



MACE
DO ■ ■
VITO
RINO

#WHYPORTUGAL 2021

PROPIEDAD INTELECTUAL PARA EMPRESAS

M A C E
D O ■ ■
V I T O
R I N O

ÍNDICE

03	INTRODUÇÃO	03	NOMES DE DOMÍNIO
04	PATENTES	04	PROTEÇÃO NA EMPRESA
05	MARCAS	05	[TÍTULO]
10	DESIGN	10	[TÍTULO]
18	SEGREDO INDUSTRIAL	18	[TÍTULO]
22	PROTEÇÃO SOFTWARE	22	[TÍTULO]

INTRODUÇÃO

A Macedo Vitorino 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.

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.

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).

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.

MARCAS

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

Tipos de marcas: (i) nominativas; (ii) figurativas; (iii) mistas; (iv) sonoras; (v) tridimensionais; (vi) slogans; (vii) cores (MC); e (viii) olfativas.

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

Para que servem? (i) distinguir produtos ou serviços para os consumidores; (ii) dão um direito exclusivo sobre a marca e impedem que outros registem ou utilizem a mesma marca; (iii) dão maior segurança nos investimentos realizados na marca; (iv) 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).

Recomendações: (i) a marca pode ser a base de um negócio. O registo e proteção devem ser feitos antes do negócio se iniciar; (ii) as marcas são registadas e protegidas por classes de produtos e serviços, que devem ser consultadas e analisadas; (iii) deve proteger-se a marca em relação à firma; (iv) 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; (v) ter em atenção que os critérios de comparação entre marcas nem sempre são claros e uniformes. Não é possível garantir nunca que a marca será registada(vi) há vários elementos importantes: impressão de conjunto de ambas as marcas, notoriedade da marca (Rolex) e elementos gráficos e fonéticos.

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 não seja novo nem tenha carácter singular (original).
- Produtos que tenham aparência ditada pela sua função técnica.

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.

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.

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.

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

PROTEÇÃO 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.

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.

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.

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.

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.

MACEDO • VITORINO

SOBRE A MACEDO VITORINO

QUEM SOMOS & O QUE FAZEMOS

QUEM SOMOS

A MACEDO VITORINO foi fundada em 1996, centrando a sua atividade na assessoria a clientes nacionais e estrangeiros em sectores específicos de atividade, de que destacamos o sector financeiro, as telecomunicações, a energia e as infraestruturas.

Desde a sua constituição, a MACEDO VITORINO estabeleceu relações estreitas de correspondência e de parceria com algumas das mais prestigiadas sociedades de advogados internacionais da Europa e dos Estados Unidos, o que nos permite prestar aconselhamento em operações internacionais de forma eficaz.

As nossa atuação é citada pelos diretórios internacionais, Legal 500, IFLR 1000 e Chambers and Partners, nomeadamente nas áreas de Direito Bancário & Financeiro, Societário e «M&A», Mercado de Capitais, Direito Fiscal, Projetos e Contencioso.

A nossa prática é multifacetada. Assessoramos algumas das maiores empresas nacionais e internacionais em diversos sectores de atividade comercial e industrial, assumindo especial relevância, a banca, a indústria, as telecomunicações, capital de risco e a tecnologia.

A MACEDO VITORINO representa:

- EMPRESAS NACIONAIS E MULTINACIONAIS
- BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
- FUNDOS DE INVESTIMENTO
- SOCIEDADES DE INVESTIMENTO E FUNDOS DE «PRIVATE EQUITY»
- ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS, CIENTÍFICAS E ACADÉMICAS
- EMBAIXADAS E GOVERNOS
- EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS
- CLIENTES PRIVADOS

MACEDOVITORINO.COM

M
A
C
E
D
O
▪
▪
V
I
T
O
R
I
N
O