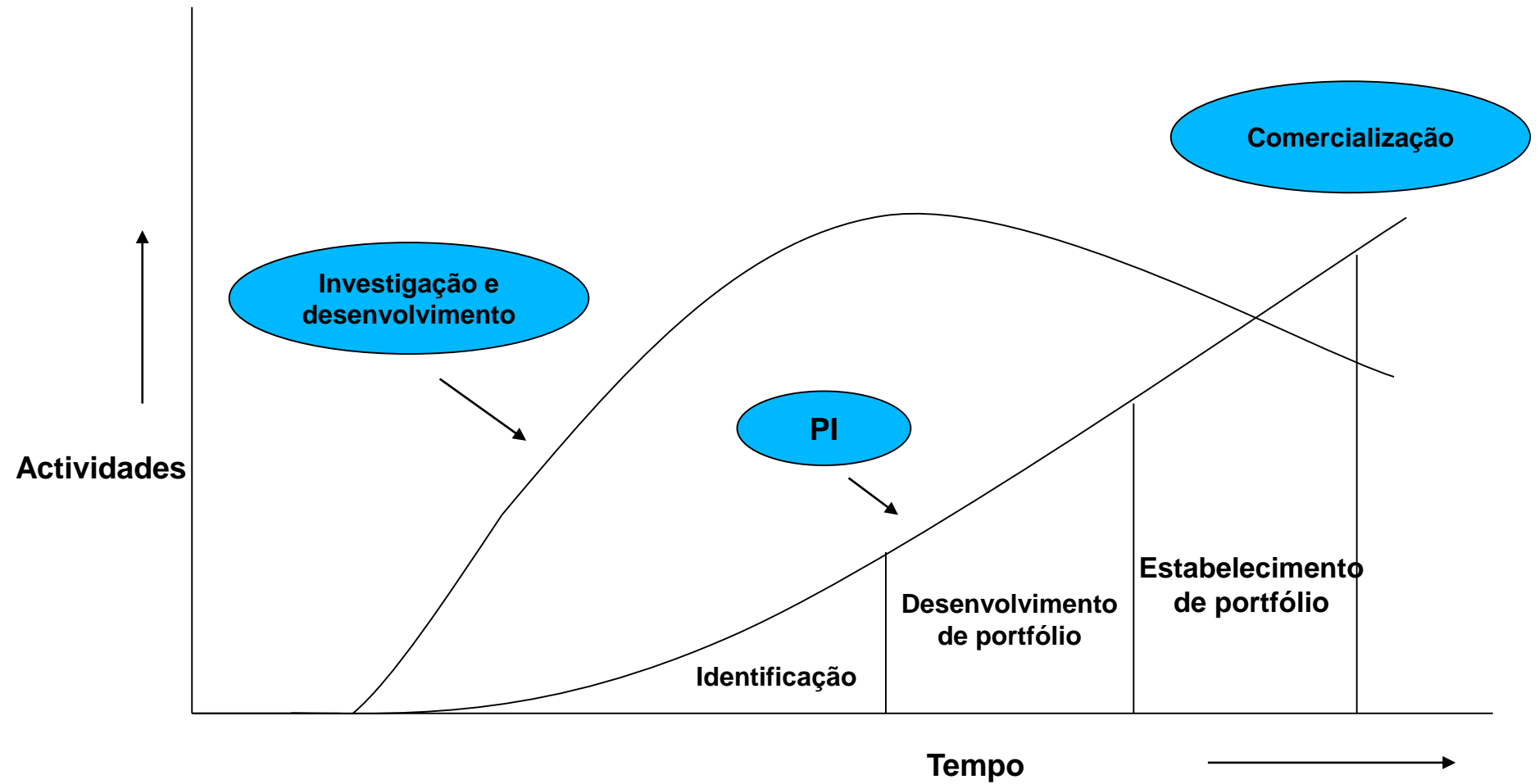
Custos associados a um processo de proteção de PI:

- Taxas de submissão
- Taxas das respostas às notificações
- Taxas de manutenção
- Taxas de extensão - traduções
- Custo dos serviços de consultoria
- Acordos (em caso de litígio)
- Litígio (custos associados a processos em tribunal)
- Taxas para oposições
- Custos internos



## Questões que se colocam:

- A = Deve ser feita a aposta na patenteabilidade?
- B = Deveremos avançar para proteção internacional (tipicamente via PCT) ?
- C = Devemos continuar, após fase PCT, para as fases nacionais nos países designados?
- D = Devemos manter as patentes em vigor de acordo com a jurisdição de cada país?



## Exemplo da Peugeot-Citroën na gestão da PI

- Colaboração com estudantes de doutoramento e estagiários.
- Recurso ao exterior para redação das reivindicações de pedidos de patente.
- Consulta de bases de dados comerciais: MicroPatent e Delphion (Thomson Reuters); PatBase (RWS Information e Minesoft).
- Utilização do *Problem Solution Approach* da EPO na redação dos pedidos de patente.

## → Procedimento implementado para incentivar à criação e inovação:

- Reuniões de trabalhadores/inventores e respetivos superiores hierárquicos com responsáveis da PI, em que os primeiros expõem as invenções e as defendem como mais-valia para o grupo;
- Eleição das melhores invenções do mês;
- Eleição da melhor invenção do ano, entre as invenções do mês;
- Divulgação das invenções e dos nomes dos inventores nos jornais internos do grupo, ao longo do ano (tudo desde 2000);
- Negociação dos valores monetários a pagar aos inventores.



## → Vantagens

- crescimento do número de invenções propostas;
- melhor seguimento do portfólio de patentes (preocupação dos inventores em seguir a sua “criação” desde o início até à implementação no mercado, mediante atribuição fracionada dos prémios);
- maior sensibilização de empregados e gestores para as patentes (em caso de reclamação ou litígio, o grupo está mais capacitado para responder e os empregados participam voluntariamente na oposição a patentes de terceiros, fornecendo documentos do estado da técnica que conheçam).

→ Desvantagem: possibilidade de litígio entre empregado e empregador acerca do valor devido pelo último ao primeiro, no contexto da invenção.

## Atitude do Peugeot-Citroën face à PI

### Da “lógica quantitativa” à “lógica qualitativa”:

**Passou do mero depósito de pedidos de proteção e pagamento das  
anuidades**

**a**

**Encarar dos títulos/pedidos como ativos.**

## Necessidades consequentes:

- **definir estratégias relativamente ao que proteger, quando, como e quanto custa essa proteção;**
- **agir contra a contrafação;**
- **licenciar a terceiros;**
- **possuir ativos valorizáveis e de otimização fiscal;**
- **procurar informação sobre patentes de terceiros (vigilância tecnológica).**

PT103479B – Estrutura solar modular multifunções

PT103325B - Processo para separação de líquidos em emulsão em misturas de líquidos e de gases dissolvidos em misturas de líquidos e gases por redução localizada de pressão e dispositivo para a realização do processo

PT105171B - Dispositivo flutuante de coluna de água oscilante para conversão da energia das ondas

PT 2125310E – Processo de pré-expansão de cortiça por submissão de radiação por microondas

INSTITUTO NACIONAL  
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL(11) Número de Publicação: **PT 103479 B**(51) Classificação Internacional:  
**F24J 2/52 (2006.01)****(12) FASCÍCULO DE PATENTE DE INVENÇÃO**(22) Data de pedido: **2006.05.12**

(30) Prioridade(s):

(43) Data de publicação do pedido: **2006.08.31**(45) Data e BPI da concessão: **2006.11.27**  
**1/2007**

(73) Titular(es):

**AMÍLCAR LUÍS JERÓNIMO LOPES**  
**RUA STA. CATARINA Nº 226 2400-823 AZOIA PT**

(72) Inventor(es):

**AMÍLCAR LUÍS JERÓNIMO LOPES** PT

(74) Mandatário:

(54) Epígrafe: **ESTRUTURA SOLAR MODULAR MULTIFUNÇÕES**

- Empresa e Marca: SUNaitec



- Estrutura solar modular
- Posicionamento solar fixo, manual, ou orientável por microprocessador
- Integração arquitetónica

- Implementação no Hotel da Bela Vista em Portimão: águas quentes sanitárias e aquecimento da piscina garantidas pelo sistema solar SUNaitec



## As Patentes como instrumentos de internacionalização

### Garantir o monopólio a nível internacional:

- Custos
- Análise de mercado
- Decidir com antecedência a estratégia de internacionalização
- Via Nacional, Europeia ou PCT?
- Parcerias



OBRIGADA PELA  
VOSSA ATENÇÃO!



## OS NOSSOS CONTACTOS

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Campo das Cebolas 1149-035 Lisboa

Linha de informações: 808 200 689 / Site: [www.inpi.pt](http://www.inpi.pt)

Tel: (+351) 218 818 100 / Fax: (+351) 218 869 859

## OS MEUS CONTACTOS

DEPARTAMENTO DE PATENTES E MODELOS DE UTILIDADE

XXXXXX