



LISBOA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

**PRINCÍPIOS GERAIS
& CARTA DE BOAS PRÁTICAS
NA TRANSFERÊNCIA
E VALORIZAÇÃO DE CONHECIMENTO**

FICHA EDITORIAL

Rede Temática de Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento da Universidade de Lisboa

Rogério Gaspar (Vice-Reitor)

Manuel Laranja (co-chair da Rede)

Luís Mateus (FA)

Carlos Alcobia (FBA)

José Manuel Rebordão (FC)

Fernando Lopes (FC)

Dário Moura Vicente (FD)

Helena Isabel Fialho Florindo (FF)

Fausto Pinto (FM)

Francisco Rebelo (FMH)

António Duarte (FMV)

Ana Delicado (ICS)

Luís Mira (ISA)

Filipa Sacadura (ISA)

Helena Monteiro (ISCSP)

Luís Caldas de Oliveira (IST)

Gabinete de Projectos, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento

Sandra Marques

Eduarda Camilo

Luís Cabrita

Lisboa, março 2014

ÍNDICE

PREFÁCIO	5
1. INTRODUÇÃO	7
2. ANTES DO PROJETO DE I&D	9
2.1 VÍNCULO À UNIVERSIDADE DE LISBOA	9
2.2 INVESTIGAÇÃO EM COLABORAÇÃO	11
2.3 INVESTIGAÇÃO SOB CONTRATO	12
3. PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO	13
3.1 PROPRIEDADE INDUSTRIAL	13
3.1.1 COMUNICAÇÃO DE INVENÇÃO OU CRIAÇÃO (CIC)	14
3.1.2 AVALIAÇÃO PRÉVIA	14
3.1.3 TITULARIDADE	17
3.1.4 PROTEÇÃO	18
3.1.5 MANUTENÇÃO	19
3.2 SEGREDO COMERCIAL	19
4. VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO	20
4.1 LICENCIAMENTO	21
4.2 SPIN-OFFS E STARTUP'S	21
5. MONITORIZAÇÃO	23
LEITURAS RECOMENDADAS	24
GLOSSÁRIO	25

PREFÁCIO

A Rede Temática de Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento (Rede ETC) é uma rede transversal a toda a Universidade de Lisboa envolvendo representantes de todas as Escolas envolvidas. Ao estabelecer a Rede ETC a Reitoria da ULisboa pretende:

- Promover a discussão de temáticas associadas às atividades de empreendedorismo, inovação e transferência de conhecimento, de forma a melhorar as competências da Universidade neste domínio e fomentar a interdisciplinaridade;
- Promover a aproximação e colaboração das Escolas neste domínio;
- Promover uma maior abertura da Universidade à Sociedade, pela promoção de práticas de inovação, empreendedorismo e transferência de conhecimento de uma forma mais sistemática com sentido de responsabilidade social;
- Estreitar as relações da ULisboa 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.

No essencial, interessam à rede todos os assuntos relacionados com o processo complexo de trazer resultados de atividades de Ensino e I&D para o uso prático, com benefícios económicos e sociais.

Neste documento, produzido com base nas contribuições dos membros da Rede ETC da ULisboa e do Gabinete de Projetos Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento – GPETC dos serviços da reitoria, pretende reunir-se um conjunto de boas práticas nos processos de transferência de conhecimento, que possam servir de guia às Escolas da ULisboa. Como qualquer guia de boas práticas trata-se de um documento vivo, que conhecerá certamente novas edições.

Esperamos que seja sobretudo um documento útil às Escolas e em geral a todos os interessados no processo de transferência e valorização do conhecimento da Universidade para as esferas económica e social.



1. INTRODUÇÃO

Pretende-se que este documento sirva como referência orientadora para a Universidade e para as suas Escolas, não as limitando na sua esfera de ação específica, mas criando um corpo de princípios e orientações gerais, capazes de construir uma perspetiva comum de intervenção em matéria de transferência de conhecimento através da proteção da propriedade intelectual e da sua valorização económica e social. O documento refere-se a “transferência de conhecimento” e não ao termo mais usual “transferência de tecnologia” para que seja claro que não se trata apenas de conhecimento tecnológico mas sim de conhecimento de qualquer área. Pela mesma razão em vez de “inventores” o documento usa o termo “inventores ou criadores”.

Assim, os princípios gerais e as boas práticas a seguir descritas visam:

- Partilhar experiências em matéria de propriedade intelectual, empreendedorismo, transferência e valorização de conhecimento, potenciando a criação de sinergias através da identificação de códigos de boas práticas e partilha de recursos comuns;
- Melhorar o processo de tomada de decisão em matéria de propriedade intelectual, transferência de conhecimento e empreendedorismo;
- Chamar a atenção para o caso particular da transferência e valorização de conhecimento através do empreendedorismo e criação de spin-offs ou startups da ULisboa;
- Concertar processos de valorização, gestão e negociação de activos de propriedade intelectual, tendo em conta a diversidade de práticas das Escolas da ULisboa.

Este documento destina-se, em primeiro lugar aos Órgãos de Gestão das Escolas e respectivos gabinetes de gestão da propriedade intelectual, da transferência de conhecimento e de empreendedorismo. Não havendo formalmente, nas Escolas, um gabinete encarregue de gerir estas temáticas, o documento destina-se também à(s) pessoa(s) nomeadas pelas Escolas para trabalhar nesta área, neste documento designadas por Gestor de Transferência de Conhecimento.

BOA PRÁTICA

- Todas as Escolas devem ter um Gestor de Transferência de Conhecimento, ou alguém nomeado para ser o ponto de contato da Escola nesta área.

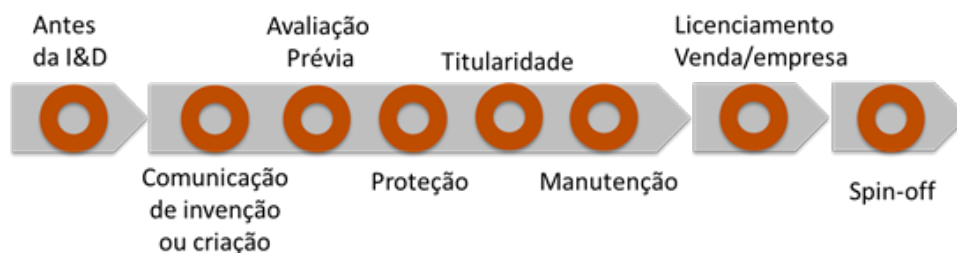
Em segundo lugar, o documento também se destina aos Serviços Centrais da Reitoria, em particular ao Gabinete de Projetos, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento. Em terceiro lugar, este documento destina-se também a Incubadoras, bem como centros, institutos de investigação e demais entidades ligadas à ULisboa, que lidem no seu dia-a-dia com atividades de

I&D e que geram conhecimento que, em diversos casos, poderá vir a ser transferido de alguma forma.

Os “Princípios Gerais & Carta de Boas Práticas na Transferência e Valorização de Conhecimento” devem ser entendidos como indicativos ou recomendáveis. Em caso algum estes princípios constituem um regulamento, não sendo portanto obrigatória a sua adoção pelas Escolas e demais entidades ligadas à ULisboa. Lembramos aqui, que em matéria de propriedade intelectual, aplica-se em primeiro lugar o regulamento de PI de cada Escola e, na ausência deste, o regulamento de PI da ULisboa.

Nas secções que se seguem as recomendações de boas práticas são organizadas de acordo com as diferentes etapas do modelo do processo de investigação desenvolvimento e transferência de conhecimento, que reproduzimos na Figura 1.

FIGURA 1





2. ANTES DO PROJETO DE I&D

O primeiro aspeto para salvaguardar os direitos dos inventores ou criadores e das suas instituições de acolhimento é garantir que as relações inventor vs instituição de acolhimento e instituição de acolhimento vs parceiros de investigação estão formalmente definidas.

Quer nos estejamos a referir a pessoas que desenvolvem I&D na ULisboa ou utilizam recursos e infraestruturas das Escolas para as suas atividades, quer a entidades, como sejam centros e institutos de investigação ou entidades de direito privado associadas às Escolas, antes de iniciar um projeto de investigação ou desenvolvimento, é importante clarificar junto de todos os stakeholders quais os seus direitos.

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

2.1 VÍNCULO À UNIVERSIDADE DE LISBOA

Muito embora seja o conhecimento e o contributo intelectual do indivíduo que está na origem do resultado de I&D, a sua produção e eventual validação está dependente dos recursos da universidade. No contexto universitário, quer estejamos a falar de um trabalho

BOA PRÁTICA

- Partir de um conjunto validado de minutas (contratos, declarações, protocolos, outros) que abrangem diferentes tipos de relação entre a Escola e os seus stakeholders em matéria de I&D. Estas minutas podem ser solicitadas ao GPETC.

BOA PRÁTICA

- Os Estudantes devem ficar sujeitos às disposições do Regulamento de PI em vigor através da assinatura de uma declaração específica nesse sentido.
- 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. Durante as provas de defesa de dissertação a respetiva apresentação deve ser realizada a portas fechadas, podendo apenas estar presentes o candidato, examinadores, orientadores ou representante da empresa.
- Nos casos em que os alunos se encontrem matriculados nos ciclos de estudos, em que bolsiros de doutoramento e pós-doutoramento cuja instituição de acolhimento é a ULisboa, mas os contratos pertencem a outra instituição, ou em que os contratos de trabalho não contemplem cláusulas que definam a titularidade dos direitos e o cumprimento do Regulamento de Propriedade Intelectual da Escola ou da ULisboa, deve ser solicitada a assinatura de uma declaração onde explicitam ceder onerosamente a titularidade dos direitos à Escola, aquando da comunicação de invenção.
- Sempre que investigadores ou bolsiros sejam contratados para participar num projeto de investigação, incluir cláusulas no contrato que definam a titularidade dos direitos e o cumprimento do Regulamento de Propriedade Intelectual da Escola ou da ULisboa.
- Incluir nos novos contratos de trabalho de docentes, investigadores ou bolsiros, cláusulas relativamente à autoria e titularidade dos resultados, por forma a garantir o cumprimento do Regulamento de Propriedade Intelectual da Escola ou da ULisboa.

de final de licenciatura, trabalho final de mestrado, dissertação de doutoramento ou de um projeto de investigação, estes irão necessariamente utilizar recursos das Escolas.

O Código de Propriedade Industrial 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). Porém, quando falamos de alunos, não existe um contrato que ateste sobre a relação entre estes e a instituição onde desenvolvem a sua atividade de aprendizagem no que respeita à produção de conhecimento e à utilização de recursos das Escolas. Nestas circunstâncias é importante regular os direitos sobre resultados de investigação por parte dos alunos com a Escola.

É igualmente importante regular os direitos sobre os resultados de investigação se houver outros parceiros envolvidos na atividade de investigação (ex.: empresas). Caso os alunos de doutoramento ou mestrado estejam a desenvolver trabalho de I&D, a titularidade dos direitos de autor relativos a obras criadas durante a investigação pertence aos próprios alunos, e, em casos consensuais, os direitos podem ser partilhados com o orientador ou com o coordenador empresarial. No que respeita a possíveis direitos de propriedade industrial, se houver um entendimento entre as partes, que os trabalhos de I&D são passíveis de serem protegidos por direitos de propriedade industrial, deve ser salvaguardada a confidencialidade sobre os resultados da investigação.

Como em muitos casos alunos, docentes ou investigadores exercem atividades nas Escolas, ou em outras entidades a elas associadas, é necessário definir quem detém a titularidade dos direitos sobre eventuais resultados de I&D: se a Escola ou se as entidades a ela associadas.

No caso de trabalhos de investigação por parte de alunos de mestrado ou doutoramento com Entidades de Direito Privado, cujos resultados possam ser passíveis de proteção industrial, os direitos da Escola devem ser salvaguardados. Posteriormente, com a conclusão com sucesso do doutoramento ou aprovação da dissertação de mestrado os direitos podem ser licenciados à

empresa envolvida nos trabalhos de I&D ou a outro parceiro que manifeste interesse.

A fim de se definir a boa prática neste contexto, entende-se que:

- 1) As Entidades de Direito Privado, para além dos seus próprios contratados, recorrem a pessoas cujo vínculo pertence à Escola ou utilizam recursos e infraestruturas que pertencem às Escolas para realizar trabalhos de investigação.
- 2) Os Laboratórios Associados, ainda que entidades próprias, são compostos por centros de I&D e investigadores das Escolas.

2.2 INVESTIGAÇÃO EM COLABORAÇÃO

A proteção da propriedade intelectual deve ser assegurada antes do início dos trabalhos de investigação em colaboração. Entende-se 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.

Do mesmo modo que se contratualiza o funcionamento do consórcio, o âmbito do projeto a desenvolver, as responsabilidades e os direitos de cada parceiro, é importante também identificar qual o conhecimento prévio que cada parceiro disponibiliza, determinar a confidencialidade do conhecimento partilhado entre os parceiros e do conhecimento resultante da investigação desenvolvida, definir a titularidade dos resultados obtidos no decorrer da investigação e, paralelamente a esta, determinar como será feita e a quem cabe a gestão dos direitos de propriedade intelectual, assinalando qual a estratégia de valorização do conhecimento, se aplicável.

No contexto internacional, é habitual estabelecer 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. Não se fala em cedência de direitos.

A contratualização do consórcio em matéria de propriedade intelectual pode, porém, ser condicionada por regras impostas por programas de financiamento, quando a investigação que irá ser

BOA PRÁTICA

- Cada Escola deve definir, em regulamento próprio, 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 às Escolas estabeleçam, deve incluir-se uma cláusula que salogue a titularidade do direito a favor da Escola, quando o projeto é desenvolvido por alguém com vínculo (ou não) à Escola mas com recurso às infraestruturas desta.

BOA PRÁTICA

- Antes do início dos trabalhos de I&D em consórcio deve assinar-se um acordo, contrato ou outro que salogue, entre outras questões, a titularidade da propriedade intelectual dos resultados.
- Existe uma minuta de acordo/contrato consórcio que pode ser solicitada ao GPETC.¹
- Antes da assinatura do contrato de investigação em colaboração a versão final do documento deve ser analisada pelo Gabinete Jurídico, em conjunto com um Gestor(a) de Transferência de Conhecimento.

¹ 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/>).

BOA PRÁTICA

- Estabelecer um acordo formal com a organização contratante, definindo o âmbito da investigação e, entre outras cláusulas, estipular disposições sobre titularidade da propriedade intelectual, gestão de direitos e estratégias de valorização do conhecimento, confidencialidade.
- As negociações para contratualização de investigação devem ser acompanhadas por um Gestor(a) de Transferência de Conhecimento, a fim de garantir que os direitos de propriedade intelectual das Escolas e dos Inventores estão salvaguardados.
- Existe uma minuta de acordo/contrato de I&D que pode ser solicitada ao GPETC.
- Antes da assinatura do contrato de investigação em colaboração a versão final do documento deve ser analisada pelo Gabinete Jurídico, em conjunto com um Gestor(a) de Transferência de Tecnologia.

levada a cabo pelo consórcio é financiada por terceiras entidades. Muitos programas de financiamento têm as suas condições específicas relativamente à PI e, portanto, para cada caso terá de se encontrar a contratualização adequada.

2.3 INVESTIGAÇÃO SOB CONTRATO

A titularidade da propriedade intelectual deve ser definida antes do início dos trabalhos de investigação contratualizada com a Escola. Entende-se por contratualização de I&D todas as atividades desenvolvidas no seguimento de pedido formal ou informal de uma organização externa, incluindo a realização de estágios curriculares não profissionais, teses de doutoramento em ambiente empresarial para desenvolver projetos específicos ou quando uma determinada investigação é desenvolvida a pedido de uma entidade pública ou privada.



3. PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO

Nesta secção expomos, no essencial, as boas práticas relativas a duas formas essenciais de proteção de conhecimento, nomeadamente: através do sistema de direitos de propriedade industrial que tem vindo a adquirir uma importância crescente como ferramenta de criação de valor económico a partir da investigação e desenvolvimento; e em alternativa, por recurso ao segredo comercial.

A proteção por direito de propriedade intelectual é necessária: quando há a necessidade de divulgação obrigatória; quando a invenção pode facilmente ser alvo de engenharia reversível; ou, se a tecnologia é facilmente apreensível mediante uma inspeção ao produto em que se corporiza. Por outro lado o segredo comercial será sobretudo mais útil nos casos de tecnologias que com reduzido time-to-market (tempo para lançamento no mercado), se tornam rapidamente obsoletas ou que se encontram legalmente impedidas de ser patenteadas.

3.1 PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Entende-se por Propriedade Industrial as invenções, o design inovador de produtos e os sinais usados para distinguir produtos e empresas no mercado (marcas). As invenções podem ser protegidas por patente ou modelo de utilidade. Embora nos pontos seguintes sejam descritas boas práticas relativamente à proteção de uma invenção por patente e por modelo de utilidade, em contexto universitário, em muitos casos os processos são semelhantes quando se trata de proteção de propriedade intelectual por direitos de autor e,

BOA PRÁTICA

- Divulgar a existência de um formulário de comunicação que o inventor e/ou criador intelectual deve usar para comunicar à Escola não só a existência de conteúdo inventivo, mas também a intenção de proteger a invenção/criação. Deve anexar toda a informação necessária para que possa ser efetuada uma avaliação preliminar da invenção, a fim de verificar o interesse e a viabilidade da sua proteção pela Escola. Este formulário pode ser solicitado ao GPETC.

BOA PRÁTICA

- A CIC é assinada 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. Esta percentagem é essencial na futura distribuição de proveitos.
- O investigador principal (coordenador da unidade de investigação) deve assinar em como tomou conhecimento da comunicação de invenção/criação.
- O processo de *due dilligence* só deve ser iniciado após assinatura do comunicado de invenção por todos os inventores e sua entrega formal e registada à Escola.

BOA PRÁTICA

- As comunicações de invenção/criação não devem estar acessíveis para consulta.

portanto, iremos usar o termo “invenção e/ou criação” e os seus autores como “inventores e/ou criadores intelectuais”.

3.1.1 COMUNICAÇÃO DE INVENÇÃO OU CRIAÇÃO (CIC)

Para que uma Escola 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 cadeiras 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 Escola. Embora a Escola possa desenvolver mecanismos para identificar estes resultados passíveis de proteção, os recursos são dispendiosos, sendo um método mais eficiente deixar a identificação destes resultados à responsabilidade dos seus inventores.

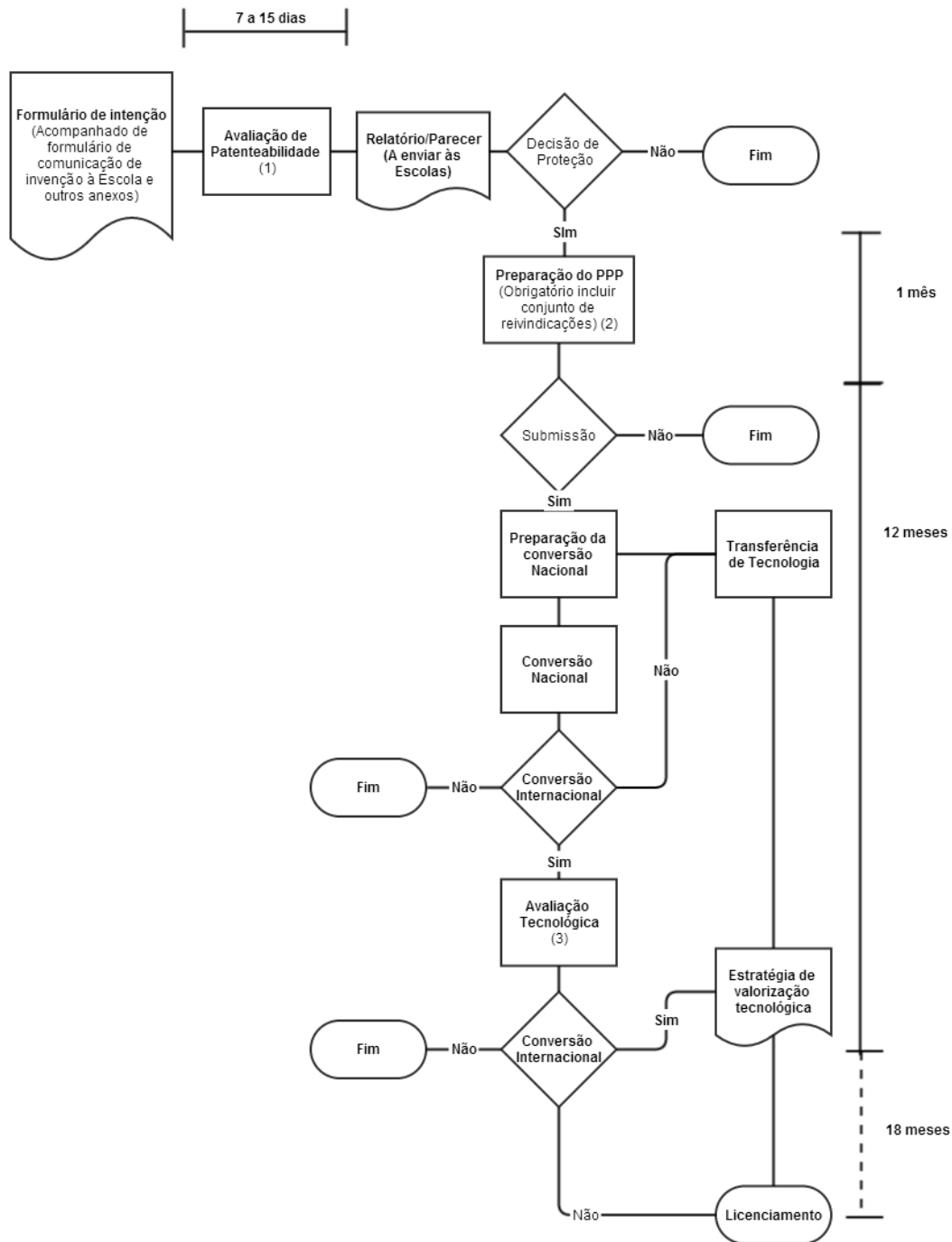
O formulário de comunicação é o documento onde os inventores informam da existência de um resultado que pode ser uma invenção com potencial valor económico.

Deverá ser garantido que as pessoas que possam ter contacto com as Comunicações de Invenção, ou com qualquer tipo de informação sensível e confidencial, estejam abrangidas por um acordo de confidencialidade. Toda a comunicação entre inventores e Gestor de Transferência de Conhecimento é confidencial e não sujeita a consulta por terceiros. As comunicações de invenção poderão ser consultadas pela Presidência/Direção da Escola, por Agentes Oficiais de Propriedade Industrial (AOPI) e eventualmente por outras pessoas expressamente autorizadas para o efeito.

3.1.2 AVALIAÇÃO PRÉVIA

A fase seguinte do processo de proteção da propriedade industrial passa por avaliar a CIC e a possibilidade da invenção ser protegida. Esta avaliação deverá ser assegurada por um Gestor(a) de

FIGURA 2



(1) - Relatório a ser produzido internamente.

(2) - Idealmente o pedido PPP deverá ser feito já com o texto de patente redigido.

(3) - Relatório a ser produzido internamente ou em regime de outsourcing. A contratação de outsourcing seria temporária e numa primeira fase em que os recursos internos teriam de fazer formação e adquirir experiência no desenvolvimento de análise de mercado.

BOA PRÁTICA

- A Comunicação de Invenção deve ser entregue nos gabinetes de gestão de propriedade intelectual em cada Escola, ou na ausência destes, junto do Gestor de Transferência de Conhecimento de cada Escola. As Escolas que não possuem gabinete próprio de propriedade intelectual poderão recorrer aos serviços da reitoria - GPETC. Para isso, o Presidente da Escola deverá autorizar o envio e enviar a CIC acompanhada de ofício, solicitando o acompanhamento do processo.
- Cada Escola deve implementar uma metodologia de trabalho para submissão, recepção, avaliação e aprovação de um processo de proteção de propriedade industrial.

BOA PRÁTICA

- Submeter com a CIC todos os contratos, relatórios de investigação, relatórios de projeto ou outros documentos relevantes.
- Antes da CIC o inventor deve realizar pesquisas em bases de dados de patentes.
- Realizar pesquisas sobre o “estado da arte”.
- O Gestor(a) de Transferência de Conhecimento deve elaborar um relatório de avaliação.
- Anexar ao relatório um parecer, assinado pelo Gestor(a) de Transferência de Conhecimento.
- A avaliação deve refletir o potencial da invenção em termos de patenteabilidade e de potencial de mercado.
- Quando não há interesse da Escola em proteger a invenção, esta opção deve ser trans-

Transferência de Conhecimento da Escola e/ou pelo GPETC a pedido da Escola.

Nos casos em que a Escola não possua recursos que possam dar resposta a estes assuntos, deverá definir um procedimento interno para que a comunicação de invenção tenha seguimento. Na Figura 2, sugere-se um fluxograma geral do processo de comunicação da invenção, avaliação, eventual submissão de pedido de registo de patente, manutenção da patente e valorização dos direitos de propriedade intelectual obtidos. Para evitar que os processos de decisão de proteção da propriedade intelectual se prolonguem para além dos prazos previstos no cronograma, é igualmente importante definir cronogramas e procedimentos de análise para estudar a Comunicação de Invenção e preparar o dossier de *due diligence* (Figura 2). Há que evitar situações que inviabilizem a proteção da propriedade intelectual, como publicação de resultados, contactos para licenciamento, ou qualquer outro tipo de divulgação.

Cabe ao Gestor de Transferência de Conhecimento, em cada Escola (com ou sem o apoio serviços da Reitoria – GPETC), fazer uma avaliação prévia da CIC, o *Due Diligence*. Esta avaliação prévia pretende não só confirmar a titularidade por parte da Escola, como também identificar os inventores da cada uma das partes, averiguar sobre o interesse da Escola e sobre a patenteabilidade da invenção, i.e. confirmar a não 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. Durante o processo de *Due Diligence* é também importante avaliar o potencial de valorização económica da invenção. Há que relacionar a oferta com a procura e o mercado, a fim de perceber se existe viabilidade de, após a proteção, a invenção vir a ser comercializada.

Da análise anterior, tanto pode resultar uma recomendação de proteção ou sugestões de valorização através de segredo comercial.

Realizado o *Due Diligence* sobre a Comunicação de Invenção e

emitido o parecer pelo Gestor(a) de Transferência de Conhecimento, cabe à Escola decidir aprovar ou não a proteção. O Gestor de Transferência de Conhecimento deve alertar a Escola se houver suspeita de que inventores que não figurem da CIC.

3.1.3 TITULARIDADE

Havendo uma decisão positiva por parte do responsável ou órgão máximo de uma Escola sobre uma comunicação de invenção ou criação, o passo seguinte consiste em negociar o acordo de cotitularidade i.e. 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.

A cotitularidade, por princípio, existe formalmente independentemente da existência, ou não, de um acordo escrito. No entanto, esta só deve ser aceite quando exista um acordo de regulação de direitos. A identificação dos titulares, feita anteriormente na fase de comunicação deve agora ser confirmada e complementada através da análise dos contratos e vínculos dos inventores às instituições. Na ausência de vínculo, deve ser assinada uma declaração de aceitação do regulamento de propriedade intelectual aplicável. Como atrás foi referido, aplica-se em primeiro lugar o regulamento de propriedade intelectual da Escola e, na ausência deste, o regulamento da ULisboa. Em casos de cotitularidade também deve ser definido qual dos cotitulares fica identificado como o gestor do direito - ponto único de contato com as entidades oficiais.

3.1.4 PROTEÇÃO

Como se depreende da Figura 2, o processo que conduz à obtenção de um direito de proteção de uma invenção/criação é longo, e no seu decorrer há decisões condicionadas a prazos rígidos. Resolvidas as questões associadas à titularidade e cotitularidade, o passo seguinte consiste na submissão do pedido de proteção. Neste processo é importante definir quem escreve o pedido de

mitida formalmente ao inventor, i.e. este deve ter oportunidade de prosseguir, a título individual, com a proteção da sua propriedade intelectual.

BOA PRÁTICA

- O Gestor(a) de Transferência de Conhecimento deve elaborar um parecer sobre a CIC, com uma recomendação de decisão, devidamente fundamentada.
- O parecer a elaborar pelo Gestor(a) de Transferência de Conhecimento deve contemplar uma estimativa dos custos envolvidos na proteção da propriedade industrial, num determinado período de tempo, incluindo o melhor e o pior cenário.
- O Presidente/Diretor da Escola só deve intervir depois do Gestor(a) de Transferência de Conhecimento ter elaborado um dossier com parecer sobre a invenção.
- A decisão de avançar ou não, com o processo, deve ser tomada pelo Presidente/Diretor da Escola, ou órgão de gestão competente.

BOA PRÁTICA

- Havendo propriedade industrial com potencial valor comercial e passível de ser protegido, com mais do que um titular, o direito sobre a propriedade industrial deve estar formalmente acordado.
- O processo de proteção só deve ser iniciado após ser assinado o contrato de regulação de direitos.
- 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.

- O acordo de regulação de direitos 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. Em casos de cotitularidade deve conter também a identificação do gestor do direito.
- Existe uma minuta de acordo de regulação de partilha de direitos que pode ser solicitada ao GPETC.

BOA PRÁTICA

- Construir um cronograma de ação para cada processo de submissão que permita acompanhar e posicionar o andamento do processo.

BOA PRÁTICA

- Criar um sistema de gestão eletrónico onde se possa registar o histórico do processo de proteção da Propriedade Industrial, nomeadamente gestão de notificações, gestão de taxas e emolumentos, entre outros.
- Manter um registo contabilístico individual para cada direito de propriedade industrial.
- Realizar avaliações periódicas à proteção da propriedade industrial sobre a sua rentabilidade.

submissão (quem escreve a patente ou modelo de utilidade), quem faz o respetivo controlo de qualidade, quem responde às notificações que possam surgir respeitando os prazos rígidos de resposta. Havendo tradução para outras línguas é também importante definir quem faz a tradução.

3.1.5 MANUTENÇÃO

Caso haja 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. Durante a manutenção é igualmente importante reavaliar periodicamente a 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 Escola. A decisão de manter ativo um direito de propriedade industrial deve ser tomada pelo Presidente/Diretor da Escola, ou órgão competente. O Gestor(a) de Transferência de Conhecimento da Escola pode ser consultado e deverá emitir parecer escrito e fundamentado.

3.2 SEGREDO COMERCIAL

O segredo comercial ou *trade secret* pode ser uma alternativa à proteção de invenção por patente. Este considera informação técnica ou não técnica, com valor económico para terceiros, ou seja um segredo industrial. O objetivo é restringir a informação aos seus titulares, no sentido de limitar o seu conhecimento e evitar que este seja facilmente acessível por terceiros.

Para tal são necessários esforços para manter essa informação em segredo (ou confidencial). Não existe nenhum formulário que identifique e proteja um segredo industrial, nem nenhuma entidade do Estado para o efeito. 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:

- 1) Identificar todos os arquivos de computador e documentos relacionados com o segredo industrial com um aviso de confidencialidade;
- 2) Restringir o acesso a segredos industriais a pessoas designadas para o efeito;
- 3) Estabelecer acordos de confidencialidade com os investigadores, docentes e não-docentes que tenham acesso à informação confidencial;
- 4) Estabelecer acordos de confidencialidade com entidades externas com interesse em determinada tecnologia;
- 5) Dar conhecimento aos trabalhadores sobre a existência de determinada informação com carácter confidencial, mesmo que os mesmos não saibam o conteúdo da informação;
- 6) Manter a informação sobre o segredo industrial num local restrito e seguro.



Por valorização do conhecimento entende-se a transferência, para o mercado, da propriedade intelectual desenvolvida dentro da universidade na forma de novos produtos, plataformas, processos, metodologias, novos serviços ou novos negócios.

Esta valorização deve resultar num benefício económico ou social, podendo ser realizada através de licenciamento ou por criação de novas empresas, sejam *spin-offs* ou *startups* - ver glossário.

A valorização de conhecimento no âmbito de um licenciamento a uma empresa já estabelecida tem como finalidade valorizar o conhecimento previamente protegido por direitos de propriedade intelectual, sendo necessário negociar os valores da licença – *fees* e *royalties*. A valorização de conhecimento ocorre também pelo estímulo ao empreendedorismo e à criação de empresas (*spin-offs* ou *startups*) por alunos, docentes ou investigadores das Escolas, ou por terceiros mas utilizando conhecimentos, tecnologias ou patentes desenvolvidas na Universidade.

Muitas vezes, o que está em causa é um conhecimento integrado, acumulado ao longo do tempo por uma pessoa isolada ou, quase sempre, integrada num grupo de investigação. É extremamente difícil identificar autorias específicas quando uma ou algumas dessas pessoas (mas não todas) decidem iniciar uma aventura empresarial de algum tipo. Este facto está na origem de problemas de difícil ou impossível objectivação e superação.

4.1 LICENCIAMENTO

A valorização de direitos de propriedade intelectual é um processo complexo fortemente dependente de fatores difíceis de avaliar a priori. A existência de procedimentos de referência e instrumentos contratuais padronizados, contribuirá para o estabelecimento de um quadro de referência nos processos negociais.

Quando o direito de exploração dos resultados de investigação é atribuído no momento da contratualização à empresa ou parceiro de investigação, deve assegurar-se que os investigadores da ULisboa são mencionados como inventores e, caso haja interesse, que é a empresa quem irá fazer a gestão da propriedade industrial.

Em situações em que se pretende licenciar a uma empresa um direito de utilização da propriedade intelectual, e assumindo que não houve anteriormente um contrato de investigação que enquadre o licenciamento em causa, é importante definir qual o papel do(s) inventor(es), da Escola, do Gestor(a) de Transferência de Conhecimento e de qualquer outro interveniente no processo de negociação. A negociação diz respeito não só aos *fees* e aos *royalties*, mas também à possibilidade da Escola e dos inventores prosseguirem com as linhas de investigação que deram origem à invenção, ou que a ela estão associadas.

Os Gestores de Transferência de Conhecimento para além de darem apoio aos investigadores no processo de proteção da propriedade intelectual, têm também um papel fundamental na defesa isenta dos direitos das Escolas/Universidade. Nesse sentido, os Gestores de Transferência de Conhecimento devem ter um papel ativo nos processos de negociação e na salvaguarda dos direitos da Escola/Universidade e dos inventores.

BOA PRÁTICA

- O processo de negociação deverá ser conduzido, do lado da Escola, 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 Escola, embora o inventor deva ser ouvido.
- Previamente à negociação, a Escola 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.

4.2 SPIN-OFFS E STARTUPS

Os inventores podem ter interesse e vontade em prosseguir eles próprios com a disponibilização da propriedade intelectual no mercado, havendo lugar à criação de uma empresa fundada pelos próprios inventores. Nos casos onde só alguns inventores querem ficar associados à criação da nova empresa a Escola pode intermediar o processo de negociação.

Estas empresas podem designar-se como *spin-offs* ou como *startups*. A diferença entre elas não é absolutamente consensual. Em ambos os casos, existe transferência de conhecimento regulada por Propriedade Industrial ou por Segredo Industrial. Essa transferên-

cia dá-se através de alunos ou ex-alunos, docentes e investigadores que saem da universidade dispostos a assumir um processo empresarial. Todavia, no caso das *spin-offs* a Universidade tem uma intervenção diferente pois pode aceitar e decidir externalizar uma dada atividade ou domínio, assumindo a *spin-off* como seu instrumento operacional e não entrando em competição com ela. Este maior protagonismo da universidade no processo de decisão pode também traduzir-se, nalguns casos, pela sua participação no capital social da *spin-off*.

No caso de uma *start-up*, existe uma menor intervenção da universidade mas tal como nas *spin-offs* pode haver mediação e negociação de direitos em situações complexas.

Os inventores, que sejam igualmente fundadores de empresas devem ser encarados pela Escola como quaisquer outros potenciais licenciados. Para eventuais condições favoráveis de licenciamento de conhecimento da escola para as *spin-offs*, devem ser negociadas contrapartidas. Essas condições mais favoráveis podem envolver uma redução do fee inicial a pagar à Escola/Universidade pela licença do direito, ou podendo ser determinado em função das receitas da empresa. Em alternativa, podem ser definidos a favor da Escola/Universidade *royalties* sobre as vendas a realizar sobre o produto ou processo que teve origem na Propriedade Intelectual. Este princípio tem por base a ideia das Escolas ajudarem ao aparecimento de casos de sucesso, de promoverem bons exemplos nesta matéria, que possam servir para apontar um rumo e criar uma dinâmica.

Nos casos em que é a *startup* do inventor a usufruir do direito de patente, há que prevenir e definir formas de atuação em caso de conflito de interesses, uma vez que este poderá ser simultaneamente investigador/docente, cofundador da *startup*, beneficiário de *royalties*. Cabe às Escolas a gestão destes potenciais conflitos de interesses, na relação com *startups* que adquiriram licenças de propriedade intelectual da universidade, sendo fundadas por investigadores que simultaneamente continuam a ter alguma forma de ligação ou vínculo à Universidade.



5. MONITORIZAÇÃO

Uma outra boa prática no domínio da transferência e valorização do conhecimento diz respeito à recolha de informação sobre as atividades das Escolas. As Escolas devem procurar produzir um registo de indicadores associados ao domínio da gestão e transferência de conhecimento. Estes indicadores podem, por exemplo, incluir:

- número de contratos de I&D que estão ativos. Que a escola possui e está a executar;
- número de comunicações de invenção/criação, por ano;
- número de ações de avaliação prévia efetuadas, por ano;
- custo das ações de avaliação prévia, 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);
- custo anual da gestão / manutenção do atual portefólio de patentes/ modelos de utilidade ou marcas ativas (em manutenção);
- número de novas empresas *startup* ou *spin-off* criadas por ano.

LEITURAS RECOMENDADAS

An MIT Inventor's Guide to Startups: For Faculty and Students
(http://web.mit.edu/tlo/www/downloads/pdf/Startup_Guide.pdf)

Stanford Office of Technology Licensing
(<http://otl.stanford.edu/>)

Guia-Manual Propriedade Industrial e Intelectual para empreendedores
e empresas de base tecnológica
(<https://www.ua.pt/ReadObject.aspx?obj=28201>)

AUTM, Association of University Technology Managers
(<http://www.autm.net/TechTransferResources/9087.htm>)

AUTM Technology Transfer Practice Manual
(http://www.autm.net/AM/Template.cfm?Section=TTP_Manual_Third_Edition&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=9252)

GLOSSÁRIO

Due Dilligence – Conceito que prevê a realização de uma investigação a uma organização ou pessoa antes da assinatura de um contrato que lhe concederá determinados direitos. Assume-se que esta investigação é voluntária.

Gestor(a) de Transferência de Tecnologia – Pessoa no GPETC ou em cada Escola responsável por tratar de todas as questões relacionadas com a propriedade industrial.

Ponto de Contacto – Pessoa nomeada pelo Conselho de Escola/Director da Escola para articular internamente e com a Reitoria da ULisboa questões ligadas à propriedade intelectual e empreendedorismo.

Investigação em Colaboração – Projectos de investigação e desenvolvimento que envolvam mais do que uma entidade, sejam parceiros, consórcios, ou outros.

Propriedade Intelectual – inclui Propriedade Industrial, bem como os Direitos de Autor e Direitos Conexos, que visa proteger obras literárias e artísticas.

Propriedade Industrial – visa a proteção de invenções através de um conjunto de direitos sobre as patentes de invenção, os modelos de utilidade, o desenho ou modelo de utilidade, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem. Inclui criações estéticas (design) e sinais usados para distinguir produtos e empresas no mercado.

Spin-off – nova empresa que nasce de externalização de uma dada atividade Universitária como seu instrumento operacional e não entrando em competição com ela.

Startup – Empresa, ou organização recém criada, ou ainda e fase de constituição, com base em conhecimentos desenvolvimentos pela universidade.

A network diagram consisting of several teal-colored circular nodes of varying sizes connected by thin grey lines. The nodes are scattered across the page, with some larger nodes and some smaller ones. The lines form a complex web of connections between the nodes.

REDE DE EMPREENDEDORISMO
E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO
DA ULISBOA