



Propriedade Intelectual e Protecção de Activos Intelectuais

Coimbra, 10 de Novembro de 2023

1



Como **defender a minha vantagem competitiva?**

Qual a melhor estratégia?

Quais os direitos de propriedade intelectual que posso mobilizar?

Poderei (ou deverei) manter segredo?

Perante quem e até quando?

3



José Ricardo Aguilar

Advogado / Head of Legal @ IPN

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

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO



Criação Intelectual
Investigação (I&D)
Invenção

Protecção

Valorização

José Ricardo Aguilar

4

A PROPRIEDADE INTELECTUAL

Inovar é difícil e (muitas vezes) caro!

Custos em I&D/Criação intelectual – tentativas, falhanços, sucessos

Possibilidade dos concorrentes apropriarem-se e coparem as criações, sem qualquer investimento em I&D

Imediata vantagem competitiva

Solução: PROTECÇÃO!

José Ricardo Aguilar

5

5

“Proteger ideias”?

CAPITAL HUMANO BRAINWARE

Experiências individuais
Competências técnicas
Saber-fazer (Know-how)
Espírito criativo e inovador

AS IDEIAS em geral...



7

6

8

CAPITAL INTELECTUAL

ACTIVOS INTELECTUAIS (EXTERIORIZAÇÕES)

Documents
Desenhos
Programas
Invenções
Processos
Dados, Gráficos, Esquemas

PROPRIEDADE INTELECTUAL (PI)

Patentes
Modelos de Utilidade
Marcas
Desenhos ou Modelos
Direitos de autor
Segredos Industriais

8

A PROPRIEDADE INTELECTUAL

TUTELA DAS CRIAÇÕES INTELECTUAIS

PROTECÇÃO

EXPLORAÇÃO EM CONDIÇÕES DE MONOPÓLIO

PODER DE EXCLUIR TERCEIROS DA EXPLORAÇÃO

José Ricardo Aguilar

8

A PROPRIEDADE INTELECTUAL



José Ricardo Aguilar

9

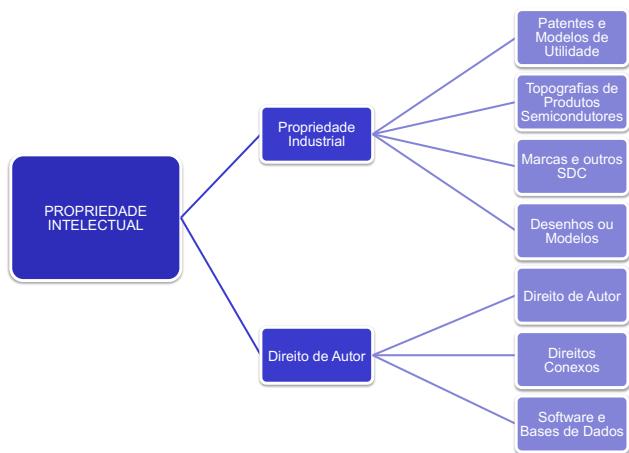
DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL



José Ricardo Aguilar

11

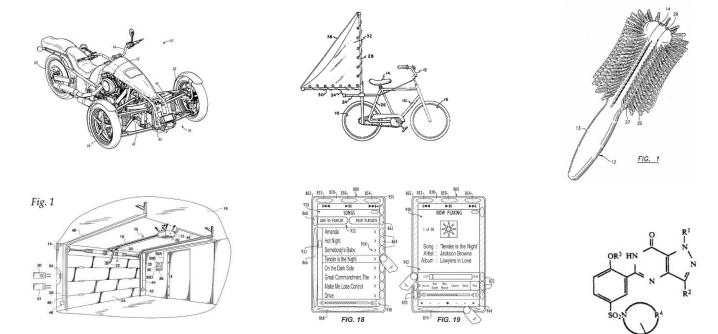
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL



José Ricardo Aguilar

10

DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL PATENTES E MODELOS DE UTILIDADE PROTECÇÃO DE SOLUÇÕES E FUNCIONALIDADES TÉCNICAS



Janeiro 2011

José Ricardo Aguilar

12

DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

DISTINÇÃO / GARANTIA DE PROVENIÊNCIA



Janeiro 2011

José Ricardo Aguilar

13

A PROPRIEDADE INTELECTUAL

DIREITO DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS - OBRAS



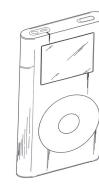
José Ricardo Aguilar

15

DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DESENHOS OU MODELOS

PROTECÇÃO DA APARÊNCIA EXTERNA DE OBJECTOS



Janeiro 2011

José Ricardo Aguilar

14

Noções fundamentais e regime jurídico vigente



Janeiro 2011

José Ricardo Aguilar

16

Noções fundamentais e regime jurídico vigente

Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos e Legislação avulsa

Protecção das OBRAS (2º CDADC)

Criações Intelectuais – literárias, científicas e artísticas ORIGINAIS:

Textos (literários, científicos); uma tese de Mestrado ou Doutoramento
Músicas
Expressões gráficas, animadas
Pinturas
Esculturas
Projectos de arquitectura e Maquetes
Programas de computador – Lei N.º 109/91 de 17/8 e D.L. nº 252/94 de 20/10

Janeiro 2011

José Ricardo Aguilar

17

Direitos Morais e Patrimoniais

(9º/1 CDADC) DIREITO DE AUTOR ABRANGE:

Direitos Morais

Ligados à pessoa do criador intelectual
Reivindicação da paternidade
Assegurar genuinidade e integridade
Direitos irrenunciáveis, inalienáveis e imprescritíveis

Direitos Patrimoniais

Direito do autor dispor da sua obra
Fruir a própria obra, utilizá-la
Atribuir o direito de fruir ou utilizar a obra A TERCEIRO
Direitos livremente disponíveis

Janeiro 2011

José Ricardo Aguilar

19

Noções fundamentais e regime jurídico vigente

Objecto do Direito de Autor é a **OBRA**;

Protege a expressão concreta – a sua exteriorização **e não a ideia** enquanto tal – “as ideias destinam-se a circular”;

Não considera o mérito, mas sim a **ORIGINALIDADE**;

Janeiro 2011

José Ricardo Aguilar

18

Direitos Patrimoniais

Direitos Patrimoniais

Titular, sucessores ou transmissários podem
Autorizar a utilização da obra por terceiro
Transmitir ou onerar, no todo ou em parte, estes direitos sobre a obra

Modalidades de utilização da obra (67º ss CDADC) – exemplos:
Publicação, reprodução, total ou parcial (na imprensa ou outro suporte)
Representação, recitação, execução, exibição, adaptação, tradução
Gravação, transmissão, retransmissão

Janeiro 2011

José Ricardo Aguilar

20

Ausência de registo; Duração

Não carece de registo ou qualquer outra formalidade: o direito “nasce” com a exteriorização da obra (momento em que ela se encontra apta a ser apreendida pelos sentidos)

Não temos um “título” semelhante ao que obtemos com os direitos de propriedade industrial

O direito vigora por toda a vida do autor, extinguindo-se 70 anos após a sua morte, momento em que a Obra cai no domínio público (31º CDADC) (38º CDADC)

Janeiro 2011

José Ricardo Aguilar

21

21

Software e o Direito de Autor: Os “code poets” O código como expressão/criação intelectual



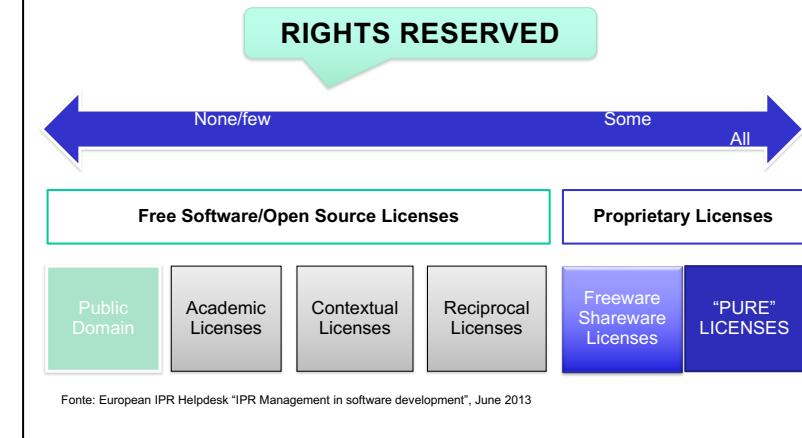
Novembro 2015

José Ricardo Aguilar

22

22

Software & PI: Modelos de licenciamento



Novembro 2015

José Ricardo Aguilar

23

23

As licenças OSS e os limites ao exercício de direitos

Um caso: Outsystems Education License

Uso restrito a fins educacionais (3.1.1. e 3.1.2., projetos da faculdade ou de alunos, enquanto integrados no seu plano curricular, em qualquer grau)

Proibição total de qualquer uso for-profit, seja pela UC seja por third parties (leia-se, alunos e staff ou outros) e ainda

v/ 3.6 (viii) - proibição de modificar, adaptar ou criar obras derivadas com o software licenciado pela Outsystems.

Por “for-profit” entende-se (3.2.) qualquer tipo de retorno financeiro, seja a que título for.

Dezembro 2019

José Ricardo Aguilar

24

24

As licenças OSS e os limites ao exercício de direitos (cont.)

Um caso: Outsystems Education License (cont.)

Ou seja...

Usos educativos/incluídos em trabalhos escolares – AUTORIZADOS

Qualquer uso com finalidade de obter retorno (em sentido amplo) – NÃO AUTORIZADOS, constituindo violação dos termos desta licença

Solução: negociar OUTRA licença com o mesmo fornecedor/software house

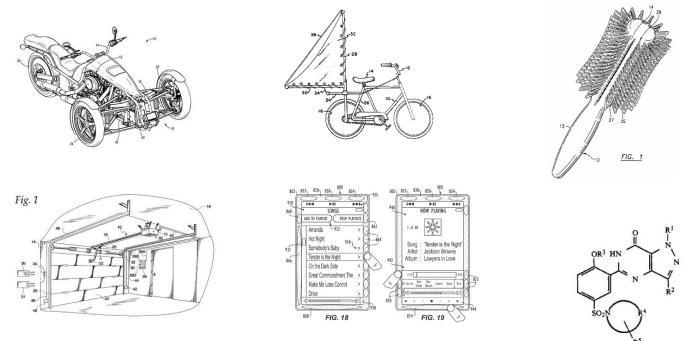
Dezembro 2019

José Ricardo Aguilar

25

25

DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL PATENTES E MODELOS DE UTILIDADE PROTECÇÃO DE SOLUÇÕES E FUNCIONALIDADES TÉCNICAS



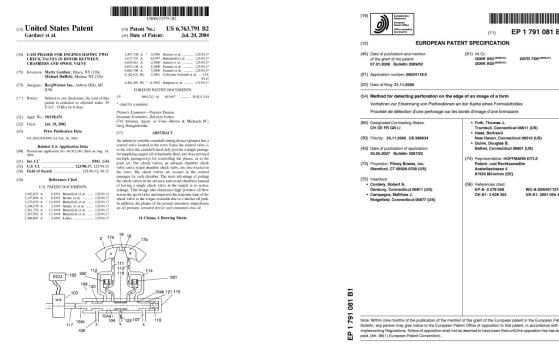
Janeiro 2011

José Ricardo Aguilar

26

DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A protecção das invenções



Janeiro 2011

José Ricardo Aguilar

27

27

A Protecção das Invenções

Noção de invenção e modalidades: patentes e modelos de utilidade

51º “Só podem ser objecto de patente as invenções...”

Invenção – Solução técnica para um problema técnico específico e determinado

Invenção não é uma ideia, um conceito, mas a sua concretização técnica – necessidade de suficiente desenvolvimento!

Invenção como interacção dinâmica, prática, com a realidade (não mera descoberta nem teoria)

José Ricardo Aguilar

28

28

A Protecção das Invenções

Modalidades: **patentes** e modelos de utilidade

Patente (Direito de Patente) 51º ss CPI:

A patente é um **título** atribuído por um Estado ou por organizações internacionais, temporalmente **limitado a 20 anos** contados da data do primeiro pedido e **territorialmente circunscrito**, que confere ao seu titular um **direito exclusivo** sobre uma **invenção**, quer se trate de produto ou processo, que, após exame, cumpra os requisitos de

NOVIDADE, ACTIVIDADE INVENTIVA E APLICAÇÃO INDUSTRIAL.

29

29

A Protecção das Invenções

Os “Actores” do Sistema



Janeiro 2011

José Ricardo Aguilar

30

30

A protecção das invenções: um “contrato social”

NÃO HÁ PATENTES “SECRETAS”!

ESTADO E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
CONFEREM O **DIREITO EXCLUSIVO** AO
TITULAR DA PATENTE

PREMIANDO O SEU ESFORÇO CRIATIVO

MAS REQUEREM-LHE QUE **DIVULGUE**
EXTENSAMENTE A SUA INVENÇÃO

Janeiro 2011

José Ricardo Aguilar

31

31

A protecção das invenções: um “contrato social” (Cont.)



“Patents add the fuel of interest to the fire of genius.”

Abraham Lincoln, 1809-1865, Presidente EUA 1861-1865

Janeiro 2011

José Ricardo Aguilar

32

32

A protecção das invenções

Os requisitos de patenteabilidade



Janeiro 2011

José Ricardo Aguilar

33

Instituto Europeu de Patentes (EPO)

Map showing the geographic coverage of European patents as of 1 October 2022

■ Member states (39)

- Albania
- Austria
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Italy
- Latvia
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Malta
- Montenegro
- Netherlands
- North Macedonia
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- San Marino
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- United Kingdom

■ Extension states (1)

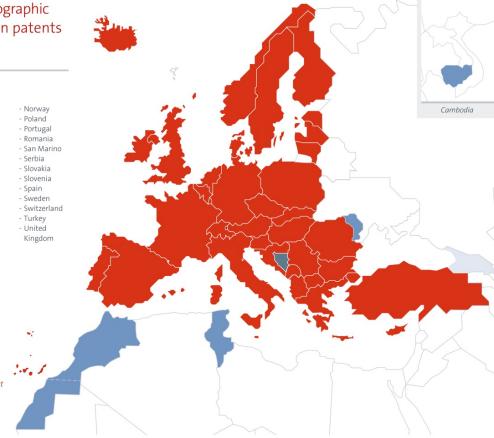
- Bosnia and Herzegovina

■ Validation states (4) Agreement in force

- Cambodia
- Republic of Moldova
- Morocco
- Tunisia

■ Future validation states (1) Agreement signed but not in force yet

- Georgia

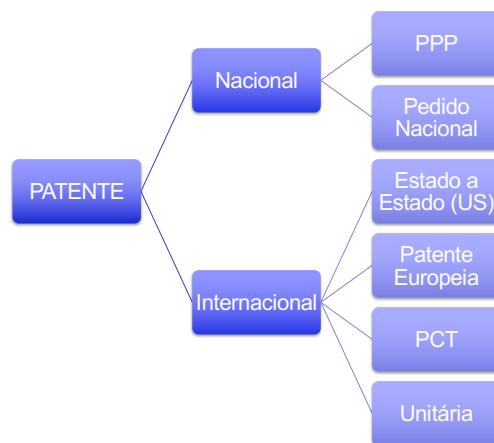


Outubro 2022

José Ricardo Aguilar

35

Patentes: As vias de protecção

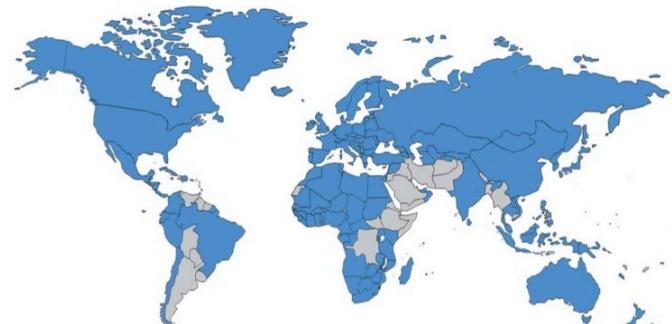


Fevereiro 2013

José Ricardo Aguilar

34

A via PCT – Patent Cooperation Treaty



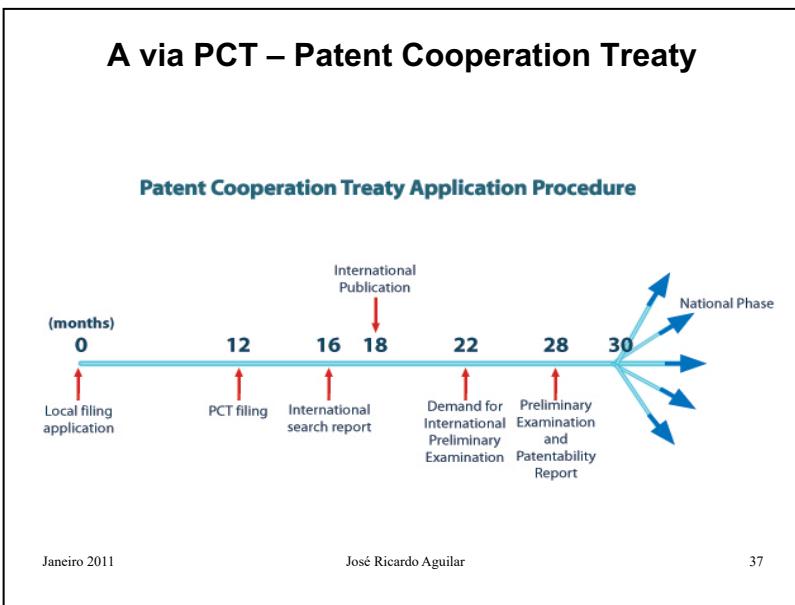
146 Estados-Membros (em 1/02/2013)

Fevereiro 2013

José Ricardo Aguilar

36

A via PCT – Patent Cooperation Treaty



37

A protecção de programas de computador por direito de patente

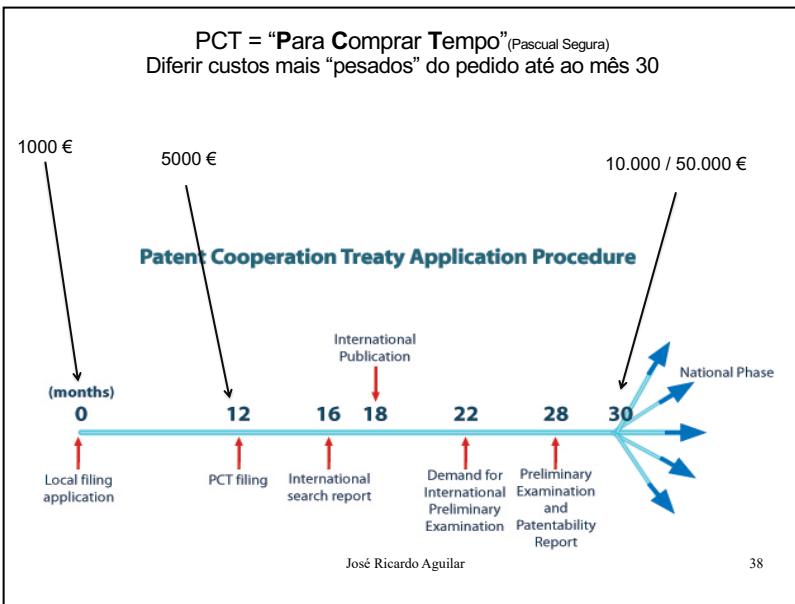
Protecção-base “clássica” e dominante para os programas de computador: Direito de Autor

**É incorrecto afirmar que NÃO É POSSÍVEL
PATENTEAR PROGRAMAS DE COMPUTADOR!**

Novembro 2014

José Ricardo Aguilan

39



38

A protecção de programas de computador por direito de patente

Case Law do European Patent Office:

Um programa de computador **não está excluído da patenteabilidade** se e quando o programa, quando executado num computador, evidenciar ou for susceptível de evidenciar um efeito técnico que vá além da mera interacção física entre o programa e a máquina (computador) onde esteja a correr.

José Ricardo Aguilan

40

A protecção de programas de computador por direito de patente

52°/1/d) CPI:

Não são invenções ... “os programas de computador, enquanto tais, sem qualquer contributo”.

Europa mais restritiva que EUA

EUA: para obter patente para software basta que o invento tenha natureza tecnológica (tem, porque usa um computador...) e produza um resultado útil.

(Sem embargo dos demais requisitos de patenteabilidade)

José Ricardo Aguiar

41

41

A protecção de programas de computador por direito de patente

Programa tem que ter carácter técnico

Deve observar-se uma interação física com uma entidade do mundo real que vá além das normais interações programa/computador

Exemplos: software que lidere um processo industrial, o funcionamento de uma máquina

Casos EPO

Patente atribuída a software – Sistema operativo de comando de computadores e bases de dados ligados em rede

Software não patenteado – Processador de texto que detectava e substituía expressões linguísticas (mero tratamento de informação, sem caráter técnico)

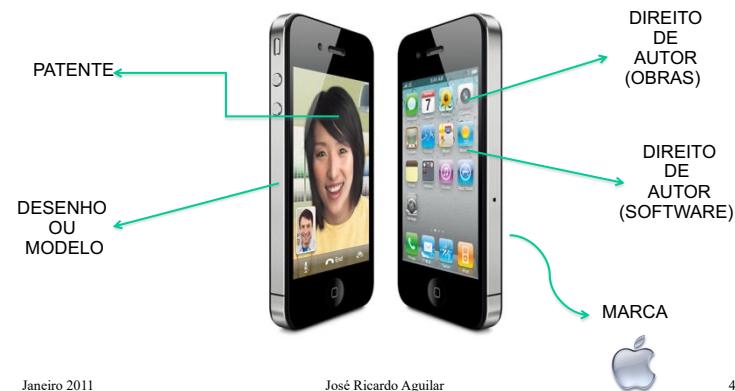
José Ricardo Aguilera

42

42

A PROPRIEDADE INTELECTUAL

REUNIÃO DE FORMAS DE PROTECÇÃO NO MESMO OBJECTO



1

A protecção de programas de computador por direito de patente

Programa tem que ter carácter técnico
Deve observar-se uma interação física com uma entidade do mundo real que vá além das normais interações programa/computador
Exemplos: software que lidere um processo industrial, o funcionamento de uma máquina

Casos EPO

Patente atribuída a software – Sistema operativo de comando de computadores e bases de dados ligados em rede

Software não patenteado – Processador de texto que detectava e substituía expressões linguísticas (mero tratamento de informação, sem carácter técnico)

Image Showing Comprehensive Protection of IP Rights

The diagram illustrates the comprehensive protection of intellectual property rights (IP Rights) for a 'Tablet Information Terminal Device'. It features three overlapping circles representing different types of IP protection:

- Patent:** Represented by a pink circle containing a smartphone icon. Example: 'Technology to scroll a screen using a touch screen' (Pat. No. 4743919).
- Design:** Represented by a green circle containing a handheld terminal icon. Examples: 'Design of product appearance' (Reg. No. 1326330) and 'Design of screen operation' (Reg. No. 1356982).
- Trademark:** Represented by a yellow circle containing a smartphone icon. Example: 'Product name, Brand name, Logotype'.

A dashed box labeled 'IP Rights' encloses the Patent and Design circles. The entire diagram is set against a light green background with a dashed circular border.

Fonte: Japan Patent Office

Novembro 201

José Ricardo Aguilar

44