



**Proteção e Valorização de Ativos Intelectuais
Empreendedorismo, Pessoas e Empresas**

Coimbra, 7 de Junho de 2021

1



José Ricardo Aguilar

Advogado

Instituto Pedro Nunes desde 10/2001

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia desde 2002

IPN VCI – Valorização do Conhecimento e Inovação

Assistente convidado Faculdade de Farmácia Universidade de Coimbra

Contactos:

jraguilar@ipn.pt

Skype: jraguilar27

2



Parte I: Proteção e Valorização de Ativos Intelectuais
Parte II: Empreendedorismo, Pessoas e Empresas

3

Parte I: Proteção e Valorização de Ativos Intelectuais

4

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO



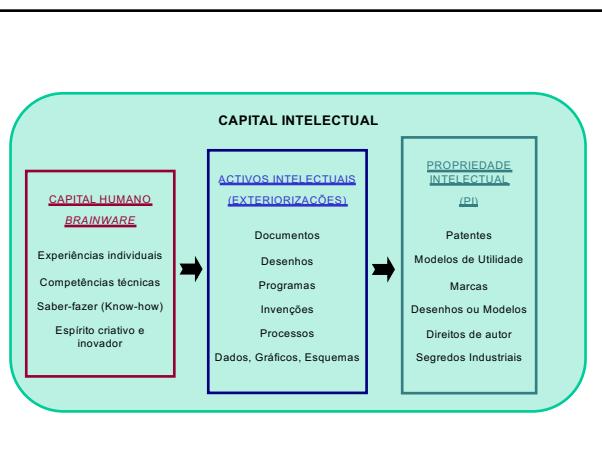
Criação Intelectual
Investigação (I&D)
Invenção

Protecção

Valorização

José Ricardo Aguilar

5



A PROPRIEDADE INTELECTUAL

TUTELA DAS CRIAÇÕES INTELECTUAIS POR VIA LEGAL

PROTECÇÃO

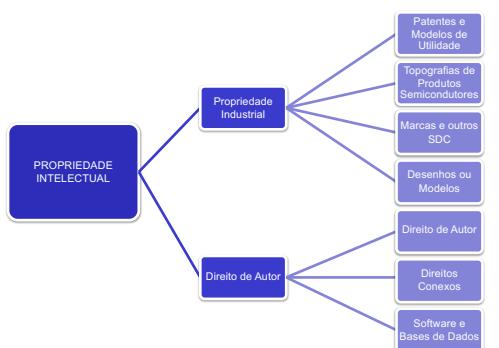
EXPLORAÇÃO EM CONDIÇÕES DE MONOPÓLIO

PODER DE EXCLUIR TERCEIROS DA EXPLORAÇÃO

José Ricardo Aguilar

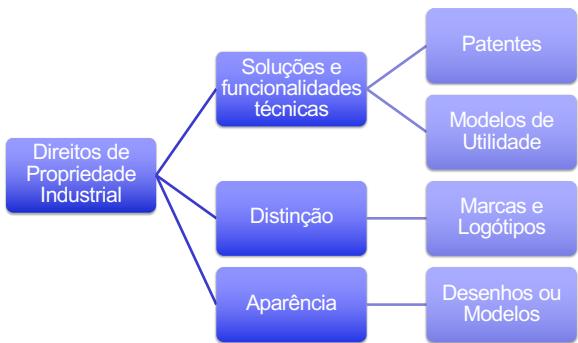
7

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL



8

DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

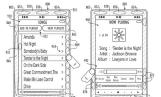
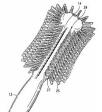
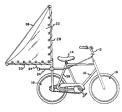
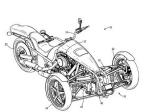


9

DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PATENTES E MODELOS DE UTILIDADE

PROTECÇÃO DE SOLUÇÕES E FUNCIONALIDADES TÉCNICAS



José Ricardo Aguilar

10

DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SINAIS DISTINTIVOS DO COMÉRCIO – MARCAS, LOGÓTIPOS, INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DENOMINAÇÕES DE ORIGEM

DISTINÇÃO / GARANTIA DE PROVENIÊNCIA



José Ricardo Aguilar

11

DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DESENHOS OU MODELOS

PROTECÇÃO DA APARÊNCIA EXTERNA DE OBJECTOS



José Ricardo Aguilar

12

A PROPRIEDADE INTELECTUAL

DIREITO DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS - OBRAS



José Ricardo Aguilar

13

Quadro-resumo dos direitos de PI

	PATENTE	MARCA	DESENHO OU MODELO	DIREITO DE AUTOR
Âmbito	Invenções	Sinais distintivos	Aparência ou design	Obras / Programas de Computador / Bases de Dados
Duração	20 anos desde o primeiro pedido	10 anos renováveis	25 anos (blocos de 5 anos)	Toda a vida do Autor + 70 anos após a morte
Critérios	Novidade, Actividade Inventiva, Aplicação Industrial	Disponibilidade Não confundibilidade	Novidade Carácter singular	Originalidade Inédito
Registo	Sim	Sim	Sim	Não

14

A PROPRIEDADE INTELECTUAL

REUNIÃO DE FORMAS DE PROTECÇÃO NO MESMO OBJECTO



José Ricardo Aguilar

15

A PROPRIEDADE INTELECTUAL REUNIÃO DE FORMAS DE PROTECÇÃO NO MESMO OBJECTO



José Ricardo Aguilar

16

A PROPRIEDADE INTELECTUAL Vários direitos, Várias possibilidades de negócio/valorização



José Ricardo Aguilar

17

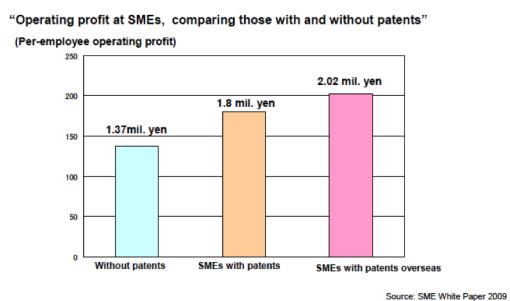
A PROPRIEDADE INTELECTUAL FORMAS DE PROTECÇÃO DE UM MESMO OBJECTO



Novembro 2013

18

"Ter "moeda" ou não ter "moeda"..."



Novembro 2014

José Ricardo Aguilar

19

A VALORIZAÇÃO DE ACTIVOS INTELECTUAIS

Transmissão, Licenciamento e outros
atos

Setembro 2016

José Ricardo Aguilar

20

MARTA CATARINO ESPECIALISTA EM TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO
“Propriedade intelectual
é um bem transaccionável”

José Ricardo Aguilar

21

Valorização de ativos intelectuais

Criar, proteger, para... criar valor!

Vias possíveis? Exploração por meios próprios (criar empresa) ou ceder exploração a terceiros

Cedência de exploração total ou apenas parcial

"Plasticidade" dos ativos intelectuais, permitindo várias estratégias de exploração: o "consumo" destes ativos por um sujeito não comprome/prejudica o consumo dos demais sujeitos interessados)

Preparar/pensar em todas as possibilidades de extrair valor destes ativos!

José Ricardo Aguilar

22

TRANSMISSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

José Ricardo Aguilar

23

Transmissão de direitos de propriedade industrial Regime jurídico e âmbito de aplicação

Patentes

Topografias de Produtos Semi-Condutores

Desenhos ou Modelos

Marcas

Negócios dispositivos sobre DPI: transmissão da propriedade
Titular « liberta-se » do direito – equivale à venda do direito (ou do pedido)
Em estado de pedido (condicional) (30º/2): caducidade na recusa (31º/2 analogia)
Total – todos /Parcial - (30º/1º)

José Ricardo Aguilar

24

Transmissão de direitos de propriedade industrial

Regime jurídico e âmbito de aplicação

Patentes

Topografias de Produtos Semi-Condutores

Desenhos ou Modelos

Marcas

Gratuita/Onerosa (31/1º) – contrapartidas podem não ser traduzidas em dinheiro

Por documento escrito (assinado por ambos) – analogia com regime da licença

José Ricardo Aguilar

25

LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

José Ricardo Aguilar

26

Licenciamento de direitos de propriedade industrial

Regime jurídico e âmbito de aplicação

Patentes

Topografias de Produtos Semi-Condutores

Desenhos ou Modelos

Marcas

AUTORIZAÇÃO do titular do DPI para que

Um **TERCEIRO**

EXPLORE ou COMERCIALIZE

Por acto próprio (excepto sublicenciamento)

o DPI

José Ricardo Aguilar

27

Licenciamento de direitos de propriedade industrial Regime jurídico e âmbito de aplicação

- Cessão temporária do uso/gozo do DPI a terceiro sem perda da propriedade
- Para exploração por terceiro
- Em estado de pedido (condicional) (31º/2): caducidade na recusa (31º/2)
- Gratuita / Onerosa (gratuita denunciada a todo o tempo p/ Licenciador salvo conv. em contrário 1137º/2 CC)

José Ricardo Aguilar

28

Licenciamento de direitos de propriedade industrial Regime jurídico e âmbito de aplicação

Exclusiva – Licenciador não concederá quaisquer outras licenças a qualquer terceiro (31º/6)

Pura – s/ concorrência do Licenciador

Única – c/ concorrência do Licenciador
Supletiva (31º/7)

Não Exclusiva ou Simples – Licenciador pode conceder outras licenças (supletiva: 31º/5)

José Ricardo Aguilar

29

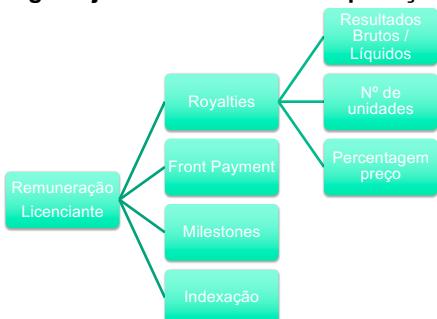
Licenciamento de direitos de propriedade industrial Regime jurídico e âmbito de aplicação



José Ricardo Aguilar

30

Licenciamento de direitos de propriedade industrial Regime jurídico e âmbito de aplicação



José Ricardo Aguilar

31

INSTRUMENTOS DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

José Ricardo Aguilar

32

Instrumentos de valorização e transferência de tecnologia

Os acordos/contratos de transferência de tecnologia

Mecanismos colaborativos visando a criação, transformação e comercialização de tecnologias, incorporadas em produtos ou serviços inovadores

Regulação contratual de colaborações entre **entidades, por vezes de natureza distinta**

Diferentes aspectos a regular em diversas fases do processo de criação e valorização de tecnologias (cedência de materiais, confidencialidade, direitos de propriedade intelectual, royalties, ...)

Importância da **negociação e da preparação**

José Ricardo Aguilar

33

A tutela da informação não protegida: os acordos de confidencialidade (NDA)



José Ricardo Aguilar

34

A tutela da informação não protegida: os acordos de confidencialidade (NDA)

Também conhecidos por:

Non-Disclosure Agreement (NDA)

Confidential Disclosure Agreement (CDA)

Proprietary Information Agreement (PIA)

Secrecy Agreement



José Ricardo Aguilar

35

A tutela da informação não protegida: os acordos de confidencialidade (NDA)

"Ferramenta do dia-a-dia"

Não equivale a "desconfiar de si"; Procedimento interno

Tutela divulgação / troca de informação reservada

Ferramenta protecção intangíveis não divulgados

Uso interno (*staff; visitantes lato sensu*)

Uso externo (relações c/ terceiros)

Bilateral (troca informação) / Unilateral (simples divulgação sem retorno info relevante)

Acordo separado / Cláusula contratual

Acordo ESCRITO e assinado

José Ricardo Aguilar

36

A tutela da informação não protegida: os acordos de confidencialidade (NDA)

ID Partes (Pessoa Colectiva ou Singular / escolha relevante!)

Definição CLARA da INFORMAÇÃO (tangível e intangível)

Definição estrita do motivo da divulgação (parceria, avaliação de tecnologia, redacção/análise processo patente, interesse comercial, etc.)

Restrição de outros usos e processo de autorização de uso

Duração (5/8 anos)

Excepções (domínio público, conhecimento prévio, conduta lícita de terceiro) e divulgações autorizadas

Não concessão de direitos de PI e S/ direito a futuros contratos / acordos

Fim do NDA: destruição / restituição de suportes

S/ Garantias e isenção responsabilidade sobre INFORMAÇÃO ("no estado em que se encontra" "as is")

Cláusula Penal (eventual)

Data, assinaturas e carimbos / cópias

37

José Ricardo Aguilar

A tutela da informação não protegida: os acordos de confidencialidade (NDA)

Acordos tipo: Unilateral e Bilateral

Divulgação de uma parte a outra

Troca de informações

Definir o motivo da divulgação

"Avaliar" se deve surgir uma cláusula penal

Ferramenta para "ter à mão" nas instituições (necessidade corrente)

38

José Ricardo Aguilar



Parte II: Empreendedorismo, Pessoas e Empresas

39

A criação de spin-offs universitários: do laboratório à start-up tecnológica

Spin-off: sociedade comercial criada por empreendedores em regra com background científico, que visa levar ao mercado uma ideia, conceito, resultado de I&D criado em ambiente universitário

Em regra, começa por ser uma sociedade por quotas (unipessoal ou com 2 ou + sócios), capital social de 1 EUR por sócio (mínimo)

Pode (e deve!) evoluir para sociedade anónima (5 sócios e capital social de 50.000 EUR) com o seu crescimento e eventual entrada de capital de risco ou investidor

José Ricardo Aguilar

40

Pessoas & Comércio

Pessoas & Comércio
Pessoas Singulares e Colectivas
Sociedades / Associações / Fundações / O “Estado”
Sociedades Comerciais

 IPN INSTITUTO PEDRO NUNES

Pessoas & Comércio

PESSOAS

Entes de direitos e obrigações
Titulares autónomos de relações jurídicas

Singulares

Cada um de nós

Coletivas

Colectividades de pessoas ou massa de bens
Centros autónomos e independentes de relações jurídicas em relação aos seus membros ou representantes

 IPN INSTITUTO PEDRO NUNES

 Pessoas Colectivas

PESSOAS COLECTIVAS

De DIREITO PÚBLICO

[ESTADO]

Outros entes públicos
Autarquias

Institutos públicos
Ordens Profissionais
Associações públicas

De DIREITO PRIVADO

Associações
Fundações

SOCIEDADES COMERCIAIS

 IPN INSTITUTO PEDRO NUNES

 Pessoas Colectivas de Direito Privado

PESSOAS COLECTIVAS DE DIREITO PRIVADO

ASSOCIAÇÕES – Substrato pessoal; sem fins lucrativos (167º ss CC)
Ex. Instituto Pedro Nunes

FUNDAÇÕES – Finalidade de interesse social; afetação de um dado património a um fim pré-determinado (185º ss CC)
Ex. Fundação Gulbenkian / Fundação Champallimaud

SOCIEDADES – finalidade económica LUCRATIVA
Contribuição com bens ou serviços para exercício comum de atividade económica visando o LUCRO (além da mera fruição)
Ex. Critical Software

 IPN INSTITUTO PEDRO NUNES

 SOCIEDADES COMERCIAIS

NOTAS COMUNS:

Património autónomo / Personalidade Jurídica
2 ou mais sócios (exceto SQU) – Pessoas Singulares ou Coletivas

SOCIEDADES COMERCIAIS – Tipos

- I. Sociedades em Nome Coletivo
- II. Sociedades em Comandita (Simples ou por Ações)
- III. SOCIEDADES POR QUOTAS (e SQ Unipessoais)
- IV. SOCIEDADES ANÔNIMAS

 IPN INSTITUTO PEDRO NUNES

SOCIEDADES: TIPOS SOCIETÁRIOS

Critério distintivo:
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
(perante a sociedade + credores sociais)

I. Sociedades em Nome Coletivo

Resp. de cada sócio perante a sociedade (entrada) e perante os credores sociais pelas obrigações da sociedade (subsidiária mas solidária entre todos)

II. Sociedades em Comandita (simples ou por ações)

Sócios comanditados c/ resp. igual às SNC (ilimitada) e comanditários c/ resp. apenas pela sua entrada (limitada)
"Sócios comanditados estão sempre tramados"

SOCIEDADES POR QUOTAS E ANÓNIMAS

Critério distintivo:
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
(perante a sociedade + credores sociais)

III. Sociedades por QUOTAS (e SQU)

Todos os sócios solidariamente responsáveis pelas entradas convencionadas perante a sociedade
MAS SÓ O PATRIMÓNIO SOCIAL RESPONDE PERANTE OS CREDORES

IV. Sociedades ANÓNIMAS

Sócios só respondem pelas próprias entradas e não pelas dos consócios
SÓ O PATRIMÓNIO SOCIAL RESPONDE PERANTE OS CREDORES

SOCIEDADES POR QUOTAS E ANÓNIMAS: CAPITAL SOCIAL E NÚMERO DE SÓCIOS

CAPITAL E SÓCIOS

III. Sociedades por QUOTAS (e SQU)

SQ Unipessoal: 1 sócio

SQ: 2 ou +

Capital social mínimo: 1,00 € por cada quota (DL 33/2011 de 7/3, que alterou os artigos 201º e 219º/3 CSC)

IV. Sociedades ANÓNIMAS

SA: 5

Capital social mínimo: 50.000,00 € (276º/3 CSC)

SOCIEDADES: DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS SÓCIOS

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS SÓCIOS (COMUM SA+SQ) – 21º CSC

DIREITOS

Participar nos lucros da sociedade

Participar nas deliberações dos sócios (AG em regra)

Direito à informação (geral, na AG ou fora dela, sobre a “vida” da sociedade)

Direito à designação para órgãos de administração e fiscalização

OBRIGAÇÕES

Obrigação de entrada (em dinheiro, espécie – bens ou indústria – mão-de-obra / trabalho)

Quincho nas perdas (com os limites assinalados)

[Eventualmente prestações acessórias / suplementares, garantias pessoais]

SOCIEDADES: ÓRGÃOS SOCIAIS

ORGÃOS SOCIAIS

Exercício por pessoas singulares para formar e exprimir a vontade da sociedade (pessoa coletiva autónoma)

III. Sociedades por QUOTAS (e SQU)

Assembleia de sócios (AG) – competências imperativas (246º/1 CSC) e supletivas (/2)

Gerência – 1 ou mais pessoas, sócios ou não, designadas no contrato ou eleitas

Administrar e representar a sociedade

(Eventualmente: Conselho Fiscal, Fiscal Único ou R.O.C., acima de det. Resultados – 262º/2)

SOCIEDADES: ÓRGÃOS SOCIAIS

ORGÃOS SOCIAIS

IV. Sociedades ANÓNIMAS

ASSEMBLEIA DE SÓCIOS (direitos e obrigações variáveis; poderes menos amplos que SQ)

ADMINISTRAÇÃO – 3 estruturas possíveis:

Administrador Único (ou Cons. de Adm.)

Conselho Geral ou de Supervisão + Cons. de Administração Executivo

Conselho de Administração + Comissão de Auditoria (parte dos Admn.)

SOCIEDADES: CONSTITUIÇÃO

CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES (Empresa na Hora, D.L. 111/2005 de 8/7)

Processo possível de realizar full online

Firma (admissibilidade; aceitação)

Escolha do tipo societário (SQ ou SA tradicionalmente) "standard"

Aceitação de contrato de sociedade "standard"

Prova do depósito das entradas ou compromisso de realização em 5 dias (índice fiscal de atividade)

Atribuição do NIPC ("B.I." da pessoa coletiva societária)

Inscrição no Reg. Comercial / Certidão

Emolumentos registrais (pagamento)

Certidão Permanente

SOCIEDADES: CONSTITUIÇÃO

CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES

Não é forçoso seguir esta via!

Casos específicos

Contrato de Sociedade com exigências acrescidas

Processo "normal" de constituição (mais demorado)

SOCIEDADES/start-ups: Momento de transição

Regra geral, "começa-se S.Q., acaba-se S.A."

Início de "vida" da sociedade como sociedade por quotas

Momento de "mudança": abertura do capital a Business Angels, Capital de Risco

Conversão em S.A., aumento de capital e entrada dos investidores no capital da sociedade

Capital mínimo 50.000 €

Designação de Administração (regra geral) participada pelos investidores

 **SOCIEDADES:** Term Sheets e Acordos parassociais

Term Sheet

Memorando de entendimento com base negocial futura entre promotores da start-up e investidores (condições de entrada/saída, montantes de investimento, timings negociais, outras condições)

Acordo parassocial (art. 17º CSC)

A celebrar por todos ou apenas alguns sócios
Obrigam-se a um dado comportamento, "combinado" fora da sociedade,
a adoptar em sede de AG (exercício do direito de voto)
Ex. Aprovar designação de administrador indicado por sócio-investidor



IPN INSTITUTO PEDRO NUNES

ASSOCIAÇÃO PARA A INovação E DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**MUITO OBRIGADO PELA VOSSA
ATENÇÃO!**

José Ricardo Aguilar

56