



**GUIA PARA A PROTEÇÃO
E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO
NA UNIVERSIDADE DO ALGARVE**

www.ualg.pt



CONTEÚDOS

INTRODUÇÃO	7
Da Investigação à Transferência.....	8
1. INVESTIGAÇÃO	10
2. AVALIAÇÃO E PROTEÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	12
Aliados da Investigação	12
Proteção do saber.....	13
A Propriedade Intelectual	14
Os Segredos Industriais.....	16
A titularidade dos DPI	17
3. COMERCIALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NA UALG	19
Comunicação de Invenção ou Criação (formulário de divulgação de resultados).....	19
<i>Due Diligence</i> – Análise e avaliação prévia.....	19
Valorização do conhecimento – o licenciamento e as <i>spin-off</i>	24
Acompanhamento	25



FICHA TÉCNICA

Edição: Universidade do Algarve

Coordenação: João Rodrigues, Sofia Vairinho

Design e Paginação: Helder Rodrigues

Paulo Águas

Reitor da Universidade do Algarve



Vivemos numa sociedade do conhecimento. O conhecimento é o nosso principal recurso, a nossa principal riqueza, sendo decisivo para o aumento do bem-estar social. Através do conhecimento conseguimos potenciar o uso dos fatores produtivos tradicionais como sejam os recursos naturais, o fator trabalho e a sua organização e, naturalmente, a própria tecnologia.

Para além de ser o nosso principal recurso também é o nosso principal fator de competitividade e de diferenciação. O desempenho dos territórios, das organizações e das pessoas é fortemente determinado pelos seus níveis de conhecimento, pela sua capacidade de transformar e de criar.

O processo de criação do conhecimento tem custos elevados. Desde logo os custos com pessoal, traduzido no número de horas de trabalhos associado, mas também os custos de capital (equipamentos) e de consumíveis.

As Instituições de Ensino Superior incorporam na sua missão a criação de conhecimento, o qual não tem como finalidade única a transmissão aos seus estudantes através do processo ensino-aprendizagem. Antes pelo contrário, cada vez mais está presente a translação do conhecimento para as organizações em geral e para o meio empresarial em particular.

Tudo o que é valioso tem que merecer o nosso maior cuidado e atenção. É neste contexto que surge o Guia para a Proteção e Transferência de Conhecimento na Universidade do Algarve.



INTRODUÇÃO

Considerando o interesse pela criação de uma cultura de conhecimento baseada na investigação, desenvolvimento e inovação urge concretizar preceitos e abordar temáticas que auxiliam e operacionalizam os processos de transferência de saber.

O presente Guia apresenta-se como um documento de trabalho apto a auxiliar os processos de transferência de conhecimento.

Neste contexto, a presente iniciativa é premente e reflete o trabalho que a Universidade do Algarve (UAlg) tem vindo a assumir na dinamização de processos de proteção de direitos intangíveis e na promoção e apoio à proteção, transferência e valorização do conhecimento gerado.

O "Guia para a Proteção e Transferência de Conhecimento da Universidade do Algarve", representa um contributo para a valorização económica e social dos conhecimentos gerados a partir da Investigação e Desenvolvimento (I&D) na Universidade do Algarve.

A Universidade do Algarve, tendo em vista a prossecução dos seus objetivos e fins estatutariamente definidos visa:

- Promover a interdisciplinaridade científica, explorando as sinergias, convergências e articulações possíveis entre as várias áreas científicas, tecnológicas, humanísticas e artísticas, estimulando a proteção dos ativos intangíveis e da propriedade intelectual da UAlg;
- Apoiar a transferência de conhecimento e a ligação entre as unidades de investigação e desenvolvimento e o meio empresarial;
- Apoiar a execução de ações de I&D propostas pelas unidades de investigação e desenvolvimento, nomeadamente na realização de protocolos de cooperação, de formação e de proteção da propriedade intelectual e industrial;
- Promover as relações entre a Universidade e as empresas;
- Apoiar a criação de novas empresas (*start-ups* e *spin-offs*) a partir do conhecimento consolidado e dos resultados dos projetos de investigação desenvolvidos na Universidade em áreas com mercado real ou potencial;
- Apoiar e fomentar as linhas de investigação com aplicação empresarial, assessorando o respetivo quadro jurídico, comercial e associativo e protegendo os interesses dos investigadores e da Universidade;

- Apoiar os investigadores na valorização económica de patentes e dos modelos de utilidade, promovendo o uso generalizado dos mecanismos da propriedade industrial;
- Estreitar as relações da UAlg com outras instituições nacionais e internacionais associadas à prática da transferência e valorização do conhecimento, através da formação de parcerias entre a Universidade e as Empresas e do estímulo ao empreendedorismo de oportunidade.

O presente documento compila e articula, de um modo assertivo e pragmático um conjunto de procedimentos a adotar nos processos de transferência de conhecimento, o qual servirá de elemento orientador no âmbito dos processos de transferência de conhecimento despoletados dentro dos *Campi* da Universidade do Algarve.

Desejamos que seja sobretudo um documento útil para as Unidades Orgânicas (UO – Faculdades e Escolas) e para as Unidades de Investigação & Desenvolvimento (UI&D estruturas de I&D, dentro das quais se incluem os Centros de Investigação, Centros de Estudos e Desenvolvimento e as Unidades de Investigação com personalidade jurídica própria) e, em geral, a todos os interessados no processo de transferência e valorização do conhecimento da Universidade para as esferas económica e social.

A transferência de conhecimento é abordada no presente Guia na sua forma mais lata de modo a englobar e integrar toda e qualquer área do saber, nela se englobado a noção, *stricto sensu*, do conceito "transferência de tecnologia".

Da Investigação à Transferência

No âmbito do processo criativo o investigador envolvido pode assumir o papel de inventor ou de criador – papéis que serão tratados indistintamente ao longo da presente abordagem prática – não obstante, a sua principal função é a de promover a investigação, procurando que a mesma seja sempre inovadora e de excelência.

As matérias da propriedade intelectual, empreendedorismo, transferência e valorização de conhecimento, promovem o valor associado às invenções ou criações e representam um pilar que obriga a que sejam definidos procedimentos que dinamizem uma correta partilha dos recursos disponíveis.

Uma apropriada definição das matérias acima identificadas permite clareza no processo de tomada de decisão e na promoção das dinâmicas da transferência e valorização de conhecimento através do empreendedorismo e criação de *spin-offs* ou *start-ups* da Universidade do Algarve.

Alicerçada nas melhores boas práticas a nível internacional e nacional, a Universidade do Algarve, através da sua divisão CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, promove de forma concertada e rigorosa os processos de valorização, gestão e negociação de ativos de propriedade intelectual, tendo em conta o cenário académico e a diversidade de saber existente nas suas UO e UI&D.

O presente Guia destina-se a todo o universo académico e servirá também de elemento de ligação com o setor privado, devendo o mesmo ser adotado como guia indicativo ou recomendável quer no âmbito das dinâmicas internas no seio da Universidade do Algarve, quer no âmbito da sua Incubadora de Empresas ou até mesmo na relação Universidade-empresa para as mais diversas áreas, nos diferentes setores e nas diversas formas de colaboração

possíveis, sempre que, nomeadamente, existam atividades de investigação e desenvolvimento que possam gerar saber suscetível de ser transferido para a sociedade.

As secções que se seguem são organizadas de acordo com as diferentes etapas do processo de investigação desenvolvimento e transferência de conhecimento:

- Investigação;
- Avaliação e proteção dos Direitos de Propriedade Industrial (DPI);
- Comercialização e valorização do conhecimento na UAlg.

1. INVESTIGAÇÃO

No âmbito das atividades de investigação desenvolvidas no seio das Instituições de Ensino Superior e nos organismos públicos de investigação está consensualizada a importância de ficarem salvaguardados os direitos dos inventores ou criadores e das suas instituições de acolhimento.

Neste sentido, o vínculo que liga o investigador, inventor ou criador, à instituição é o primeiro elemento que serve de identificador e de garante da relação entre aquele, a instituição de acolhimento e os eventuais parceiros de investigação.

Neste âmbito incluímos os inventores ou criadores que desenvolvem I&D na Universidade do Algarve ou utilizam recursos e infraestruturas das UO e da UI&D antes de iniciar um projeto de investigação ou de desenvolvimento, pelo que é importante clarificar junto de todos os *stakeholders* quais os seus direitos.

Por esta razão, e nomeadamente na relação com investigadores, estudantes ou outras pessoas oriundas, nomeadamente, de Países terceiros, será comum a outorga de acordos de confidencialidade¹ que, genericamente, salvaguardam a posição de todas as partes.

Refira-se ainda que, sempre que se verifiquem determinados requisitos, como por exemplo a utilização de recursos ou infraestruturas das UO ou da UI&D, os estudantes devem ficar sujeitos às disposições do Regulamento de Propriedade Intelectual (PI)² em vigor através da assinatura de uma declaração específica nesse sentido.

Nos contratos de I&D ou investigação em colaboração é necessário salvaguardar³ os direitos de todos os envolvidos, caso os resultados venham a originar produtos, plataformas ou serviços cujo valor económico e social possa aumentar através da devida proteção da propriedade intelectual.

No âmbito dos processos de disseminação de resultados de investigação e transmissão de direitos de propriedade intelectual, a UAlg dispõe de minutas (contratos, declarações, protocolos, outros; documentação disponível mediante contato com o CRIA – cria@ualg.pt) que abrangem diferentes tipos de relação entre a Universidade e os seus *stakeholders* em matéria de I&D.

O Código de Propriedade Industrial⁴ determina que os direitos pertencem a indivíduos (art.58º), muito embora estes sejam cedidos às entidades com as quais os indivíduos mantêm um vínculo laboral, quando exista um contrato de trabalho (art. 59º). Neste particular realçamos a relação da Universidade com os seus estudantes, por um lado, e com parceiros externos, nomeadamente com empresas, por outro, dado que para cada situação são estabelecidos processos com o auxílio do CRIA.

Deve existir uma correta regulação contratual dos direitos sobre os resultados de investigação sempre que estejam também envolvidas na investigação entidades terceiras, nomeadamente empresas ou outros parceiros.. No que respeita a possíveis direitos de propriedade intelectual, deve ser salvaguardada a confidencialidade sobre os resultados da investigação se houver um entendimento entre as partes que os trabalhos de I&D são passíveis de serem protegidos por direitos de propriedade industrial.

¹ Os alunos de doutoramento ou mestrado que desenvolvam um estágio em empresa, através de uma bolsa ou outro vínculo contratual, devem assinar um Acordo de Confidencialidade ou incluir uma cláusula de confidencialidade no seu contrato. Mais informações mediante contato com o CRIA – cria@ualg.pt

² http://bit.ly/Regulamento_PI_UAlg

³ Nos contratos de I&D a salvaguarda dos direitos de propriedade intelectual depende da existência de cláusulas que incidam sobre os referidos direitos.

⁴ http://bit.ly/Codigo_PI

É ainda de salientar, em termos genéricos e sumariamente que a Universidade do Algarve consagra, como **princípio geral**, o seu direito à **titularidade dos direitos de propriedade industrial** que incidam ou venham a incidir sobre as invenções ou outras criações concebidas e realizadas pelos seus docentes, investigadores, bolseiros, trabalhadores, discentes e demais trabalhadores ou agentes que exerçam funções na Universidade do Algarve, sendo que idêntico princípio se aplica às invenções ou criações concebidas e realizadas pelo demais pessoal contratado, sempre que as mesmas resultem de atividades realizadas em virtude do vínculo contratual estabelecido.

No caso concreto dos **estudantes**, e sem prejuízo das disposições legais que impõem ou venham a impor regime diverso, a Universidade do Algarve é titular dos direitos de propriedade industrial relativos às invenções ou outras criações concebidas e realizadas, no todo ou em parte, com a **utilização dos seus meios e recursos por pessoas com ou sem vínculo contratual à Universidade**, independentemente da entidade que financia.

Nestes casos, a participação de toda e qualquer pessoa, não vinculada à Universidade do Algarve por contrato que preveja a realização de atividades inventivas ou de investigação, em projetos ou outras atividades que impliquem a utilização de meios e/ou recursos da Universidade, obriga à assinatura prévia de uma **declaração**⁵, nos termos da qual o inventor ou criador reconheça a sujeição da sua participação à aplicação do presente regulamento.

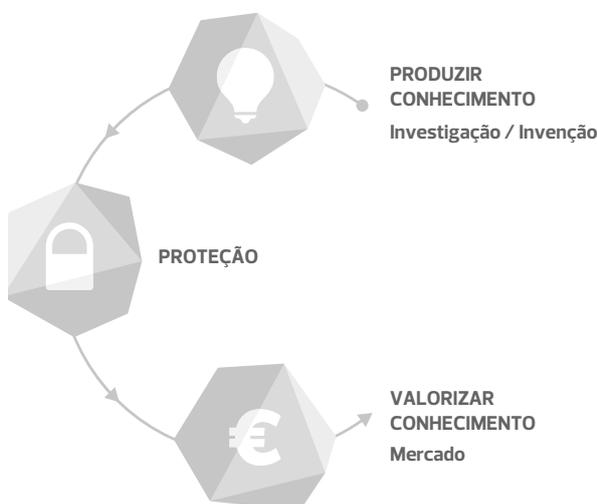
A este propósito convém ainda aludir à investigação que é realizada sob a celebração de um contrato prévio. Mais uma vez, salientamos que a titularidade da propriedade intelectual, v.d. Fig. 1, deve ser definida antes do início dos trabalhos de investigação e contratualizada com a UO, com a UI&D, ou com a própria UAlg, de modo a permitir uma eficaz comercialização dos resultados obtidos no âmbito da estratégia de valorização do conhecimento da UAlg (Fig. 1).

Entende-se por contratualização de I&D todas as atividades desenvolvidas no seguimento de um pedido, formal ou informal, de uma organização externa, incluindo, nomeadamente, a realização de estágios curriculares não profissionais, teses ou projetos de licenciatura, de mestrado ou de doutoramento em ambiente empresarial para desenvolver projetos específicos, ou quando uma determinada investigação é desenvolvida a pedido de uma entidade pública ou privada.

NOTA

Relação Universidade Empresa – no quadro dos programas de financiamento que apoiam os investimentos de empresas em I&D, como as várias tipologias de apoio no âmbito de candidaturas a projetos nacionais e internacionais, aquando da negociação e celebração de acordos de colaboração para investigação e/ou desenvolvimento de novas tecnologias, é crucial definirem-se à partida as condições em que as empresas poderão aceder e utilizar os resultados já atingidos antes da colaboração (*background knowledge*), e que muitas vezes se encontram já protegidos através de títulos de propriedade industrial.

Figura 1
A proteção e valorização do conhecimento.



⁵ Documentação disponível mediante contato com o CRIA cria@ualg.pt

2. AVALIAÇÃO E PROTEÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Aliados da Investigação

A identificação e a formação adequada em sede de Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) requerem um esforço acrescido, nomeadamente no que diz respeito à sua adequada e apropriada disseminação.

Podemos dizer que se entende por investigação em colaboração aquela que é desenvolvida em consórcio, com um ou mais parceiros, sejam eles entidades públicas ou privadas, ao abrigo de um programa de financiamento ou financiada pelo próprio consórcio.

Aquando do estabelecimento de um consórcio para promover um projeto de investigação, devemos ter presente os seguintes aspetos:

- a) Estabelecer a estrutura e o funcionamento do consórcio;
- b) Definir o âmbito do projeto a desenvolver;
- c) Concretizar as responsabilidades e os direitos de cada parceiro;
- d) Identificar qual o conhecimento prévio (*background*) que cada parceiro disponibiliza;
- e) Determinar a confidencialidade do conhecimento partilhado entre os parceiros e do conhecimento resultante da investigação desenvolvida;
- f) Definir a questão da titularidade dos resultados obtidos no decorrer da investigação (*foreground*) e, paralelamente a esta;
- g) Determinar como será feita e a quem cabe a gestão dos direitos de propriedade intelectual, assinalando o caminho para a concretização de uma estratégia de valorização do conhecimento, se aplicável.

Formalizar um consórcio que preveja os aspetos conexos com as questões da propriedade intelectual pode, porém, ser condicionado por regras impostas por programas de financiamento, quando a investigação que irá ser levada a cabo pelo consórcio é financiada por entidades terceiras. De realçar será ainda a circunstância de que muitos programas de financiamento têm as suas condições específicas relativamente aos DPI e, portanto, para cada caso terá de se encontrar a contratualização adequada.

NOTA

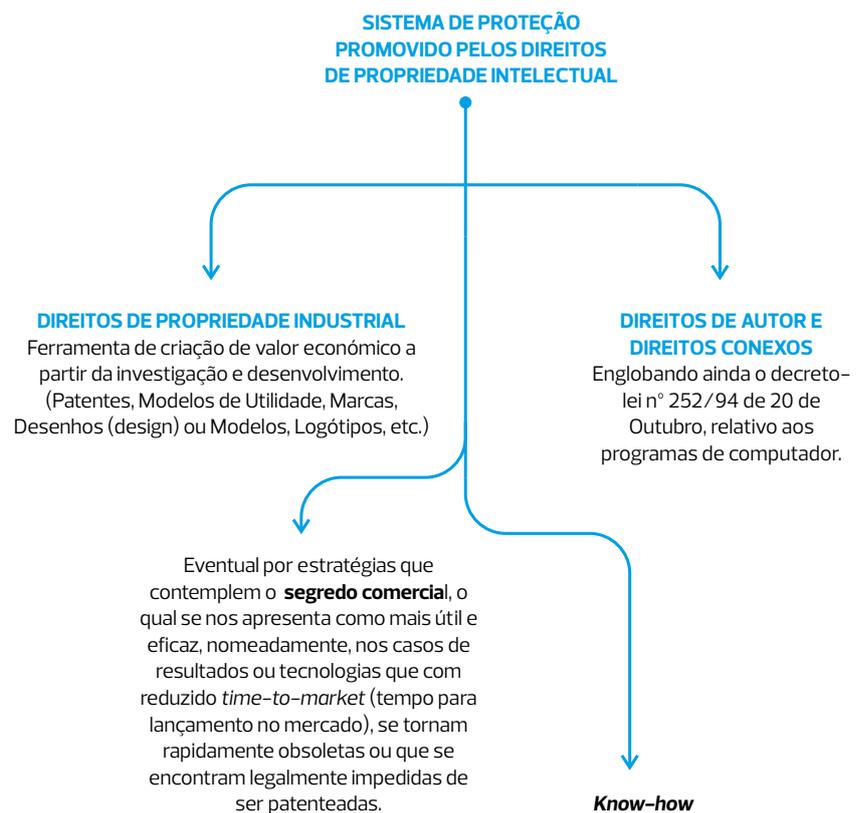
A propósito dos contratos de consórcio, lembramos, por exemplo, que para os projetos financiados ao abrigo do H2020 existem modelos de consortium agreement que devem ser utilizados. Sugere-se para consulta o modelo da DESCA (<http://www.desca-2020.eu>).

Existem determinados conceitos que indiciam o processo de licenciamento no âmbito de uma determinada tecnologia, e por esta razão no contexto internacional, é usual prever que a empresa (ou uma das empresas) no consórcio tem o direito a uma licença não exclusiva, e que para obter uma licença exclusiva as partes acordam negociar de boa-fé um acordo de licenciamento.

Proteção do saber

A proteção do conhecimento pode assumir diversas formas as quais são ilustradas resumidamente na Fig. 2, e detalhadas nas secções seguintes.

Figura 2
As formas de proteção de conhecimento.



As tecnologias ou resultados apresentados à UAIG/CRIA para comercialização e valorização estão sujeitos a uma análise detalhada e a um estudo sobre a sua viabilidade de proteção (DPI) e sobre o seu potencial comercial.

Consoante a tecnologia, inovação ou resultado em questão assim serão definidas estratégias para a valorização ou comercialização da mesma, sempre assentes em estudos comerciais razoáveis e à validação da tecnologia no mercado.

Refira-se que é importante ter presente noções relativas aos direitos de propriedade intelectual sempre que exista necessidade de divulgação obrigatória, nomeadamente aquando de publicações científicas ou defesas de teses, ou quando a nova solução e potencial invenção pode facilmente ser alvo de engenharia reversível ou, nos casos em que é facilmente compreensível e de execução possível mediante uma observação e análise inspetiva ao produto em que se corporiza⁶.

A Propriedade Intelectual

Em sentido amplo, a propriedade intelectual abrange todos os resultados da atividade do espírito humano, protege os direitos inerentes a essas criações e engloba dois institutos jurídicos distintos: a propriedade industrial e o direito de autor e direitos conexos, sendo ainda de referir que o decreto-lei n.º 252/94, de 20 de outubro de 1994, relativo aos programas de computador, também é relevante no âmbito da definição de estratégias de proteção de direitos intangíveis.

A **propriedade industrial** protege os direitos sobre bens incorpóreos do domínio da atividade económica, os quais podem agrupar-se em duas grandes modalidades: as criações industriais e os sinais distintivos. Os direitos sobre criações industriais abrangem, nomeadamente, as patentes de invenção; os modelos de utilidade; as topografias dos produtos semicondutores; os desenhos ou modelos e as obtenções vegetais. Os sinais distintivos do comércio abrangem, nomeadamente, as marcas; os logótipos; as recompensas e as denominações de origem e indicações geográficas.

O **direito de autor e direitos conexos** protege as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o seu género ou forma de expressão, nomeadamente: obras literárias; obras audiovisuais; obras de multimédia; programas de computador (software); obras de arte aplicadas, desenhos ou modelos e obras de design que constituam criação artística; ilustrações e cartas geográficas; projetos, esboços e obras plásticas respeitantes à arquitetura, ao urbanismo, à geografia ou às outras ciências.

Uma patente e um modelo de utilidade são direitos exclusivos que se obtêm sobre invenções (soluções novas para problemas técnicos específicos), é um contrato entre o Estado e o requerente através do qual este obtém um direito exclusivo de produzir e comercializar uma invenção, tendo como contrapartida a sua divulgação pública.

As invenções podem proteger-se através de duas modalidades de propriedade industrial:

- Patentes;
- Modelos de Utilidade.

Podem obter-se **patentes** para quaisquer invenções em todos os domínios da tecnologia, quer se trate de produtos ou processos, bem como para os

⁶Antes de publicar conheça os seus direitos e contacte o GAPI gapi@ualg.pt. Os direitos de patente só podem existir se assentarem em resultados que não foram publicados previamente.

NOTA

Uma das estratégias de proteção da UAlg passa pelo recurso à figura do Pedido Provisório de Patente o qual pode ser submetido em Português ou em Inglês sem qualquer outra formalidade e desde que descreva as características técnicas do resultado (invenção) obtido – uma figura jurídica essencial para o investigador usar antes de submeter um artigo para publicação! Contacte o CRIA.

processos novos de obtenção de produtos, substâncias ou composições já conhecidos sendo que existem **3 requisitos** para que possa ser concedida uma patente: **Novidade, Atividade Inventiva** (a invenção não pode resultar de uma maneira óbvia do estado da técnica) e **Aplicabilidade Industrial**.

Os direitos atribuídos por **modelo de utilidade** são válidos por um período máximo de **10 anos**, contados a partir da data do pedido de registo, ao contrário das **patentes** que são válidas por **20 anos**.

Se a patente ou o modelo de utilidade forem concedidos, passa o seu titular a deter um exclusivo que lhe confere o direito de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, fabriquem artefactos ou produtos objeto de patente, apliquem os meios ou processos patenteados, importem ou explorem economicamente o produtos ou processos protegidos.

As criações autorais e industriais comportam conteúdo diversificado:

1. Os chamados direitos morais, que reconhecem ao autor intelectual da criação o direito de reivindicar a respetiva paternidade e integridade;
2. Os chamados direitos patrimoniais, que reconhecem ao titular patrimonial da criação o direito exclusivo de dispor da criação, nomeadamente, o direito exclusivo de exploração económica num determinado território e durante um determinado período de tempo, atribuindo-lhe força jurídica para impedir a cópia, a usurpação ou a utilização não autorizada;
3. Independentemente dos direitos patrimoniais e mesmo depois da transmissão ou extinção destes, o autor goza de direitos morais sobre a sua criação;
4. A proteção da propriedade intelectual baseia-se em dois princípios fundamentais: (1) a proteção do autor, traduzida na atribuição de um direito exclusivo; (2) o interesse da sociedade no desenvolvimento da cultura, da inovação tecnológica e da lealdade da concorrência.

A Universidade do Algarve reconhece, nos termos da sua missão, que uma das suas obrigações no domínio da investigação é a criação de conhecimento que contribua para o desenvolvimento e benefício da sociedade. Reconhece ainda a necessidade de encorajar e sensibilizar o seu corpo docente, discente e de investigadores para o desenvolvimento de projetos inovadores, bem como de promover formas sustentadas de valorização do conhecimento gerado na Universidade, nomeadamente através da adoção de uma política estruturada de apoio à proteção e valorização da propriedade intelectual. Assim, constituem objetivos do Regulamento da Propriedade Intelectual da Universidade do Algarve⁷:

- Criar um ambiente que fomente a criação de conhecimento novo e de soluções, produtos ou processos inovadores por parte de docentes, investigadores e estudantes, acompanhada de uma cultura de proteção da propriedade intelectual;
- Promover formas sustentadas de valorização do conhecimento gerado na Universidade do Algarve, tendo em conta o potencial negocial dos direitos

⁷ http://bit.ly/Regulamento_PI_UAlg

protegidos através, nomeadamente da transmissão do direito ou da licença do respetivo uso ou exploração;

- Fomentar a transferência de resultados de I&D para as empresas e a sociedade em geral e garantir uma adequada repartição e aplicação dos proveitos decorrentes desse processo.

Os Segredos Industriais

O artigo 39.º, n.º2 do Acordo TRIPS⁸ (relativo a direitos de propriedade intelectual relacionados com o Comércio, aprovado sob a égide da Organização Mundial do Comércio em 1994) e o artigo 318.º do Código da Propriedade Industrial Português convergem na fixação de notas definitórias do que se entende por "Segredo Industrial": Informações ou segredos de negócio sob controlo do seu titular; "Secretas", no sentido de não serem conhecidas ou facilmente acessíveis; Com valor comercial próprio justamente por serem secretas; O objeto de diligências empreendidas pelo titular no sentido de as manter secretas.

A terminologia usada na prática varia entre Segredo Industrial, *Trade Secret* ou *Know-How* (ou saber-fazer, por se considerar os conhecimentos industriais ou comerciais com valor próprio). Em geral, consideram-se as informações detidas por uma organização, não pertencentes ao domínio público ou acessíveis, por vontade ou por ação do titular (tendo este tomado medidas concretas neste sentido) e com valor económico próprio. Logo, informações igualmente não publicadas e não constantes de qualquer pedido de patente publicado, que podem ser compostas por todo o tipo de conhecimento ou experiência, processos, planos, instruções, fórmulas, listas, entre outros.

Os segredos industriais, assim definidos, podem constituir uma alternativa ou serem complementares ao sistema de patentes e à utilização dos Acordos de Confidencialidade para a salvaguarda dos direitos do inventor ou criador.

Para proteger um segredo industrial devem ser aplicados Acordos de Confidencialidade com todas as pessoas e entidades envolvidas e Acordos de Não Concorrência.

No caso dos Acordos de Confidencialidade, estes devem descrever o segredo industrial ("objeto" em causa), descrever como cada pessoa que tenha acesso à informação pode usá-la, aludir à necessidade de confidencialidade sobre o "objeto", indicar quais as consequências pelo não respeito de confidencialidade e quais os termos de fim do acordo de confidencialidade.

Outros meios pelos quais podem ser feitos alguns esforços para proteger um segredo industrial podem ser:

- Identificar todos os arquivos de computador e documentos relacionados com o segredo industrial com um aviso de confidencialidade;
- Restringir o acesso a segredos industriais a pessoas designadas para o efeito;
- Estabelecer acordos de confidencialidade com os investigadores, docentes e não-docentes que tenham acesso à informação confidencial;
- Estabelecer acordos de confidencialidade com entidades externas com interesse em determinada tecnologia;

⁸ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

- Dar conhecimento aos trabalhadores sobre a existência de determinada informação com carácter confidencial, mesmo que não tenham conhecimento do conteúdo da informação;
- Manter a informação sobre o segredo industrial num local restrito e seguro.

A par do Acordos de Confidencialidade convém salientar e distinguir os *Material Transfer Agreements* (MTA). Estes acordos têm particular relevância, especialmente no âmbito das atividades de I&D desenvolvida na área das ciências da vida. De forma sucinta, esclarece-se que estes acordos surgem quando uma dada unidade de investigação, integrada numa universidade ou centro de I&D necessita de um reagente, de uma amostra de um qualquer composto químico ou de um animal de laboratório com características especiais para a realização de experiências ou ensaios (doravante “elemento”). Estes “elementos”, por regra, são altamente dispendiosos, pelo que a sua compra diretamente pela instituição esbarra muitas vezes na falta de verba para a dita aquisição. Nesta altura, não raramente laboratórios farmacêuticos ou outras empresas da fileira das ciências da vida dispõem-se a ceder todos os elementos necessários, sendo a regra a (aparente) gratuidade desta cedência à instituição. Todavia, a entrega só se completa com a assinatura de um acordo – o dito MTA (Fig. 3) – onde a entidade recetora acusa a boa receção do elemento cedido, obrigando-se a cumprir algumas obrigações que constituem uma contrapartida àquela cessão. Em caso de dúvida contacte o CRIA ou a Assessoria Jurídica da UAlg.

NOTA

A Universidade define em regulamento próprio (http://bit.ly/Regulamento_PI_UAlg), a quem pertence a titularidade dos direitos sobre eventuais resultados de investigações desenvolvidas em entidades de I&D.

Nos contratos de I&D que Centros, Institutos, entidades de Direito Privado associadas à UAlg estabeleçam, deve incluir-se uma cláusula que salvaguarde a titularidade do direito a favor da UAlg, quando o projeto é desenvolvido por alguém com vínculo (ou não) à UAlg mas com recurso às infraestruturas desta.

Antes do início dos trabalhos de I&D em consórcio deve assinar-se um acordo, contrato ou outro que salvaguarde, entre outras questões, a titularidade da propriedade intelectual dos resultados.

Em caso de dúvida na outorga de documentos que prevejam questões conexas com a propriedade intelectual, sua gestão, comercialização ou valorização pode ser contactado um Gestor(a) de Transferência de Conhecimento do CRIA que validará com a Assessoria Jurídica da UAlg os aspetos jurídicos pertinentes.

A titularidade dos DPI

No meio académico é recorrente que estudantes, docentes ou investigadores exercem atividades nas Escolas ou Faculdades da UAlg, ou em outras entidades a elas associadas, pelo que é premente definir quem detém a titularidade dos direitos sobre eventuais resultados de I&D: se a UAlg ou se as entidades a ela associadas.

Neste sentido torna-se importante estabelecermos os Acordos Interinstitucionais, os Acordos de Colaboração, ou acordos equivalentes, que devem ser outorgados aquando da formalização da parceria institucional e dos Regulamentos de Propriedade Intelectual aplicável em cada uma das instituições.

Para que fique, minimamente, balizado urge considerar como prática neste contexto, que: 1) As Entidades de Direito Privado, para além dos seus próprios contratados, recorrem a pessoas cujo vínculo pertence à Escola ou Faculdade ou utilizam recursos e infraestruturas que pertencem às Escolas ou Faculdade para realizar trabalhos de investigação. 2) Os Laboratórios Associados, ainda que entidades próprias, são compostos por centros de I&D e investigadores das Escolas ou Faculdades.

Considerando a questão prévia de definir a titularidade do direito em questão, e dado que essa informação é apresentada formalmente à UAlg, num primeiro momento, através do Formulário de Divulgação de Resultados⁹, sublinhamos que a Fig. 3 resume a estratégia operacional para a Proteção da Investigação, negociação e valorização dos direitos de propriedade intelectual.

⁹ http://bit.ly/Formulario_Resultados

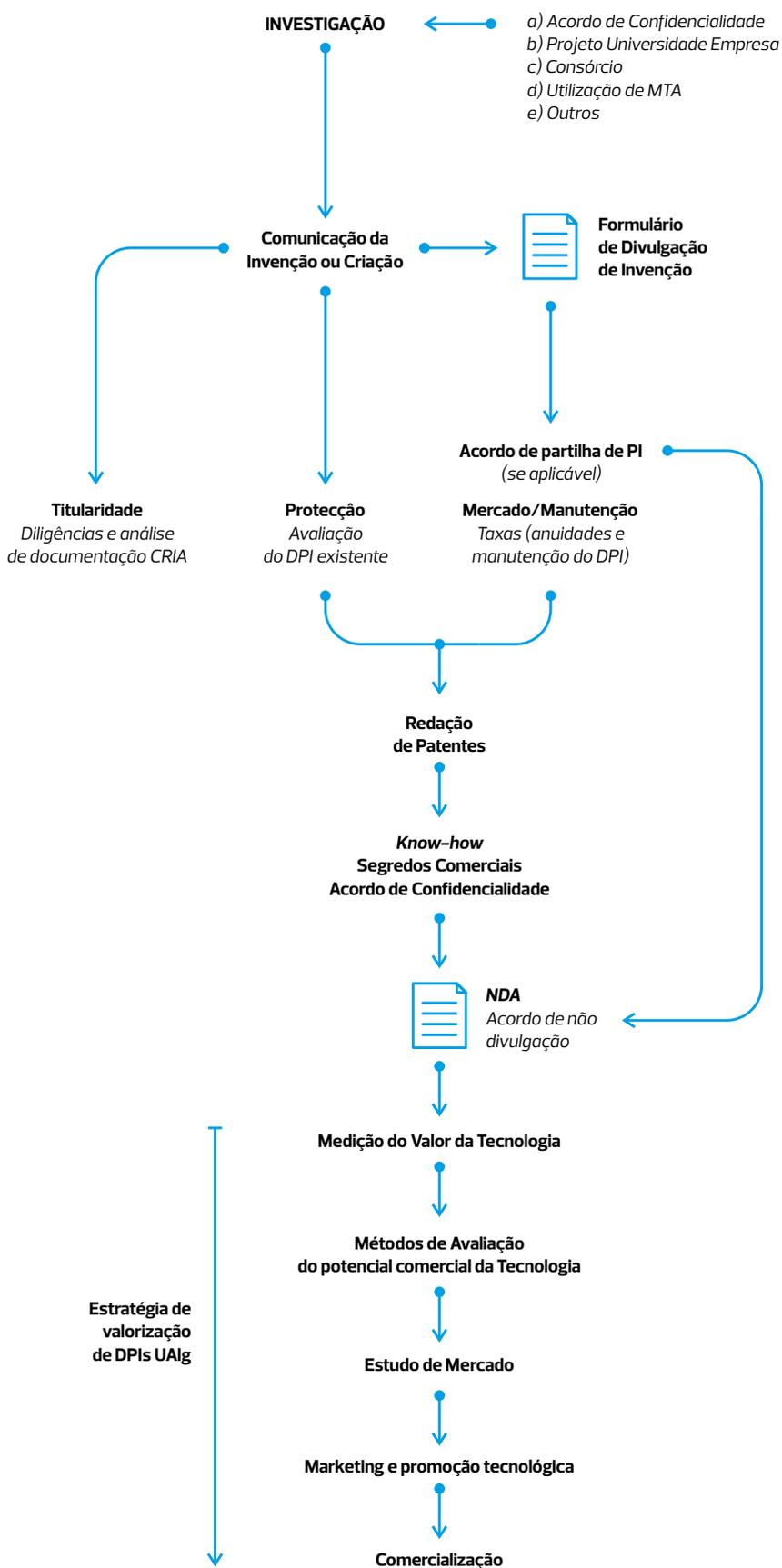


Figura 3
Estratégia operacional para protecção da investigação, protecção, negociação e valorização de DPIs.

NOTA

No âmbito de um processo negocial que envolva a UAlg e uma entidade terceira, nomeadamente uma empresa, devemos ter presente que:

1. Um acordo formal entre estas entidades deve definir o âmbito da investigação e, entre outras cláusulas, estipular disposições sobre titularidade da propriedade intelectual, gestão de direitos e estratégias de valorização do conhecimento e confidencialidade (acordo de partilha de PI e acordo de confidencialidade, ou de não-divulgação – *Non Disclosure Agreement* – *NDA*), Figura 3.
2. As negociações para contratualização de investigação devem ser acompanhadas pelo CRIA, fim de garantir que os direitos de propriedade intelectual da UAlg e dos Inventores estão salvaguardados.

3. COMERCIALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NA UALG

Comunicação de Invenção ou Criação (formulário de divulgação de resultados)

Para que a Universidade do Algarve possa iniciar o processo de proteção de um resultado de I&D, doravante designado por invenção ou criação, é necessário que esta tome conhecimento de que existe um resultado passível de ser protegido.

Entre projetos de final de curso ou no âmbito de unidades curriculares de cursos, de teses de mestrado ou doutoramento, de projetos de investigação desenvolvidos em centros de investigação existe uma imensa quantidade de conhecimento a ser produzida diariamente numa UO ou UI&D.

O formulário de divulgação, ou comunicação de resultado¹⁰ (Figs. 3 e 4-a), conhecido internacionalmente como '*Disclosure*', é o documento onde os inventores informam da existência de um resultado que pode ser uma invenção com potencial valor económico e não está acessível para qualquer tipo de consulta.

Refira-se, neste particular, que toda a comunicação entre investigadores, inventores e Gestor de Transferência de Conhecimento é confidencial e não sujeita a consulta por terceiros. As comunicações de invenção poderão ser consultadas pela UAlg, por Agentes Oficiais de Propriedade Industrial (AOPI) e eventualmente por outras pessoas expressamente autorizadas para o efeito. A UAlg garante que toda a informação sensível rececionada é tratada de forma confidencial e só pode ser consultada por terceiros que estejam abrangidas por um acordo de confidencialidade.

O Formulário de Divulgação de Invenção é um elemento essencial no âmbito do processo de transferência de tecnologia e terá de ser assinado por todos os inventores/criadores, mesmo que pertençam a outra instituição de acolhimento. Os inventores/criadores devem acordar a sua percentagem de participação na invenção/criação, a qual será essencial para aferir a futura repartição de proveitos em caso de comercialização do resultado

Due Diligence – Análise e avaliação prévia

Após a receção do Formulário de Divulgação de Invenção, ou resultados (Figura 4-a) inicia-se mais uma fase no processo de proteção da propriedade intelectual em que o resultado apresentado passa por um processo onde é avaliada a invenção, a qual passa a ser acompanhada por um Gestor de Tecnologia.

¹⁰ http://bit.ly/Formulario_Resultados

Inicia-se uma fase caracterizada por diversas diligências levadas a cabo pela entidade responsável pela transferência de conhecimento.

O processo de '**due diligence**'¹¹ (Figura 4-b), inicia-se após a assinatura do formulário de divulgação de invenção entregue junto do CRIA.

O processo de **Avaliação e Comercialização** de um resultado identificado obedece a regras e a práticas generalizadas pelos procedimentos assumidos em sede de transferência de tecnologia a nível internacional e respondem à regulamentação própria nesta sede¹².

Sumariamente, e descrito de modo esquemático, o processo de proteção de DPI e respetiva valorização contempla momentos essenciais que se distinguem pela comunicação da invenção, avaliação, eventual submissão de pedido de registo de patente, manutenção da patente e valorização dos direitos de propriedade intelectual obtidos.

O CRIA realiza uma análise rigorosa do Formulário de Divulgação de Resultados e prepara documentos de suporte no âmbito do referido processo e tendo em consideração todas as diligências necessárias para uma eficaz valorização do conhecimento – *due diligence*.

Todos os Formulários de Divulgação de Resultados apresentados recebem o respetivo tratamento e sobre os mesmos é realizada uma avaliação que se formaliza em **formulário próprio** e no âmbito das funções do CRIA (Fig. 4).

A todos os processos é dado o devido tratamento da informação apresentada, sempre salvaguardada a respetiva confidencialidade e para cada resultado ou tecnologia é afeto um gestor(a) responsável pela análise e estudo do processo, de modo a se aferir a respetiva viabilidade de proteção e comercialização.

Em caso de definição de uma **estratégia de DPI** (Fig. 4-c) e verificando-se determinados requisitos, o passo seguinte pode ir de encontro com a necessidade de submeter um Pedido de Patente¹³ a qual poderá ter tido na sua génese a negociação e outorga de um eventual acordo de cotitularidade¹⁴ (este propósito reitera-se que na ausência de vínculo, deve ser assinada uma declaração de aceitação do regulamento de propriedade intelectual aplicável).

No âmbito do processo de análise e de avaliação tecnológica do resultado, o CRIA auxilia e orienta na identificação ou existência de outras invenções que possam indeferir a concessão de uma patente/modelo de utilidade e determinar qual a melhor forma de proteção; se patente, se modelo de utilidade ou, nalguns casos, se outro tipo de proteção será mais vantajoso.

O processo de *due diligence* congrega várias fases que se relacionam com a preparação de um apropriado **estudo de mercado para a tecnologia** ou resultado apresentado o qual será necessário para aferir e avaliar o potencial de **valorização económica da invenção** (Fig. 4-c).

Há que relacionar a oferta com a procura e o mercado, a fim de perceber se existe viabilidade para (após a proteção) a invenção vir a ser comercializada. Por este motivo se aposta em ações de '*(bench) marketing*' tecnológico de forma permanente e desde que exista financiamento para tais iniciativas.

No âmbito da presente descrição, e estando na posse de todos os elementos necessários para uma apropriada avaliação, tanto pode resultar uma **recomendação de proteção como sugestões de valorização** através de segredo comercial.

Realizado o *due diligence* inicial sobre o Formulário de Divulgação de Resultados e a existir uma decisão de proteção por DPI existem requisitos

NOTA

O inventor e/ou criador intelectual deve usar o formulário de Divulgação de Comunicação para comunicar à UAlg os seus resultados de investigação: http://bit.ly/Formulario_Resultados.

NOTA

Para uma eficaz estratégia de DPI deve evitar-se situações que inviabilizem a proteção da propriedade intelectual, como publicação de resultados, contactos para licenciamento, ou qualquer outro tipo de divulgação (consultar o CRIA para aconselhamento).

¹¹ *Due Diligence* – Conceito associado a um conjunto de iniciativas ou diligências que têm por base a realização de uma pesquisa voluntária a entidades potenciais interessadas no licenciamento de determinada tecnologia, sendo que são iniciadas diligências entre a UAlg e uma organização ou pessoa antes da assinatura de um contrato que lhe concederá determinados direitos.

¹² Regulamento da propriedade Intelectual da Universidade do Algarve: http://bit.ly/Regulamento_PI_UAlg.

¹³ Em regra, numa fase inicial e considerando que muitos Formulários de Divulgação de Resultado são apresentados por existir uma publicação eminente, sugere-se, como prática na UAlg, o recurso à figura do Pedido Provisório de Patente (PPP).

¹⁴ Contrato que, sumariamente, consiste em acordar sobre a partilha dos direitos e obrigações entre parceiros e inventores/criadores da cada uma das partes, que decorrem da manutenção, exploração e gestão dos direitos.

específicos que terão de ser debatidos entre o CRIA e o Inventor. Esclareça-se que o financiamento dos pedidos de patente deve ser assegurado por projetos próprios do inventor/criador, sendo que excepcionalmente a UAlg encetará esforços no sentido de identificar e recorrer a linhas de financiamento específicas que venham a estar disponíveis para a proteção de DPI.

A figura 4 resume o processo que decorre da estratégia de valorização de DPI assumida pela UAlg, a qual pode sofrer modificações, a validar caso a caso, atentas as especificidades, a intenção e o compromisso dos investigadores envolvidos e dos resultado obtidos.

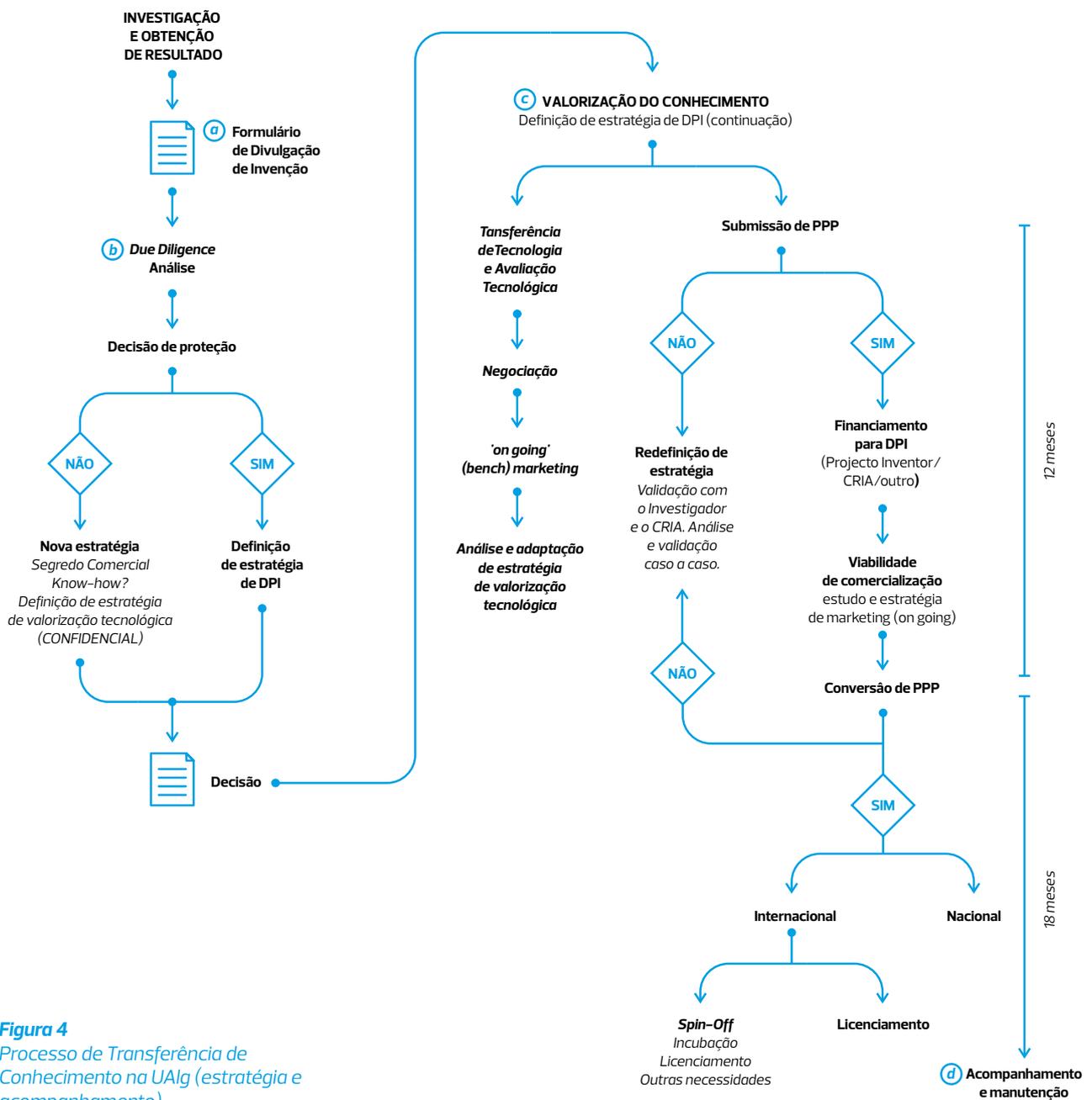


Figura 4
Processo de Transferência de Conhecimento na UAlg (estratégia e acompanhamento).

Chamamos a atenção para o facto do processo que conduz à obtenção de um direito de proteção de uma invenção/criação ser longo, e no seu decorrer existirem decisões condicionadas a prazos rígidos.

As questões associadas à titularidade e cotitularidade dos DPI devem ser sempre consideradas como questões de elevado relevo e serão tratadas sempre previamente em relação à submissão de qualquer pedido de registo ou depósito.

No âmbito de um **pedido de registo de patente, seja ele provisório ou definitivo** (Fig. 4), e caso exista concessão nacional ou internacional, é importante prevenir que não haja qualquer falha nos processos de comunicação com as Autoridades Nacionais/Internacionais de Patentes, de forma a poder assegurar que não se deixam expirar os prazos para as diferentes ações necessárias ao longo do período de existência do direito.

Um elemento essencial, que é avaliado durante o processo de manutenção de um determinado DPI e que deve ser reavaliado periodicamente, é o que diz respeito à relação custo/benefício de manter um determinado direito obtido, i.e., devido aos elevados custos de manutenção dos direitos deve-se procurar avaliar se a proteção ainda é, ou ainda pode vir a ser, rentável para a UAlg.

Ao abrigo do **Regulamento da Propriedade Intelectual da Universidade do Algarve** (Fig. 5), deve ser sempre avaliada a viabilidade de comercialização da invenção, pelo que a identificação de um parceiro interessado na valorização comercial que participe nos respetivos encargos de proteção e manutenção é imprescindível (art.º8, n.4).

Nas situações em que não seja identificado um parceiro interessado na referida exploração comercial, cabe aos investigadores/inventores decidirem sobre a manutenção do processo de proteção assumindo os respetivos custos (n.º5), sendo que os investigadores/inventores envolvidos devem procurar assegurar uma fonte de financiamento para se proceder ao registo e à manutenção da invenção, quer através de fontes externas ou internas, ou optando pelo abandono da proteção (n.º6).

Nos termos do art.º13 do RPIUALG a UAlg participa num processo de decisão que assenta num estudo e numa análise que incide sobre a informação prestada no Formulário de Divulgação de Resultados, neste sentido e sendo os DPI da titularidade da UAlg, a decisão de manter ativo um direito de propriedade industrial deve ser tomada pela Reitoria da UAlg, sendo que no caso de a Universidade decidir que não pretende solicitar a proteção jurídica o inventor adquirirá a plenitude dos direitos relativos à invenção ou criação, incluindo os direitos de exploração, podendo requerer em seu nome e a suas expensas a respetiva proteção.

NOTA

O processo de negociação deverá ser conduzido, do lado da UAlg, pelo Gestor(a) de Transferência de Conhecimento e por um outro representante da Escola com experiência em negociação.

A decisão sobre os termos finais da negociação cabe à UAlg, embora o inventor deva ser ouvido.

Previamente à negociação, a UAlg e o inventor devem traçar um plano de ação que contemple as suas expectativas face à continuação da investigação e estabelecer os cenários possíveis para a negociação.

NOTA

Todos os formulários de Divulgação de Resultados são entregues no GAPI – Gabinete de Apoio à Promoção da Propriedade Intelectual da UAlg, que se insere no CRIA e que detém uma metodologia de trabalho para submissão, receção, avaliação e aprovação de processos de proteção de propriedade industrial.

Conjuntamente com o Formulário de Divulgação de Resultados 'disclosure' o inventor/criador deve submeter todos os contratos, relatórios de investigação, relatórios de projeto ou outros documentos relevantes.

No âmbito do preenchimento de um formulário de divulgação de resultados o inventor/criador deve realizar pesquisas apropriadas sobre o 'estado da arte' e pesquisas em bases de dados de patentes¹⁵.

NOTA

Tendo por base o 'disclosure', o processo de proteção só deve ser iniciado após confirmação de que estão identificados todos os titulares do direito de propriedade industrial e respetivos vínculos e deve ser assinado, se aplicável, o respetivo contrato de regulação de direitos de PI que, genericamente, deve conter a identificação dos inventores da cada uma das partes, referência à partilha dos direitos entre os parceiros, nomeadamente percentagem que cabe a cada um, referência à exploração da propriedade industrial, responsabilidades e competências de cada parceiro, no que respeita à gestão dos direitos.

¹⁵ Bases de dados:

Instituto Nacional da Propriedade Industrial:
www.inpi.pt

Google Patents:
www.google.com/patents

United States Patent and Trade Mark Office:
www.uspto.gov

World Intellectual Property Organization:
www.wipo.int

European Patent Office:
www.epo.org

Oficina Española de Patentes y Marcas:
www.oepm.es

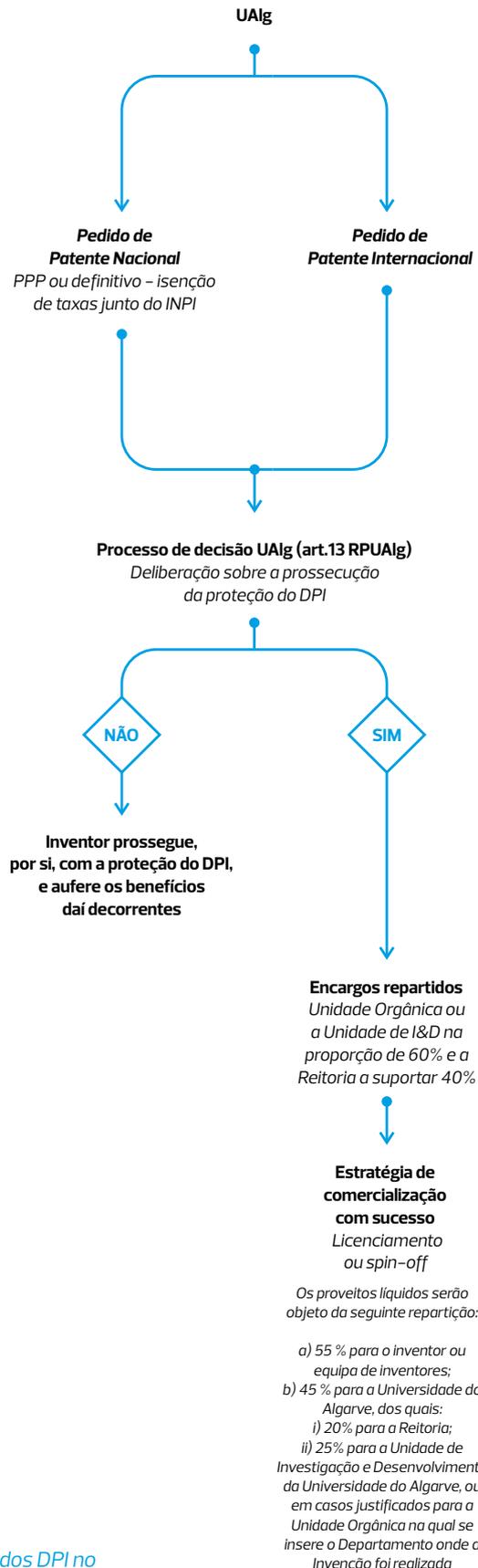


Figura 5
A proteção dos DPI no Regulamento da PI da UAlg.

Valorização do conhecimento – o licenciamento e as *spin-off*

A partir do momento em que existe a entrega de um formulário de divulgação de resultado, inicia-se na UAlg um processo que fica referenciado como sendo um promotor da valorização do conhecimento, em que se visa operar uma verdadeira transferência, para o mercado, da propriedade intelectual desenvolvida dentro da universidade na forma de novos produtos, plataformas, processos, metodologias, novos serviços ou novos negócios.

Os processos de comercialização de tecnologia e respetiva valorização desembocam, normalmente, na formalização de um benefício económico ou social.

Este tipo de processos é concluído, com sucesso, quando é possível alcançar um licenciamento ou quando são criadas novas empresas aptas a explorar comercialmente o resultado alcançado desenvolvido a partir da instituição de I&D, ou seja, em concreto da UAlg.

Os processos de licenciamento visam a transferência do conhecimento gerado a uma empresa já estabelecida com a finalidade de valorizar o conhecimento previamente protegido por direitos de propriedade intelectual, sendo necessário negociar os termos de exequibilidade do referido licenciamento, nomeadamente definindo-se os valores que ficarão associados à licença (v.g.: *fees e royalties*).

De referir que existem instrumentos contratuais padronizados¹⁶, que contribuem como elemento orientador no âmbito dos processos negociais que envolvam a exploração de direitos de propriedade intelectual.

Os processos negociais são sempre acompanhados por elementos do CRIA aptos a discutir os respetivos termos e com experiência na área da transferência. Refira-se neste particular que a UAlg dispõe no CRIA de elementos preparados para apoiarem os investigadores no processo de proteção da propriedade intelectual, os quais assumem um papel fundamental na defesa isenta dos direitos da UAlg no âmbito dos processos de negociação e salvaguarda de DPI.

A função do empreendedorismo é caracterizada pelo estímulo à criação de empresas (*spin-offs ou start-ups*) por estudantes, docentes ou investigadores, ou por terceiros mas utilizando conhecimentos, tecnologias ou patentes desenvolvidas na Universidade.

Nos casos em que não se opta por prosseguir com a proteção de DPI, os inventores podem, por si, prosseguir tal tarefa contando com a disponibilização da propriedade intelectual no mercado, podendo, nestes casos haver lugar à criação de uma empresa fundada pelos próprios inventores.

¹⁶ Documentação disponível mediante contato com o CRIA cria@ualg.pt.

Sempre que existam docentes, investigadores, estudantes ou ex-estudantes interessados e dispostos a comercializar a tecnologia desenvolvida através da criação de uma nova empresa, salientamos que a UAlg, através do CRIA, pode intermediar o processo de negociação e constituição da empresa, apoiando em diversos momentos.

Apesar de inexistir uma definição conceitual consensual, as empresas geradas a partir do conhecimento das Universidades em que existe transferência de conhecimento regulada por Propriedade Industrial, por *know-how* (saber-fazer), ou por Segredo Industrial são, comumente apeladas de *spin-offs* ou *start-ups*.

Em resumo as *spin-offs* caracterizam-se por uma intervenção mais acentuada da Universidade dado que é a Universidade que decide se pode aceitar e externalizar uma dada atividade ou domínio. Esta participação e empenho institucional da Universidade mais intensa pode conduzir, nalguns casos, à participação no capital social da *spin-off*.

As *spin-off* Universitárias caracterizam-se por beneficiarem de condições favoráveis no âmbito dos contratos de licenciamento de conhecimento, de modo a se promover e premiar o aparecimento de casos de sucesso.

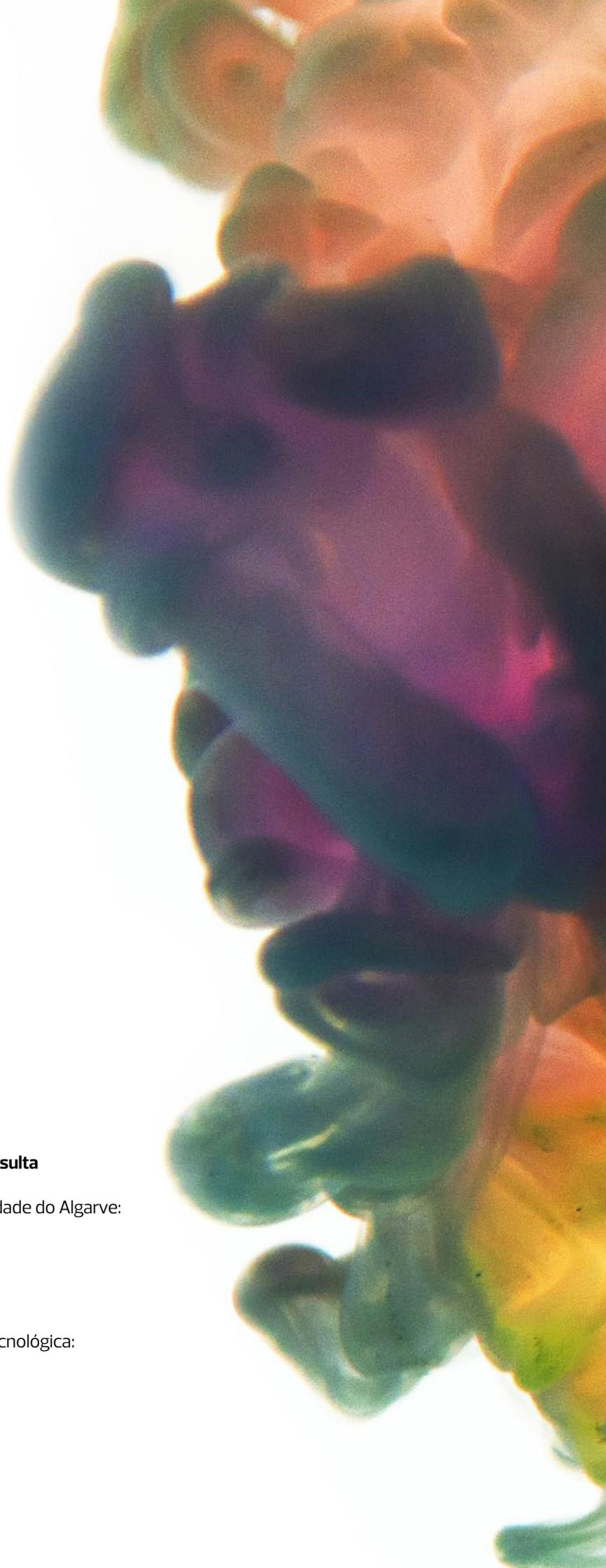
Refira-se ainda que, no âmbito do apoio prestado a novas empresas, a UAlg dispõe de espaços para a promoção da iniciativa empresarial através da sua **Incubadora de Empresas (UAlg Business Lab)**¹⁷.

Acompanhamento

O CRIA monitoriza diversos indicadores (Fig. 4-c), associados à área da gestão e transferência de conhecimento, sendo que de entre eles podemos destacar os seguintes:

- Número de comunicações de invenção/criação, por ano;
- Número de pedidos de registo de patentes/modelos de utilidade ou marcas efetuados;
- Número de patentes/modelos de utilidade ou marcas concedidas;
- Número de patentes/modelos de utilidade ou marcas ativas (em manutenção);
- Número de contratos de licenciamento, acordos de confidencialidade e afins ao processo de TT;
- Número de novas empresas criadas por ano.

¹⁷ www.cria.pt/empreendedorismo/incubacao



Ligações para documentos complementares de consulta

Regulamento da Propriedade Intelectual da Universidade do Algarve:
http://bit.ly/Regulamento_PI_UAlg

Formulário de Divulgação de Invenção:
http://bit.ly/Formulario_Resultados

Regulamento de Incubação de Empresas de Base Tecnológica:
http://bit.ly/Incubacao_UAlg



www.ualg.pt



UALg cria

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIVISÃO DE EMPREENDEDORISMO
E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA



gapi gabinete de apoio à promoção
da propriedade industrial

GAPI – Gabinete de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial
CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia
Universidade do Algarve, *Campus de Gambelas*
Pavilhão B1, 8005-139 Faro

Tel.: +351 289 800 097
E-mail: gapi@ualg.pt
url: www.cria.pt