República Federativa do Brasil
Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(21) BR 102020024887-1 A2

(22) Data do Depósito: 04/12/2020

(43) Data da Publicação Nacional: 21/06/2022

(54) Título: PROCESSO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE PORTFÓLIO DE ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

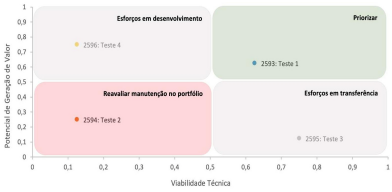
(51) Int. Cl.: G06Q 10/00.

(52) CPC: G06Q 10/00.

(71) Depositante(es): UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO.

(72) Inventor(es): RENAN PADRON ALMEIDA; GUILHERME WOLFF BUENO.

(57) Resumo: PROCESSO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE PORTFÓLIO DE ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. A invenção se aplica na área de processamento e mensuração de dados e informações para propósitos administrativos e de gestão, mais especificamente na gestão de portfólios de ativos de propriedade intelectual, por meio da avaliação e pontuação de critérios específicos dos ativos no portfólio, que direcionam para uma seleção dos ativos com maiores níveis de viabilidade para depósito, licenciamento e transferência para comercialização da tecnologia.



PROCESSO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE PORTFÓLIO DE ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Campo da invenção:

[001] A invenção se aplica na área de processamento e mensuração de dados e informações para propósitos administrativos e de gestão, mais especificamente na gestão de portfólios de ativos de propriedade intelectual, por meio da avaliação e pontuação de critérios específicos dos ativos no portfólio, que direcionam para uma seleção dos ativos com maiores níveis de viabilidade para depósito, licenciamento e transferência para comercialização da tecnologia

Estado da técnica:

[002] A patente concedida US7657476B2 – "Method and system for valuing intangible assets", compreende um método de valoração de ativos intangíveis de propriedade intelectual, como patentes, por meio de estimativas de valores e pontuações que trazem sugestões de tomada de decisão frente ao portfólio de ativos de inovações das instituições. Esta patente traz critérios e cálculos distintos do proposto na presente invenção.

Breve descrição da invenção:

[003] Refere-se a presente invenção a um processo de gestão e avaliação de ativos de propriedade intelectual, compreendido pelas etapas de análise e pontuação de critérios legais dos ativos de propriedade intelectual; análise e pontuação de viabilidade de comercialização dos ativos de propriedade intelectual; e soma das notas atribuídas a cada critério resultando em uma nota final que será utilizada para determinar as ações a serem tomadas em relação à

proteção ou não do ativo, bem como das atividades de transferência a serem realizadas com os ativos protegidos. As notas atribuídas aos critérios de viabilidade comercial devem ser inseridas em um gráfico cartesiano, no qual o eixo horizontal refere-se à viabilidade técnica e o eixo vertical refere-se ao potencial de geração de valor, resultando em quatro quadrantes ou categorias de análise que classificam os ativos em: A) comprovada viabilidade técnica e alto potencial de geração de valor; B) irrelevante viabilidade técnica e alto potencial de geração de valor; C) alta viabilidade técnica e baixo potencial de geração de valor; e D) irrelevante viabilidade técnica e baixo potencial de geração de valor. Para os ativos classificados na categoria A, recomenda-se que sejam priorizados no emprego de esforços em ações de proteção da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia; seguidos dos ativos nas categorias B, C e D.

Breve descrição das figuras:

[004] Figura 1. Representação da matriz de priorização gerada com a aplicação dos critérios definidos na metodologia.

Descrição detalhada da invenção:

[005] O processo de gestão e avaliação de ativos de propriedade intelectual é compreendido pelas etapas de análise e pontuação de critérios legais dos ativos de propriedade intelectual; análise e pontuação de viabilidade de comercialização dos ativos de propriedade intelectual; e soma das notas atribuídas a cada critério resultando em uma nota final que será utilizada para determinar as ações a

serem tomadas em relação à proteção ou não do ativo, bem como das atividades de transferência a serem realizadas com os ativos protegidos. A análise da conveniência e oportunidade da proteção de ativos foi dividida em duas etapas: a) análise de critérios legais; e b) análise de viabilidade de comercialização.

[006] A análise de critérios legais visa identificar a possibilidade de se proteger o ativo e a melhor estratégia para fazê-lo. A análise compreende a conferência de cumprimento dos requisitos mínimos legais para se reivindicar o direito de privilégio de exploração sobre o ativo de propriedade intelectual em análise.

[007] A segunda etapa, compreendida pela análise de viabilidade de comercialização, de caráter classificatório, visa identificar as características técnicas e mercadológicas do ativo. Assim, os critérios de avaliação dos ativos de propriedade intelectual foram divididos em dois grupos: a) viabilidade técnica; e b) potencial de geração de valor. O Quadro 1 apresenta os critérios de avaliação, as descrições de cada critério, os aspectos a serem analisados em cada critério e o peso das notas atribuídas a cada critério.

Quadro 1. (1)

Grupo	**Critério**	**Análise do critério**	**Notas atribuídas ao critério**

Viabilidade técnica	Fatores restritivos	Há fatores restritivos para uso e exploração da tecnologia? Ex.: Autorizações não obtidas em órgãos reguladores como CGEN, ANVISA, impedimentos técnicos, limitações contratuais com terceiros, pendências com órgãos governamentais, entre outros.	50: fatores restritivos foram superados e/ou não há restrições identificadas. 20: há restrições que podem ser solucionadas em curto prazo. 0: há restrições sem prazo definido para resolução.
Viabilidade técnica	Nível de maturidade	Baseado na escala de Technology readiness level (TRL), qual o nível de maturidade da tecnologia?	100: TRL 4 ou maior. 60: TRL 3. 30: TRL 2. 0: TRL 1.
Viabilidade técnica	Nível de inovação	Qual o nível de inovação que da solução técnica apresentada?	100: tecnologia tem potencial para gerar uma ruptura tecnológica. 50: tecnologia representa melhoria incremental em processo ou produto existente. 20: tecnologia representa alternativa à tecnologia já dominante. 0: tecnologia não gera inovação propriamente dita, isto é, não resolve problema claro.

Viabilidade técnica	Status da proteção	Qual a força da proteção a ser conferida? A análise de critérios legais fez ressalvas quanto à possibilidade de proteção? Qual a extensão territorial da proteção a ser conferida ao ativo?	80: análise de critérios legais sem ressalvas, com privilégio de exploração internacional, ou possibilidade de extensão internacional do privilégio. 50: análise de critérios legais sem ressalvas, com privilégio de exploração exclusivamente em território brasileiro. 20: análise de critérios legais com ressalvas, com privilégio de exploração internacional, ou possibilidade de extensão internacional do privilégio. 0: análise de critérios legais com ressalvas, com privilégio de exploração exclusivamente em território nacional.
Potencial de geração de valor	Aplicação comercial	Quais os usos e aplicações comerciais identificados para a tecnologia? Dos usos identificados, quais foram validados?	80: foram identificados e validados usos e aplicações comerciais para a tecnologia. 40: foram identificados possíveis usos e aplicações comerciais para a tecnologia, porém não validados. 0: não há clareza sobre a real possibilidade de se explorar comercialmente a tecnologia.

Potencial de geração de valor	Interesse do mercado	Foram identificados os mercados e possíveis interessados na tecnologia? Foi identificado algum tipo de interesse do mercado na tecnologia?	100: há interesse declarado e comprovado de interessados na tecnologia ou potencial para uso em uma *startup* ou *spinoff*. 50: houve sondagens e conversas preliminares com interessados na tecnologia. 30: foram identificados possíveis interessados, porém sem nenhum contato. 0: não foram identificados possíveis interessados na tecnologia.
Potencial de geração de valor	Continuidade do desenvolvimento	Há parceiros envolvidos no desenvolvimento do projeto? Qual a forma e o nível de colaboração dos parceiros envolvidos? Há verbas ou projetos aprovados que garantam a continuidade de desenvolvimento da tecnologia?	50: há previsão de recursos e/ou parceiros envolvidos na continuidade do desenvolvimento da tecnologia. 30: foram identificadas as próximas etapas de desenvolvimento do projeto, porém não há previsão ou recursos aprovados para tal. 0: não foram identificadas e não há previsão de novas etapas de desenvolvimento do projeto.

Potencial de geração de valor	Alinhamento estratégico e impacto social	A tecnologia apresenta relevância estratégica para o fortalecimento da Universidade perante a sociedade? A tecnologia apresenta viés social ou possibilidade de impacto social?	100: a tecnologia está totalmente alinhada às prioridades estratégicas da Universidade e apresenta alto impacto social. 60: a tecnologia atua em nicho relativamente estratégico e tem potencial de impacto na sociedade e fortalecimento da marca Instituição. 30: a tecnologia tem potencial de impacto social moderado na sociedade e não se releva estratégica para a Instituição. 0: a tecnologia potencial de baixo impacto na sociedade.

[008] A soma das notas atribuídas a cada critério resulta em uma nota final de viabilidade técnica e uma nota final de potencial de geração de valor da tecnologia, que serão utilizadas para determinar as ações a serem tomadas em relação à proteção ou não do ativo, bem como das atividades de transferência a serem realizadas com os ativos protegidos.

[009] As notas atribuídas aos critérios de viabilidade comercial devem ser inseridas em um gráfico cartesiano, no qual o eixo horizontal refere-se à viabilidade técnica e o eixo vertical refere-se ao potencial de geração de valor (Figura 1), resultando em quatro quadrantes ou categorias de análise que classificam os ativos em: A) alta viabilidade técnica e alto potencial de geração de valor; B)

baixa viabilidade técnica e alto potencial de geração de valor; C) alta viabilidade técnica e baixo potencial de geração de valor; e D) baixa viabilidade técnica e baixo potencial de geração de valor. Somente os ativos classificados nos quadrantes A, B e C devem ser inseridos no portfólio e suas proteções efetivadas.

[010] Os critérios de avaliação dos ativos de propriedade intelectual protegidos e presentes no portfólio foram divididos em quatro grupos: a) Aspectos legais; b) Aspectos tecnológicos; c) Aspectos mercadológicos e d) Aspectos institucionais. Para cada critério é atribuída uma nota de 0 a 100. O Quadro 2 apresenta os critérios de avaliação, as descrições de cada critério, os aspectos a serem analisados em cada critério e o peso das notas atribuídas a cada critério.

[011] Quadro 2. (2)

Grupo	**Critério**	**Análise do critério**	**Notas atribuídas ao critério**
Aspectos legais	Fatores restritivos	Há fatores restritivos para uso e exploração da tecnologia? Ex.: Autorizações não obtidas, CGEN, ANVISA, impedimentos técnicos, limitações contratuais com terceiros, pendências com órgãos governamentais, entre outros.	0: fatores restritivos foram superados e/ou não há restrições identificadas. 50: há restrições que podem ser solucionadas em curto prazo. 100: há restrições sem prazo definido para resolução.

Aspectos legais	Vigência da proteção	Há quanto tempo está vigente a proteção do ativo? Obs: não se aplica para programas de computador	0: menos de 3 anos de vigência 20: entre 3 a 5 anos 50: entre 5 e 8 anos 100: mais de 8 anos
Aspectos legais	Custo de manutenção da proteção	Qual o nível de custo processual e financeiro de manutenção da proteção do ativo?	0: baixo custo, não exige pagamento de anuidades nem taxas, tampouco atendimento de exigências 20: médio custo, exige pagamento de anuidades e taxas no Brasil; aqui se encaixam pedidos de patente depositados no Brasil 50: alto custo, exige pagamento de anuidades e taxas; aqui se encaixam os pedidos de patente concedidos no Brasil 100: altíssimo custo, exige pagamentos em moeda estrangeira; aqui se encaixam pedidos internacionais e requerimentos de PCT
Aspectos tecnológicos	Nível de maturidade	Baseado na escala de Technology readiness level (TRL), qual o nível de maturidade da tecnologia?	0: TRL 4 ou maior 20: TRL 3 40: TRL 2 60: TRL 1

Aspectos mercadológicos	Aplicação comercial	Quais os usos e aplicações comerciais identificados e validados para a tecnologia?	0: foram identificados e validados usos e aplicações comerciais para a tecnologia. 20: foram identificados possíveis usos e aplicações comerciais para a tecnologia, porém não validados. 50: não há clareza sobre a real possibilidade de se explorar comercialmente a tecnologia.
Aspectos mercadológicos	Interesse do mercado	Foram identificados os mercados e possíveis interessados na tecnologia? Foi identificado algum tipo de interesse do mercado na tecnologia?	0: há interesse declarado e comprovado de interessados na tecnologia 20: houve sondagens e conversas preliminares com interessados na tecnologia 40: foram identificados possíveis interessados, porém sem nenhum contato 100: não foram identificados possíveis interessados na tecnologia

Aspectos institucionais	Disponibilidade dos inventores	Os inventores responsáveis estão disponíveis para trabalhar com a tecnologia? Houve aposentadoria, falecimento ou desligamento do inventor responsável? A área de pesquisa foi descontinuada? Houve avanços no desenvolvimento da tecnologia?	0: os inventores continuam disponíveis para trabalhar com a tecnologia e houve avanços recentes no desenvolvimento da mesma. 10: os inventores continuam disponíveis, porém a linha de pesquisa não é mais prioritária. 20: os inventores estão parcialmente disponíveis, uma vez que a linha de pesquisa foi descontinuada. 100: os inventores não estão disponíveis para dar continuidade à linha de pesquisa.
Aspectos institucionais	Alinhamento estratégico	A tecnologia apresenta relevância estratégica para o fortalecimento da Universidade perante a sociedade?	0: a tecnologia atua em nicho estratégico e tem alto potencial de impacto na sociedade e fortalecimento da marca Instituição. 20: a tecnologia tem potencial de impacto moderado na sociedade. 50: a tecnologia potencial de baixo impacto na sociedade.

[012] A soma das notas atribuídas a cada critério resulta em uma nota final do ativo, que será utilizada para determinar as ações a serem tomadas em relação à manutenção ou não do mesmo no portfólio e priorizar ações aos mais bem pontuados. Se a nota final for inferior à 200 = nota mínima, deve-se optar pela manutenção da proteção do ativo em seu portfólio, ao menos até o momento da próxima avaliação. Caso a nota final seja superior à 200 = nota mínima, deve-se optar pela não manutenção da proteção do ativo em seu portfólio.

REIVINDICAÇÕES

1. **PROCESSO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, caracterizado pelo** fato de compreender as seguintes etapas:

a. análise e pontuação de critérios legais dos ativos de propriedade intelectual;

b. análise e pontuação de viabilidade de comercialização dos ativos de propriedade intelectual;

c. soma das notas atribuídas a cada critério resultando em uma nota final que será utilizada para determinar as ações a serem tomadas em relação à proteção ou não do ativo, bem como das atividades de transferência a serem realizadas com os ativos protegidos;

d. efetivação da proteção e inserção dos ativos selecionados no portfólio;

e. análise e pontuação de critérios a) Aspectos legais; b) Aspectos tecnológicos; c) Aspectos mercadológicos e d) Aspectos institucionais dos ativos.

f. soma das notas atribuídas a cada critério resultando em uma nota final que será utilizada para determinar as ações a serem tomadas em relação à manutenção ou não do ativo.

2. PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a etapa de análise de critérios legais compreender a conferência de cumprimento dos requisitos mínimos legais para se reivindicar, por força de lei, o direito de privilégio de exploração sobre o ativo em análise.

3. PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a etapa b de análise de viabilidade comercial visar identificar as características técnicas e mercadológicas do ativo, sendo os critérios divididos em dois grupos: a) viabilidade técnica; e b) potencial de geração de valor.

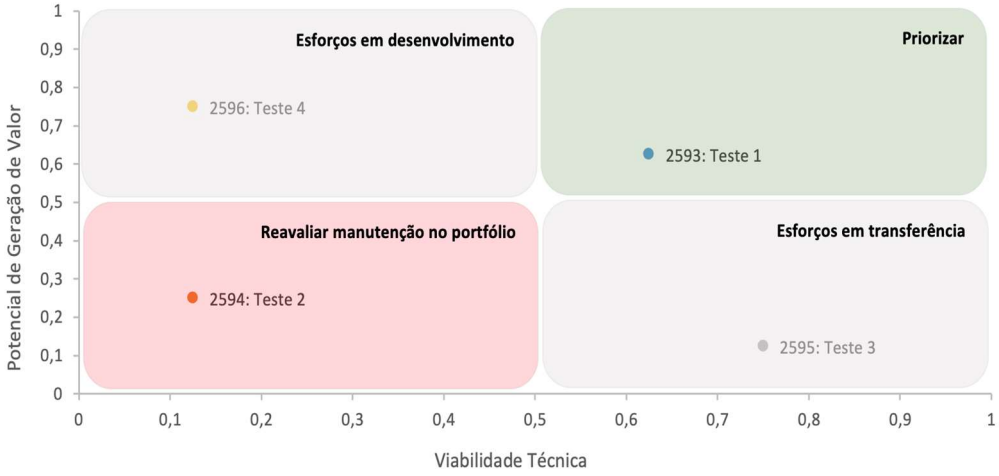
4. PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a etapa c ser decidida pela soma da pontuação dos critérios avaliados (1).

5. PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a etapa f ser decidida pela soma da pontuação dos critérios avaliados (2).

6. USO DO PROCESSO, conforme descrito nas reivindicações 1 a 10, **caracterizado por** ser na avaliação e gestão de ativos de propriedade intelectual, mais especificamente na avaliação da oportunidade de proteção e/ou manutenção da proteção de ativos.

FIGURAS

Figura 1



RESUMO

PROCESSO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE PORTFÓLIO DE ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

[013] A invenção se aplica na área de processamento e mensuração de dados e informações para propósitos administrativos e de gestão, mais especificamente na gestão de portfólios de ativos de propriedade intelectual, por meio da avaliação e pontuação de critérios específicos dos ativos no portfólio, que direcionam para uma seleção dos ativos com maiores níveis de viabilidade para depósito, licenciamento e transferência para comercialização da tecnologia.

.