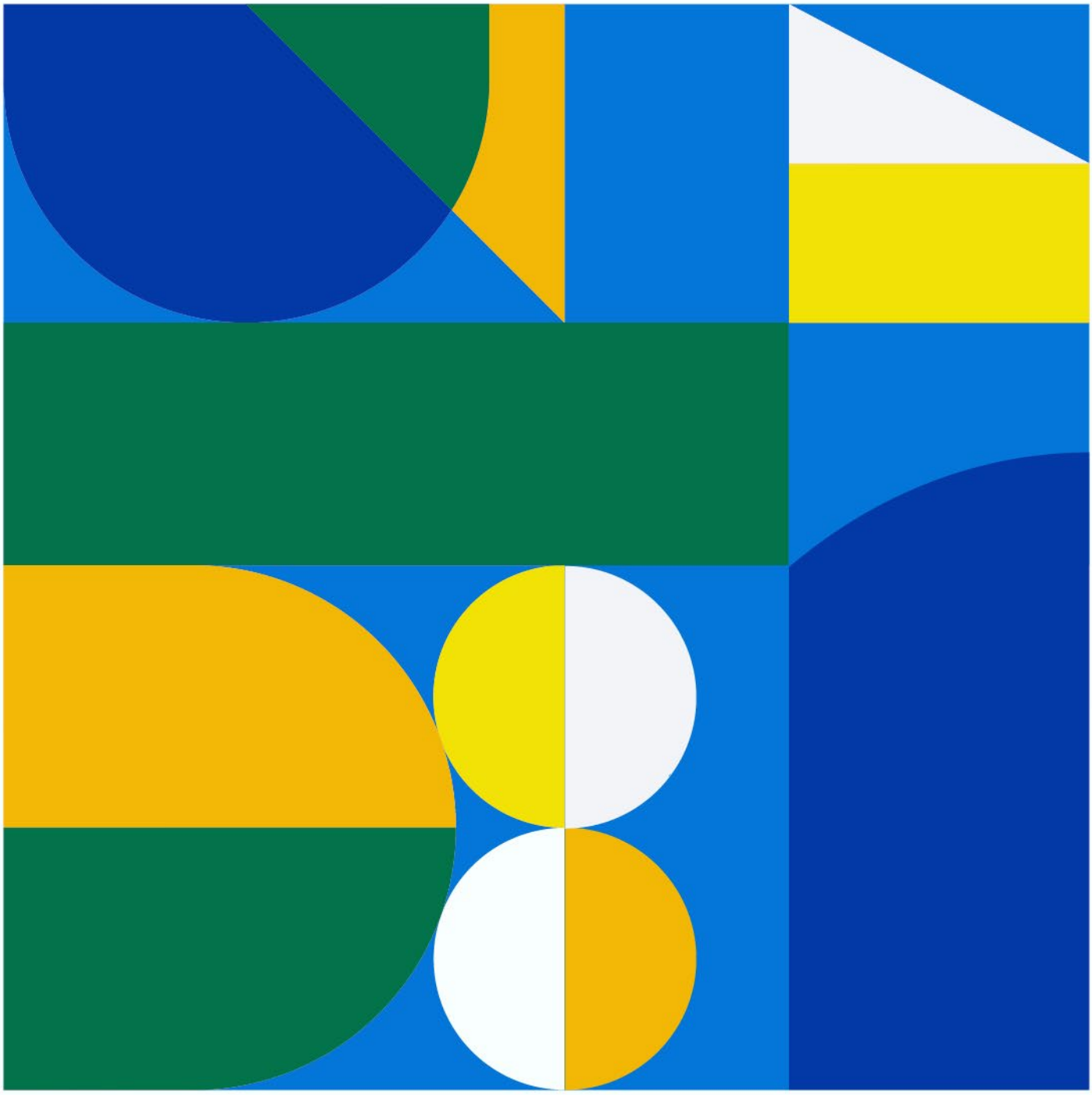
Segredos da Propriedade Intelectual

BRASIL

Um guia para pequenos e médios exportadores



Índice

Prefácio 9

Questões introdutórias 12

1. Você sabe o que é propriedade intelectual - e por que ela pode transformar seu negócio? 14

2. Quais são as diferentes formas de proteger minha propriedade intelectual? ... 16

3. Propriedade Intelectual: Decisão Estratégica para Exportadores 18

4. Evitando Erros de Propriedade Intelectual na Exportação 21

5. Com a proteção dos direitos de propriedade intelectual da minha empresa no meu país, eles estão automaticamente protegidos no exterior? 23

6. Todos os países protegem a propriedade intelectual? 25

7. Onde posso encontrar informações sobre proteção de propriedade intelectual e procedimentos relacionados em diferentes países? 26

8. Como posso fazer valer meus direitos de PI? 26

Noções básicas de patentes 28

9. O que é uma patente? 29

10. Como posso determinar se meu produto é patenteável? 30

11. Por que devo patentear meus produtos ou processos inovadores? 33

12. O que acontece se eu não patentear meus produtos ou processos inovadores? 35

13. O que é um modelo de utilidade? 35

14. Quais são os procedimentos administrativos para obtenção da proteção de patente? 36

15. Quais são os custos da proteção de patentes no Brasil? 39

16. Como as informações obtidas nos bancos de dados de patentes podem ser úteis aos negócios? 40

17. Como leio uma patente? 42

18. Onde posso pesquisar informações sobre patentes? 43

Noções básicas de marca 45

19. O que é uma marca? 46

20. O que não pode ser protegido como marca? 47

21. Por que devo proteger minha marca? 48

22. Quais são os diferentes tipos de marcas? 49

23. O que devo ter em conta ao selecionar ou criar a minha marca? 51

24. Como registro minhas marcas no Brasil? 52

25. Como posso saber se a marca escolhida pode entrar em conflito com outras marcas? O que é uma pesquisa de marca? 54

26. O que preciso saber sobre o uso de uma marca? 55

Noções básicas de desenho industria 57

27. O que é um desenho industrial? Por que o desenho industrial é importante para o meu negócio? 58

28. Por que devo proteger meus desenhos industriais? 59

29. Como posso proteger meus desenhos industriais no Brasil? 60

30. O que pode ser registrado como desenho industrial no Brasil? 62

31. Quão importante é manter o desenho industrial confidencial antes do registro? 64

Noções básicas de direitos de autor 66

32. O que são direitos de autor? Que tipos de obras são protegidas por direitos de autor? 67

33. Que direitos têm as empresas envolvidas na execução, transmissão e produção de gravações musicais? 68

34. Como posso proteger minhas obras no Brasil? Que direitos os direitos de autor fornecem? 69

35. O que é a gestão coletiva de direitos de autor e direitos conexos?..... 71

36. Como posso entender melhor o sistema de direitos de autor no Brasil? ...72

37. Que questões devo considerar como usuário de obras protegidas por direitos de autor? 74

Noções básicas de segredos comerciais 76

38. O que são segredos comerciais e o que é concorrência desleal? 77

39. Como desenvolvo uma estratégia de segredo comercial para o meu negócio? 78

40. Quando é aconselhável proteger as informações como segredo comercial?..... 79

Noções básicas de indicações geográficas..... 81

41. O que são indicações geográficas e como podem ser protegidas?..... 82

Noções básicas de circuitos integrados 85

42. Os circuitos integrados podem ser protegidos pela proteção da propriedade intelectual? Como? 86

Titularidade de direitos por parte dos empregados 87

43. Quem detém os direitos de propriedade intelectual quando uma invenção, desenho industrial ou trabalho criativo é desenvolvido por um empregado no Brasil?..... 88

44. Quem detém os direitos de propriedade intelectual quando uma invenção, obra protegida por direitos de autor ou desenho industrial é terceirizado? ... 90

45. Que medidas posso tomar para evitar disputas relativas à titularidade da propriedade intelectual com empregados ou subcontratados independentes? 91

Contrato, licenciamento e transferência de tecnologia 93

46. Quais são os principais contratos de transferência de tecnologia? 94

47. Quais são os principais elementos de um contrato de licenciamento? Quais são as principais questões consideradas na negociação de um contrato de licenciamento? 96

48. Quais são as vantagens e desvantagens do licenciamento? 98

49. Quais são as vantagens e desvantagens de participar de uma joint venture com outra empresa? 101

50. Como são pagos os direitos de propriedade industrial nos contratos de licenciamento? 102

51. O que é uma franquia? 103

52. O que é um acordo de não divulgação? 104

53. Quais são os elementos essenciais das licenças de marca 106

54. Como licencio obras protegidas por direitos de autor? 107

Elaboração de uma estratégia de negócios para exportar 110

55. Quais são os elementos essenciais de um plano de negócios para exportação? 111

56. Por que é importante incluir questões de propriedade intelectual no meu plano de negócios? 112

57. Como posso saber se minha empresa possui ativos de propriedade intelectual? O que é uma consultoria de propriedade intelectual? 113

58. Como a propriedade intelectual pode me ajudar com pesquisas de mercado e inteligência competitiva? 115

Direitos de PI nos mercados de exportação 117

59. Quais são as diversas formas de entrar em um mercado através da exportação e como a propriedade intelectual pode ajudar? 118

60. Tendo comprado meus produtos protegidos por PI em um mercado externo, um comprador pode reimportar esses produtos e vendê-los no mercado interno? Posso impedi-lo? Como isso afeta minha estratégia de exportação e preços? 120

61. Quando devo solicitar a proteção dos meus direitos de propriedade intelectual no exterior? 122

Proteção dos direitos de PI no exterior.....125

62. Como posso proteger os meus direitos de propriedade intelectual no exterior? 126

63. Qual é a maneira mais fácil de solicitar proteção de patente em vários países? O que é o PCT? 127

64. Qual é a forma mais prática de solicitar proteção de marca em vários países? 128

65. Como os desenhos industriais podem ser protegidos em vários países?130

66. A proteção de direitos de autor é válida internacionalmente? 131

67. Fazer valer os direitos de propriedade intelectual..... 132

68. Por que devo fazer valer meus direitos de propriedade intelectual? Quem é responsável por fazer valê-los se forem violados? 134

69. Como podem as autoridades aduaneiras ajudar a prevenir ou impedir a violação dos meus direitos de propriedade intelectual? Devo notificá-los com antecedência? 135

70. Quais são as minhas opções para resolver minhas disputas de propriedade intelectual fora dos tribunais? 136

Avaliação dos direitos de propriedade intelectual 139

71. Devo obter uma avaliação dos meus direitos de propriedade intelectual? 140

72. Quando e por que os direitos de propriedade intelectual devem ser precificados ou avaliados? 141

73. Como os ativos de propriedade intelectual podem ser avaliados? 141

Financiamento 144

74. Como a propriedade intelectual pode me ajudar a financiar meu negócio? . 145

75. Os ativos de propriedade intelectual podem ser securitizados? 146

Comércio eletrônico e uso de tecnologias de informação 147

76. Por que devo considerar questões de propriedade intelectual ao realizar comércio eletrônico? 148

77. Quais são as questões de propriedade intelectual envolvidas na escolha e registro de nomes de domínio? 149

78. O que devo considerar ao escolher um nome de domínio? 150

79. Que questões de propriedade intelectual devo considerar ao projetar e construir o site da minha empresa? 151

80. Como posso proteger meus direitos de propriedade intelectual na web? Que precauções posso tomar para evitar a violação dos direitos de propriedade intelectual de terceiros? 152

ANEXO 154

ANEXO 155

Este trabalho constitui uma adaptação (customização) e tradução para o português da publicação conjunta do Centro de Comércio Internacional UNCTAD/OMC (ITC) e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) "A Chave da Propriedade Intelectual: Um Guia para Pequenos e Médios Exportadores", publicada em 2003, e foi preparada com o consentimento prévio do ITC. ITC não assume qualquer responsabilidade em relação à transformação e/ou tradução do conteúdo original.

Esta é uma adaptação aos regulamentos do Brasil do documento original Genebra: CCI/OMPI, 2003. xi, 180 p. (wipo.int). Destinase a pequenos e médios exportadores e instituições de apoio ao comércio no Brasil, explica conceitos e princípios básicos sobre Propriedade Intelectual (PI); abrange questões relacionadas à propriedade dos direitos dos funcionários, recrutamento, licenciamento e transferência de tecnologia; sublinha a importância das questões de PI na preparação de planos e estratégias comerciais, de marketing e de exportação, e aborda a proteção dos direitos de PI no estrangeiro; explora as ligações entre PI e regulamentos e padrões de qualidade; embalagem e rotulagem, comércio eletrônico e aplicação de Inteligência Artificial; considera os aspectos de avaliação, financiamento e aplicação dos direitos de PI. O conteúdo foi revisado e atualizado à luz da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), da Lei de Franquias (Lei nº 13.966/2019) e das normas vigentes do INPI por Pablo Torquato, sócio do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) também colaborou com a revisão do material, por intermédio dos servidores Davison Rego Menezes e Patrícia Eleonora Trotte Caloiero.

De acordo com a licença Creative Commons, a Atribuição-não-comercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). O Secretariado da OMPI não assume nenhuma responsabilidade pela modificação ou tradução do conteúdo original.

Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste guia não substituem o aconselhamento jurídico profissional. Seu principal objetivo é fornecer dados básicos.

Prefácio

Em um ambiente empresarial globalizado e em um mercado cada vez mais concorrido, as pequenas e médias empresas (PMEs) precisam encontrar formas de diferenciar os seus produtos, a fim de atrair potenciais consumidores. A introdução de produtos novos ou melhorados e a adoção de novas formas de fabricar, vender ou comercializar produtos e serviços são algumas das estratégias usadas pelas PMEs para permanecerem ou se tornarem competitivas internacionalmente. À medida que a inovação, a criatividade e o conhecimento se tornam elementos-chave da competitividade, as empresas enfrentam cada vez mais a necessidade de encontrar formas de gerir eficazmente a sua inovação, criatividade e conhecimento.

A gama de ferramentas oferecidas pelo sistema jurídico dos direitos de propriedade intelectual (PI) fornece aos titulares de direitos de PI uma multiplicidade de opções para gerir a sua inovação, conhecimento e criatividade. Os direitos de PI permitem às empresas diferenciarem os seus produtos dos seus concorrentes, bem como obter um grau justo de exclusividade que ajuda a reduzir os riscos e incertezas associados à introdução de um produto novo ou melhorado no mercado. Em particular, os direitos concedidos pelo sistema de PI permitem que os titulares de direitos de PI tenham exclusividade sobre os seus segredos comerciais, marcas, desenhos industriais, softwares, invenções e criações literárias ou artísticas e, assim: (1) diminuir a probabilidade de cópia ou imitação pelos concorrentes; (2) aumentar as opções práticas para a comercialização de produtos inovadores ou melhorados; e (3) lidar de forma mais eficaz com quaisquer violações dos seus direitos de PI. Além disso, uma estratégia de propriedade intelectual bem estruturada pode transformar esses direitos em um verdadeiro motor de crescimento e competitividade para seu titular. Ao compreender e aplicar de forma integrada os direitos de PI, as empresas conseguem não apenas proteger o que criam, mas também gerar valor a partir disso de diversas formas. Uma gestão inteligente da PI possibilita:

- consolidar vantagens competitivas no mercado;
- criar fontes de receita, por meio de licenciamento ou parcerias estratégicas;
- otimizar a carga tributária com o uso eficiente de ativos intangíveis;
- desenvolver inteligência competitiva a partir do monitoramento de seus direitos de PI;
- ampliar o acesso a financiamentos e linhas de crédito voltadas à inovação, pesquisa e desenvolvimento;
- atrair investidores e potenciais parceiros de negócio; e
- reduzir riscos jurídicos e comerciais associados ao uso indevido de tecnologia ou à perda de ativos valiosos.

Em outras palavras, a PI deixa de ser apenas um mecanismo de proteção para se tornar um ativo estratégico essencial, capaz de impulsionar o crescimento, aumentar a lucratividade e sustentar a inovação de forma duradoura.

É particularmente crucial que as PMEs exportadoras tenham em consideração a PI. No atual contexto econômico, com custos de transação reduzidos para o comércio internacional como resultado da melhoria do acesso às modernas tecnologias de informação e comunicação, muitas PMEs estão cada vez mais voltando as suas operações para os mercados de exportação. Ao desenvolver um plano e uma estratégia de exportação, a maioria das PMEs enfrenta uma série de desafios. Elas precisam garantir que o seu plano e estratégia de exportação têm adequadamente em conta todos os fatores que podem afetar a sua vantagem competitiva no(s) mercado(s) alvo. Qualquer PME que pretenda exportar, seja diretamente, através de intermediários, através do estabelecimento de uma joint venture, através de licenciamento a terceiros ou através do comércio eletrônico, deve garantir que não viola os direitos de propriedade intelectual de terceiros, tentando ao mesmo tempo tirar o melhor proveito de seus próprios ativos de PI. Assim, deve tomar medidas para proteger adequadamente os seus ativos de PI em todos os mercados alvo, no momento apropriado e da forma mais rentável, bem como garantir que os seus produtos ou serviços não infringem os direitos de PI de terceiros. Negligenciar isso pode resultar em custos e riscos evitáveis ao fazer negócios que podem ser muito prejudiciais para toda a estratégia de exportação de uma empresa e, por vezes, podem até revelar-se fatais para a sobrevivência da própria PME.

No entanto, em todo o mundo, as PMEs geralmente não têm consciência das questões de PI e das suas implicações no desenvolvimento de produtos, na concepção de produtos, na prestação de serviços, no marketing, na angariação de recursos financeiros, na exportação, no licenciamento ou na franquia. Uma compreensão fundamental do que constitui PI, dos meios para protegê-la e das formas de gerir eficazmente os ativos de PI é crucial para as PMEs em geral, e especialmente para aquelas envolvidas no comércio internacional, uma vez que os riscos são geralmente mais elevados. Sem esta compreensão, as PMEs não serão capazes de desenvolver e integrar a PI nas suas estratégias comerciais, de marketing e de exportação. Mesmo as PMEs que estão cientes da necessidade de o fazer, muitas vezes não têm acesso imediato a informações e orientações sobre o tema da PI em uma perspectiva de negócios. Na maioria dos países, especialmente nos países em desenvolvimento e nos países em transição para uma economia de mercado, a grande maioria dos consultores e conselheiros de PME, sejam eles do setor privado ou de instituições de apoio às PME, também não estão suficientemente equipados para ajudar as PMEs em relação à suas necessidades e considerações sobre propriedade intelectual.

Entre os principais desafios enfrentados pelas PMEs no uso estratégico da PI, destacam-se: (1) a falta de conhecimento sobre o que são ativos de PI, a existência de potenciais ativos dentro da própria empresa e o entendimento sobre como eles podem gerar valor e fortalecer a competitividade; (2) a carência de apoio de especialistas em PI que consigam alinhar a proteção intelectual às estratégias de negócios e lidar com a complexidade percebida do sistema; (3) a limitação das técnicas de avaliação específicas para mensurar o valor de ativos intangíveis no contexto empresarial; (4) o custo ainda elevado para obtenção e manutenção de proteção por meio do sistema de PI; e (5) a necessidade de ampliar o acesso a iniciativas e conteúdos oferecidos por órgãos como o INPI, bem como por entidades locais, como o SEBRAE, o SENAC e as

câmaras de comércio de países parceiros, que desempenham papel essencial na capacitação e orientação das PMEs sobre o tema.

Diante desses desafios, torna-se fundamental promover políticas públicas, programas de capacitação e estratégias corporativas voltadas ao fortalecimento da cultura de PI, de modo que as PMEs possam transformar seus ativos intangíveis em instrumentos reais de crescimento, competitividade e inovação.

Foi em resposta a esta lacuna que o CCI e a OMPI se uniram para preparar este guia sobre questões de PI para benefício de todos os decisores políticos das PME, das instituições financeiras e de apoio às PME, das instituições de formação e ensino das PMEs e, acima de tudo, das próprias PMEs, que são afetadas pela falta de acesso a materiais de fácil compreensão sobre PI ao desenvolverem seus planos e estratégias de negócios, marketing e exportação. Acreditamos que a compreensão e o respeito pela PI promovem um ambiente em que o comércio internacional pode crescer de forma sustentada, aproveitando os ativos de PI de múltiplas maneiras.

1

Questões introdutórias

Ambiente de negócio intensamente competitivo

No mundo de hoje, é mais rápido, fácil e barato transportar pessoas, produtos e informações, bem como compartilhar ideias ou disseminar conhecimentos, o que nunca foi o caso no passado. Acrescenta-se a isto a tendência mundial para a desregulamentação dos negócios e da indústria e a liberalização do comércio internacional, associando estes desenvolvimentos às mudanças revolucionárias que estão sendo introduzidas nos modelos e métodos de negócio, graças às possibilidades criadas pelo setor das tecnologias de informação e comunicação, e o que tudo isso significa? Um ambiente de negócios intensamente competitivo, tanto no mercado interno quanto no de exportação. E isto é igualmente verdadeiro para bens e serviços.

Neste ambiente, a indústria e as empresas enfrentam dificuldades, uma vez que a oferta de bens e serviços parece exceder em muito a procura. Além disso, os consumidores têm dificuldade em escolher entre uma gama surpreendentemente ampla e crescente, colocando o problema da escolha excessiva e de bens e serviços inadequadamente diferenciados. Certamente, o empreendedorismo sempre foi um negócio arriscado. Apenas as empresas que conseguem gerir e controlar com sucesso os riscos e as incertezas podem esperar sobreviver e prosperar nos mercados internos e de exportação. Compreender as necessidades e preocupações do cliente sempre foi o pré-requisito básico. O próximo passo é encontrar formas criativas e inovadoras de produzir um produto ou prestar um serviço, e isso também em tempo hábil e à frente dos concorrentes. **Em suma, a qualidade, o preço e o serviço continuam a ser os três fatores críticos para o sucesso de qualquer empreendimento empresarial, incluindo qualquer esforço de marketing de exportação.**

Tomada de decisão para exportar

A chave para uma tomada de decisão bem-sucedida na exportação, como em qualquer outra área de negócio, é o conhecimento. O conhecimento relevante deve se basear em informações confiáveis e em uma avaliação sólida do mercado. A coleta de informações por meio da realização de pesquisas de mercado torna-se uma necessidade fundamental. Mas antes mesmo de embarcar nesta fase, pergunte-se algumas questões fundamentais. Como potencial exportador, você já examinou os motivos do sucesso do seu produto ou serviço no mercado interno? Se você teve sucesso na comercialização de determinados produtos ou serviços no mercado interno, há boas chances de que eles também tenham sucesso em mercados externos, pelo menos naqueles onde as necessidades e condições dos consumidores são semelhantes.

Outra abordagem para avaliar o seu potencial de exportação é examinar as características únicas ou principais do produto ou serviço em questão. Se estas características forem difíceis de replicar por outros nos mercados de exportação, então é provável que o seu produto ou serviço tenha sucesso no exterior. Um produto ou serviço exclusivo deve ter, por definição, pouca ou nenhuma concorrência, de modo que as probabilidades de haver uma forte procura por ele serão elevadas.

As características únicas ou importantes do seu produto ou serviço podem ter sido contribuídas pela sua própria visão, criatividade e inventividade, ou pelos seus empregados, consulto-

res, parceiros de negócios e outros. Esses frutos da engenhosidade, inventividade e criatividade humanas são protegidos no mercado por um sistema jurídico, conhecido como sistema de direitos de propriedade intelectual. A propriedade intelectual (PI) é um termo coletivo usado para descrever novas ideias, invenções, desenhos industriais, softwares, Indicações Geográficas (IGs), escritos, filmes, etc. Cada país tem uma série de leis que protegem a PI, das quais um potencial exportador deve estar ciente. O potencial exportador faria bem em procurar aconselhamento especializado/de perito a este respeito junto de um profissional de PI qualificado antes de exportar produtos ou serviços baseados em tais ideias, desenhos industriais, tecnologia, segredos comerciais ou know-how. Uma das considerações mais importantes é que a PI pode ser roubada se não forem tomadas as medidas apropriadas para protegê-la. Por outro lado, se tais medidas tiverem sido tomadas, poderá até ser possível exportar apenas a própria PI, sem um produto que a acompanhe. Este é o caso quando você licencia a uma empresa ou empresas registradas no exterior o direito de fabricar ou vender seus produtos. Ao fazer isso, você poderá obter lucro adicional e, ao mesmo tempo, manter a titularidade de suas invenções, designs inovadores e marcas.

Ao realizar pesquisas de mercado aprofundadas nos mercados de exportação, um dos elementos mais importantes é compreender as regras, regulamentos e leis locais que regem a PI. A lei de PI é complexa. No mínimo, antes de começar, os exportadores precisam se certificar de que os seus produtos cumprem as leis de PI do mercado estrangeiro e/ou não infringem os direitos de PI detidos por terceiros.

Pode haver muitas boas razões para exportar em parceria com outros. Esta abordagem envolveria considerar a possibilidade de se associar a outras empresas, a fim de usar os seus pontos fortes ou ativos complementares. Isto pode resultar em exportações diretas ou indiretas. Existem várias formas de se associar a terceiros – desde alianças estratégicas, joint ventures, licenciamento, franquia e subcontratação, até subsidiárias integrais - todas elas provavelmente incluirão a transferência ou licença para usar um ou mais tipos de propriedade intelectual.

Estas são apenas algumas das razões pelas quais a compreensão de como funciona o sistema de PI se tornou um elemento-chave no desenvolvimento de uma estratégia de exportação. As perguntas e respostas a seguir fornecerão breves explicações e esclarecimentos sobre algumas das questões de PI mais frequentemente encontradas pelos exportadores.

1. Você sabe o que é propriedade intelectual – e por que ela pode transformar seu negócio?

Sempre que um novo produto entra no mercado e consegue atrair clientes, é muito provável que os concorrentes, mais cedo ou mais tarde, tentem fabricar produtos semelhantes ou idênticos. Em alguns casos, os concorrentes se beneficiarão de economias de escala, de maior

acesso ao mercado, de melhores conexões com os principais fornecedores e distribuidores ou de acesso a recursos primários mais baratos e, portanto, poderão fabricar um produto semelhante ou idêntico a um preço mais barato, exercendo forte pressão sobre o produto ou serviço original objeto de inovação. Ocasionalmente, isto levará aquele que investiu na inovação original à falência, especialmente porque é provável que tenha investido significativamente no desenvolvimento do novo produto, enquanto os seus concorrentes se beneficiam do resultado e aproveitam gratuitamente a criatividade e inventividade de quem investiu na inovação.

Esta é a única razão mais importante pela qual as pequenas e médias empresas devem considerar proteger o seu trabalho inovador e criativo utilizando o Sistema de PI, que fornece direitos exclusivos sobre o uso de invenções, desenhos industriais, marcas, softwares, Indicações Geográficas (IG), obras literárias e artísticas e outros ativos intangíveis. A proteção ao abrigo da lei de PI proporciona a titularidade sobre uma determinada inovação ou trabalho criativo, limitando assim efetivamente a possibilidade de cópia e imitação por parte dos concorrentes.

Ativos intangíveis

Os ativos de uma empresa podem ser divididos amplamente em duas categorias: ativos físicos – incluindo edifícios, máquinas, ativos financeiros e infraestrutura – e ativos intangíveis – desde o capital humano e know-how até ideias, estratégias, planos de negócios, marcas, desenhos industriais, softwares, e outros frutos intangíveis dos talentos criativos e inovadores de uma empresa. Tradicionalmente, os ativos físicos têm sido responsáveis pela maior parte do valor de uma empresa e são considerados os principais responsáveis pela determinação da competitividade de uma empresa no mercado. Nos últimos anos, isso tem mudado radicalmente. As empresas estão cada vez mais percebendo que os ativos intangíveis se tornaram mais valiosos do que os seus ativos físicos.[1]

Hoje em dia, muitas das empresas líderes em vários setores subcontratam a maior parte da produção a outras empresas e concentram-se quase exclusivamente na criação de novos produtos e desenhos industriais e na promoção das suas marcas (ou marcas registradas) para atrair clientes. Embora os produtos sejam projetados internamente, a fabricação pode ser feita em outro lugar. Para essas empresas, o valor dos seus ativos tangíveis pode ser extremamente limitado, mas o valor dos seus ativos intangíveis (tais como a reputação da sua marca e/ou a sua titularidade de direitos exclusivos sobre tecnologias-chave ou desenhos industriais atraentes), que são fundamentais para seu sucesso é muito alto.

[1] Investimento nos ativos intangíveis cresce no Brasil e amplia participação no PIB, mas ainda é pouco refletido nas estatísticas oficiais. Matéria disponibilizada pelo INPI em https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/investimento-nos-ativos-intangiveis-cresce-no-brasil-e-amplia-participacao-no-pib-mas-ainda-e-pouco-refletido-nas-estatisticas-oficiais.

> Um exemplo claro é o da Apple Inc., que desenvolve internamente o design e a tecnologia de seus produtos, mas terceiriza a fabricação para empresas como a Foxconn, na Ásia. O sucesso da Apple não depende das fábricas que produzem seus dispositivos, e sim do valor da sua marca, do design icônico dos seus produtos e das patentes e softwares que sustentam sua vantagem competitiva. Isso demonstra como os ativos intangíveis quando bem geridos e protegidos podem representar a principal fonte de valor de uma empresa moderna.

A proteção legal de ativos intangíveis através da titularidade de Direitos de PI oferece exclusividade sobre o uso desses ativos nos negócios, transformando ativos intangíveis em direitos de propriedade exclusivos, ainda que por um período limitado. Voltando ao exemplo acima mencionado, a empresa que terceiriza a fabricação de seus produtos pode continuar a fazê-lo em grande parte porque os principais argumentos de venda de seus produtos são o design criativo, sua tecnologia proprietária e/ou sua(s) marca(s), todos eles são sua propriedade privada exclusiva graças ao uso efetivo da proteção oferecida pelo Sistema de PI. Em suma, a proteção da PI torna os ativos intangíveis "um pouco mais tangíveis", transformando-os em ativos exclusivos.

2. Quais são as diferentes formas de proteger minha propriedade intelectual?

Dependendo da natureza dos seus ativos intangíveis, a lei oferece diferentes instrumentos jurídicos pelos quais você pode protegê-los.

- Produtos e processos inovadores podem ser protegidos por patentes e modelos de utilidade;
- Designs criativos, incluindo designs para produtos de moda como calçados, joias, dentre outras indústrias, mediante proteção de desenhos industriais;
- Marcas, por proteção de marca;
- Microchips, por proteção de projetos de layout ou topografias de circuitos integrados;
- Denominações para mercadorias de determinada qualidade ou reputação atribuíveis à origem geográfica, por proteção de Indicação Geográfica (IG);
- Segredos comerciais, pela proteção de informações reservadas de valor comercial;
- Obras culturais, artísticas e literárias, incluindo, na maioria dos países, software de computador e compilação de dados, por direitos de autor e direitos conexos.

A PI é geralmente subdividida em dois ramos principais: (1) propriedade industrial, que abrange as seis primeiras das sete categorias acima; e (2) direitos de autor e direitos conexos, que abrange a última categoria. É importante familiarizar-se com esta terminologia.

Cada um dos meios acima de proteção dos direitos de PI é discutido com mais detalhes nas seções seguintes.

Um produto, muitos direitos de PI

Um único produto pode ser protegido por uma variedade de direitos de PI diferentes. Considere um smartphone, por exemplo. As características técnicas inovadoras do produto são protegidas por uma série de patentes - que podem abranger desde o funcionamento da câmera até tecnologias de conexão sem fio e carregamento. O software incorporado que controla suas operações é protegido por direitos de autor. O design estético de cada smartphone específico é geralmente protegido como desenho industrial, e a marca usada para comercializá-lo é geralmente protegida como marca. Além disso, os fabricantes detêm provavelmente uma série de segredos comerciais que vão desde a sua lista de clientes até alguns dos processos de fabricação ou outras informações comerciais confidenciais que não gostariam de divulgar aos concorrentes. Os inventores de produtos inovadores como um smartphone, portanto, podem obter exclusividade para usar, ou proibir terceiros de usar, cada um desses elementos por meio da proteção de PI. Além disso, os inventores do smartphone optaram por conceder uma autorização (ou licença) a uma série de outras empresas para usarem a tecnologia do smartphone em troca de um pagamento, adquirindo assim um rendimento adicional da licença.

Por fim, o conteúdo acessado por meio do smartphone, como músicas, filmes ou aplicativos, também é protegido por direitos autorais. Assim, qualquer pessoa que pretenda reproduzir, distribuir, transmitir ou usar esse conteúdo de forma comercial deve obter a devida autorização do titular dos direitos ou de uma entidade de gestão coletiva responsável por sua administração.

Escolha da proteção certa

Dado que os produtos podem ser protegidos de várias maneiras diferentes, utilizando diferentes direitos de PI, é importante que os empresários conheçam o Sistema de PI e façam uma escolha informada sobre como pretendem proteger os seus direitos de uma forma eficaz em termos de custos, a fim de evitar a cópia e a imitação pelos concorrentes.

Os empreendedores que pretendem lançar um novo produto devem, portanto, considerar qual será provavelmente o principal ponto de venda do seu produto. Em outras palavras, o que há no produto que tem maior probabilidade de atrair consumidores? Ou o que o distingue dos produtos fabricados pelos concorrentes? É um recurso técnico inovador? É o design do produto? É a marca? São os elementos criativos, artísticos ou literários contidos no produto? A resposta pode fornecer ao empreendedor uma ideia inicial de como proceder para proteger o novo produto e assim obter exclusividade pelo(s) motivo(s) mais provável(eis) do sucesso do produto no mercado. Às vezes, um único aspecto pode dominar; outras vezes, pode ser uma

combinação de diferentes aspectos que induz o cliente a tomar a decisão crítica de comprar um determinado produto quando existe uma gama de produtos concorrentes em oferta. Dependendo das realidades do mercado, a atenção e os recursos podem ser dedicados a um ou outro, ou a uma combinação de diferentes tipos de direitos de PI para um determinado produto.

Além disso, o sistema de direitos de PI está evoluindo em uma direção em que as mesmas partes de um produto podem ser protegidas de diferentes formas. Por exemplo, uma nova forma de um produto pode ser mantida como segredo comercial até o lançamento do produto, as características funcionais da forma podem ser protegidas por patente(s), as características estéticas da forma por direitos de desenho industrial e/ou direitos de autor, e, se determinados requisitos forem atendidos, como marca. Portanto, a resposta final pode não ser óbvia e muitas vezes é aconselhável consultar um especialista em PI para projetar uma estratégia de PI completa para o seu produto, garantindo a maximização da proteção e o adequado aproveitamento comercial dos ativos intelectuais envolvidos.

> Um exemplo real no Brasil é o da empresa Boticário, que protege seus produtos cosméticos utilizando vários direitos de PI. A fórmula de alguns produtos é mantida em segredo comercial para preservar sua exclusividade. A funcionalidade e composição química específicas podem receber proteção via patentes. O design das embalagens, reconhecido pelo seu formato diferenciado, é protegido por meio de desenho industrial, enquanto o nome e o logotipo são protegidos como marca registrada. Essa estratégia integrada permite ao Boticário proteger seu portfólio de forma abrangente, dificultando a reprodução por concorrentes e fortalecendo sua identidade no mercado.

Qualquer que seja a sua decisão final, é sempre aconselhável começar por proteger pelo menos a marca. Mesmo que inicialmente não tenha muito valor no momento do lançamento de um novo produto, o sucesso do produto aumentará imediatamente o valor da marca e se tornará uma parte crucial da imagem e identidade do produto. Mas então pode ser tarde demais! (Consulte a pergunta 4)

3. Propriedade Intelectual: Decisão Estratégica para Exportadores

Ao desenvolver um plano de exportação e antes de embarcar em uma operação de exportação, a maioria das empresas passa por algumas, se não todas, das seguintes etapas principais:

- Identificação de mercados de exportação apropriados;
- Estimativa de demanda e das necessidades do mercado;

- Encontro de parceiros locais e canais de distribuição;
- Adaptação do produto, o seu design, a sua marca ou a sua embalagem ao novo mercado;
- Negociação e assinatura de acordos contratuais com representantes de vendas de exportação, distribuidores, parceiros locais, fabricantes locais, licenciados etc.;
- Determinação de preços para diferentes mercados de exportação;
- Orçamentação das operações de exportação e captação de recursos;
- Fazer arranjos de transporte para exportações;
- Publicidade/marketing do produto nos mercados de exportação;
- Participação em feiras ou outros eventos no exterior.

Há uma série de razões pelas quais uma empresa também deve considerar questões de PI ao planejar a sua estratégia de exportação – até porque a PI desempenha um papel importante e muitas vezes crucial na maioria das etapas descritas acima. Alguns exemplos são fornecidos abaixo para ilustrar a questão mais claramente:

- Os preços do seu produto podem ser afetados pela medida em que a marca ou marca é reconhecida e valorizada pelos consumidores no mercado de exportação e pela medida em que o seu produto enfrentará a concorrência de produtos semelhantes ou idênticos (que pode ser limitado através da proteção de PI).
- Na arrecadação de fundos, a obtenção de patentes sobre os aspectos técnicos inovadores do seu produto é muitas vezes útil para convencer investidores, capitalistas de risco ou bancos das oportunidades comerciais disponíveis para o seu produto. (Consulte a pergunta 75)
- A adaptação do produto, do seu design, da sua marca ou da sua embalagem ao(s) mercado(s) de exportação exigirá um trabalho criativo e/ou inventivo que poderá ser protegido através do sistema de PI, garantindo assim um grau de exclusividade nas adaptações.
- A negociação de acordos com parceiros terá que levar em conta questões relacionadas à titularidade dos direitos de PI, especialmente se o produto for fabricado no exterior ou for modificado, embalado ou distribuído por parceiros estrangeiros. (Consulte a pergunta 48)
- O marketing do seu produto dependerá fortemente da imagem da marca da sua empresa, incorporada principalmente na sua marca, que, se desprotegida, seria impossível ou significativamente mais difícil de aplicar em caso de cópia ou imitação por parte dos concorrentes.
- O momento de sua participação em feiras e exposições pode depender de já ter solicitado proteção para as suas invenções ou desenhos industriais, uma vez que a divulgação antecipada do seu trabalho inovador pode resultar na perda de novidade e impedilo de solicitar proteção em uma fase posterior (a menos que esteja disponível um 'período de graça' em determinadas circunstâncias específicas no país em questão. No Brasil temos período de graça). (Consulte a pergunta 30)

» Além disso, pode haver informações de negócios confidenciais relacionados à maioria, senão a todos, dos itens listados nas principais etapas acima. Essas informações se beneficiarão da proteção do segredo comercial ou da proteção contra a concorrência desleal, desde que sejam divulgadas apenas com base na 'necessidade de conhecimento' e apenas após a assinatura de um acordo de confidencialidade ou de não divulgação. O plano e a estratégia de exportação em si são um "segredo comercial" e as empresas terão geralmente interesse em garantir que permanecem confidenciais e não são divulgados aos concorrentes. (Consulte a pergunta 37)

Outra razão importante para levar em conta as questões de PI é porque isso pode permitir uma empresa reforçar a sua posição nos mercados de exportação e impedir que outras empresas imitem ou copiem uma obra protegida por direitos de autor, pelas suas características funcionais, pela sua marca ou pelo seu design. Se o produto tiver sucesso no exterior, é provável que, mais cedo ou mais tarde, as empresas concorrentes fabriquem um produto semelhante ou idêntico que irá competir com o produto em questão. Sem proteção de PI, pode ser difícil ou impossível impedir os imitadores e a perda de lucros resultante pode ser substancial.

Uma terceira razão para levar em conta as questões de PI é que a proteção de PI pode permitir que uma empresa acesse novos mercados através de licenciamento, franquia ou estabelecimento de joint ventures ou outros acordos contratuais com outras empresas. Os direitos de PI permitem que as empresas negociem acordos com outras empresas para a produção, comercialização, distribuição ou entrega de bens e serviços em mercados estrangeiros. Eles também podem fornecer à sua empresa maior poder de negociação ao tentar licenciar tecnologia de outras empresas que possam estar interessadas em suas tecnologias proprietárias, obras protegidas por direitos de autor, desenhos industriais, marcas etc.

Finalmente, a não consideração de questões de PI pode resultar em perdas grandes ou fatais se os seus produtos forem considerados como violação aos direitos de PI de terceiros no mercado de exportação em questão. Mesmo que uma invenção, desenho industrial ou marca não esteja protegida no seu próprio país, isso não significa que outra pessoa não a tenha protegido em um mercado de exportação. Por exemplo, o seu produto pode ter características funcionais ou estéticas que não são protegidas no seu país de origem, mas são protegidas como direitos de propriedade intelectual por outros em um mercado de exportação. Isto pode ser verdade também para marcas.

Além disso, é importante ter em mente que as empresas que assinaram um acordo de licenciamento com outra empresa, obtendo assim uma licença para vender um determinado produto no seu mercado interno, podem não ter o direito de vender o produto nos mercados de exportação. A exclusividade territorial e o escopo da licença são especificados nos contratos de licenciamento e é importante ter esta questão em mente ao negociar um acordo de licenciamento. (ver questão 46)

4. Evitando Erros de Propriedade Intelectual na Exportação

Muitas vezes, os exportadores só percebem a importância de proteger a sua propriedade intelectual quando já é tarde demais, ou seja, quando se deparam com imitadores ou falsificadores ou quando são acusados de violar os direitos de terceiros. Ao preparar o plano e a estratégia de exportação, é, portanto, importante compreender o ambiente de PI, a legislação e boas práticas no potencial mercado de exportação, tanto quanto compreender todas as outras facetas do ambiente de negócios nesse mercado. Alguns dos erros mais comuns cometidos pelos exportadores incluem:

» **Acreditar que a proteção de PI é universal.** Muitos exportadores acreditam que, ao solicitar proteção de marca, patente ou desenho industrial em seu próprio país, estão automaticamente obtendo proteção mundial. Por exemplo, só porque sua marca está registrada nos Estados Unidos não significa que ela também esteja automaticamente registrada no Brasil. Isso porque, os direitos de PI são direitos territoriais e os escritórios de PI concedem proteção apenas à jurisdição nacional (ou regional) relevante. Só no domínio dos direitos de autor existe uma proteção ampla e automática em muitos países, como por exemplo os 170 países signatários da Convenção de Berna. Para saber como solicitar proteção de PI no exterior, consulte a pergunta 61.

» **Assumir que as leis e procedimentos para a proteção dos direitos de PI são os mesmos em todo o mundo.** Embora tenha havido uma harmonização significativa de leis e procedimentos para a proteção dos direitos de PI em todo o mundo, continuam a existir muitas áreas em que existem diferenças significativas entre os países. Um exemplo são os Estados Unidos da América, onde as marcas são concedidas sobre uma base do primeiro a usar (o que significa que os direitos de marca registrada são estabelecidos principalmente pela primeira parte a usar uma marca no comércio, não apenas pela primeira a registrá-la), enquanto a maioria dos outros países, incluindo o Brasil, concede marcas em uma base do primeiro a depositar (ou seja, a marca é concedida à primeira pessoa a depositar um pedido de registro de marca para uma determinada marca), salvo raras exceções.

» **Não veri icar se uma marca já está registrada ou está sendo usada por concorrentes no mercado de exportação.** Usar uma marca em outro país que seja idêntica ou semelhante àquela que está registrada ou que já está sendo usada por uma empresa diferente pode ser considerada uma violação dos direitos de marca da outra empresa. Sua empresa pode ser solicitada a cessar o uso de tal marca ou a pagar indenização por infração, o que pode ser um grande golpe para toda a estratégia de marketing e exportação de sua empresa. Fazer uma pesquisa de marca no mercado para o qual se pretende exportar é um passo crucial antes de iniciar as suas operações de exportação e, de preferência, antes de escolher sua marca. (Consulte a pergunta 24)

- **Não usar os sistemas de proteção regionais ou internacionais.** Solicitar proteção de PI em vários escritórios nacionais de PI em todo o mundo pode ser caro. Os sistemas de proteção regional e internacional, se disponíveis, são uma forma eficaz de solicitar proteção de PI em vários países, que deve ser analisado caso a caso através de um especialista em PI de confiança do exportador. (Consulte as perguntas 62–64)
- **Solicitar proteção de PI tarde demais no exterior.** Para alguns direitos de PI, como patentes e direitos de desenho industrial, você deve solicitar proteção nos países para o qual pretende exportar dentro de um determinado período a partir da data do pedido no mercado interno. Esse período é geralmente denominado "período de prioridade" e pode ser de um ano para patentes e modelos de utilidade e de seis meses para marcas e desenhos industriais. A não solicitação durante o período de prioridade pode resultar na impossibilidade de obter proteção nesses países, deixando assim espaço para que outras empresas copiem livremente a sua invenção ou desenho industrial. (Consulte a pergunta 60)
- **Divulgar informações muito cedo ou sem acordo de confidencialidade ou não divulgação.** A divulgação de informações sobre a mais recente inovação de produto ou novo desenho a potenciais parceiros comerciais, agentes de exportação, fornecedores, distribuidores ou qualquer outra pessoa antes de solicitar proteção ou sem um contrato escrito que exija confidencialidade pode resultar na perda dos seus direitos sobre a invenção ou desenho industrial. A inovação do seu produto pode, de fato, já não ser considerada nova ou patenteável. Outra pessoa pode solicitar proteção de patente, excluindo-a assim do uso de sua própria invenção, o que também vale para desenhos industriais.
- **Infringir os direitos de PI de terceiros.** Exportar os seus produtos sem verificar se o produto está infringindo os direitos de propriedade intelectual de terceiros em mercados internacionais relevantes pode revelar-se um negócio dispendioso. Por exemplo, se tiver tecnologia licenciada de outras empresas, deverá garantir que tem o direito de exportar o produto que incorpora essa tecnologia, a fim de evitar a violação dos direitos do titular dos direitos. Se os seus produtos forem considerados uma infração dessa forma, eles poderão ser retidos na fronteira e sua distribuição impedida ou totalmente interrompida, o que pode ser muito caro ou até mesmo fatal para o seu negócio.
- **Não definir questões de titularidade de direitos de PI ao terceirizar a fabricação.** Muitas empresas terceirizam a criação, fabricação ou projeto de produtos para outras empresas, muitas vezes no exterior. Mas as empresas muitas vezes se esquecem de proteger os seus direitos de propriedade intelectual nesses países ou de especificar questões de titularidade de desenhos industriais, invenções, marcas, software etc., nos contratos com as empresas de fabricação estrangeiras. O principal perigo é que possam surgir mal-entendidos sobre a titularidade dos direitos de PI entre a empresa que terceiriza o trabalho e a empresa contratada para fazer o trabalho. (Consulte a pergunta 43)
- **Procurar licenciar um produto em um mercado onde a patente ou desenho industrial relevante não está protegido.** Em vez de exportarem um produto diretamente, muitas empresas concedem licenças a outras empresas em troca de uma taxa única ou de royalties

recorrentes. Um contrato de licenciamento inclui frequentemente o compartilhamento de know-how tecnológico, bem como a autorização para fabricar e/ou vender um produto desenvolvido pelo licenciante. É importante, sempre que um acordo de licenciamento estiver sendo negociado, garantir que os direitos de PI relacionados ao produto licenciado tenham sido adequadamente protegidos no país em questão e que cláusulas apropriadas tenham sido incluídas para esclarecer questões de titularidade sobre tais direitos de PI. (Consulte a pergunta 46)

» **Utilizar uma marca inadequada para o mercado em questão.** Existem numerosos exemplos de empresas que começam a comercializar os seus produtos ou serviços em um mercado estrangeiro, apenas para perceberem que a sua marca é inadequada para esse mercado específico, na medida em que (a) a marca tem conotações negativas ou indesejáveis na língua local ou na cultura local ou (b) é improvável que a marca seja registrada no escritório nacional de PI por motivos absolutos. Um exemplo é o da cerveja Brahma na Índia, onde sua presença foi questionada por líderes religiosos hindus que consideram o nome ofensivo, pois Brahma é o nome de um deus criador no hinduísmo, mesmo que a criação da marca não tenha qualquer ligação com a divindade, pois foi idealizada como uma homenagem a Joseph Bramah, inventor da válvula de chope. (Consulte a pergunta 19)

Em suma, há muitas razões para garantir que as questões de PI sejam levadas em devida consideração ao desenvolver seu plano de exportação, e que você tome medidas suficientes para garantir que (a) você não seja pego de surpresa infringindo os direitos de PI de outros; e (b) você limite as oportunidades para os concorrentes aproveitarem a inventividade e a criatividade da sua empresa.

5. Com a proteção dos direitos de propriedade intelectual da minha empresa no meu país, eles estão automaticamente protegidos no exterior?

É importante ter em mente que os direitos de PI são ‹direitos territoriais', o que significa que geralmente são protegidos apenas no país (por exemplo, Brasil) ou região, por exemplo, Estados membros da União Europeia, através do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) onde a proteção foi solicitada e obtida. Assim, uma empresa que tenha protegido as suas patentes, marcas ou desenhos industriais no seu país de origem, e tenha obtido tais direitos, poderá em breve descobrir que tais direitos não oferecem proteção nos mercados de destino da sua exportação, a menos que os mesmos direitos tenham sido solicitados e concedidos pelo escritório de PI nacional (ou regional) do mercado de exportação em questão. Para maiores informações sobre como proteger sua PI no exterior, consulte a pergunta 61.

Exceções

Existem algumas exceções a esta regra, que vale a pena mencionar brevemente aqui. Em primeiro lugar, em alguns países (principalmente aqueles cujo sistema jurídico se baseia no "common law", como a Austrália, a Índia, o Reino Unido e os Estados Unidos), as marcas podem ser protegidas através do uso. Isto significa que uma vez que a marca tenha sido usada no território do país em questão, beneficiará de algum grau de proteção, mesmo que não tenha sido registrada. No entanto, mesmo em países onde as marcas podem ser protegidas através do uso, é geralmente altamente aconselhável solicitar o registro, pois isso proporcionará uma proteção muito mais forte e tornará o seu pedido de registro significativamente mais fácil e menos oneroso. Para obter mais informações sobre marcas, consulte a pergunta 18.

Em segundo lugar, os direitos que não exigem o cumprimento de formalidades oficiais de proteção, tais como direitos de autor e direitos conexos, não exigem registro no Brasil, tampouco no exterior para proteção. No caso dos direitos de autor, uma obra artística ou literária (categoria que também inclui softwares) é protegida automaticamente assim que a obra é criada ou, em alguns países, uma vez fixada em alguma forma material. Em termos de proteção, tanto no Brasil, quanto no exterior, as obras criadas por nacionais ou residentes de um país que seja parte da Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas ou seja membro da Organização Mundial do Comércio (OMC), serão automaticamente protegidas em todos outros países que são partes na Convenção de Berna ou são membros da OMC. Atualmente, isso inclui mais de 170 países. Para mais informações sobre direitos de autor e direitos conexos, consulte a pergunta 31.

Em todos os outros casos, contudo, o depósito de um pedido de proteção dos direitos de PI é uma pré-condição importante para obter proteção em outros países[2]. Como é frequentemente o caso com a proteção de PI, tomar medidas com antecedência suficiente é crucial se você quiser:

- Cumprir os prazos para solicitação de direitos de PI no exterior (ver questão 60);
- Limitar a exposição à imitação ou cópia direta;
- Descobrir a tempo se o produto a ser exportado infringirá os direitos de PI de outros titulares de direitos, a fim de evitar enfrentar litígios dispendiosos ou ser incapaz de introduzir o produto no mercado desejado;
- Facilitar a negociação de licenciamento, franquia ou outros acordos contratuais com outras empresas sem medo de perder direitos de propriedade intelectual para terceiros.

(Detalhes sobre como proteger os direitos de PI em outros países são fornecidos na pergunta 61)

[2] WIPO Lex. Access to legal information on intellectual property from around the world. https://www.wipo.int/en/web/wipolex/

6. Todos os países protegem a propriedade intelectual?

Praticamente todos os países do mundo possuem legislação que protege a PI. Ao longo dos anos, tem havido uma harmonização significativa das leis de PI e hoje, a maioria dos países promulgou leis que prevêem as principais formas de proteção da PI (patentes, marcas, desenhos industriais e direitos de autor e direitos conexos).

Os dois principais pilares do sistema internacional de PI são as Convenções de Paris e Berna, que foram adotadas em 1883 e 1886, respectivamente. Vários outros tratados foram adotados posteriormente para garantir que o sistema se mantém alinhado com as tendências e valores atuais. Em 1995, com a entrada em vigor dos acordos que estabelecem a Organização Mundial do Comércio, foi alcançada uma maior harmonização, uma vez que todos os membros da OMC (mais de 160 países) ratificaram o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (também conhecido como 'TRIPS') que estabelece padrões mínimos para a proteção das principais formas de direitos de PI.

Nos últimos anos, com a inserção de novas tecnologias, como a Internet, a biotecnologia e mais recentemente, inteligência artificial, têm colocado continuamente novos desafios ao sistema. Embora diferentes países enfrentem os desafios de formas ligeiramente diferentes, estão sendo feitos esforços crescentes para garantir que o processo de harmonização regulatória e legislativa continue. Recentemente, o Brasil assinou o novo Tratado da OMPI sobre Propriedade Intelectual, Recursos Genéticos e Conhecimentos Tradicionais Associados, concluído ao fim da Conferência Diplomática da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. O instrumento internacional representa um marco ao regular a interface entre propriedade intelectual, biodiversidade e conhecimento tradicional, além de ser o primeiro tratado da OMPI a incorporar disposições específicas voltadas aos Povos Indígenas e às comunidades locais.[3] Existe aí uma oportunidade estratégica para que empresas brasileiras atuem com protagonismo em inovação, pesquisa e desenvolvimento sustentável. Com sua futura entrada em vigor, o tratado introduzirá um requisito internacional de divulgação para pedidos de patentes que utilizem recursos genéticos e/ou conhecimento tradicional associado, reforçando a transparência e a repartição justa dos benefícios. No entanto, é importante ter em mente que ainda existem diferenças significativas em termos de como o sistema de PI funciona em diferentes países ou regiões, e é altamente aconselhável verificar a legislação de PI relevante ou consultar um advogado de PI para saber mais sobre os detalhes do sistema de PI em um país que seja de interesse da sua empresa.

[3] International Treaties on Intellectual Property. Página da Web em https://www.wipo.int/es/web/treaties. Uma visão geral dos principais tratados internacionais de PI administrados pela OMPI, com detalhes sobre quais países são signatários dos tratados.

7. Onde posso encontrar informações sobre proteção de propriedade intelectual e procedimentos relacionados em diferentes países?

O melhor lugar para começar a procurar informações sobre as regras e procedimentos para a proteção da PI no seu país ou em outro país é no(s) escritório(s) responsável(eis) pela proteção da PI nesse país. Escritórios de PI são organismos do setor público que geralmente estão sob a supervisão de um dos ministérios do governo. No caso do Brasil, o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Embora em alguns países exista um único escritório de PI que cobre todos os direitos de PI (por exemplo, o escritório de Propriedade Intelectual de Singapura), em muitos outros existe um escritório para os direitos de propriedade industrial (patentes, marcas e desenhos industriais etc.), geralmente designado como um escritório de propriedade industrial, e um separado para a administração de direitos de autor e direitos conexos. Esse é o caso do Brasil, que tem o INPI para direitos de propriedade industrial e o Escritório de Direitos Autorais, vinculado à Biblioteca Nacional para administração de direitos de autor e direitos conexos. Em um terceiro grupo de países, a concessão de patentes e o registro de marcas são da responsabilidade de diferentes escritórios. Os detalhes de contato de todos os escritórios de PI (incluindo escritórios de propriedade industrial e administrações de direitos de autor) podem ser encontrados no seguinte site: https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp.

Agentes de PI e Advogados de PI também podem ser uma fonte útil de informações e conselhos sobre questões de PI. Os agentes e advogados de PI são prestadores de serviços do setor privado qualificados para representar clientes durante o processo de solicitação e/ou defender clientes nos tribunais em caso de disputa de PI. Muitos países exigem que empresas estrangeiras contratem um agente nacional de PI para registrar um pedido de patente ou marca.

Por fim, você pode consultar a legislação nacional de um determinado país para obter detalhes sobre a proteção de PI nesse país. O site da OMPI inclui uma coleção de leis nacionais de PI que podem ser consultadas gratuitamente on-line em: https://www.wipo.int/en/web/wipolex/.

8. Como posso fazer valer meus direitos de PI?

Como mencionamos, os direitos de PI pertencem àquele que os cria ou aos seus legítimos titulares que adquiriram tais direitos, incluindo inventores (patentes), autores (direitos autorais), desenhistas industriais (designs) e titulares de marcas registradas ou Indicações Geográficas (IG).

A título de exemplo, quem registrou uma marca ou depositou uma patente detém o direito exclusivo de exploração no território onde o registro ou concessão foi feita, podendo licenciar, transferir ou impedir terceiros não autorizados de utilizarem tais criações ou sinais distintivos. Caso seja confirmado que alguém está violando esses direitos, por exemplo reproduzindo sem autorização, usando uma marca alheia para confundir o consumidor ou explorando comercialmente uma invenção patenteada, é aconselhável que sejam adotadas medidas imediatas de enforcement: notificar o infrator para cessar o uso (via notificação extrajudicial), reunir evidências da infração (documentos, exemplares, captura de tela, etc.), consultar assessoria jurídica especializada e, quando necessário, acionar o poder judiciário para obter medidas provisórias, liminares, apreensão ou indenização. A World Intellectual Property Organization (WIPO) fornece diretrizes e recursos úteis sobre enforcement de PI, incluindo obrigações de procedimentos civis, administrativos, criminais e de fronteira para violação de direitos intelectuais em: https://www.wipo.int/en/web/ip-enforcement.

2

Noções básicas de patentes

9. O que é uma patente?[4]

Uma patente é um direito exclusivo concedido para a proteção de uma invenção. A patente confere ao seu titular o direito exclusivo de impedir que terceiros explorem comercialmente a invenção por um período limitado em troca da divulgação da invenção ao público. Ter a patente de um produto significa ter o direito de impedir terceiros de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar, sem o seu consentimento, (i) o produto objeto de patente ou (ii) processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. O titular da patente poderá conceder licença de sua patente a terceiros, mediante remuneração ou não. A teoria por trás do sistema é que a recompensa financeira resultante da exploração da patente e da divulgação das invenções resultantes para divulgação e uso público encorajaria a inovação e aumentaria o nível técnico da indústria de uma nação, com os benefícios óbvios para o seu comércio.

Embora seja certamente verdade que nem todas as empresas desenvolvem invenções patenteáveis, é também um equívoco acreditar que as patentes se aplicam apenas a processos e produtos físicos ou químicos complexos, ou que são úteis apenas para grandes empresas. As patentes podem, em geral, ser obtidas para qualquer área da tecnologia, desde clipes de papel até computadores. Já existem milhares de patentes para produtos simples de uso diário, como canetas, garrafas de vidro, tecidos ou bicicletas.

Para obter uma patente você precisa enviar um pedido ao escritório de patentes nacional ou regional, no caso do Brasil, o INPI. No formulário de inscrição, você precisa basicamente de duas coisas: (i) redigir o pedido conforme as normas do INPI e com as informações mínimas exigidas por lei; (ii) acompanhar o trâmite do processo respondendo às comunicações do INPI no prazo e pagar as taxas também no prazo. Para obter informações sobre como obter proteção de patente em outros países, consulte a pergunta 62.[5]

Este direito exclusivo é concedido por um período limitado, que, no caso do Brasil é de 20 (vinte) anos para patente de invenção, e de 15 (quinze) anos para modelo de utilidade, a partir da data do depósito, desde que as taxas anuais de manutenção sejam pagas pelo titular da patente, sendo válida apenas no país onde você solicitou proteção.

A proteção legal contra qualquer violação dos direitos de patente (infração) não é concedida automaticamente, devendo o titular buscar meios administrativos e/ou judiciais para impedir tal infração. Assim, os titulares de patentes precisam monitorar as atividades comerciais de terceiros se quiserem fazer valer os seus direitos de patente.

[4] WIPO Patent Portal. Página da Web em https://www.wipo.int/en/web/patents/index. Contém links para outras páginas da OMPI sobre patentes. Para mais informações sobre Patentes, veja "Inventar o Futuro: Uma Introdução a Patentes para Pequenas e Médias Empresas", publicação da OMPI n.º 917

[5] Os detalhes de contato de todos os escritórios de PI (incluindo escritórios de propriedade industrial e administrações de direitos de autor) podem ser encontrados no seguinte site: https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp.

10. Como posso determinar se meu produto é patenteável?

Para ser patenteável, seu produto deve:

- Enquadrar-se em matéria patenteável;
- Ser uma invenção;
- Ser novo;
- Envolver uma atividade inventiva;
- Ser capaz de aplicação industrial.

Todas as criações que representem uma solução técnica para um problema ou que promovam um avanço tecnológico em relação ao estado da técnica, com possibilidade de aplicação industrial, podem, em princípio, ser protegidas por direitos de propriedade industrial. Esse conceito abrange diferentes categorias de criações, que se dividem, de forma geral, em dois grupos: produtos e processos. Entre os produtos, incluem-se equipamentos e aparelhos, objetos, invenções implementadas por computador (IIC), compostos, composições e kits. Já os processos podem envolver métodos, usos e invenções implementadas por computador.

A Lei da Propriedade Industrial (LPI), em seu artigo 2º, inciso I, prevê a concessão de Patente de Invenção e de Patente de Modelo de Utilidade. A mesma legislação estabelece, ainda, a possibilidade de concessão do Certificado de Adição de Invenção, acessório à Patente de Invenção, conforme os artigos 76 e 77 da LPI. Importante destacar que o Certificado de Adição possui vigência vinculada à patente principal, extinguindo-se juntamente com ela.

Embora seja verdade que certas invenções surgem apenas como resultado de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de longo prazo ou de grandes investimentos, você pode facilmente encontrar exemplos de invenções simples, mas excelentes, do passado em muitos aspectos da vida cotidiana, como por exemplo o identificador de chamadas telefônicas, que no Brasil ficou conhecido como “Bina”, e foi inventado no início dos anos 1980.

Uma invenção deve, em geral, preencher as seguintes condições para ser protegida por uma patente. Deve fazer parte de matéria patenteável. Deve ser nova, isto é, incluir algumas características inovadoras que não são conhecidas no corpo de conhecimento existente em sua área técnica. Este corpo de conhecimento existente é denominado ‘estado da técnica’. A invenção deve envolver uma atividade inventiva o que não poderia ser obviamente deduzido por uma pessoa com conhecimento médio da área técnica. Finalmente, seu objeto deve ser capaz de aplicação industrial.

Novidade

A invenção ou o modelo de utilidade são considerados novos (ou, na terminologia do direito de patentes), "existe novidade", se houver alguma diferença entre a invenção/modelo de utilidade e o conhecimento atual ou o "estado da técnica".

O que pode ser incluído no "estado da técnica" difere de país para país. Em muitos países europeus, por exemplo, qualquer invenção descrita por uma publicação impressa disponível em qualquer parte do mundo, ou conhecida ou usada em qualquer parte do mundo, constitui estado da técnica e, portanto, pode destruir a novidade da sua invenção. Portanto, publicar uma descrição de sua invenção antes de patenteá-la pode tecnicamente tornar sua invenção não nova e torná-la não patenteável.

O estado da técnica é um dos conceitos mais importantes com relação a patentes, pois, uma vez contida no Estado da Técnica uma tecnologia não poderá mais ser protegida. Geralmente, ele é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do Pedido de Patente. Esta divulgação pode ocorrer na forma escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (Art. 11, § 1º da LPI). Ou seja, mesmo que o próprio inventor divulgue sua invenção, generalmente ela passará a fazer parte do estado da técnica e não poderá mais ser protegida. São exemplos de divulgação que impedem a proteção por patentes: colocar o produto à venda; exposição da tecnologia em feiras ou eventos; apresentação de trabalhos acadêmicos; publicação de artigo científico.

De acordo com a legislação brasileira e regras do INPI, há alguns poucos casos em que a tecnologia fica excluída do estado da técnica por um breve período (e ainda poderá ser protegida por patentes). Este é o caso do Período de Graça (art. 12 da LPI); Prioridade Unionista (art. 16) e Prioridade Interna (art. 17).

Em alguns outros países, os usos no exterior não serão incluídos no estado da técnica por serem difíceis de provar. Além disso, alguns países (como no Brasil e nos Estados Unidos) oferecem um período de graça de até 12 meses a partir do momento em que uma invenção é divulgada pelo inventor, durante o qual o inventor pode depositar um pedido de proteção de patente sem que a invenção perca a novidade.

Atividade inventiva (não obviedade)

A invenção ou o modelo de utilidade serão considerados como envolvendo uma 'atividade inventiva' se, tendo em conta o estado de uma determinada técnica, não for óbvia para um técnico no assunto; por outras palavras, não deve ser possível a um perito médio realizar a invenção através de um mero trabalho de rotina.

No Brasil, a Invenção é dotada de atividade inventiva se, para um técnico no assunto, não decorrer de maneira óbvia ou evidente do estado da técnica. Não deve ser possível a um perito médio realizar a invenção por meio de mero trabalho de rotina. Já nos Modelos de Utilidade dotados de ato inventivo, são aceitas combinações óbvias, ou simples combinações de características do estado da técnica, bem como efeitos técnicos previsíveis, desde que o

objeto a ser patenteável apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação.

De acordo com o manual de patentes do INPI, para a aferição da novidade, é necessário que apenas um documento do estado da técnica, contenha a matéria descrita no pedido de patente, enquanto que, para avaliação da atividade inventiva, pode ser utilizada combinação de dois ou mais documentos anteriores ao depósito do pedido, que possam levar um técnico o assunto a chegar ao mesmo resultado descrito no pedido analisado.

Este é um teste subjetivo difícil de explicar e de aplicar. Há um número significativo de casos em que o examinador e o requerente, ou o advogado de patentes, discordam sobre a inventividade de um pedido de patente específico e em que uma decisão tem de ser concluída em um tribunal. Não é incomum que decisões de um examinador de um escritório de patentes sejam revertidas por uma decisão judicial ou que uma decisão de um tribunal de nível inferior seja revertida por um tribunal de nível superior.

Aplicação industrial

Uma invenção ou um modelo de utilidade devem ser passíveis de ser fabricação ou utilização em algum tipo de indústria. Isto significa que a criação deve assumir a forma prática, como um aparelho ou dispositivo, um produto (como algum novo material ou substância), ou ainda um processo industrial ou método de operação, que possa ser aplicado de maneira efetiva na indústria.

A indústria deve ser compreendida em seu sentido mais amplo, englobando qualquer atividade produtiva, desde que não se trate exclusivamente de uma manifestação intelectual ou estética sem resultado técnico concreto. Ideias abstratas, teorias científicas ou métodos puramente intelectuais não são passíveis de patente, salvo quando incorporadas em uma solução técnica que apresente aplicação industrial. A noção de “industrial” abrange não apenas os setores tradicionais de manufatura, mas também atividades como a agricultura e demais segmentos produtivos capazes de utilizar ou reproduzir a invenção de forma prática e economicamente aplicável.

Matéria não patenteável

Além disso, nem toda invenção ou modelo de utilidade são patenteáveis. Para ser elegível à proteção de patente, uma invenção ou modelo de utilidade deve enquadrar-se no escopo da matéria patenteável. Se você estiver interessado na proteção de patente para sua invenção ou modelo de utilidade, primeiro você precisa consultar a definição legal de matéria patenteável em sua lei nacional de patentes, porque isso difere de um país para outro.

No Brasil, de acordo com o artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial, não se considera invenção nem modelo de utilidade:

- descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- concepções puramente abstratas;
- esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- programas de computador em si;
- apresentação de informações;
- regras de jogo;
- técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
- o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

11. Por que devo patentear meus produtos ou processos inovadores?

Patentear as criações da sua empresa pode ser extremamente vantajoso e pode proporcionar à sua empresa direitos exclusivos de uso e exploração da invenção por até 20 anos a partir da data de depósito do pedido de patente. Além disso, a proteção de patente também pode proporcionar:

- **Uma forte posição de mercado.** Através destes direitos exclusivos, você pode impedir que outros utilizem comercialmente a sua invenção patenteada, reduzindo assim a concorrência e estabelecendo-se no mercado como um ator proeminente.
- **Maior retorno do investimento.** Tendo investido uma quantidade considerável de dinheiro e tempo no desenvolvimento do produto inovador, você pode, sob a égide desses direitos exclusivos, comercializar a invenção, permitindo-lhe obter um maior retorno do investimento.
- **Oportunidade de vender ou licenciar a invenção.** Se você optar por não explorar a patente, terá a opção de vendê-la ou licenciar os direitos de comercialização para outra empresa. A escolha desta última envolve usar a patente para obter receitas de royalties, licenciando a invenção patenteada a outras empresas que tenham capacidade para comercializá-la. Isto pode não só poupar-lhe dinheiro, mas também proporcionar-lhe um fluxo de rendimento

proveniente da sua invenção, ou das invenções dos empregados, sem a necessidade de investir na sua comercialização.

- **Maior poder de negociação.** Se você estiver em processo de aquisição de direitos de uso de patentes de outra empresa, por meio de um contrato de licenciamento, seu próprio portfólio de patentes aumentará seu poder de barganha. Ou seja, as suas patentes podem revelar-se de considerável interesse para a empresa com quem você está negociando e você pode entrar em um acordo de licenciamento cruzado no qual, simplesmente, os direitos de patente poderiam ser trocados entre a sua empresa e a outra.
- **Imagem positiva para sua empresa.** Parceiros de negócios, investidores e acionistas podem perceber os portfólios de patentes como uma demonstração do alto nível de conhecimento, especialização e capacidade tecnológica da sua empresa. Isto pode ser útil para angariar fundos, encontrar novos parceiros de negócios e aumentar o valor de mercado da sua empresa.
- **Reconhecimento como atividade de P&D:** Projetos que geram patentes geralmente atendem aos critérios de inovação definidos pela legislação brasileira, como a Lei do Bem. Isso contribui para o reconhecimento da atividade como pesquisa e desenvolvimento, ampliando o acesso a incentivos fiscais e financeiros disponíveis para empresas inovadoras.
- **Comprovação facilitada de investimentos em inovação:** A proteção patentária fortalece a rastreabilidade dos gastos com P&D. O resultado técnico formalizado pela patente funciona como evidência objetiva do esforço inovador, reduzindo riscos de questionamentos e aumentando a segurança jurídica na utilização de benefícios fiscais.
- **Valorização financeira e competitiva da empresa:** Organizações com portfólios de patentes ativos tendem a ser mais bem avaliadas pelo mercado. A exclusividade tecnológica proporcionada pelos direitos de propriedade intelectual aumenta o potencial de monetização dos ativos, atraindo investidores e parceiros estratégicos, sobretudo em segmentos de alta tecnologia.
- **Apoio à internacionalização e expansão global:** O registro de patentes em diferentes jurisdições assegura exclusividade comercial em mercados internacionais, favorecendo estratégias de expansão, transferência de tecnologia e licenciamento global da inovação.
- **Acesso a incentivos governamentais e de entidades de fomento:** A formalização da inovação por meio de patentes facilita a captação de recursos junto a programas públicos e privados de apoio tecnológico, como editais governamentais, subvenções econômicas, linhas de crédito especiais e iniciativas de desenvolvimento industrial. Instituições como BNDES, Finep e agências estaduais valorizam projetos que possuam propriedade intelectual protegida, pois isso reduz incertezas quanto ao retorno do investimento e fortalece o ecossistema de inovação. Além disso, políticas de incentivo podem incluir benefícios fiscais adicionais, redução de custos de financiamento e prioridade em programas de parceria com universidades e centros de pesquisa.

12. O que acontece se eu não patentear meus produtos ou processos inovadores?

Patentear nem sempre pode ser a solução certa para o seu negócio. É aconselhável pesar cuidadosamente os custos e os benefícios da proteção de patentes, antes de iniciar o processo. Portanto, você precisará entender o que pode acontecer se a sua empresa decidir não patentear uma invenção patenteável:

- **Outra pessoa pode patenteá-la.** Na maioria dos países (com exceção dos Estados Unidos), onde mais de uma pessoa ou empresa depositou pedidos de patente para a mesma invenção, a primeira pessoa ou empresa a solicitar terá o direito à patente. Isto pode significar que, se não patentear as suas invenções ou as invenções dos seus empregados, ou se apresentar o seu pedido muito tarde, outra pessoa – que possa ter desenvolvido a mesma invenção ou uma invenção equivalente posteriormente – poderá obter uma patente. O titular da patente poderá então excluir legitimamente a sua empresa do mercado, limitar as suas atividades à continuação do uso anterior (quando a legislação de patentes prevê tal exceção) ou solicitar à sua empresa o pagamento de uma taxa de licenciamento pelo uso da invenção.
- **Os concorrentes aproveitarão sua invenção.** Se o produto for bem-sucedido, muitas outras empresas concorrentes ficarão tentadas a fabricar o mesmo produto usando a sua invenção, mas sem ter que pagar por tal uso. As empresas maiores podem tirar partido das economias de escala para produzir o produto mais barato e competir a um preço de mercado mais favorável. Isto pode reduzir consideravelmente a sua quota de mercado para esse produto. Mesmo pequenas empresas concorrentes podem produzir o mesmo produto e muitas vezes vendê-lo a um preço mais baixo, uma vez que não têm de recuperar os custos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) que investiu.
- **As possibilidades de licenciamento, venda ou transferência de tecnologia serão severamente prejudicadas.** Ninguém está disposto a pagar pelo direito de usar algo que não pertence a ninguém. Sem proteção da PI, as oportunidades de licenciar a tecnologia a terceiros em troca de royalties ficam gravemente prejudicadas. Além disso, onde quer que ocorram negociações para a transferência de um determinado desenvolvimento tecnológico sem proteção de propriedade intelectual sobre a tecnologia em questão, as partes têm receio de divulgar as suas invenções, temendo que a outra parte possa "fugir com a invenção". A proteção de patentes limita os riscos de que isso aconteça, uma vez que o titular da patente tem exclusividade legal sobre o uso da invenção.

13. O que é um modelo de utilidade?

Em alguns países, como é o caso do Brasil, as invenções podem ser protegidas por modelos de utilidade, também conhecidos como "patentes de inovação", "inovações de utilidade" ou

"patentes de curto prazo".

As principais diferenças entre modelos de utilidade e patentes são:

- **Os requisitos para aquisição de um modelo de utilidade são menos rigorosos do que para patentes.** Embora o requisito da "novidade" tenha sempre que ser cumprido, o da "atividade inventiva" ou da "não obviedade" pode ser muito menor ou mesmo totalmente ausente. Na prática, a proteção dos modelos de utilidade é frequentemente procurada para inovações de natureza bastante incremental, que podem não cumprir os critérios de patenteabilidade.
- **O prazo de proteção dos modelos de utilidade é mais curto do que o das patentes, variando de país para país (normalmente entre 7 e 15 anos sem possibilidade de prorrogação ou renovação).** No caso do Brasil, o prazo de vigência do modelo de utilidade é de 15 (quinze) anos contados da data de depósito.
- **Na maioria dos países onde a proteção do modelo de utilidade está disponível, os escritórios de patentes não examinam os pedidos quanto a substâncias antes do registro.** Isto significa que o processo de registro é muitas vezes significativamente mais simples e rápido, demorando em média seis meses.
- **Os modelos de utilidade são muito mais baratos de obter e manter.** No Brasil, por exemplo, as taxas oficiais do INPI para pedido de exame de modelo de utilidade são menores.
- Em alguns países, a proteção do modelo de utilidade só pode ser obtida em determinados domínios da tecnologia e apenas para produtos, e não para processos.

O registro de modelo de utilidade é, portanto, um sistema mais adequado do que o patenteamento se necessitar de proteção para um produto com um ciclo de vida curto ou se estiver particularmente interessado em evitar um longo tempo de espera.

Alguns países permitem que você registre um pedido de patente e um pedido de modelo de utilidade ao mesmo tempo, para que você possa colher os frutos de sua invenção mais cedo, enquanto espera pelo processo relativamente mais longo de concessão de patente. Mas se a patente for concedida, geralmente será necessário selecionar apenas um dos dois tipos de direitos que cobrem a sua invenção; ou seja, você não pode possuir registro de modelo de utilidade e patente ao mesmo tempo para o mesmo produto.

14. Quais são os procedimentos administrativos para obtenção da proteção de patente?

O primeiro passo para obter uma patente é o depósito de um pedido de patente. Os formulá-

rios de pedido de patente geralmente podem ser obtidos no escritório nacional de patentes de cada país. No Brasil, esse formulário é disponibilizado através do Sistema e-Patentes do INPI. É importante que sua empresa não divulgue sua invenção antes de depositar um pedido de patente. A divulgação antecipada afeta suas chances de obter uma patente, pois a invenção não será mais considerada nova.

Como posso saber se a invenção da minha empresa é nova?

É essencial realizar uma pesquisa completa de patentes antes de depositar o seu pedido, pois isso lhe dará uma indicação se a sua invenção é nova e, portanto, suscetível de ser patenteável. Você pode realizar a pesquisa sozinho ou usar os serviços de um escritório especializado em propriedade intelectual, através de um profissional para fazer a pesquisa para sua empresa. A grande maioria dos escritórios nacionais de patentes em todo o mundo, incluindo o INPI, agora possuem bancos de dados de patentes online gratuitos, que permitem que você conduza sua própria pesquisa. Outras plataformas muito utilizadas para pesquisa são o Google Patents (https://patents.google.com/), Patentscope (https://www.wipo.int/en/web/patentscope) e o Espacenet (https://worldwide.espacenet.com/) (Mais sobre informações sobre patentes e sobre o uso de bancos de dados de patentes na questão 17)

Preciso de um escritório especializado em patentes para solicitar uma patente?

Diferentes países têm regras diferentes sobre isso. Geralmente é possível solicitar proteção de patente sem usar um escritório especializado em patentes, embora seja aconselhável contratar um profissional experiente para garantir que a redação da patente seja feita de maneira adequada. Esse é o caso do Brasil, onde qualquer pessoa física ou jurídica pode requerer seu próprio pedido de patente perante o INPI. Contudo, a maioria dos regulamentos nacionais exige que as pessoas que não estejam domiciliadas no país sejam representadas por um escritório especializado em patentes residentes no país onde a proteção é solicitada.

Quais procedimentos o escritório de patentes passa antes de conceder uma patente?

Depois que um pedido é recebido, o escritório de patentes, como o INPI, normalmente realiza uma série de etapas antes de conceder a patente. Existem três áreas principais de atividade, a saber:

- Exame formal;
- Exame técnico;
- Concessão e publicação.

Em cada uma dessas etapas, o procedimento normal é que haja diálogo, principalmente por

escrito, entre um examinador do escritório de patentes e o requerente. O escritório especializado em propriedade industrial pode atuar como intermediário, recebendo comunicações do escritório de patentes, aconselhando o requerente sobre o curso de ação apropriado, seguindo as instruções do requerente e respondendo adequadamente ao escritório de patentes.

Exame formal

Esta fase consiste na verificação de todas as formalidades exigidas, nomeadamente se o formulário de pedido foi devidamente preenchido e contém toda a informação relevante. O requerente tem a oportunidade de corrigir quaisquer defeitos identificados durante este exame; se tais defeitos não forem corrigidos dentro de um período especificado, o Escritório de Patentes rejeitará o pedido. No caso do Brasil, caso o pedido protocolizado não atenda formalmente à legislação e ao manual de patentes do INPI, será publicado o despacho de exigência. O prazo para cumprimento da exigência formal é de 30 (trinta) dias corridos contados do 1º dia útil após essa publicação. Serão emitidas tantas exigências formais quanto se fizerem necessárias para o atendimento das condições formais, e, caso a exigência formal não seja respondida no prazo, o pedido não será aceito e sua numeração será anulada.

Exame técnico

No Brasil, o exame do pedido de patente deverá ser requerido em até 36 meses contados da data do depósito. O requerimento de exame pode ser efetuado pelo próprio depositante ou por terceiros, mediante pagamento de taxa oficial dentro do prazo estipulado, ou o pedido de patente será arquivado, podendo inclusive ser arquivado definitivamente, se não for solicitado o seu desarquivamento dentro de 60 dias da data de publicação do arquivamento inicial.

Após o pagamento do requerimento de exame e não estando arquivado por algum motivo, o Pedido de Patente será analisado por um Examinador de Patentes. O objetivo da pesquisa é determinar o estado da técnica no campo específico ao qual a invenção se refere. Ao conduzir este exame técnico, o escritório de patentes verifica se existe algum documento nos mecanismos de buscas internos e externos, que descreva uma solução igual ou semelhante à descrita no pedido.

O objetivo do exame técnico é garantir que o pedido satisfaz determinadas condições de patenteabilidade. Em essência, isto evita a concessão de uma patente quando:

- A invenção é excluída da proteção patenteada por disposições específicas da legislação;
- A invenção não é nova, não envolve atividade inventiva e/ou não é aplicável industrialmente; ou
- A invenção não é suficientemente divulgada de forma clara e completa.

Da mesma forma que no exame formal, o requerente tem a oportunidade de eliminar quaisquer objeções levantadas durante o exame técnico. Embora não seja o usual, o examinador de patente pode emitir diversos pareceres de exigência e/ou de ciência, no decorrer do exame, an-

tes de tomar a decisão de deferimento ou de indeferimento do pedido de patente. Nem todos os escritórios de patentes realizam um exame técnico, também chamado de substantivo em determinados países, dos pedidos de patentes. Em vários países, concedem patentes com base no exame formal. Nesses casos, a validade real da patente e se ela atende aos requisitos de patenteabilidade são verificadas pelos tribunais apenas em caso de litígio.

Concessão e publicação

Se e quando o processo de exame chegar a uma conclusão favorável ao requerente - isto é, todos os requisitos necessários quanto à forma e a quesitos técnicos tiverem sido cumpridos, o escritório de patentes concederá uma patente sobre o pedido. Isto envolve certas ações por parte do escritório de patentes:

- Os detalhes da patente são inseridos na base de dados de patentes.
- Uma Carta Patente é expedida ao requerente; este é o documento legal que estabelece a titularidade da patente.
- O escritório de patentes geralmente publica a própria patente. Muitos escritórios de patentes também publicam o pedido 18 meses após a data do depósito (ou a data de prioridade; consulte a pergunta 60 para definição).

Normalmente, para manter a patente em vigor a cada ano e durante a vigência da patente, uma taxa prescrita de renovação ou manutenção deve ser paga ao escritório de patentes. No Brasil, essa taxa é também chamada de anuidade, uma retribuição anual a que estão sujeitos os pedidos de patente, bem como as patentes já concedidas.

15. Quais são os custos da proteção de patentes no Brasil?

Os custos de patentes podem ser divididos em quatro tipos diferentes.

- **Os custos relativos às taxas de pedido e outras taxas de processamento pagas aos escritórios de patentes nacionais ou regionais.** Esses custos podem variar amplamente de país para país (as informações sobre as taxas podem ser obtidas diretamente nos escritórios nacionais de PI) e são normalmente mais baixos do que os outros custos mencionados abaixo. No Brasil, PMEs possuem descontos nas taxas. No caso do INPI, a consulta pode ser realizada no site: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/custos.
- **Os custos relativos a advogados ou agentes especializados em patentes que auxiliam na elaboração do pedido de patente.** Embora o uso de um advogado ou agente especializados em patentes seja geralmente opcional (a menos que o requerente não resida no país e a lei exija que ele seja representado por um advogado ou agente autorizado a exercer a

profissão no país), geralmente é aconselhável que se procure aconselhamento jurídico ao redigir uma patente.

» **Os custos de tradução. Tais custos são relevantes apenas quando se procura proteção de PI em países cujo idioma oficial é diferente daquele em que o pedido foi preparado.** Podem revelar-se elevados, especialmente em casos que envolvam pedidos de patentes altamente técnicos. Por outro lado, atualmente, existem alternativas de tradução de custos mais baixos como softwares ou plataformas especializadas em tradução.

» **As taxas de manutenção.** Essas taxas são geralmente pagas em intervalos regulares (por exemplo, todos os anos ou uma vez a cada cinco anos) para manter o pedido ou a patente viva. No Brasil, essa retribuição é denominada anuidade, sendo devida tanto para pedidos como para patentes concedidas. Em certos países, proteger as patentes durante todo o período de proteção (em geral, 20 anos) pode revelar-se uma tarefa dispendiosa. O fato de as taxas de manutenção anuais normalmente aumentarem quanto mais tempo a proteção for mantida também deve ser tido em conta.

Para as PMEs dispostas a solicitar proteção de patente em vários países, o serviço oferecido pelo sistema PCT administrado pela OMPI pode reduzir consideravelmente as taxas e simplificar os procedimentos. Mais informações sobre o PCT na questão 62.

16. Como as informações obtidas nos bancos de dados de patentes podem ser úteis aos negócios?

'Informações de patentes' são as informações técnicas e jurídicas contidas em documentos de patentes publicados periodicamente pelos escritórios de patentes. Uma patente contém a descrição completa de como funciona uma invenção patenteada e as reivindicações que determinam o escopo da proteção. Também contém detalhes sobre quem patenteou a invenção e quando ela foi patenteada, além de fornecer referências à literatura relevante. Cerca de dois terços das informações técnicas reveladas no processamento de patentes nunca são publicadas em outro lugar e todo o conjunto de documentos de patentes em todo o mundo contém aproximadamente 40 milhões de itens. Isto torna as informações sobre patentes a coleção mais abrangente de dados tecnológicos classificados do planeta.

As informações sobre patentes podem ser úteis para as PMEs por vários motivos. Provavelmente o mais importante é que as patentes são uma fonte única de informações técnicas, que as PMEs podem considerar de grande valor no seu planejamento estratégico de negócios. A maioria das invenções são divulgadas ao público pela primeira vez quando a patente (ou, dependendo da lei local, o pedido de patente) é publicada. Assim, as patentes são uma fonte va-

liosa de informação sobre a investigação e as inovações atuais, muitas vezes muito antes dos produtos inovadores aparecerem no mercado.

As informações técnicas contidas nos documentos de patentes podem fornecer à PMEs informações importantes que podem ser usadas para:

» Evitar gastos desnecessários em pesquisar o que já se sabe;

» Identificar e avaliar tecnologia para licenciamento e transferência de tecnologia;

» Identificar tecnologias alternativas;

» Manter-se atualizado sobre as tecnologias mais recentes em sua área de especialização;

» Encontrar soluções prontas para problemas técnicos;

» Obter ideias para mais inovações.

Do ponto de vista da estratégia comercial da sua empresa, as informações sobre patentes podem ajudá-lo a:

» Localizar parceiros de negócios;

» Localizar fornecedores e materiais;

» Monitorar atividades de concorrentes reais e potenciais;

» Identificar nichos de mercado.

E, finalmente, as informações contidas nos documentos de patentes também podem ser usadas pelas PMEs para:

» Evitar possíveis problemas de infração;

» Avaliar a patenteabilidade de suas próprias invenções;

» Opor-se à concessão de patentes onde elas entrem em conflito com a sua própria patente.

Vantagens das patentes como fonte de informação técnica

As patentes oferecem vantagens sobre outras fontes de informação porque:

» Contêm informações que muitas vezes não são divulgadas de outra forma;

» Têm um formato relativamente padronizado que inclua um resumo, informações bibliográficas, uma descrição da invenção (e na maioria dos casos também desenhos que a ilustram) e detalhes completos do requerente;

» São classificadas de acordo com áreas técnicas;

» Fornecem exemplos de aplicabilidade industrial de uma invenção;

» Cubra praticamente todos os campos da tecnologia.

Classificação Internacional de Patentes

A Classificação Internacional de Patentes (IPC) foi desenvolvida principalmente como um sistema de classificação e posterior recuperação de documentos de patentes. O objetivo principal da IPC é o estabelecimento de uma ferramenta de pesquisa eficaz. A IPC funciona como um catálogo para especificar o conteúdo técnico de uma patente. Para este fim, tenta assegurar que qualquer assunto técnico com o qual uma invenção esteja imediatamente relacionada possa ser classificado, na medida do possível, como um todo e não por classificação separada de partes constituintes. A IPC é constituída de um código alfanumérico que é extremamente útil nas buscas pela internet, pois permite direcionar a pesquisa para a área tecnológica de interesse, dividindo o conhecimento tecnológico em oito grandes áreas do conhecimento (Seções), a saber:

» Seção A - Necessidades Humanas

» Seção B - Operações de Processamento; Transporte

» Seção C - Química e Metalurgia

» Seção D - Têxteis e Papel

» Seção E - Construções Fixas

» Seção F - Eng. Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão

» Seção G - Física

» Seção H - Eletricidade

Atualmente, mais de 100 países são membros da IPC e utilizam a IPC ou variantes dela na classificação das suas patentes. Mais informações sobre a IPC estão disponíveis em: www.wipo.int/classifications/en/ipc.

17. Como leio uma patente?

É importante compreender a aparência de uma patente, não apenas para efeitos de depósito de pedidos de patente, mas também para poder encontrar em uma patente a informação técnica, jurídica e/ou comercial que procura. As patentes são estruturadas de forma relativamente semelhante em todo o mundo e, com apenas algumas variações, são geralmente organizadas da seguinte forma:

» **Primeira página:** atua como uma página de resumo da patente. Contém informações sobre a data de depósito, a data de prioridade, a data em que a patente foi concedida (se a patente foi concedida), um número de identificação da patente, detalhes do inventor, do requerente e do agente da propriedade industrial (se aplicável), dados técnicos e de classi-

ficação e resumo da patente com um desenho.

- **Relatório Descritivo:** deve descrever a invenção com detalhes suficientes para que algum técnico no assunto possa reproduzi-la a partir do relatório descritivo e dos desenhos. Na prática, há ocasiões (por exemplo, sequências genéticas no caso de patentes no domínio da biotecnologia) em que pode haver material de apoio adicional fornecido em disco, CD ou por outros meios, que é mantido separadamente da própria patente.
- **Reivindicações:** indica o escopo da proteção. Geralmente são consideradas a parte mais importante de uma patente. É fundamental que as reivindicações sejam bem redigidas, indicando exatamente os aspectos da invenção que são novos. As reivindicações são normalmente numeradas, sendo o número 1 a reivindicação mais ampla e as reivindicações 'dependentes' referindo-se a reivindicações anteriores. A reivindicação da patente deve ser apoiada pelo relatório descritivo e desenhos.
- **Desenhos: i**lustram detalhes técnicos da invenção, sem um número limite de desenhos para ilustração da patente. Normalmente, os desenhos contêm números de referência para as diferentes peças ou características, às quais o relatório descritivo pode se referir.
- **Relatório de pesquisa:** fornecido pelo escritório de patentes, contém uma lista de patentes, livros, artigos de periódicos, anais de conferências e assim por diante, que têm alguma relação com a invenção em questão. Estes podem ser de grande interesse, mas são frequentemente negligenciados por aqueles que utilizam documentos de patentes para procurar informações.

18. Onde posso pesquisar informações sobre patentes?

Sendo as patentes documentos públicos, a maioria dos escritórios de PI em todo o mundo oferecem facilidades para o público em geral consultar bancos de dados de patentes. Alguns escritórios de patentes nacionais e regionais também disponibilizaram as suas bases de dados de patentes online, geralmente gratuitamente, incluindo o INPI. Além disso, vários prestadores de serviços privados oferecem bases de dados sofisticadas mediante pagamento. Escritórios especializados em patentes são geralmente treinados na busca de documentos de patentes e são frequentemente usados pelas empresas para obter as informações necessárias.

Abaixo, listamos alguns links para bancos de dados de patentes on-line gratuitos:

- INPI: https://busca.inpi.gov.br/pePI/jsp/patentes/PatenteSearchBasico.jsp
- ESPACENET: http://worldwide.espacenet.com/
- USPTO: https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
- WIPO Patentscope: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

» Google Patents: https://patents.google.com/

Existem também várias empresas privadas que fornecem serviços de pesquisa de banco de dados mediante pagamento: Derwent (www.derwent.com/), Dialog (www.dialog.com/), STN (www.stn-international.de/) e Questel Orbit (https://www.questel.com/) são alguns dos maiores fornecedores comerciais populares, sendo Derwent o maior. Também na Internet existem alguns recém-chegados, grandes e pequenos, como Micropatent, WIPS Global (www.wips-global.com/) e muitos outros.

3

Noções básicas de marca

19. O que é uma marca?[6]

De acordo com a Lei de Propriedade Industrial do Brasil, uma marca é um sinal distintivo visualmente perceptível que distingue os bens ou serviços produzidos ou fornecidos por uma empresa dos de outra. Essa definição pode mudar de país para país, especialmente quanto a sinais que não sejam visualmente perceptíveis, como marcas olfativas e marcas sonoras, proibidas no Brasil, mas registráveis em outros países.

Em geral, quaisquer palavras, letras, números, desenhos, imagens, formas, logotipos, rótulos distintivos ou combinações dos itens acima usados para distinguir entre produtos e serviços de diferentes empresas podem ser considerados uma marca. Em alguns países, slogans publicitários são considerados marcas e podem ser registrados como tal em escritórios nacionais de marcas, incluindo o Brasil, recentemente. Um número crescente de países também permite o registro de formas menos tradicionais de marca, como sinais tridimensionais (por exemplo, a garrafa de Coca-Cola ou a barra de chocolate Toblerone), sinais sonoros (sons, como o rugido do leão que precede os filmes produzidos pela MGM) ou sinais olfativos (cheiros, como perfumes). Mas muitos países estabeleceram limites quanto ao que pode ser registrado como marca, geralmente permitindo apenas sinais que sejam visualmente perceptíveis ou que possam ser representados graficamente.

No mercado brasileiro, o termo "marca" é empregado de forma abrangente para designar tanto o sinal distintivo registrado legalmente (trademark) quanto o conceito de identidade visual e reputação da empresa (brand).

As principais funções de uma marca são:

- **Permitir que os consumidores identi iquem um produto (seja um bem ou um serviço) de uma determinada empresa, de modo a distingui-lo de outros produtos idênticos ou similares fornecidos pelos concorrentes.** Os consumidores satisfeitos com um determinado produto provavelmente comprarão ou usarão o produto novamente no futuro. Para isso, precisam ser capazes de distinguir facilmente entre produtos idênticos ou similares.
- **Permitir que as empresas diferenciem os seus produtos dos seus concorrentes.** As marcas desempenham, portanto, um papel fundamental nas estratégias de publicidade e marke-ting das empresas na definição da imagem e reputação dos produtos da empresa aos olhos dos consumidores.
- Fornecer, também, um incentivo às empresas para investir na manutenção ou melhoria da qualidade de seus produtos a fim de garantir que os produtos que ostentam a marca tenham uma reputação positiva.

[6] Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises. WIPO. Página da Web em https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_900_1.pdf.

As marcas diferem dos nomes comerciais

Muitas pessoas acreditam que se registrarem a sua empresa e o seu nome comercial na junta comercial, esse nome também será automaticamente protegido como marca. Este é um equívoco popular. É importante entender a diferença entre nome comercial e marca.
Um nome comercial é o nome completo da sua empresa, como Via Varejo S.A.', e identifica sua empresa. Muitas vezes termina com Ltda, S.A. ou outra abreviatura semelhante que denota o caráter jurídico da empresa. Uma marca, entretanto, é o que distingue o(s) produto(s) ou o(s) serviço (s) da sua empresa daqueles de outras empresas. Uma empresa pode ter várias marcas. Por exemplo, a Via Varejo S.A. pode vender produtos em suas lojas PONTO FRIO, ou nas CASAS BAHIA. As empresas podem usar uma marca para identificar todos os seus produtos, ou uma gama específica de seus produtos, ou apenas um tipo específico de produto que produzem. Algumas empresas também podem usar o seu nome comercial, ou parte dele, como marca e devem, portanto, considerar registrá-lo como marca.

20. O que não pode ser protegido como marca?

Ao escolher a(s) marca(s) da sua empresa, pode ser útil ter conhecimento das categorias de sinais que normalmente não são aceitos para registro. Os pedidos de registro de marca são geralmente rejeitados com base no que é comumente chamado de "motivos absolutos" nos seguintes casos.

- **Termos genéricos.** Por exemplo, se sua empresa pretende registrar a marca CADEIRA para vender cadeiras, a marca será rejeitada, pois 'cadeira' é o termo genérico para o produto.
- **Termos descritivos.** São palavras normalmente usadas no comércio para descrever o produto em questão. Por exemplo, a marca DOCE provavelmente será rejeitada para comercialização de chocolates por ser descritiva. Na verdade, seria considerado injusto conceder a qualquer fabricante de chocolate exclusividade sobre a palavra "doce" para comercializar os seus produtos. Da mesma forma, termos qualitativos ou elogiosos como 'RÁPIDO', 'MELHOR', 'CLÁSSICO' ou 'INOVADOR' são suscetíveis de dar origem a objeções semelhantes, a menos que façam parte de uma marca distintiva.
- **Marcas enganosas.** Estas são marcas que podem enganar ou induzir a erro os consumidores quanto à natureza, qualidade ou origem geográfica do produto. Por exemplo, a comercialização de margarina sob uma marca que represente uma vaca seria provavelmente rejeitada, pois seria considerada enganosa para os consumidores, que provavelmente associariam a marca a produtos lácteos (ou seja, manteiga).
- **Marcas consideradas contrárias à ordem pública ou à moralidade.** Palavras e ilustrações que sejam consideradas violadoras de normas de moralidade e religião comumente aceitas no país onde a proteção é solicitada geralmente não podem ser registradas como marcas comerciais.
- **Bandeiras, brasões, distintivos e emblemas o iciais de Estados e organizações internacionais são geralmente excluídos do registro.**

» **Os pedidos são rejeitados por "motivos relativos" quando a marca está em conflito com direitos anteriores de marca.** Ter duas marcas idênticas (ou muito semelhantes) para o mesmo tipo de produto pode causar confusão entre os consumidores. Alguns escritórios de marcas, incluindo o INPI, verificam a existência de conflitos com marcas existentes (incluindo marcas notoriamente conhecidas não registradas) como parte regular do processo de registro, enquanto muitos outros o fazem apenas quando a marca é contestada por terceiros após a publicação da marca. Em ambos os casos, se o escritório considerar que sua marca é idêntica ou confusamente semelhante a outra já existente para produtos idênticos ou semelhantes, ela será rejeitada ou cancelada. Seria, portanto, sensato evitar o uso de marcas que corressem o risco de serem consideradas confusamente semelhantes às marcas existentes. No Brasil, a redação da lei diz que a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

21. Por que devo proteger minha marca?

Embora a maioria das empresas perceba a importância de usar marcas para diferenciar os seus produtos e/ou serviços dos seus concorrentes, nem todas percebem a importância de protegê-los através do registro. Dada a importância que uma marca pode ter na determinação do sucesso de um produto e/ou serviço no mercado, é essencial garantir que esta tenha uma proteção adequada.

Você deve proteger sua marca registrando-a. O registro de uma marca dá à sua empresa a direito exclusivo ao uso da marca. Isto evita que terceiros comercializem produtos e/ou serviços idênticos ou semelhantes sob a mesma marca ou sob uma marca semelhante que possa confundir. Você pode licenciar ou franquear sua marca protegida para outras empresas, proporcionando assim uma fonte adicional de receita para sua empresa. Ocasionalmente, uma marca protegida e com determinada reputação entre os consumidores também pode ser usada para obter financiamento de instituições financeiras, como bancos ou capital de risco, que estão cada vez mais conscientes da importância das marcas para o sucesso dos negócios.

Se você não proteger sua marca, outras empresas poderão (intencionalmente ou não) usar o mesmo sinal ou um sinal semelhante e confundível para seus próprios produtos e/ou serviços. Seus concorrentes podem adotar uma marca semelhante ou idêntica e se beneficiar da reputação e do relacionamento que você construiu com seus clientes e parceiros de negócios. O uso de sua marca por outras empresas pode confundir seus clientes e prejudicar a reputação e a imagem de sua empresa, principalmente se o produto e/ou serviço rival for de qualidade inferior.

Assim, a proteção da marca do seu produto e/ou serviço:

- Garante que os consumidores possam distinguir entre produtos e/ou serviços;
- Permite que as empresas diferenciem seus produtos e/ou serviço;
- Fornece uma ferramenta de marketing e a base para construir uma imagem e reputação de marca;
- Oferece a oportunidade de licenciamento e de ser uma fonte direta de receita através de royalties;
- Pode ser um componente crítico dos contratos de franquia;
- Pode ser um ativo comercial valioso;
- Incentiva as empresas a investirem na manutenção da qualidade dos produtos e/ou serviços para não enganarem os consumidores.

Em alguns países (particularmente países que seguem um sistema de 'common law' (direito comum), como a Austrália, o Canadá, a Índia, o Reino Unido e os Estados Unidos), uma marca também pode ser protegida através do uso. As principais vantagens do registro nesses casos são:

- O registro proporciona prova de direitos, o que é particularmente importante em caso de litígio com terceiros.
- O pedido pode ser feito antes do uso da marca, obtendo assim direitos exclusivos antes mesmo de você começar a comercializar seu produto.
- O registro torna mais fácil e barato fazer valer seus direitos.
- A marca está incluída no registro.
- O sinal ® pode ser usado ao lado da marca.

22. Quais são os diferentes tipos de marcas?

Marcas

Conforme definido antes, as marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis usados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos produtos ou serviços de outras.

Marcas Coletivas

A marca coletiva é geralmente propriedade de uma associação ou cooperativa que não usa a marca coletiva, mas cujos membros podem utilizá-la para comercializar os seus produtos. A entidade coletiva titular da marca concede exclusivamente aos seus associados o direito de

uso se cumprirem os requisitos fixados na regulamentação relativa ao uso da marca coletiva (por exemplo, padrões de qualidade, origem geográfica). Uma marca coletiva pode ser uma forma eficaz de comercializar conjuntamente os produtos de um grupo de empresas que individualmente podem ter mais dificuldade em fazer com que as suas marcas individuais sejam reconhecidas pelos consumidores e/ou distribuídas pelos principais revendedores. Um exemplo de marca coletiva de sucesso é a marca SESI do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI, que atende indústrias e trabalhadores com cursos, diagnósticos e consultoria em segurança e saúde no trabalho, incentivando a inovação na indústria.

Marcas de Certificação

As marcas de certificação são concedidas para conformidade com padrões definidos, mas não se limitam a nenhum membro. Eles podem ser usados por qualquer pessoa que possa certificar que os produtos envolvidos atendem a determinados padrões estabelecidos. Na maioria dos países, a principal diferença entre marcas coletivas e marcas de certificação é que as primeiras podem ser usadas apenas por um grupo específico de empresas (por exemplo, membros de uma associação), enquanto as marcas de certificação podem ser usadas por qualquer pessoa que cumpra as normas definidas pelo titular da marca de certificação.

Um requisito importante para as marcas de certificação é que a entidade que solicita o registro seja considerada 'competente para certificar' os produtos em questão. Um exemplo famoso de marca de certificação é a ANATEL, que é utilizada para certificar diversos aparelhos elétricos e eletrônicos que são comercializados no mercado brasileiro, mesmo que sejam produtos importados que entram no mercado nacional.

Marcas notoriamente conhecidas

Essas são marcas consideradas notórias pelas autoridades competentes de um determinado país. As 'marcas notoriamente conhecidas' beneficiam geralmente de uma proteção mais forte. Por exemplo, estarão protegidas mesmo que não estejam registradas (ou nem tenham sido usadas) em um determinado território. Além disso, embora as marcas sejam geralmente protegidas contra marcas semelhantes que possam confundir, apenas se forem usadas para produtos idênticos ou semelhantes, as marcas notoriamente conhecidas são frequentemente protegidas contra marcas semelhantes que podem confundir, usadas mesmo para produtos não relacionados, se certas condições forem atendidas. O principal objetivo desta proteção mais forte é evitar que as empresas se aproveitem da reputação de uma marca notória e/ou causem danos à sua reputação e clientela.

As marcas notoriamente conhecidas apresentam-se como exceção ao princípio da territorialidade da proteção. O Brasil como signatário da Convenção da União de Paris compromete-se a recusar ou invalidar registro de sinal que constitua usurpação de marca regularmente protegida, via depósito ou registro, em outro país também membro da Convenção, quando esta for notoriamente conhecida no país, independentemente de estar previamente depositada

ou registrada no Brasil. A aplicação desta norma pode se dar de ofício ou a requerimento do interessado, ocorrendo de ofício quando se julgar que a notoriedade é suficiente a ponto de dispensar a produção de provas.

23. O que devo ter em conta ao selecionar ou criar a minha marca?

Selecionar ou criar uma marca apropriada é uma etapa crítica, pois é um elemento importante na estratégia de marketing do seu negócio. Então, qual é a marca apropriada para seu(s) produto(s)? Parece que não existem regras rígidas e rápidas, mas os seguintes pontos são recomendados a serem considerados:

- A marca proposta deverá atender aos requisitos legais para que possa ser registrada. (Consulte a pergunta 19)
- É aconselhável garantir que, se a marca for constituída por uma ou mais palavras, a(s) palavra(s) seja(m) fácil de ler, escrever, soletrar e lembrar, e adequado para fins publicitários em todos os tipos de mídia.
- O texto não deve ter conotações indesejáveis nem na sua própria língua nem em qualquer uma das línguas dos potenciais mercados de exportação.
- A marca não deve ser idêntica ou confusamente semelhante a outras marcas existentes e o nome de domínio correspondente (endereço na Internet) deve estar disponível para registro.

Ao selecionar uma ou mais palavras como marca, você também deve levar em consideração as implicações de selecionar os seguintes tipos de palavras:

- **Palavras cunhadas ou 'fantasiosas'.** São palavras inventadas sem qualquer significado intrínseco ou real. As palavras cunhadas têm a vantagem de serem fáceis de proteger, pois têm maior probabilidade de serem consideradas inerentemente distintivas. Do lado nega-tivo, porém, podem ser mais difíceis de lembrar pelos consumidores, exigindo maiores es-forços na publicidade dos produtos. Exemplos típicos são Nubank e Mr. Cat.
- **Marcas arbitrárias.** São palavras que têm um significado que não tem relação com o pro-duto que anunciam. Embora estes tipos de marcas sejam fáceis de proteger, também po-dem exigir muita publicidade para criar a associação entre a marca e o produto na mente dos consumidores. Exemplos típicos seriam Vivo para serviços de telecomunicações e Skol para cerveja.
- **Marcas sugestivas.** São marcas que sugerem um ou alguns dos atributos do produto. O apelo das marcas sugestivas é que elas funcionam como uma forma de publicidade. Um

pequeno risco, contudo, é que alguns países possam considerar uma marca sugestiva como demasiado descritiva do produto e rejeitar o seu registro. Um exemplo de marca sugestiva seria Bombril para produtos de limpeza (sugere "bom brilho").

Independentemente do tipo de marca escolhida, é importante evitar imitar marcas existentes. É improvável que uma marca de um concorrente ligeiramente alterada ou uma marca notoriamente conhecida ou famosa com erros ortográficos seja registrada.

24. Como registro minhas marcas no Brasil?

O requerente

Como primeira etapa, você deverá se cadastrar no INPI, ou contratar um escritório especializado no registro de marcas, para preencher um formulário de pedido de registro de marca e pagar as taxas exigidas. O formulário incluirá:

- Os dados de contato da sua empresa;
- Apresentação e natureza da marca;
- Elemento nominativo da marca;
- Uma ilustração gráfica da marca em formato específico definido pelo INPI;
- Uma descrição dos produtos e serviços e/ou classes para os quais sua empresa deseja obter proteção de marca;
- Declaração de atividade;
- Reivindicação da prioridade (se aplicável ao caso concreto);
- Classificação de elementos figurativos;
- Anexos (Procuração, por exemplo)

Deve-se observar que alguns escritórios de marcas (por exemplo, Estados Unidos e Canadá) exigem a apresentação de um comprovante de uso ou uma declaração de que sua empresa pretende usar a marca para os fins de seu pedido. O escritório de marcas relevante fornecerá informações mais precisas sobre o processo de solicitação.

O escritório de marcas

As etapas tomadas pelo escritório de marcas para registrar sua marca variam em alguns detalhes de país para país, mas seguem amplamente o padrão descrito abaixo.

- **Exame formal.** O escritório de marcas examina o pedido para se certificar de que cumpre os requisitos ou formalidades administrativas, por exemplo, se a taxa de retribuição foi paga e se o formulário de pedido foi devidamente preenchido. É uma etapa utilizada pelo INPI.

- **Exame substantivo.** Em alguns países o escritório de marcas também examina o pedido para verificar se este cumpre todos os requisitos substantivos por exemplo se o sinal não está excluído do registro pela lei de marcas e se a marca está em conflito com marcas anteriores na(s) classe(s) relevante(s). Também é uma etapa utilizada pelo INPI.
- **Publicação e oposição.** Em muitos países, a marca é publicada em um diário oficial, para permitir um determinado período para que terceiros se oponham ao seu registro. No caso do Brasil, terceiros podem apresentar oposição ao pedido de registro de marca dentro do prazo legal de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação do pedido. Em alguns outros países, a marca é publicada apenas depois de registrada, mas com um período subsequente que permite petições para revogar o registro. O Brasil também permite a nulidade do registro, através da instauração de processo administrativo de nulidade de registro de marca, que poderá ser instaurado de ofício pelo próprio INPI, ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.
- **Registro.** Uma vez decidida a inexistência de motivos de recusa, a marca é finalmente registrada e emitido um certificado de registro, geralmente válido por 10 anos. No caso do Brasil, o registro da marca terá vigência de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.
- **Renovação.** A marca pode ser renovada indefinidamente mediante o pagamento das taxas de renovação exigidas, mas o registro pode ser cancelado totalmente ou para determinados bens ou serviços se a marca não tiver sido usada por um determinado período, conforme especificado pela lei de marcas relevante. No Brasil, o registro de marca poderá ser extinto pela caducidade (ausência de uso da marca), mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento.

Os custos da proteção

É importante ter em conta e um orçamento planejado adequadamente com os custos relacionados com o processo de registro de marca.

- Pode haver custos associados à criação do logotipo ou da palavra a ser usada como marca. Muitas empresas terceirizam o trabalho criativo para terceiros.
- Pode haver custos para realizar uma pesquisa de marca, tanto de taxas como de honorários para escritórios especializados no registro de marcas (ver pergunta 24).
- Existem custos associados ao processo de registro, que variam dependendo do número de países e classes de marcas (categorias de produtos e/ou serviços) para os quais se pretende proteção.
- As empresas que optarem por usar um profissional para auxiliá-las no processo de registro de marca poderão enfrentar custos adicionais, mas provavelmente economizarão uma quantidade significativa de custos adicionais e imprevistos, tempo e energia.

Em geral, qualquer pessoa que pretenda usar uma marca ou fazer com que ela seja usada por terceiros pode solicitar o registro. Essa pessoa pode ser uma pessoa física ou jurídica.

25. Como posso saber se a marca escolhida pode entrar em conflito com outras marcas? O que é uma pesquisa de marca?

Antes de protocolar um pedido de registro de marca, você deve garantir que uma pesquisa de marca foi realizada, para garantir que a marca que você pretende usar não esteja requerida ou registrada por outra empresa para produtos/serviços idênticos ou similares. Em caso de uso da marca em outros países, é aconselhável realizar uma pesquisa de marcas não apenas no seu próprio país, mas também, na medida do possível, em potenciais países de exportação, a fim de evitar problemas de infração em uma fase posterior.

Uma pesquisa de marcas pode ser realizada diretamente pela sua empresa ou você pode contratar os serviços de um especialista. No Brasil, qualquer um pode fazer a pesquisa através do site do INPI, de forma gratuita através do seu banco de dados, lembre-se de que qualquer pesquisa de marca é apenas preliminar. Pode ser difícil garantir que a marca de sua escolha não seja 'confusamente semelhante' às marcas existentes validamente registradas. É por isso que a orientação de um especialista experiente e familiarizado com a prática do escritório de marcas e com as decisões judiciais, pode ser extremamente útil.

Além do banco de dados do INPI (https://busca.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_num_processo.jsp) , você pode consultar a lista de bancos de dados de marcas disponível no site da OMPI em (https://www.wipo.int/en/web/global-brand-database).

As marcas são agrupadas em "classes" de acordo com os produtos ou serviços que servem para identificar (ver a explicação do sistema de classificação internacional em https://www.wipo.int/en/web/classification-nice). Portanto, você pode começar familiarizando-se com as 45 classes diferentes de marcas.

Classes de marcas

Ao preencher o formulário de pedido de registro de marca é necessário, na maioria dos países, indicar os produtos e/ou serviços para os quais deseja registrar a sua marca e agrupá-los de acordo com 'classes'. As classes são identificadas no sistema de classificação de marcas. O sistema de classificação de marcas permite armazenar dados sobre marcas de forma ordenada de acordo com os diferentes tipos de bens ou serviços. Isso facilita muito a recuperação de informações. É imprescindível registrar sua marca em todas as classes em que pretende utilizá-la.

O sistema de Classificação Internacional de Marcas (o 'Sistema de Nice' para classificação de marcas nominativas) é o mais usado, com 34 classes para produtos e outras 11 para serviços.

Exemplo
Como os produtos são classificados? Tomemos um exemplo. Se sua empresa produz facas e garfos, seu pedido de marca deverá ser feito para os produtos correspondentes da classe 8, como é o caso da TRAMONTINA. Se, no entanto, pretender comercializar outros utensílios de cozinha (tais como recipientes, panelas ou potes) utilizando a mesma marca, também terá de registrar a marca para os produtos correspondentes na classe 21, como é o caso da ROCHEDO. Em alguns países, será necessário fazer um pedido separado para cada classe de produto, enquanto em outros será possível abranger diversas classes com um único pedido.

26. O que preciso saber sobre o uso de uma marca?

Requisito de uso

Uma empresa pode solicitar o registro da marca antes de usá-la no mercado para comercializar seus produtos ou serviços, como é o caso do Brasil. Entretanto, alguns países não registrarão oficialmente a marca até que você apresente prova de uso (por exemplo, os Estados Unidos). Além disso, na maioria dos casos, o registro de uma marca que não tenha sido usada durante um determinado período (geralmente três a cinco anos após o registro) será cancelado. No caso do Brasil, caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento. O objetivo é tentar garantir que o registro seja feito com a intenção de efetivamente usar a marca no mercado, e não simplesmente com o propósito de obstruir seu uso por terceiros.

Símbolos de marca

Muitas empresas usam sinais como ®, TM, SM, MD (francês, marque déposée) ou MR (espanhol, marca registrada) ou símbolos equivalentes junto à sua marca, a fim de informar os consumidores e concorrentes de que a palavra, logótipo ou outro sinal é uma marca. Embora tais símbolos não sejam um requisito e geralmente não forneçam proteção legal adicional para a marca, podem ser uma forma conveniente de informar outras pessoas de que um determinado sinal é uma marca, alertando assim possíveis infratores e falsificadores. O símbolo ®, MD e MR são usados após o registro da marca. TM denota que um determinado sinal é uma marca e SM às vezes é usado para marcas de serviço.

Uso em publicidade

Se a sua marca estiver registrada como um logotipo com desenho ou tipo de letra específico, certifique-se de que, onde quer que apareça, ela seja representada exatamente na forma em

que está registrada. Monitore e supervisione de perto seu uso, pois é fundamental para a imagem dos produtos da sua empresa. Também é importante evitar o uso da marca como verbo ou substantivo, para que ela não seja percebida pelos consumidores como um termo genérico.

Além disso, o uso adequado e coerente com o sinal registrado contribui para evitar a caducidade do registro. A marca deve permanecer em uso real, contínuo e na forma como foi concedida para que não se caracterize abandono ou desvio de função distintiva. Esse cuidado assegura a manutenção do direito exclusivo e impede que terceiros questionem sua validade perante o INPI.

Uma marca para muitos produtos

Dependendo da sua estratégia de branding, uma empresa pode decidir usar a mesma marca para todos os seus produtos, reforçando assim o nome da marca sempre que um novo produto é lançado, ou usar uma marca diferente para cada linha de produtos.

A extensão de uma marca existente a um novo produto permite-lhe beneficiar da imagem e reputação existentes da marca. Contudo, quando for necessária uma imagem distintiva para a nova linha de produtos, poderá revelar-se mais vantajoso criar outra marca, especificamente adaptada ao novo produto e que permita à empresa atingir mais facilmente um determinado grupo de clientes (por exemplo, crianças, adolescentes). Muitas empresas também optam por usar uma nova marca em conjunto com uma já existente.

Seja qual for a sua escolha, de acordo com a sua estratégia, deverá certificar-se de que a sua marca está registrada para todas as categorias de bens e/ou serviços para os quais é ou será usada.

4

Noções básicas de desenho industrial

27. O que é um desenho industrial? Por que o desenho industrial é importante para o meu negócio?[7]

Muitas empresas dedicam uma quantidade significativa de tempo e recursos para melhorar o design dos seus produtos, a fim de:

- **Personalizar produtos para grupos especí icos de clientes.** Pequenas modificações no design de um produto (por exemplo, um relógio) podem torná-lo especialmente adequado para determinadas idades, culturas ou grupos sociais. Embora as funções principais do relógio permaneçam as mesmas, é provável que crianças e adultos prefiram designs muito diferentes.
- **Criar um 'nicho' de mercado.** Em um mercado competitivo, uma empresa pode desenvolver um nicho de mercado para si, introduzindo um design criativo para o seu produto que o diferencie dos seus concorrentes. Isto pode ser igualmente o caso de artigos comuns, como fechaduras, xícaras e pires, ou de artigos potencialmente caros, como joias, computadores ou automóveis.
- **Fortalecer marcas.** Os designs criativos são frequentemente combinados com marcas distintas para realçar a(s) marca(s) de uma empresa. Muitas empresas redefiniram com sucesso a imagem da sua marca através de um forte foco no design do produto, como foi no caso do iPhone.

Na linguagem cotidiana, um "desenho industrial" geralmente se refere à forma e função geral de um produto. Diz-se que uma poltrona tem um "bom desenho industrial" quando é confortável sentar-se nela e gostamos do seu aspecto. Assim, para as empresas, projetar um produto implica geralmente desenvolver as características funcionais e estéticas do produto, tendo em consideração questões como a comercialização do produto e os custos de fabrico, ou a facilidade de transporte, armazenamento, reparação e eliminação.

Do ponto de vista da lei de PI brasileira, no entanto, considera-se um desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. O desenho industrial deve ser considerado novo quando não compreendido no estado da técnica e considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Embora o design de um produto possa ter características técnicas ou funcionais, o desenho industrial, como categoria do direito de propriedade intelectual, se refere apenas à natureza

[7] Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises. WIPO. Página da Web em https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_498_1.pdf. Fundamentos do desenho industrial e sua importância para as empresas.

estética de um produto acabado e, portanto, é distinto de quaisquer aspectos técnicos ou funcionais.

O desenho industrial é aplicado a uma ampla variedade de produtos produzidos em massa e fabricados individualmente: desde instrumentos técnicos e médicos até relógios, joias e outros itens de luxo; desde produtos domésticos, brinquedos, móveis e eletrodomésticos até automóveis e estruturas arquitetônicas; desde desenhos têxteis até equipamentos esportivos. O desenho industrial também é aplicado a embalagens e recipientes de produtos.

Como regra geral, um desenho industrial consiste nas características tridimensionais, como a forma de um produto, os recursos bidimensionais, como ornamentação, padrões e linhas ou cor, ou uma combinação de dois ou mais destes.

28. Por que devo proteger meus desenhos industriais?

Há uma série de razões pelas quais é importante que as empresas protejam seus desenhos industriais:

- O design de um produto é muitas vezes o fator que o torna atraente e apelativo aos clientes, e o apelo visual é uma consideração fundamental na decisão do consumidor de escolher um produto em preferência a outro. Isto é particularmente verdadeiro em categorias onde existe uma vasta gama de produtos que desempenham a mesma função, como escovas de cabelo, facas e lâmpadas, ou também automóveis e computadores. Dada a importância comercial do design no sucesso de um produto, protegê-lo da cópia e imitação pelos concorrentes deve ser uma parte fundamental da estratégia empresarial de qualquer designer ou fabricante.
- Desenhos industriais inteligentes e originais são ativos de negócios que podem aumentar o valor comercial de uma empresa e de seus produtos. Quanto mais bem sucedido for o desenho industrial, maior será o seu valor para a empresa. Tal como acontece com todos os ativos de uma empresa, estes devem ser adequadamente geridos, monitorados e protegidos.
- O desenho industrial desempenha um grande papel no sucesso de campanhas de marketing de uma grande variedade de produtos, ajudando a definir a imagem da marca de uma empresa. A proteção do desenho industrial garante exclusividade no seu uso e é elemento-chave na estratégia de marketing de uma empresa.
- Um desenho industrial protegido também pode constituir uma fonte adicional de receitas para a sua empresa, através do licenciamento a terceiros, mediante pagamento, em contrapartida aos direitos de uso, ou vendendo os direitos de um desenho industrial já registrado.

29. Como posso proteger meus desenhos industriais no Brasil?

Em muitos países, um desenho industrial deve ser registrado para ser protegido, assim como previsto no Brasil pela lei de propriedade industrial. Para registrar um desenho industrial é necessário depositar o pedido no escritório nacional de propriedade industrial do país onde se procura proteção.

Quando um desenho industrial é protegido por registro, é concedido ao titular um direito exclusivo contra cópia ou imitação não autorizada por terceiros. Isto inclui o direito de excluir todos os outros de fabricar, oferecer, importar, exportar ou vender qualquer artigo em que o desenho industrial seja incorporado ou ao qual seja aplicado. As leis e práticas do país ou região determinam o escopo real da proteção do direito de desenho industrial registrado.

Processo de registro

Para registrar um desenho industrial no Brasil, normalmente deve seguir as seguintes etapas:

- Cadastro no sistema e-INPI, que permite acesso aos serviços de registro de desenhos industriais;
- Preencher o formulário disponível no site do INPI. Em caso de registro em outros países, é preciso consultar o escritório nacional de propriedade industrial[8]. Você também deverá fornecer figuras e/ou fotografias do(s) projeto(s) em questão (geralmente são especificados formatos padrão).
- No Brasil, e em alguns países, você também pode ser obrigado a apresentar uma descrição por escrito ou declaração de novidade do(s) desenho(s) industrial(ais). A descrição geralmente deve ser do design e não do artigo ao qual foi aplicado. Deve ser preciso e adequado em termos de diferenciação de quaisquer desenhos industriais anteriores semelhantes. Deve abranger todas as características estéticas distintivas do design e descrever quais são as características mais importantes. Em alguns países, o examinador pode solicitar uma amostra física do desenho industrial para poder apreciá-lo melhor ou sentir a sua textura ou material.
- Pagar a taxa de registro apropriada.
- Você pode optar por contratar um agente de propriedade industrial para ajudá-lo a preencher o requerimento e acompanhar o processo de registro. A este respeito, deverá também apresentar um documento que comprove os poderes do seu representante.

Alguns escritórios registram o desenho industrial após procederem a um exame apenas quanto às formalidades administrativas. Outros podem compará-lo com os desenhos industriais existentes no registro, em busca de novidade e/ou originalidade. Cada vez mais escritórios aceitam registro sem verificação de novidade e/ou originalidade.

[8] ver a lista de sites de escritórios de propriedade industrial onde pode registrar os seus desenhos industriais https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

No caso do Brasil, o titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.

Depois que um desenho industrial é registrado, ele é inscrito no registro de desenhos industriais, publicado no jornal/revista/boletim oficial de desenhos industriais e um certificado de registro de desenho industrial é emitido. Em alguns países/regiões pode ser possível solicitar adiamento da publicação, caso em que o desenho industrial será mantido em segredo por um determinado período. Impedir a publicação por um período pode ser preferível por razões comerciais estratégicas.

O prazo de proteção de um desenho industrial registrado varia de país para país, mas geralmente é de pelo menos 10 anos, e às vezes mais (por exemplo, 14 anos para patentes de design nos Estados Unidos e 25 anos sob o direito de desenho industrial Comunitário registrado da União Europeia). Em alguns países, os titulares de direitos são obrigados a renovar a sua proteção de desenho industrial com intervalos de alguns anos. No Brasil, o registro de desenho industrial vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

O requerente pode ser uma pessoa física (por exemplo, um designer) ou uma pessoa jurídica (uma empresa). Em ambos os casos, o pedido pode ser feito diretamente ou através de um agente. Se você estiver solicitando do exterior, poderá ser necessário ter um agente devidamente autorizado pelo escritório de propriedade industrial do país ao qual você está solicitando.

Desenhos industriais não registrados

Deve ser dada especial atenção à União Europeia, onde legislação recente tornou possível obter uma proteção limitada de desenhos industriais para um desenho industrial não registrado, durante três anos a contar da data em que o desenho industrial foi tornado público na União Europeia. Para uma proteção mais longa e mais forte, é necessário um registro completo. A proteção de desenhos industriais não registrados destina-se a proporcionar às empresas a oportunidade de testar a comercialização dos seus produtos antes de se dedicarem ao esforço e às despesas de registro de desenhos industriais, muitos dos quais poderão não ter sucesso no mercado. Além disso, alguns desenhos industriais podem ser comercializados por um período muito curto, especialmente na indústria da moda, sem intenção de serem registrados.

No Brasil, o direito sobre desenho industrial depende de registro junto ao INPI. A divulgação prévia (período de graça de 180 dias) permite que o autor divulgue sua criação antes da apresentação do pedido sem prejuízo para a novidade, mas não confere por si só um direito exclusivo ou regime formal de 'desenho industrial não registrado'.

Proteção de designs por meio de direitos de autor

Embora esta seção se concentre principalmente no registro de desenhos industriais, é importante salientar que, em alguns países, pode haver formas alternativas de proteger designs. Dependendo da legislação nacional específica e do tipo de design, uma dessas alternativas é lei

de direitos de autor. Os direitos de autor geralmente fornecem direitos exclusivos para obras literárias ou artísticas. Dado que alguns designs podem, em alguns países, ser considerados obras de arte ou arte aplicada, a proteção dos direitos de autor pode ser aplicada e pode representar uma opção atrativa para as PMEs. Consulte a pergunta 31.

Proteção de designs como marcas

Além disso, em alguns países, se um design funcionar como marca no mercado, então poderá ser protegido como uma marca tridimensional. Este poderá ser o caso quando se considera que a forma do produto ou a sua embalagem se tornou uma característica distintiva dos produtos fabricados por uma determinada empresa. Consulte a pergunta 82.

Concorrência desleal

Em muitos países, os desenhos industriais são protegidos por leis sobre concorrência desleal. Assim, um design pode ser protegido contra atos de cópia servil e atos que possam levar à confusão, atos de imitação, uso da reputação de terceiros etc. No entanto, a proteção em caso de concorrência desleal é geralmente significativamente mais fraca e a infração mais difícil de provar.

No Brasil, já tivemos exemplos, especialmente quando falamos de embalagens e violação por trade dress, desde potes de iogurtes, embalagens de biscoitos ou de produtos de limpeza e higiene.

30. O que pode ser registrado como desenho industrial no Brasil?

Regra geral, para ser registrável, um desenho industrial deve cumprir um ou mais dos seguintes requisitos básicos, dependendo da legislação nacional:

- **O desenho industrial é 'novo'.** Um industrial é considerado novo se nenhum desenho industrial idêntico tiver sido disponibilizado ao público antes da data de depósito do pedido de registro.
- **O desenho industrial é 'original'.** Um desenho industrial é considerado original se tiver sido criado pelo designer de forma independente e não for uma cópia ou imitação de desenhos industriais existentes.
- **O desenho industrial tem 'caráter individual'.** Este requisito é satisfeito se a impressão global que um desenho industrial causa em um usuário informado diferir da impressão global causada nesse usuário por qualquer desenho industrial anterior (que tenha sido disponibilizado ao público).

No passado, o desenho industrial passível de proteção em produtos manufaturados estava relacionado a elementos como o formato de um sapato, o design de um brinco ou a ornamentação de um bule de chá. No mundo digital de hoje, no entanto, o escopo da proteção está expandindo-se gradualmente para abranger mais produtos e diferentes tipos de design. Estes incluem agora elementos como ícones eletrônicos de desktop gerados por código de computador, fontes tipográficas, ou exibição gráfica em monitores de computador, eletrodomésticos ou telefones celulares.

O que não pode ser protegido pelos direitos de desenho industrial no Brasil?

Os desenhos industriais cujo registro geralmente é proibido em muitos países incluem:

- Desenhos industriais que não atendem aos requisitos de novidade, originalidade e/ou caráter individual (conforme explicado acima).
- Desenhos industriais que são considerados ditados exclusivamente pela função técnica de um produto. Tais características de design técnico ou funcional podem ser protegidas, dependendo dos fatos de cada caso, por outros direitos de PI (por exemplo, por patentes ou modelos de utilidade, ou podem ser mantidas como segredos comerciais).
- Desenhos industriais incorporando símbolos ou emblemas oficiais protegidos (como a bandeira nacional).
- Desenhos industriais considerados contrários à ordem pública ou à moralidade.

No Brasil, não é registrável como desenho industrial:

- o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração;
- a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Além disso, é importante notar que alguns países excluem artesanato da proteção de desenhos industriais, porque a lei de desenhos industriais nesses países exige que o produto ao qual um desenho industrial é aplicado seja "um artigo manufaturado" ou que seja replicado por "meios industriais".

Dependendo da legislação nacional, podem existir restrições adicionais sobre o que pode ou não ser registrado como desenho industrial. É aconselhável consultar um agente de propriedade industrial ou o escritório nacional de propriedade industrial competente.

Designs tradicionais

Os designs tradicionais e as expressões culturais tradicionais (expressões do folclore) em

geral são frequentemente considerados como "domínio público" pelas leis de PI e não podem ser protegidos. Contudo, as adaptações e interpretações contemporâneas de designs tradicionais feitas por indivíduos podem ser suficientemente "originais" e "novas" para a proteção de desenhos industriais. Desenhos industriais baseados na tradição foram registrados em vários países. A proteção de PI de adaptações contemporâneas de designs tradicionais recompensa a criatividade e a inovação voltadas para o futuro.

31. Quão importante é manter o desenho industrial confidencial antes do registro?

Se você deseja proteger seu desenho industrial sob um sistema de registro, manter a confidencialidade do desenho industrial é absolutamente crucial. A razão para isto é que o requisito central para a proteção do desenho industrial é que o desenho seja 'novo'. Se você mostrar seu design criativo a outras pessoas, é aconselhável ter acordos por escrito esclarecendo que o design é confidencial. Um desenho industrial que já tenha sido divulgado ao público, por exemplo, através de publicidade no catálogo ou brochura da sua empresa, já não pode ser considerado 'novo'. Torna-se parte do domínio público e não pode ser protegido, a menos que a lei aplicável preveja um "período de graça".

O 'período de graça' no Brasil

Em alguns países, como no Brasil, a legislação permite um período de graça para registro entre seis meses e um ano a partir do momento em que um desenho industrial foi tornado público, divulgado ou publicado. No caso do Brasil, não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada. É o caso quando os artigos que ostentam o desenho industrial são vendidos, expostos em uma feira, exposição ou feira, ou quando o desenho industrial é publicado em um catálogo, brochura, anúncio etc., antes da apresentação de um pedido. Durante esse período, você poderá comercializar seu desenho industrial sem que ele perca a 'novidade' e ainda poderá solicitar o registro. No entanto, como este não é o caso em todos os países e, em qualquer caso, é limitado no tempo, é aconselhável, como princípio geral, manter o desenho industrial confidencial até que solicite a proteção do desenho industrial. Além disso, você não terá direitos exclusivos de design durante o período de graça. No entanto, o seu design pode estar protegido por direitos de autor ou por leis de concorrência desleal, dependendo das disposições das legislações nacionais relevantes (ver pergunta 31).

Exibição de seu desenho industrial em uma exposição ou feira antes de protegê-lo

De acordo com a lei de desenho industrial de países onde não há período de graça, é provável que haja uma exceção especial no caso de exposições e feiras que permite aos designers colocarem o seu desenho industrial em uma "exposição certificada internacionalmente" (tornando-o assim público) até seis meses antes do pedido de proteção do desenho industrial, sem que o desenho industrial perca a sua 'novidade' ou 'originalidade'. No entanto, isto pode ser arriscado, porque poucas exposições se qualificam como "exposições certificadas internacionalmente". É, portanto, aconselhável apresentar um pedido antes de expor os desenhos industriais em qualquer exposição ou feira.

5

Noções básicas de direitos de autor

32. O que são direitos de autor? Que tipos de obras são protegidas por direitos de autor?[9]

Os direitos de autor são o conjunto de leis que concedem aos autores, artistas e outros criadores proteção para as suas criações literárias e artísticas, que são geralmente referidas como 'obras'. As obras elegíveis para proteção de direitos de autor são, em regra, todas as criações intelectuais originais. Estão protegidos independentemente da sua qualidade e incluem guias puramente técnicos ou desenhos de engenharia. Embora as leis de direitos de autor geralmente não forneçam uma lista exaustiva dos tipos de obras protegidas por direitos de autor, praticamente todas as leis nacionais preveem a proteção do seguinte:

- Obras literárias;
- Obras musicais;
- Obras de arte;
- Mapas e desenhos técnicos;
- Obras fotográficas;
- Filmes;
- Programas de computador;
- Produtos multimídia.

Assim, os desenvolvedores de software, os criadores de websites, as empresas multimídia, as agências de publicidade, as estações de rádio, as editoras e os canais de televisão criam ou divulgam regularmente obras protegidas por direitos de autor e devem ter uma compreensão clara do tipo de proteção prevista para estas obras para explorá-las adequadamente. Além disso, as empresas cuja atividade principal não esteja diretamente relacionada com a criação ou divulgação de obras protegidas por direitos de autor devem ter uma boa compreensão do sistema de direitos de autor, porque o website da empresa, os seus anúncios, brochuras, manuais de instruções e outros materiais são geralmente protegidos por direitos de autor. Além disso, as empresas devem tomar cuidado ao usar obras protegidas por terceiros, como softwares de computador.

É importante notar que a lei dos direitos de autor protege apenas a forma de expressão das ideias, e não as ideias em si. A criatividade protegida pela lei dos direitos de autor é a criatividade na escolha e disposição das palavras, notas musicais, cores, codificação informática etc. Assim, a ideia subjacente ou história de dois romances pode ser muito semelhante, mas a forma específica como essa história evolui e as palavras precisas usadas para descrevê-los são o que torna cada romance original do ponto de vista da lei de direitos de autor.

[9] Expressão Criativa: Uma Introdução a Direito de Autor e Direitos Conexos para Pequenas e Médias Empresas", publicação da OMPI n.º 918

O registro de programa de computador no Brasil é realizado no INPI através do sistema e-Software. Para garantir a segurança jurídica da obra sem expor o código-fonte, o titular utiliza um resumo digital *hash*, que identifica univocamente a tecnologia depositada.

33. Que direitos têm as empresas envolvidas na execução, transmissão e produção de gravações musicais?

Nos últimos anos, um novo campo de direitos relacionados com os direitos de autor desenvolveu-se rapidamente. Esses chamados 'direitos conexos' cresceram em torno de obras protegidas por direitos de autor e fornecem direitos semelhantes, embora muitas vezes mais limitados e de menor duração, para:

- Artista intérprete ou executante (como atores e músicos) nas suas atuações;
- Produtores de gravações sonoras/fonográficos (por exemplo, gravações em cassetes e discos compactos) nas suas gravações;
- Organizações de divulgação/radiodifusão em seus programas de rádio e televisão.

Os 'direitos conexos' diferem dos 'direitos de autor' na medida em que pertencem a titulares considerados intermediários na produção, gravação ou difusão de obras. A ligação com os direitos de autor reside no fato de as três categorias de direitos conexos serem auxiliares no processo de criação e difusão intelectual, uma vez que prestam assistência aos autores na comunicação da obra destes ao público. Um músico executa uma obra musical escrita por um compositor; um ator desempenha um papel em uma peça escrita por um dramaturgo; produtores de fonogramas – ou, mais comumente, "a indústria fonográfica" – gravam e produzem canções e músicas escritas por autores e compositores, tocadas por músicos ou cantadas por intérpretes; organizações de divulgação transmitem obras e gravações em suas estações.

Se o seu negócio se baseia em qualquer uma destas atividades, ou se você é um usuário regular de tais serviços, então deve compreender que existem direitos de PI importantes que não podem ser usados sem autorização do titular do direito. Isto invariavelmente exige o pagamento de taxas ou remuneração pela obtenção de tal permissão.

Tal como acontece com os direitos de autor, os direitos conexos são obtidos sem o cumprimento de quaisquer formalidades como registro, depósito ou afixação de qualquer aviso, por exemplo, em um fonograma.

Ainda assim, é aconselhável colocar um aviso no fonograma com os três elementos seguintes:

- Uma letra maiúscula P circulada;
- O nome do titular do direito exclusivo; e
- O ano da primeira publicação do fonograma.

34. Como posso proteger minhas obras no Brasil? Que direitos os direitos de autor fornecem?

Ao contrário de outros direitos de PI onde o registro é obrigatório, os direitos de autor em si não dependem de procedimentos oficiais. Uma obra criada é considerada protegida por direitos de autor assim que existir. De acordo com as convenções internacionais (em particular a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas), as obras literárias e artísticas são protegidas sem quaisquer formalidades nos países membros dessas convenções. Assim, não existe um sistema internacional para solicitar proteção de direitos de autor em vários países diferentes.

Contudo, muitos países têm um escritório nacional de direitos de autor e algumas leis nacionais permitem o registro de obras para efeitos de, por exemplo, identificar e distinguir títulos de obras. Em certos países, o registro também pode servir como prova prima facie em um tribunal com relação a disputas relacionadas a direitos de autor.

No Brasil, o Escritório de Direitos Autorais (EDA) da Fundação Biblioteca Nacional (https://www.gov.br/bn/pt-br) é a unidade responsável pela prestação dos serviços de registro de obras intelectuais, para a proteção dos direitos do autor, e correlatos.

Direitos exclusivos

Os criadores originais das obras protegidas por direitos de autor têm o direito exclusivo de usar ou autorizar outros a usar a obra nos termos acordados. O criador de uma obra pode proibir ou autorizar a sua:

- Reprodução em diversas formas, como publicação impressa ou gravação sonora;
- Distribuição inicial ao público através de venda e outras transferências de titularidade em cópias tangíveis;
- Aluguel de cópias ao público (de programas de computador e fonogramas, e de obras audiovisuais);
- Interpretação ou execução pública, como em uma peça ou obra musical;
- Gravações, por exemplo, na forma de discos compactos, cassetes ou fitas de vídeo;
- Transmissão, por rádio, cabo ou satélite;
- Tradução para outras línguas ou adaptação, por exemplo, de um romance em um roteiro.

Muitas obras criativas protegidas por direitos de autor requerem distribuição em massa, comunicação e investimento financeiro para a sua divulgação (por exemplo, publicações, gravações

sonoras e filmes); portanto, os criadores muitas vezes vendem os direitos às suas obras a indivíduos ou empresas mais capazes de comercializá-las em troca de pagamento. Esses pagamentos são muitas vezes feitos de acordo com o uso real da obra e são então chamados de royalties.

Esses direitos patrimoniais têm um limite de tempo geralmente de 50 (cinquenta) anos após a morte do criador. As leis nacionais podem estabelecer prazos mais longos. No Brasil, os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 (setenta) anos contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil. Quando falamos de conexos, o prazo de 70 (setenta) anos conta a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à fixação, para os fonogramas; à transmissão, para as emissões das empresas de radiodifusão; e à execução e representação pública, para os demais casos. Este limite permite que tanto os criadores como os seus herdeiros beneficiem financeiramente durante um período razoável. A proteção de direitos de autor também inclui direitos morais, que envolvam o direito de reivindicar a autoria de uma obra e o direito de se opor a alterações que possam prejudicar a reputação do criador.

No Brasil, são direitos morais do autor:

- o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
- o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;
- o de conservar a obra inédita;
- o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;
- o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
- o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;
- o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

A legislação brasileira também prevê que cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais sobre a obra audiovisual e, que o autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico alterado sem o seu consentimento durante a execução ou após a conclusão da construção. Por fim, cabe esclarecer que, no Brasil, os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.

O criador – ou o titular dos direitos de autor em uma obra – pode fazer valer direitos administrativamente e nos tribunais, através da inspeção de instalações em busca de provas de produção ou posse de produtos fabricados ilegalmente - ou 'pirateado' – bens relacionados com

obras protegidas. O titular pode obter uma ordem judicial para interromper tais atividades, bem como pedir indenização por perda de recompensas financeiras e reconhecimento.

35. O que é a gestão coletiva de direitos de autor e direitos conexos?

Há muitos casos em que, por razões práticas relacionadas com determinados tipos de uso, a gestão individual dos direitos é praticamente impossível. Um autor não é fisicamente capaz de monitorar todos os usos de suas obras. Um autor não pode, por exemplo, contatar todas as estações de rádio ou televisão para negociar licenças e remunerações. Por outro lado, não é prático para uma organização de divulgação solicitar permissão específica de cada autor cada vez que deseja usar uma obra protegida por direitos de autor. Uma média de 60.000 obras musicais são transmitidas na televisão todos os anos, pelo que milhares de titulares de direitos teriam de ser contatados para obter autorização. Atualmente, esse desafio é ainda maior, com a transmissão de obras pela internet, redes sociais, e plataformas de streaming. A própria impraticabilidade de gerir estas atividades individualmente, tanto para o titular dos direitos como para o usuário, cria uma necessidade de organizações de gestão coletiva, cujo papel é preencher a lacuna entre eles nestas áreas-chave, entre outras.

A gestão coletiva é o exercício dos direitos de autor e dos direitos conexos por organizações que atuam no interesse e em nome dos titulares dos direitos. No Brasil, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD, é a entidade brasileira responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais das músicas aos autores e demais titulares (https://www4.ecad.org.br).

Quais são os tipos de direitos mais comuns em gestão coletiva?

As organizações de gestão coletiva geralmente cuidam do seguinte:

- Do direito de interpretação ou execução pública (música tocada ou interpretada em discotecas, restaurantes e outros locais públicos);
- Do direito de transmissão (apresentações ao vivo e gravadas na rádio e na televisão);
- Dos direitos de reprodução mecânica de obras musicais (reprodução de obras em CD, fitas, discos de vinil, cassetes, minidiscos ou outras formas de gravação);
- Dos direitos de interpretação ou execução em obras dramáticas (peças de teatro);
- Do direito de reprodução reprográfica de obras literárias e musicais (fotocópia);
- Dos direitos conexos (direitos dos artistas intérpretes ou executantes e dos produtores de fonogramas de obter remuneração pela divulgação ou pela comunicação ao público de fonogramas).

Como funciona a gestão coletiva?

Existem vários tipos de organizações de gestão coletiva, ou grupos de tais organizações, dependendo da categoria de obras envolvidas (música, obras dramáticas, produções 'multimídia' etc.) que irão gerir coletivamente diferentes tipos de direitos.

Organizações de gestão coletiva 'tradicionais', como o ECAD, agindo em nome de seus membros, negociam taxas e termos de uso com os usuários, emitem licenças autorizando usos, coletam e distribuem royalties. O titular individual dos direitos não se envolve diretamente em nenhuma dessas etapas.

Centros de compensação de direitos concedem licenças aos usuários que reflitam as condições de uso das obras e as condições de remuneração fixadas por cada titular individual de direitos membro do centro (no domínio da reprografia, por exemplo, autores de obras escritas como livros, revistas e periódicos). Aqui, o centro atua como agente do titular dos direitos, que permanece diretamente envolvido na definição dos termos de uso das obras.

'Balcões únicos' são uma espécie de coligação de organizações de gestão coletiva separadas, que oferecem aos usuários uma fonte centralizada a partir da qual as autorizações podem ser obtidas de forma fácil e rápida. Há uma tendência crescente para a criação de tais organizações devido à crescente popularidade das produções de multimídia (produções compostas ou criadas a partir de vários tipos de obra, incluindo software de computador), que requerem uma grande variedade de autorizações.

36. Como posso entender melhor o sistema de direitos de autor no Brasil?

Se a sua empresa estiver diretamente envolvida nas chamadas indústrias de direitos de autor, por exemplo, criação, publicação, gravação, distribuição ou venda de obras protegidas por direitos de autor ou direitos conexos, deverá certificar-se de que está ciente dos seus direitos e tomar as medidas adequadas para exercer, licenciar e aplicá-los. Mas mesmo que não esteja diretamente envolvida nas indústrias dos direitos de autor, a sua empresa poderá ocasionalmente produzir algumas obras protegidas por direitos de autor ou direitos conexos. Publicações corporativas, brochuras, websites, anúncios de televisão ou jornais ou vídeos de marketing provavelmente estarão protegidos pela legislação de direitos de autor.

De qualquer forma, se você acredita que sua empresa criou obras protegidas por direitos de autor ou direitos conexos, e deseja maximizar as recompensas provenientes de tais obras, seria prudente que você procurasse o conselho de seu escritório nacional de direitos de autor ou de um advogado de direitos de autor. A seguir estão algumas perguntas que você pode fazer para entender melhor o sistema de direitos de autor em seu país.

- **Existe um registro de direitos de autor?** Regra geral, a proteção dos direitos de autor é automática e não depende de registro, e isso inclui o Brasil. Em alguns países, no entanto, existe um órgão de registro de direitos de autor e o registro de sua obra no órgão de registro seria uma escolha inteligente, pois ajudaria consideravelmente em caso de litígio, por exemplo, sobre a titularidade da obra. No Brasil, esse registro pode ser realizado diretamente na Fundação Biblioteca Nacional (https://www.gov.br/bn/pt-br), que é a unidade governamental responsável pela prestação dos serviços de registro de obras intelectuais, ou através de entidades privadas que forneçam esse serviço de forma alternativa, como por exemplo a Câmara Brasileira do Livro CBL (https://www.cblservicos.org.br/registro/).
- **Quem detém os direitos?** O titular dos direitos de autor de uma obra é geralmente o criador ou autor original da obra. Existem, no entanto, algumas exceções a esta regra. Em alguns países, considera-se que os direitos patrimoniais sobre uma obra protegida por direitos autorais são conferidos inicialmente ao empregador/produtor, enquanto em alguns outros são considerados atribuídos ou transferidos ao empregador/produtor. Seria, portanto, aconselhável informar-se sobre os regulamentos específicos do seu próprio país e, se necessário, incluir linguagem apropriada que esclareça a transferência de direitos no seu contrato de trabalho.
- **Quais são os meus direitos?** Os direitos exclusivos concedidos aos autores e titulares de direitos ao abrigo da legislação nacional sobre direitos de autor podem variar de um país para outro. No entanto, os direitos exclusivos abrangem geralmente o direito de reprodução (direito de fazer cópias), o direito de execução pública, o direito de divulgação e o direito de adaptação. Além disso, um número crescente de países concede aos titulares de direitos em relação à distribuição das suas obras através da Internet, bem como proteção contra a evasão de medidas de proteção tecnológica. Assim, valeria a pena descobrir que direitos são concedidos ao abrigo da sua legislação nacional de direitos de autor, para que a sua empresa possa beneficiar plenamente da proteção dos direitos de autor e dos direitos conexos.
- **Como obtenho proteção internacional para minhas obras?** Se o país do qual você é nacional ou residente tiver ratificado as convenções internacionais no domínio dos direitos de autor e direitos conexos administrados pela OMPI, como a Convenção de Berna, ou for membro da Organização Mundial do Comércio e tiver implementado as suas obrigações ao abrigo do Acordo TRIPS, o seu trabalho protegido por direitos de autor se beneficiará de proteção automática em muitos países (mais de 150). Se este não for o caso, ainda poderá haver alguns acordos recíprocos entre o seu país e alguns outros países que proporcionam direitos semelhantes.[10]
- **Como devo licenciar minhas obras?** Se você deseja licenciar seu trabalho para usuários como emissoras, editoras ou mesmo estabelecimentos de entretenimento de qualquer natureza, desde bares até casas noturnas, ingressar em uma sociedade de gestão coletiva pode ser uma boa opção. As organizações de gestão coletiva monitorizam os usos das obras em nome

[10] ver a lista de sites de escritórios de propriedade industrial onde pode registrar os seus desenhos industriais https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

dos criadores e são responsáveis pela negociação de licenças e pela cobrança de remunerações. São particularmente comuns no domínio das obras musicais e literárias, onde pode haver muitos usuários da mesma obra e seria difícil tanto para o titular dos direitos como para os usuários obterem autorização específica para cada uso, e para monitorá-los. Nos casos em que não existam sociedades de gestão coletiva, os acordos de licença terão de ser negociados individualmente com o licenciado. O aconselhamento especializado pode ser útil para obter condições vantajosas no contrato de licenciamento.

» **Como devo fazer valer meus direitos?** O criador de uma obra tem o direito de permitir ou proibir o uso de sua obra. Se você descobrir alguém usando suas obras protegidas por direitos de autor sem autorização, você poderá fazer valer seus direitos administrativamente e nos tribunais. Em muitos países, também estão disponíveis as chamadas medidas fronteiriças para impedir a importação de artigos de direitos de autor pirateados. O aconselhamento especializado com um agente ou advogado de PI, do escritório de direitos de autor ou das autoridades alfandegárias seria crucial sempre que você descobrir que suas obras estão sendo violadas. Algumas obras, como produtos de software, fonogramas e obras audiovisuais, podem incluir medidas tecnológicas de proteção (por exemplo, criptografias, sistemas de acesso condicional) para protegê-las contra uso não licenciado. Tais sistemas são meios pelos quais os titulares de direitos podem limitar o acesso aos clientes que aceitam certas condições para o uso de obras e o pagamento a ser feito por tal uso.

37. Que questões devo considerar como usuário de obras protegidas por direitos de autor?

Para algumas empresas, o uso ou exploração de obras, gravações sonoras, transmissões ou execuções protegidas por direitos de autor pode ser uma parte central das suas atividades comerciais diárias. Este é quase certamente o caso de estações de rádio, editoras, bibliotecas, lojas ou discotecas. Para outros, pode ser simplesmente uma ferramenta ocasional usada para melhorar publicações corporativas, websites e outros dispositivos de marketing. Para outros ainda, o uso de material protegido por direitos de autor pode limitar-se ao uso do seu software informático. Em todos esses casos, você pode considerar as seguintes questões:

» **Eu preciso de uma licença?** Provavelmente, o aspecto mais importante a saber para uma empresa que use ou negocie obras protegidas por direitos de autor ou direitos conexos é se essas atividades necessitam de uma licença. Como regra geral, qualquer uso ou exploração comercial destes direitos requer uma licença ou uma cessão dos direitos por parte do titular do direito. Isso vai desde o uso de uma música famosa em um anúncio de TV, até a venda e distribuição de CDs e DVDs e o uso de softwares nos computadores de uma empresa. Quando se trata de licenciamento, você deve descobrir se os direitos são

administrados por uma organização de gestão coletiva ou diretamente pelo autor ou produtor, e negociar um contrato de licença antes de usar ou explorar o produto. Lembre-se de que litígios sobre violação de direitos de autor podem ser muito caros e seria sensato pensar sobre essas questões antes de colocar você e sua empresa em apuros. Você também pode procurar aconselhamento sobre os termos do seu contrato de licenciamento antes de assi-ná-lo.

Produtos como software empacotado geralmente são licenciados para você no momento da compra. Os termos e condições da licença geralmente estão contidos no pacote, que pode ser devolvido caso você não concorde com eles.

- **Existe uma sociedade de gestão coletiva?** As sociedades de gestão coletiva simplificam consideravelmente o processo de obtenção de licenças para obras diversas. Em vez de lidar diretamente com cada autor ou titular de direitos individuais, as sociedades de gestão coletiva oferecem aos usuários uma fonte centralizada onde as taxas e os termos de uso podem ser negociados e onde as autorizações podem ser obtidas de forma fácil e rápida. Nos últimos anos, a criação de «balcões únicos», que reúnem diversas sociedades de gestão coletiva que podem conceder autorizações de forma fácil e rápida, é considerada um desenvolvimento particularmente útil para produções de multimídia que requerem uma grande variedade de autorizações. Lidar com sociedades de gestão coletiva, sempre que possível, pode poupar-lhe muito tempo e dinheiro. Detalhes sobre as sociedades de gestão coletiva relevantes que operam no seu país podem ser obtidos junto do escritório nacional de direitos de autor.
- **Posso usar livremente obras publicadas na Internet?** Um equívoco comum é que as obras publicadas na Internet são de domínio público e podem, portanto, ser amplamente usadas por qualquer pessoa sem a autorização do titular dos direitos. Quaisquer obras protegidas por direitos de autor ou direitos conexos, desde composições musicais a produtos multimídia, artigos de jornais e produções audiovisuais para os quais o período de proteção não tenha expirado, são protegidas independentemente de serem publicadas em papel ou por outros meios, por exemplo na Internet. Geralmente, você deve solicitar a autorização do titular do direito em cada caso, antes do uso. Da mesma forma, a autorização é necessária se a sua empresa estiver envolvida na publicação ou disponibilização de obras, gravações sonoras, transmissões ou execuções protegidas por direitos de autor através do seu site na Internet.

6

Noções básicas de segredos comerciais

38. O que são segredos comerciais e o que é concorrência desleal?

Todas as empresas têm segredos comerciais. Algumas têm tanta consciência de sua importância que estabelecem estratégias rigorosas para garantir a proteção dos seus segredos comerciais contra qualquer divulgação que possa ser prejudicial à empresa. Muitas só tomam conhecimento deles quando os concorrentes tentam adquirir as suas listas de clientes, resultados de pesquisas ou planos de marketing ou empregar os seus empregados com o seu valioso know-how. Só então fica evidente que eles têm algo valioso para proteger.

Em termos gerais, quaisquer informações comerciais confidenciais que proporcionem uma vantagem competitiva a uma empresa podem ser consideradas um segredo comercial. O uso não autorizado de tais informações por pessoas que não sejam o titular é considerado uma prática desleal e uma violação do segredo comercial. Dependendo do sistema jurídico, a proteção dos segredos comerciais faz parte do conceito geral de proteção contra a concorrência desleal ou baseia-se em disposições específicas ou na jurisprudência relativa à proteção de informações confidenciais. Embora a determinação final de quais informações constituem segredo comercial dependa das circunstâncias de cada caso individual, práticas claramente injustas em relação a informações de segredo incluem espionagem industrial ou comercial, quebra de contrato e quebra de confiança.

Um segredo comercial geralmente tem algum custo associado ao seu desenvolvimento e não é de conhecimento comum na indústria. Mesmo informações negativas, como opções de pesquisa que foram exploradas e consideradas inúteis, podem ser um segredo comercial. Abaixo estão listados alguns exemplos de categorias do que pode ser considerado segredo comercial:

- Processos, técnicas e know-how de fabricação;
- Compilações de dados, por exemplo, listas de clientes;
- Projetos, desenhos, plantas, mapas;
- Algoritmos, processos implementados em programas de computador e nos próprios programas de computador;
- Fórmulas para produção de produtos;
- Estratégias de negócios, planos de negócios, planos de exportação, planos de marketing;
- Informação financeira;
- Registros de pessoal;
- Manuais;
- Ingredientes;
- Informações sobre atividades de pesquisa e desenvolvimento.

Proteção do segredo comercial

Ao contrário das patentes, os segredos comerciais são protegidos sem registro – ou seja, sem quaisquer formalidades processuais. Consequentemente, um segredo comercial pode ser protegido por um período ilimitado ou enquanto a informação permanecer confidencial. Por estas razões, a proteção dos segredos comerciais pode parecer particularmente atrativa para as PMEs. Existem, no entanto, algumas condições para que a informação seja considerada segredo comercial. O cumprimento de tais condições pode revelar-se mais difícil e dispendioso do que parece à primeira vista. Embora estas condições variem de país para país, existem algumas normas gerais, que são referidas no Artigo 39 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS) da Organização Mundial do Comércio:

- A informação deve ser secreta (ou seja, não é geralmente conhecida ou facilmente acessível aos círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão).
- Deve ter valor comercial porque é segredo.
- Devem ter sido objeto de medidas razoáveis por parte do legítimo detentor da informação para mantê-la secreta (por exemplo, através de cláusulas de confidencialidade em contratos de trabalho, acordos de não divulgação etc.).

Entre os exemplos notáveis de informações comerciais confidenciais protegidas como segredos comerciais estão a fórmula para fazer a Coca-Cola e o código-fonte do Windows.

39. Como desenvolvo uma estratégia de segredo comercial para o meu negócio?

Os segredos comerciais são amplamente usados pelas PMEs. Na verdade, muitas PMEs dependem quase exclusivamente de segredos comerciais para a proteção da sua propriedade intelectual (embora em muitos casos possam nem sequer estar conscientes de que os segredos comerciais estão legalmente protegidos). É importante, portanto, garantir que as empresas tomem todas as medidas necessárias para proteger eficazmente os seus segredos comerciais. Essas medidas incluiriam:

- Adotar um programa de segurança e proteção da informação em toda a empresa.
- Educar os empregados sobre as políticas da empresa em relação à divulgação de informações confidenciais, com definições e diretrizes claras sobre como acessar, gerenciar, proteger, distribuir, rotular e/ou eventualmente divulgar qualquer informação confidencial.
- Identificar e priorizar segredos comerciais com base em seu valor e sensibilidade.

- Considerar se um segredo comercial pode ser protegido por meio de um direito de PI formalmente registrado, como uma patente, e, em caso afirmativo, se não seria melhor protegido dessa forma.
- Garantir que um número limitado de pessoas conheça ou tenha acesso a qualquer informação confidencial de valor para a empresa e que todos aqueles que o fazem estejam bem cientes de que se trata de informação confidencial.
- Incluir acordos de confidencialidade nos contratos dos empregados. De acordo com a lei de muitos países, os empregados devem confidencialidade ao seu empregador, mesmo sem tais acordos. O dever de manter sigilo sobre os segredos do empregador geralmente permanece, pelo menos por um determinado período, mesmo após o empregado ter deixado esse emprego.
- Assinar acordos de não divulgação com parceiros de negócios sempre que divulgar informações confidenciais. Consulte a pergunta 51.
- Estabelecer um sistema de segurança eficaz para a gestão da informação digital na rede interna da empresa, com medidas técnicas, software e encriptação para restringir o acesso à informação classificada, um sistema de monitoramento da comunicação e divulgação de informação, e um sistema de prevenção ou rastreio de acesso às informações confidenciais.

40. Quando é aconselhável proteger as informações como segredo comercial?

Essencialmente, existem dois tipos de segredos comerciais. Por um lado, os segredos comerciais podem dizer respeito a invenções ou processos de fabricação que não cumprem os critérios de patenteabilidade e, portanto, só podem ser protegidos como segredos comerciais. Este seria o caso de listas de clientes ou de processos de fabricação que não são suficientemente inventivos para receberem uma patente (embora possam ser elegíveis para proteção como modelo de utilidade - ver pergunta 12). Por outro lado, os segredos comerciais podem dizer respeito a invenções que cumpram os critérios de patenteabilidade e possam, portanto, ser protegidas por patentes. Neste último caso, a PMEs terá de escolher: patentear a invenção ou mantê-la como segredo comercial.

As vantagens dos segredos comerciais incluem:

- A proteção do segredo comercial não é limitada no tempo (as patentes duram, em geral, até 20 anos). Pode continuar, portanto, indefinidamente enquanto o segredo não for revelado ao público.
- Os segredos comerciais não envolvem custos de registro (embora possam existir custos elevados relacionados com a manutenção da confidencialidade das informações, incluindo a introdução de medidas tecnológicas de proteção).

- Os segredos comerciais têm efeito imediato.
- A proteção do segredo comercial não envolve formalidades como a divulgação das informações a uma autoridade governamental.

Existem, no entanto, algumas desvantagens definidas na proteção de informações comerciais confidenciais como segredo comercial, especialmente quando as informações cumprem os critérios de patenteabilidade. Por exemplo:

- Se o segredo estiver incorporado em um produto inovador, outros poderão ser capazes de inspecioná-lo, dissecá-lo e analisá-lo (isto é, fazer engenharia reversa), descobrir o segredo e ter o direito de usá-lo posteriormente. A proteção do segredo comercial de uma invenção, de fato, não proporciona o direito exclusivo de excluir terceiros de fazerem uso comercial. Somente patentes e modelos de utilidade podem proporcionar este tipo de proteção.
- Uma vez que o segredo se torne público, qualquer pessoa poderá ter acesso a ele e usá-lo à vontade.
- Um segredo comercial é mais difícil de fazer valer do que uma patente. O nível de proteção concedido aos segredos comerciais varia significativamente de país para país, mas é geralmente considerado fraco, especialmente quando comparado com a proteção concedida por uma patente.
- Outra pessoa, que desenvolveu as informações relevantes por meios legítimos, pode patentear um segredo comercial.

7

Noções básicas de Indicações Geográficas

41. O que são Indicações Geográficas (IGs) e como podem ser protegidas?

A Indicação Geográfica (IG) é um sinal usado em produtos que têm uma origem geográfica específica e possuem qualidades ou reputação devidas a esse local de origem. Mais comumente' uma Indicação Geográfica (IG) consiste no nome do local de origem dos artigos. Os produtos agrícolas normalmente têm qualidades que derivam do seu local de produção e são influenciados por fatores locais específicos' como o clima e o solo. A questão de saber se um sinal funciona como Indicação Geográfica (IG) é uma questão de legislação nacional e de percepção do consumidor.

'Champagne', 'Tequila', 'Darjeeling', 'Roquefort', 'Chianti', 'Pilsen', 'Porto', 'Sheffield' e 'Havana' são alguns exemplos de nomes mundialmente conhecidos que estão associados em todo o mundo a produtos de determinada natureza e qualidade. No Brasil, Vale dos Vinhos, para vinhos, Gramado, para chocolates e Vale do Submédio São Francisco, para uvas e mandas. Uma característica comum de todos estes nomes é a sua conotação geográfica; isto é, a sua função de designar lugares, cidades, regiões ou países existentes. No entanto, quando ouvimos estes nomes, pensamos mais nos produtos do que nos locais que designam.

Estes exemplos mostram que as Indicações Geográficas (IGs) podem adquirir uma elevada reputação e, portanto, podem constituir ativos comerciais valiosos. Por esta mesma razão, estão frequentemente expostos à apropriação indevida, à contrafação ou à falsificação, e a sua proteção – nacional e internacional – é altamente desejável.

As Indicações Geográficas (IG) podem ser usadas apenas para produtos agrícolas?

O uso de Indicações Geográficas (IGs) não se limita aos produtos agrícolas. Podem também destacar qualidades específicas de um produto que se devem a fatores humanos que podem ser encontrados no local de origem dos produtos, tais como competências e tradições de fabricação específicas. Esse local de origem pode ser uma aldeia ou cidade, uma região ou um país. No Brasil, temos a Indicação Geográfica (IG): Franca, para calçados; e a Indicação Geográfica (IG): Divina Pastora, para Renda de agulha em lacê.

O que é uma denominação de origem?

Uma denominação de origem é um tipo especial de Indicação Geográfica (IG), usada em produtos que apresentam uma qualidade específica que se deve exclusiva ou essencialmente ao ambiente geográfico em que os produtos são produzidos. O conceito de Indicação Geográfica (IG) abrange as denominações de origem.

O que faz uma Indicação Geográfica (IG)?

Uma Indicação Geográfica (IG) aponta para um local ou região de produção específica que determina as qualidades características do produto que se originam no local ou

região. É importante que o produto derive suas qualidades e reputação daquele local. Dado que essas qualidades dependem do local de produção, existe uma 'ligação' específica entre os produtos e o seu local de produção original.

Qual é a diferença entre as Indicações Geográficas (IGs)e regras de origem?

As 'regras de origem' são os critérios usados para definir o local onde um produto foi fabricado. São uma parte essencial das regras comerciais porque uma série de políticas discriminam entre os países exportadores: quotas, tarifas preferenciais, medidas antidumping, direitos compensatórios (cobrados para compensar os subsídios à exportaçãoe muito mais.

As regras de origem também são usadas para compilar estatísticas comerciais e para etiquetas 'produzidas'. anexadas aos produtos. Isto é complicado pela globalização e pela forma como um produto pode ser processado em vários países antes de estar pronto para o mercado.

Já as Indicações Geográficas (IGs) são sinais usadas em mercadorias que têm uma origem geográfica específica e possuem qualidades ou reputação devidas a esse local de origem. Apenas determinados produtos que cumpram o requisito acima e tenham sido registrados como Indicações Geográficas (IGs) podem ostentar tais sinais. Mais comumente, uma Indicação Geográfica (IG) consiste no nome do local de origem dos artigos.

Qual a diferença entre uma Indicação Geográfica (IG) e uma marca?

Uma marca é um sinal usado por uma empresa para distinguir seus produtos e serviços daqueles de outras empresas. O titular de uma marca tem o direito de impedir que terceiros a utilizem. Uma Indicação Geográfica (IG) informa aos consumidores que um produto é produzido em um determinado local e possui certas características que se devem a esse local de produção. Todos os produtores que fabricam os seus produtos no local designado por Indicação Geográfica e cujos produtos partilham qualidades típicas podem utilizá-la.

Por que é que as Indicações Geográficas (IG) necessitam de proteção?

As Indicações Geográficas (IGs) são entendidas pelos consumidores como denotando a origem e a qualidade dos produtos. Muitos deles adquiriram reputações valiosas que, se não forem adequadamente protegidas, podem ser deturpadas por operadores comerciais desonestos. A falso uso de Indicações Geográficas (IGs) por partes não autorizadas é prejudicial para os consumidores e os produtores legítimos. Os primeiros são enganados e levados a acreditar que estão comprando um produto genuíno com qualidades e características específicas, quando na verdade estão obtendo uma imitação sem valor. Estes últimos sofrem porque lhes são retirados negócios valiosos e a reputação estabelecida dos seus produtos é prejudicada.

Como é protegida uma Indicação Geográfica (IG)?

As Indicações Geográficas (IGs) são protegidas de acordo com as leis nacionais e sob uma ampla gama de conceitos, tais como leis contra a concorrência desleal, leis de defesa do

consumidor, leis para a proteção de marcas de certificação ou leis especiais para a proteção de Indicações Geográficas (IGs) ou denominações de origem. Em essência, as partes não autorizadas não podem usar Indicações Geográficas (IGs) se tal uso for suscetível de induzir o público em erro quto à verdadeira origem do produto. As sanções aplicáveis vão desde liminares que impeçam o uso não autorizado até o pagamento de indenizações e multas ou, em casos graves, prisão.

Como as Indicações Geográficas (IGs) são protegidas a nível internacional?

Vários tratados administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) preveem a proteção das Indicações Geográficas (IGs), nomeadamente a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883, e o Acordo de Lisboa para a Proteção das Denominações de Origem e de Seus Registros Internacionais. Além disso, os artigos 22 a 24 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) tratam da proteção internacional das Indicações Geográficas (IGs) no escopo da Organização Mundial do Comércio (OMC).

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial, a mesma que protege patentes e marcas, prevê a proteção das Indicações Geográficas (IGs), que, devem ser registradas no INPI, através de processo administrativo.

O que é uma Indicação Geográfica 'genérica'?

Se um termo geográfico for usado como designação de um tipo de produto, em vez de indicar local de origem desse produto, esse termo deixa de funcionar como Indicação Geográfica (IG). Quando isso ocorreu em um determinado país durante um período substancial, esse país pode reconhecer que os consumidores passaram a compreender um termo geográfico que outrora representava a origem do produto - por exemplo, 'Mostarda Dijon', um estilo de mostarda originário da cidade francesa de Dijon – para designar agora um determinado tipo de produto, independentemente do seu local de produção.

8

Noções básicas de circuitos integrados

42. Os circuitos integrados podem ser protegidos pela proteção da propriedade intelectual? Como?

Outro campo de proteção da PI é o dos projetos de layout (topografias) de circuitos integrados.

Os projetos de layout de circuitos integrados são normalmente o resultado de um enorme investimento, tanto em termos de tempo de especialistas altamente qualificados como financeiramente. Existe uma necessidade contínua de criação de novos projetos de layout que reduzam as dimensões dos circuitos integrados existentes e aumentem simultaneamente as suas funções. Quanto menor for um circuito integrado, menor será o material necessário para sua fabricação e menor será o espaço necessário para acomodá-lo. Os circuitos integrados são usados em uma ampla gama de produtos, incluindo artigos de uso diário, como relógios, televisores, máquinas de lavar e automóveis, além de sofisticados equipamentos de processamento de dados.

Embora a criação de um novo layout para um circuito integrado possa envolver um investimento importante, a cópia de tal layout pode custar apenas uma fração desse investimento. A cópia pode ser feita fotografando cada camada de um circuito integrado e preparando máscaras para sua produção com base nas fotografias obtidas. A possibilidade de tal cópia é a principal razão para a introdução de legislação para proteger os projetos de layout.

De acordo com o Acordo TRIPS da OMC, o prazo de proteção é de pelo menos 10 anos a partir da data de depósito de um pedido ou da primeira exploração comercial no mundo, mas os Membros podem fornecer um prazo de proteção de 15 anos a partir da criação do projeto de layout. No Brasil, a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados foi então estabelecida pela Lei nº 11.4846, de 31 de maio de 2007, em meio à disposição sobre incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores, estabelecendo os critérios e requisitos para proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados. A proteção depende de registro, a ser realizado perante o INPI, cuja vigência é de 10 (dez) anos contados da data do depósito do pedido de registro ou da primeira exploração da topografia, o que tiver ocorrido primeiro.

9

Titularidade de direitos por parte dos empregados

43. Quem detém os direitos de propriedade intelectual quando uma invenção, desenho industrial ou trabalho criativo é desenvolvido por um empregado no Brasil?

As empresas dependem frequentemente de empregados e consultores independentes para desenvolverem os seus ativos de propriedade intelectual (PI) e assumem que detêm automaticamente os direitos sobre esses ativos, de acordo com o princípio "eu paguei por isso, portanto sou proprietário". Pode ser um programa de software, um artigo, um roteiro, plantas e desenhos de um arquiteto, um novo logotipo, um novo produto ou processo, uma embalagem de produto, um novo desenho de produto, um plano de negócios, uma invenção e o resultado de muitos outros tipos de esforços criativos. Quem detém o direito ao trabalho criado pelos empregados: o criador individual ou a empresa que os emprega? A resposta a esta questão nem sempre é fácil ou clara; pode variar muito de um país para outro e em um determinado país, dependendo da lei e dos fatos e circunstâncias de uma determinada relação empregador-empregado.

Propriedade de melhorias funcionais em um produto (invenções/patentes)

Em muitos países, o empregador é titular de uma invenção feita pelo seu empregado, se esta estiver relacionada com o negócio do empregador, a menos que o contrato de trabalho estipule o contrário. Por outro lado, em outros países, os direitos de PI sobre invenções pertencem, em princípio, ao inventor empregado, salvo acordo em contrário. Em alguns países (por exemplo, nos Estados Unidos), o inventor empregado pode reter o direito de explorar a invenção, mas é frequentemente concedido ao empregador um direito não exclusivo de usar a invenção para os seus fins internos (chamados "direitos de loja"). Regras especiais podem ser aplicadas, no entanto, a invenções feitas por professores universitários ou pesquisadores, conforme prescrito na política de PI da instituição.

Alguns países concedem ao empregado inventor o direito a uma remuneração ou compensação justa e razoável pela sua invenção se o empregador assumir os direitos sobre a invenção. Outros países não concedem qualquer remuneração específica ao trabalhador, ou apenas remunerações ou compensações muito limitadas, e apenas em casos excepcionais.

No Brasil, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), esses casos podem ser divididos em três categorias:

» **Invenção de serviço:** Pertence exclusivamente ao empregador, quando a invenção é resultado direto do contrato de trabalho, cuja finalidade seja a pesquisa ou a atividade inventiva. O empregado é remunerado pelo salário acordado para desempenhar essa função.

- **Invenção independente ou livre:** Pertence exclusivamente ao empregado, se a invenção não tiver relação com o contrato de trabalho ou se não houver uso de recursos da empresa. O empregador não tem qualquer direito sobre ela.
- **Invenção mista ou comum:** Pertence em cotitularidade (em partes iguais) ao empregado e ao empregador, quando a invenção é resultado da contribuição pessoal do empregado com o uso de recursos, dados ou meios do empregador. O empregador tem o direito exclusivo de explorar a invenção, mas o empregado tem direito a uma remuneração justa. O empregador tem um ano, a partir do conhecimento da invenção, para negociar a exploração.

Titularidade dos direitos de autor

Na maioria dos países, se um empregado produzir uma obra literária ou artística no escopo do seu emprego, o empregador detém automaticamente os respectivos direitos de autor, salvo acordo em contrário. Mas nem sempre é assim. Ao abrigo da lei de direitos de autor de alguns países, pode não haver uma transferência automática de direitos e existe uma jurisprudência complicada sobre esta situação.

Existem várias circunstâncias sob as quais um empregado pode possuir todos ou parte dos direitos. Por exemplo, se o empregador for um editor de jornais ou revistas, o empregado será, na maioria dos países, titular dos direitos de autor para alguns fins, incluindo a publicação em livros, enquanto o empregador será o titular dos direitos de autor para outros fins. Na maioria dos países, contudo, se um empregado gerar um produto de software durante o emprego, o empregador deterá os direitos sobre o produto criativo, salvo indicação em contrário no contrato de trabalho.

No Brasil, a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) determina que o autor de uma obra intelectual (literária, artística ou científica) é a pessoa física que a criou. Vale relembrar que os Direitos morais são irrenunciáveis e inalienáveis, permanecendo sempre com o criador da obra; e que os Direitos patrimoniais podem ser transferidos ao empregador por meio de um contrato, caso a criação seja parte das atividades laborais do empregado. A jurisprudência consolidada no Brasil entende que, quando o empregado é contratado para criar um trabalho intelectual, como um designer que produz peças gráficas para a empresa, os direitos patrimoniais sobre a obra pertencem à empresa.

Deve-se notar também que os direitos morais (ou seja, o direito de reivindicar a autoria de uma obra e o direito de se opor a alterações que possam prejudicar a reputação do criador) não são transferíveis e, portanto, permanecerão com o autor mesmo que a titularidade dos direitos patrimoniais tenha sido transferida para o empregador, como no caso do Brasil. Em alguns países, contudo, (por exemplo, Canadá, Estados Unidos) os direitos morais podem ser renunciados.

Titularidade dos desenhos industriais

Geralmente, quando o empregado é obrigado, por força de uma relação de trabalho, a criar um desenho industrial, os direitos do desenho industrial pertencem ao empregador. Em alguns

países, contudo, o direito de titularidade sobre desenhos industriais criados por empregados durante a vigência de um contrato de trabalho pertence ao empregado, salvo acordo em contrário. Em alguns casos, o empregador é obrigado a pagar ao empregado uma remuneração equitativa, tendo em conta o valor econômico do desenho industrial e qualquer benefício obtido pelo empregador com o uso do desenho industrial. Em outros países (por exemplo, nos Estados Unidos), o criador de um desenho industrial é o proprietário, a menos que tenha sido paga uma compensação pelo desenho industrial. No Brasil, a titularidade dos desenhos industriais segue as regras para invenções/patentes.

44. Quem detém os direitos de propriedade intelectual quando uma invenção, obra protegida por direitos de autor ou desenho industrial é terceirizado?

As empresas contratam regularmente conselheiros, consultores ou prestadores de serviços independentes para criar uma ampla variedade de materiais originais ou novos para elas. Este material pode incluir planos de negócios, planos de marketing, manuais de treinamento, manuais informativos, guias técnicos, software, um site, projetos, desenhos, relatórios de pesquisa, bancos de dados, um logotipo para uma campanha publicitária e assim por diante. Ambas as partes, ou seja, a empresa e o contratante independente, devem ter cuidado ao celebrar tal acordo para abordar adequadamente a questão da titularidade dos ativos de PI. Por exemplo, se o consultor ou empreiteiro apresentar vários desenhos ou logótipos distintos e a empresa aceitar apenas um, quem detém os direitos de PI sobre as restantes opções?

- **Invenções.** Na maioria dos países, em princípio, um contratante independente contratado por uma empresa para desenvolver um novo produto ou processo detém quaisquer direitos sobre a invenção, salvo indicação específica em contrário. Isto significa que, em geral, a menos que o contratante tenha um acordo escrito com a empresa que atribua a invenção a essa empresa, a empresa não terá direitos de titularidade sobre o que for desenvolvido, mesmo que tenha pago pelo desenvolvimento.
- **Direito de autor.** Na maioria dos países, um criador freelancer detém os direitos de autor, a menos que tenha assinado um acordo por escrito transferindo os direitos. Se, e somente se, existir tal acordo por escrito, a empresa que contratou o criador normalmente será proprietária da PI (mais uma vez, os direitos morais permanecerão, em princípio, com o autor). Na ausência de tal acordo, a pessoa que pagou pela obra tem geralmente o direito de usar a obra apenas para os fins para os quais foi criada. As empresas que, por exemplo, contrataram um contratante independente para criar um website para elas, podem ficar desagradavelmente surpreendidas ao descobrir que não são proprietárias do que foi encomendado. Isto significa, por exemplo, que podem não conseguir modificar o seu conteúdo ou que

qualquer pessoa disposta a reproduzir o conteúdo pode fazê-lo solicitando autorização ao contratante. Podem aplicar-se diferentes regras ou exceções, por exemplo, a fotografias, filmes e gravações sonoras encomendados.

» **Desenhos industriais.** Se um designer freelance for contratado, por encomenda, para produzir um design específico, então, novamente, em muitos casos, os direitos de propriedade intelectual não passarão automaticamente para a parte contratante, mas permanecerão com o designer freelance. Em alguns países, a parte contratante detém os direitos de um desenho industrial apenas se tiver sido paga uma compensação por esse desenho industrial.

É fundamental revisar cuidadosamente os contratos de terceirização e desenvolvimento para entender quem será o proprietário da propriedade intelectual criada. Os termos do contrato determinarão a titularidade final e os direitos de exploração da propriedade intelectual. É sempre aconselhável buscar orientação legal para garantir a proteção adequada dos seus direitos, especialmente em casos de terceirização ou desenvolvimento de novas tecnologias.

45. Que medidas posso tomar para evitar disputas relativas à titularidade da propriedade intelectual com empregados ou subcontratados independentes?

Algumas regras de ouro para evitar disputas com empregados ou prestadores de serviços independentes estão listadas abaixo:

» **Obtenha aconselhamento jurídico.** As questões de propriedade são complicadas e variam muito de um país para outro. Tal como acontece com a maioria das questões jurídicas, é essencial obter aconselhamento especializado antes de celebrar qualquer acordo com empregados ou prestadores de serviços independentes.

» **Conclua um acordo por escrito.** Acordar quem detém os direitos de PI sobre qualquer material criado por um empregado ou contratado independente, se e quando a transferência de titularidade ocorrerá, quem tem o direito de explorá-lo, quem pagará por ele, se melhorias ou modificações são permitidas etc. Certifique-se de que o que você deseja concordar é válido de acordo com as leis de PI aplicáveis. Inclusive, em razão da natureza restritiva dos direitos autorais, a formalização por escrito torna-se indispensável sempre que se tratar de cessão ou licença de direitos. O contrato é o instrumento que delimita claramente o que está sendo autorizado, por quanto tempo, de que forma e sob quais condições.

» **Tenha um contrato antes do início do trabalho.** Não varra as questões de titularidade de PI para debaixo do tapete; certifique-se de lidar com isso no início, antes do início da colaboração. Mesmo as fases iniciais do trabalho podem dar origem a questões importantes sobre direitos de propriedade intelectual.

- **Incluir cláusulas/acordos de confidencialidade em contratos com empregados ou prestadores de serviços independentes.** Incluir também cláusulas de não concorrência nos contratos com os empregados, porque os empregados de hoje podem ser os concorrentes de amanhã.
- **Adote políticas e regulamentos internos ou diretrizes sobre invenções e criações de empregados.** Tais políticas e regulamentos no escopo da política devem conter disposições sobre, entre outros, as categorias de invenções que se enquadram no domínio de atividade do empregador, a obrigação do inventor empregado de notificar o empregador sobre as invenções, os procedimentos do empregador para o tratamento de notificações sobre invenções, os requisitos de confidencialidade e o processo de patentes, e a remuneração do inventor. Tais regulamentações devem, obviamente, estar em conformidade com as leis nacionais de PI aplicáveis.
- **Tome especial cuidado ao terceirizar pesquisa e desenvolvimento (P&D).** Caso outras pessoas além dos empregados da empresa participem de tais atividades, certifique-se de que todos os envolvidos assinem um acordo no qual concedam à empresa direitos suficientes sobre os resultados de seus trabalhos. As empresas devem garantir que essas pessoas transfiram todos e quaisquer direitos sobre os resultados do projeto de P&D para a empresa, incluindo o direito de retransferir os direitos e especialmente o direito de alterar as obras se o projeto de P&D produzir obras ou outros materiais elegíveis para proteção de direitos de autor. Além das invenções, os acordos de P&D deverão também conter disposições que confiram direitos ao know-how, direitos de autor sobre os relatórios e resultados da pesquisa e direitos sobre o material físico envolvido nas atividades de investigação (tais como microrganismos ou outros materiais biológicos), bem como direitos de propriedade intelectual sobre quaisquer informações básicas que não sejam de domínio público. Tudo isso deve ser mantido estritamente confidencial.
- **Assegure acesso corporativo aos materiais e entregáveis.** Determine no contrato que o resultado do trabalho, bem como arquivos editáveis, códigos-fonte ou material bruto, será disponibilizado à empresa de forma integral, evitando disputas futuras sobre posse e controle.

10

Contrato, licenciamento e transferência de tecnologia

46. Quais são os principais contratos de transferência de tecnologia?

A transferência de tecnologia ocorre geralmente através de uma relação jurídica pela qual o titular de uma tecnologia ou know-how patenteado ou não, vende ou concede uma licença de uso dessa tecnologia ou know-how, a outra pessoa física ou jurídica.

Estas relações jurídicas são essencialmente de natureza contratual, o que significa que o cedente da tecnologia consente na transferência e o cessionário consente na aquisição dos dieitos, de forma temporária ou definitiva, da permissão ou do know-how em questão. Existem vários métodos e acordos legais através dos quais a tecnologia pode ser transferida ou adquirida, incluindo os seguintes:

A venda ou cessão de direitos de PI

O primeiro método legal é a venda pelo titular de todos os seus direitos exclusivos sobre uma invenção patenteada e a compra desses direitos por outra pessoa física ou jurídica. Quando todos os direitos exclusivos de uma invenção patenteada são transferidos, sem qualquer restrição temporal ou outra condição, pelo titular da invenção patenteada para outra pessoa física ou jurídica, diz-se que cessão de tais direitos ocorreu. Princípios e características semelhantes aplicam-se à cessão de outros objetos de propriedade industrial (por exemplo, marcas e desenhos industriais).

Licenciamento

O segundo método legal é através de uma licença; isto é, a permissão dada pelo titular de uma invenção patenteada a outra pessoa física ou jurídica para praticar, no território e durante a vigência dos direitos de patente, um ou mais dos 'atos' abrangidos pelos direitos exclusivos da invenção patenteada naquele país. Quando essa permissão é concedida, uma "licença" foi concedida. Pode recordar-se que estes "atos" são a "fabricação ou uso de um produto que inclui a invenção, a fabricação de produtos através de um processo que inclui a invenção ou o uso do processo que inclui a invenção".

Contrato de Know-how

O terceiro dos três principais métodos legais de transferência e aquisição de tecnologia diz respeito ao know-how. Know-how geralmente se refere ao conhecimento de como fazer algo; a experiência adquirida em uma determinada área. O know-how pode ser comunicado de forma tangível através de documentos, fotografias, plantas e cartões informáticos, entre outros. Também pode ser comunicado de forma intangível. Um exemplo aqui poderia ser o ato de um engenheiro do fornecedor do know-how explicar um processo a um engenheiro do destinatário.

É possível incluir disposições relativas ao know-how em um documento escrito separado de um contrato de licença. Também é possível incluir tais disposições em um contrato de licença. Sempre que as disposições relativas ao know-how aparecem por escrito ou documento separado ou distinto, esse documento é normalmente denominado 'contrato de fornecimento de know-how'.

Franquia

A transferência comercial de tecnologia também pode ocorrer em conexão com o sistema de franquia no que se refere à venda de bens e serviços. Uma franquia ou distribuição é um acordo comercial em que a reputação, as informações técnicas e a experiência de uma parte são combinadas com o investimento de outra parte com a finalidade de vender bens ou prestar serviços diretamente ao consumidor. O meio de comercialização destes bens ou serviços baseia-se normalmente em uma marca de produto, uma marca de serviço ou em nome comercial, e uma decoração especial ('aparência') ou design das instalações. A licença de tal marca ou nome pelo seu titular é normalmente combinada com o fornecimento por esse titular de know-how sob alguma forma - informações técnicas, serviços técnicos, assistência técnica ou serviços de gestão relativos à produção, comercialização, manutenção e administração. Mais sobre franquia, consulte a pergunta 51.

Venda e importação de bens de capital

A transferência e aquisição comercial de tecnologia pode ocorrer com a venda, compra e importação de equipamentos e outros bens de capital. Exemplos de equipamentos de capital são máquinas e ferramentas necessárias para a fabricação de produtos ou a aplicação de um processo.

Contratos de joint venture

Uma joint venture é uma forma de aliança entre duas empresas distintas. Existem duas formas fundamentais de joint venture: a joint venture de capital e a joint venture contratual. A joint venture é um acordo no qual uma entidade legal separada é criada com o acordo de duas ou mais partes. A joint venture contratual pode ser usada quando não for necessário o estabelecimento de uma entidade jurídica separada ou quando não for possível criar tal entidade. Contratos de licenciamento, contratos de know-how ou outros métodos legais para a transferência comercial e aquisição de tecnologia podem ser integrados em qualquer forma de contrato de joint venture.

O projeto turn-key

Em certos casos, dois ou mais acordos comerciais para a transferência de tecnologia e, portanto, os métodos jurídicos que eles refletem, podem ser combinados de modo a confiar o

planejamento, a construção e a operação de uma fábrica a um único fornecedor de tecnologia, ou a um número muito limitado de fornecedores de tecnologia. Assim, o projeto turn-key pode envolver um acordo abrangente em que uma das partes se compromete a entregar ao seu cliente – o destinatário da tecnologia – uma planta industrial completa que seja capaz de operar de acordo com os padrões de desempenho acordados. Mais habitualmente, o projeto turn-key envolve o compromisso de uma das partes de fornecer ao cliente o projeto da planta industrial e as informações técnicas sobre o seu funcionamento.

Contratos de consultoria

Os contratos de consultoria se referem geralmente ao apoio, aconselhamento ou outros serviços prestados por um consultor (seja um indivíduo ou uma empresa) durante o planejamento da aquisição de uma determinada tecnologia, a concepção de uma nova planta, a preparação de propostas para a construção de um novo edifício, fábrica ou equipamentos, buscando melhorar uma tecnologia existente, ou outras atividades para as quais possa ser necessária consultoria especializada com conhecimento relevante.

47. Quais são os principais elementos de um contrato de licenciamento? Quais são as principais questões consideradas na negociação de um contrato de licenciamento?

Seguem abaixo os temas que normalmente são objeto de negociações que antecedem a celebração do contrato de licença e que requerem especial atenção na elaboração das suas cláusulas. Estas cláusulas são discutidas do ponto de vista do licenciamento de patentes, mas também se aplicam a outras formas de PI.

Identificação das partes

Um dos primeiros pontos de preocupação dos negociadores do contrato de licença será a identificação das entidades ou pessoas que se tornarão partes ou, por outras palavras, assinarão o contrato de licença e ficarão legalmente obrigadas a cumprir as suas disposições. O objetivo ao descrever as partes de um contrato de licença é identificar cada uma delas com certeza suficiente para que sua identidade não se torne posteriormente objeto de controvérsia. Além disso, é fundamental assegurar que a parte cedente/licenciante seja efetivamente a detentora dos direitos de propriedade intelectual que estão sendo cedidos ou licenciados, evitando disputas futuras sobre a legitimidade da transferência.

Matéria

Estas disposições descrevem o produto a ser produzido, usado ou vendido, ou o processo a ser aplicado e a partir do qual um produto será obtido e, por sua vez, usado ou vendido. Identificarão também a invenção ou invenções incluídas nesse produto ou processo, fazendo referência à patente ou pedido de patente relevante, descreverão o know-how, se houver, a ser fornecido e identificarão os avanços tecnológicos de uma parte ou do outra, e as condições sob as quais esses adiantamentos serão disponibilizados por essa parte à outra.

Limitações da licença e práticas anticompetitivas

A licença pode ter diversas limitações contratuais relativas às atividades permitidas (fabricar, vender, domínios de uso etc.), ou restrições a parte dos direitos sobre elas, bem como restrições territoriais ou quantitativas ou limitações aos preços de venda. O contrato de licença indicará geralmente quais das partes poderão, em virtude das suas disposições, praticar que atos de exploração, em que território ou territórios, e com que efeitos nos acordos com terceiros em relação ao licenciante ou ao licenciado.

A decisão sobre cada uma destas questões deve estar claramente refletida no contrato de licença. No entanto, qualquer disposição que entre em conflito com a proibição de práticas antitruste ou anticoncorrenciais é geralmente considerada nula ou sem efeito.

Exploração

As questões a tratar em termos de exploração do produto incluem a qualidade do próprio produto, o volume de produção, a fabricação de parte do produto por terceiros autorizados pelo licenciado, a importação do produto para satisfazer demanda local na ausência de trabalho suficiente no próprio país e uso dos canais de distribuição do licenciante.

O licenciado pode também procurar obter uma garantia de que o know-how fornecido será adequado para atingir o objetivo acordado com o licenciante. Tal garantia é referida como uma garantia de know-how e é frequentemente incluída como uma 'provisão de garantia' no contrato de licença.

Resolução de disputas

Disputas e sua resolução são questões que devem ser abordadas no contrato. Pode ser difícil identificar antecipadamente os problemas que podem causar sofrimento a uma parte durante a vigência de um contrato de licença. Contudo, não é tão difícil conceber uma forma de lidar com disputas quando elas surgem. A resolução de disputas também envolve dois outros aspectos. A primeira é a lei que deverá reger o contrato. Esta é uma questão para negociação, mas pode ser a lei do país do licenciante ou do licenciado ou, muitas vezes, do país onde todo ou a maior parte do contrato está sendo executado. Afinal, este é

provavelmente o local mais provável para uma disputa. O segundo aspecto é o método e o fórum apropriados para resolver a disputa. As partes podem decidir se os litígios devem ser resolvidos pelas partes, talvez com a assistência de um mediador, ou por uma arbitragem, ou pelo judiciário. O que é importante é que estas questões, tal como acordadas, proporcionem a melhor oportunidade possível para que os litígios sejam resolvidos pronta e prontamente. No que diz respeito à arbitragem e à mediação, uma cláusula que designe o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI como fórum para a resolução de litígios pode ser acrescentada a um contrato de licença. Mais sobre mecanismos alternativos de resolução de conflitos, como arbitragem e mediação, na questão 70. Visite também o site do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI no https://www.wipo.int/amc/en/

Duração do contrato de licença

O prazo de um contrato de licenciamento – ou seja, o seu início, duração e rescisão – deve ser estipulado no contrato. Um direito de PI pode ser licenciado pelo período máximo durante o qual estiver em vigor (por exemplo, o máximo para patentes é geralmente 20 anos). Contratos de licenciamento mais curtos também podem ser acordados e as partes podem reservar-se o direito de rescindir o contrato se ocorrerem circunstâncias específicas.

48. Quais são as vantagens e desvantagens do licenciamento?

Uma empresa que detém direitos sobre uma patente, know-how ou outros ativos de propriedade intelectual, mas não pode ou não quer estar envolvida na fabricação de produtos, pode beneficiar-se do licenciamento desses ativos de PI, contando com a melhor capacidade de produção, pontos de distribuição mais amplos, maior conhecimento local e experiência de gestão de outra empresa (o licenciado). Além disso:

- Os licenciantes com experiência no domínio da investigação e desenvolvimento de produtos podem considerar mais eficiente licenciar novos produtos em vez de iniciarem eles próprios a produção.
- O licenciamento pode ser usado para obter acesso a novos mercados que de outra forma seriam inacessíveis. Ao conceder ao licenciado o direito de comercializar e distribuir o produto, o licenciante pode penetrar em mercados que de outra forma não poderia servir.
- Um contrato de licença também pode fornecer um meio para o licenciante obter direitos sobre melhorias, know-how e produtos relacionados que serão desenvolvidos pelo licenciado durante a vigência do contrato. Contudo, isto nem sempre pode ser exigido como uma questão de direito por parte do licenciante e em alguns países existem fortes restrições à inclusão de cláusulas deste tipo em contratos de licenciamento.

- Um infrator ou concorrente pode ser transformado em aliado ou parceiro resolvendo uma disputa de propriedade intelectual fora dos tribunais e concordando em celebrar um contrato de licença.
- Uma licença pode ser essencial se um produto vende melhor apenas quando é incorporado ou vendido para uso com outro produto, ou se vários ativos de PI, por exemplo, patentes de propriedade de diferentes empresas, são necessários simultaneamente para a fabricação eficiente ou manutenção de um produto.
- Por último, mas não menos importante, um contrato de licença permite ao licenciante manter a titularidade da PI e, ao mesmo tempo, receber receitas de royalties dela, além das receitas provenientes da sua própria exploração em produtos e serviços que vende.

Os riscos de licenciamento incluem o seguinte:

- **Um licenciado pode tornar-se concorrente do licenciante.** O licenciado pode 'canibalizar' as vendas do licenciante, fazendo com que este último ganhe menos com os royalties do que perde com as vendas destinadas ao seu novo concorrente. O licenciado pode ser mais eficaz ou chegar ao mercado mais rapidamente do que o licenciante porque pode ter menos custos de desenvolvimento ou pode ser mais eficiente.
- **O licenciado pode repentinamente solicitar contribuições, tais como assistência técnica, formação de pessoal, dados técnicos adicionais etc.** Tudo isto pode simplesmente revelar-se demasiado caro para o licenciante. É importante que o contrato de licença defina claramente os direitos e responsabilidades das partes, para que quaisquer divergências futuras possam ser resolvidas de forma rápida e eficiente.
- **O licenciante depende das competências, habilidades e recursos do licenciado como fonte de receita.** Esta dependência é ainda maior em uma licença exclusiva, onde um licenciado ineficaz pode significar baixas receitas de royalties para o licenciante. As disposições contratuais relativas a royalties mínimos e outros termos podem proteger contra esta situação, mas ainda é uma preocupação.
- **Um contrato de licença pode ser desvantajoso quando o produto ou tecnologia não está claramente de inido ou não está completo.** Nesse caso, pode-se esperar que o licenciante continue o trabalho de desenvolvimento com grandes custos para satisfazer o licenciado.

Vantagens do licenciamento para o licenciado

Existem várias formas através das quais um contrato de licença pode dar ao licenciado a possibilidade de aumentar as receitas e os lucros, e de alargar a vantagem de mercado:

- **Muitas vezes há pressa em lançar novos produtos no mercado.** Um contrato de licença que dê acesso a tecnologias já estabelecidas ou prontamente disponíveis pode permitir que uma empresa chegue ao mercado mais rapidamente.

- **As pequenas empresas podem não ter os recursos para realizar a apuração e o desenvolvimento necessários para fornecer produtos novos ou superiores.** Um contrato de licença pode dar a uma empresa acesso a avanços técnicos que de outra forma seriam difíceis de obter.
- **Uma licença também pode ser necessária para a manutenção e desenvolvimento de uma posição de mercado que já esteja bem estabelecida, mas que esteja ameaçada por um novo design ou novos métodos de produção.** Os custos envolvidos no acompanhamento de eventos e tendências podem ser assustadores, e o acesso rápido a uma nova tecnologia através de um contrato de licença pode ser a melhor forma de superar este problema.
- Também poderá haver oportunidades de licenciamento que, quando combinadas com o portfólio tecnológico atual da empresa, podem criar produtos, serviços e oportunidades de mercado.

Desvantagens do licenciamento para o licenciado

- O licenciado pode ter assumido um compromisso financeiro para uma tecnologia que não está 'pronta' para ser explorada comercialmente ou que deve ser modificada para satisfazer as necessidades comerciais do licenciado.
- Uma licença de PI pode adicionar despesas a um produto que não é suportado pelo mercado para esse produto. Não há problema em adicionar novas tecnologias, mas apenas se isso tiver um custo que o mercado suportará em termos do preço que pode ser cobrado. Múltiplas tecnologias adicionadas a um produto podem resultar em um produto rico em tecnologia que é muito caro para ser lançado no mercado.
- O licenciamento pode criar dependência tecnológica do fornecedor, que pode optar por não renovar um contrato de licença, negociar contratos de licença com concorrentes, limitar os mercados nos quais você pode usar a tecnologia licenciada ou limitar os atos de exploração permitidos pelo contrato de licenciamento.

O licenciamento de PI pode gerar problemas tanto para o licenciante quanto para o licenciado se as agências reguladoras governamentais considerarem que é de natureza anticompetitiva ou antitruste. E é claro que as licenças são complexas e, se todos os termos materiais não forem cuidadosamente estudados e revisados por um consultor jurídico, podem ser prejudiciais. No entanto, com preparação antecipada e aconselhamento jurídico, as licenças de PI tornam-se uma ferramenta comercial essencial que pode beneficiar ambas as partes.

49. Quais são as vantagens e desvantagens de participar de uma joint venture com outra empresa?

Joint ventures

As joint ventures podem revelar-se uma forma útil e necessária de entrar em novos mercados. Em alguns mercados que restringem o investimento interno, as joint ventures podem ser a única forma de obter acesso ao mercado. Nas joint ventures, as posições patrimoniais claras são geralmente assumidas pelos participantes. Essas participações podem variar significativamente em tamanho, embora seja normalmente importante estabelecer linhas claras de controle de gestão sobre as decisões, a fim de alcançar o sucesso. Uma forma menor de participação, que pode ou não envolver participação acionária, é a das alianças estratégicas. As joint ventures tendem a ter uma taxa de fracasso relativamente alta. No entanto, elas também desfrutam de uma série de vantagens específicas.

Vantagens das joint ventures

- Para as organizações menores com investimento limitado e/ou de gestão especializadas insuficientes, a joint venture pode revelar-se um método eficaz de obtenção dos recursos necessários para entrar em um novo mercado. Isto pode ser especialmente verdadeiro em mercados atrativos, onde os contatos locais, o acesso à distribuição e os requisitos políticos podem fazer de uma joint venture a solução preferida ou mesmo legalmente exigida.
- As joint ventures podem ser usadas para reduzir o atrito político e melhorar a aceitabilidade local/nacional da empresa.
- As joint ventures podem fornecer conhecimento especializado dos mercados locais, acesso aos canais de distribuição necessários e acesso ao fornecimento de matérias-primas, contratos governamentais e instalações de produção locais.
- Em um número crescente de países, as joint ventures com governos participantes se tornaram cada vez mais importantes. Estas podem ser formadas diretamente com empresas estatais ou voltadas a campeões nacionais.
- Tem havido um crescimento na criação de consórcios e alianças temporárias, para empreender projetos específicos que são considerados muito grandes para que empresas individuais possam lidar sozinhas (por exemplo, grandes iniciativas de defesa, projetos de engenharia civil, novos empreendimentos tecnológicos globais).
- Os controles cambiais podem impedir uma empresa de exportar capital e, assim, dificultar o financiamento de novas subsidiárias no estrangeiro. O fornecimento de know-how pode, portanto, ser usado para permitir a uma empresa obter uma participação no capital de uma joint venture, onde o parceiro local pode ter acesso aos fundos necessários.

Desvantagens das joint ventures

- Um grande problema é que as joint ventures são muito difíceis de integrar em uma estratégia global que envolve um comércio transfronteiriço substancial. Nestas circunstâncias, surgem quase inevitavelmente problemas relativos aos preços de transferência de entrada e de saída e à origem das exportações, em particular, a favor de subsidiárias detidas a 100% em outros países.
- A tendência para um sistema integrado de gestão global de caixa, através de uma tesouraria central, pode levar a conflitos entre parceiros quando a sede corporativa se esforça para impor limites ou mesmo diretrizes sobre o uso de caixa e capital de giro, gestão cambial, e a quantidade e meios de pagar lucros remissíveis.
- Outro problema grave ocorre quando os objetivos dos parceiros são, ou se tornam, incompatíveis. Por exemplo, a empresa multinacional pode ter uma atitude em relação ao risco muito diferente do seu parceiro local, e pode estar preparada para aceitar perdas a curto prazo, a fim de construir quota de mercado, assumir níveis mais elevados de dívida ou gastar mais em publicidade. Da mesma forma, os objetivos dos participantes podem mudar ao longo do tempo, especialmente quando podem surgir alternativas de subsidiárias de propriedade integral para a empresa multinacional com acesso ao mercado de joint venture.
- Ocorrem problemas no que diz respeito às estruturas de gestão e ao pessoal das joint ventures.
- Muitas joint ventures falham devido a um conflito de interesses fiscais entre os parceiros.

50. Como são pagos os direitos de propriedade industrial nos contratos de licenciamento?

O 'preço' ou o 'custo' de aquisição da propriedade industrial depende de uma série de fatores, incluindo a natureza e duração dos direitos de propriedade industrial, e a tecnologia e o poder de negociação relativo das partes. O potencial cedente geralmente faz uma avaliação cuidadosa em termos de valor ou necessidade da tecnologia específica, das tecnologias alternativas disponíveis, da perspectiva de avanços tecnológicos e da provável produção e lucratividade do potencial cessionário. O potencial cedente também faz projeções detalhadas da produção e do consequente fluxo de rendimentos de outros potenciais licenciados ou destinatários de tecnologia.

O potencial cessionário avalia o total de pagamentos que provavelmente serão feitos por uma tecnologia específica e por avanços nessa tecnologia em relação à lucratividade da empresa durante um período. O cessionário também avalia esses pagamentos em relação aos custos de tecnologia alternativa ou pagamentos feitos com relação a transações seme-lhantes. Mais sobre a avaliação dos direitos de propriedade industrial na questão 72.

A compensação monetária direta por direitos de propriedade industrial ou por tecnologia pode assumir diferentes formas:

- **Pagamento lump sum:** um valor pré-calculado a ser pago uma única vez ou parcelado.
- **Royalties:** pagamentos pós-calculados e recorrentes, cujos valores são determinados em função do uso ou resultado econômico (unidades de produção, unidades de serviço, vendas do produto, lucros).
- **Taxas:** compensação por serviços e assistência prestados por especialistas técnicos ou profissionais, fixado em um valor determinado ou calculado por pessoa e por período de serviço.

Estas formas de remuneração podem ser combinadas em um determinado contrato de licença de propriedade industrial ou de transferência de tecnologia. Em alguns casos, a forma de pagamento lump sum pode substituir totalmente o sistema de royalties, enquanto em outros casos os dois podem ser combinados; por exemplo, o licenciado ou destinatário da tecnologia pode optar por fazer um pagamento lump sum em vez de uma forma ou outra de royalties. Em outros casos, o licenciado ou destinatário da tecnologia pode ter a oportunidade de optar por pagar royalties sobre unidades de produção em vez de sobre vendas. As taxas por serviços técnicos e assistência poderão ser determinadas separadamente, previamente estipuladas ou negociadas à medida que forem prestados.

51. O que é uma franquia?

A franquia pode ser descrita como um acordo no qual uma pessoa/empresa (o franqueador), que desenvolveu um sistema para conduzir um determinado negócio, permite que outra pessoa (o franqueado) use esse sistema de acordo com as regras e diretrizes do franqueador, em troca de compensação. A relação é contínua, pois o franqueado atua de acordo com padrões e práticas estabelecidos e monitorados pelo franqueador e com a assistência e apoio contínuos deste último.

A franquia, portanto, se refere a um sistema que o franqueador permite – ou dá licença – ao franqueado explorar. Isso pode ser chamado de sistema franqueado, ou simplesmente sistema de franquia empresarial. O sistema de franquia empresarial é um pacote que compreende direitos de PI relativos a uma ou mais marcas, nomes comerciais, desenhos industriais, invenções e obras protegidas por direitos de autor, juntamente com know-how relevante e segredos comerciais, a serem explorados para a venda de bens ou o fornecimento de serviços aos usuários finais. Além disso, o sistema de franquia empresarial inclui vários fatores que contribuem para o sucesso de um negócio, incluindo receitas e métodos de preparação de refeições, o design dos uniformes dos empregados, o design das lojas, o design das embalagens e os sistemas de gestão e contabilidade.

De acordo com a Lei nº 13.966/2019, a franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador autoriza o franqueado a utilizar marcas e outros ativos de propriedade intelectual, associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços.

Os seguintes recursos são típicos de uma relação de franquia:

» **Uma licença para usar o sistema.** Em troca de um pagamento acordado, o franqueado pode usar o sistema franqueado – na verdade, recebe uma licença para usar o sistema do franqueador para realizar o negócio. Quando o sistema franqueado for explorado em um local específico, como em um restaurante ou loja franqueados, esse local é normalmente chamado de 'unidade franqueada'.

» **Uma relação interativa contínua.** A relação é contínua, envolvendo múltiplas vendas do produto franqueado (ou ofertas dos serviços franqueados) ao longo de um período, com o franqueador prestando assistência contínua ao franqueado no estabelecimento, manutenção e promoção da unidade franqueada. Isto inclui a atualização das informações relevantes à medida que o franqueador desenvolve técnicas novas ou melhores para operar uma unidade franqueada. O franqueado, por sua vez, tem a obrigação contínua de pagar taxas ao franqueador pelo uso do sistema franqueado ou de compensar o franqueador pela prestação de serviços de gestão contínua.

» **O direito do franqueador de determinar a forma de operar o negócio**. O franqueado concorda em cumprir as diretrizes emitidas pelo franqueador que estabelecem a forma de operação do sistema. Tais diretrizes podem incluir controle de qualidade, proteção do sistema, restrições territoriais, detalhes operacionais e uma série de outros regulamentos que regem a conduta do franqueado em relação à franquia.

» **O licenciamento de uma marca é geralmente uma condição principal do contrato de franquia.** Nos contratos de franquia, o grau de controle do titular da marca sobre o franqueado é geralmente maior do que o caso em contratos padrão de licenciamento de marcas.[11]

52. O que é um acordo de não divulgação?

Às vezes é necessário que uma empresa ou pessoa física, um inventor, por exemplo, compartilhe um segredo com outra empresa. Um fabricante pode precisar realizar testes especializados em um protótipo e não querer que os concorrentes conheçam detalhes do novo produto. Uma empresa de montagem pode querer saber se um fornecedor pode atender a uma especificação nova e rigorosa que proporcionará uma vantagem rápida no mercado, mas não deseja que mais ninguém use a mesma especificação. Em ambos os exemplos, o protótipo e a nova especificação devem sair das mãos do proprietário, mas o proprietário desejará, evidentemente, manter o controle.

A solução é fazer com que a empresa à qual as informações confidenciais serão divulgadas assine um acordo de confidencialidade, às vezes chamado de acordo de não divulgação, ou non disclosure agreement (NDA). O acordo de não divulgação é um contrato no qual o signatário

[11] EM BOA COMPANHIA A Gestão de Questões de Propriedade Intelectual em Contratos de Franchising Publicação da OMPI adaptada para o Brasil https://www.wipo.int/en/web/business/sme-intermediaries-toolkit

concorda em não divulgar certas informações, exceto nos termos descritos no contrato. Os NDAs são frequentemente usados por inventores ou empresas quando partilham a sua ideia de negócio, o seu protótipo de um produto inovador ou outras informações confidenciais, com terceiros. Isto é muitas vezes feito para explorar as possibilidades de fabricar, conceber ou comercializar um determinado produto em parceria com outras empresas, ao negociar acordos de licenciamento ou ao procurar financiamento para desenvolver um produto ou implementar um plano de negócios.

Acordos de não divulgação

Um NDA começa declarando claramente o proprietário das informações (proprietário), a empresa que a recebe (destinatário) e o motivo da entrega das informações confidenciais – a finalidade permitida. A definição do que consiste as informações confidenciais é seguida pelo que é conhecido como liberação de confidencialidade, ou seja, uma lista de eventos que colocam o segredo em domínio público, para que o destinatário não precise mais cumprir as condições do NDA. Mas é claro que o destinatário não deve ser a pessoa que publica as informações em primeiro lugar.

Os NDAs também estabelecem como o destinatário deve cuidar das informações, o que o destinatário está autorizado a fazer com as informações (utilizá-las apenas para os fins permitidos) e o que o destinatário não está autorizado a fazer (por exemplo, contar a qualquer pessoa que não precisa de acesso às informações).

Eles geralmente especificam por quanto tempo as informações devem ser mantidas em segredo – isso pode ser definido como o período que o segredo dará ao proprietário uma vantagem de mercado, além de um pouco de margem de manobra. Dois ou cinco anos são períodos comuns.

Depois que o destinatário assina o NDA, o proprietário poderá repassar as informações confidenciais com maior tranquilidade.

Quando usar NDAs

As empresas não devem usar NDAs com muita frequência. A melhor maneira de guardar um segredo será sempre não contar a ninguém. Se um segredo realmente precisa ser compartilhado, conte o mínimo necessário para atingir o objetivo comercial; por vezes, basta um esboço geral, embora, para uma avaliação técnica, todos os detalhes do know-how devam ser ignorados para revisão. Às vezes, um NDA estabelece um período durante o qual as informações divulgadas, digamos, dentro de um ano definido, se enquadram no acordo. Isto é útil para acordos técnicos complexos, tais como joint ventures, embora eventualmente seja necessário um acordo de joint venture separado.

Além disso, escolha o destinatário com muito cuidado – você tem certeza de que uma promessa de sigilo será realmente mantida?

Um ponto fraco da proteção jurídica dos segredos é que, uma vez publicados de alguma forma, não podem voltar a se 'tornar secretos'. Mesmo que o dono do segredo vá a justiça e ganhe o pagamento por eventuais danos sofridos, isso não será tão bom como manter a informação confidencial. Seus concorrentes estarão livres para usar seus segredos arduamente conquistados. Portanto, a melhor prática é garantir que o segredo seja mantido em primeiro lugar.

NDAs bidirecionais

Às vezes, o fluxo de informações é bidirecional, com ambas as partes divulgando informações confidenciais à outra, como quando uma joint venture está sendo criada entre elas. O NDA refletiria então este acordo, especificando claramente as informações confidenciais que estão sendo compartilhadas por cada parte.

53. Quais são os elementos essenciais das licenças de marca

O contrato de licença de uso da marca se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, de marca regularmente depositada ou registrada no INPI. Os contratos de Licença de Uso de Marca deverão indicar o número da marca registrada ou do pedido de registro da marca depositado no INPI, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e se existe permissão para sublicenciar a marca.

As licenças de marcas podem ser concedidas como complemento ou separadamente das licenças de patentes e know-how. Entre as disposições específicas da maioria das licenças de marcas estão as seguintes:

- **Permissão para uso.** A concessão de permissão para uso da marca ou marcas relevantes é a primeira disposição declarada na maioria dos contratos de licença. Os detalhes da marca ou marcas são geralmente listados em um anexo do contrato de licença, juntamente com os produtos em relação aos quais a marca será usada.
- **Número de licenciados.** Será importante para o licenciado saber quantos outros licenciados serão nomeados para servir o território licenciado. Será também importante verificar se o licenciante pretende distribuir dentro do território. Por último, será importante para um licenciado, quando outros forem nomeados, garantir que os seus rivais sejam nomeados em condições comparáveis.
- **Controle de qualidade.** No cerne de qualquer contrato de licença está uma cláusula que determina que o licenciado não usará as marcas em produtos que não atinjam o padrão de qualidade prescrito pelo licenciante. As cláusulas de controle de qualidade garantirão que o licenciado receba, em uma base confidencial, todas as especificações, dados técnicos e conhecimentos do licenciante para permitir o cumprimento dos padrões de qualidade

prescritos. O controle desta cláusula normalmente exigirá que o licenciado envie amostras de produtos ao licenciante e permita inspeções da fábrica e dos armazéns do licenciado, e dos métodos de produção, materiais usados, armazenamento e embalagem de produtos acabados. O contrato deverá permitir ao policiamento o descarte de produtos que não atendam ao padrão de qualidade, desde que não possuam a marca.

» **Marketing.** A licença designará o território em que a marca poderá ser usada. Isto normalmente conterá proibições contra o comércio fora do território designado, bem como disposições que mantêm o licenciante fora do território da licença. O material publicitário empregado pelo licenciado poderá precisar da aprovação do licenciante

» **Acordos financeiros.** Além de exigir uma taxa ou royalties pela permissão de uso das marcas, um licenciante também pode exigir o pagamento pelo fornecimento de pessoas qualificadas para instruir os empregados do licenciado sobre os materiais necessários para atingir os padrões de qualidade prescritos exigidos no contrato. Também devem ser tomadas providências para alocar o custo do procedimento de amostragem. Finalmente, o licenciado geralmente é obrigado a manter livros e registros detalhados das vendas dos produtos de marca.

» **Infrações.** O licenciado normalmente é obrigado a relatar ao licenciante todos os detalhes das infrações que ocorrem, e o licenciante geralmente conduz todos os processos de infração.

54. Como licencio obras protegidas por direitos de autor?

No caso de um contrato de publicação, o titular dos direitos de autor não precisa e geralmente não pretende se desfazer dos direitos de autor ou mesmo do direito de controlar a publicação da obra. Ao abrigo de certas leis de direitos de autor, que consideram os direitos patrimoniais do autor inseparáveis dos direitos morais, a cessão do direito do autor de publicar a obra pode nem sequer ser possível. Ao celebrar um contrato de publicação, o titular dos direitos de autor normalmente apenas se compromete a restringir o exercício do direito sobre a obra a publicar e a restringi-lo na medida necessária para que o editor possa usar a obra. Ao mesmo tempo, a titularidade dos direitos de autor não muda, mas permanece com o autor ou outro proprietário dos direitos de autor.

Assim, um contrato de publicação característico é uma mera licença concedida ao editor pelo titular dos direitos de autor. Para ter valor para o editor, uma licença também deve permitir a proteção da atividade editorial contra terceiros.

Uma licença é geralmente entendida no campo dos direitos de autor como a autorização dada pelo autor ou outro titular dos direitos de autor (licenciante) ao usuário da obra (editor ou outro licenciado) para usá-la da maneira e de acordo com as condições acordadas entre eles.

Deverá ser concedida ao editor uma licença que inclua todos os direitos necessários para a realização da publicação planejada. Geralmente, uma licença exclusiva (que fornece um direito

exclusivo) é adquirida pelo editor para reproduzir e publicar a obra em questão – ou, se apropriado, para fornecer, reproduzir e publicar a sua tradução – em uma edição comercial padrão, compreendendo um número razoável de cópias.

A licença pode ser concedida apenas para uma edição ou também para as subsequentes. O tamanho de uma única – ou da primeira – edição é geralmente determinado no contrato, quer pela fixação do número de exemplares que deve conter, quer pela estipulação de um número mínimo e/ou máximo de exemplares ('a tiragem'). O acordo sobre o tamanho de uma única – ou primeira – edição geralmente leva em conta a necessidade de atender à demanda presumível do público, a custos que permitam a venda ao preço de varejo habitual por exemplar prevalecente no mercado de livros em questão no que diz respeito a publicações semelhantes.

No caso de licença para publicação da obra traduzida, deverá ser especificado o idioma (ou idiomas) da edição (ou edições) autorizada(s).

A fim de promover a divulgação da obra publicada, e no que diz respeito a uma possível exploração adicional da publicação ao abrigo do contrato, o licenciado pode adquirir também certos direitos denominados subsidiários. Tais direitos servem ao propósito de reproduzir ou comunicar ao público, ou licenciar terceiros para reproduzir ou comunicar ao público, a obra (ou sua tradução) em formas específicas que não sejam a edição comercial padrão.

Esses direitos subsidiários podem incluir, por exemplo: o direito de publicação prévia e posterior na imprensa de um ou mais trechos da obra; direitos de série – isto é, o direito de publicar a obra inteira ou partes dela em uma ou mais edições sucessivas de um jornal ou periódico, antes ou depois da publicação da obra na edição comercial padrão, incluindo via internet; o direito de ler trechos da obra em transmissão sonora, televisiva, ou pela internet; o direito de incluir a obra publicada ou parte dela em coletânea; o direito de providenciar edições em brochura ou de clube do livro após a edição comercial padrão. Os editores solicitam frequentemente ao licenciante que lhes confira, no escopo dos direitos subsidiários, o direito também de licenciar a reprodução da obra publicada através da realização de microfilmes ou outras reproduções reprográficas, inclusive via internet, para fins que vão além dos limites do uso justo permitido pela lei. O editor poderá também solicitar o direito de licenciar o armazenamento da obra em computador, acessível ao público, incluindo sua disponibilidade através de plataformas de internet. Mais uma vez, os editores podem solicitar ao licenciante que lhes conceda o direito de licenciar a reprodução da obra sob a forma de gravações sonoras. Às vezes, também é solicitado o direito de licenciar a reprodução de filmes.

É uma posição razoável e geralmente aceita não conferir ao editor direitos de exploração da obra de qualquer forma que implique a sua adaptação, tais como direitos de dramatização para produção teatral ou cinematográfica, ou para transmissão sonora ou televisiva, ou direitos de tradução em geral. A rigor, a exploração de tais direitos ultrapassa o escopo da promoção ou exploração direta da publicação da obra pelo próprio editor.

A concessão de 'direitos de resumo' (o direito de publicar um resumo ou forma abreviada da obra), ou dos chamados 'direitos de história em quadrinhos', é frequentemente sujeita à au-

torização especial em cada caso, tendo em conta interesses morais do autor relativos à integridade da obra. No que diz respeito à integridade do trabalho a ser publicado, poderão ser incorporadas no contrato estipulações especiais. Isto pode ser útil especialmente em países onde nenhuma disposição apropriada de 'direitos morais' é estabelecida pela legislação. Por exemplo, pode ser acordado que 'o editor deverá reproduzir a obra sem qualquer alteração ou abreviatura da mesma, ou acréscimo à mesma'.

No que diz respeito à tradução da obra, costuma-se concordar que 'o editor fará uma tradução precisa e fiel, às suas próprias custas. O título da tradução está sujeito à aprovação por escrito do licenciante dos direitos de autor. Mediante solicitação, o texto final da tradução também será submetido ao licenciante para aprovação.

No que diz respeito a certas formalidades exigidas em alguns países (principalmente nos Estados Unidos) como condição para o pleno gozo dos direitos de autor em obras publicadas, é geralmente estipulado nos contratos de publicação que um aviso apropriado de direitos de autor deve ser impresso na página de título. O aviso é composto pelo símbolo ©, o ano da primeira publicação da obra e o nome do titular dos direitos de autor da obra.

No que diz respeito à distribuição dos exemplares publicados, é frequentemente estipulado que 'o editor deverá providenciar a promoção eficiente da obra às suas próprias custas'. Nos casos em que a licença não se limitou a uma única edição, acrescenta-se frequentemente que 'ele ou ela deverá assegurar que o livro esteja continuamente disponível e que novas edições sejam impressas em devido tempo, de modo a cumprir com a demanda vigente'.

11

Elaboração de uma estratégia de negócios para exportar

55. Quais são os elementos essenciais de um plano de negócios para exportação?

Um plano de negócios é um mecanismo para garantir que os recursos ou ativos de uma empresa sejam aplicados de forma lucrativa em todas as suas atividades para desenvolver e manter uma vantagem competitiva no mercado. Para um novo negócio, ele fornece um modelo para o sucesso, enquanto para um negócio em andamento, fornece uma visão geral de onde o negócio está no momento, como o negócio está se posicionando e como busca atingir seus objetivos para se tornar e/ou permanecer bem-sucedido.

Embora montar um bom plano de negócios exija muito trabalho, seus benefícios justificam o tempo e a energia que você gastará para criá-lo. Um plano de negócios irá ajudá-lo a:

- **Examinar a viabilidade da sua ideia de negócio ou plano de exportação.** Um plano de negócios escrito obriga uma empresa a pensar em todas as questões chave – tais como a procura potencial para os seus produtos ou serviços, a natureza da concorrência, as barreiras à entrada, a proposta de venda única dos produtos ou serviços novos ou melhorados, os recursos necessários, empregados críticos, tecnologias relevantes e parceiros estratégicos, captação de recursos, custos iniciais projetados, estratégias de marketing e assim por diante.
- **Acessar serviços e financiamento para startups.** Os potenciais investidores e credores necessitam de planos de negócios bem formulados e realistas. Este não é frequentemente o caso; não surpreende, portanto, que cerca de 80% dos planos de negócios recebidos por investidores e incubadoras de empresas sejam rejeitados.
- **Fornecer orientação estratégica.** Um plano de negócios é um ponto de referência que fornece a você e à sua equipe de gestão uma base objetiva para determinar se o negócio está no caminho certo para cumprir as metas e objetivos no prazo definido e com os recursos disponíveis.
- **Fornecer um padrão ou referência contra o qual julgar futuras decisões e resultados de negócios.** Este padrão ou referência pode evoluir junto com o negócio; o plano de negócios é um documento dinâmico que deve ser revisto com base em circunstâncias novas e em evolução.

Planos de negócios internacionais

Desenvolver um plano de negócios internacional requer planejamento cuidadoso e comprometimento, além do investimento financeiro. Tal como acontece com qualquer nova operação comercial, a decisão de exportar deve ser encarada como um investimento empresarial a longo prazo e não como um objetivo de lucro a curto prazo. Antes de assumir o compromisso de celebrar acordos comerciais internacionais, o desenvolvimento de um plano de negócios internacional é uma etapa fundamental para determinar a prontidão de um produto para exportação. Um plano de negócios bem-preparado ajudará a empresa a avaliar o potencial de um produto nos mercados internacionais, facilitará a solicitação de financiamento e ajudará a determinar se existe mercado para o produto e quanto custará exportá-lo.

56. Por que é importante incluir questões de propriedade intelectual no meu plano de negócios?

O conhecimento novo ou original e a expressão criativa de ideias são a força motriz dos negócios de sucesso. Portanto, salvaguardar esse conhecimento e expressão criativa contra divulgação inadvertida ou uso não autorizado pelos concorrentes está se tornando um elemento cada vez mais crítico no desenvolvimento e manutenção da vantagem competitiva. Construir um negócio também requer vários tipos de outros recursos, incluindo uma rede de relacionamentos e fontes de fundos. O sistema de proteção da propriedade intelectual (PI) fornece uma ferramenta fundamental para:

- Manter afastados concorrentes inescrupulosos;
- Desenvolver relacionamentos com colaboradores, consultores, fornecedores, subcontratados, parceiros de negócios e clientes;
- Obter fundos.

Para atrair investidores é necessário ter um plano de negócios de qualidade que analise objetivamente as perspectivas do negócio proposto. Para convencer os investidores você terá que mostrar que:

- Existe uma demanda pelo seu produto no mercado;
- Seu produto é superior aos produtos concorrentes, caso existam;
- Você tomou as medidas adequadas para evitar o 'parasitismo' do seu sucesso por parte de concorrentes desonestos.

A maioria dos empreendedores argumentaria que o produto que oferecem é inovador, único ou superior às ofertas dos concorrentes. Mas isso é realmente assim? Se você acredita que sim, terá que provar isso, e uma patente (ou os resultados de uma pesquisa confiável de patentes) pode ser a melhor prova de novidade que você pode obter.

Seu nome comercial, marcas e nomes de domínio podem ser os principais elementos que diferenciam seu produto dos concorrentes. Portanto, o(s) nome(s) proposto(s) deve(m) ser cuidadosamente escolhido(s) e as etapas tomadas para registrá-los devem ser mencionadas em seu plano de negócios.

Além disso, os prestadores de serviços e investidores iniciantes vão querer ter certeza de que o produto que você propõe vender não depende, sem autorização, de segredos comerciais de outras empresas, materiais protegidos por direitos de autor, patentes ou outros direitos de propriedade intelectual, pois isso pode trazer a queda do seu próprio negócio através de

litígios caros. Em alguns setores de alta tecnologia, o risco de violação dos direitos de propriedade intelectual de terceiros é elevado e os prestadores de serviços e investidores iniciantes podem relutar em assumir o risco, a menos que consigam provar (por exemplo, através de uma pesquisa de patentes ou marcas comerciais) que não existem riscos.

Para muitas empresas, as informações comerciais confidenciais (tais como detalhes de produção, invenções secretas e conhecimentos técnicos, financeiros e de marketing) por si só podem ser a fonte da sua vantagem competitiva. Nessas circunstâncias, é importante comunicar aos prestadores de serviços e investidores iniciantes que sua empresa possui informações comerciais proprietárias e significativas – conhecidas como segredos comerciais – e que você tomou medidas adequadas para protegê-las de empregados e concorrentes. Na verdade, até mesmo o seu plano de negócios é um documento secreto que não deve ser divulgado, exceto quando houver necessidade de conhecimento, e isso também, geralmente, somente depois que o empregado, investidor ou qualquer outra pessoa envolvida tiver assinado primeiro um acordo de não divulgação ou confidencialidade.

Em suma, se a PI é um ativo importante para o seu negócio (ou seja, se você possui patentes ou tecnologias patenteáveis, desenhos industriais, segredos comerciais, marcas notórias, ou se você detém os direitos patrimoniais sobre obras protegidas por direitos de autor), então ela deve ser uma parte fundamental do seu plano de negócios. Uma referência adequada aos ativos de uma empresa e às suas oportunidades de mercado deve listar não apenas os ativos tangíveis (por exemplo, fábricas, equipamentos, capital), mas também os ativos intangíveis, porque estes últimos são cada vez mais a chave para o sucesso de uma empresa em um ambiente hipercompetitivo. Qualquer indicação que confirme a diligência prévia da sua parte na gestão de ativos de PI provavelmente desempenhará um papel importante para convencer os prestadores de serviços e investidores iniciantes do potencial da sua empresa.

57. Como posso saber se minha empresa possui ativos de propriedade intelectual? O que é uma consultoria de propriedade intelectual?

Por que realizar uma consultoria de PI?

Embora algumas empresas tenham processos e sistemas sofisticados para identificar, proteger e gerir ativos de PI à medida que são criados, um número surpreendente não o faz, não só em empresas menores, como também em empresas de médio porte. Algumas empresas têm sistemas para gerir os direitos de propriedade intelectual que podem ser registrados (invenções patenteáveis e marcas registráveis, por exemplo), mas encontram-se em apuros quando empregados valiosos partem, levando consigo conhecimentos não documentados. Mesmo para empresas

'conscientes sobre PI', os sistemas devem ser revistos periodicamente e os funcionários devem ser treinados ou lembrados de como tirar o máximo proveito dos ativos de PI detidos pelas suas empresas. As questões avaliadas por uma consultoria de PI podem incluir:

- **Titularidade dos direitos de PI.** A sua empresa protegeu adequadamente toda a sua propriedade intelectual? Existem invenções, desenhos industriais, marcas e direitos de autor ou direitos conexos patenteáveis que poderiam ser melhor protegidos? Todos os desenhos industriais ou invenções criadas por seus empregados ou por consultores externos são de propriedade de sua empresa? Se não, você tem o direito de usá-los?
- **Diligência prévia.** Sua empresa possui ou tem uma licença para usar todas as tecnologias necessárias para seus produtos? A sua empresa está infringindo ou provavelmente infringirá os direitos de propriedade intelectual de terceiros?
- **Licenciamento.** A sua empresa está aproveitando ao máximo seus ativos de PI? Você está licenciando algum direito de propriedade intelectual para outras empresas? Você está recebendo uma remuneração adequada por eles?
- **Cumprimento da lei.** Você sabe se seus direitos de PI estão sendo infringidos por terceiros? Você deve tomar medidas para impedir ou prevenir infrações?

Diferentes tipos de consultoria de PI

Uma consultoria de PI será adaptada às necessidades exatas do negócio, mas geralmente é projetada para identificar ativos de PI existentes, garantir proteção adequada (como documentar know-how, quando apropriado) e implementar ou revisar sistemas para gerenciamento contínuo de ativos de PI, desde a criação até o vencimento.

Exemplos das diferentes maneiras pelas quais as de PI podem ser realizadas são:

- Uma empresa startup normalmente desejará obter a proteção de PI adequada para suas tecnologias principais e/ou outros ativos de PI. A criação de sistemas para identificar a PI em uma fase inicial da vida de uma empresa também pode aumentar o lucro da empresa com a sua PI.
- Uma empresa que fundindo, adquirindo ou investindo em outra empresa vai querer concentrar-se na avaliação dos ativos dessa empresa, incluindo a avaliação do valor dos direitos de PI. Esta também é uma consideração importante para empresas que estão considerando vender ativos importantes de PI.
- Uma empresa que exporta terá de se concentrar na sua auditoria em garantir a proteção econômica dos seus ativos de PI em todos os mercados de interesse, incluindo a identificação de oportunidades para parcerias estratégicas baseadas em PI, marketing conjunto, acordos de produção conjunta, licenciamento, franquia e, ocasionalmente, a venda de ativos de PI.

Ferramenta de Diagnóstico de Propriedade Intelectual da OMPI

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) disponibiliza a Ferramenta de Diagnóstico de Propriedade Intelectual, que é um recurso online e gratuito para pequenas e médias empresas (PMEs) avaliarem seus ativos de PI. Essa ferramenta ajuda a identificar ativos de PI, fornece relatórios com recomendações e oferece informações sobre como usar a PI para melhorar a competitividade do negócio.

Dentre suas funcionalidades, a ferramenta faz uma autoavaliação, guiando as empresas por questionários para que possam identificar seus ativos de PI, como patentes, marcas e direitos autorais. Além disso, gera relatórios após cada seção respondida, com recomendações personalizadas e informações adicionais sobre PI e competitividade, auxiliando na tomada de decisão e ajudando a entender o potencial dos ativos de PI para gerar mais receita, atrair investidores, reduzir impostos e mitigar riscos.

O conteúdo pode ser acessado em: https://www.wipo.int/ipdiagnostics-assessment/global/pt

58. Como a propriedade intelectual pode me ajudar com pesquisas de mercado e inteligência competitiva?

Para terem sucesso, os exportadores devem avaliar os seus mercados através de pesquisas de mercado. Os exportadores realizam pesquisas de mercado principalmente para identificar as suas oportunidades e restrições de marketing em mercados no exterior e para identificar potenciais compradores e clientes.

A pesquisa de mercado inclui todos os métodos que uma empresa usa para determinar os mercados externos que têm o melhor potencial para seus produtos. Os resultados desta pesquisa informam a empresa sobre os maiores mercados para seus produtos, os mercados de crescimento mais rápido, tendências e perspectivas de mercado, condições e práticas de mercado e empresas e produtos competitivos.

Como a PI pode ajudar durante sua pesquisa de mercado?

Os bancos de dados de patentes e marcas podem ser uma ferramenta muito útil durante sua pesquisa de mercado. Os bancos de dados de patentes fornecerão informações sobre, por exemplo: se uma determinada tecnologia é protegida por terceiros em um determinado mercado, determinando assim se você precisa de uma licença para usar a tecnologia nesse mercado; as mais recentes tecnologias desenvolvidas pelos seus concorrentes que estão protegidas nesse mercado; potenciais parceiros que tenham desenvolvido tecnologia complementar que possa melhorar os seus produtos e/ou serviços; e outras informações que po-

dem ser importantes para avaliar o ambiente competitivo em um determinado mercado e suas chances de sucesso.

Os bancos de dados de marcas também devem ser consultados para verificar se a marca que você pretende usar pode entrar em conflito com uma marca protegida naquele mercado. Descobrir que existe um conflito pode influenciar fortemente a sua decisão de entrar em um mercado, alterar a sua estratégia de marketing e/ou forçá-lo a usar uma marca diferente para esse mercado. Consulte a pergunta 24.

12

Direitos de PI nos mercados de exportação

59. Quais são as diversas formas de entrar em um mercado através da exportação e como a propriedade intelectual pode ajudar?

A seleção do modo de entrada em um determinado mercado é uma das decisões mais críticas que um exportador deve tomar porque tem implicações significativas para uma vasta gama de preocupações de marketing internacional. Ao escolher um modo de entrada, o exportador deve considerar as semelhanças entre o mercado interno e aquele que é o destino da exportação, quando o serviço pós-venda é necessário, tarifas, impostos e frete, requisitos de prazo de entrega, reconhecimento da marca, proteção de PI e vantagem competitiva. Existem duas opções principais para entrada no mercado – exportação direta e exportação indireta.

Exportação direta

O fabricante-exportador realiza todo o processo de exportação, desde a identificação do cliente até a cobrança do pagamento. A empresa poderá ter de estabelecer um departamento de exportação independente com o financiamento necessário para o fazer.

Dentre as vantagens para a empresa:

- Possui controle total sobre o processo de exportação;
- Aumenta sua margem de lucro economizando nos pagamentos a um intermediário; e
- Desenvolve um relacionamento mais próximo com o comprador estrangeiro.

As desvantagens são:

- Os custos de estabelecer outro mercado podem superar os benefícios da exportação direta; e
- O exportador pode estar exposto a riscos mais diretos.

Uma forma de exportação direta para as PMEs é que elas se unam para formar um consórcio de exportação. Os governos atribuem frequentemente benefícios especiais aos pequenos exportadores que formam uma associação de exportação com outras PMEs. Este tipo de acordo pode ser especialmente vantajoso para exportadores inexperientes. No Brasil, existem diversos programas de incentivo à exportação, como o PROEX do governo federal, ou agencias de incentivo, como o BNDES e a Apex Brasil.

Exportação indireta

Uma empresa que pretenda exportar, mas não possua a infraestrutura e os conhecimentos necessários, pode exportar através de agentes comissionados, escritórios de compras locais, exportadores comerciais ou empresas de desenvolvimento de exportações (EDCs).

Dentre as vantagens para a empresa:

- Pode concentrar-se na produção sem ter que aprender todos os aspectos técnicos e legais da exportação; e
- Beneficia-se da experiência profissional do intermediário.

As desvantagens são:

- A possibilidade de perder o controle do produto para um representante excessivamente agressivo; e
- Alguns intermediários podem ter objetivos diferentes dos exportadores.

Nos casos de exportação indireta, é importante estabelecer clareza sobre a titularidade da PI nos mercados de exportação, a fim de evitar litígios em uma fase posterior.

Existem também outras opções para uma empresa que pretenda exportar, incluindo joint ventures, licenciamento e produção offshore.

- **Joint ventures.** Uma joint venture é uma parceria entre a empresa exportadora e a empresa importadora, negociada para envolver um ou mais dos seguintes: capital, transferência de tecnologia, investimento, produção e marketing. O contrato de parceria definirá as responsabilidades pelo desempenho, prestação de contas, participação nos lucros e acordos de marketing. As joint ventures podem distribuir custos, mitigar riscos, oferecer conhecimento e detalhes do mercado local e facilitar a entrada no mercado. Cada país pode ter leis que regulam joint ventures. Consulte a pergunta 48.
- **Licenciamento.** Uma empresa pode licenciar ou ceder contratualmente os seus direitos de PI, tais como patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, direitos de autor ou know-how tecnológico protegidos como segredo comercial, a uma empresa no estrangeiro por uma taxa única ou royalties recorrentes. O licenciamento oferece entrada rápida em outro mercado. O investimento de capital é permitido e o retorno é geralmente obtido mais rapidamente, mas o licenciamento envolve a perda de controle sobre a produção e a comercialização, e o inevitável compartilhamento de know-how tecnológico por parte do licenciado, a menos que seja cuidadosamente prescrito em um contrato legal. Consulte a pergunta 47.
- **Produção offshore.** Uma empresa pode desejar estabelecer uma planta de fabricação no mercado externo alvo, para reduzir custos de transporte, evitar tarifas proibitivas, reduzir custos trabalhistas, reduzir custos de insumos ou obter incentivos governamentais.

Um exemplo famoso é o caso "O Boticário", que exporta sua marca globalmente, com presença internacional desde 1987, inicialmente focando em Portugal e depois expandindo para mercados mais diversos na América Latina, Estados Unidos, Emirados Árabes e Japão. A estratégia da empresa inclui a abertura de lojas próprias, o uso de e-commerce, franquias, além de outras marcas do grupo, como a Quem Disse, Berenice? e Truss.

60. Tendo comprado meus produtos protegidos por PI em um mercado externo, um comprador pode reimportar esses produtos e vendê-los no mercado interno? Posso impedi-lo? Como isso afeta minha estratégia de exportação e preços?

Ao desenvolver sua estratégia de exportação/importação, você deve verificar, preferencialmente consultando um profissional especializado, se um comprador pode revender legalmente, em outro país, produtos de sua empresa que sejam protegidos por PI, sem precisar solicitar seu consentimento. Por outras palavras, deverá descobrir se os seus direitos de PI estão 'exauridos' após a primeira venda internacional do produto.

Da mesma forma, se a sua empresa comprou bens protegidos por patente, marca, desenho industrial e/ou direitos de autor, então você deve verificar se precisa do acordo formal do(s) proprietário(s) da PI para vender esses bens no exterior – ou seja, em outro(s) mercado(s).

As respostas a essas perguntas são bastante complexas. Não só podem ser diferentes de um país para outro, mas também podem depender do tipo de direitos de PI envolvidos e da natureza dos produtos em questão.

Exaustão dos direitos de PI

Antes de discutir estas questões, devemos definir o que se entende por 'exaustão' dos direitos de PI. Este é um tipo de limite aos direitos de propriedade intelectual. Simplificando, significa que uma vez que um produto protegido por um direito de PI tenha sido vendido pela sua empresa ou com o seu consentimento por terceiros, os direitos de PI de exploração comercial sobre o produto serão considerados 'exauridos'. Por vezes, esta limitação é também chamada de "doutrina da primeira venda", uma vez que os direitos de exploração comercial de um determinado produto terminam com a primeira venda do produto. Salvo disposição em contrário por lei, os atos subsequentes de revenda, aluguel, empréstimo ou outras formas de uso comercial por terceiros já não podem ser controlados ou contestados pela sua empresa.

Existe um consenso bastante amplo de que isto se aplica pelo menos no contexto do mercado interno. Se você deseja manter o controle sobre atos subsequentes, como revenda, aluguel ou empréstimo, é aconselhável licenciar seus direitos de propriedade intelectual em vez de vender o produto. Isto é o que geralmente ocorre com produtos de software, e cada vez mais, em serviços digitais.

Além disso, a maioria dos países impôs limites à 'doutrina da primeira venda', impedindo os compradores de, por exemplo, videogame, e-books e assinaturas digitais de filmes, músicas ou softwares, de alugá-los, arrendá-los ou emprestá-los para obter vantagens comerciais diretas ou indiretas.

Exaustão internacional

Há menos consenso sobre se, e em que medida, a venda ou exploração comercial de um produto protegido por PI no exterior também exaure os direitos de PI sobre este produto. Esta questão torna-se relevante nos casos da chamada importação paralela. A importação paralela se refere à importação de mercadorias por importadores que não fazem parte dos canais de distribuição negociados contratualmente pelo fabricante do produto protegido por PI. Dado que o fabricante ou proprietário da PI não tem qualquer ligação contratual com um importador paralelo, os bens importados são por vezes referidos como 'bens do mercado cinzento', o que é algo enganador, uma vez que os próprios bens são originais; apenas os canais de distribuição 'paralelos' não são controlados pelo fabricante ou proprietário da propriedade intelectual. Eles podem ser embalados ou rotulados de forma diferente.

Com base no direito de importação que um direito de PI confere a um titular de PI, o titular de PI pode tentar opor-se a tal importação ou reimportação, a fim de separar ou segmentar mercados por razões comerciais. Se, no entanto, a comercialização do produto no exterior pelo titular da PI ou com o seu consentimento levar à exaustão de todos os direitos de PI nacionais, então o direito de impedir a importação também deverá ser exaurido. Por outras palavras, o titular da PI não deve poder opor-se à importação do produto para outro país ou à sua reimportação para o país de origem onde foi comercializado pela primeira vez.

O princípio da exaustão tem, portanto, implicações diferentes, dependendo se o país importador aplica o conceito de exaustão nacional, regional ou internacional. O conceito de exaustão nacional não permite que o titular da PI controle a exploração comercial de bens colocados no mercado interno pelo titular da PI ou com o seu consentimento, desde que os bens permaneçam no mercado interno. No entanto, o titular da PI (ou um licenciado autorizado) ainda pode opor-se à importação de bens originais comercializados no exterior ou exportados do mercado interno, com base no direito de importação. No caso de exaustão regional, a primeira venda do produto protegido por PI pelo titular da PI, ou por outra pessoa com o seu consentimento, exaure todos os direitos de PI sobre os produtos, não apenas no mercado interno, mas em toda a região. As importações paralelas dentro da região não podem mais ser combatidas com base no direito de PI, mas podem ser combatidas na fronteira internacional da região com

países fora da região. Se um país aplicar o conceito de exaustão internacional, os direitos de PI exaurem-se quando o produto é vendido pelo proprietário da PI ou com o seu consentimento em qualquer parte do mundo.

É importante e altamente aconselhável a busca por orientação sobre as disposições legais para cada tipo de direito de PI nos países de seu interesse por escritórios especializados.

Exaustão dos direitos de PI e seu impacto na estratégia de exportação e preços

Muitas empresas têm preços diferentes para um determinado produto em diferentes países, dependendo, entre outros fatores, do poder de compra da população. Assim, se um determinado produto fabricado e vendido pela sua empresa, ou por outra empresa com base em uma licença concedida por si, estiver disponível a um preço inferior em outro país, então outra pessoa poderá sentir-se tentada a comprá-lo nesse país e importá-lo ou reimportá-lo para o seu próprio país. Assim, o importador estaria oferecendo um produto fabricado legalmente pela sua empresa ou pelo seu licenciado a um preço inferior ao preço pelo qual sua empresa o vende. Tal prática seria aceitável se o seu país aplicasse o princípio da exaustão internacional dos direitos de PI, conforme explicado acima. A posição de um país relativamente à exaustão internacional e à importação paralela pode, portanto, ter um impacto na sua estratégia de exportação e de preços.

61. Quando devo solicitar a proteção dos meus direitos de propriedade intelectual no exterior?

Ao solicitar proteção de PI em outros países, o momento certo é um fator crítico. Geralmente é difícil determinar o momento certo para iniciar o processo de inscrição. O momento exato dependerá de considerações como:

- Quão perto você está do lançamento do produto;
- A quantidade e disponibilidade de recursos financeiros para proteger os seus direitos de PI no exterior;
- A probabilidade de que as características técnicas, design ou marca do seu produto sejam desenvolvidas de forma independente, copiadas ou imitadas por terceiros;
- O tempo necessário para registrar/conceder os direitos pelos escritórios de PI relevantes nos países de seu interesse.

Há, no entanto, algumas considerações importantes a ter em conta para garantir que você não se depare com despesas elevadas para manter os seus direitos de PI muito cedo no processo, ou que não perda prazos importantes para solicitar proteção no exterior.

Solicitação muito cedo

Solicitar proteção de patente em vários países pode ser caro e é importante não iniciar o processo muito cedo ou você enfrentará altos gastos com taxas de solicitação, taxas de tradução e/ou taxas de manutenção em um estágio desnecessariamente inicial de comercialização. Uma forma de adiar a necessidade de pagar taxas de pedidos nacionais, taxas de tradução e taxas de manutenção de patentes é usar o sistema para pedidos internacionais denominado Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). As informações sobre o PCT são fornecidas na questão 62.

Solicitação tarde demais

Há também uma série de razões muito importantes para garantir que você não solicite a proteção de PI tarde demais.

Em primeiro lugar, para direitos de PI que exigem registro ou concessão (tais como patentes, marcas comerciais e desenhos industriais), aplica-se um princípio muito simples na maioria dos países: aquele que o solicita primeiro obtém o direito. No caso das patentes, isto é chamado de sistema 'primeiro a depositar'.[4] Assim, esperar muito tempo pode significar que outra pessoa, que esteve trabalhando no mesmo problema técnico e encontrou uma solução idêntica ou semelhante, pode solicitar proteção para a mesma invenção antes de você, obtendo assim direitos exclusivos sobre ela. Da mesma forma, no caso de marcas, sua marca geralmente não será registrada se for considerada idêntica ou semelhante a uma marca protegida por terceiros.

Em segundo lugar, depois de ter lançado um novo produto ou divulgado informações sobre as características técnicas ou estéticas inovadoras do seu produto, será geralmente considerado muito tarde para obter proteção. A invenção ou desenho divulgado deixará de atender aos requisitos de novidade e, portanto, não será elegível para proteção, a menos que a legislação preveja um período de graça.[5] É importante ter em mente que isto não se aplica a marcas e você poderá obter proteção para marcas depois de usá-las no mercado (embora geralmente seja aconselhável registrá-las com bastante antecedência).

Existe uma terceira razão importante para não esperar muito, especialmente depois de ter solicitado proteção no mercado interno. Isso se refere ao que geralmente é chamado de direito de prioridade. Este direito significa que, com base em um pedido regular de um direito de propriedade industrial depositado por um determinado requerente em um país, o mesmo requerente pode, dentro de um período especificado (6 a 12 meses, dependendo do tipo de direito de PI), solicitar proteção na maioria dos outros países. Estes pedidos posteriores serão então considerados como se tivessem sido apresentados no mesmo dia que o pedido mais antigo. Assim, estes pedidos posteriores gozam de um estatuto de prioridade em relação a todos os pedidos relativos à mesma invenção ou desenho depositados após a data do primeiro pedido. No caso de patentes e desenhos industriais, os pedidos depositados no exterior após decorrido o período de prioridade não poderão usufruir do direito de prioridade

e, portanto, não poderão ser considerados como atendendo ao requisito de novidade e não poderão ser concedidos.

O direito de prioridade oferece grande vantagens práticas ao requerente que deseja proteção em vários países, mas também estabelece um claro prazo final. As vantagens práticas referem-se o fato de não ser necessário apresentar todos os pedidos no país de origem do requerente e em outros países ao mesmo tempo, uma vez que existem 6 ou 12 meses disponíveis para decidir quais os países onde a proteção é necessária. O requerente pode usar esse período para organizar as medidas a serem tomadas para garantir a proteção nos diversos países de interesse e para explorar as possibilidades de comercialização do novo produto. Por outro lado, o requerente deverá cumprir rigorosamente o prazo estabelecido pelo período de prioridade, para obter proteção em outro país.

A duração do período de prioridade varia de acordo com os diferentes tipos de direitos de propriedade industrial:

- Para patentes, o período de prioridade é de 12 meses a partir do primeiro pedido. Uma vez decorrido esse período, você corre um risco maior de não conseguir obter proteção de patente em outros países. Contudo, solicitar proteção de patente utilizando o sistema PCT (ver pergunta 62) dá-lhe efetivamente 18 meses adicionais (8 meses para alguns países) para decidir em quais países deseja obter proteção.
- Para desenhos industriais, a maioria dos países oferece um período de prioridade de seis meses a partir da data de depósito do primeiro pedido para solicitar proteção de desenho industrial em outros países.
- Para as marcas, aplica-se também um período de prioridade de seis meses.

Direitos de autor e direitos conexos

A questão do momento do pedido ou registro também se coloca no caso dos direitos de autor em países onde o registro está disponível. Dado que existem vantagens práticas significativas no registro de direitos de autor sempre que esta opção existir, é altamente aconselhável fazê-lo o mais cedo possível (de preferência, antes de começar a exportar o produto protegido). Além disso, para determinados produtos também é altamente recomendável registrar as suas obras protegidas por direitos de autor em uma sociedade de gestão coletiva (ver pergunta 34). Se o tiver feito no seu próprio país, é provável que a sua organização nacional de gestão coletiva tenha acordos com os seus homólogos de outros países para garantir uma distribuição justa dos royalties cobrados pelo trabalho protegido por direitos de autor dos seus membros.

13

Proteção dos direitos de PI no exterior

62. Como posso proteger os meus direitos de propriedade intelectual no exterior?

Existem essencialmente três procedimentos alternativos para solicitar proteção de PI em outros países.

A via nacional

Uma opção é procurar proteção em países individuais separadamente, solicitando diretamente aos escritórios nacionais industriais ou de PI. Cada pedido poderá ter de ser traduzido para uma língua prescrita, que normalmente é a língua nacional. Você será obrigado a pagar as taxas de pedido nacionais e, especialmente no caso de patentes, poderá precisar confiar um agente ou advogado de PI que o ajudará a garantir que o pedido atenda aos requisitos nacionais. Alguns países também exigirão que você contrate um agente de PI. Se ainda estiver na fase de avaliação da viabilidade comercial de uma invenção ou ainda estiver explorando potenciais mercados de exportação ou parceiros de licenciamento, a via nacional pode ser particularmente cara e complicada, especialmente quando a proteção é procurada em muitos países. Nesses casos, as facilidades oferecidas pelos sistemas internacionais de depósito e registro administrados pela OMPI para invenções, marcas e desenhos industriais (ver pergunta 61) oferecem uma alternativa mais simples e geralmente menos dispendiosa.

A via regional

Alguns países estabeleceram acordos regionais para obter proteção de PI para uma região inteira com um único pedido. Os escritórios regionais de PI incluem:

- **Escritório Europeu de Patentes** (para proteção de patentes em todos os países que fazem parte da Convenção Europeia de Patentes). Mais informações podem ser obtidas em: www.european-patent-office.org.
- **Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia** (para a Marca Comunitária e o Desenho Industrial Comunitário, que conferem aos seus titulares um direito uniforme válido em todos os Estados-Membros da União Europeia através de um sistema processual único): https://www.euipo.europa.eu/en.
- **Organização Regional Africana de Propriedade Industrial** (ARIPO, o escritório regional de PI para a África de língua inglesa para patentes, modelos de utilidade, marcas e desenhos industriais): https://www.aripo.org/
- **Organização Africana de Propriedade Intelectual** (OAPI, o escritório regional de PI para a África francófona e portuguesa para patentes, modelos de utilidade, Indicações Geográficas (IG), marcas, desenhos industriais e, no futuro, projetos de layout de circuitos integrados): https://oapi.int/

» **Escritório de Patentes da Eurásia** (para proteção de patentes em países da Comunidade de Estados Independentes): www.eapo.org.

A via internacional

Os sistemas de depósito e registro internacionais administrados pela OMPI simplificam enormemente o processo de busca simultânea de proteção de PI em muitos países. Em vez de apresentar pedidos nacionais em muitas línguas, os sistemas internacionais de depósito e registro permitem apresentar um único pedido, em uma língua, e pagar uma taxa de pedido. Esses sistemas de depósito internacional não só facilitam todo o processo, mas também, no caso de marcas e desenhos industriais, reduzem consideravelmente seus custos para obtenção de proteção internacional (no caso de patentes, o PCT ajuda sua empresa a ganhar tempo para avaliar o valor comercial da sua invenção antes do pagamento das taxas nacionais na fase nacional). Os sistemas de proteção internacional administrados pela OMPI incluem três mecanismos diferentes de proteção para direitos específicos de propriedade industrial.

» Um sistema para depósito de pedidos de patentes internacionais é fornecido sob o sistema do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (ou PCT), o sistema mundial para depósito múltiplo simplificado de pedidos de patente. Consulte a pergunta 63.

» O registro internacional de marcas é facilitado pelo Sistema de Madrid. Consulte a pergunta 64.

» O depósito internacional de desenhos industriais é fornecido pelo Acordo de Haia. Consulte a pergunta 65.

63. Qual é a maneira mais fácil de solicitar proteção de patente em vários países? O que é o PCT?

Quer proteger sua invenção em vários países? Nesse caso, você deve considerar as vantagens oferecidas pelo depósito de um pedido internacional sob o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). Ao depositar um pedido internacional ao abrigo do PCT, pode-se simultaneamente procurar proteção de patente para uma invenção em todos os países que são Partes Contratantes no PCT (158 Estados), incluindo o Brasil.[12]

Uma vantagem importante do PCT é que geralmente prevê 18 meses adicionais (8 meses em alguns casos) – ou seja, um total de 30 meses (ou 20 em alguns casos) em comparação com os 12 meses obtidos através do direito de prioridade – para escolher em que países você deseja obter proteção. Durante esse período adicional, os solicitantes podem explorar as possibilidades comerciais de seus produtos em vários países e decidir onde é importante ou conveniente

[12] https://www.wipo.int/en/web/pct-system

obter proteção. O pagamento das taxas para pedidos nacionais e os custos de tradução para as línguas nacionais relevantes é, portanto, atrasado, dando aos requerentes uma margem de manobra de até 30 meses. O custo da tradução adicional terá de ser suportado eventualmente, mas não antes de 18 (ou em alguns casos, 8) meses mais tarde do que em um procedimento que não utiliza o PCT, e apenas se o requerente ainda estiver interessado nos países em questão. Caso contrário, todos os custos subsequentes poderão ser economizados.

O PCT é amplamente usado pelos requerentes, a fim de manter abertas todas as suas opções de proteção de invenções em muitos países diferentes pelo maior tempo possível. Os requerentes podem apresentar o seu pedido no seu próprio país ou, se for caso disso, junto do escritório regional competente ou da Secretaria Internacional da OMPI. O seu escritório nacional de patentes poderá fornecer detalhes sobre como enviar um pedido PCT.

Caso o requerente não use o procedimento internacional oferecido pelo PCT, os preparativos para o depósito no exterior deverão ser iniciados de três a seis meses antes do término do período de prioridade. As traduções da candidatura devem ser preparadas e colocadas em um formulário de candidatura diferente para cada país. Ao usar o PCT, por outro lado:

- O requerente apresenta apenas um pedido no ano de prioridade (ou seja, no prazo de 12 meses após o depósito do pedido nacional);
- O pedido produz efeitos em todos os Estados Contratantes do PCT;
- O pedido pode ser idêntico, tanto em termos de língua como de forma, ao pedido nacional do próprio requerente;
- O requerente ganha tempo para explorar o potencial comercial da invenção.

64. Qual é a forma mais prática de solicitar proteção de marca em vários países?

Se você gostaria de ter sua marca protegida em vários países, mas percebe que depositar um pedido separado em cada país é complicado e caro, você pode querer depositar um pedido de registro internacional sob o Sistema de Madrid, que é regido por dois tratados: o Acordo de Madrid relativo ao registro Internacional de Marcas e o Protocolo de Madrid. Embora alguns países sejam partes de ambos os tratados, outros são partes de apenas um dos dois. O sistema é administrado pela Secretaria Internacional da OMPI, que mantém o Registro Internacional e publica o Diário de Marcas Internacionais da OMPI, incluindo o Brasil como signatário.

Pedidos internacionais no escopo do Sistema de Madrid

O pedido internacional ao abrigo do Sistema de Madrid pode ser depositado por pessoa física ou jurídica que tenha estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo, ou seja domiciliada ou seja nacional de um dos países partes no Acordo de Madrid e/ou o Protocolo.[13]

Uma marca só pode ser objeto de um pedido internacional se já tiver sido registrada (ou, quando o pedido internacional for regido exclusivamente pelo Protocolo, se o registro tiver sido solicitado) no escritório de marcas da parte contratante junto da qual o requerente tem a conexão necessária – chamado de escritório de origem.

As principais vantagens do uso do Sistema de Madrid são que o titular da marca pode protegê-la em vários países/membros diferentes do Sistema de Madrid, através da apresentação de um único pedido; em uma língua (inglês ou francês, embora a administração de origem possa restringir a escolha do requerente a apenas uma destas línguas); sujeito a um conjunto de taxas em uma moeda. A partir daí, as alterações no registro internacional e a renovação do registro poderão ser feitas em uma única etapa processual, que produz efeitos em todas as partes contratantes designadas.

A proteção para a marca pode ser obtida em qualquer país que seja parte do mesmo tratado (Acordo ou Protocolo) que o Estado cujo escritório é o escritório de origem. Os países onde a proteção é solicitada devem ser designados no pedido internacional e outros países podem ser designados posteriormente.[14]

Taxas sob o Sistema de Madrid (outubro de 2025)

As seguintes taxas são devidas pelo depósito de um pedido internacional:

- A taxa básica de 653 francos suíços (ou 903 francos suíços quando a marca é colorida);
- Ou uma taxa de designação padrão de 73 100 francos suíços ou uma taxa de designação individual cuja quantidade é fixada pelo país em questão para cada país designado;
- A taxa suplementar de 73 100 francos suíços para cada classe de bens e serviços além da terceira (no entanto, nenhuma taxa suplementar é paga quando todos os países designados são aqueles para os quais é paga uma taxa individual).

O escritório de um país designado tem o direito de recusar a proteção de uma marca no território desse país. A recusa pode ser feita por qualquer um dos motivos pelos quais um pedido de registro apresentado diretamente a esse Escritório possa ser recusado. A recusa é notificada à Secretaria Internacional e registrada no Registro Internacional.

[13] Além disso, nos termos do Protocolo, uma pessoa que seja nacional, esteja domiciliada ou possua um estabelecimento comercial real e efetivo em um Estado-Membro de uma parte contratante do Protocolo (tal como uma organização intergovernamental) também pode apresentar um pedido. Embora atualmente não haja nenhum membro de organização intergovernamental do Protocolo, o Protocolo possibilita que escritórios regionais de PI se tornem membros.

[14] https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/index

Em princípio, qualquer recusa deve ser emitida o mais tardar 12 meses a contar da data em que o escritório em questão foi notificado da designação. Contudo, quando um país designado ao abrigo do Protocolo tiver feito uma declaração nesse sentido, o prazo é alargado para 18 meses. Esse país também pode declarar que uma recusa baseada em uma oposição pode ser emitida após o termo do prazo de 18 meses, desde que, no entanto, o organismo em questão tenha, dentro do prazo de 18 meses, notificado a Secretaria Internacional desta possibilidade.

No final do prazo aplicável, portanto, o titular de um registro internacional está em condições de saber se a marca foi aceita para proteção em cada um dos países designados, ou se a proteção foi recusada em um país, ou se ainda existe a possibilidade de recusa com base em uma oposição em um determinado país. Um pedido internacional é válido por 10 anos. Pode ser renovado por um número ilimitado de períodos adicionais de 10 anos, mediante pagamento das taxas prescritas.

65. Como os desenhos industriais podem ser protegidos em vários países?

Como regra geral, a proteção de desenho industrial está limitada ao território do país onde a proteção é solicitada e concedida. Se a proteção for desejada em vários países, deverão ser feitos depósitos nacionais separados e deverão ser cumpridos procedimentos diferentes em cada país.

O Acordo de Haia relativo ao Depósito Internacional de Desenhos Industriais, um tratado multilateral administrado pela OMPI, oferece uma alternativa que simplifica enormemente estas tarefas. Permite que nacionais e residentes ou empresas estabelecidas em um Estado que seja parte do Acordo obtenham proteção de desenho industrial em vários países através do seguinte procedimento:

- Um único depósito “internacional”;
- Em um idioma (inglês ou francês);
- Pagamento de um conjunto único de taxas;
- Em uma moeda;
- Depositado em um único escritório (diretamente na Secretaria Internacional da OMPI ou, em certas circunstâncias, através do escritório nacional de um Estado contratante).

Um desenho industrial objeto de depósito internacional goza, em cada Estado em questão que não tenha recusado a proteção, da mesma proteção que geralmente é conferida aos desenhos industriais pela legislação desse Estado, a menos que a proteção seja expressamente recusada por um escritório nacional sob circunstâncias prescritas. O depósito internacional é, portanto, equivalente a um direito nacional em termos do seu escopo de proteção e execução.

Ao mesmo tempo, o depósito internacional facilita a manutenção da proteção: existe um único depósito para renovação e um procedimento simples para registrar quaisquer alterações, por exemplo, na titularidade ou nos endereços.

Uma boa notícia para os empreendedores que querem proteger e comercializar seus produtos com design diferenciado no exterior é que o Brasil é signatário do Acordo de Haia desde 2023.[15]

66. A proteção de direitos de autor é válida internacionalmente?

Os direitos de autor em si não dependem de procedimentos oficiais. Uma obra criada é considerada protegida por direitos de autor assim que existir. De acordo com a Convenção de Berna para a proteção das Obras Literárias e Artísticas, as obras literárias e artísticas são protegidas sem quaisquer formalidades nos países partes nessa Convenção (182 países em outubro de 2025). Isto também se aplica a todos os membros da Organização Mundial do Comércio.

Assim, não existe um procedimento de pedido internacional para obter proteção de direitos de autor como existe para patentes, marcas e desenhos industriais. Contudo, muitos países têm um escritório nacional de direitos de autor e algumas leis nacionais permitem o registro de obras para efeitos de, por exemplo, identificar e distinguir títulos de obras. Em diversos países, o registro de direitos autorais confere vantagens práticas importantes, especialmente em situações de litígio. O registro pode funcionar como prova prima facie da titularidade, facilitando a atuação judicial em casos de violação. No Brasil, embora não seja obrigatório, é fortemente recomendado, pois torna mais célere e eficiente a comprovação da autoria e da data de criação da obra. Já em países como os Estados Unidos, o registro é condição indispensável para que o titular possa pleitear determinados tipos de indenização, e, em alguns casos, para que a própria ação seja admitida. Assim, enquanto no Brasil a ausência de registro não impede a defesa dos direitos autorais, nos Estados Unidos uma ação por infração pode ser julgada improcedente se não houver registro válido. Em qualquer cenário, registrar a obra contribui de forma significativa para a proteção efetiva dos direitos do autor.

Portanto, embora não exista um procedimento internacional para obter proteção de direitos de autor no exterior e seu trabalho seja automaticamente protegido sem a necessidade de registro em todos os países que são membros da Convenção de Berna, você ainda pode desejar registrar seu trabalho em escritórios nacionais de direitos de autor sempre que esta opção estiver disponível. Uma lista dos escritórios nacionais de direitos de autor está disponível no site da OMPI em: https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.[16]

[15] https://www.wipo.int/en/web/hague-system

[16] Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. WIPO. Página da Web em https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/283698. O texto da convenção.

67. Fazer valer os direitos de propriedade intelectual

Se eu notar violação dos meus direitos de propriedade intelectual, o que devo ou posso fazer?

Quanto mais valiosos forem os ativos de PI da sua empresa, maior será a possibilidade de outros quererem utilizá-los e, de preferência, sem terem de pagar por eles. Você tem uma estratégia para evitar isso? Se, apesar dos seus melhores esforços, alguém estiver imitando, copiando ou infringindo os direitos de propriedade intelectual da sua empresa sem a sua autorização, o que você deve fazer? Quais são suas opções? Como você avalia os custos e benefícios de várias alternativas? Ou você simplesmente correria para o tribunal?

Antes de tomar uma decisão sobre qual opção tomar, geralmente é conveniente:

- Identificar quem está infringindo (incluindo os fabricantes e principais distribuidores, e não apenas os varejistas);
- Determinar a extensão do problema;
- Considerar se é provável que aumente;
- Calcular, se possível, quanta perda direta ou indireta você sofreu ou irá sofrer.

Depois de ter uma ideia clara dos fatos do assunto, concentre-se nos custos e benefícios de sua resposta. No entanto, tenha também em mente que às vezes pode ser aconselhável agir o mais rápido possível, em vez de esperar muito.

Abaixo estão algumas de suas opções:

- Você tem a opção de 'ignorar' a violação dos direitos de propriedade intelectual da sua empresa se a perda de receitas, vendas ou lucros parecer insignificante do seu ponto de vista. Se a escala da violação já é significativa, ou será em breve, então você deve descobrir, o mais rápido possível, os principais culpados e lidar com eles de forma rápida, mas metodicamente. É óbvio que lidar com este tipo de situação requer uma ponderação cuidadosa dos prós e contras das diferentes alternativas. Você também deve avaliar as chances de ganhar o seu caso, o valor da indenização e dos danos que você pode razoavelmente esperar receber da parte infratora e a probabilidade e extensão do reembolso dos honorários advocatícios se a decisão final for a seu favor.
- Se tiver um litígio com uma empresa com a qual tenha assinado um contrato (por exemplo, um contrato de licenciamento), verifique se existe uma cláusula de arbitragem ou mediação no próprio contrato. É prudente incluir uma disposição especial nos contratos para que o litígio seja remetido para arbitragem ou mediação a fim de evitar custos judiciais dispendiosos. Ocasionalmente, pode ser possível usar sistemas alternativos de resolução de litígios, como a arbitragem ou a mediação, mesmo que não exista nenhuma cláusula no contrato ou

não exista nenhum contrato, desde que ambas as partes concordem com isso. Mais sobre arbitragem e mediação na questão 69.

» Depois de descobrir que alguém está infringindo os direitos de propriedade intelectual da sua empresa, você pode considerar enviar uma notificação (comumente conhecida como 'notificação de abstenção de uso') ao suposto infrator informando-o da possível existência de um conflito entre seus direitos de PI e suas atividades comerciais (identificando a área exata do conflito) e sugerindo que uma possível solução para o problema seja discutida. É altamente aconselhável procurar a assistência de um advogado quando se escreve uma 'notificação de abstenção de uso', a fim de evitar processos judiciais iniciados pelo alegado infrator protestando que nenhuma infração ocorreu ou é iminente. Este procedimento é muitas vezes eficaz no caso de infração não intencional, uma vez que o infrator, na maioria desses casos, interromperá as atividades ou concordará em negociar um acordo de licenciamento.

» Quando você se deparar com uma infração intencional, incluindo, em particular, falsificação e pirataria, você poderá solicitar a assistência das autoridades responsáveis pela aplicação da lei para surpreender o infrator em suas instalações comerciais, a fim de prevenir a infração e preservar provas relevantes para a suposta infração. Além disso, o infrator pode ser obrigado pelas autoridades judiciais competentes a informá-lo da identidade de terceiros envolvidos na produção e distribuição dos bens ou serviços infratores e dos seus canais de distribuição. Como forma eficaz de dissuadir a infração, as autoridades judiciais podem ordenar, a pedido da sua empresa, que os bens infratores sejam destruídos ou eliminados fora dos canais de comércio, sem qualquer tipo de compensação.

» Você pode iniciar processos civis. Os tribunais geralmente oferecem uma ampla gama de soluções civis para compensar os proprietários lesados de direitos de PI. Estas incluem indenizações, liminares, ordens de contabilização de lucros e ordens de entrega de bens infratores aos titulares de direitos. A lei de PI também pode conter disposições que imponham responsabilidade criminal para fabricar ou negociar comercialmente com objetos infratores. As penalidades por violação das seções relevantes podem ser prisão e talvez até multa. No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial e a Lei de Direito Autoral, prevê tanto a responsabilidade civil quanto a criminal.

Em qualquer caso, nas situações em que exista uma alegada violação ou litígio, antes de tomar qualquer ação formal, seria prudente procurar aconselhamento jurídico de um profissional de PI competente, a fim de avaliar com mais precisão a opção mais favorável para a sua empresa, ao menor custo possível. Também pode ser importante registrar seus direitos de PI junto às autoridades aduaneiras, mediante pagamento de taxas, caso os itens infratores, pirateados ou falsificados sejam provenientes de outro país.

68. Por que devo fazer valer meus direitos de propriedade intelectual? Quem é responsável por fazer valê-los se forem violados?

Por que fazer valer os direitos de PI?

O principal objetivo de adquirir proteção de PI é permitir que sua empresa colha os frutos das invenções e criações de seus colaboradores. Os direitos de propriedade intelectual da sua empresa só podem gerar benefícios quando puderem ser aplicados; caso contrário, os infratores e os falsificadores tirarão sempre partido da ausência de mecanismos de aplicação eficazes para beneficiarem do seu trabalho árduo. Muitas vezes, a mera ameaça de cumprimento da lei é um elemento dissuasor suficiente para os potenciais infratores.

Em suma, para a sua empresa, o cumprimento da lei dos direitos de PI é essencial para:

- Preservar a validade legal dos seus direitos de PI perante a autoridade pública relevante.
- Impedir que infrações ocorram ou continuem no mercado, evitando assim danos como perda de reputação ou clientela.
- Buscar compensação por danos reais, por exemplo, lucros cessantes, resultantes de qualquer infração no mercado.

Quem é responsável pelo cumprimento da lei dos direitos de PI?

O ônus de fazer cumprir os direitos de PI recai principalmente sobre o titular de tais direitos. Cabe a você, como titular de direitos de PI, identificar qualquer violação ou falsificação de seus direitos de PI e decidir quais medidas devem ser tomadas.

No entanto, é responsabilidade do governo nacional ou estadual estabelecer instituições que facilitem a aplicação dos direitos de PI. O poder judicial e, em alguns casos, os órgãos administrativos, como os escritórios de propriedade intelectual ou as autoridades aduaneiras, são instituições governamentais que podem ter de lidar com casos de infração, pirataria ou contrafação.

Quando estiverem disponíveis medidas fronteiriças na(s) fronteira(s) internacional(ais) do seu país para impedir a importação de produtos de marca falsificados ou produtos pirateados com direitos de autor, as autoridades aduaneiras têm um papel importante a desempenhar no que diz respeito à aplicação da PI. De acordo com o disposto na legislação aplicável, as autoridades aduaneiras devem agir por sua própria iniciativa ou a pedido do titular do direito, ou executar ordens judiciais.

69. Como podem as autoridades aduaneiras ajudar a prevenir ou impedir a violação dos meus direitos de propriedade intelectual? Devo notificá-los com antecedência?

Muitos países implementaram medidas de fiscalização fronteiriça em conformidade com as suas obrigações nos termos dos acordos da OMC. Estas medidas permitem que os titulares de marcas e direitos de autor, bem como os licenciados, solicitem a detenção de mercadorias suspeitas de serem pirateadas e contrafeitas enquanto estas estão sujeitas ao controle das autoridades aduaneiras.

Geralmente, porém, as medidas de fiscalização fronteiriça não se aplicam a mercadorias importadas por uma pessoa para seu uso privado ou doméstico. A definição exata da quantidade importada que se qualifica como 'bens importados para uso privado ou doméstico de uma pessoa' varia de país para país, e mesmo dentro do mesmo país, dependendo da natureza dos bens.

Em alguns países, o titular do direito pode solicitar a assistência das autoridades aduaneiras através da apresentação de notificações, geralmente mediante o pagamento de uma taxa prescrita, das suas marcas e mercadorias sujeitas a proteção de direitos de autor. Após a apresentação de uma notificação, as autoridades aduaneiras podem reter cópias não autorizadas de mercadorias de marca ou de mercadorias sujeitas a proteção de direitos de autor. Na maioria dos países, o titular do direito tem de apresentar uma queixa, fornecendo todos os detalhes relevantes da remessa em questão, sempre que o titular do direito tenha motivos para acreditar que estão sendo importados produtos pirateados ou contrafeitos.

No Brasil, o INPI disponibiliza o serviço de apoio à fiscalização de direitos de propriedade industrial concedidos pelo INPI, voltado para aduanas (portos e aeroportos), polícias, perícia criminal, Ministério Público e demais autoridades públicas. O projeto é realizado em conjunto com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos Contra a Propriedade Intelectual — CNCP/SENACON/MJSP e pode ser consultado no site: https://www.gov.br/inpi/pt-br/projetos-estrategicos/combate-a-falsificacao.

O Diretório funciona como um centro de informações estratégicas acessadas exclusivamente por agentes públicos atuantes no combate às falsificações, a plataforma disponibiliza dezenas de arquivos digitais fornecidos por marcas de diversos segmentos industriais e de serviços, com exemplos de produtos originais x falsos, informações sobre locais de produção e de comercialização licenciados, rotas de entrada e saída dos produtos no Brasil e no Mundo, diversas orientações técnicas sobre invólucros, conteúdos, que atestem a autenticidade das marcas, além do contato dos responsáveis pela representação especializada no combate à falsificação das marcas - condição necessária para atestar a contrafação de marca.

As autoridades aduaneiras podem reter mercadorias mediante notificação por um período de até 10 dias úteis. As notificações são válidas por um período determinado, após o qual são renováveis, ou até que expire o período de proteção de direitos de autor ou registro de marca. Durante este período, o importador também pode requerer ao tribunal a decisão de que as mercadorias não infringem a marca ou obra protegida por direitos de autor, ou não estão abrangidas pela notificação.

Em alguns países, se as autoridades aduaneiras tomarem conhecimento de que foram importadas mercadorias suspeitas de infracção e não existir uma notificação aplicável, pode-se informar os titulares dos direitos (se conhecidos) da importação e aconselhá-los a apresentar um aviso às autoridades aduaneiras dentro de um prazo determinado.

Invariavelmente, o titular do direito é solicitado a preencher um formulário de indenização para cobrir os custos que possam ser incorridos pelas autoridades aduaneiras (tais como armazenamento, transporte e custas judiciais) na execução das notificações.

Quando as mercadorias são retidas, as autoridades aduaneiras notificam os titulares dos direitos para que possam determinar se as mercadorias são pirateadas ou contrafeitas. Somente nos Estados Unidos esta determinação é realizada pelas próprias autoridades aduaneiras. Durante este período de detenção, os titulares de direitos também devem decidir se irão prosseguir com um processo para provar que as mercadorias violam os seus direitos – embora um período adicional de 10 dias esteja disponível em algumas circunstâncias, mediante pedido e apresentação de razões de apoio. As mercadorias suspeitas serão detidas pelas autoridades aduaneiras enquanto se aguarda a decisão do tribunal. Se o titular do direito não iniciar o processo no prazo de 10 dias, as autoridades aduaneiras são obrigadas a liberar as mercadorias ao importador.

Como a proteção da PI é uma questão complexa, você pode considerar obter aconselhamento especializado de um advogado de patentes, advogado etc., antes de enviar uma notificação.

70. Quais são as minhas opções para resolver minhas disputas de propriedade intelectual fora dos tribunais?

Em muitos casos, a forma mais dispendiosa de lidar com uma infração pode ser o litígio em um tribunal que tenha jurisdição sobre a questão, em particular quando os direitos de propriedade intelectual da sua empresa forem violados por vários 'concorrentes' na mesma ou em diferentes jurisdições. Nesta última situação, a sua empresa teria de fazer valer os seus direitos em diferentes locais, perante diferentes tribunais. Por esta razão, poderá querer um mecanismo alternativo de resolução de litígios – geralmente arbitragem ou mediação – que pode ser menos dispendioso e menos demorado. A arbitragem geralmente tem a vantagem de ser um procedimento menos formal do que um tribunal, e uma sentença arbitral é mais facilmente executável internacionalmente. Uma vantagem da mediação é que as partes mantêm o controle do

processo de resolução de disputas. Isto pode ajudar a preservar boas relações comerciais com outra empresa com a qual você queira colaborar no futuro. No entanto, as decisões dos mediadores não são vinculativas e, portanto, podem não ter a força necessária para resolver um litígio.

Litígio judicial ou resolução alternativa de litígios?

Dependendo do mérito do seu caso, a mediação ou arbitragem pode ser uma boa alternativa aos processos judiciais. Estas opções alternativas, no entanto, estão geralmente disponíveis apenas quando a disputa sobre os direitos de PI estiver entre as partes de um contrato; por exemplo, entre um licenciante e um licenciado, ou entre parceiros de joint venture, que concordaram em recorrer à mediação ou arbitragem em preferência à decisão em um tribunal competente. É prudente considerar a possibilidade de uma disputa e fornecer meios para a sua resolução no momento da elaboração do contrato original. Uma vez surgido um litígio, é mais difícil e por vezes até impossível chegar a um acordo para resolver o litígio através de mediação ou arbitragem. Você pode, no entanto, solicitar ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI que entre em contato com a outra empresa envolvida na disputa, a fim de ajudar as partes a concordarem com a submissão da disputa ao Centro para resolução no escopo do Regulamentos da OMPI de Mediação, Arbitragem ou Arbitragem Acelerada. Muitas vezes, a mediação e a arbitragem são um substituto muito bom ou, pelo menos, no caso da mediação, um prelúdio menos dispendioso para o litígio formal. Como parte de sua estratégia de negócios, seria aconselhável que sua empresa incorporasse cláusulas apropriadas em acordos para que a opção de lidar com disputas de PI primeiro (e possivelmente apenas) através do recurso à mediação ou arbitragem esteja disponível.

Como alternativa, no Brasil, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) também disponibilizada o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-ABPI), que tem por objetivo o controle e gerenciamento dos procedimentos de soluções alternativas de disputas, inclusive as relativas a Nomes de Domínio de internet, ao lado dos procedimentos de Mediação, de Arbitragem, de Determinação por Perito(s) e de Sistema Online de Solução de Disputas (ODR). O CSD-ABPI é responsável por 4 Câmaras: a Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), a Câmara de Mediação (CMed-ABPI), a Câmara de Arbitragem (CArb-ABPI) e a Câmara de Solução de Disputas relativas a Direito Digital (CDD-ABPI). Para mais informações você pode consultar: https://www.csd-abpi.org.br/.

O Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI[17]

O Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI é uma das diversas instituições às quais você pode recorrer para obter assistência na resolução de uma disputa de PI sem recorrer a processos judiciais. Fornece uma variedade de serviços para a resolução de litígios comerciais entre

[17] WIPO Arbitration and Mediation Center. Site em https://www.wipo.int/amc/en/. Links e informações sobre opções de resolução extrajudicial de disputas.

empresas privadas, incluindo PMEs. O Centro presta serviços relacionados a:

» Arbitragem (https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/);

» Mediação (https://www.wipo.int/amc/en/mediation/index.html);

» Disputas relativas a nomes de domínio (https://www.wipo.int/amc/en/domains/); e

» Outros serviços especializados para resolução de litígios (https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/).

14

Avaliação dos direitos de propriedade intelectual

71. Devo obter uma avaliação dos meus direitos de propriedade intelectual?

O crescente reconhecimento da PI como um ativo empresarial e uma ferramenta que pode contribuir significativamente para o sucesso empresarial, e do fato de que existe potencial para as empresas extraírem valor dos seus portfólios de PI, levou a um interesse crescente na forma como os direitos de PI podem ser valorizados.

Deve-se ter cuidado aqui com a diferença entre o preço e a valor de um ativo de PI. O preço é normalmente definido como o que um comprador está disposto a pagar, em uma transação independente, com base no valor percebido do produto. O valor é uma quantidade abstrata, mas determinística, cujo cálculo é baseado em um conjunto ordenado de métodos e regras testado. Em outras palavras, embora a avaliação da PI possa influenciar a precificação de um ativo de PI, ela não é necessariamente a mesma que o exercício de precificação. Este último é geralmente influenciado por muitos outros fatores, que incluem o tempo, a procura, os motivos da venda e as capacidades de negociação das partes envolvidas.

As ferramentas usadas para a avaliação de ativos de PI podem ajudar as empresas a gerir o seu portfólio de PI de forma mais eficaz e eficiente, e uma avaliação de PI fornece um critério útil e uma base de negociação no caso de atribuição ou compra de ativos de PI.

Antes de uma empresa embarcar em uma avaliação dos seus ativos de PI, as seguintes questões devem ser respondidas:

- Por que decidiu valorizar os seus direitos de propriedade intelectual?
- Quando as informações (os resultados da avaliação) serão necessárias e usadas?
- Quais direitos de PI devem ser valorizados?
- Qual método de avaliação deve ser usado?

Considerações ao avaliar sua PI

O escopo e a força das reivindicações em uma patente, ou a força de um ativo de PI, desempenham um papel importante em todo o exercício de avaliação. Uma proteção amplamente difundida (protegida em vários países) pode aumentar o valor de um produto. No entanto, isto também dependeria da forma como o avaliador percebe a força dos mecanismos de aplicação da PI nos países em questão.

O nível de codificação e a eficácia com que se pode usar a informação codificada incorporada no produto também podem influenciar a avaliação.

Muita dificuldade em violar os direitos de propriedade intelectual do produto pode lhe agregar maior valor. Por outro lado, a existência de produtos alternativos que também sejam abrangidos por uma forte proteção da PI pode afetar negativamente o valor do produto.

É imperativo, portanto, que uma empresa realize um estudo que identifique as preocupações de PI acima mencionadas, que podem ter um impacto (positivo ou negativo) no valor dos seus produtos e dos seus ativos.

72. Quando e por que os direitos de propriedade intelectual devem ser precificados ou avaliados?

Para qualquer empresa, pode haver muitas razões diferentes pelas quais pode ser benéfico realizar uma avaliação de ativos de PI: gestão interna do portfólio de PI, licenciamento, fusões ou aquisições, cessão (venda) de ativos de PI, compra de ativos de PI, entrada em acordos de joint venture, estabelecimento de alianças estratégicas, captação de recursos, investimento no desenvolvimento adicional de um ativo de PI etc. As razões específicas e os tipos de ativos de PI a serem avaliados desempenham um papel importante na influência do método de avaliação a ser usado.

O valor de um ativo de PI pode diferir dependendo do método usado. Outros fatores, como a experiência e a existência de dados que permitam o uso de um determinado método, também podem influenciar a escolha do método de avaliação.

Um direito de PI (por exemplo, uma patente) pode ser mais valorizado se o período de venda ou licenciamento não coincidir com a introdução de um substituto próximo ou de uma tecnologia alternativa e mais eficiente no mercado. Portanto, é importante ter um conhecimento adequado das tendências da indústria ou da tecnologia ao realizar um exercício de avaliação.

É importante para uma empresa compreender por que é necessário avaliar a sua PI e quando realizar o exercício de avaliação. Um conhecimento básico das ferramentas usadas para avaliação pode ser útil na escolha e decisão da ajuda profissional mais adequada. Consulte a pergunta 74.

73. Como os ativos de propriedade intelectual podem ser avaliados?[18]

Existem várias formas de realizar uma avaliação de ativos de PI. Cada método tem seus prós e contras e alguns são mais aplicáveis que outros a determinados casos e situações. A seguir estão os métodos de avaliação mais usados atualmente.

» **Método de rendimento.** Este é o método de avaliação de PI mais comumente usado. Existem diversas variações do método de rendimento e por vezes as variações são chamadas de métodos separados. O método concentra-se basicamente no fluxo de rendimento esperado que o titular do direito de PI obteria durante a vigência do direito de PI, daí o uso do

[18] https://www.wipo.int/sme/en/ip-valuation.html

desconto de fluxo de caixa para estabelecer o valor presente de um fluxo de rendimento futuro. O fluxo de rendimento também pode ser estimado observando o montante que uma empresa pouparia em royalties de licenciamento se obtivesse uma licença para usar um determinado direito de PI. A principal deficiência do método é a sua complexidade. A principal variação deste método é:

» **Royalty Relief.** Nesta variação, o fluxo de royalties é calculado de forma a estimar o fluxo de caixa/lucro esperado ou capitalização do lucro/fluxo de caixa médio. A taxa de royalties pode ser determinada usando taxas existentes usadas em tipos similares de acordo (licenciamento) ou dados existentes de tabelas de taxas de royalties padrão.

» **Método de custo.** Esta abordagem procura medir os benefícios futuros dos ativos de PI calculando a quantidade de dinheiro que seria necessária para substituir a PI em questão. O método do custo também pode ser aplicado em variações:

- **Custo de reprodução.** Com uma boa manutenção de registros, os custos de reprodução podem ser calculados tomando o custo agregado, ao preço atual, da quantidade usada para desenvolver o ativo de PI em questão (isto é conhecido como tendência histórica de custos). Na ausência de bons registros, os custos de reprodução podem ser estimados calculando diretamente o custo dos esforços e despesas necessários para criar um ativo semelhante.
- **Custo de substituição.** A quantidade de dinheiro necessária para adquirir ativos de propriedade intelectual da mesma utilidade. A depreciação do ativo de PI em questão deve ser deduzida do custo estimado de reprodução/substituição antes que um valor/preço estimado seja finalmente alcançado.

O método do custo é útil ao considerar os direitos de PI incorporados em ativos intangíveis, como software de computador, desenhos de engenharia, designs de embalagens e redes de distribuição. Muitas vezes é usado como um complemento ao método de rendimento. Seu principal ponto fraco é a grande chance de acabar com resultados enganosos. Isto porque, na maioria dos casos, o custo associado ao desenvolvimento de algo não está necessariamente relacionado diretamente com o seu valor. Isto é particularmente evidente no que diz respeito às atividades de P&D.

» **Abordagem de mercado.** Esta abordagem baseia-se no que um terceiro estaria disposto a pagar para comprar ou alugar um ativo de PI. Este método também pode ser usado como complemento do método do rendimento. No entanto, importa referir que algumas empresas consideram que este é o melhor método devido à sua simplicidade e uso de informação de mercado. A deficiência do método é que ele não fornece nenhuma visão sobre como lidar com características individuais de transações específicas.

Tal como outros métodos de avaliação, a abordagem de mercado também tem as suas variações, que incluem:

- **Método de comparação de vendas.** Os usuários desta variação baseiam a avaliação de um ativo de PI na avaliação de um ativo de PI semelhante no mercado. A principal deficiência deste método é que, uma vez que cada transação de ativos de PI é única, é quase impossível encontrar um acordo exatamente semelhante no qual basear uma nova avaliação.
- **Uso de taxas de royalties padrão.** Este método usa taxas de royalties industriais padrão estabelecidas. Existem algumas indústrias onde as taxas de royalties foram estabelecidas e usadas voluntariamente durante alguns anos.

» **Métodos baseados em precificação de opções.** Geralmente são usados na avaliação do valor de mercado das opções de ações. Os avaliadores de ativos de PI (em particular patentes) no setor tecnológico e nas indústrias farmacêuticas utilizam cada vez mais estes métodos. Embora existam outros métodos de avaliação "neutros ao risco", a precificação de opções é considerada mais poderosa.

O principal problema dos métodos baseados em opções é a sua relativa complexidade.

15

Financiamento

74. Como a propriedade intelectual pode me ajudar a financiar meu negócio?[19]

Os ativos de propriedade intelectual (PI) podem ajudá-lo a fortalecer seu argumento para obter financiamento comercial de investidores.

Ao realizar uma avaliação do pedido de assistência de capital ou empréstimo, o investidor (seja um banco, um fundo governamental, um capitalista de risco ou um investidor anjo) avaliará se o produto ou serviço oferecido pela sua empresa tem um verdadeiro potencial de mercado. Ao avaliar um plano de negócios ou de exportação, procurarão provas de que:

- A tecnologia ainda não está disponível no mercado (ou pelo menos não a um preço inferior)
- É provável que haja demanda pelo produto, e
- Você não encontrará grandes obstáculos (legais ou não) que o impeçam de comercializar seu produto.

Apresentar uma estratégia sólida de PI com documentação sobre solicitações de direitos de PI, informações sobre pesquisas de patentes que comprovem que é improvável que sua tecnologia infrinja patentes de propriedade de concorrentes e acordos (de licença) com proprietários de patentes autorizando você a usar a tecnologia necessária para comercializar um determinado produto, será geralmente necessário para garantir o investimento de capital de investidores de risco. A titularidade de direitos de PI sobre a produção criativa ou inovações relacionadas aos produtos ou serviços que uma empresa pretende comercializar garante um certo grau de exclusividade e, portanto, uma maior participação de mercado se o produto ou serviço for bem-sucedido entre os consumidores.

A titularidade da PI desempenha, portanto, um papel importante para convencer os investidores ou credores das oportunidades de mercado abertas à empresa para a comercialização do produto ou serviço em questão. Por vezes, uma única patente poderosa pode abrir portas a uma série de oportunidades de financiamento.

Diferentes investidores ou credores podem avaliar os seus ativos de PI de diferentes maneiras e atribuir diferentes graus de importância aos direitos de PI. Contudo, uma tendência clara está se desenvolvendo no sentido de uma maior dependência dos ativos de PI como fonte de vantagem competitiva para as empresas. Assim, os investidores e credores estão a concentrar-se cada vez mais em empresas com um portfólio de PI bem gerido, apesar de se depararem, mesmo nos países desenvolvidos, com muitos novos problemas e questões ao tentarem aperfeiçoar os interesses de segurança em PI.

[19] https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_uln_13/wipo_smes_uln_13_u_damodaran.pdf
https://www.wipo.int/es/web/ip-financing
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/05/article_0002.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/01/article_0002.html

75. Os ativos de propriedade intelectual podem ser securitizados?

Os empréstimos parcial ou totalmente contra ativos de propriedade intelectual (PI) são um fenômeno recente, que só se desenvolveu realmente em alguns países e em alguns mercados muito específicos.

A securitização se refere normalmente à reunião de diferentes ativos financeiros e à emissão de novos títulos garantidos por esses ativos. Em princípio, estes ativos podem ser quaisquer créditos que tenham fluxos de caixa razoavelmente previsíveis, ou mesmo contas a receber futuras que sejam exclusivas. Assim, a securitização é possível para futuros pagamentos de royalties decorrentes do licenciamento de uma patente, marca ou segredo comercial, ou de composições musicais ou direitos de gravação de um músico. Na verdade, um dos exemplos mais famosos de securitização dos últimos anos envolveu o pagamento de royalties do cantor Gusttavo Lima, no Brasil.

Atualmente, os mercados de títulos baseados em ativos de PI são pequenos, porque o universo de compradores e vendedores é limitado. O mercado geralmente favorece os ativos tangíveis em detrimento dos ativos intangíveis. Como os mercados de PI estão em grande parte subdesenvolvidos e as técnicas de avaliação de PI não são suficientemente precisas, os valores não podem ser estimados com confiança. Além disso, a PI (particularmente patentes) geralmente requer conhecimentos especializados em um determinado domínio da tecnologia para ser adequadamente compreendida e explorada, e os credores muitas vezes não possuem esse conhecimento.

Contudo, à medida que mais fluxos de caixa são gerados pela PI, mais oportunidades serão criadas para a securitização. A evolução do mercado já está melhorando a qualidade e a quantidade da informação disponível tanto para mutuários como para mutuantes. Por exemplo, o número crescente de empresas de base tecnológica, especialmente em setores como a biotecnologia ou o software, dependem dos direitos de propriedade intelectual como principais ativos e fontes de receitas. Da mesma forma, os montantes totais das receitas de licenciamento estão aumentando e o uso resultante dos fluxos de royalties provenientes das licenças está sendo usado para determinar o valor da PI.

Vários fundos de risco governamentais também estão começando a aceitar ativos de propriedade intelectual como garantia para financiamento de risco. No Brasil, essa prática está em desenvolvimento, impulsionada por órgãos como o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e bancos de fomento, a exemplo do BNDES e da Finep. Recentemente, o INPI lançou um estudo chamado “Desbloqueando o IP Finance no Brasil”, que explora o potencial da PI como garantia e aponta estratégias para o avanço da prática no país.

16

Comércio eletrônico e uso de tecnologias de informação

76. Por que devo considerar questões de propriedade intelectual ao realizar comércio eletrônico?

A propriedade intelectual é um elemento crucial do comércio eletrônico. Mais do que em outros modelos de negócios, o comércio digital envolve frequentemente a venda de produtos e serviços baseados em ativos intangíveis, como música, imagens, fotografias, software, desenhos industriais, módulos de treinamento e sistemas. Nesses casos, a PI costuma ser o principal componente de valor da transação. Além disso, os bens e conteúdos negociados na Internet precisam ser protegidos por sistemas de segurança tecnológica e pela legislação de PI, pois a pirataria e a cópia não autorizada podem comprometer completamente um modelo de negócio.

A PI também está diretamente relacionada ao funcionamento do comércio eletrônico. As tecnologias que viabilizam a Internet – como software, redes, chips, roteadores, interfaces de usuário e protocolos de comunicação – são frequentemente protegidas por direitos de PI. As marcas continuam sendo essenciais para o sucesso online, pois o valor das empresas digitais depende fortemente do reconhecimento do consumidor, da reputação e da fidelização, protegidos por marcas e normas de concorrência desleal.

Além disso, o comércio eletrônico e as atividades digitais relacionadas com a Internet são amplamente baseados em licenças de tecnologia e direitos de patente. Como inúmeros componentes tecnológicos são necessários para desenvolver produtos e soluções inovadoras, é comum que empresas terceirizem partes do desenvolvimento ou compartilhem tecnologia por meio de acordos de licenciamento. O ecossistema digital depende dessa colaboração, que permite a distribuição de riscos e oportunidades — algo essencial especialmente para startups e PMEs.

Por fim, uma grande parte do valor das empresas digitais reside no seu portfólio de PI. Patentes, marcas, nomes de domínio, software, bancos de dados e algoritmos compõem, muitas vezes, seus ativos comerciais mais importantes. Assim, a avaliação de uma empresa de comércio eletrônico é diretamente influenciada pela proteção, gestão e monetização desses direitos.

O avanço da tecnologia traz novos desafios e oportunidades em PI no comércio eletrônico. O uso intensivo de dados e algoritmos de inteligência artificial tornou bancos de dados e modelos de machine learning ativos estratégicos, exigindo proteção contratual e cuidados quanto a autoria, treinamento, governança e uso ético.

A crescente adoção de blockchain e NFTs (tokens não fungíveis) introduziu novas formas de comercializar ativos digitais e provar titularidade e autenticidade. Esses modelos exigem atenção quanto a direitos autorais embutidos nos ativos tokenizados, licenciamento associado aos NFTs e proteção de marcas em marketplaces descentralizados.

Outro ponto relevante são os deepfakes e conteúdos gerados por IA, que podem violar direitos de imagem, direitos autorais e marcas, além de representar ameaças à reputação de

empresas online. Ferramentas de monitoramento, medidas tecnológicas de proteção e políticas robustas de takedown tornam-se essenciais para mitigar riscos.

Além disso, a evolução do comércio eletrônico para experiências imersivas, como lojas virtuais em metaversos e ambientes de realidade aumentada, amplia a necessidade de proteção de marcas em novos territórios digitais, bem como a observação de elementos como avatares, designs 3D e produtos virtuais.

77. Quais são as questões de propriedade intelectual envolvidas na escolha e registro de nomes de domínio?

Os nomes de domínio são endereços da Internet e são comumente usados para identificar e localizar sites. Por exemplo, o nome de domínio 'wipo.int' é usado para localizar o site da OMPI em www.wipo.int. Com o tempo, os nomes de domínio passaram a constituir identificadores comerciais, entrando assim em conflito com marcas. É importante, portanto, escolher um nome de domínio que não seja marca de outra empresa ou uma marca notória.

A escolha de um nome do domínio (ou endereço de Internet) tornou-se uma das decisões de negócios mais importantes que uma empresa pode tomar. Um nome de domínio é registrado por você para permitir que os usuários da Internet localizem o site da sua empresa na World Wide Web. Os nomes de domínio de empresas podem ser registrados em qualquer número de "domínios de nível superior" (TLDs). Você pode escolher entre 'domínios genéricos de primeiro nível' (gTLDs), como .com, .net, .org e .info. Ou você pode escolher entre domínios de nível superior especializados e restritos, se estiver qualificado (por exemplo, .aero para empresas de viagens aéreas e transporte ou .biz para empresas comerciais).

Você também pode registrar seu nome de domínio em um 'domínio de primeiro nível com código de país' (ccTLD), por exemplo:.br para Brasil, .cn para a China, .ch para a Suíça.

A gestão técnica do sistema de nomes de domínio está nas mãos da Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (ICANN). Contudo, nos gTLDs, os próprios registros são administrados por vários registradores da Internet credenciados pela ICANN. Eles podem ser encontrados no site da ICANN em www.icann.org.

Para registros nos ccTLDs, você precisará entrar em contato com a autoridade de registro designada para cada ccTLD. Para isso, consulte uma base de dados de ccTLDs criada pela OMPI, que contém links para os sites de 243 ccTLDs, onde você pode encontrar informações sobre o seu contrato de registro, o serviço 'Quem é' e os procedimentos de resolução de disputas.

No Brasil, o Registro.br (https://registro.br/) é o departamento do NIC.br responsável pelas atividades de registro e manutenção dos nomes de domínios que usam o .br. Para registrar

quaisquer domínios sob o .br, é necessário entrar em contato com o site www.registro.br. Entidades legalmente estabelecidas no Brasil como pessoa jurídica (instituição) ou física (profissional liberal e pessoas físicas) que possua um contato em território nacional podem registrar domínios. Empresas estrangeiras que possuam um procurador legalmente estabelecido no Brasil também podem fazê-lo, seguindo regras específicas. Para pesquisa de domínios registrados, você pode acessar: https://registro.br/busca-dominio/

78. O que devo considerar ao escolher um nome de domínio?

Dependendo de onde você se registra, você pode escolher um nome genérico comumente usado, mas se escolher um nome que seja distinto, é mais provável que os usuários consigam lembrá-lo e pesquisá-lo com mais facilidade. Idealmente, deveria ser suficientemente distintivo para também ser protegido pela lei de marcas, porque os nomes de domínio podem ser protegidos como marcas em alguns países. Se você escolher uma frase muito comum como nome de domínio (por exemplo, 'Bom Software'), sua empresa poderá ter dificuldade em construir qualquer reputação especial ou clientela nesse nome e ainda mais dificuldade em impedir que outros usem seu nome em concorrência.

Você deve escolher um nome de domínio que não seja marca de outra empresa, especialmente uma marca notoriamente conhecida. Isso ocorre porque a maioria das leis trata o registro de nome de domínio da marca de outra pessoa como violação de marca (também conhecida como 'ciberespeculação') e sua empresa pode ter que transferir ou cancelar o nome de domínio, bem como pagar quaisquer danos. Todos os nomes de domínio registrados na categoria gTLDs, como .com, e muitos registrados nos ccTLDs estão sujeitos a um procedimento de resolução de disputas (descrito abaixo) que permite que um proprietário de marca ou marca de serviço evite a 'ciberespeculação' de sua marca.

Existem vários bancos de dados que você pode pesquisar na web para determinar se o nome de domínio que você escolheu é uma marca em um determinado país. A OMPI criou um portal de base de dados de marcas (em https://www.wipo.int/es/web/global-brand-database) para ajudá-lo a realizar esta pesquisa.

Se você descobrir que outra pessoa está usando sua marca ou marca de serviço como nome de domínio, existe um procedimento on-line simples que você pode seguir, onde um especialista independente decidirá se o nome de domínio deve ser devolvido a você, e os registradores serão obrigados a seguir esta decisão. Você pode encontrar informações sobre esta Política Uniforme de Resolução de Disputas Administrativas (UDRP) no site da OMPI https://www.wipo.int/amc/en/domains/.

Além das marcas, é aconselhável evitar nomes de domínio que incluam outras palavras controversas, como termos geográficos (por exemplo, Champagne, Beaujolais), nomes de pessoas

famosas, nomes de medicamentos genéricos, nomes de organizações internacionais e nomes comerciais (por exemplo, nome de outros negócios de uma pessoa) que possam interferir nos direitos de terceiros ou nos sistemas internacionais de proteção.

Atualmente, com o avanço e utilização de inteligência artificial para a design de sinais distintivos, criação de logotipos, campanhas publicitárias, embalagens e conteúdos visuais, representa uma grande vantagem competitiva para empresas que atuam em comércio eletrônico. A IA acelera o desenvolvimento criativo, reduz custos, permite personalização em escala e gera insights baseados em dados sobre tendências estéticas e comportamento do consumidor. Além disso, ferramentas automatizadas auxiliam na busca e comparação de marcas já registradas, diminuindo riscos de conflito e facilitando estratégias de branding mais inteligentes.

Por outro lado, o uso de IA também apresenta riscos crescentes sob a ótica da propriedade intelectual. Há incertezas relevantes quanto à originalidade das criações geradas por IA, principalmente quando modelos são treinados com obras protegidas sem licença. Isso pode resultar em materiais que violam direitos autorais ou marcas de terceiros, muitas vezes de forma não intencional. Há ainda dificuldades relacionadas à definição de autoria, titularidade e responsabilidade por possíveis infrações. Assim, estratégias de mitigação, como auditorias de dados de treinamento, contratos de licenciamento que abordem o uso de IA e políticas internas de due diligence criativa, tornam-se essenciais para assegurar proteção jurídica adequada.

79. Que questões de propriedade intelectual devo considerar ao projetar e construir o site da minha empresa?

Um dos elementos básicos do comércio eletrônico é o design e a função do site da empresa. Ao projetar e construir seu site, a primeira coisa a saber é se você é o proprietário da apresentação e do conteúdo do site e de todos os aspectos de propriedade intelectual nele contidos. Pode não ocorrer, mas isso não é necessariamente um problema. O importante é saber o que você possui, o que você tem direito de usar e o que você não possui ou não tem direito de usar. Se você estiver recorrendo a um consultor ou empresa especializada para projetar seu site, verifique as disposições do acordo relativas à titularidade e direitos de propriedade intelectual. Quem é o proprietário do design e do texto do site? Confira exatamente quais são as obrigações da empresa e garanta que ela não usa, no decorrer de seu trabalho, nenhuma PI que pertença a terceiros.

Se você estiver usando um banco de dados, software, mecanismo de busca ou outras ferramentas técnicas da Internet licenciadas para você por outra empresa, verifique os termos do contrato de licença para ver quem é o proprietário do sistema, se você tem permissão para fazer modificações no sistema e quem possui tais modificações. Certifique-se de ter um contrato por escrito e peça a um advogado que o verifique antes de assiná-lo e antes de iniciar qualquer projeto, trabalho personalizado ou instalação do site.

Você precisará de permissão por escrito (também chamada de licença, consentimento ou contrato) para usar quaisquer fotos, vídeos, músicas, vozes, obras de arte ou software etc., que pertençam a outra pessoa. Só porque você encontra material na Internet não significa que ele seja de domínio público. Você pode ter que pagar pela permissão para usar este material. Em muitos países, você precisará se comunicar com uma sociedade de gestão coletiva ou associação de artistas para obter permissão.

Não distribua ou baixe em seu site qualquer conteúdo ou música que não lhe pertença, a menos que você tenha obtido permissão por escrito do proprietário para distribuí-lo na Internet.

Hiperlinks

Tenha cuidado ao criar links para outros sites. Os links são uma excelente ferramenta de comércio eletrônico e um serviço útil para seus clientes, mas em muitos países não existe uma lei clara sobre quando e como você pode usar os links. A prática mais segura é buscar e obter permissão do outro site antes de inserir o link, especialmente se você estiver fazendo um 'deep-linking', ou seja, vinculando a uma página de outro site que não seja a página inicial.

Framing

Framing é uma prática mais controversa do que criar link. Significa incluir partes de outro site em seu site de uma forma que faça parecer que faz parte do seu site. Sempre obtenha permissão por escrito antes de fazer isso.

80. Como posso proteger meus direitos de propriedade intelectual na web? Que precauções posso tomar para evitar a violação dos direitos de propriedade intelectual de terceiros?

Nas últimas décadas, tem havido muita publicidade sobre a distribuição ilegal de música, filmes, arte, fotos, scripts e software ('conteúdo') protegidos por PI na Internet. Esses downloads não autorizados frequentemente violam as leis nacionais de direitos de autor.

É importante proteger os seus direitos de PI na Internet. Isso pode ser feito de várias maneiras. Sempre identifique claramente o seu conteúdo, com um aviso de direitos de autor ou alguma outra indicação de titularidade. Você pode simplesmente dizer aos usuários o que eles podem ou não fazer com o seu conteúdo. Nunca distribua ou permita downloads de conteúdo de terceiros que não pertença à sua empresa e estabeleça programas para garantir que seus empregados entendam as políticas da sua empresa a esse respeito.

Casos recentes envolvendo empresas que permitem ou negligenciam o uso não autorizado de softwares e conteúdos digitais por funcionários, especialmente em regimes de home office, têm ganhado cada vez mais relevância. Situações como instalações de softwares piratas para executar tarefas de trabalho, cópias irregulares de sistemas para uso remoto ou compartilhamento indevido de arquivos protegidos em plataformas corporativas podem configurar infração direta, facilitada ou até contributiva, dependendo da participação da empresa. Esses incidentes geram riscos significativos, incluindo responsabilização civil e criminal, vulnerabilidade a ataques cibernéticos e perda de licenças corporativas. A principal lição para empresas digitais é a necessidade de implementar políticas e treinamentos claros sobre uso de softwares, licenças e ferramentas autorizadas, além de soluções de controle e monitoramento que coíbam práticas irregulares e protejam adequadamente seus ativos de propriedade intelectual.

Cada vez mais, algumas empresas utilizam meios técnicos para proteger conteúdos na Internet por marca d'água, criptografia ou de outra forma criando sistemas de identificação e rastreamento. Sistemas eletrônicos de gerenciamento de direitos de autor estão sendo propostos por consórcios empresariais e empresas individuais, que veem estes sistemas como uma forma de usar meios técnicos para controlar o uso de conteúdo.

- As empresas também podem usar marcas coletivas em suas etiquetas e embalagens, a fim de comercializar conjuntamente os produtos de um grupo de empresas e aumentar o reconhecimento do produto, ou usar marcas de certificação para certificar que seus produtos atendem a um conjunto de padrões pré-estabelecidos. As marcas coletivas e de certificação podem ser usadas em conjunto com a marca individual da empresa.
- Alguns produtos de origens geográficas distintas podem ser rotulados, embalados e publicitados sob Indicações Geográficas (IGs), quando os produtos em questão tenham uma determinada qualidade, reputação ou outra característica, que seja atribuível à sua origem geográfica e tenham sido devidamente protegidos como Indicação Geográfica (IG). Para certos produtos (como o vinho e as bebidas alcoólicas), é importante que os exportadores tomem muito cuidado para não incluir nas suas etiquetas ou embalagens termos protegidos como Indicações Geográficas (IGs) por exemplo, 'Tequila', 'Champagne', 'Chianti', a menos que os seus produtos forem certificados pelo organismo competente como produtos autorizados a usar a Indicação Geográfica (IG).

17

ANEXO

ANEXO

- Guiadas da OMPI
- Diretório dos Escritórios da OMPI
- Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
- Secretaria de Direitos Autorais e Intelectuais
- apexBrasil