

Gestão da Propriedade Industrial

ENIFARMED – ENIMEP - ENICEE

André Korotchenko de Oliveira
Consultor da PROTEC

1

A Propriedade Intelectual

Lei 9.610/98, ...

Direito Autoral

}

obras literárias, artísticas ou científicas; composições musicais; obras de pintura, gravura, escultura; programas de computador, ...

Propriedade Intelectual

Lei 9.279/96, ...

Propriedade Industrial

}

patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas, ...

2

Estatísticas de Patentes do USPTO

1	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	3621
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	2451
3	CANON KABUSHIKI KAISHA	2366
4	MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.	2229
5	HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.	2099
6	INTEL CORPORATION	1959
7	SONY CORPORATION	1771
8	HITACHI, LTD	1732
9	TOSHIBA CORPORATION	1672
10	MICRON TECHNOLOGY, INC.	1610
11	FUJITSU LIMITED	1487
12	MICROSOFT CORPORATION	1463

Fonte: United States Patent and Trademark Office (USPTO), ranking de 2006

3

Investimento em P&D nos EUA

Figure 1: Biopharmaceutical Companies Are Investing More In Research and Development

Year	PhRMA Member Companies' R&D Expenditures*	Biopharmaceutical R&D Expenditures*
1980	\$2.0	
1985	\$4.0	
1990	\$8.4	
1995	\$15.2	
2000	\$28.0	
2004	\$37.0	\$47.6
2005	\$39.9	\$51.8
2006**	\$43.0	\$55.2

Fonte: The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), Pharmaceutical Industry profile 2007, www.phrma.org

4

O longo processo da aprovação de um novo medicamento nos EUA

Fonte: The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), Pharmaceutical Industry profile 2007, www.phrma.org

5

Novos Medicamentos em Desenvolvimento

Disease/Condition	Candidate Medicine Approach	Potential Benefit
Alzheimer's disease	Blocking the production of beta amyloid protein, which is thought to be a cause of Alzheimer's, and inhibiting the degradation of acetylcholine, which is thought to improve memory.	Improve Alzheimer's symptoms and reduce progression of disease.
Breast cancer	Reducing the amount of the Bcl-2 protein in cancer cells.	Enhance effectiveness of chemotherapy.
Colorectal cancer	Using a monoclonal antibody to target the epidermal growth factor receptor.	Stop the growth of cancer cells and kill existing cells.
Coronary artery disease	Injecting a gene that promotes blood vessel growth.	Allow patients to grow their own coronary bypass and reduce the need for surgery.
Cocaine addiction	Using a vaccine to induce cocaine-specific antibodies that bind to cocaine in the blood, blocking its uptake into the brain.	Reduce cocaine effects, allowing patients to break the cycle of addiction.

Fonte: The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), Pharmaceutical Industry profile 2007, www.phrma.org

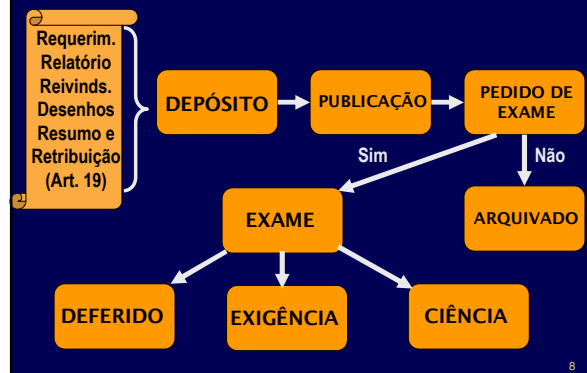
6

O que é uma patente?

- É um título de *propriedade temporário*, com *validade territorial* concedido pelo Estado
- O Estado concede patentes em troca da revelação da descrição da invenção
- Patente não é um novo produto
- Não é necessário ter um protótipo
- O objeto não precisa ser revolucionário

7

Tramitação do pedido de patente



8

Direitos do titular (Art. 42)

- Impedir terceiros, sem o consentimento do titular, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar
 - produto patenteado
 - processo ou produto obtido diretamente de processo patenteado
- No caso de patentes dependentes a patente não confere o direito de produção do objeto patenteado, considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior (Art. 70, §1º)

9

Indenização

- Indenizações calculadas inclusive entre a publicação do pedido e a concessão da patente (art. 44)
- Prescreve em 5 anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial (art. 225)

10

“Quebra de Patente”

ou melhor: Licença Compulsória (Art. 68)

- O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

11

Licença Compulsória (Art. 68)

- Ensejam, igualmente, licença compulsória:
- I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, *ressalvados os casos de inviabilidade econômica*, quando será admitida a importação; ou
- II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

12

Prioridade Unionista (Art.16)

- Feito depósito em um dos países da Convenção União de Paris (CUP) a empresa tem o prazo de **12 meses** para realizar depósito nos demais países do Tratado, não podendo este pedido inicial ser usado para invalidar estes pedidos nos demais países



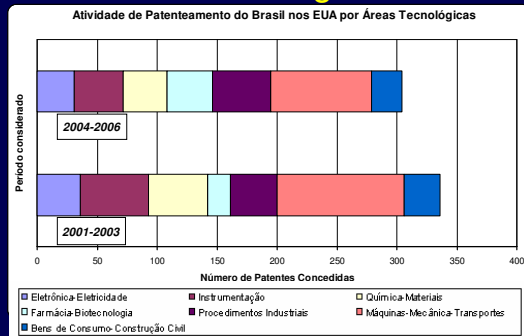
13

Patent Cooperation Treaty (PCT)

- Depósito feito por residente ou nacional de qualquer país membro do Tratado, em geral em seu próprio escritório nacional
- Busca internacional pela autoridade internacional de busca (ISA), sendo aceitos pelo INPI: Áustria, EPO, Suécia e EUA
- ISA apresenta relatório sobre patenteabilidade - 16º mês
- Publicação no 18º mês
- Requerente pode solicitar o Exame Preliminar Internacional levando em conta o relatório
- Entrada na fase nacional até 30 meses da data de depósito ou prioridade, ampliando, assim os prazos da CUP

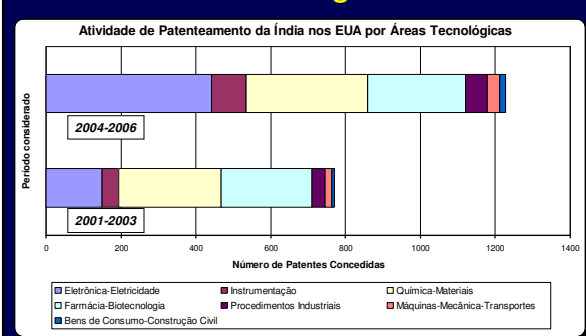
14

O declínio tecnológico brasileiro



Fontes: USPTO, para o número de patentes. OST - Observatoire des Sciences et des Techniques, para a classificação por áreas tecnológicas. 15

O declínio tecnológico brasileiro



Fontes: USPTO, para o número de patentes. OST - Observatoire des Sciences et des Techniques, para a classificação por áreas tecnológicas. 16

Relatório Descritivo

- Relacionar as figuras apresentadas nos desenhos,
- Descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver,
- Descrever ao menos uma forma de realização do invento

17

Reivindicações

- A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretada com base no relatório descritivo e nos desenhos, portanto especial atenção deve ser dada na hora da redação das reivindicações, pois não poderá ser protegido o que não for reivindicado

18

Reivindicações - Categorias

- Relacionadas a **produtos**, compostos, composições, aparelhos, dispositivos, etc.
- Relacionadas a **processos**, usos, aplicações, métodos, etc.

19

Reivindicações independentes

- São aquelas que, mantida a unidade de invenção, visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral, cabendo a cada categoria de reivindicação pelo menos uma reivindicação independente.

20

Reivindicações Dependentes

- São aquelas que, mantida a unidade de invenção, incluem características de outra(s) reivindicação(ões) anterior(es) e definem detalhamentos dessas características e/ou características adicionais, contendo uma indicação de dependência a essa(s) reivindicação(ões) e, se necessário, a expressão "caracterizado por"

21

Reivindicações de Uso

- A aplicação de meios conhecidos, sem nada mudar, para obter resultado diferente daquele que os meios produziam até então pode ser patenteável: aplicação nova de meios conhecidos.
 - Uso de antibiótico na ração animal para estimular seu crescimento
 - Uso da aspirina para prevenir infarto (primeiro uso: contra dor de cabeça)
 - Sildenafil para disfunção erétil (primeiro uso contra doenças do coração)
- Reiv de 2º uso é conhecida como "fórmula suíça"
 - "Uso do produto X caracterizado por ser na preparação de um medicamento para tratar a doença Y"

22

Reivindicações de Uso

- Nem toda nova aplicação é patenteável. Quando um meio conhecido é aplicado de maneira nova, mas buscando os mesmos resultados relativos aos usos anteriores não há invenção.
 - Aplicação de vidros temperados na fabricação de pára-brisas de automóveis, uma vez que tais vidros não produzem outros resultados além dos esperados

23

Papel do Gestor de Propriedade Industrial (PI)

- O Gestor da PI deve se preocupar com:
 - Monitoração da concorrência
 - Prospecção tecnológica em documentos de patente
 - Monitorar a expiração das patentes vigentes de interesse
 - Avaliar os contratos de licenciamento de tecnologia
 - Evitar a contrafação de patentes
 - Identificar as fraquezas dos pedidos de patente de interesse para tentar evitar sua concessão ou anular uma patente de interesse

24

Papel do Gestor de Propriedade Industrial (PI)

➤ O Gestor da PI deve se preocupar com:

- Elaborar pedidos de patente consistentes
- Portfólio de Marcas da organização
- Identificar os principais atores e tomar medidas que possam maximizar o uso e geração de PI na empresa, dentro de seus objetivos estratégicos, observando tanto o ambiente interno como o ambiente externo

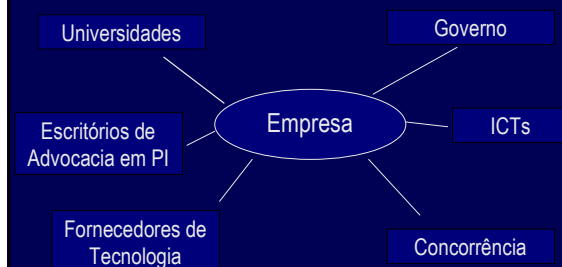
25

PI no ambiente interno da empresa



26

PI no ambiente externo da empresa



27

Escritórios de Advocacia especializados em PI

- A empresa deve atuar diretamente com o INPI ou contratar um escritório especializado?
 - Prazos e complexidade da tramitação sugerem utilizar os serviços especializados (principalmente no exterior), a não ser que a empresa disponha de um departamento jurídico especializado.
- Como escolher um bom escritório?
 - Analisar o porte, outras áreas do escritório, *goodwill*, quais os outros clientes, etc.
- Lembre-se que a relação com o escritório de PI é de longo prazo. Manter sempre os dados cadastrais atualizados junto ao seu escritório de PI!

28

Projetos envolvendo Empresa-Universidade/ICT

- Já nos primeiros contatos deve ser definido claramente com quem ficará os direitos de PI caso o projeto resulte em patente
- Aqui é importante ter uma assistência jurídica desde o início do processo

29

Marca x Patente

- Nem sempre a melhor patente é aquela que obteve sucesso
- Existem milhares de patentes interessantes que não geram inovações, ou seja, não foram para o mercado
- Uma boa marca pode ser fator decisivo no uso da tecnologia objeto de patente

30

Conceitos Iniciais

❖ Intangíveis Tecnológicos:

Representam o valor atribuível ao conhecimento proprietário que foi desenvolvido ou adquirido por uma empresa e é reconhecido como gerador de *vantagens competitivas* ou *diferenciação de produto*.

São intangíveis tecnológicos: Patentes; Marcas, Know-how, etc.

31

Conceitos Iniciais

➤ A avaliação de ativos intangíveis é usada na definição de royalties, do valor de aquisição de empresas, em questões tributárias e garantias em operações bancárias

➤ Quanto vale a tecnologia?

Por exemplo, antes das negociações referentes a um licenciamento de tecnologia é fundamental atribuir um valor ao ativo tecnológico

32

Elementos na avaliação de ativos tecnológicos

- Os seguintes fatores devem ser considerados na hora de avaliar um ativo tecnológico:
 - Idade absoluta - **novas tecnologias** ou no estado da técnica
 - Idade relativa – **comparação da tecnologia com a concorrência**
 - Uso consistente - **se a tecnologia foi testada e vem sendo usada**
 - Especificidade - **grau de especificidade da tecnologia em relação às áreas de uso**

33

Elementos na avaliação de ativos tecnológicos

- Os seguintes fatores devem ser considerados na hora de avaliar um ativo tecnológico (cont.):
 - Amplitude industrial - **se pode ser usada por um grande número de indústrias**
 - Potencial para expansão - **capacidade de utilização irrestrita em novos produtos ou serviços**
 - Potencial para exploração - **capacidade de licenciamento para novas indústrias ou usos**

34

Elementos na avaliação de ativos tecnológicos

- Os seguintes fatores devem ser considerados na hora de avaliar um ativo tecnológico (cont.):
 - Lucratividade absoluta - **margens de lucro ou retornos sobre investimentos em produtos e serviços acima da média da indústria**
 - Lucratividade relativa - **margens de lucro ou retornos sobre investimentos em produtos e serviços acima da média dos competidores diretos**

35

Elementos na avaliação de ativos tecnológicos

- Os seguintes fatores devem ser considerados na hora de avaliar um ativo tecnológico (cont.):
 - Gastos em desenvolvimento - **baixo custo para manter a tecnologia no estado da arte**
 - Gastos de comercialização - **baixo custo para explorar comercialmente a tecnologia**
 - Meios de comercialização - **disponibilidade de inúmeros canais de comercialização**

36

Elementos na avaliação de ativos tecnológicos

- Os seguintes fatores devem ser considerados na hora de avaliar um ativo tecnológico (cont.):
- Market-share absoluto - produtos e serviços utilizando a tecnologia tem elevado market-share
- Market-share relativo - produtos e serviços utilizando a tecnologia tem market-share maior que da concorrência
- Potencial absoluto de mercado - produtos e serviços utilizando a tecnologia estão em um mercado em expansão

37

Elementos na avaliação de ativos tecnológicos

- Os seguintes fatores devem ser considerados na hora de avaliar um ativo tecnológico (cont.):
- Potencial de mercado relativo - produtos e serviços utilizando a tecnologia crescem mais rapidamente do que os concorrentes
- Competição - pequena ou nenhuma concorrência pela tecnologia
- Demanda percebida - percepção de demanda reprimida pela tecnologia

38

Fontes de informações sobre a tecnologia

- As informações importantes em qualquer método de avaliação do intangível:
- Data da aquisição da tecnologia
- Custo da aquisição
- Tempo de desenvolvimento da tecnologia
- Custo do desenvolvimento
- Expectativa de vida útil
- Vantagens de custo e outros benefícios
- Potencial de mercado
- Existência de competidores
- Vendas recentes
- Licenciamento de tecnologias similares

39

Fontes de informações sobre a tecnologia

- Outra fonte importante de informações sobre a tecnologia é a realização de entrevistas com pessoas-chave da empresa, que fornecerão informações sobre
- Expectativas quanto ao mercado potencial e à comercialização da tecnologia
- O número de concorrentes que desenvolvem uma tecnologia similar e seu estágio de desenvolvimento e market-share
- Barreiras à entrada em relação ao custo de desenvolvimento da tecnologia
- Fatores externos com impacto na viabilidade comercial da tecnologia (políticas reguladoras)

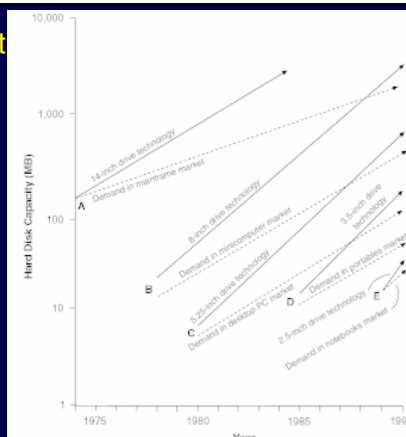
40

Métodos de Valoração de Tecnologias

- Os ativos intangíveis tecnológicos podem ser avaliados usando os seguintes métodos:
- do custo;
- da renda; e
- de mercado

41

Métodos de Valoração de Tecnologias



42

Estratégias de Negociação

- ❖ O custo da entrada de uma nova tecnologia no mercado é normalmente elevado, assim a remuneração pode ser negociada em etapas:
- Remuneração baixa na entrada da nova tecnologia no mercado
- Remuneração alta para tecnologia estabilizada no mercado

43

Uso de informações de Patentes

- Finalidade da patentes: excluir terceiros da produção, uso ou importação da matéria reivindicada sem autorização do titular e não a divulgação de informações tecnológicas
- Então quais as vantagens da utilização de documentos de patente como fonte de informações tecnológicas e comerciais?

44

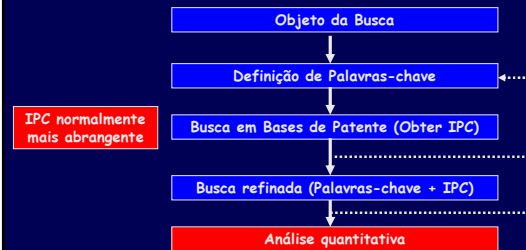
Uso de informações de Patentes

- As informações contidas em documentos de patente são valiosas, pois:
 - São documentos técnicos/jurídicos com estrutura padronizada
 - Têm custo financeiro e de tempo elevado (elaboração do documento de patente + processamento administrativo), aumentando a probabilidade de se encontrar informações tecnológicas relevantes
 - Em 70% dos casos, seu conteúdo não será publicado outra fonte
 - São aproximadamente 42 milhões de documentos de patente em todo o mundo, cobrindo todas as áreas técnicas, com taxa de 1 milhão de novos documentos / ano

45

Uso de informações de Patentes

- Metodologia usual:



46

PI e Estrutura Organizacional

	Matriz Funcional	Matriz Balanceada	Matriz por Projetos
Funcionários	Permanecem membros plenos dos Departamentos funcionais	São membros das 2 dimensões organizacionais	Movem-se entre os Departamentos funcionais e projetos
Gerentes de Projetos	Limitados a coordenar os esforços dos grupos funcionais	São responsáveis por definir quais Necessidades devem ser realizadas e quando	Têm controle primário sobre recursos e direcionamento do projeto
Gerentes de Funções	Responsáveis pelo projeto e execução dos requisitos técnicos	Definem o RH e como as tarefas serão realizadas	Servem como um apoio ou papel consultivo e conservam algum controle

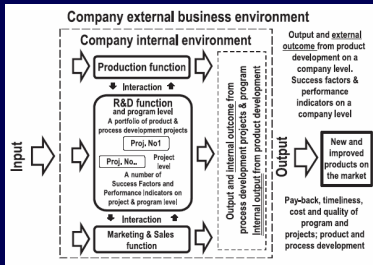
47

PI e Estrutura Organizacional

Forças da Matriz	Fraquezas da Matriz
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Alavanca economias de escala funcionais enquanto se mantém pequena e focada em tarefa ❑ Foca funcionários em múltiplas metas de negócio ❑ Facilita soluções inovativas a problemas complexos, técnicos ❑ Melhora o amplo foco da empresa dos funcionários através do aumento da responsabilidade e tomada de decisão ❑ Permite transferência de recursos rápida e fácil ❑ Melhora o fluxo de informações através da criação de canais de comunicação laterais ❑ Melhora as habilidades de comunicação pessoais 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Viola o princípio de que autoridade deve ser igual a responsabilidade ❑ Viola o princípio de que a cada subordinado deve ser designado um único patrão ❑ Pode criar ambigüidade e conflito ❑ Aumenta o custo resultante da necessidade de gerenciamento e administração adicionais ❑ Aumenta a probabilidade de resistência a mudanças, uma vez que os funcionários podem atribuir à matriz, perda de status, autoridade e controle sobre o domínio tradicional

48

PI e P&D



Fonte: Thomas Lager & Sven-Åke Hörte (2002): "Success factors for improvement and innovation of process technology in process industry"

Obrigado !

andre@protec.org.br