

# Clarke, Modet & Cº Portugal vence o prémio “IP Corporate of the Year in Portugal”

**A Clarke, Modet & Cº é uma empresa orientada para a gestão de patentes e serviços de propriedade intelectual que nasceu em 1879. Guarda algumas jóias raras como o pneu de Goodyear ou a lâmpada de Edison e exhibe, nas paredes dos escritórios, em Lisboa, boletins de Propriedade Industrial (BOPI) do Instituto Espanhol de Marcas e Patentes (OEPM). Atualmente é um dos maiores grupos especializados em Propriedade Intelectual em países de língua espanhola e portuguesa.**



Eduardo Correia Andrade, Director-Geral

**A Clarke, Modet & Cº Portugal assinou um acordo de colaboração com a COTEC Portugal. Pode dizer-nos quais são os aspetos principais desse Acordo?**

A Clarke, Modet & Cº Portugal é membro da COTEC Portugal, desde o início desta Associação em abril 2003. Esta COTEC que conta hoje com 347 Associados tem, como missão, promover o aumento da competitividade das empresas localizadas em Portugal, através do desenvolvimento e difusão de uma cultura e de uma prática de inovação, bem como do conhecimento residente no País.

Dadas a relevância e a missão desta Associação, propusemos à COTEC, na pessoa do seu Diretor-Geral, Engº Jorge Portugal, que aceitou, a celebração de um protocolo que englobasse a realização de um conjunto de ações no âmbito da Propriedade Intelectual (PI). Entre as ações a desenvolver destaca a criação de um canal de

apoio à PI, exclusivamente dedicado aos Associados da COTEC Portugal, que passam, desde já, a ter, no âmbito do protocolo assinado, uma via direta para um serviço de aconselhamento em PI, disponível através do e-mail: [cotec@clarkemodet.com.pt](mailto:cotec@clarkemodet.com.pt).

Para além deste serviço de aconselhamento em PI, o protocolo de colaboração entre a Clarke, Modet & Cº Portugal e a COTEC Portugal, assinado no passado dia 13 de março de 2017, prevê também a colaboração em iniciativas concretas, bem como a realização de ações de formação sobre “Intellectual Property Strategies” no âmbito do Programa COHITEC da COTEC.

**Clarke, Modet & Cº assume um papel de destaque entre os Agentes de Propriedade Industrial em Portugal. Qual o balanço que faz da utilização dos direitos de PI no último ano?**

Os Agentes e Técnicos em Propriedade Industrial em Portugal desempenham um papel muito importante no sistema de Inovação. As empresas, universidades e particulares envolvidas em processos de Inovação ou internacionalização dos seus negócios, têm toda a vantagem em recorrer aos serviços de aconselhamento especializado no que respeita à criação, proteção, manutenção e defesa das Patentes, Modelos de Utilidade e Marcas. Infelizmente, frequentemente acontece que por escassez financeira as empresas, universidades e particulares decidem desenvolver projetos de patentes e marcas sem esse apoio especializado, ou procurando esse apoio demasiado tarde, resultando assim num desperdício de dinheiro e de oportunidade.

Os direitos de Propriedade Industrial em Portugal, no que respeita ao registo de Invenções mantêm níveis muito reduzidos quando comparados com ou-

tros países europeus de referência. O número de pedidos de Patentes Nacionais no INPI durante o ano 2016 foi inferior a 2015 em 20,6%. Quanto aos pedidos de Patente Europeia, o aumento de 8,5% verificado em 2016 relativamente a 2015, é manifestamente insuficiente para retirar Portugal do fundo da tabela dos países europeus. O panorama é melhor nas Marcas na União Europeia, que em 2016 cresceram 6,7%, nas Marcas Nacionais que em igual período aumentaram 0,5% e no Design Nacional que registou um significativo aumento de 14,6% no número de pedidos depositados.

A concorrência baseada na Inovação aplicada, torna a criação de Patentes um imperativo nacional. Considerando o difícil contexto económico nacional, é aconselhável a implementação de programas de apoio destinados aos pedidos de Patent Nacional e sua internalização.

# Clarke, Modet & Cº

## PORTUGAL

**Existem diversos fatores a ponderar quando se define uma estratégia de negócio baseada em direitos de Propriedade Industrial, nomeadamente qual a opção mais correta para a sua exploração económica. Que tipo de assessoria oferecem às empresas?**

A Clarke, Modet & Cº Portugal pretende ser um parceiro de negócio, ao longo da cadeia de inovação, desde a criação da ideia até ao momento de transferir o conhecimento ao mercado. Assim, a definição de uma sólida estratégia de Propriedade Intelectual (PI) é essencial em qualquer área de negócio.

Associamos a exploração económica à transferência de uma tecnologia patenteada para o mercado, que pode ser efetuada pela exploração direta da patente pelo seu proprietário, ou caso a exploração venha a ser efetuada por terceiros, implica que ocorra uma Venda ou Licenciamento dos direitos de exploração da patente.

Estas opções não são hierarquizáveis, uma vez que a sua opção resulta de um grau de ponderação de um conjunto de fatores do mercado e opções estratégicas de comercialização, que são delineadas pelo seu proprietário.

O licenciamento é a via mais utilizada quando a transferência de conhecimento é baseada numa tecnologia patenteada. A entidade titular autoriza a utilização da tecnologia, mediante uma licença que pode ser exclusiva, não exclusiva, territorial ou não territorial, mediante um pagamento inicial "single lump sum, ou paid-up licence", ou pagamentos subsequentes, designados por "royalties". O acordo de licenciamento depende da avaliação do valor comercial dos ativos intangíveis, o que normalmente é caracterizado por um elevado grau de incerteza.

De salientar, de igual forma, que muitas patentes são licenciadas, não só pelas características técnicas inovadoras, mas por representarem um produto e/ou processo cujas funcionalidades, vantagens e atributos já foram testados no mercado.

As licenças trazem benefícios para ambas as partes, possibilitando uma expansão rápida da tecnologia desenvolvida e uma maior possibilidade de geração de resultados, em períodos mais curtos.

Pelo seu lado, uma venda implica que a entidade titular da tecnologia ceda todos os direitos quer de titularidade, quer de exploração através do pagamento de uma quantia fixa. São transferidos para o comprador todos os riscos, particularmente, as condições de mercado, desafios regulamentares ou mesmo as consequências relacionadas com a concorrência.

Assim, existem diversos fatores a ponderar quando se define uma estratégia de negócio baseada em PI, nomeadamente qual a opção mais correta para a sua exploração económica, tendo em conta a sua rentabilidade futura, primeiro objetivo empresarial, a criação de valor. É, neste contexto, que a Clarke, Modet & Cº Portugal pretende ser um parceiro de excelência.

**No caso das empresas spin-offs uma das perguntas que se coloca, desde o início, é se o negócio será rentável. Qual o papel que assumem os direitos de PI neste contexto e qual o apoio da Clarke, Modet & Cº aos empreendedores?**

A Clarke, Modet & Cº Portugal tem vindo a desenvolver uma ligação de proximidade com as universidades portuguesas, não só na proteção do conhecimento criado, mas também na colocação no mercado do conhecimento gerado no seio da investigação.

É nas universidades que, nos últimos anos, têm nascido empresas de base tecnológica, conhecidas por spin-offs. Criar produtos e/ou serviços inovadores rentáveis é o grande desafio que se lhes coloca, no atual contexto económico. Estas empresas são criadas para explorar comercialmente o conhecimento produzido por atividades académicas, incluindo não apenas inovações ou patentes, mas também todo o conhecimento científico e técnico acumulado por um investigador/professor durante a sua carreira.

Em geral, os empreendedores ficam próximos da sua Universidade de origem, que serve como fonte de vantagem comparativa ao fornecer trabalho qualificado, instalações especializadas e fonte de conhecimento.

A pergunta que se coloca na criação da empresa é se o negócio será rentável.



Dina Chaves, Diretora de Consultoria

Não há uma resposta objetiva e o sucesso depende de uma multiplicidade de fatores, nomeadamente: o Produto que se pretende comercializar, o acesso a financiamento adequado, a cultura e as políticas de Propriedade Intelectual (PI) da Universidade, a equipa e as características da própria empresa (incluindo a forma jurídica, o tipo de financiamento e o modelo de negócio). Contudo, há um ingrediente secreto que está na base do sucesso: uma adequada proteção e gestão da sua PI. Neste sentido, é fundamental que as Políticas de PI das Universidades contemplem uma regulamentação específica, para esta via de transferir conhecimento, facilitando uma cultura empreendedora e estimulando o sucesso destas jovens empresas.

**A Clarke, Modet & Cº posiciona-se no mercado com uma assessoria personalizada durante todo o processo de inovação: da criação e proteção, à exploração e defesa dos direitos de Propriedade Intelectual. Que serviços são oferecidos ao longo da cadeia de valor?**

Os nossos serviços de assessoria em Propriedade Intelectual (PI) posicionam-se em 4 grandes áreas e são definidos em função das necessidades dos nossos clientes: uma Consultoria de Inteligência Tecnológica, em que desenvolvemos estudos de Inteligência e Vigilância Tecnológica; estudos de Patentabilidade e Liberdade de Exploração (FTO); a nível de uma Con-

sultoria Estratégica, definimos a proteção mais adequada com recurso às diferentes modalidades dos Direitos de PI, inventários de Know-how e diagnósticos de PI; adicionalmente ou em paralelo uma Consultoria de Gestão em que realizamos Sistemas de Gestão de PI, Due Dilligence, Formação, entre outros, e uma Consultoria de Valor, em que apresentamos serviços de transferência de tecnologia, screening tecnológico, avaliação económica de marcas e patentes, parecer de royalties e assessoria legal ao longo da cadeia de valor.

**A Clarke, Modet & Cº Portugal foi a vencedora do Corporate Intl Magazine Global 2017.**

Foi com satisfação que recebi a notícia de que a Clarke, Modet & Cº Portugal tinha sido nomeada vencedora do Corporate Intl Magazine Global Award 2017 - "IP Expert of the Year in Portugal". Os prémios anuais da Corporate INTL são atribuídos às principais Consultoras e Investidores dos mais variados países e continentes em todo o mundo.

Este prémio é o reconhecimento da excelência profissional, baseado na Experiência e na Qualidade do serviço prestado, ao longo dos últimos 12 meses.

Os prémios que recebemos na Clarke, Modet são entendidos como estímulos para a melhoria constante dos nossos serviços os quais devem prioritariamente dar resposta às mudanças do meio envolvente e, em especial, às necessidades dos nossos Clientes.