



spin-off lean  
acceleration

# *Guia de Propriedade Intelectual*

---



## Índice

<b>Introdução .....</b>	<b>4</b>
<b>A. Marca .....</b>	<b>7</b>
O que pode ser uma marca? .....	9
O que não pode ser registado? .....	9
Quem pode requerer o registo? .....	10
Via Europeia; Via Internacional .....	11
Modificação do Registo .....	14
Que direitos são atribuídos ao titular de uma marca? .....	16
<b>B. Patente .....</b>	<b>17</b>
Quais os requisitos para a concessão de uma patente? .....	17
O que não prejudica a novidade da invenção? .....	17
O que não pode ser objeto de um pedido de patente? .....	18
A quem pertence o direito à patente? .....	19
Pedido de registo de patente .....	20
Via Europeia; Via Internacional .....	22
'Freedom to Operate' .....	25
Certificado Complementar de Proteção .....	25
<b>C. Modelo de Utilidade .....</b>	<b>27</b>
Modelo de utilidade e patentes: diferenças? .....	27
<b>D. Design: Modelos/Desenhos .....</b>	<b>28</b>
O que pode ser um desenho ou modelo? .....	28
O que não pode ser registado? .....	29
Quem pode requerer o registo? .....	30
Pedido de registo: Via Europeia; Via Internacional .....	30
Que direitos são atribuídos ao titular de um modelo/desenho? .....	32
<b>E. Segredo Comercial .....</b>	<b>33</b>
O que é? .....	33
O que pode ser objeto de segredo comercial? .....	33
Segredo Comercial e Patentes .....	33
Quais as vantagens e desvantagens? .....	34



<b>F. Direito de Autor e Direitos Conexos .....</b>	<b>36</b>
O que não pode ser protegido? .....	36
Que direitos são atribuídos? .....	36
Durante quanto tempo dura a proteção? .....	36



## **INTRODUÇÃO**

---

O projeto ‘Spin-Off Lean Acceleration - SOLA’ tem como objetivo criar métodos de aceleração de empresas jovens criadas em Universidades, permitindo estimular o empreendedorismo, a transferência tecnológica e a inovação. Paralelamente vai permitir que as Universidades criem mecanismos e capacidades para prestar apoio ao desenvolvimento empresarial.

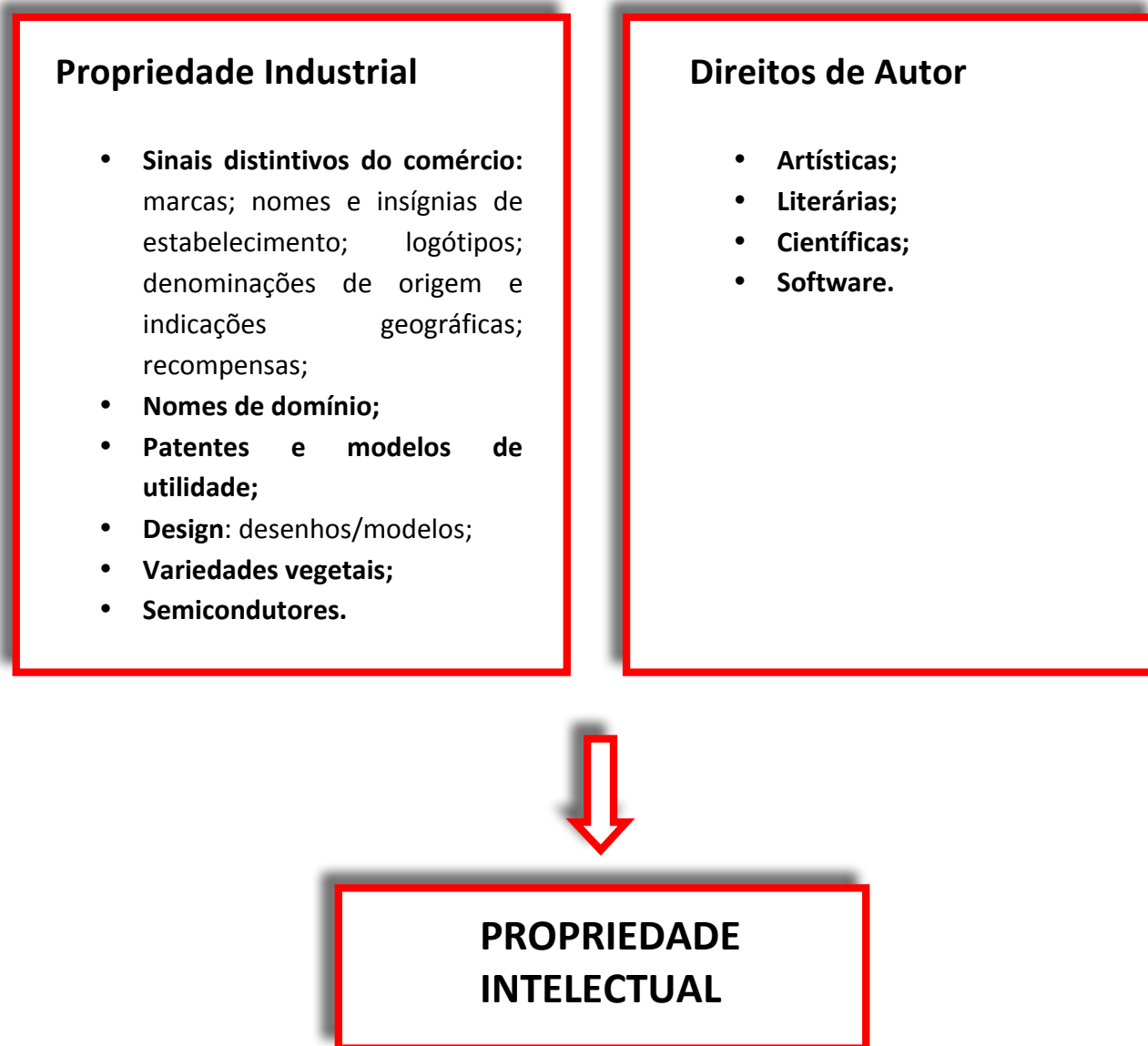
Este projeto conta com os seguintes parceiros:

- **UNICAL – Università della Calabria**
- **UAM – Universidad Autónoma de Madrid**
- **USP – Universidade de São Paulo**
- **UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas**
- **Universidad EAFIT**
- **Universidad de Antioquia**
- **USC – Universidad de Santiago de Compostela**
- **Devalar Consultoria Europea**

O presente guia tem em vista proporcionar ao utilizador um melhor entendimento dos conteúdos que são abordados ao longo do projeto. Pretende-se que este funcione como uma orientação, contendo algumas informações fundamentais sobre Propriedade Intelectual e que sirva de apoio aos utilizadores das ferramentas numa contextualização da temática. Sugere-se que consulte um profissional nestas matérias para qualquer processo de proteção ou valorização de invenções, sendo necessária especial atenção relativamente a invenções que as universidades sejam proprietárias e que possam possuir regulamentos internos específicos de Propriedade Intelectual.

### O que é a propriedade intelectual?

A propriedade intelectual diz respeito às criações da mente: invenções, obras artísticas e literárias, símbolos, imagens, entre outros. Está dividida em duas categorias:



**Figura 1. O que é a propriedade intelectual?**

Os direitos de propriedade intelectual, quando devidamente registados, permitem aos criadores ou titulares beneficiar do seu trabalho e investimento numa invenção, uma vez que lhes é concedido um direito exclusivo de exploração no mercado. Para além



disso, a existência de um sistema de propriedade intelectual eficiente e equitativo pode funcionar como um catalisador de desenvolvimento económico e social em vários países.

O objetivo deste manual é fornecer informações simples e essenciais sobre cada modalidade de proteção.



## A MARCA

---

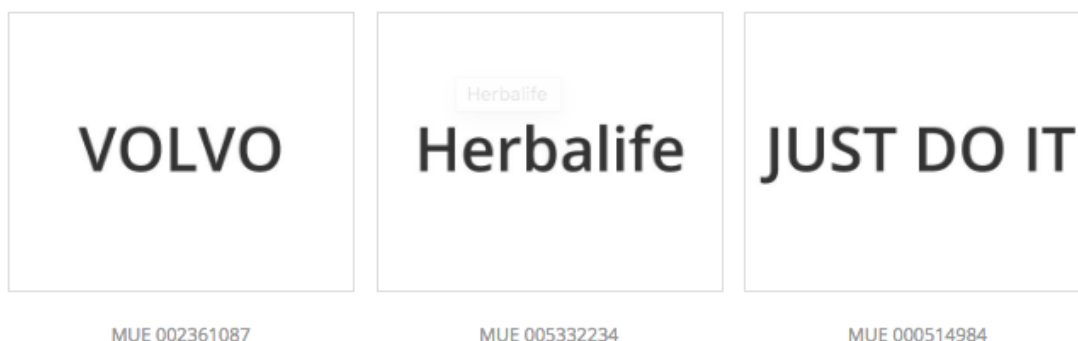
A marca é um sinal utilizado no comércio que permite identificar e distinguir produtos e/ou serviços existentes no mercado. A marca tem uma função importante na definição de estratégias comerciais e publicitárias das empresas, pois contribui para a consolidação de um produto no mercado, ajudando à definição de uma imagem e criação de uma relação de confiança entre o consumidor e o produto e/ou serviço em causa.

### 1. O que pode ser uma marca?

Um sinal **distintivo** e não **descritivo**, ou seja, tem de distinguir-se das restantes marcas existentes no mercado em relação aos mesmo produtos e/ou serviços e não pode permitir que o consumidor, ao ver a marca, a associe, de uma forma óbvia e imediata, aos produtos e/ou serviços em questão.

Que tipos de marcas existem?<sup>1</sup>

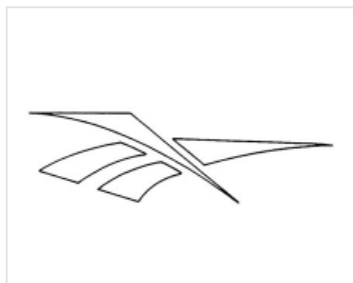
- **Nominativa – Palavras, letras, números ou outros caracteres;**



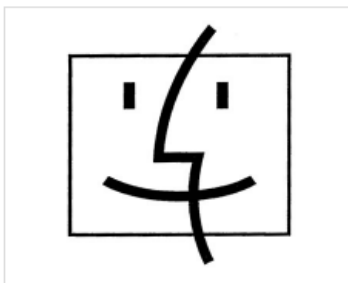
---

<sup>1</sup> Fonte: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-marks-examples>

- **Figurativa** – Ilustrações, gráficos ou imagens;



Reebok  
MUE 000000456

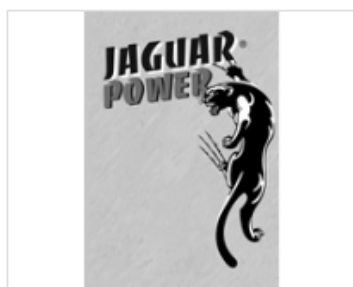


Mac OS  
MUE 000000597



Honda  
MUE 000012385

- **Figurativa com elementos verbais** – Combina ilustrações, gráficos ou imagens com palavras/letras;



MUE 009687336



MUE 002009298



MUE 011029477

- **Tridimensional** – Uma forma tridimensional, tal como o produto propriamente dito ou uma embalagem;



Toblerone  
MUE 000031203



Duracell  
MUE 000146704



Perrier  
MUE 001231737



- **Cores ‘per se’** – Uma cor utilizada como tal;



Leifheit  
MUE 006493399

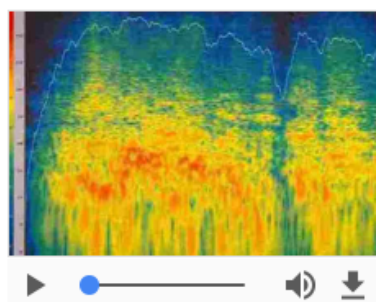


Kraft Foods  
MUE 000031336



Inter Product B.V.  
MUE 006866131

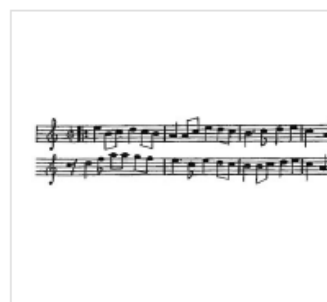
- **Sonora** – As marcas sonoras podem ser constituídas por um som ou por uma combinação de sons. Os pedidos de registo de marcas sonoras têm de ser acompanhados do respetivo ficheiro auditivo ou da reprodução exata através de uma partitura. Não são aceites, para efeitos de pedidos de registo, notas musicais ‘soltas’ nem sonogramas.



Metro-Goldwyn-Mayer  
MUE 005170113



Mast-Jägermeister SE  
MUE 004928371



Edgar Rice Burroughs, Inc.  
MUE 005090055

## 2. O que não pode ser registado?

Para além de marcas que sejam descritivas e não distintivas, ou que sejam uma reprodução/imitação de marcas já anteriormente registadas<sup>2</sup> para os mesmos produtos e/ou serviços não podem ainda ser registadas:

<sup>2</sup> Sempre que pretender registar um sinal como marca deve levar a cabo uma pesquisa exaustiva de sinais distintivos que já se encontram registados. Nestas bases de dados: <https://euipo.europa.eu/eSearch/> e <https://www.tmdn.org/tmview/welcome> pode fazer a sua pesquisa.

- Marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;
- Marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes;
- Marcas que sejam deceptivas, ou seja, que possam ser susceptíveis de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência geográfica dos produtos ou serviços;
- Marcas que incluam emblemas, insígnias ou escudos que apresentem um interesse público particular sem a devida autorização das entidades competentes;
- Marcas que incluam denominações de origem e indicações geográficas protegidas; que incluam menções tradicionais do vinho; e, que incluam especialidades tradicionais garantidas cuja proteção está prevista.

No registo comunitário, **basta** que **um destes motivos de recusa absoluta se verifique** num dos Estados-Membros, para que o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia notifique o requerente do registo da existência de objeções em relação à marca que pretende registar.

### 3. Quem pode requerer o registo?

O registo pode ser requerido por quem nisso tenha legítimo interesse designadamente industriais ou fabricantes, comerciantes, agricultores ou produtores, entre outros.

Se optar pela **via da proteção europeia** e o requerente não tiver o seu domicílio, sede ou estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no território do Espaço Económico Europeu, tem obrigatoriamente de ter um representante. O representante tem de ser:

- Um advogado (ou equivalente, consoante o país) estabelecido no território do Espaço Económico Europeu e autorizado a atuar como representante junto do instituto central da propriedade industrial do Estado Membro em que se encontra estabelecido; ou
- Um mandatário autorizado cujo nome figure na lista mantida pelo Instituto ou
- Um empregado de pessoas singulares ou coletivas que tenham o seu domicílio, sede ou um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no território do Espaço Económico Europeu.

Por outro lado, só **podem apresentar pedidos de registo internacional** pessoas que tenham o seu domicílio ou nacionalidade num país que seja parte no Acordo ou Protocolo de Madrid.

#### **4. Como se pode proteger?**

A proteção que uma marca adquire é territorial. Assim, existem três vias de proteção: **nacional, europeia e internacional.**

##### **Via Europeia:**

##### **Onde e como?**

Se pretender proteger a sua marca nos 28 Estados-Membros da União Europeia, deve apresentar o seu pedido de registo no EUIPO – Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia.

O pedido pode ser apresentado online, no website do EUIPO.

O pedido pode ser redigido em qualquer uma das 23 línguas oficiais da União Europeia.

##### **Qual o processo de registo?**

A apresentação do pedido é publicada, seguindo-se um exame aos requisitos formais e legais da marca relativamente à qual foi pedido o registo. O Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia examina primeiro a classificação dos produtos e serviços (Classificação de Nice) – caso exista alguma irregularidade, o Instituto dá-lhe a possibilidade de proceder às respetivas alterações, dentro de um determinado prazo. Se não sanar as irregularidades, não será dado seguimento ao pedido.

**O registo é concedido se não for encontrado nenhum motivo de recusa do registo da marca.** Caso contrário, **se durante o período de exame for concluído que existem motivos legais que impeçam o registo da marca relativamente a todos ou alguns**

**produtos e/ou serviços, o registo é recusado provisoriamente.** Diz-se que o registo é recusado provisoriamente porque o requerente tem um prazo para contestar esta decisão, providenciando motivos que levem à reconsideração da recusa provisória.

Perante a resposta do requerente, o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia pode tomar uma de duas decisões: concluir que as **objeções levantadas foram sanadas** e, por isso, a recusa não tem fundamento e proceder-se-á ao respetivo registo; a resposta do requerente **não muda nada relativamente às objeções levantadas**, pelo que será enviado ao requerente um despacho de recusa definitiva. Esta decisão é passível de recurso no prazo de dois meses.

Depois, segue-se o período de oposição ou seja, o período de três meses durante o qual um terceiro, que considere que uma determinada marca não deve ser registado, pode apresentar a sua reclamação. Caso não haja nenhuma oposição, a marca é registada e o registo publicado.

O registo é válido por 10 anos, podendo ser renovado indefinidamente por um período de 10 anos de cada vez.

Processo de registo de marca pela via europeia



Figura 2. Processo de registo de marca pela via europeia

### **Via Internacional:**

#### **Onde?**

Para poder requer o registo internacional é essencial que já tenha registado, ou pedido o registo, da marca no Instituto Nacional responsável por decidir deste tipo de registos. O pedido de registo internacional é feito no Instituto Nacional que depois reencaminhará para a OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

#### **Qual o processo de registo?**

O pedido de registo internacional foi criado com o Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas. No pedido de registo deve especificar em que países que fazem parte do Acordo de Madrid pretende obter o registo da marca. No entanto, esta proteção pode ser alargada a outros países a qualquer momento.

O Instituto Nacional competente reencaminha o pedido para a OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, onde são examinados os requisitos formais. Quando o registo for aprovado, a OMPI notifica os Institutos Nacionais dos países onde o registo foi requerido. Por sua vez, os Institutos Nacionais decidem sobre a examinação dos requisitos de concessão da marca num período não superior a 18 meses.

### Processo de registo de marca pela via internacional



Figura 3. Processo de registo de marca pela via internacional

### **5. Depois de feito o pedido de registo, posso modificá-lo ou retirá-lo?**

O pedido de registo pode ser retirado a qualquer momento. Relativamente às alterações, só podem ser feitas alterações que não afetem substancialmente o teor da marca ou não alarguem a lista de produtos e/ou serviços.<sup>3</sup>

### **6. Que direitos são atribuídos ao titular de uma marca?**

Com o registo da marca o seu titular tem o direito de a utilizar exclusivamente no mercado, relativamente aos produtos e/ou serviços em causa. Permite-lhe impedir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal igual ou semelhante ao registado e que, em virtude da associação entre a marca e os produtos e/ou serviços possa causar um risco de confusão no espírito do consumidor.

O titular deve estar sempre atento ao mercado e verificar possíveis violações. Nestes casos, deve procurar aconselhamento junto de um jurista, advogado ou agente oficial da propriedade industrial (AOPI). Para além de poder recorrer à via judicial, existe ainda a possibilidade de recorrer à arbitragem ou mediação, que muitas vezes são maneiras mais eficazes, mais rápidas e mais baratas de resolver este tipo de situações.

---

<sup>3</sup> Só pode ser modificado, a pedido do requerente, a correcção de nome ou morada do requerente, erros de expressão ou de transcrição, ou erros manifestos.



## **A PATENTE**

---

A investigação científica possibilita a criação de valor social e económico, sendo reconhecida internacionalmente como um recurso essencial. Na área da investigação os investimentos feitos a nível de recursos são bastante elevados, pelo que o sistema de patentes surge como um mecanismo de segurança para investidores e investigadores relativamente a estes investimentos. O registo de uma patente atribui ao seu titular um direito de uso exclusivo, dispondo ainda de outras faculdades que lhe estão associadas, tal como a venda e o licenciamento, que também lhe vão permitir obter retorno dos investimentos. No fundo, a concessão de uma patente funciona, também, como um impulsionador da investigação.

### **1. Quais os requisitos para a concessão de uma patente?**

O requisito base é que se trate de uma invenção. Estamos perante uma invenção quando existe uma solução técnica para um problema técnico, que seja nova e, por isso, não faça parte do estado da técnica<sup>4</sup>, não resulte de uma forma clara e óbvia para um perito na área<sup>5</sup> e possa ser fabricada em qualquer género de indústria ou na agricultura<sup>6</sup>.

**Podem obter-se patentes em quaisquer domínios tecnológicos, quer se trate de produtos ou processos, desde que preenchidos os requisitos essenciais.** Podem igualmente ser patenteáveis os processos novos de obtenção de produtos, substâncias ou composições já conhecidas.

### **2. O que não prejudica a novidade da invenção?**

---

<sup>4</sup> O estado da técnica é constituído por tudo o que, dentro ou fora do país, foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente. Pode consultar a base de dados de patentes aqui: <https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html#tab1>.

<sup>5</sup> Atividade inventiva.

<sup>6</sup> Susceptível de aplicação industrial.

A divulgação de uma invenção não prejudica o requisito da novidade se ocorreu 6 meses antes do preenchimento do pedido de patente e se ficou a dever a:

- Divulgações feitas em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas;
- Divulgações que resultem de um abuso evidente.

### **3. O que não pode ser objeto de um pedido de patente?**

- As simples descobertas, tal como as teorias científicas ou métodos matemáticos; Projectos, princípios e os métodos de exercício de atividades intelectuais e matérias de jogo ou atividades económicas como tais, sem nenhum contributo.
- Os materiais ou substâncias já existentes na natureza e as matérias nucleares, tal qual;
- As criações estéticas;
- Variedades vegetais ou raças animais, assim como os processos essencialmente biológicos de obtenção de vegetais ou animais;<sup>7</sup>
- Vegetais ou animais obtidos exclusivamente através de um processo essencialmente biológico;
- Invenções cuja exploração comercial seja contrária à lei, à ordem pública, à saúde pública e aos bons costumes: invenções que envolvam clonagem de seres humanos, modificação de identidade genética (incluindo de animais, que lhe possam causar sofrimento e não tenham utilidade médica), embriões humanos para fins industriais ou comerciais, corpo humano e métodos de tratamento cirúrgico, terapêutico ou de diagnóstico.

#### **Exceções:**

- Uma substância ou composição que já faça parte do estado da técnica, que seja utilizada como método de tratamento cirúrgico, terapêutico ou de diagnóstico mas que a sua utilização não esteja compreendida no estado da técnica;

---

<sup>7</sup> Processo essencialmente biológico: Processo que consista, integralmente, em fenómenos naturais, como o cruzamento ou a seleção.

- Um elemento isolado do corpo humano ou produzido através de um processo técnico, incluindo a sequência ou sequência parcial de um gene, mesmo que a estrutura seja idêntica à de um elemento natural, desde que a aplicabilidade industrial esteja exposta concretamente no pedido de patente;
- Invenções que tenham por objeto vegetais ou animais, desde que não se limitem a uma determinada raça animais ou variedade vegetal;
- Matéria biológica, isolada do seu ambiente natural ou produzida com base num processo técnico, mesmo que preexista no estado natural. ⚠

#### 4. A quem pertence o direito à patente?

Regra geral, o direito à patente pertence ao inventor ou aos seus herdeiros. Se forem dois ou mais inventores, qualquer um dos dois tem direito a requerer a patente em benefício de todos.

No que às invenções realizadas em contexto laboral diz respeito, o regime legal aplicável quanto à titularidade da patente varia de país para país. Caso pretenda obter informação mais concreta sugerimos a consulta da página da Organização Mundial da Propriedade Intelectual<sup>8</sup>, onde pode encontrar os contactos da entidade nacional responsável em cada país.

Em Portugal, se a invenção for feita durante a execução de um contrato de trabalho:



Se o contrato prever a realização de invenções: o direito à patente pertence à respetiva empresa. No entanto, o inventor tem direito a ser incluído, como tal, no requerimento e no título de patente.

---

<sup>8</sup> Organização Mundial da Propriedade Intelectual, <<https://www.spautores.pt/assets/live/165/codigododireitodeautorcdadclei162008.pdf>>, consultado em 2017.

Se uma remuneração especial pela realização de invenções não estiver prevista no contrato de trabalho, o inventor terá, ainda, direito a ser especialmente remunerado pela invenção que desenvolver. Este conceito é bastante vago, o que faz com que, na prática, seja bastante difícil de estipular o que será uma remuneração adequada à invenção que foi desenvolvida.

O inventor deve comunicar à empresa o desenvolvimento de qualquer invenção no prazo máximo de 3 meses após a sua conclusão, sob pena de poder ser responsabilizado civil e laboralmente.

⚠ É importante que as empresas do sistema científico e tecnológico incluam nos contratos de trabalho cláusulas que atestem a dedicação dos seus trabalhadores à investigação e desenvolvimento, assim como a atribuição de uma remuneração especial devida pelo desenvolvimento de invenções. Se não existir um contrato de trabalho, como é o caso de uma invenção desenvolvida no âmbito de um contrato de prestação de serviços ou por um ‘bolseiro’<sup>9</sup>, na falta de um acordo específico entre as partes relativamente a este assunto, aplicar-se-á a regra geral sobre a titularidade: o titular da invenção será o inventor

### 5. Pedido de registo de patente:

#### O que deve acompanhar o pedido de patente?

- Descrição do objeto da invenção;
- Reivindicações<sup>10</sup> do que é considerado novo e que caracteriza a invenção;
- Desenhos necessários à compreensão da descrição;
- Resumo da invenção.

As reivindicações são bastante importantes e o requerente deverá ter muita atenção ao modo como as redige porque elas definem os limites da proteção que se pretende obter para a invenção em causa.

---

<sup>9</sup> Abrangido pelo Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela Lei N.º 1 40/2004, de 18 de Agosto.

<sup>10</sup> Devem ser claras, concisas, corretamente redigidas e baseadas na descrição.

As reivindicações podem ser independentes, dependentes, restritas ou amplas. Podem ainda tratar-se de reivindicações de produto, aparelho, processo ou utilização, dependendo da invenção em causa.

Por exemplo, as reivindicações independentes contêm todas as características essenciais da invenção tendo, assim um âmbito mais abrangente, e, não se referem a nenhuma outra reivindicação. Deve providenciar uma solução independente para o problema que a invenção pretende resolver.<sup>11</sup>

*‘1. A formulação do produto é baseada sempre em azeite virgem caracterizado por se adicionar extractos aromáticos de origem vegetal.’<sup>12</sup>*

Por outro lado, as reivindicações dependentes incluem todas as características de uma ou mais reivindicações, reivindicando matéria técnica adicional. Alternativamente podem ser especificações de uma reivindicação independente mais abrangente ou aspetos da invenção que, não sendo essenciais para a sua execução, pretendem ser protegidas.

*‘2. Formulação, de acordo com a reivindicação 1., caracterizada pelo facto de os óleos essenciais serem extraídos por processo físico (elimina a presença de solvente orgânico): destilação por arrastamento pelo vapor, extração supercrítica ou simples pressão.’<sup>13</sup>*

### Como posso obter proteção?

A proteção através de uma patente não é automática. É necessário preencher um formulário de pedido de patente (exemplo:

---

<sup>11</sup> [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo\\_ip\\_kul\\_11/wipo\\_ip\\_kul\\_11\\_ref\\_t19.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_kul_11/wipo_ip_kul_11_ref_t19.pdf)

<sup>12</sup> Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ‘Exemplo de pedido de patente’, <[http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt\\_PT/207/222/Exemplo%20de%20Pedido%20de%20Patente.pdf](http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/207/222/Exemplo%20de%20Pedido%20de%20Patente.pdf)>

<sup>13</sup> Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ‘Exemplo de pedido de patente’, <[http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt\\_PT/207/222/Exemplo%20de%20Pedido%20de%20Patente.pdf](http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/207/222/Exemplo%20de%20Pedido%20de%20Patente.pdf)>

[http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt\\_PT/1/6/210/Formul%C3%A1rio%20PatMut.1%20-%20Pedido.pdf](http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/6/210/Formul%C3%A1rio%20PatMut.1%20-%20Pedido.pdf)), incluir todos os documentos e cumprir todos os requisitos legalmente previstos. Normalmente, o primeiro passo é fazer um pedido de registo a nível nacional.

### **Via Europeia:**

As patentes protegem soluções técnicas, isto é, invenções. São válidas territorialmente, por um período específico (20 anos). Conferem o direito de impedir que terceiros explorem, com finalidades comerciais, uma invenção, sem a devida autorização. Para poderem beneficiar deste período de proteção, o requerente tem de divulgar a sua invenção. Os pedidos de patente são publicados numa base de dados de acesso público (<https://patentscope.wipo.int/search/pt/search.jsf>), tornando-os numa fonte primária de informação técnica.

### **Onde?**

O pedido pode ser depositado no Instituto Europeu de Patentes (IEP) ou em qualquer Instituto de Propriedade Industrial de qualquer um dos países que faça parte da Convenção de Munique sobre a Patente Europeia. Podem ser preenchidos online, enviados por correio ou fax, ou serem entregues pessoalmente.

### **Quais as vantagens de uma patente europeia?**

A Convenção de Munique sobre a Patente Europeia permite que se possa obter proteção em cerca de 40 países, tendo por base um único pedido de patente. O requerente pode escolher os países nos quais deseja obter proteção. O exame do pedido é levado a cabo pelo Instituto Europeu de Patentes e deve ser redigido numa das suas línguas oficiais: Inglês, Alemão ou Francês. Caso não seja, uma tradução tem de ser facultada no prazo de 2 meses.

O registo de patentes implica sempre despesas avultadas; por isso, o requerente deve ser cuidadoso quando escolhe os territórios/países em que deseja obter proteção. Deverá obter proteção em todos os países nos quais preveja que a invenção venha a trazer benefícios económicos significantes. Neste sentido, e de acordo com o Instituto Europeu de Patentes, será vantajoso fazer um pedido de patente europeu caso o requerente pretenda obter proteção da sua invenção em mais de 4 países europeus.

### **Porquê fazer um pedido de patente nacional primeiro?**

É um processo mais barato e o requerente pode fazer o pedido na sua língua materna. Para além disso, o requerente tem 12 meses após o pedido para fazer o mesmo pedido em qualquer outro sítio, relativamente a mesma invenção. A existência de um pedido anterior de registo nacional permite ao requerente reivindicar prioridade para pedidos posteriores.

### **Via internacional:**

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes permite que o requerente preencha apenas um pedido e possa eleger, de entre os 152 países que fazem parte do Tratado, em quais pretende obter proteção.

### **Onde?**

A entidade responsável por gerir os pedidos internacionais de patente é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual mas este pode também ser feito junto da entidade nacional ou do Instituto Europeu de Patentes. No entanto, caso não exista um pedido nacional anterior, o pedido internacional deve ser apresentando na entidade nacional competente, sob pena de a patente não produzir efeitos a nível nacional.

O pedido pode ser feito na OMPI ou no IEP através de: correio, entrega pessoal, fax ou em formato eletrónico através de um software adequado (ePCT e PCT-SAFE).

## Processo de registo de patente, pela via internacional

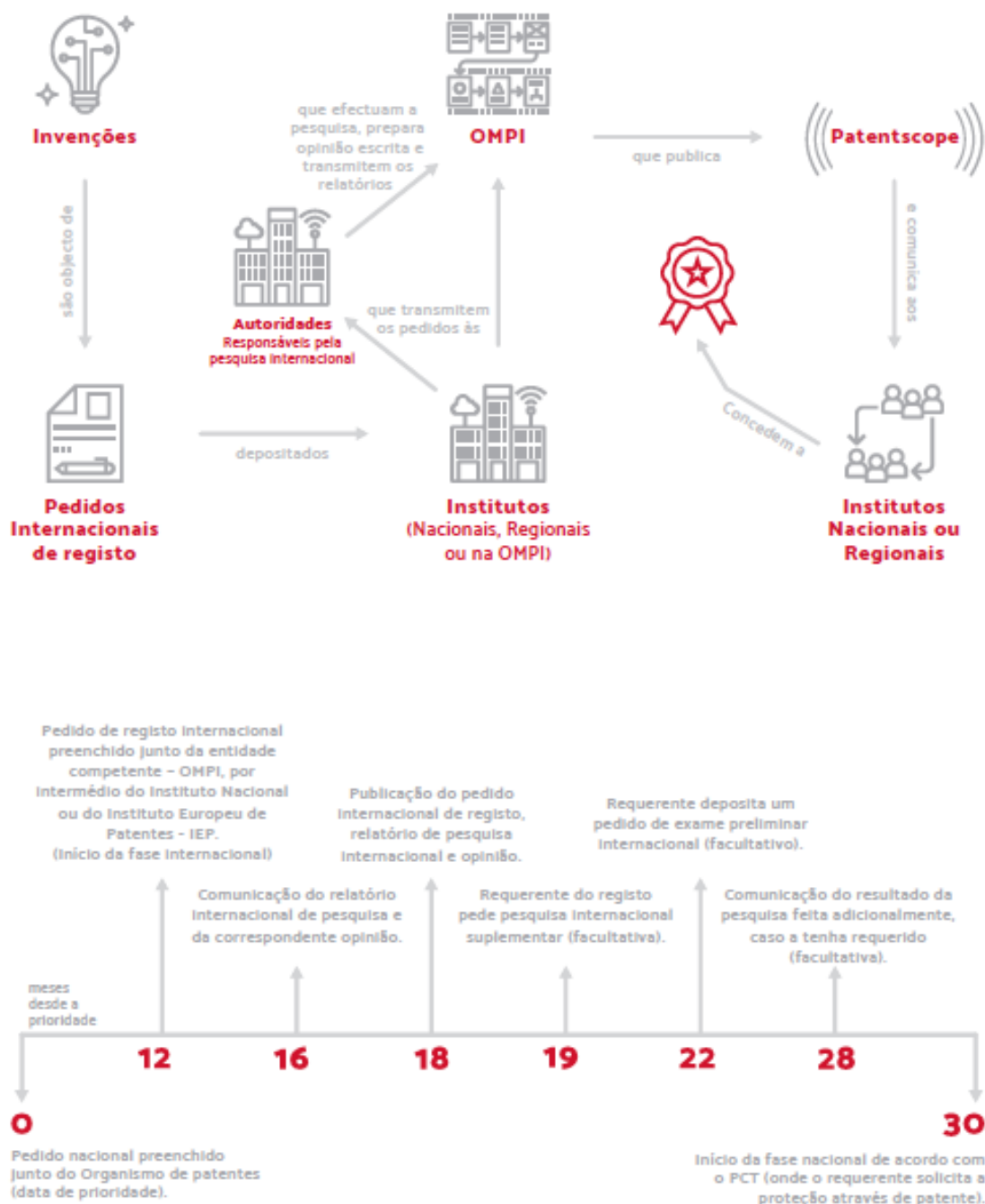


Figura 4. Processo de registo de patente pela via internacional



### 6. 'Freedom to Operate'

Este mecanismo permite testar ou comercializar um produto sem infringir nenhum direito de propriedade intelectual pertencente a um terceiro. Primeiro, o utilizador deve fazer uma procura para saber se o produto que pretende testar ou comercializar se encontra protegido por uma patente e, caso a resposta seja afirmativa, para evitar infringir algum direito previamente constituído, este deve fazer uma aproximação ao seu titular com o objetivo de obter uma licença.

Por exemplo, em Setembro de 2003, três grandes empresas farmacêuticas: *Cambridge Antibody Technology*, *Micromet AG* e *Enzon Pharmaceuticals*, assinaram uma licença cruzada não exclusiva, na qual autorizaram cada uma das partes a utilizar alguma parte de tecnologias patenteadas pelas outras partes, para poderem levar a cabo investigações sem infringir direitos de terceiros.

### 7. Certificado complementar de proteção - CPP:

Permite prolongar até um período máximo de 5 anos a proteção conferida por uma patente-base, para um determinado produto, medicamento ou fitofarmacêutico, desde que esse produto esteja protegido pela patente-base. O certificado complementar de proteção confere a mesma proteção que a patente mas apenas em relação ao produto identificado na autorização de introdução no mercado.

#### Que produtos podem ser objeto de um CPP?

- Tem de estar protegido por uma patente base em vigor no território nacional;
- O produto não pode ter sido já objeto de um certificado;
- Ter obtido, enquanto medicamento, uma autorização válida de introdução no mercado;
- A autorização de introdução no mercado tem de ser a primeira.

#### Qual o prazo de apresentação?



O pedido de certificado deve ser apresentado no prazo máximo de 6 meses a contar da data em que o produto obteve autorização de introdução no mercado.



## MODELO DE UTILIDADE

---

⚠ Nem todos os países oferecem a possibilidade de proteção através de um modelo de utilidade.

Outra modalidade através da qual se pode proteger uma invenção é o modelo de utilidade. Não podem ser protegidas por modelo de utilidade as mesmas invenções que não podem ser protegidas por uma patente. Relativamente a este tópico, a única exceção relativamente ao modelo de utilidade é que, ao contrário do que acontece nas patentes, não podem ser protegidas invenções que incidam sobre matéria biológica ou sobre substâncias ou processos químicos ou farmacêuticos.

Normalmente, a proteção por modelo de utilidade é mais utilizada para invenções mecânicas.

### 1. Modelo de utilidade e Patentes: diferenças?

- O **procedimento administrativo** para a concessão de um modelo de utilidade é **mais simplificado, acelerado e barato**;
- Os requisitos de concessão de um modelo de utilidade são os mesmos que estão previstos para a concessão de uma patente;
- Para preencher o requisito da novidade nos modelos de utilidade basta apenas que esteja preenchido **um** dos seguintes requisitos:
  - A invenção não resulte de forma óbvia para um perito da especialidade; ou,
  - A invenção apresente uma vantagem prática, ou técnica, para o fabrico ou utilização do produto ou processo em causa.
- O modelo de utilidade permite que sejam feitos dois tipos de pedido - **com exame e sem exame**:

Com Exame	Sem Exame
<ul style="list-style-type: none"><li>• Permite obter título definitivo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Título provisório</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Maior segurança jurídica</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Possibilidade de requerer exame numa fase posterior</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pagamento de taxa de exame</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não há lugar ao pagamento de nenhuma taxa</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Processo mais lento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Processo mais rápido</li></ul>

**Figura 5. Tipos de pedido de modelo de utilidade**

- O período de proteção atribuído pelos modelos de utilidade é normalmente inferior ao de uma patente, variando de país para país.

A mesma invenção pode ser objeto, simultânea ou sucessivamente, de um pedido de patente e de um pedido de modelo de utilidade. O requerente possui o prazo de um ano para proceder à apresentação sucessiva de um pedido de patente.

## DESIGN: MODELOS/DESENHOS

Um desenho ou modelo é uma das formas mais práticas de proteger a sua inovação. Tal como outros direitos de propriedade intelectual, um desenho ou modelo é um ativo da uma empresa que pode ser comercializado e utilizado como garantia, recompensando o esforço criativo.

### 1. O que pode ser um desenho ou modelo?

Pode ser registada como desenho ou modelo a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto resultante das suas características, nomeadamente, das linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação. Ou seja, um desenho ou modelo tem como objetivo proteger a aparência de um produto.

Pode ser considerado produto qualquer artigo industrial ou de artesanato, incluindo embalagens, símbolos gráficos e caracteres tipográficos.

O desenho ou modelo deve ser **novo**, ter **carácter singular** e a sua **aparência não pode ser ditada exclusivamente pela sua função técnica**.



Embalagem de produtos  
RCD 000785522-0001



Um produto/conjunto de produtos  
RCD 000465679-0016



Produtos compostos  
RCD 000408166-0001



Componentes de produtos  
RCD 229752-0001



Logótipos  
RCD 000754098-0001



Ícones informáticos  
RCD 000600184-0008



Carateres tipográficos  
RCD 000108584-0001



Desenhos e artes finais  
RCD 000569868-0001

(Fonte: Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia,  
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/design-definition>)

## 2. O que não pode ser registado?

- Programas de computador;
- Produtos de interconexões;
- Produtos com um *design* contrário à ordem pública.

## 3. Quem pode requerer o registo?

O direito ao registo pertence, regra geral, ao seu criador. Caso o desenho ou modelo seja criado no âmbito de um contrato de trabalho, aplicam-se as mesmas disposições acima referidas.

## 4. Pedido de registo de modelo ou desenho:

Antes de requerer o registo, deve fazer uma pesquisa exhaustiva do que já se encontra registado. Pode fazê-lo através das seguintes bases de dados:  
<https://euipo.europa.eu/eSearch/> , <https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome> ,  
<http://www.wipo.int/designdb/hague/en/> .

### **Via Nacional:**

É possível requerer o registo a nível nacional, junto da entidade competente para tal. No caso de Portugal, junto do INPI.

### **Via Europeia:**

#### **Onde e como?**

Se pretender proteger o seu desenho ou modelo nos 28 Estados-Membros da União Europeia, deve apresentar o seu pedido de registo no EUIPO – Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia.

O pedido pode ser apresentado online, no website do EUIPO., e pode ser redigido em qualquer uma das 23 línguas oficiais da União Europeia.

O desenho ou modelo deve ainda ser acompanhado de, no mínimo, uma perspetiva. No entanto, no pedido de registo podem ser incluídas até sete perspetivas.

A nível europeu, pode ainda optar por uma destas duas possibilidades: **desenho ou modelo da União Europeia registado** ou **desenho ou modelo da União Europeia não registado**.

**As diferenças entre os dois estão no âmbito de proteção e duração:**

### Modelo/Desenho **não** registado:

- Protecção de 3 anos, não prorrogável, a contar desde a data em que foi disponibilizado ao público pela primeira vez no território da União Europeia;
- Garantem o direito de impedir o uso comercial de um desenho/modelo apenas no mesmo caso de se tratar de uma cópia internacional do protegido, feita de má-fé, ou seja, sabendo da existência do desenho/modelo

### Modelo/Desenho **registado**:

- Inicialmente válido por cinco anos a contar da data do depósito e pode ser renovado por períodos de cinco anos, até um máximo de 25 anos;
- Protegem contra desenhos/modelos semelhantes, mesmo quando o desenho/modelo infrator foi desenvolvido de boa-fé, ou seja, sem saber da existência do anterior.

**Figura 6. Âmbito de proteção Modelo/Desenho**

Inicialmente é feita a verificação das formalidades. Caso seja detetado algum problema, o Instituto convida o requerente a sanar as irregularidades. Se o requerente não responder ou a sua resposta não solucionar o problema, o examinador recusará o seu pedido. Esta decisão é passível de recurso.

Se não existir qualquer problema após a examinação das formalidades, é feito um exame relativo aos requisitos legais. Caso o desenho/modelo não cumpra os requisitos legais, pode apresentar observações: pode eliminar ou deixar de reivindicar características insignificantes, ou seja, as que provavelmente passam despercebidas ao utilizador comum. Se não responder ou não resolver o problema, o desenho/modelo é recusado.

### **Via Internacional:**

O sistema de Haia para o registo internacional de desenhos ou modelos permite que, tal com acontece no registo da marca internacional, se faça apenas um pedido e se indique em que países se pretende obter protecção. Neste momento Portugal não é Estado-membro do Sistema de Haia no entanto, uma vez que a União Europeia é parte no tratado, é possível obter registo internacional no território nacional. A entidade



responsável pelo registo internacional é a OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

### **Onde e como?**

O pedido pode ser feito online ou em papel. Se optar pela segunda via, é necessário preencher o respetivo formulário (<http://www.wipo.int/hague/en/forms/>), que deve depois ser enviado para a sede da OMPI, por correio.

### **Qual o processo registo?**

À semelhança de todos os outros processos internacionais de registo, se todos os requisitos para o registo do pedido como desenho ou modelo internacional este será registado e receberá uma notificação. Caso a OMPI, após examinação, considerar que existem problemas nos requisitos, vai convidá-lo a resolver tais problemas.

### **5. Que direitos são atribuídos ao titular de um desenho/modelo?**

Ao seu titular é conferido um direito exclusivo que lhe permite proibir que um terceiro, sem autorização, utilize um desenho/modelo igual ou semelhante na vida comercial.

## **SEGREDO COMERCIAL**

---

### **1. O que é?**

É uma informação ou conjunto de informações que:

- Não são geralmente conhecidas pelas pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informações em questão, ou não são facilmente acessíveis a essas pessoas;
- Têm valor comercial porque são secretas;
- Foram sujeitas a uma série de esforços para que se mantenham secretas (nomeadamente, acordos de confidencialidade).

### **2. O que pode ser objeto de segredo comercial?**

A resposta a esta questão é bastante ampla. Desde que preenchidos os três requisitos essenciais, podem ser considerados segredos comerciais informações como: planos e estratégias de I&D, anotações feitas no âmbito de uma investigação, a fórmula de um produto, uma lista de ingredientes, especificações de um equipamento, planos de negócio, informações relativas a clientes ou a vendas, passwords ou código, entre outros.

A utilização destas informações por parte de um terceiro que delas tenha tido licitamente conhecimento, é considerada violação de segredo comercial e é punível legalmente.

### **3. Segredo Comercial e Patentes:**

Podemos dizer que os segredos comerciais se dividem em 2: os que não preenchem os critérios de patenteabilidade não podendo, por isso, ser protegidos enquanto tal; e, os que são invenções que preenchem os requisitos de patenteabilidade mas que o seu titular opta por não patentear. De salientar que, a partir do momento em que a uma

informação 'secreta' for concedida proteção por uma patente ou modelo de utilidade, já não pode ser mais protegida enquanto segredo comercial.

#### 4. Quais as vantagens e desvantagens?

##### Vantagens:

- Segredos comerciais são protegidos sem registo, ou seja, os segredos **comerciais não estão sujeitos a nenhum tipo de formalidade para estarem protegidos, desde que cumpram os requisitos já mencionados**. Uma vez que não estão sujeitos a formalidades, também **não implicam custos**;
- Podem ser protegidos por tempo indefinido (≠ Patentes, em geral, 20 anos);
- O segredo comercial tem efeito imediato.

##### Desvantagens:

- Uma vez divulgado, qualquer pessoa pode ter acesso e utilizá-lo;
- É um direito de difícil execução uma vez que, apesar do regime de proteção variar de país para país, é considerada, no geral, como uma proteção fraca quando comparada com a atribuída por uma patente.
- Um segredo de negócio pode, posteriormente, ser patenteado por um terceiro que tenha desenvolvido alguma informação relevante, por meios legítimos.

##### Exemplo:<sup>14</sup>

Uma PME desenvolve um processo que permite manufaturar os seus produtos de uma forma mais económica. Com este processo, esta empresa tem uma vantagem sobre os seus concorrentes. A empresa pode chegar à conclusão que pretende valor este *know-how* como um segredo comercial, não querendo que os seus concorrentes tenham acesso aos passos deste processo. Depois de tomada esta decisão, a empresa tem de

---

<sup>14</sup> [http://www.wipo.int/sme/en/ip\\_business/trade\\_secrets/protection.htm](http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_secrets/protection.htm)

assegurar-se que só um número limitado de trabalhadores da empresa tem acesso a este processo e que estes o mantêm confidencial. Para além disso, a empresa deve adoptar procedimentos para manter as informações secretas quando tenham que lidar com terceiros ou licenciar *know-how* protegido, tais como a assinatura de acordos de confidencialidade para que o terceiro saiba, que, caso se aproprie indevidamente desta informação, será considerado como uma violação de segredo de comercial.

Pode encontrar mais informação sobre esta matéria na Directiva n.º 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2016, relativa à proteção de *know-how* e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais aqui: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN> .

## **Direito de Autor e Direitos Conexos**

---

O direito de autor é o tipo de proteção atribuído ao conjunto de direitos que os criadores têm relativamente às suas obras literárias e artísticas originais. O tipo de obras que podem ser protegidas por direitos de autor são livros, cartas geográficas, músicas, obras dramáticas, coreografias, fotografias, tapeçarias, esculturas, programas de computador, bases de dados, folhetos, entre outros.

Na maioria dos países, e de acordo com a **Convenção de Berna**, o direito de autor é obtido automaticamente, sem necessidade de registo ou outras formalidades. Outros países oferecem a possibilidade de um registo voluntário. Este registo pode trazer vantagens caso exista algum litígio relativamente à autoria ou titularidade da obra, assim como no caso de transferência de direitos.

### **1. O que não pode ser protegido?**

Não podem ser protegidas as ideias, processos, sistemas, métodos operacionais, conceitos, princípios ou descobertas, por si só e enquanto tais.

### **2. Que direitos são atribuídos?**

Enquanto autor de uma obra, pode ter dois tipos de direitos: **patrimoniais e morais**.

- Os **direitos patrimoniais** permitem que o titular receba uma compensação pelo facto de terceiros utilizarem a sua obra (por exemplo, reprodução, apresentação pública, transmissão, adaptação ou tradução);
- Por outro lado, os **direitos morais** destinam-se a proteger os interesses não patrimoniais do autor (tais como a reivindicação de autoria ou o direito de opor-se a alterações que possam prejudicar a reputação do autor).

### **3. Durante quanto tempo dura este tipo de proteção?**



A proteção é bastante alargada, sendo que se mantém durante toda a vida do seu autor e até um período de 70 anos após a sua morte.





## *Guia de Propriedade Intelectual*



PRAÇA GOMES TEIXEIRA, SALA 463,  
4099-002 PORTO. PORTUGAL

[UPIN@REIT.UP.PT](mailto:UPIN@REIT.UP.PT)

[WWW.UPIN.UP.PT](http://WWW.UPIN.UP.PT)

