



PAINEL 12

Administração de Portfólio de PI: Como Aproveitar de fato os Direitos de Propriedade Intelectual

Gestão de portfólios de Marcas e de Tecnologia:
a importância do alinhamento estratégico

Marcos Chucralla Moherdau Blasi
Diretoria Jurídica – B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
22.08.2017

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





Aviso

As opiniões aqui expressas são de inteira responsabilidade do expositor, não refletindo, necessariamente, a posição da instituição à qual está vinculado. Todos os dados e informações aqui mencionados foram obtidos de fontes públicas devidamente citadas.

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





Agenda

1. Gerindo portfólios de Marcas com eficiência
2. Gerindo portfólios de Tecnologia com um olhar estratégico
3. Monitorando e fomentando ecossistemas de inovação e PI
4. Apontamentos finais

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





1. Gerindo portfólios de Marcas com eficiência:

- Importância da proteção às chamadas “marcas institucionais”
 - Verificação de todas as classes que se relacionam aos segmentos de atuação da empresa
 - Conveniência de eventualmente “isolar” determinadas linhas de atuação (ex. educacional, social, cultural, esportiva)
- Portfólio internacional
 - Importância de um olhar específico: compreensão da estratégia corporativa no tempo e no espaço
 - Avaliação quanto à necessidade de adaptações em razão da língua
 - Cuidado com usos e costumes locais

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





1. Gerindo portfólios de Marcas com eficiência (cont.):

- Quantidade não é sinônimo de qualidade
 - Famílias de marcas vs criação de marcas “independentes”
 - Importância da revisão periódica do portfólio
 - Análise estratégica quanto a oportunidades de licenciamento
 - Caducidade é sinônimo uso ineficiente do portfólio.
- Equilíbrio entre a visão do marketing e a visão do jurídico
 - Importância do trabalho de *branding*
 - Preocupação com o que a marca quer transmitir e “entregar”
 - Percepção de valor
 - Prevenir é melhor do que remediar: busca prévia ampla
 - Marcas evocativas como um meio termo eficaz

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





1. Gerindo portfólios de Marcas com eficiência (cont.):

- Definição de uma estratégia consistente de ativação da marca
 - Patrocínio a atividades que realmente se relacionam com a atuação da empresa. Avaliação criteriosa e seletiva
- Conhecendo o valor de suas marcas
 - Importância da avaliação com base em metodologias consistentes que permitam verificar a evolução no tempo
 - Valor dinâmico e relacional: Variação conforme as condições do mercado



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





2. Gerindo portfólios de Tecnologia com um olhar estratégico:

- “Santo de casa” faz milagre? A difícil decisão entre desenvolver ou não desenvolver tecnologia própria. Direcionadores:
 - Tempo
 - Investimento
 - Essencialidade para o negócio
 - Oportunidades de exploração futura
- Como selecionar as soluções tecnológicas elegíveis a proteção?
 - Proteção pela PI é válida em setores em que sua obtenção é mais difícil?
 - Importância de um programa estruturado

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





2. Gerindo portfólios de Tecnologia com um olhar estratégico:

- Programa estruturado de mapeamento de PI
 - Mitigação de riscos
 - Questionamentos quanto à titularidade de criações;
 - Eventuais condenações referentes ao pagamento de royalties pela utilização da criação;
 - Danos à imagem da companhia decorrentes do litígio;
 - Impedimento à utilização da criação;
 - Diluição do *know-how* desenvolvido na companhia;
 - Possíveis dificuldades na obtenção dos documentos necessários ao registro de criações;
 - Concorrência global e local vêm com os conceitos de proteção à PI mais enraizados.
 - Captura de valor

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





2. Gerindo portfólios de Tecnologia com um olhar estratégico (cont.):

- Segredo vs Registro de Programa de Computador vs Patente
 - As patentes não constituem a única forma de proteção a soluções tecnológicas;
 - É preciso avaliar, em cada caso, a conveniência de manter um processo, produto ou solução tecnológica em segredo ou divulgá-lo ao público;
 - Fatores a serem considerados: possibilidade/chances de proteção; nível de exposição/circulação da solução; pretensão de ser identificado como inovador perante o mercado; interesse em prestar serviços de consultoria;

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





2. Gerindo portfólios de Tecnologia com um olhar estratégico (cont.):

- Segredo vs Registro de Programa de Computador vs Patente
 - Dificuldades de obtenção de patentes em determinados ramos de atuação: vedação à patenteabilidade de métodos de negócio, de métodos matemáticos e de programas de computador em si.
 - Importância de uma proteção efetiva aos segredos (barreiras físicas, tecnológicas e jurídicas)
 - Por outro lado, a proteção sobre os programas de computador recai apenas sobre o código-fonte, sendo que o registro é facultativo, muito embora seja extremamente recomendável quando a solução é intensivamente utilizada pelo mercado ou em caso de ativos estratégicos.

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





3. Monitorando e Fomentando ecossistemas de inovação e PI

- Mapeamento e exploração de oportunidades de inovação aberta
 - Participação em consórcios e *pools* de tecnologia
 - Importância do autoconhecimento para identificação de vocações tecnológicas
 - Orçamentos limitados diante dos altos investimentos necessários
- Fomento a *startups* e aceleradoras
 - Identificação de janelas de disrupção
 - Apoio a laboratórios
 - Investimento em *ventures*
- Algumas iniciativas concretas no segmento financeiro (*fintechs*)

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





4. Apontamentos finais

- Para realmente extrair valor da PI no mundo real é essencial a existência de um programa corporativo estruturado de mapeamento e proteção à propriedade intelectual, tendo como principais direcionadores:
 - Alinhamento estratégico e revisão constante
 - Subsídio aos processos decisórios da companhia
 - Identificação de vocações e oportunidades tecnológicas

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





Muito obrigado!

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO
RJ | 2017
WINDSOR BARRA HOTEL

