



PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA EMPRESAS



MACEDO VITORINO & ASSOCIADOS
Sociedade de Advogados, RL

INTRODUÇÃO

A Macedo Vitorino & Associados promove e apresenta com regularidade sessões práticas abertas ao público em diversas áreas do Direito. Trata-se de uma forma de partilhar conhecimento que encontra sempre grande adesão e interesse. Estas sessões de formação seguem um formato que privilegia a resposta a questões práticas e a discussão de casos concretos. Em cada sessão é elaborada uma apresentação que descreve conceitos básicos e fornece os conselhos práticos mais relevantes e de imediata aplicação. No fundo, trata-se de dar respostas a algumas das questões que se colocam com mais frequência.

A presente apresentação foi elaborada para a sessão “Propriedade Intelectual para Empresas” e está dividida em cinco capítulos que abordam os temas mais relevantes nesta matéria: (i) Patentes; (ii) Marcas; (iii) Design; (iv) Segredo Industrial e Proteção do Software; (v) Nomes de Domínio e Proteção na Empresa. O objetivo é descrever quais devem ser as principais preocupações das empresas relativamente à Propriedade Intelectual que sejam titulares.





IWI

PATENTES

PATENTES

O que são?

São contratos com o Estado pelo quais se obtém um direito exclusivo de exploração de um invento durante 20 anos ou até 25 anos, no caso dos medicamentos.

O que é um invento?

Invento é uma solução nova para um problema. Pode ser um produto novo ou um processo novo de obter um produto já conhecido ou até uma nova utilização de um produto. Tem é que ser novo: nunca pode ter sido descrito ou pedido ou de alguma forma tornado público algo semelhante a nível mundial. E tem que ser uma verdadeira invenção, e não uma simples evolução do estado da técnica. Não pode ser uma mera evolução óbvia. Deve ter aplicação industrial.

Exemplos

Medicamentos, uma máquina para descasque de troncos de um sobreiro, um processo de desmoldagem de plásticos, um processo químico para purificação de proteínas ou a utilização de determinada molécula para o fabrico de uma composição farmacêutica.



PATENTES

O que não é patenteável

Descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, materiais ou substâncias já existentes na natureza, criações estéticas, projetos, programas de computador, processos de clonagem de seres humanos, processos de modificação da identidade genética germinal do ser humano, utilizações de embriões humanos para fins industriais ou comerciais processos de modificação de identidade genética dos animais que lhes possam causar sofrimentos sem utilidade médica substancial para o homem ou para o animal.

Para que servem?

Permitem produzir, fabricar, vender ou explorar economicamente a invenção. Impedem que outros protejam o mesmo produto ou processo ou utilizem os meios ou processo objeto de patente. Dão maior segurança nos investimentos em investigação, minimizando riscos.

Qual o âmbito geográfico?

Depende do âmbito de proteção que se pretender. Pode escolher-se apenas Portugal ou outro país. Mas também se pode recorrer à Organização Europeia de Patentes (patente europeia) ou aos países PCT (patente internacional).



PATENTES

Recomendações

- Avaliar se o invento é patenteável.
- É possível solicitar ao INPI que faça uma pesquisa sobre o estado da técnica e assim perceber se será patenteável.
- Determinar se o investimento é rentável ou se é apenas um registo sem retorno, até porque a concessão do registo é demorada e cara.
- Não divulgue publicamente o invento antes do pedido de registo, o que pode comprometer o registo.
- Pode apresentar um pedido provisório de patente que permite assegurar a prioridade e preparar o pedido definitivo.



IWA

MARCAS

MARCAS

O que são?

Sinais que identificam os serviços ou produtos de uma empresa por 10 anos indefinidamente renováveis.

Tipos de marcas

- Nominativas
- Figurativas
- Mistas
- Sonoras
- Tridimensionais
- Slogan
- Cores (MC)
- Olfativas



MARCAS

O que não pode ser registado

- Marcas que não tenham uma função distintiva e que apenas descrevam o serviço prestado: Sapatos, Reparções 24h, Lava Mais, Super Crédito, Hidratação Creme. Ou Relógio para relógios ou Líquido para águas.
- Marcas que induzam o consumidor em erro: Silk Roupa para produtos de algodão ou Hercules Spa para um restaurante de hambúrgueres.
- Marcas que sejam contrárias à lei e à ordem pública ou que ofendam a moral e os bons costumes: Drink & Drive.
- Marcas que contenham símbolos do Estado ou emblemas de entidades públicas ou estrangeiras (salvo autorização):
- Marcas que reproduzam, imitem ou sejam confundíveis com marcas já registadas.



MARCAS

Para que servem?

- Distinguir produtos ou serviços para os consumidores.
- Dão um direito exclusivo sobre a marca e impedem que outros registem ou utilizem a mesma marca.
- Dão maior segurança nos investimentos realizados na marca.
- Permitem cumprir uma função publicitária de forma muito eficaz.

Qual o âmbito geográfico?

Depende do âmbito de proteção que se pretender. Pode escolher-se apenas Portugal ou outro país. Mas também se pode recorrer à Marca Comunitária ou aos países que fazem parte do Acordo de Madrid (marca internacional).



MARCAS

Recomendações

- A marca pode ser a base de um negócio. O registo e proteção devem ser feitos antes do negócio se iniciar.
- As marcas são registadas e protegidas por classes de produtos e serviços, que devem ser consultadas e analisadas.
- Deve proteger-se a marca em relação à firma.
- As marcas não podem ser confundíveis com marcas já registadas nem com firmas de forma a induzir em erro consumidor. Por isso, devem ser efetuadas pesquisas prévias para verificar se a marca é registável.
- Os critérios de comparação entre marcas nem sempre são claros e uniformes. Não é possível garantir nunca que a marca será registada.
- Há vários elementos importantes: impressão de conjunto de ambas as marcas, notoriedade da marca (Rolex) e elementos gráficos e fonéticos.





IWA

DESIGN

DESIGN

O que é?

É a configuração estética de um objeto utilitário, destinado a reprodução industrial (desenhos ou modelos). Protege-se a aparência e não o produto por um prazo de 5 anos a 25 anos

Tem ser novo e ter carácter singular (original).

O que não é protegido

- Obras de arte.
- Programas de computador.
- Design que que não seja novo nem tenha carácter singular (original).
- Produtos que tenham aparência ditada pela sua função técnica.

DESIGN

Para que serve?

- Distinguir design para os consumidores.
- Dá um direito exclusivo sobre o design e impede que outros registem ou utilizem.
- Dá maior segurança nos investimentos realizados no design.

Qual o âmbito geográfico?

Depende do âmbito de proteção que se pretender. Pode escolher-se apenas Portugal ou outro país. Mas também se pode recorrer ao Design Comunitário ou a um pedido internacional.

DESIGN

Recomendações

- A proteção conferida ao Design em Portugal é fraca, pois só há análise do pedido se houver oposição. O INPI limita-se a examinar os requisitos formais.
- Há uma proteção de três anos concedida pelo Design Comunitário que não necessita de qualquer registo ou formalidade. Basta divulgar ao público o design em causa.
- É possível fazer um registo múltiplo com mais de 100 produtos desde que pertençam à mesma classe da Classificação Internacional de Locarno.



IWA

SEGREDO
INDUSTRIAL

SEGREDO INDUSTRIAL

O que é?

Consiste em informação mantida secreta sobre a atividade desenvolvida pela empresa.

A empresa entende que não deve divulgá-lo através de uma patente por não querer tornar o segredo público ou por não ser patenteável.

Tipos

- Know-how.
- Fórmula, processos, métodos.
- Informações de clientes.
- Planos de atividade.
- Parecerias de negócios.



SEGREDO INDUSTRIAL

Recomendações

- Tem um valor específico na avaliação e na transmissão de uma empresa que deve estar reconhecido, organizado e quantificado.
- É mantido secreto dentro da empresa por cláusulas contratuais de confidencialidade com penalizações elevadas para a violação.
- É mantido secreto para todos os que acedam fora da empresa por acordos expressos de confidencialidade.
- Limitação do número de pessoas que conhece o segredo.





IWA

PROTEÇÃO DO SOFTWARE

PROTEÇÃO DO SOFTWARE

Como é feita?

O software consiste num conjunto de instruções técnicas (programa de computador) para que o hardware funcione.

Os programas de computador são protegidos pelo Direito de Autor, desde que sejam originais e fixados em suporte. Nos EUA, são protegidos por patentes.

Apenas é protegido o programa de computador e não as ideias, princípios, técnicas de trabalho ou conceitos matemáticos subjacentes, nem as ferramentas, macros ou linguagens de programação.

A proteção é válida por 70 anos.

PROTEÇÃO DO SOFTWARE

Para que serve?

- Permite realizar ou autorizar a reprodução do programa.
- Explorar economicamente o programa, vendendo originais ou cópias.
- Conceder licenças de software.
- Colocar à disposição através da Internet.

Recomendações

- Fixar e guardar o código fonte do programa.
- Assegurar a existência de um manual de instruções que explique o código fonte e os algoritmos utilizados.
- Registrar o programa na DGAC ou na ASSOFT. Este registo não é obrigatório e depende da iniciativa dos interessados. Apenas prova data de registo.





IWA

NOMES DE DOMÍNIO

NOMES DE DOMÍNIO

O que são?

São nomes de fácil memorização que permitem identificar e localizar computadores na Internet, evitando a utilização de sequências numéricas e alfabéticas para identificar o IP (Internet Protocol).

Trata-se de um sistema conhecido por DNS (Domain Name System) que assegura a conversão automática do IP no nome de domínio.

NOMES DE DOMÍNIO

Para que servem?

- Permitem ter um nome de domínio original, pois não pode haver dois .nomes de domínio iguais.
- Podem ser ativos comerciais extremamente valiosos, mais do que algumas marcas:

Recomendações

- A pesquisa da disponibilidade do nome de domínio deve ser feita antes do início da atividade económica.
- O registo do nome de domínio deve ser efetuado de imediato, pois os casos de abuso e de aproveitamento são frequentes.
- Deve ser escolhido um domínio tendo em conta o âmbito geográfico da atividade.



IWA

PROTEÇÃO NA
EMPRESA

PROTEÇÃO NA EMPRESA

As razões

É necessário regular a atividade inventiva por parte dos trabalhadores ou dos prestadores de serviços da empresa. Só regulando expressamente estas situações, a empresa estará protegida relativamente à inovação que pretende proteger.

Cada empresa deve ter noção do que pode e deve proteger e do que é rentável economicamente.

Recomendações

- A atividade inventiva deve estar expressamente prevista e remunerada no contrato de trabalho ou no contrato de prestação de serviços relativo a uma encomenda.
- Se não estiver, a empresa poderá ter que suportar custos adicionais.
- O contrato deve regular a obrigação de informação por parte do inventor, para que a empresa possa acompanhar a atividade inventiva.
- E ainda deixar claro quem é o titular da atividade inventiva.





IWA

SOBRE NÓS

SOBRE NÓS

Macedo Vitorino & Associados presta assessoria a algumas das maiores empresas nacionais e internacionais em diversos setores de atividade.

A Macedo Vitorino & Associados mantém relações de correspondência e de parceria com algumas das mais prestigiadas sociedades de advogados internacionais da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil, o que nos permite prestar aconselhamento em operações internacionais de forma eficiente.

Prestamos serviços de assessoria nas seguintes áreas:

- Proteção de marcas
- Patentes e novas tecnologias
- Proteção de dados
- Informática, televisão e Internet
- Indústria farmacêutica

Se quiser saber mais sobre a Macedo Vitorino & Associados por favor visite o nosso site www.macedovitorino.com





Pedro Cabral
pcabral@macedovitorino.com

Rua do Alecrim 26E | 1200-018 Lisboa | Portugal
Tel.: (351)21 324 19 00 | Fax: (351)21 324 19 29
www.macedovitorino.com