



A CAMINHO DA INOVAÇÃO

Proteção e Negócios com Bens de Propriedade Intelectual
Guia para o Empresário

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC

Miguel Jorge

Ministro de Estado

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Jorge de Paula Costa Ávila

Presidente

Ademir Tardelli

Vice-Presidente

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Armando de Queiroz Monteiro Neto

Presidente

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI

Conselho Nacional

Jair Meneguelli

Presidente

SESI – Departamento Nacional

Armando de Queiroz Monteiro Neto

Diretor

Antonio Carlos Brito Maciel

Diretor Superintendente

Carlos Henrique Ramos Fonseca

Diretor de Operações

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

Conselho Nacional

Armando de Queiroz Monteiro Neto

Presidente

SENAI – Departamento Nacional

José Manuel de Aguiar Martins

Diretor Geral

Regina Maria de Fátima Torres

Diretora de Operações

INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL

Conselho Superior

Armando de Queiroz Monteiro Neto

Presidente

IEL – Núcleo Central

Paulo Afonso Ferreira

Diretor Geral

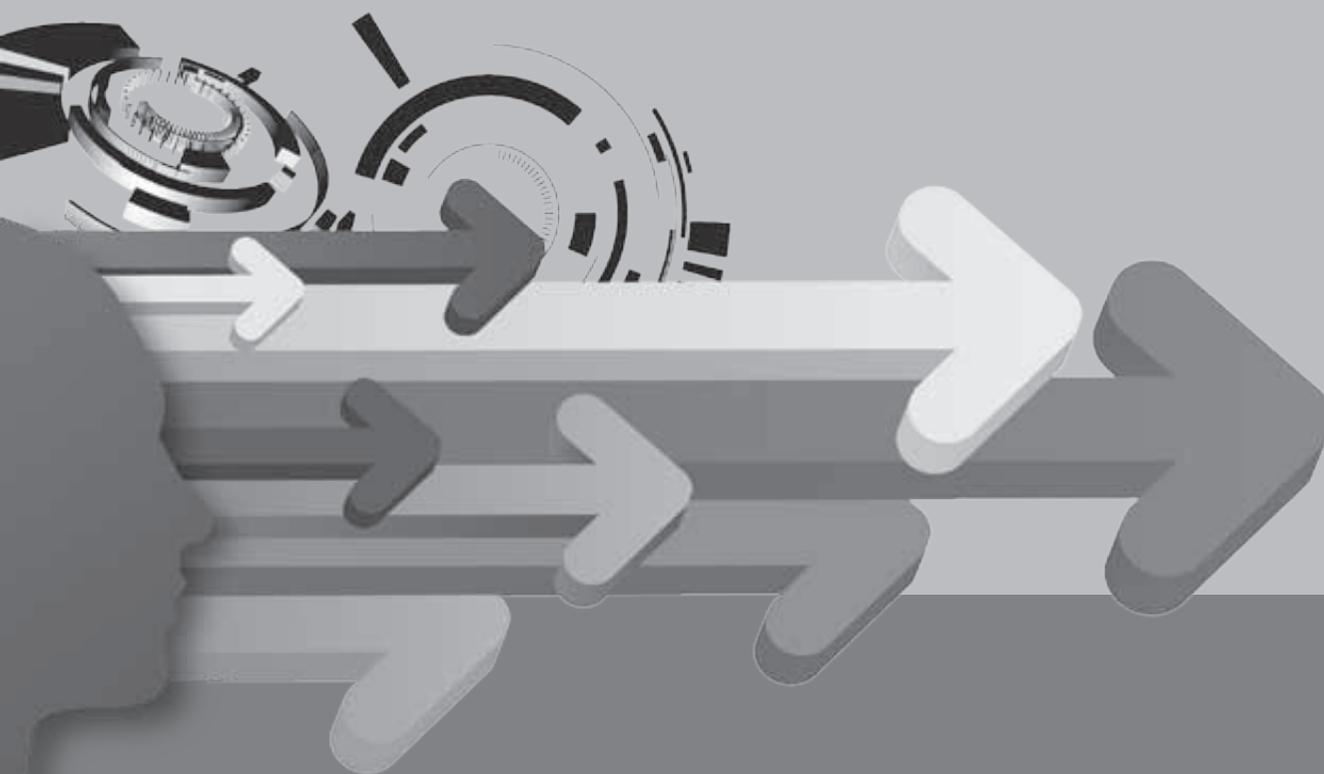
Carlos Roberto Rocha Cavalcante

Superintendente

INPI INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

CNI **Sistema**
Indústria

Confederação Nacional da Indústria
Serviço Social da Indústria
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Instituto Euvaldo Lodi



A CAMINHO DA INOVAÇÃO

Proteção e Negócios com Bens de Propriedade Intelectual
Guia para o Empresário

© 2010. IEL – Núcleo Central

© 2010. SENAI – Departamento Nacional

© 2010. INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte.

Muito zelo, discussões técnicas e pesquisa bibliográfica atualizada foram empregadas na edição desta obra.

Serão bem-vindas contribuições para o aperfeiçoamento e construção de conhecimento sobre o tema “propriedade intelectual”.

Coordenação

Programa de Propriedade Intelectual para Inovação na Indústria

E-mail: pi@iel.org.br

A versão eletrônica desta publicação está disponível nos sites:

www.cni.org.br

www.sesi.org.br

www.senai.br

www.iel.org.br

www.inpi.gov.br

IEL/NC

Unidade de Gestão Executiva – UGE

SENAI/DN

Unidade de Inovação e Tecnologia – UNITEC

FICHA CATALOGRÁFICA

J95c

Jungmann, Diana de Mello

A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário / Diana de Mello Jungmann, Esther Aquemi Bonetti. – Brasília: IEL, 2010
125 p.: il.

ISBN 978-85-87257-49-9

1. Propriedade Intelectual 2. Patente. 3. Direitos Autorais 4. Registro de Marcas 5. Indicação Geográfica
I. Título II. Título: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual III. Título: guia para o empresário
IV. Bonetti, Esther Aquemi

CDU 608.5

IEL - NC

Instituto Euvaldo Lodi
Núcleo Central

Sede

Setor Bancário Norte
Quadra 1 – Bloco B
9º andar – Ed. CNC
70041-902 – Brasília – DF
Tel.: (61) 3317-9080
Fax: (61) 3317-9360
www.iel.org.br

SENAI - DN

Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial
Departamento Nacional

Sede

Setor Bancário Norte
Quadra 1 – Bloco C
Ed. Roberto Simonsen
70040-903 – Brasília – DF
Tel.: (61) 3317-9001
Fax: (61) 3317-9190
www.senai.br

INPI

Instituto Nacional da
Propriedade Industrial

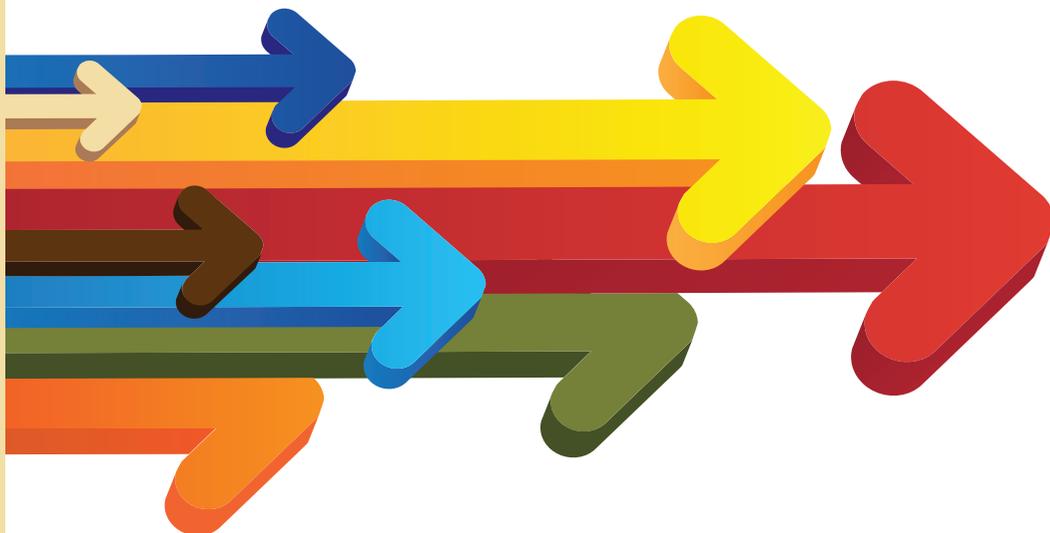
Sede

Rua Mayrink Veiga,
nº 9 – Centro
20090-910 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2139-3000
Fax: (21) 2139-3398
www.inpi.gov.br

AGRADECIMENTOS

Para a realização desta publicação, agradecemos as contribuições técnicas dos seguintes colaboradores do INPI:

Diretoria de Articulação e Informação Tecnológica: Sergio Medeiros Paulino de Carvalho, Rita Pinheiro Machado, Alex Garcia Todorov, Ricardo Carvalho Rodrigues, Zea Duque Luna Vieira Mayerhoff. Apoio Revisão Técnica: Ana Flávia Belchior de Andrade, Eduardo Winter, Dirceu Teruya, Elizabeth Silva, Patrícia Pereira Peralta, Adriana Castello Guimarães, Liliana Mendes, Maria Helena de Lima Hatschbach, Mônica Lins de Andrade. ***Diretoria de Patentes:*** Carlos Rodrigues Pazos, Maria Celi Saldanha Moreira de Paula, Leila Falcone, Lucila Tereza Gusmão Pessoa, Cátia Regina Gentil da Silva, Paulo Cabrera, Márcia Tié Kawamura, Denise Medeiros Conte Novais, Laudicea da Silva Andrade, Igor Leo Romeiro Pereira. ***Diretoria de Marcas:*** Terezinha de Jesus Guimarães, Maria Lucia Leite Gouvêa Mascotte. ***Diretoria de Transferência de Tecnologia e Outros Registros:*** Breno Bello de Almeida Neves, Lia de Medeiros, Maria Alice Camargo Calliari, Elvira Andrade, Maria do Socorro Mendonça Campos, Maria Isabel de Toledo Andrade, Raul Bittencourt Pedreira, Luiz Cláudio Dupin, Susana Maria Serrão Guimarães, Mauki Faria Espósito.



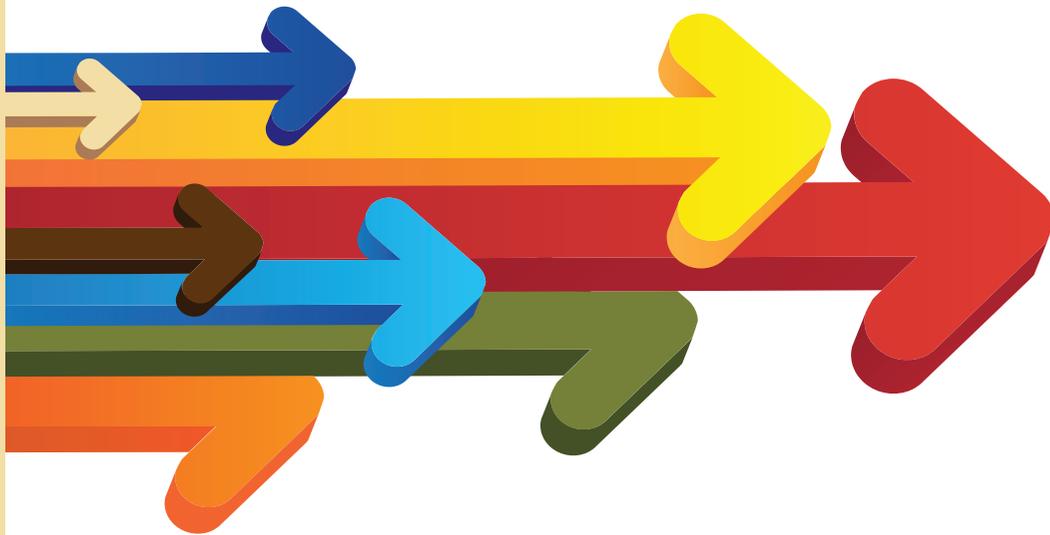
LISTAS DE ILUSTRAÇÕES E TABELAS

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

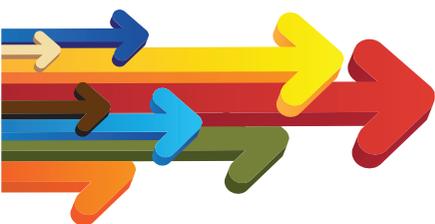
Figura 1 – Categorias que envolvem os direitos de propriedade intelectual	21
Figura 2 – Modalidades de direitos de propriedade intelectual	24
Figura 3 – Proteção de produtos por diferentes combinações de direitos de propriedade intelectual	25
Figura 4 – Ramos da proteção do direito da propriedade industrial.....	27
Figura 5 – Ilustração de um produto patenteado – Amassador de latas.....	27
Figura 6 – Ilustração de patente de invenção – Arame farpado.....	29
Figura 7 – Ilustração de modelo de utilidade - Alicate.....	29
Figura 8 – Linha do tempo do processo de obtenção de patente	30
Figura 9 – Esquema da composição do custo de uma patente	31
Figura 10 – Ilustração de marca de produto	36
Figura 11 – Ilustração de marca de serviço.....	36
Figura 12 – Ilustração de marca coletiva	36
Figura 13 – Ilustração de marca de certificação	37
Figura 14 – Ilustração de marca nominativa	37
Figura 15 – Ilustração de marca figurativa	38
Figura 16 – Ilustração de marca mista	38
Figura 17 – Ilustração de marca tridimensional	38
Figura 18 – Ilustrações de produtos que possuem desenho industrial	43
Figura 19 – Ilustração de selo de indicação geográfica do Vale dos Vinhedos	48
Figura 20 – Ilustração de produto protegido por segredo industrial – Fórmula de refrigerante	50
Figura 21 – Ramos da proteção do direito autoral no Brasil.....	55
Figura 22 – Direitos do autor sobre sua obra	58
Figura 23 – Ilustração de obra protegida por direito autoral – Livro.....	60
Figura 24 – Ilustração de obra protegida por direitos conexos - Peça de teatro	64
Figura 25 – Ilustração de produto protegido pela Lei do <i>Software</i>	67
Figura 26 – Ilustração de placa de circuito integrado	73
Figura 27 – Ilustração de cultivares de algodão colorido.....	77
Figura 28 – Ilustração de produto de origem vegetal obtido com base em conhecimento tradicional	81
Figura 29 – Estágios do desenvolvimento e comercialização de um novo produto	88
Figura 30 – Ilustração de protótipo de carro conceitual	89
Figura 31 – Ilustração do logo do <i>Creative Commons</i>	103

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Instituições responsáveis por registro de direito autoral no Brasil.....	60
Tabela 2 – Características dos tipos de pirataria de <i>software</i>	69



SUMÁRIO



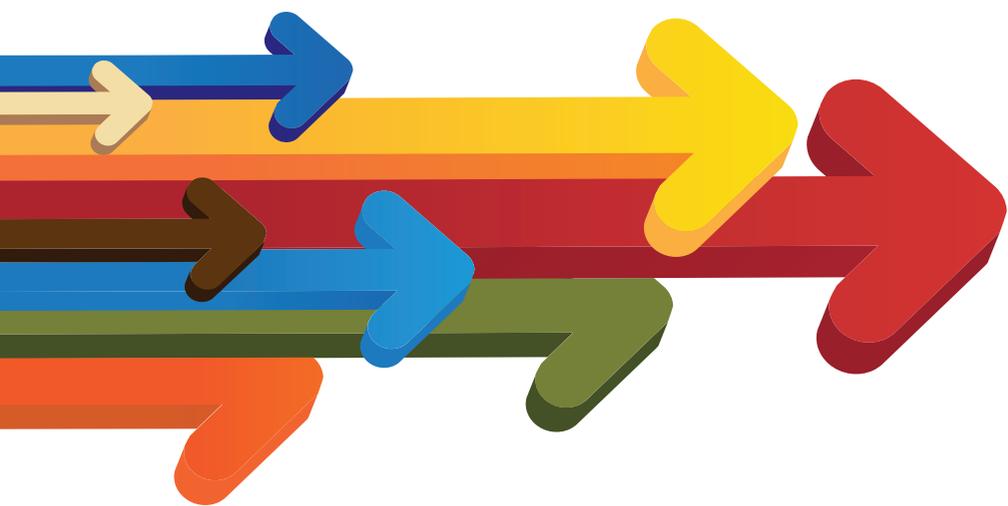
APRESENTAÇÃO

PREFÁCIO

1 INTRODUÇÃO	16
1.1 A Importância da propriedade intelectual	17
1.2 Inovação e propriedade intelectual	17
1.3 A quem se destina?	18
1.4 Foco.....	18
2 PROTEÇÃO DE BENS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	20
2.1 O que é propriedade intelectual.....	21
2.2 Importância da propriedade intelectual para uma empresa	22
2.3 Mecanismos de proteção de bens de propriedade intelectual.....	23
3 PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	26
3.1 Considerações sobre propriedade industrial	27
3.2 Proteção por patente.....	27
3.3 Proteção por marca	34
3.4 Proteção por desenho industrial	43
3.5 Proteção por indicação geográfica	47
3.6 Segredo industrial e proteção contra a concorrência desleal	50
4 DIREITO AUTORAL.....	54
4.1 Direitos Autorais.....	55
4.2 Proteção dos direitos de autor	58
4.3 Proteção de direitos conexos	64
4.4 Proteção de programa de computador	66
5 PROTEÇÃO SUI GENERIS.....	72
5.1 Proteção de topografia de circuito integrado	73
5.2 Proteção de cultivares.....	76
5.3 Proteção de conhecimentos tradicionais	80



6 NEGÓCIOS COM BENS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	82
6.1 Gestão de bens de propriedade intelectual	83
6.2 Estratégias de proteção de propriedade intelectual.....	84
6.3 Opções de negócio com bens de propriedade intelectual	84
6.4 Monitoramento da criação de bens de propriedade intelectual	84
6.5 Vigilância sobre bens de propriedade intelectual.....	85
6.6 Erros comuns que envolvem a propriedade intelectual	85
6.7 Avaliação do potencial comercial de um novo produto.....	86
6.8 Avaliação do mercado para um novo produto	87
6.9 Análise de risco no desenvolvimento de um novo produto	88
6.10 Importância de protótipos no desenvolvimento de novos produtos.....	89
6.11 Comercialização de Bens de Propriedade Intelectual.....	91
6.12 Determinação de valor de <i>royalty</i>	94
6.13 Estratégias de comercialização de bens de propriedade intelectual	95
6.14 Licenciamento e venda de ativos de propriedade intelectual	95
6.15 Etapas do licenciamento de bens de propriedade intelectual	96
6.16 Licença de marca e franquia.....	101
6.17 Licença de direito autoral	101
6.18 Comercialização de <i>software</i>	102
6.19 Licença Creative Commons	103
6.20 Outras Formas de Negócio que Envolvem Ativos de Propriedade Intelectual.....	104
6.21 Titularidade de propriedade intelectual e relação de trabalho	106
REFERÊNCIAS	108
ANEXOS	122
Anexo A – Atual marco regulatório que trata da propriedade intelectual no Brasil.....	123
Anexo B – Atual marco regulatório de apoio a inovação no Brasil.....	125





APRESENTAÇÃO

Importante instrumento para promover a inovação na indústria, a gestão da propriedade intelectual é estratégica para as empresas brasileiras ganharem competitividade no mercado global. Por meio dela, dirigentes empresariais podem prospectar oportunidades, monitorar a concorrência e identificar, por exemplo, nível de investimentos e desenvolvimento de produtos e processos.

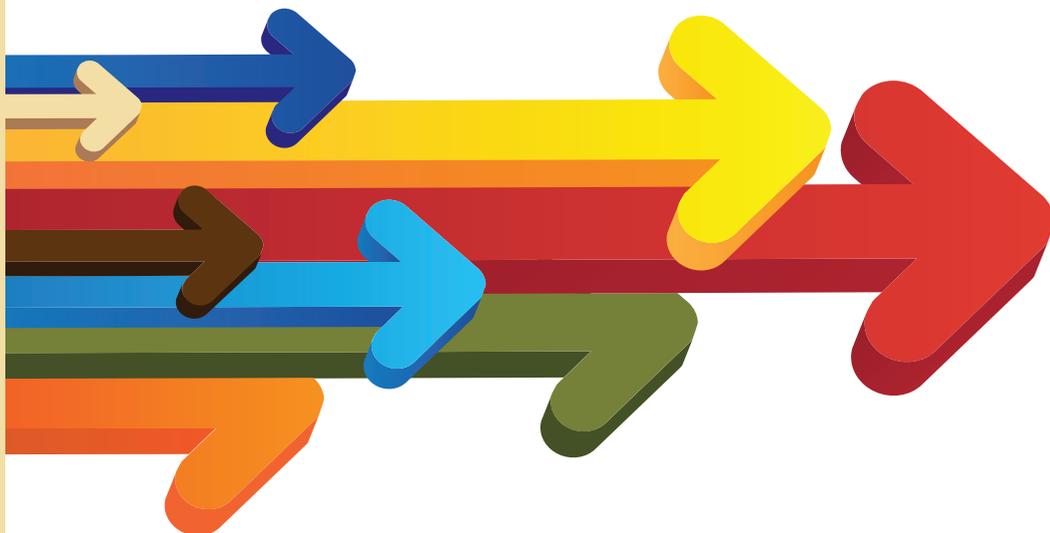
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), atentos a essa necessidade, uniram esforços e lançaram o Programa de Propriedade Intelectual para Inovação na Indústria. O objetivo é disseminar a importância do tema para o crescimento da Indústria Brasileira.

Uma das ações previstas é a produção deste guia que leva aos empresários informações sobre os principais aspectos da propriedade intelectual. O tema, ainda bastante associado apenas ao registro de marcas e à concessão de patentes, deve ser visto de forma mais ampla. As empresas precisam entender sobre sua atualidade e pertinência para maximizar a correta apropriação, proteção e comercialização destes bens imateriais e com isto gerar valor e vantagens para seus negócios.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), líder da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), reconhece que a propriedade intelectual deve ser priorizada, por ser assunto de grande relevância para a inovação. Para isso, é essencial fomentar a construção de novas competências dentro das empresas. Este guia é uma resposta ao compromisso assumido. Mas as ações não param por aí: profissionais do IEL do SENAI e do SESI foram capacitados para assessorar técnicos e empresários sobre quando, onde e por que proteger seus ativos baseados em conhecimento, além de prover informações estratégicas e tecnológicas contidas em banco de patentes, marcas e desenhos industriais para monitorar tendências e identificar parceiros que possam contribuir para a inovação e competitividade da empresa.

Não resta dúvida de que a inovação é fundamental para o desenvolvimento do país. É requisito para o crescimento da economia de maneira próspera e sustentável, com maior produtividade e melhores empregos e salários. Mesmo com todos esses ganhos para a sociedade, a inovação é, acima de tudo, uma agenda empresarial, que deve ser priorizada também pelo governo. Por meio dela, nossas empresas têm condições de aumentar a competitividade e inserir o Brasil no mercado global.

Armando de Queiroz Monteiro Neto
Presidente da CNI
Presidente do Conselho Nacional do SESI
Presidente do Conselho Nacional do SENAI
Presidente do Conselho Superior do IEL



PREFÁCIO

Na atual sociedade do conhecimento e da criatividade, a Propriedade Intelectual é um tema de crescente importância para a economia dos países e um canal de inserção na comunidade internacional. Neste cenário foi firmado o Convênio entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Instituto Euvaldo Lodi (IEL/NC) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/DN) para a execução do “Programa de Propriedade Intelectual para a Indústria”, que tem por meta promover o uso estratégico do sistema de proteção de ativos baseados em conhecimento para o aumento da competitividade da indústria brasileira.

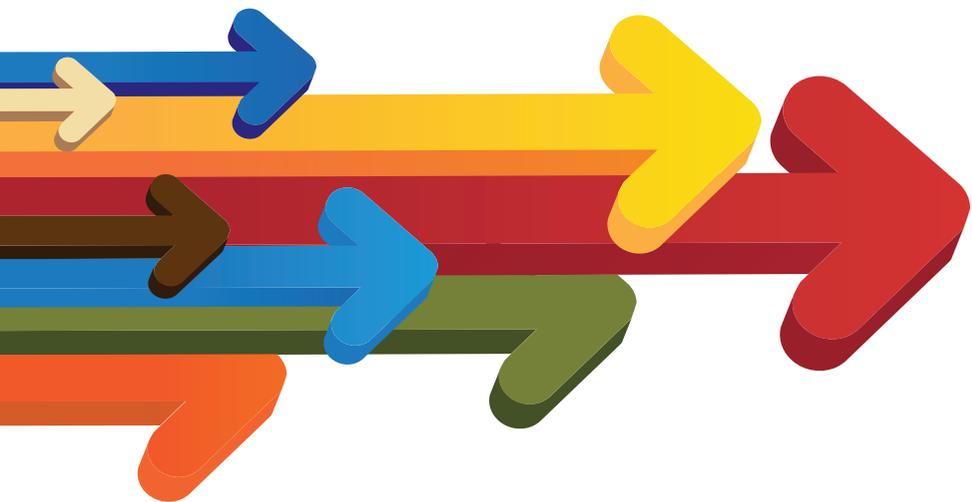
A gestão da Propriedade Intelectual compreende um conjunto de atividades que demandam expertise específica e por vezes complexa por parte das empresas. Dentre estas, podemos citar a identificação de tecnologias passíveis de patenteamento, a negociação e contratação de licenças e a utilização de marcas, desenhos industriais e patentes para aumentar o valor agregado e promover a diferenciação competitiva e o aumento das exportações.

O INPI é a instituição do governo federal responsável pela propriedade industrial e por outros campos da Propriedade Intelectual de interesse da indústria. Oferecer expertise nesses campos à indústria brasileira é o propósito central desta iniciativa, que tem como veículo principal de difusão os sistemas de aprendizagem e suporte gerencial e tecnológico coordenados pelo SENAI e pelo IEL, de especial importância para as micro, pequenas e médias empresas.

O programa busca alcançar, também, a comunidade de profissionais de imprensa, por sua capacidade de fazer chegar a um público ainda mais amplo o esclarecimento sobre os conceitos e à importância da gestão da Propriedade Intelectual.

A abrangência do programa que aqui é apresentado o posiciona como o maior empreendimento de disseminação e capacitação para o uso estratégico da Propriedade Intelectual na América Latina.

Jorge de Paula Costa Ávila
 Presidente do INPI



INTRODUÇÃO

1

1.1 A Importância da propriedade intelectual

A história do desenvolvimento tecnológico testemunha a experiência de grandes inventores, de que são exemplos: Alexandre Graham Bell, Benjamin Franklin, Santos Dumont e Thomas Edison. Já no campo das artes e da ciência, personalidades como Ludwig von Beethoven, Leonardo da Vinci, Shakespeare e Isaac Newton também se tornaram marcantes pelos seus feitos. A genialidade e capacidade desses notáveis conseguiram revolucionar o nosso modo de viver, comunicar, transportar, bem como de desfrutar da beleza de suas criações e importância de suas descobertas.

No atual contexto em que vivemos, o desenvolvimento avança a passos largos. O paradigma é a comunicação instantânea, mundo globalizado e inexistência de fronteiras para a difusão do conhecimento. Este cenário favorece a contribuição de pequenos empresários, empreendedores, inventores, cientistas e artistas, que, mais do que nunca, passam a dispor de meios de inventar, proteger, divulgar e comercializar suas criações e inovações mundialmente, gerando retorno econômico para os investimentos realizados e trazendo benefícios para a sociedade.

É preciso entender que apesar de ideias novas e criativas estarem no coração da maioria dos negócios de sucesso, “ideias” em si têm pouco valor. Elas precisam ser desenvolvidas, transformadas em produtos, processos ou serviços inovadores e ser comercializadas com sucesso. Ou seja, requerem significantes investimentos. Empresas não compram nem investem apenas em “ideias”, e sim no seu potencial de se transformarem em produtos que sejam economicamente viáveis e tenham relevância para o mercado. Essa é a essência do processo de inovação.

A empresa inovadora de sucesso é aquela que consegue fazer uma síntese dos conhecimentos produzidos pela humanidade, princípios econômicos e do direito, transformando a propriedade intelectual gerada em riqueza.

Portanto, antes de decidir investir tempo, talento, recurso econômico e financeiro no desenvolvimento de qualquer novo empreendimento, é extremamente importante avaliar a originalidade da ideia e as suas expectativas mercadológicas. Esse ponto de partida não será garantia de que tudo dará certo, mas, com certeza servirá para minimizar riscos e prevenir surpresas futuras.

1.2 Inovação e propriedade intelectual

O conhecimento e a tecnologia avançam em grau de importância como um dos mais eficazes instrumentos de promoção do desenvolvimento econômico no cenário mundial. Novos serviços, produtos e processos produtivos aparecem com velocidade cada vez maior. Esse movimento inovador, quando adequadamente estimulado, já provou que contribui de forma rápida para o processo de geração de riquezas e melhoria da qualidade de vida das populações. Daí ser inegável a necessidade de se valorar e proteger as obras do espírito humano, principalmente em face de um potencial retorno econômico para o seu criador e para a sociedade.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

- a) ...
- b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país; **Constituição Federal de 1988.**

Este guia foi concebido com a intenção de servir de material básico de consulta e atender a uma demanda crescente de informação, identificada junto a empresários com interesse na produção intelectual e suas formas de proteção, gestão e negócio para conferir competitividade a seus empreendimentos nos mais diversos setores do mercado. Nele, as questões ligadas à comercialização da propriedade intelectual são tratadas de maneira sistematizada, em uma linguagem simples e objetiva.

1.3 A quem se destina?

Este Guia se destina a empresários, empreendedores, inovadores, pesquisadores, artistas, inventores e todos aqueles que têm interesse em obter conhecimentos introdutórios sobre aspectos inerentes à gestão de negócios que envolvem a proteção e comercialização de bens de Propriedade Intelectual.

1.4 Foco

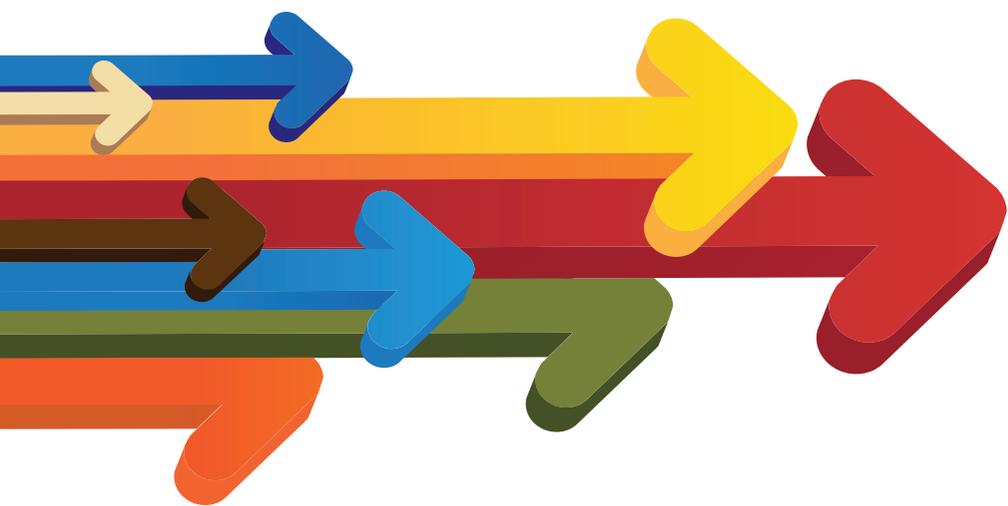
O que se espera é que esta publicação seja utilizada como uma fonte de informações estratégicas para o público ao qual se destina e que tem interesse em transformar bens intelectuais em produtos comercializáveis, assegurando-se quanto ao reconhecimento dos seus direitos e dos direitos de terceiros. Foi dada ênfase para os tópicos considerados de maior relevância para o empresário, que são aqueles relativos aos aspectos críticos da inovação, que incluem o processo de proteção e comercialização.

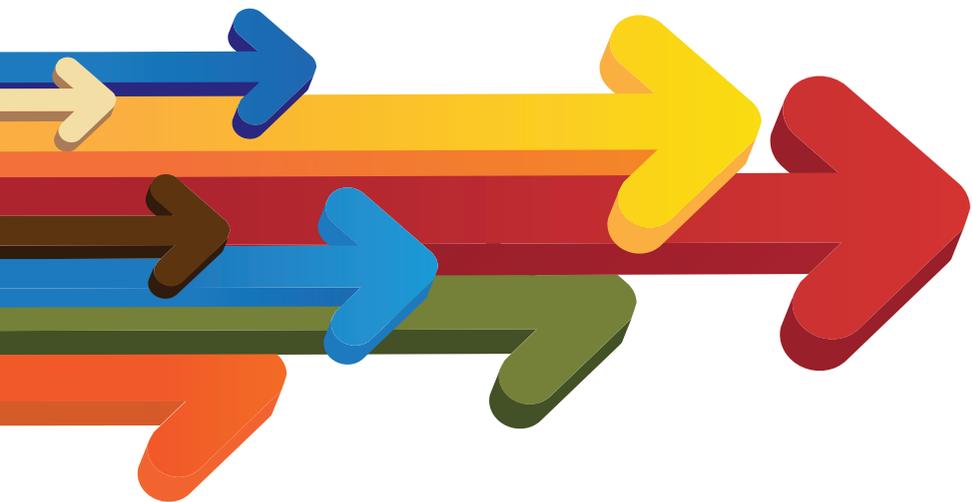
Este Guia não substitui as orientações do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e nem de profissionais especializados no tema. Está baseado, principalmente, na legislação pertinente, que se encontra discriminada no ANEXO, e em informações disponibilizadas pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), pelo INPI, Fundação Biblioteca Nacional (FBN) e literatura especializada sobre o tema da inovação e propriedade intelectual.

Esta publicação foi concebida dentro de um critério amigável de interatividade, possibilitando ao leitor navegar com facilidade por seu conteúdo, buscar e identificar os assuntos de seu interesse de uma maneira simples, fácil e rápida, sem ter que necessariamente proceder a uma leitura encadeada de todo o texto.

A **OMPI** é uma agência especializada das Organizações das Nações Unidas (ONU), constituída em 1967, que se dedica ao desenvolvimento de um sistema internacional de propriedade intelectual equilibrado e acessível, visando a recompensar a criatividade, estimular a inovação e contribuir para o desenvolvimento econômico, bem como salvaguardar os interesses públicos.

O **INPI** é uma autarquia federal brasileira, criada em 1970 e vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável por todo e qualquer procedimento de pedido, concessão e negociação de propriedade industrial no território nacional.





**PROTEÇÃO DE BENS
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**

2

2.1 O que é propriedade intelectual

A convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual [OMPI] define como propriedade intelectual:

A soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

A propriedade intelectual está dividida em três categorias principais do direito, destacados na Figura 1.

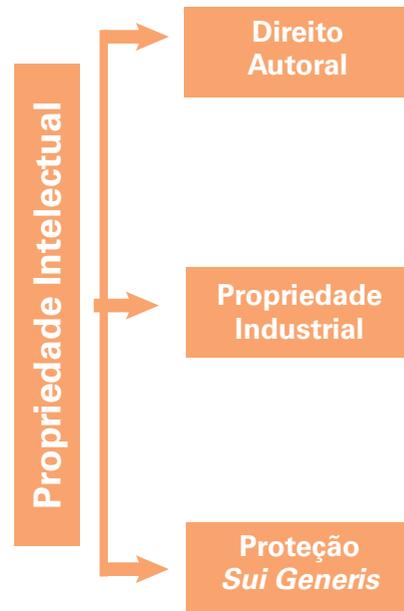


Figura 1 – Categorias que envolvem os direitos de propriedade intelectual

O direito da propriedade intelectual é um direito imaterial, resultante do intelecto humano e não da sua força de trabalho.

O direito autoral tem foco em interesses de caráter subjetivo, pois decorre basicamente da autoria de obras intelectuais no campo literário, científico e artístico, de que são exemplos: desenhos, pinturas, esculturas, livros, conferências, artigos científicos, músicas, filmes, fotografias, *software*, entre outros, sendo regulamentado pela Lei nº 9.610/98. O direito autoral envolve um conjunto de direitos morais e patrimoniais do criador da obra literária, artística, científica e refere-se a todas as criações que não possuem requisitos de novidade absoluta e aplicação industrial.

MARCOS FUNDAMENTAIS

1474: Concessão de carta patente, na República de Veneza;

1623: Estatuto dos Monopólios, na Inglaterra;

1790: *Patent Act*, nos Estados Unidos;

1791: Lei Chapellier, que trata da extinção dos privilégios das corporações de ofícios e consagração da liberdade de indústria, na França;

1809: Alvará de D. João VI sobre privilégios de invenção, no Brasil;

1883: Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial (CUP);

1886: Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas;

1994: Acordo sobre Aspectos de Direito da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS – *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) da OMC.

A propriedade industrial tem o seu foco de interesse mais voltado para a atividade empresarial. Tem por objeto patentes de invenção e de modelos industriais, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, segredo industrial e repressão a concorrência desleal, sendo regulamentada pela Lei nº 9.279/96.

O direito de propriedade industrial é um conjunto de direitos e obrigações relacionado a bens intelectuais, objeto de atividade industrial de empresas ou indivíduos. Assegura a seu proprietário (titular do direito) a exclusividade de:

- Fabricação;
- Comercialização;
- Importação;
- Uso;
- Venda;
- Cessão.

A proteção *sui generis* envolve a topografia de circuito integrado, a cultivar bem como os conhecimentos tradicionais e o acesso ao patrimônio genético, sendo cada tipo de proteção regulamentada por legislação própria.

2.2 Importância da propriedade intelectual para uma empresa

No mundo dos negócios, obras, conhecimento, invenções, inovações e outras expressões da criatividade humana são convertidas em propriedade privada e protegidas por lei por meio do sistema de propriedade intelectual. Como propriedade privada, elas são comercializadas como bens imateriais, chamados de ativos intangíveis.

A difusão dos conceitos e a utilização dos instrumentos de proteção da propriedade intelectual são fundamentais para empresas e indivíduos assegurarem que suas criações, invenções, obras artísticas ou literárias tenham retorno financeiro quando da atividade de comercialização desses ativos.

Além disso, dentro do contexto da era da economia do conhecimento, a propriedade intelectual legalmente protegida transformou-se em um importante ativo para a competitividade das empresas que desejam otimizar o valor desses bens. No entanto, para atingir esse objetivo, a empresa deve saber como planejar a estratégia do negócio, como proteger produtos atuais e futuros, gerando valor para sua capacidade inovativa. Este processo é de grande valia no desenvolvimento das nações, na medida em que tem como finalidade:

- Favorecer o comércio internacional;
- Estimular novos métodos de produção;
- Aumentar a produtividade;
- Gerar riquezas;
- Melhorar a qualidade de vida;
- Fomentar a faculdade criadora;
- Aumentar as possibilidades da ciência e da tecnologia;
- Enriquecer o mundo da literatura e das artes.

A expressão em latim *sui generis* é usada no direito para designar algum objeto ou situação que seja o(a) único(a) de seu tipo.

Direito de propriedade: é o direito que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites da lei, de ter, usar, gozar e dispor de um bem tangível ou intangível, bem como de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha.

2.3 Mecanismos de proteção de bens de propriedade intelectual

O direito de propriedade é extremamente importante no mundo dos negócios, pois dele derivam diversas vantagens competitivas ao seu titular. A propriedade sobre bens de natureza material é um direito permanente. Já o direito sobre a titularidade da propriedade intelectual, que trata de bens imateriais, é de caráter temporário, de modo a assegurar que, depois de decorrido certo espaço de tempo, a sociedade passe a usufruir livre e gratuitamente das criações do espírito humano.

Obtenção do direito de propriedade intelectual

Um aspecto importantíssimo no processo de comercialização da propriedade intelectual pelas empresas diz respeito à questão da constituição da titularidade do bem intelectual a ser legalmente protegido. Ou seja, a definição de quem realmente é o dono do ativo intangível. A correta proteção da propriedade intelectual é fator fundamental para o êxito da exploração comercial de um produto, processo ou serviço potencialmente inovador. Assim, todo cuidado é necessário ao se definir os instrumentos e o momento adequado de buscar a proteção legal. Esta decisão deve estar sempre alinhada com a estratégia comercial da empresa.

Propriedade intelectual e domínio público

Bens culturais, de tecnologia ou de informação – livros, artigos, obras musicais, invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais e outros – cujos direitos econômicos tiveram seus prazos de proteção encerrados são considerados de domínio público, não sendo mais de exclusividade de nenhum indivíduo ou entidade. Tais bens são de livre uso de todos, uma vez que passaram a integrar a herança cultural da humanidade.

Note-se que bens de propriedade industrial podem cair em domínio público antes do prazo máximo de sua proteção, caso o titular do referido direito de exclusividade não pague (no Brasil, ao INPI), nos prazos devidos, os valores para sua manutenção. Desta forma, é necessário a empresa ter uma gestão competente de seu portfólio de propriedade intelectual para não correr o risco de perder prematuramente seus direitos de exclusividade, que garantem um posicionamento diferenciado no mercado.

O registro da obra intelectual no campo do direito autoral é facultativo. Este procedimento apenas presume a autoria da obra, ao contrário da propriedade industrial e da proteção *sui generis*, em que a formalidade do registro importa a atribuição do direito ao titular de usá-la com privilégio.

Instrumentos de proteção de propriedade intelectual

A sistemática legal de proteção da propriedade intelectual no Brasil estabelece os ramos destacados na Figura 2, os quais são tratados individualmente a seguir.

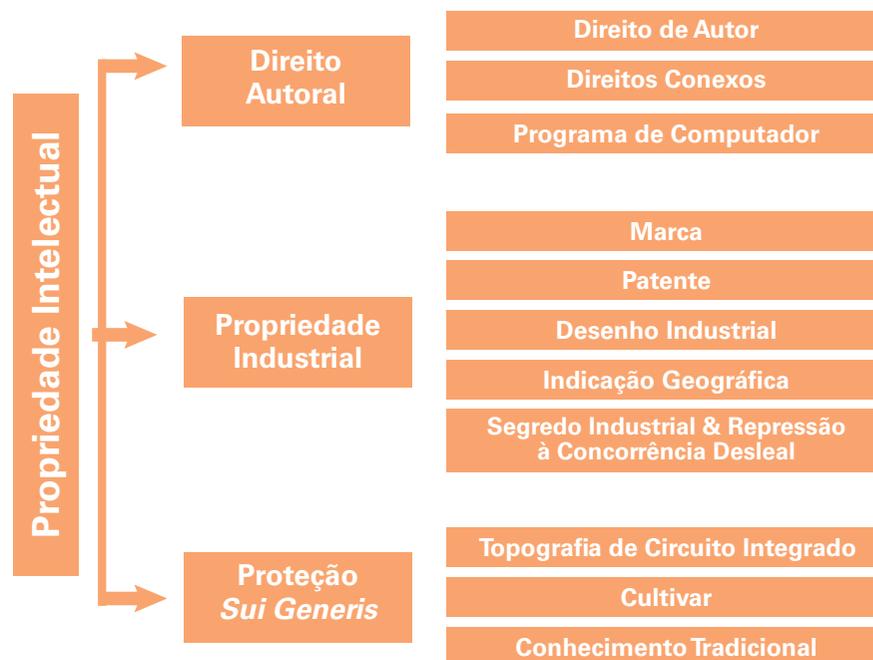


Figura 2 – Modalidades de direitos de propriedade intelectual

Como poderá ser constatado a seguir, dependendo da estratégia comercial da empresa, um mesmo produto poderá dispor de vários tipos de proteção, cobrindo diferentes aspectos, pela utilização apropriada dos instrumentos da propriedade intelectual (ver Figura 3). Por sua característica de identificar e diferenciar produtos, a marca torna-se uma das formas de proteção mais importante e aplicável no mundo empresarial. Usar opções distintas para proteção de um produto garante um diferencial competitivo ainda mais forte, porque a empresa dispõe de diferentes tipos de direitos de exclusividade sobre aquele bem. Assim, a empresa poderá impedir terceiros, em todos os territórios em que dispõe de proteção, de copiar, produzir, usar, colocar à venda, vender, importar e exportar seu produto sem o seu consentimento.

Produto "A"



Produto "B"



Produto "C"



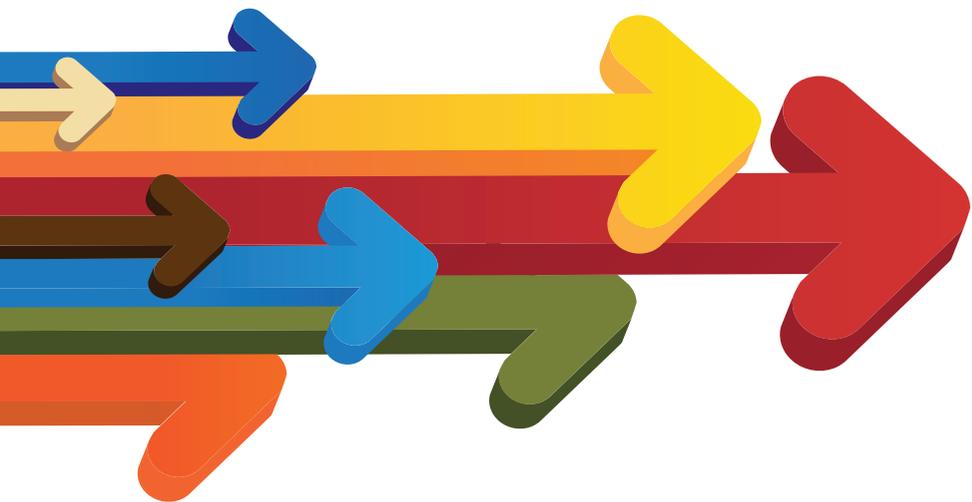
Produto "D"



Produto "E"



Figura 3 – Proteção de produtos por diferentes combinações de direitos de propriedade intelectual



3.1 Considerações sobre propriedade industrial

No âmbito do direito da proteção de bens de propriedade industrial, a seguir serão abordados os principais aspectos que envolvem os ramos destacados na Figura 4.

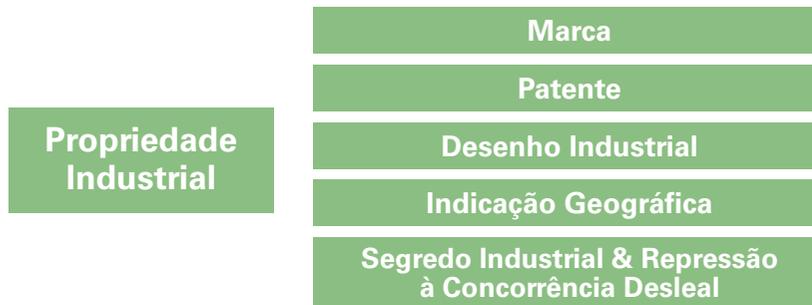


Figura 4 – Ramos da proteção do direito da propriedade industrial

3.2 Proteção por patente

O que é uma patente?

A patente é um título de propriedade temporária concedidos pelo Estado, com base na Lei de Propriedade Industrial (LPI), àqueles que inventam novos produtos, processos ou fazem aperfeiçoamentos destinados à aplicação industrial.

É o instrumento de proteção mais utilizado na de inovação tecnológica. Sua importância é fundamental, pois a concessão deste direito de exclusividade garante ao seu titular a possibilidade de retorno do investimento aplicado no desenvolvimento de novos produtos e processos industriais (Figura 5).



Figura 5 – Ilustração de um produto patenteadado – Amassador de latas

Há muitas invenções que são o resultado de consideráveis esforços e altos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), porém há também muitas melhorias incrementais, simples e tecnicamente não onerosas que são legalmente protegidas por patentes de grande valor comercial e que são altamente rentáveis para as empresas e seus inventores.

Há ainda produtos inovadores complexos como, por exemplo, um automóvel, que constantemente incorpora em sua fabricação um grande número de invenções cobertas por inúmeras patentes que pertencem a diferentes titulares.

O que **não** pode ser patenteado?

- o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública;
- descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- concepções puramente abstratas;
- esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- programas de computador em si;
- apresentação de informações;
- regras de jogo;
- técnicas e métodos terapêuticos, operatórios, cirúrgicos, ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
- seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, inclusive o genoma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Apenas o titular da patente pode vender o produto ou aplicar o processo que foi patenteado, bem como ceder de forma onerosa ou não, em caráter definitivo ou temporário, o direito de exploração do seu bem intelectual. É importante saber que a concessão deste direito é territorial. É apenas válida dentro do país no qual a proteção foi concedida, ou seja, a concessão de uma patente no Brasil só garante os direitos ao seu titular de tê-la protegida dentro do Brasil.

Quem pode ser o titular de uma patente?

A empresa, instituição (pessoa jurídica) ou o próprio inventor (pessoa física) podem requerer a titularidade de uma patente no órgão competente do país de interesse. No Brasil a instituição responsável pela concessão de patentes é o INPI.

O que pode ser patenteado?

Qualquer invenção que tenha por objeto um novo produto ou processo, em todos os campos de aplicação tecnológica, desde que cumpram os requisitos de:

- **Novidade**
 - estar além do estado da técnica;
 - não seja conhecida e não tenha sido divulgada;
 - não exista ou decorra da natureza;
- **Atividade inventiva**
 - não seja óbvia para um técnico do assunto;
- **Aplicação industrial**
 - seja um produto para consumo ou um processo para produção.

Quais os tipos de patentes?

Patente de invenção (PI)

Refere-se a produtos ou processos absolutamente novos e originais, que não decorram da melhoria daqueles já existentes. O prazo máximo de sua validade é de 20 anos a contar da data de depósito do pedido.

Invenção é uma concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem, e que representa uma solução para um problema técnico específico, dentro de uma determinada área do conhecimento tecnológico.

Uma invenção, ou modelo de utilidade, para ser considerada nova, deve demonstrar algumas características que não sejam conhecidas no corpo dos conhecimentos existentes, chamado estado da técnica. O estado da técnica é constituído por todo conhecimento que está acessível ao público, antes da data de depósito do pedido de patentes, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil e no exterior.



Figura 6 – Ilustração de patente de invenção – Arame farpado

Patente de modelo de utilidade (MU)

Refere-se a aperfeiçoamentos em produtos preexistentes, que melhoram sua utilização ou facilitam o seu processo produtivo. O prazo máximo de sua validade é de 15 anos a contar da data de depósito do pedido.



Figura 7 – Ilustração de modelo de utilidade - Alicates

Como depositar uma patente?

O pedido de patente deve ser feito em formulário específico do escritório de patentes do país onde se deseja buscar a proteção, contendo as seguintes informações:

- Dados do requerente;
- Relatório descritivo;
- Reivindicações;
- Desenhos;
- Resumo;
- Comprovante de pagamento da taxa aplicável.

Considera-se que uma invenção ou modelo de utilidade envolve atividade inventiva quando não é decorrência óbvia ou evidente, para um técnico no assunto, daquilo que já se conhece. No caso da invenção, a atividade inventiva deve ser resultado de algo mais do que uma mera combinação de características técnicas conhecidas. Já no modelo de utilidade, são aceitos efeitos técnicos previsíveis bem como combinações óbvias, desde que o objeto a ser patenteado apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional.

Fatores mercadológicos que devem fundamentar a decisão de patentear:

- Há mercado para a invenção? Quais são as alternativas existentes no mercado e como elas se comparam com o invento?
- O invento destina-se à melhoria ou ao desenvolvimento de um produto ou processo já existente? É compatível com a estratégia de negócio da empresa?
- Há potenciais investidores dispostos a investir no desenvolvimento da invenção?
- Quais os países/mercados onde a patente precisa ser protegida?
- Qual é o valor da invenção para o negócio da empresa e para os competidores? Sua proteção é comercialmente utilizável?
- O invento é facilmente passível de engenharia reversa?
- Qual é a probabilidade de os competidores inventarem e patentearem um invento semelhante?
- O faturamento previsto com a exploração comercial do invento é compatível com os custos totais do patenteamento?
- Qual é a extensão da proteção a ser conferida por uma ou mais patentes?
- Será fácil identificar as violações dos direitos conferidos pela patente? Há disposição para investir tempo e dinheiro para reforçar a proteção ao invento?

O relatório descritivo do pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas compreendendo um único conceito inventivo. Já o pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

O relatório deve conter o título do pedido e apontar o problema bem como a solução proposta, especificando o setor técnico a que se destina. Deve conter todos os detalhes e indicações necessárias para permitir a um técnico da área reproduzir o objeto e deve destacar os avanços técnicos introduzidos na solução. Deve mencionar a existência de pedidos anteriores (brasileiros ou não) e fornecer informações sobre objetos ou processos semelhantes ao do pedido.

A redação das reivindicações é a parte do documento do pedido de maior importância comercial para a empresa. O seu conteúdo delimita as peculiaridades sobre as quais o titular terá direito de exclusividade, se a patente for concedida. Elas devem ser fundamentadas no relatório descritivo e discriminar as características técnicas do invento que não são encontradas nos produtos e processos já existentes.

As figuras e os desenhos, tais como gráficos, esquemas, fluxogramas e diagramas fornecem informações adicionais, sem texto explicativo, que auxiliam na compreensão da invenção ou do modelo de utilidade e devem estar referenciados no relatório descritivo.

O resumo deve ser uma descrição sucinta do pedido. Não deve fazer menção ao mérito ou ao valor da invenção ou modelo de utilidade.

O processo que envolve a concessão de uma patente está representado na Figura 8. O período de 18 meses, do depósito do pedido até a sua publicação, é denominado período de sigilo e é determinado pela Lei de Propriedade Industrial (LPI).

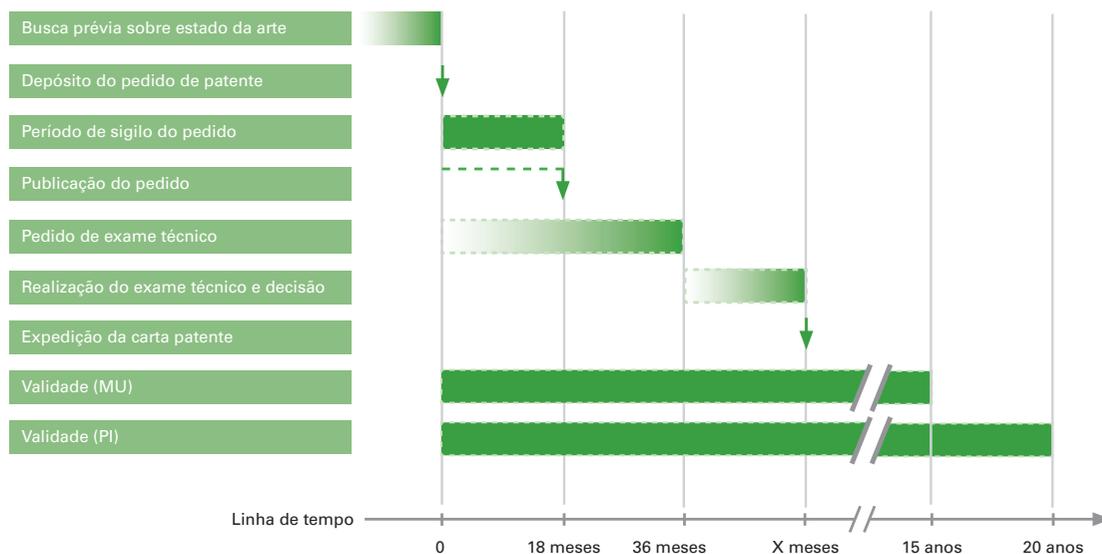


Figura 8 – Linha de tempo do processo de obtenção de patente

Quais os custos envolvidos na proteção por patente?

Mesmo que uma invenção seja patenteável, nem sempre ela se tornará uma tecnologia ou um produto comercialmente viável. Assim, antes de depositar o pedido de patente, torna-se necessária uma análise criteriosa dos prós e contras, pois o processo de obtenção e manutenção de uma patente é oneroso.

Assim como as matérias relacionadas às atividades de comunicação e marketing, contabilidade e os assuntos de natureza jurídica devem ser delegados a profissionais das respectivas áreas, questões relacionadas à propriedade intelectual também devem ser discutidas com profissionais da área que entendam das especificidades do assunto. Os profissionais especializados na área são chamados de agentes de propriedade intelectual. É sempre aconselhável que empresas invistam em assessoria especializada para a preparação do pedido. Além da descrição técnica, esses profissionais podem contribuir para a redação precisa das reivindicações, de forma a ampliar a cobertura de possíveis variações do invento que estejam dentro do mesmo conceito inventivo. Portanto, sempre que possível, as empresas devem buscar especialistas para preparar e acompanhar seu pedido de patente. Este cuidado irá contribuir para que o empreendimento possa ter maior segurança jurídica nas diversas operações comerciais, que serão derivadas do direito de propriedade dos seus ativos intangíveis. Isto significa dizer que os custos que envolvem a proteção patentária não estão limitados ao custo das taxas do pedido de depósito junto ao escritório de patentes. A Figura 9 demonstra esquematicamente a estrutura de custos envolvidos na proteção de bens de propriedade industrial.

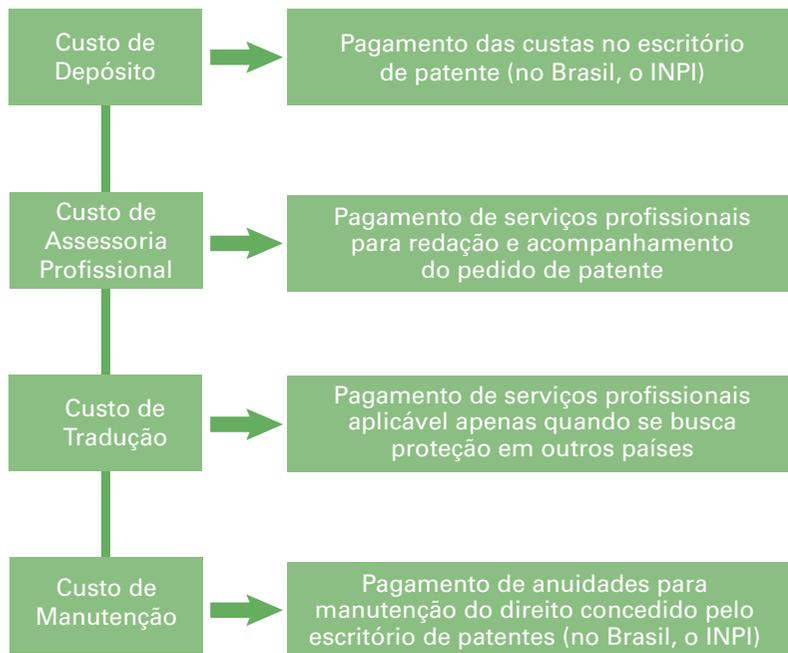


Figura 9 – Esquema da composição do custo de uma patente

No Brasil, pessoas físicas, microempresas, institutos de ensino e pesquisa, órgãos públicos e entidades de intuito não econômico têm redução de 60% no valor das taxas.

O agente de propriedade intelectual, que representa a empresa no escritório de propriedade intelectual de um país, deverá ter conhecimento jurídico e técnico.

A Associação Brasileira de Agentes de Propriedade Intelectual [ABAPI] dispõe de um cadastro desses profissionais no Brasil, disponível em: <www.abapi.org.br>. Em sua página na internet, o INPI também exibe a relação dos agentes da propriedade intelectual e dos escritórios habilitados.

Quais as obrigações do titular de uma patente?

- Pagar as anuidades ao escritório de patentes (no Brasil, ao INPI);
- Explorar comercialmente a patente:
 - diretamente – o próprio titular do direito fabrica o produto ou usa o processo protegido em sua empresa;
 - indiretamente – o titular da patente licencia o direito de fabricação do produto ou uso do processo para terceiros.

Como depositar uma patente no exterior?

Como já referido, a patente tem validade apenas no território em que foi concedida, mas existem acordos internacionais assinados pelo Brasil que facilitam a obtenção de proteção no exterior.

A Convenção da União de Paris (CUP) garante o direito de prioridade (denominado prioridade unionista) para os depositantes de pedidos de patente nos países que assinaram essa convenção, dando-lhes a possibilidade de apresentar um pedido correspondente em todos os outros países-membros, dentro de um prazo de 12 meses, sem prejuízo decorrente de atos ocorridos nesse intervalo. Deve ser designado um procurador para representar o depositante em cada um dos países escolhidos. A reivindicação de prioridade deve ser feita no ato do depósito no escritório de patentes escolhido (no Brasil, o INPI).

O Tratado de Cooperação em Matérias de Patentes (PCT), administrado pela OMPI, permite que, por meio de um único pedido internacional, seja possível requerer o depósito em vários países simultaneamente, mediante a designação dos países de interesse. Esse pedido pode ser depositado no INPI, no Brasil, ou no órgão competente em qualquer um dos países escolhidos ou, ainda, no escritório da OMPI, em Genebra, Suíça. Após a etapa inicial de depósito, ocorrerá uma publicação internacional efetuada pela OMPI.

O depósito do pedido internacional se processa em duas fases:

- A fase internacional destina-se à elaboração do relatório de busca internacional e do parecer de patenteabilidade bem como do relatório de exame preliminar. Estes documentos têm o objetivo de subsidiar o exame técnico dos pedidos pelos escritórios nacionais e de ajudar os depositantes a decidir pela apresentação, ou não, do pedido na fase nacional;
- Na fase nacional, o interessado tem um prazo de 30 meses para entrar com o pedido de depósito no órgão competente de cada país em que estiver interessado, no respectivo idioma oficial.

O sistema brasileiro de patentes tem como premissa o princípio do *first to file*, isto é, o primeiro a depositar tem assegurado o direito no caso da patente ser concedida. Já nos Estados Unidos, como em alguns outros países, é aplicado o sistema *first to invent*, e o direito de obtenção da patente é de quem primeiro desenvolveu o invento. Portanto, para provar a anterioridade da invenção em possível disputa judicial, recomenda-se manter anotações e comprovações datadas do processo de desenvolvimento do invento.

Prioridade Unionista para patentes: possibilita que, ao dar entrada no pedido de patente em seu próprio país, o titular reivindique prioridade em outros países-membros da CUP, tendo o prazo de um ano para iniciar o processo nesses outros países, sem prejuízo para o princípio de novidade, pois fica assegurada a data do primeiro depósito.

Desde 2008, no âmbito do PCT, o INPI tornou-se, perante a OMPI, autoridade internacional de busca e exame preliminar, bem como o português passou a ser considerada uma das línguas oficiais.

Qual a importância das patentes para os negócios?

O impacto financeiro sobre o direito de exploração comercial que uma patente traz para uma empresa não pode ser negado. Operações comerciais de licenciamento desses bens no mundo movimentam centenas de bilhões de dólares anualmente.

Patentes são vitais para assegurar o *market share* de empresas que desejam crescer de forma sustentável e competitiva. Com a proteção patentária, empresas passam a ter mais tempo para desenvolver e aperfeiçoar suas invenções, resultando em melhores produtos, processos e serviços para o consumidor. Para pequenas e médias empresas (PME), um produto inovador legalmente protegido por direitos de propriedade intelectual pode significar a grande oportunidade de crescimento no mercado. Um portfólio consistente de bens de propriedade intelectual também pode ampliar o valor da empresa no mercado de capitais e para operações de fusões e aquisições.

Empresas de alta tecnologia podem obter receitas expressivas por meio de atividades de licenciamento. A IBM, por exemplo, obteve, em anos recentes, receitas da ordem de mais de 1,5 bilhões de dólares advindas de atividades de licenciamento de tecnologias que estrategicamente não foram comercializadas pela própria empresa para o cliente final.

Peritos da área sugerem que conhecimentos contidos nos bancos de patentes do mundo compreendem 80% de todo conhecimento científico e tecnológico disponível, tornando-se a fonte mais rica e útil de informação para empresas inovadoras. Este fato reforça também a importante função social da patente para contribuir com o avanço tecnológico, uma vez que empresas competidoras podem prospectar novas oportunidades de negócios e monitorar tendências tecnológicas para o mercado futuro.

Análise de informação patentária é uma atividade de grande relevância para empresas inovadoras. Vantagens no uso de informação tecnológica contida nestes bancos incluem:

- Fonte importante de informações sobre as empresas competidoras;
- Possibilidade de visualizar e estudar tendências de tecnologias similares e complementares, para compor um amplo cenário futuro;
- Identificação de uma nova tecnologia que ameaça a competitividade da empresa;
- Fonte para estudos sobre o próprio estado da arte de uma tecnologia;
- Prospecção de novas oportunidades de negócio por meio de operações de compra, venda e licenciamento de tecnologia.

Existem bancos de patentes de acesso gratuito, vários sistemas computacionais e serviços especializados para a empresa obter informações tecnológicas. A maioria envolve o uso de ferramentas de busca baseadas em palavras-chave definidas pelo usuário.

Em seu relatório anual de 2009 a OMPI estimou que no âmbito global a concessão de patentes creceu a uma taxa de 1.6%. e que o número total de patentes concedidas e válidas no mundo era de 6.3 milhões e 4.2 milhões eram o número de patentes depositadas (dados de 2007).

Quebra de patentes é o termo popular, erroneamente atribuído à licença compulsória, prevista na LPI [art. 68, Lei nº 9279/96] para situações excepcionais, que incluem o exercício abusivo sobre a patente ou o abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei por decisão administrativa ou judicial, interesse público ou emergência nacional declarados pelo poder executivo federal. A licença compulsória é utilizada temporariamente e de forma não exclusiva, e na arbitragem da remuneração são consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida, não perdendo o titular o direito de propriedade da referida patente.

Bancos de patente de acesso gratuito:

- Base do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), disponível em: <www.inpi.gov.br>, onde se pode ter acesso aos resumos das patentes depositadas no Brasil;
- Base do Escritório Europeu de Patentes – EPO, disponível em: <www.ep.espacenet.com>;
- Base do Escritório Americano de Patentes, disponível em: <www.patents.uspto.gov – USPTO>;
- Diretório de patentes do Google, disponível em: <www.google.com/patents>;
- Base mundial de patentes, disponível em: <www.freepatentsonline.com>;
- Base do Escritório Japonês de Patentes – JPO, disponível em: <www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl>.

Patente – quadro resumo

Título concedido
<ul style="list-style-type: none"> • Carta Patente
Objeto da proteção
<ul style="list-style-type: none"> • Invenção ou modelo de utilidade que envolve novos produtos e/ou processos com aplicabilidade industrial.
Legislação aplicável
<ul style="list-style-type: none"> • Lei da Propriedade Industrial (LPI), nº 9.279/1996
Requisitos
<ul style="list-style-type: none"> • Novidade • Atividade inventiva* • Aplicação industrial*
Direito assegurado ao Titular
<ul style="list-style-type: none"> • Exclusividade de produzir, usar, vender e exportar no país onde a proteção foi concedida.
Prazo de validade
<ul style="list-style-type: none"> • Patente de invenção: 20 anos, contados da data do pedido de depósito • Modelo de utilidade: 15 anos, contados da data do pedido de depósito
Onde requerer no Brasil
<ul style="list-style-type: none"> • INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial Disponível em: <www.inpi.gov.br>.
Exemplos
<ul style="list-style-type: none"> • Máquinas, equipamentos, produtos químicos, farmacêuticos, compostos alimentares, processos de melhoramentos genéticos.

* Requisitos utilizados para modelo de utilidade

3.3 Proteção por marca

O que é uma marca?

É todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros similares de procedências diversas. As marcas registradas vêm se constituindo, cada vez mais, em importantes ativos econômicos para empresas e instituições.

No Brasil, o registro de marcas é regulamentado pela Lei de Propriedade Industrial (LPI), e o responsável pela sua concessão é o INPI. Ele é válido por 10 anos e esse prazo pode ser prorrogado indefinidamente, a pedido do titular, por períodos iguais e sucessivos. É importante ressaltar que o registro concedido pelo INPI tem validade apenas no Brasil.

As marcas registradas e, por isso, legalmente protegidas, são identificadas com o símbolo ®.

Quem pode ser titular de uma marca?

Uma marca só pode ser requerida por pessoa física ou jurídica que exerça atividade lícita, efetiva e compatível com o produto ou serviço que a marca visa distinguir.

Com o certificado de registro, o titular tem o direito ao uso exclusivo da marca em todo o território nacional e pode impedir concorrentes de usar sinais semelhantes que possam confundir o consumidor. A reprodução não autorizada da marca pode ser combatida por meio de ações judiciais.

O proprietário de uma marca registrada pode autorizar, de forma onerosa ou não, outras pessoas a utilizá-la, por meio de contratos de licença. Pode ainda transferir a titularidade do registro ou do pedido para outra pessoa. O processo de transferência também deve ser formalmente requerido ao INPI.

O titular não pode impedir que, juntamente com a marca do seu produto ou serviço, os comerciantes ou distribuidores utilizem suas próprias marcas na promoção e comercialização, bem como não pode impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto. Ele também não tem o direito de impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

O que pode ser registrado como marca?

O registro de marca destina-se à proteção de produtos e serviços. A marca, para ser registrada, precisa ser distintiva, isto é, ser diferente o suficiente para ser capaz de identificar – sem ambiguidades – produtos ou serviços de outros semelhantes. A única limitação para a concessão do registro é que a marca deve servir para proteger produtos e serviços decorrentes da atividade exercida no empreendimento. Essa limitação existe para impedir o registro de marcas por pessoas físicas e jurídicas que queiram somente comercializá-las, isto é, que não pretendam usar as marcas em suas atividades profissionais.

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial não inclui proteção para as marcas sonoras, olfativas, tácteis e gustativas e nem para o *trade dress*.

Com o advento da internet, nomes de domínio passaram a se constituir em um bem de grande valia para as empresas estarem presentes no mundo digital, promovendo e vendendo seus produtos e serviços globalmente. Apesar de geralmente estarem associados ao nome da marca, os nomes de domínios não são considerados como marcas e por isso não são passíveis de registro no INPI.

No Brasil, o Comitê Gestor da Internet (CGI) mantém grupos de trabalho e coordena diversos projetos em áreas de importância fundamental para o funcionamento e o

Não são registráveis como marca:

- qualquer sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso;
- bandeiras, escudos de armas, carimbos oficiais e emblemas de países e de organizações internacionais;
- letras, algarismos e datas, isoladamente, que não possuam suficiente forma distintiva;
- cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
- sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
- termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir.

No Brasil não existe definição legal para a expressão *trade dress*, que é um termo usado para definir o conjunto de características visuais de um produto ou serviço.

desenvolvimento da internet no país. O CGI criou uma entidade civil, sem fins lucrativos, denominada Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR que, no âmbito de suas atividades, faz o registro de nomes de domínios com a extensão “br” (disponível em: <www.registro.br>).

Quais os tipos de marcas?

As marcas podem ser de produto ou de serviço.



Figura 10 – Ilustração de marca de produto



Figura 11 – Ilustração de marca de serviço

As marcas de produto ou serviço podem ser classificadas em dois tipos: marca coletiva e marca de certificação.

A marca coletiva identifica que determinado produto ou serviço tem origem em qualquer empresa de uma coletividade, como uma cooperativa.



Figura 12 – Ilustração de marca coletiva

Marca de alto renome é aquela que dispõe de proteção em todos os ramos de atividade [art. 125, Lei 9.279/96], pois é amplamente conhecida por consumidores de diferentes segmentos e mercados. Ex.: Coca-Cola®.

Marca notória é aquela que, em virtude de seu prestígio, ultrapassa os limites de seu mercado, setorial ou geográfico (Art. 126, Lei 9.279/96). Ela goza assim de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no país, porém a proteção é restrita ao seu ramo de atividade. Ex: SENAI®.

A marca de certificação é utilizada para indicar que os produtos ou serviços estão em conformidade com determinadas normas ou especificações técnicas, como a qualidade do material ou a metodologia utilizada, padrões de consumo de energia, entre outros.

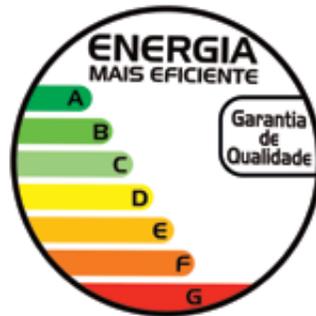


Figura 13 – Ilustração de marca de certificação

Como as marcas são classificadas?

Dependendo de seu conteúdo estético, as marcas são divididas em três classes:

- Nominativa;
- Figurativa;
- Mista.

A marca pode ser constituída apenas por palavras e combinações de letras e algarismos, compondo inclusive siglas e neologismos. Esta forma de apresentação é chamada de marca nominativa.



Figura 14 – Ilustração de marca nominativa

A marca também pode ser constituída de desenhos, símbolos, imagens, grafismos e formas geométricas. Esta forma é chamada de marca figurativa. Este caso pode também incluir as letras e algarismos isolados.



Figura 15 – Ilustração de marca figurativa

A marca que combina elementos nominativos e figurativos é chamada de marca mista.



Figura 16 – Ilustração de marca mista

A lei brasileira também permite o registro de marcas tridimensionais, que podem ser a própria forma do produto ou sua embalagem (desde que sejam distintivas), que também podem conter elementos nominativos e figurativos.



Figura 17 – Ilustração de marca tridimensional

Como fazer o registro de uma marca?

As principais etapas que envolvem o registro de uma marca são:

- Busca prévia;
- Depósito do pedido de registro;
- Publicação e exame do pedido;
- Expedição de certificado de registro.

A busca prévia não é obrigatória, entretanto é altamente aconselhável ao interessado realizá-la antes de efetuar o depósito de um pedido de registro de marca. Com este procedimento a empresa pode verificar se a marca desejada foi ou não concedida (na categoria pretendida) a outra pessoa física ou jurídica.

Na busca prévia devem ser procurados sinais idênticos e assemelhados ou variações da marca escolhida (como grafias diferentes e similaridades fonéticas) utilizados para assinalar tanto produtos e serviços idênticos quanto produtos e serviços de ramos de atividade afins que possam confundir o consumidor no que se refere às origens desses mesmos produtos ou serviços.

Da mesma forma que o pedido de depósito de patente (ver item 3.2.5 desta publicação), recomenda-se que a empresa conte com assessoria profissional especializada a fim de obter uma pesquisa minuciosa sobre as marcas já registradas e evitar o indeferimento do pedido de registro. Esse profissional poderá realizar buscas no INPI e em diversos outros bancos de dados, opinar sobre a registrabilidade da marca e, se for o caso, redigir o pedido de registro, bem como fazer o acompanhamento sistemático do processo para tomar conhecimento dos despachos (o que exige conhecimento específico e jurídico) e dar respostas dentro dos prazos estabelecidos, evitando, assim, o arquivamento irreversível do pedido.

O pedido de depósito de marca deverá referir-se a um único sinal distintivo e deve conter:

- Requerimento;
- Reprodução da marca;
- Discriminação da classe de produtos ou serviços em que a marca deverá ser protegida;
- Especificação dos produtos ou serviços;
- Comprovante de pagamento de taxas aplicáveis.

No Brasil, cada pedido está limitado a uma única classe. Portanto, se a marca for requerida para produtos ou serviços de classes diferentes, será necessário apresentar um pedido para cada classe.

O pedido de depósito é divulgado por meio de publicação eletrônica na Revista da Propriedade Industrial (RPI), editada semanalmente e disponível no site: <www.inpi.gov.br>.

O INPI adota uma classificação internacional de produtos e serviços, para a organização dos pedidos e registros de marca, chamada Classificação de Nice. Essa classificação pode ser utilizada para a busca prévia, pois é uma informação obrigatória no documento de registro. Mais informações na página disponível em: <www.inpi.gov.br>.

O registro de marca é concedido ao primeiro que o solicitar, exceto quando essa marca for utilizada no Brasil há pelo menos seis meses. Com base no direito de precedência, outra pessoa pode se opor ao novo pedido. O INPI examinará a oposição e verificará quem usa a marca há mais tempo e quais são as provas apresentadas pelas partes.

O pedido de registro pode ser feito diretamente no INPI ou por meio do sistema de pedido pela internet denominado e-Marcas, na página disponível em: <www.inpi.org.br>.

O exame do pedido de registro de marca é feito por examinador profissional para verificação da existência de registros e pedidos anteriores de marcas idênticas ou semelhantes que possam confundir o consumidor.

O certificado de registro será emitido após deferimento, publicação na RPI e pagamento de taxas.

Qual a diferença entre registro do nome da empresa e marca registrada?

Muitas pessoas acreditam que o nome comercial da empresa passa automaticamente a ser protegido como marca, mediante o registro da empresa e do seu nome comercial no órgão de registro comercial. Esse equívoco acontece com frequência. É importante compreender a diferença entre nomes de comércio e marcas. O nome comercial é a razão social da empresa, cuja proteção se dá com o registro na Junta Comercial, entidade estadual ligada ao Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC, disponível em: <www.dnrc.gov.br>), e por sua vez ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). A razão social de uma empresa normalmente termina por: Ltda., S/A, ME, S/S ou abreviações do gênero que denotem a forma de constituição societária da empresa. Assim, por exemplo, para a empresa cuja razão social registrada na junta comercial é Natura Cosméticos S/A, seu portfólio de marcas registradas envolve: Natura®, Natura Ekos®, Natura Erva Doce®, entre outros produtos.

Quais os custos envolvidos com o registro de uma marca?

Do ponto de vista financeiro, os custos envolvidos com o processo de registro e manutenção de uma marca têm a mesma composição daqueles envolvidos com o pedido de patentes (Figura 9), ou seja:

- Custo de depósito;
- Custos de assessoria profissional especializada;
- Custos de tradução;
- Custos de manutenção.

Quais as obrigações do titular de uma marca?

Usar a marca nos produtos ou serviços indicados no certificado em um prazo de cinco anos consecutivos a contar da data de sua concessão.

Como proteger uma marca no exterior?

A proteção das marcas é limitada ao país em que elas foram registradas. Por isso é absolutamente necessário que sejam feitos pedidos de proteção nos países para os quais a empresa deseja exportar, conceder licença de fabricação ou vender seus pro-

A composição de uma marca envolve um processo criativo, e o criador é automaticamente titular do direito autoral sobre a sua obra artística. Por isso, se a empresa optar pela terceirização de serviço para a criação de suas marcas, é essencial definir todas as questões relativas à titularidade do direito autoral sobre a marca no contrato de prestação de serviços e certificar-se de que o direito patrimonial sobre a criação da marca seja formalmente repassado à empresa contratante (Lei nº 9.610/1998, Cap. V).

Uma marca pode perder seu registro e validade por falta de uso, o que se chama de caducidade.

dutos e serviços. Ou seja, a estratégia de proteção deste ativo deve estar alinhada com a estratégia comercial da empresa para os mercados (países) em que vai atuar.

Se porventura o primeiro depósito for feito em outro país e se há intenção de depositar o mesmo pedido no Brasil, deve-se solicitar a prioridade unionista para garantir o prazo de seis meses, sem prejuízo decorrente de atos ocorridos nesse intervalo, para entrar com o pedido no INPI.

No caso de querer proteger uma marca nos países integrantes da comunidade europeia, pode-se obter um registro no Instituto para Harmonização do Mercado Interno (OAMI – *Oficina de Armonización del Mercado Interior*). Um registro concedido pela OAMI garante uma proteção em todos os países da Comunidade Europeia.

Outro instrumento que facilita a obtenção e manutenção de registros de marcas no exterior é o Protocolo de Madri. O Protocolo é um tratado internacional do qual o Brasil ainda não faz parte. Ele permite, por meio da gestão centralizada pela OMPI, o envio de pedidos a qualquer um dos países participantes e o pagamento dos principais encargos cobrados em cada país no processamento de um único pedido.

Qual a importância econômica e empresarial de uma marca registrada?

Do ponto de vista da gestão empresarial, a marca transcende o *marketing* e está relacionada a outros aspectos-chave do negócio. Entre esses aspectos estão a atração e a retenção de talento, as percepções de analistas sobre o negócio, o relacionamento e alavancagem do fornecedor, bem como a sua cobertura pela mídia.

A marca simboliza para o consumidor algumas características da empresa fabricante do produto ou fornecedora do serviço, tais como a reputação, controle de qualidade, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, qualidade do *design* do produto e a qualificação dos profissionais que prestam o serviço. Ela permite que o consumidor associe esses atributos aos produtos e serviços identificados por ela.

Consumidores satisfeitos com um determinado produto ou serviço voltam a comprá-lo ou a usá-lo. Para que isso seja possível, é necessário que eles sejam capazes de diferenciar produtos e serviços idênticos ou semelhantes da concorrência. Assim, a função essencial da marca nas estratégias comerciais e publicitárias das empresas é facilitar ao consumidor a sua identificação e diferenciação do produto ou serviço desejado.

Por meio de uma consistente estratégia de *branding*, uma marca legalmente protegida, bem selecionada e desenvolvida no mercado passa a ser um importante patrimônio para a empresa. Para algumas delas pode até se constituir como o seu ativo mais precioso. No ranking de 2009 das marcas mais valiosas do mundo, feito pela empresa Interbrand, mais uma vez a Coca-Cola® se manteve em primeiro lugar, com um valor de US\$ 68.734 bilhões de dólares; em segundo, a IBM® com US\$ 60.211 bilhões; e a empresa Microsoft®, em terceiro lugar com um ativo associado à marca no valor de US\$ 56.647 bilhões. No mercado da América Latina, entre as 10 marcas mais valiosas em 2008, cinco são brasileiras, que juntas somam aproximadamente 26 bilhões de dólares (1º, Itaú®; 2º, Bradesco®; 3º, Banco do Brasil®; 7º, Petrobras®; e 9º, Unibanco®). Isso ocorre porque os vultosos investimentos em comunicação levam os con-

A reivindicação de prioridade unionista para marcas está prevista na CUP e também contemplada pela LPI. Ao pedido de registro de marca depositado em um país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional será assegurado direito de prioridade, no prazo de seis meses, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos

Branding é o trabalho de construção e gerenciamento de uma marca junto ao mercado. Sua execução é tomada por ações que posicionam e divulgam este ativo no mercado além da sua natureza econômica. Assim, a marca passa a fazer parte da cultura e influencia a vida das pessoas.

sumidores a associarem o símbolo a uma reputação, imagem e conjunto de qualidades que eles valorizam. Tais clientes estão dispostos a pagar mais por um produto que leve essa marca. Assim, possuir uma marca com boa imagem e reputação no mercado já coloca a empresa em posição vantajosa em relação à concorrência.

Algumas vantagens do registro de marca:

- Possibilita que os consumidores diferenciem produtos semelhantes;
- Permite que as empresas promovam seu portfólio de produtos e serviços;
- É importante para a comercialização e é a base para o estabelecimento da imagem e reputação de uma linha de produtos no mercado;
- Pode ser licenciado e fornecer uma fonte alternativa de receita por meio de pagamento de *royalties*;
- É um elemento fundamental nos acordos de franquia;
- Pode ser um ativo comercial de valor;
- Incentiva os empresários a investirem na manutenção ou no aprimoramento da qualidade dos seus produtos;
- Pode ser útil para a obtenção de financiamentos.

Marca – quadro resumo

Título concedido
<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Registro de Marca
Objeto da proteção
<ul style="list-style-type: none"> • Signos distintivos de um produto, empresa ou serviço
Legislação aplicável
<ul style="list-style-type: none"> • Lei da Propriedade Industrial (LPI), nº 9.279/1996
Requisitos
<ul style="list-style-type: none"> • Compatibilidade da marca dos produtos e serviços com os respectivos ramos de produção ou comercialização do empreendimento ou organização.
Direito assegurado ao titular
<ul style="list-style-type: none"> • Uso exclusivo da marca em ramo específico de atividade definida em todo território nacional no país onde a proteção foi concedida.
Prazo de validade
<ul style="list-style-type: none"> • 10 anos, a partir da data de expedição do certificado de registro, podendo ser prorrogado por iguais períodos indefinidamente.
Onde requerer no Brasil
<ul style="list-style-type: none"> • INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial Disponível em: <www.inpi.gov.br>.
Exemplos
<ul style="list-style-type: none"> • Nomes de produtos, serviços, empresas, logotipos.

3.4 Proteção por desenho industrial

O que é desenho industrial?

É o tipo de proteção da propriedade industrial que trata do desenho associado à forma plástica ornamental de um objeto ou ao conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa. Pode ser constituído de características tridimensionais, como a forma ou a superfície do objeto, ou de características bidimensionais, como padrões, linhas ou cores. O desenho tem que ser um modelo passível de reprodução por meios industriais. No Brasil, quem concede o registro é o INPI, e sua validade é de até 25 anos.

A expressão “desenho industrial” tem sido utilizada como sinônimo do termo *design*. Para as empresas, a criação ou *design* geralmente inclui o desenvolvimento das características funcionais e estéticas do produto, levando em consideração questões como a sua comercialização, os custos de produção, a facilidade de transporte, armazenamento, conserto e reciclagem. Porém, vale ressaltar que o desenho industrial, como categoria do direito da propriedade industrial, refere-se unicamente à natureza estética ou ornamental do produto acabado. É a forma exterior e é distinto dos aspectos técnicos ou funcionais que ele possa apresentar, mesmo que traga inovações.

Os desenhos industriais são também encontrados na criação de embalagens, recipientes e na apresentação dos produtos. Estes, junto com a estratégia de *branding* da empresa, passam a ser grandes diferenciais ao criarem o impacto visual desejável para a identificação do produto no ponto de venda (Figura 18).

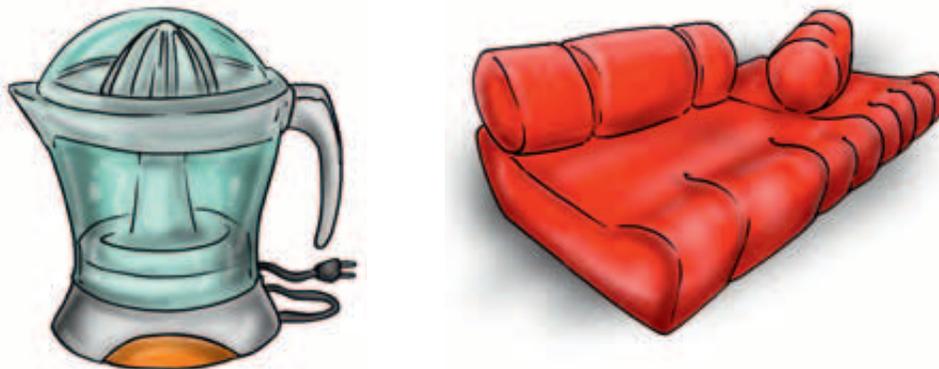


Figura 18 – Ilustrações de produtos que possuem desenho industrial

Os desenhos industriais são importantes para uma grande variedade de produtos de diferentes segmentos industriais, como o automobilístico, moveleiro, de eletroeletrônicos, de vestuário e calçadista, entre outros.

O que difere um desenho industrial de um desenho artístico?

O desenho industrial refere-se ao desenho de um produto de fabricação replicável, enquanto o desenho artístico é uma expressão estética não aplicável a fins industriais.

O que é protegido pelo desenho industrial?

O registro de desenho industrial protege a configuração externa do objeto e não o funcionamento do mesmo. Essa proteção tem validade somente dentro dos limites territoriais do país concedente (princípio da territorialidade da Convenção de Paris). Por isso, é necessário que a empresa faça os pedidos de proteção para cada um dos países para os quais deseja exportar ou conceder licença de fabricação ou venda do desenho.

Para proteger um desenho industrial por meio de um sistema de registro, é fundamental a empresa manter o desenho em caráter confidencial. Assim, se houver necessidade de mostrar o desenho a outras pessoas antes do depósito, é recomendável incluir cláusulas de sigilo em contratos escritos, indicando claramente que o desenho é confidencial.

O que pode ser registrado como desenho industrial?

Como regra geral, para ser registrável, o desenho precisa atender aos requisitos de:

- Novidade;
- Originalidade;
- Utilização ou aplicação industrial.

Como fazer o registro do desenho industrial?

Antes de efetuar o pedido de registro, para determinar se um desenho industrial é novo e original, a empresa deve fazer uma pesquisa na Base de Desenhos.

A busca prévia não é obrigatória, entretanto é altamente aconselhável ao interessado realizá-la antes de efetuar o depósito de um pedido de registro de desenho industrial. Porém, é importante ressaltar que durante o exame do pedido de registro não será verificada a existência de algum outro pedido anterior. A empresa poderá obter a concessão de um registro mesmo que exista outro pedido anterior, de terceiros, de desenho similar. Essa situação pode levar a uma posterior nulidade do registro em caso de litígio. Daí a importância da busca prévia.

O depósito do pedido de registro do desenho industrial, nas condições estabelecidas pela LPI, precisa conter:

- Requerimento;
- Relatório descritivo, se for o caso;
- Reivindicações, se for o caso;
- Desenhos ou fotografias;

O desenho industrial é considerado novo quando não está compreendido no estado da técnica, que quer dizer que nenhum desenho idêntico ou muito similar é conhecido como já existente, por uso ou qualquer outro meio, antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior.

Ele é considerado original quando dele resulta uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Uma ferramenta importante para acessar a informação desejada é a Classificação Internacional de Desenhos Industriais, conhecida como a Classificação de Locarno, que contém mais de seis mil indicações de artigos diferenciados. No Brasil esses dados podem ser encontrados no *site* do INPI (disponível em: www.inpi.gov.br).

- Campo de aplicação do objeto;
- Comprovante do pagamento de taxas.

Por ocasião do depósito no Brasil, dependendo da sua estratégia comercial, a empresa poderá solicitar ao INPI que o pedido seja mantido em sigilo pelo prazo de 180 dias contados da data do depósito, após o que será publicado na *Revista de Propriedade Industrial* (RPI) e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.

Novamente ressalta-se a recomendação da assessoria de profissional especializada para o acompanhamento sistemático do processo, dos despachos e formulações de respostas, quando necessário, dentro dos prazos estabelecidos. Evita-se, assim, o arquivamento do pedido de registro para o desenho industrial.

Quais os custos envolvidos com a proteção do desenho industrial?

A estrutura de custos envolvidos na proteção do desenho industrial é equivalente àquela referida no item sobre patente (Figura 9).

Quais as obrigações do titular do desenho industrial?

Para manter o direito sobre o desenho industrial protegido, o titular deverá efetuar os pagamentos dos quinquênios.

Qual a importância econômica do desenho industrial para empresas?

Cada vez mais competitivo, o mercado está gerando um número excessivo de produtos semelhantes, com a mesma tecnologia, o mesmo preço, o mesmo desempenho e as mesmas características. Conseqüentemente, a diferença tecnológica entre produtos similares, de diferentes fabricantes, tende a desaparecer. Na atualidade, o desenho industrial surge, nesse ambiente concorrencial, como um importante atributo da empresa moderna para diferenciar seus produtos dos outros.

Empresas inovadoras estão preocupadas com a boa imagem que seus produtos causam no consumidor. Por isso, investem tempo e dinheiro no desenho desses produtos, com o intuito de fortalecer o poder de sua atração no mercado. O esforço traz as seguintes vantagens competitivas para essas organizações:

- Dirigir um apelo visual a cada segmento específico do mercado. Ex: relógios para diferentes faixas etárias;
- Criar um nicho no mercado para diferenciar seus produtos dos da concorrência. Ex.: modelos luxuosos e populares de automóveis;
- Fortalecer as marcas. Os desenhos são também frequentemente explorados em combinação com as marcas de uma empresa para aumentar o seu caráter distintivo. Um exemplo clássico de sucesso é a embalagem do refrigerante Coca-Cola®.

O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida pluralidade de variações desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 variações. Os pedidos que contiverem variantes configurativas devem necessariamente incluir o relatório descritivo e o quadro reivindicatório.

As decisões relativas a “como, quando e onde” proteger os desenhos podem ter um efeito importante sobre outras áreas da gestão empresarial. Portanto, é fundamental analisar, à luz da estratégia geral da empresa, estas questões de proteção de desenhos industriais, que podem envolver:

- A escolha entre criar o desenho na própria empresa ou terceirizar o serviço;
- A determinação do momento oportuno para a primeira utilização de um novo desenho por meio de publicidade, *marketing* ou apresentação ao público durante uma exposição;
- A seleção dos possíveis mercados para exportação;
- A decisão de quando e como conceder licenças do desenho para a exploração comercial por outras empresas.

Desenho industrial – quadro resumo

Título concedido
<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Registro de Desenho Industrial
Objeto da proteção
<ul style="list-style-type: none"> • Destina-se a proteger o aspecto estético de um produto.
Legislação aplicável
<ul style="list-style-type: none"> • Lei da Propriedade Industrial (LPI), nº 9.279/1996
Requisitos
<ul style="list-style-type: none"> • Ser uma criação nova, apresentada de uma forma clara e detalhada e ser passível de aplicação industrial.
Direito assegurado ao titular
<ul style="list-style-type: none"> • Uso exclusivo em todo o território nacional do seu desenho e proibição de terceiros de produzi-lo, oferecê-lo, importá-lo, exportá-lo ou vendê-lo no país onde a proteção foi concedida.
Prazo de validade
<ul style="list-style-type: none"> • 10 anos, a partir da data do pedido de registro, prorrogável por três períodos sucessivos de 5 anos (máximo: 25 anos).
Onde requerer no Brasil
<ul style="list-style-type: none"> • INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial Disponível em: <www.inpi.gov.br>.
Exemplos
<ul style="list-style-type: none"> • Móveis, embalagens, veículos, sapatos, estamparias.

3.5 Proteção por indicação geográfica

O que é uma indicação geográfica?

É o nome dado ao tipo de proteção, no âmbito da propriedade industrial, que se refere a produtos que são originários de uma determinada área geográfica (país, cidade, região ou localidade de seu território) que se tenham tornado conhecidos por possuírem qualidades ou reputação relacionadas à sua forma de extração, produção ou fabricação. Também se refere à prestação de determinados serviços.

Quais os tipos de indicação geográfica?

As indicações geográficas (IG) são classificadas em:

- Denominação de origem;
- Indicação de procedência.

Considera-se indicação de procedência (IP) o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço, mas não há características específicas naturais (clima, geografia etc.) ou humanas envolvidas na produção do produto. No Brasil, são exemplos de IP:

- Vale dos Vinhedos, para vinhos tintos, brancos e espumantes;
- Paraty, para aguardente do tipo cachaça e aguardente composta azulada;
- Região do cerrado mineiro, para café;
- Pampa gaúcho da campanha meridional, para carne bovina e seus derivados;
- Vale dos Sinos, para couro acabado;
- Vale do submédio São Francisco, para uvas de mesa e mangas.

Quem pode requerer a indicação geográfica?

A entidade representativa da coletividade que atua na produção do bem ou na prestação do serviço pode requerer a proteção. Quando não existir pluralidade de entidades, então, o único produtor ou prestador de serviço estabelecido na região pode requerer diretamente a indicação geográfica.

O que pode ser protegido pela indicação geográfica?

Tanto o nome da área geográfica como o produto ou serviço produzido na área delimitada, são passíveis de proteção por esta modalidade do direito de propriedade industrial. Produtos protegidos por IG podem ser identificados por selos de garantia de procedência contidos na sua embalagem (Figura 19).



Figura 19 – Ilustração de selo de indicação geográfica do Vale dos Vinhedos

Como fazer o pedido do registro para uma indicação geográfica?

O depósito do pedido de registro para uma indicação geográfica, nas condições estabelecidas pela LPI, precisa conter:

- Dados do requerente;
- Espécie de indicação geográfica pretendida;
- Nome da área geográfica;
- Natureza do objeto da proteção (produto ou serviço);
- Delimitação da área geográfica;
- Objeto do produto ou serviço produzido na área delimitada;
- Comprovante do pagamento de taxas.

Além dos documentos e informações acima referidos, o pedido deverá apresentar informações e provas específicas, de acordo com a espécie de indicação geográfica pleiteada, a saber:

Para denominação de origem (DO):

- Descrição das qualidades e características do produto ou serviço que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos;
- Descrição do processo ou método de obtenção do produto ou serviço, que devem ser locais e constantes.

Para indicação de procedência (IP):

- Comprovação de que a localidade tornou-se conhecida como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou como centro de prestação do serviço. Para esse propósito, pode-se utilizar de reportagens de jornais e revistas, artigos científicos, livros, músicas, entre outros meios.

Quais as vantagens econômicas das indicações geográficas?

Indicações geográficas são percebidas pelos consumidores como referências quanto à origem e à qualidade dos produtos. É um tipo de proteção usada para promover mundialmente produtos e serviços, principalmente na Europa. Como já referido, muitas delas adquiriram valiosa reputação.

No Brasil a proteção das indicações geográficas ainda é pouco conhecida no meio empresarial. Porém, como citado anteriormente, já existem comunidades produtoras, como, por exemplo, a Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale), no Rio Grande do Sul, e o Conselho das Associações dos Cafeicultores do Cerrado (CAC CER), de Minas Gerais, que conseguiram o registro. Esta concessão já trouxe grande valorização para seus produtos e conseqüente aumento de seu desempenho comercial.

Indicação geográfica – quadro resumo

Título concedido	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Registro de Indicação Geográfica
Objeto da proteção	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar, pelo uso, um produto oriundo de uma determinada região ou país.
Legislação aplicável	<ul style="list-style-type: none"> • Lei da Propriedade Industrial (LPI), nº 9.279/1996
Requisitos	<ul style="list-style-type: none"> • Comprovação da origem e das características do produto
Direito assegurado ao titular	<ul style="list-style-type: none"> • Garantia de procedência
Prazo de validade	<ul style="list-style-type: none"> • Indefinido. Não se extingue pelo uso.
Onde requerer no Brasil	<ul style="list-style-type: none"> • INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial Disponível em: <www.inpi.gov.br>.
Exemplos	<ul style="list-style-type: none"> • Vinhos, queijos, cristais, café, frutas, serviços.

É considerado crime a falsa atribuição de Indicação Geográfica a produtos ou serviços produzidos e comercializados, que não possuem verdadeiramente a procedência indicada, prejudicando legítimos produtores e consumidores. Eles não estariam adquirindo um produto genuíno, com as específicas qualidades e características esperadas.

O falso uso de indicações geográficas por terceiros não autorizados pode acontecer nas mais diversas formas de comunicação com o cliente, mesmo que contenham termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucédâneo", "idêntico" ou equivalentes.

3.6 Segredo industrial e proteção contra a concorrência desleal

O que é concorrência desleal?

É o crime, previsto na Lei de Propriedade Industrial, que inclui o ato de quem divulga, explora ou utiliza, sem autorização ou por meios ilícitos, informações ou dados confidenciais (segredo de negócio) empregáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços. Também constitui concorrência desleal o acesso a informações mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato.

É importante ressaltar que não são considerados crimes pela LPI a divulgação, exploração ou utilização dos conhecimentos e informações ou dados que sejam públicos ou evidentes para um técnico no assunto.

O que é segredo industrial?

Pessoas físicas ou jurídicas têm a possibilidade de preservar a natureza confidencial de uma informação e evitar que tais informações, legalmente sob seu controle, sejam divulgadas, adquiridas ou usadas por terceiros não autorizados, sem seu consentimento, desde que tal informação:

- Seja secreta, no sentido de que não é conhecida em geral, nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão;
- Tenha valor comercial por ser secreta;
- Tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

O segredo de fábrica ou industrial é muito utilizado em áreas onde a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico são intensos, como na indústria de informação e comunicação, petroquímica, farmacêutica, de bebidas, alimentos e cosméticos. Porém, empresa de produtos tradicionais também utiliza do segredo industrial para se manter competitiva no mercado em que atua (Figura 20).



Figura 20 – Ilustração de produto protegido por segredo industrial – Fórmula de refrigerante

Obter informações sigilosas por meio fraudulento (espionagem industrial) ou por violação de acordo [contrato de confidencialidade] constitui um ato de concorrência desleal.

Segredos de negócio podem incluir carteira de clientes, planos de negócios, desenhos, políticas internas de preços e descontos, receitas e fórmulas, processos especiais, métodos, técnicas, resultados de pesquisa e desenvolvimento etc.

A patente e o segredo industrial podem ser complementares, porque muitos inventos são mantidos em segredo até que a empresa decida fazer o depósito do pedido de patente.

Quais as vantagens da proteção por segredo industrial?

O uso da estratégia comercial de proteção de ativos intangíveis, envolvendo o segredo industrial, garante à empresa o direito de exclusividade, mas não configura o direito sobre a propriedade desse bem intelectual. Algumas vantagens para utilizar o segredo industrial como formas de proteção incluem:

- Não há custos para registro;
- Não há necessidade de tornar a tecnologia pública, como no caso da patente;
- A duração do monopólio é ilimitada (enquanto o segredo existir);
- O efeito é imediato.

O que é *know how*?

Know how se constitui em uma arte de fabricação. Envolve a reunião de experiências, conhecimentos e habilidades para produzir um bem. Compõem o *know how*:

- A habilidade técnica do profissional, operário ou artífice, que é intransmissível, inseparável da pessoa que detém este tipo de arte.
- A parcela da arte que o profissional técnico ensina ao aprendiz, e que, pela assistência pessoal, pode ser repassada em um contrato de transferência de tecnologia.

A essência do *know how* está nos conhecimentos técnicos somados àqueles que integram o estado da técnica.

Qual a importância econômica do segredo de negócio e do *know how*?

Praticamente toda empresa guarda informações sigilosas sobre seu negócio. Assim, dentro deste contexto, o mundo empresarial pode ser dividido em dois grandes grupos:

- Empresas de alta tecnologia;
- Empresas tradicionais.

As empresas dos ramos automobilístico, eletroeletrônico e até mesmo do setor financeiro, por exemplo, dependem da tecnologia e dos constantes avanços nos processos de produção. Essas corporações guardam seus segredos a sete chaves. Esses segredos, geralmente, são constituídos de informações cruciais sobre algum projeto novo que será comercializado dando à empresa vantagem sobre a concorrência, seja para entrar no mercado, seja para disputá-lo em condições favoráveis. A obtenção de tais informações pela concorrência pode significar um lançamento antecipado do produto, inviabilizando ou dificultando o desejado posicionamento de liderança no mercado. Quando a concorrência das empresas seguidoras surge, o diferencial dos produtos passa a ser o critério de preço. Para empresas de intensidade e complexidade tecnológicas, a confidencialidade está centrada nos processos de produção, nas estratégias de *marketing* e no desenvolvimento de *design* inovador. Como tudo é rapidamente imitado nesses

Algumas desvantagens dessa forma de proteção:

- O segredo pode ser descoberto por outros mediante a utilização da engenharia reversa;
- O segredo pode ser roubado;
- Necessidade de fazer acordos de confidencialidade, muitas vezes onerosos, com os que realmente precisam conhecê-lo para fabricar.

Pesquisas americanas demonstram que 80% dos casos de vazamento de informações sigilosas de companhias partem dos seus funcionários ou ex-funcionários.

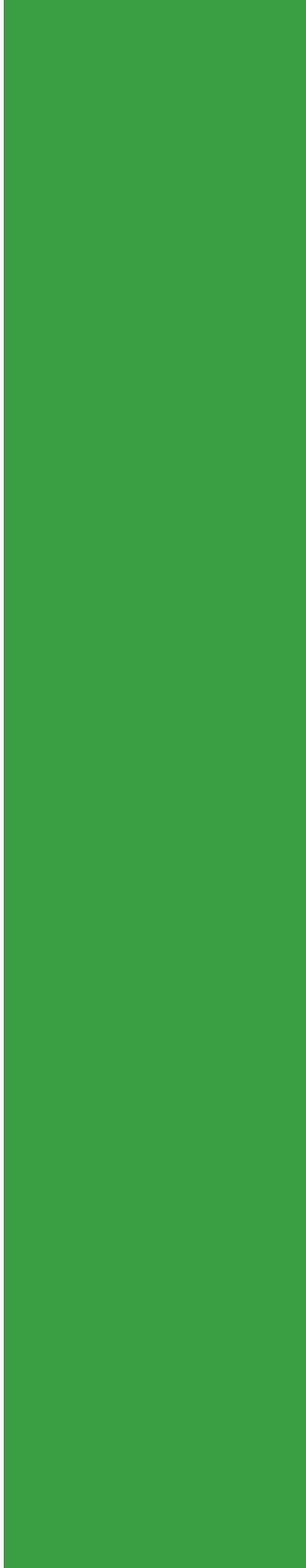
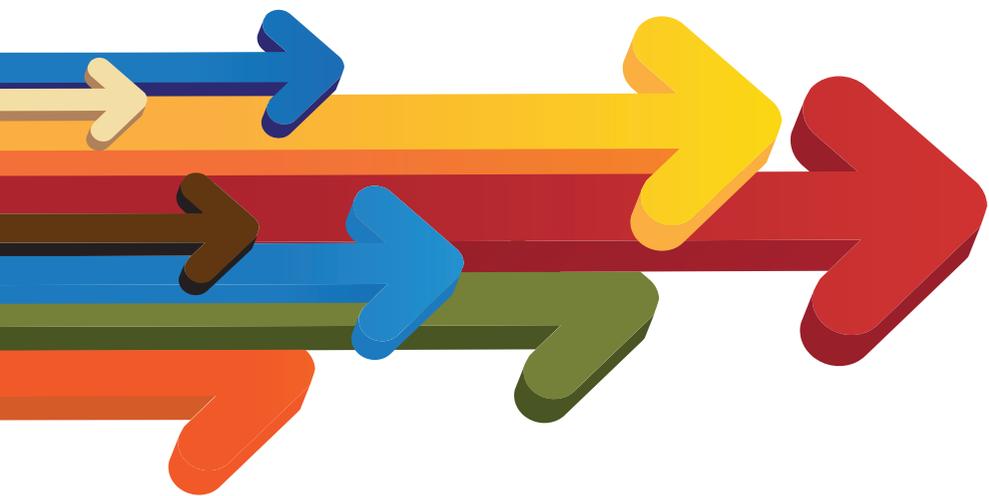
setores, o importante é a empresa envidar todos os esforços para manter seus segredos, lançar de forma pioneira seus produtos e, com isso, aumentar as perspectivas do retorno financeiro esperado para os investimentos realizados.

Paradoxalmente, empresas que comercializam produtos tradicionais, enfrentam os mesmos desafios daquelas intensivas em tecnologias para a manutenção dos seus segredos industriais. Este grupo de empresas, que detêm as fórmulas secretas há dezenas de anos, continuam competindo no mercado exatamente por sua capacidade de oferecer produtos clássicos preparados por receitas originais e tradicionais.

Contratos que envolvem *know how* podem ter maior importância econômica para a empresa do que a licença de patentes. Ao transferir o *know how*, o seu detentor cria não só uma capacidade de produção industrial nova, mas também uma relação de concessão, em que o fornecedor passa a ter uma ligação vital no controle da capacidade produtiva ou competitiva da empresa contratada. Além do que, um contrato desse tipo pode ter uma extensão superior ao prazo de concessão de uma patente, o que, em alguns casos, pode ser uma grande vantagem para a empresa detentora do *know how*.

O valor do *know how* está, principalmente, em sua inacessibilidade: sua valoração leva em conta a oportunidade comercial que resulta do acesso a ele. O *know how* não é fórmula indecifrável, mas modelo de produção. A execução do contrato de *know how* implica em reprodução, conforme certos limites, de uma estrutura de produção específica existente na empresa ofertante e reproduzida pela empresa demandante.

Coca-Cola, o sorvete Häagen-Dazs, Nescafé, o perfume Chanel n° 5, o uísque Johnnie Walker, bem como a fórmula do Guaraná Antártica são exemplos de valiosos segredos industriais.





DIREITO AUTORAL

4

4.1 Direitos Autorais

No âmbito do direito autoral a seguir serão abordados os principais aspectos que envolvem os ramos destacados na Figura 21.

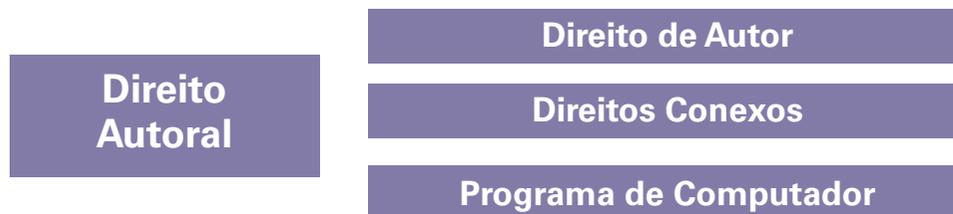


Figura 21 – Ramos da proteção do direito autoral no Brasil

O que é direito autoral?

É o direito que decorre basicamente da autoria de obras intelectuais no campo literário, científico e artístico, de que são exemplos: desenhos, pinturas, esculturas, livros, conferências, artigos científicos, matérias jornalísticas, músicas, filmes, fotografias, *software*, entre outros.

A Convenção de Berna, de 1886, marco internacional relativo à proteção das obras literárias e artísticas, fixou um critério de reciprocidade entre os países signatários para o reconhecimento da autoria dos trabalhos criados por nacionais de qualquer dos países membros, ou que tenham publicado pela primeira vez sua obra em um dos países signatários. Assim, uma obra publicada, além de estar protegida em seu território nacional, está simultaneamente protegida em todos os países signatários da Convenção de Berna, que inclui o Brasil. A definição do que é publicação varia conforme a natureza da obra e presume que esta seja posta à disposição do público.

No Brasil o direito autoral é regulamentado pela Lei nº 9.619/98. No âmbito desta Lei estão protegidos os direitos de autor, os direitos conexos e os programas de computador (Figura 21).

É fundamental esclarecer que o direito autoral não protege as ideias de forma isolada, mas sim e tão somente a forma de expressão da obra intelectual. Isto quer dizer: a forma de um trabalho literário ou científico é o texto escrito; da obra oral, a palavra; da obra musical, o som; e da obra de arte figurativa, o desenho, a cor e o volume etc. Portanto, a obra objeto do direito autoral tem que, necessariamente, possuir um suporte material.

Qual o benefício que o direito autoral traz para a sociedade?

Diariamente as pessoas estão expostas à cultura, de tal forma que nem sequer tomam consciência de onde ela vem. As pessoas leem jornais, revistas, livros, ouvem música e programas de rádio, estudam com livros-textos e artigos científicos, usam programas de computador, assistem à televisão, vão ao cinema, ao teatro, a concertos, a *shows* e visitam galerias de artes. Todos esses produtos da criatividade são concebidos para beneficiar a sociedade, enriquecer a cultura e contribuir para o desenvolvimento do ser humano. Assim, esses bens intelectuais são criados para educação, diversão e apreciação, melhorando a qualidade de vida de todos.

As obras criativas não servem apenas para o desfrute no âmbito pessoal. Em uma dimensão mais abrangente, seu conjunto forma a herança cultural de um povo, fazendo parte da identidade de uma nação. Cada pessoa tem o direito de sentir orgulho de um grande ator, músico, cientista, escritor, jornalista, pintor e suas obras de sucesso dentro e fora do seu país. Uma herança cultural forte pode também contribuir para o turismo de uma região, por meio da promoção de festivais de música, de cinema, de danças, de livros, exibição de artes e outras atrações resultantes da criatividade humana.

A Lei do Direito Autoral possibilita que o autor de uma obra possa receber crédito por seu trabalho, bem como remuneração por sua criatividade. A proteção desses direitos provê as bases para autores continuarem criando suas obras e, conjuntamente com toda a cadeia produtiva do setor, obterem justa recompensa financeira por isso. Este ciclo virtuoso favorece a criatividade humana e geração de riqueza para a sociedade.

De maneira geral, a contribuição econômica da chamada indústria cultural para o crescimento e desenvolvimento de um país é considerável. É estimado que o impacto do valor agregado pela indústria da cultura varie de 3 a 6% do produto interno bruto (PIB) de uma nação. O segmento cresce a uma taxa superior à da economia, além de oferecer um número crescente de novos empregos.

Qual a importância econômica do direito autoral?

A importância dessa economia pode ser comprovada por dados fornecidos pela ONU (Organização das Nações Unidas), que estima a movimentação financeira mundial de produtos culturais em US\$ 1,3 trilhão, o que é equivalente a 7% do PIB mundial. Somente entre 1980 e 1998, esse valor saltou de US\$ 95 bilhões para US\$ 380 bilhões. As indústrias criativas vêm crescendo em ritmo superior ao de outros setores da economia mundial, e a expectativa para as próximas décadas é de um crescimento médio de cerca de 10% ao ano. Porém, é um potencial que vem ficando restrito às nações desenvolvidas, pois cerca de quatro quintos do fluxo econômico de bens e serviços culturais é representado por pouco mais de dez países.

As atividades culturais constituem atualmente um dos setores mais dinâmicos da economia mundial, com impactos significativos e crescentes sobre a geração de

renda e emprego e sobre a formação do capital humano das sociedades. Trata-se do setor que mais cresce, mais emprega e melhor paga em diversos países, superando setores mais tradicionais da economia. E mais do que isso, por serem baseados em criatividade, ideias, conceitos e valores e geradores de direitos de propriedade intelectual, os bens e serviços culturais se encontram no epicentro da chamada “economia do conhecimento” e integram, deste modo, um dos segmentos mais atrativos da economia contemporânea.

De acordo com o Relatório da Indústria de *Copyright* dos Estados Unidos (IIPA, 2006), as empresas responsáveis primariamente pela criação, produção, distribuição e exibição de produtos que incluem: *Software*, filmes de cinema, programas para TV, bem como jogos eletrônicos, livros e músicas (denominadas de indústrias “core” na área de *copyright*) continuam a compor setor econômico de grande crescimento nos EUA. O relatório demonstra que a criação de mercadorias e serviços baseados em conhecimento, intensivo em propriedade intelectual, desempenha um papel crítico para o crescimento econômico daquele país.

No período de 2004 a 2007 a taxa anual de crescimento da indústria do direito autoral foi mais do que duas vezes a taxa de crescimento da economia americana como um todo. Este setor industrial tem contribuído positivamente para o real crescimento dos Estados Unidos de maneira inclusive desproporcional: em 2006 e 2007 a chamada indústria *core* do direito autoral contribuiu com uma taxa de 22.74% para o crescimento real alcançado pela economia americana naquele período. Levando-se em consideração a cadeia produtiva da indústria de direito autoral para o mesmo biênio 2006-2007, o setor contribuiu com uma taxa surpreendente de 43.06% para o crescimento total da economia dos Estados Unidos. Em 2007 o valor agregado da indústria “core” do direito autoral foi calculada em 6.44% do PIB americano (889.1 bilhões de dólares), enquanto de toda cadeia produtiva foi de 11.05%. Este número equivale à geração de riqueza de propriedade intelectual protegida por direito autoral, da ordem de 1.52 trilhões de dólares. Neste relatório, as estatísticas ainda demonstram que os empregados da indústria “core” de *copyright* recebem salários 40% maiores que a média dos trabalhadores americanos. Todos esses números servem para dizer que a indústria baseada em produtos protegidos pelo direito autoral continua a se expandir de forma expressiva. Do ponto de vista do comércio exterior, a indústria americana de *copyright* continua crescer e expandir no mercado internacional. Entre 2006 e 2007 a taxa de exportação do setor aumentou 8%, saindo de 116 bilhões para 126 bilhões de dólares.

Apesar de o brasileiro ser considerado um povo altamente criativo, o desconhecimento do sistema de propriedade intelectual, neste caso, mais especificamente do direito autoral, faz com que as criações não sejam corretamente apropriadas e transformadas em riquezas na proporção esperada para contribuir com o avanço do país. O Brasil ainda é um importador de conhecimento.

Nos países em desenvolvimento, assim como no Brasil, as iniciativas na área ainda são bastante tímidas. O próprio setor cultural ainda não se deu conta da importância da economia criativa. A cultura raramente é vista como área prioritária pelos governos e iniciativa privada. Os empreendedores do setor encontram vários obstáculos para ter acesso a investimentos para alavancarem seus negócios.

Um dos principais problemas é a falta de dados confiáveis que dimensionem o impacto da cultura no processo de desenvolvimento do Brasil. Recentemente, um grupo composto por técnicos da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e de secretarias estaduais e municipais está sendo criado para calcular o PIB cultural. A última estatística a respeito é de 1995 e apontou que esse PIB representava 1% do PIB nacional.

O que caracteriza a reprodução de uma obra?

A reprodução é a cópia de um ou mais exemplares de uma obra literária, artística ou científica. Quando uma obra é total ou parcialmente copiada sem a devida autorização do titular do direito autoral ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das estipulações legais, tem-se o crime conhecido por contrafação. A contrafação é o crime vulgarmente conhecido pelo nome de pirataria.

4.2 Proteção dos direitos de autor

Este é o ramo do direito autoral que protege o autor e suas criações, que são as obras intelectuais no âmbito da literatura, artes ou ciências, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro.

Como ilustrado na Figura 22, o direito do autor está dividido em dois tipos de direitos: moral e patrimonial.



Figura 22 – Direitos do autor sobre sua obra

O direito moral refere-se ao direito de natureza pessoal do autor (pessoa física), por isso é irrenunciável e intransferível. Entre outros, o direito moral assegura ao autor a prerrogativa de:

- Reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
- Ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;
- Conservar a obra inédita;
- Assegurar a integridade da obra, ou seja, o direito de rejeitar modificações na obra ou, ainda, utilizações em contextos que possam causar prejuízos à reputação ou à honra do autor.

Apenas no setor de *Software*, em 2008, mundialmente, a indústria perdeu 48 bilhões de dólares para o mercado ilegal, com média de pirataria de 38%. O índice de pirataria de *Software* no Brasil chegou a 59%, em 2007, aponta o 5º Estudo Anual Mundial de Pirataria de *Software* em 102 países, divulgado pela Business *Software Alliance* (disponível em: <www.bsa.org>). Já a indústria do entretenimento estima perdas da ordem de 25 bilhões de dólares para filmes e 4,5 bilhões para músicas, entre downloads e vendas ilegais.

Não são objetos de proteção dos direitos autorais:

- as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos;
- os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;
- os formulários em branco e suas instruções;
- os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;
- as informações de uso comum, tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;
- os nomes e títulos isolados;
- o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.

O plágio é o ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza (texto, música, obra pictórica, fotografia, obra audiovisual etc) contendo partes de uma obra que pertença a outra pessoa sem colocar os créditos para o autor original. No ato de plágio, o plagiador se apropria indevidamente da obra intelectual de outra pessoa, assumindo a autoria da mesma.

Quando da morte do autor, esses direitos são transmitidos aos seus sucessores.

Já o direito patrimonial refere-se à parte do direito autoral que confere ao autor de uma obra literária, artística ou científica a exclusividade de utilizar, fruir e dispor da sua criação, bem como de reproduzir, editar, traduzir, adaptar e distribuir sua obra. O direito patrimonial também permite ao autor usar sua obra para fins econômicos. Ou seja, dependendo de autorização prévia e expressa do autor ou de seus sucessores, este direito poderá ser negociado e transferido para uma pessoa jurídica ou outra pessoa física, que poderá adquirir a sua titularidade. Do ponto de vista empresarial, esta é a parte do direito autoral mais importante. O direito patrimonial permite ao titular a atividade comercial e com isso a geração de riqueza e criação de valor, garantindo o retorno financeiro para o autor e toda a cadeia produtiva do setor das artes, ciências e literatura, na comercialização dessas obras.

Vale ressaltar que no domínio das ciências, a proteção recai apenas sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico. Assim, é possível uma empresa extrair o conteúdo técnico de uma publicação científica e transformá-lo em um produto ou processo industrial e patenteá-lo, sem ter que pagar *royalties* por isso. Daí a necessidade de cientistas e instituições de pesquisas obterem conhecimentos sobre a importância econômica potencial da propriedade intelectual que está sendo desenvolvida, para evitar que seus projetos, com possibilidades de aplicação comercial, sejam indevidamente divulgados no meio científico sem qualquer estratégia prévia de exploração futura.

Os detentores da titularidade sobre os direitos patrimoniais podem autorizar ou proibir os seguintes atos em relação à sua obra:

- A reprodução parcial ou integral em várias formas, como, por exemplo, em uma publicação impressa, na gravação da obra por meios magnéticos ou digitais;
- A edição, a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações, como, por exemplo, a conversão de uma novela ou de uma peça teatral em um roteiro para cinema;
- A tradução para qualquer idioma;
- A distribuição, como, por exemplo, por meio da venda ao público de cópias da obra;
- Interpretação e execução públicas, como, por exemplo, a interpretação musical durante um concerto ou uma peça teatral;
- Radiodifusão e comunicação ao público via rádio, TV, cabo ou satélite;
- A inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero.

Segundo a OMPI (200-?c), há acordos internacionais que também asseguram que os titulares de direitos de autor sejam adequadamente e eficazmente protegidos quando suas obras são disseminadas por meio de novas tecnologias e de sistemas de comunicação, como a internet.

O símbolo ©, que significa “*copyright*” (numa tradução literal do inglês, o direito de fazer cópias), ou textos do tipo “Todos os direitos são reservados” indicam que o autor quer ter protegidos os seus direitos sobre a obra que criou. Um exemplo de obra protegida por direito autoral é dada na Figura 23.

Algumas desvantagens dessa forma de proteção:

- O segredo pode ser descoberto por outros mediante a utilização da engenharia reversa;
- O segredo pode ser roubado;
- Necessidade de fazer acordos de confidencialidade, muitas vezes onerosos, com os que realmente precisam conhecê-lo para fabricar.



Figura 23 – Ilustração de obra protegida por direito autoral – Livro

O detentor dos direitos patrimoniais de uma obra pode abrir mão do direito de reprodução em favor do usuário final. Neste caso, constará na publicação uma menção do tipo: “Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte”

Como proteger o direito de autor?

Uma obra goza de proteção de direitos de autor a partir do momento em que é criada, independentemente de qualquer registro ou formalidade. Embora opcional, o registro facilita, por exemplo, a solução de disputas quanto à titularidade ou à autoria, transações financeiras, cessões, licenças e transferências de direitos. No Brasil, o autor pode obter registro de sua obra nas instituições que constam da Tabela 1.

Tabela 1 – Instituições responsáveis por registro de direito autoral no Brasil

Criações	Instituições responsáveis pelo registro
Livros e textos	Fundação Biblioteca Nacional Disponível em: < www.bn.br >.
Filmes	Agência Nacional do Cinema Disponível em: < www.ancine.gov.br >.
Obras artísticas	Escola de Belas Artes Disponível em: < www.eba.ufrj.br >.
Partituras de músicas	Escola de Música Disponível em: < www.musica.ufrj.br >. Fundação Biblioteca Nacional Disponível em: < www.bn.br >.
Plantas arquitetônicas/projetos	Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – Unidade da Federação (CREA-UF) Disponível em: < www.confrea.org.br >.
Programas de computador	Instituto Nacional da Propriedade Industrial Disponível em: < www.inpi.gov.br >.

Qual é a validade e a abrangência do direito de autor?

No Brasil, os direitos de autor têm uma limitação temporal: duram pelo período equivalente à vida do autor e após sua morte são transmitidos aos seus sucessores, com validade de mais 70 anos a contar do ano subsequente do seu falecimento. Após esse prazo de vigência, a obra entra em domínio público, competindo ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra.

Conforme o Acordo sobre Aspectos de Direito da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), assinado pelo Brasil, o autor está protegido pelo direito autoral em todos os países que assinaram esse acordo.

Quando uma obra pode ser utilizada sem a permissão do autor?

São exemplos do que não constitui ofensa aos direitos autorais:

- A reprodução, em um só exemplar, de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro;
- A citação de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, com a indicação do nome do autor e da origem da obra;
- A representação teatral e a execução musical, quando realizadas em ambiente familiar ou para fins exclusivamente didáticos nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro;
- A reprodução de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova.

Direito autoral é o mesmo que *copyright*?

Direitos autorais não são necessariamente o mesmo que *copyright*. O sistema anglo-saxão do *copyright* difere do direito de autor (de origem romano-germânica). O *copyright* está associado ao direito à reprodução ou cópia da obra. O objeto do direito do *copyright* recai sobre a obra e a prerrogativa patrimonial de poder copiar, dando-se ênfase à vertente econômica, à exploração patrimonial das obras através do direito de reprodução. Já o direito autoral tem seu escopo fundamental na proteção do criador, que pode exercer o direito patrimonial sobre sua obra, autorizando ou proibindo sua reprodução, bem como colocá-la à disposição do público na forma, local e pelo prazo que desejar, a título oneroso ou gratuito.

Como fica o direito autoral na era digital?

Atualmente uma vasta quantidade de obras protegidas pelo direito autoral vem sendo disponibilizada mundialmente pela internet. A tecnologia da informação e da comunicação traz grandes benefícios para a acessibilidade ao conhecimento produzido pelo

homem ao mesmo tempo em que impõe novos desafios aos titulares do direito autoral, no que concerne à gestão e retorno dos investimentos realizados.

Assim, paralelamente às crescentes oportunidades de disseminação ofertadas aos titulares de bens de direitos autorais, a internet e o advento da produção multimídia estão afetando as condições de proteção, de gestão dos direitos autorais e conexos, bem como de reprodução desses conteúdos.

No mundo *on line*, a gestão do direito autoral está sendo levada para uma nova dimensão, uma vez que existem dispositivos que permitem estocagem massiva de dados e entrega instantânea de material. Esses conteúdos agora são digitalizados, comprimidos, carregados e baixados (*uploaded, downloaded*), copiados e distribuídos para qualquer parte do mundo pela internet. A possibilidade de reprodução de livros, filmes, músicas no espaço cibernético é infinita, desafiando, por conseguinte, os detentores de direitos autorais a criar e propor novos modelos de negócio e gestão que sejam atraentes para o usuário e gerem benefícios para todos os envolvidos. Empresários e especialistas na área da propriedade intelectual já debatem sobre a necessidade de modernização da legislação do direito autoral dentro desse novo paradigma tecnológico e social.

Tratados internacionais já foram feitos pela OMPI nos quais são incluídas obrigações referentes a medidas de proteção tecnológica e os direitos de gestão da informação no ambiente digital. Esses tratados têm como objetivo assegurar que os detentores da titularidade de bens de direito autoral sejam protegidos quando seus trabalhos forem disseminados na internet. Logicamente que o maior desafio está na capacidade de fazer valer esses direitos em um mercado de dimensão mundial.

Direito autoral abrange o direito de imagem?

São comuns os equívocos cometidos sobre o entendimento de que o direito autoral abrange o direito de imagem. No Brasil, os direitos são distintos, sendo o primeiro protegido no âmbito da legislação da propriedade intelectual (Lei do Direito Autoral) enquanto o segundo (direito à imagem) é contemplado de maneira expressa no novo Código Civil, em seu capítulo II (dos direitos da personalidade), artigo 20, transcrito abaixo:

Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.

Portanto, o direito à imagem é resguardado de forma clara na lei, feitas as ressalvas ao uso informativo e que não atinjam a honra ou a respeitabilidade do indivíduo.

Todo ser humano tem direito sobre sua imagem. Este direito permite que o controle do seu uso seja para a representação fiel de seus aspectos físicos (fotografia, retratos pin-

tados, gravuras etc.) como do benefício da representação de sua aparência individual e distinguível, concreta ou abstrata.

Assim, o direito à imagem, como atributo irrenunciável da pessoa, não se confunde com o do direito autoral do fotógrafo ou do criador intelectual da representação da imagem (concreta ou abstrata) de um indivíduo. Portanto, o direito do criador da imagem diz respeito à autoria, já o direito do retratado encontra-se no uso de sua imagem, sendo dois direitos distintos, exercidos por pessoas distintas e com existência jurídica distinta.

O uso da imagem de um indivíduo ocorre, basicamente, de duas maneiras: a autorizada e a não autorizada. O uso consentido pode se dar de três formas:

- Gratuito, mediante consentimento tácito;
- Gratuito, mediante consentimento expresso;
- Pago, mediante consentimento condicionado à retribuição financeira.

Direitos do autor – quadro resumo

Título
• Registro de Direito Autoral
Objeto da proteção
• Criações literárias, artísticas, científicas.
Requisitos
• Criações do espírito humano no âmbito de obras literárias, artísticas e científicas.
Legislação aplicável
• Lei do Direito Autoral, nº 9.610/1998.
Direito assegurado
• Moral: inalterabilidade da obra;
• Patrimonial: aproveitamento econômico por meio da publicação, reprodução, execução, tradução e qualquer outra modalidade de difusão;
• Proteção em todos os países signatários da Convenção de Berna.
Prazo de validade
• Da criação da obra até 70 anos após o ano subsequente ao falecimento do autor
Onde requerer no Brasil
• Obras literárias, musicais e artísticas: Fundação Biblioteca Nacional Disponível em: < www.fbn.br >.
• Plantas/projetos: Confea – Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura Disponível em: < www.confea.org.br >.
Observação
• O registro não é obrigatório
Exemplos
• Livros, artigos, letras de músicas, quadros, esculturas, projetos arquitetônicos.

4.3 Proteção de direitos conexos

Direitos conexos referem-se à proteção para artistas intérpretes ou executantes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão, em decorrência de interpretação, execução, gravação ou veiculação das suas interpretações e execuções (Figura 24).

Essa proteção não afeta as garantias asseguradas aos autores das obras literárias, artísticas ou científicas. Os direitos de autor e os direitos conexos protegem diferentes pessoas. Por exemplo, no caso de uma canção, os direitos de autor protegem o compositor da música e o criador da letra; já os direitos conexos se aplicam aos músicos e ao cantor que interpretam a canção, ao produtor da gravação sonora (também chamada de fonograma) na qual a música é incluída e às empresas de radiodifusão que transmitem a música.



Figura 24 – Ilustração de obra protegida por direitos conexos - Peça de teatro

Que direitos são assegurados aos titulares dos direitos conexos?

Os titulares dos direitos conexos têm o direito exclusivo de autorizar ou de proibir:

- Os intérpretes e executantes de fixar, reproduzir por meio de radiodifusão ou execução pública de suas interpretações;
- Os produtores de fonogramas de reproduzir, distribuir por meio da venda ou locação de exemplares e comunicar ao público por meio de execução pública ou radiodifusão;
- As empresas de radiodifusão de retransmitir, fixar e reproduzir em suas emissões.

Qual é a validade dos direitos conexos?

É de setenta anos contados 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.

Os direitos conexos se sujeitam às mesmas exceções previstas para os direitos de autor, permitindo-se o livre uso das interpretações, das execuções, dos fonogramas ou das emissões por radiodifusão para certos propósitos específicos, tais como citações e reportagens jornalísticas.

Como os direitos de autor e conexos são explorados comercialmente?

Muitos autores e artistas intérpretes ou executantes não têm conhecimentos ou condições para administrar seus direitos, pois a produção, disseminação e distribuição em massa é uma atividade empresarial que exige considerável investimento financeiro e habilidades profissionais de gestão de negócios, comunicação e *marketing*, além de conhecimento jurídico especializado. Geralmente autores e criadores, bem como artistas intérpretes ou executantes, transferem seus direitos patrimoniais a empresas, associações ou organizações especializadas, por meio de contratos, em troca de uma retribuição financeira. Este pode ocorrer de diferentes formas, tais como por quantias fixas ou por *royalties* baseados em um percentual do faturamento gerado pela obra. Esses *royalties* são devidos quando da utilização da obra por empresas de radiodifusão, discotecas, restaurantes, bibliotecas, universidades e escolas em todos os países que assinaram o TRIPS.

A impossibilidade de cada autor, intérprete ou executor controlar a utilização de sua obra, no seu país e no exterior, faz com que eles se reúnam em sociedades para gerir seus direitos. A gestão coletiva dos direitos de autor e conexos é geralmente feita por associações que representam os interesses patrimoniais dos detentores de obras utilizadas comercialmente. Entidades responsáveis pela gestão coletiva desses ativos intangíveis surgiram da necessidade de organizar a autorização, o controle, a arrecadação e distribuição dos ganhos financeiros por meio do pagamento de *royalties* àqueles detentores dos direitos autorais da obra fixada, transmitida ou executada.

No Brasil, O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) é o órgão responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais das obras musicais. Atualmente, é administrado por dez associações de música para realizar a gestão administrativa e financeira de direitos autorais decorrentes da execução pública de músicas nacionais e estrangeiras, possibilitando que o Brasil seja considerado um dos mais avançados países em relação à distribuição de direitos autorais de execução pública musical.

As associações são responsáveis pelo controle e remessa ao ECAD das informações cadastrais de cada sócio e dos seus respectivos repertórios a fim de alimentar seu banco de dados e possibilitar a distribuição dos valores arrecadados dos diversos usuários de músicas.

No campo das obras cinematográficas, a *Motion Picture Association* (MPA) é a associação que representa os seis principais estúdios de cinema dos Estados Unidos. A MPA defende os interesses de suas empresas afiliadas em cada setor de distribuição – teatro, televisão, TV por assinatura, entretenimento domiciliar digital e tecnologias novas – por meio de atividades focadas na melhoria do acesso ao mercado e na proteção dos direitos de propriedade intelectual.

Segundo a Receita Federal, *royalties* são as “Importâncias pagas [...] para exploração de patentes de invenção, modelos, desenhos industriais, uso de marcas ou propagandas; remuneração de serviços técnicos, de assistências técnicas, administrativas e semelhantes; direitos autorais, inclusive no caso de aquisição de programas de computador (*Software*), [...] exceto películas cinematográficas.”

ECAD é uma sociedade civil, de natureza privada, instituída pela Lei Federal nº 5.988/73 e mantida pela atual Lei de Direitos Autorais brasileira – 9.610/98. Mais informações no site, disponível em: <www.ecad.org.br>

A *Motion Picture Association* (MPA) realiza uma intensa campanha mundial contra pirataria. A *Motion Picture Association* América Latina (MPA-AL) tem um escritório regional, localizado em São Paulo, Brasil. Mais informações no site, disponível em: <www.mpaal.org.br>

Direitos conexos – Quadro resumo

Título
<ul style="list-style-type: none"> • Registro de Direitos Conexos
Objeto da proteção
<ul style="list-style-type: none"> • Direito dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão.
Legislação aplicável
<ul style="list-style-type: none"> • Lei do Direito Autoral, nº 9.610/1998
Direito assegurado
<ul style="list-style-type: none"> • Moral: inalterabilidade da obra e nome ou pseudônimo vinculado à obra; • Patrimonial: autorizar ou proibir a fixação, reprodução, radiodifusão e publicação das suas interpretações ou execuções; • Proteção em todos os países signatários da Convenção de Berna.
Prazo de validade
<ul style="list-style-type: none"> • Até 70 anos após sua fixação, transmissão ou execução pública.
Onde requerer no Brasil
<ul style="list-style-type: none"> • Obras literárias, musicais e artísticas: Fundação Biblioteca Nacional Disponível em: <www.fbn.br>; • Obras artísticas: Escola de Belas Artes Disponível em: <www.eba.ufrj.br>; • Filmes: Agência Nacional do Cinema Disponível em: <www.ancine.gov.br>; • Partituras de músicas: Escola de Música Disponível em: <www.musica.ufrj.br> Fundação Biblioteca Nacional Disponível em: <www.fbn.br>.
Observação
<ul style="list-style-type: none"> • Não afeta os direitos assegurados aos autores das obras literárias, artísticas ou científicas. • O registro não é obrigatório
Exemplos
<ul style="list-style-type: none"> • Peças de teatro, filmes, shows, concertos, novelas, programas de rádio e TV.

4.4 Proteção de programa de computador**O que protege o autor de um programa de computador?**

A proteção à propriedade intelectual de programa de computador é a mesma dada às obras literárias pela lei que trata dos direitos autorais e conexos (Lei de Direito Autoral). Além dessa lei, há uma legislação específica que trata do assunto: a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei do *Software*.

Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e de opor-se a alterações não autorizadas, quando elas implicarem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação.

Todos os programas de computador estão protegidos pelos direitos autorais?

O programa protegido pela Lei de Direito Autoral é o conjunto organizado de instruções necessárias para o funcionamento de máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos. Isto é, o que faz um computador ou seus periféricos funcionarem de modo e para fim determinado, como por exemplo, um programa de desenho 3D, um processador de texto ou um sistema operacional (Figura 25).



Figura 25 – Ilustração de produto protegido pela Lei do *Software*

É preciso registrar um programa de computador para obter a proteção?

Os programas de computador são protegidos pelo direito autoral e, como tais, o registro é opcional. No entanto, por serem um importante patrimônio que possibilita intensa atividade comercial de licenciamento, principalmente para as empresas da área de tecnologia da informação e comunicação (TIC), geralmente são registrados nos órgãos competentes. Vale salientar, porém, que tanto a pessoa física como a jurídica podem requerer o registro de *software*. No Brasil, o registro é feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ressaltando-se que, no caso de litígio, o registro é uma forma de comprovação de autoria.

No Brasil, os tipos de programas de computador protegidos pelo direito autoral, bem como os campos de aplicação dos programas de computador, encontram-se estão no *site* do INPI (Disponível em: <www.inpi.gov.br>)

Qual é a vigência e o alcance da proteção ao programa de computador?

O prazo de vigência do direito é de 50 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação. A validade é internacional; assim, os programas registrados no INPI não precisam ser registrados em outros países, desde que concedam aos titulares estrangeiros direitos equivalentes. Da mesma forma, os programas de propriedade estrangeira não precisam ser registrados no Brasil, salvo nos casos de cessão de direitos (licenciamento), para garantia das partes envolvidas.

A Lei de Propriedade Industrial brasileira não prevê a concessão de patente para *software*. Entretanto, são concedidas patentes para equipamentos com *software* embarcado. Nesse caso, o exame realizado leva em consideração o produto em si e não o que o faz funcionar.

Como no direito autoral, o autor do *software* pode transferir seus direitos patrimoniais sobre o programa para terceiros; essa transferência precisa ser feita por contrato escrito e averbado no INPI.

O direito autoral se aplica ao *software* livre?

Desenvolvedores comerciais de *software* utilizam a licença para limitar o escopo do uso e transferência de seus produtos, além de prevenir, exceto nos casos permitidos por lei, acesso ao seu código-fonte. *Software* de código aberto, chamado em inglês de OSS (*Open Source Software*), é um tipo de *software* que o desenvolvedor permite que o usuário tenha acesso ao código-fonte, podendo ler, fazer mudanças, construir e distribuir novas versões, incorporando suas alterações. Porém, o OSS também possui as seguintes características:

- É considerado livre porque o usuário tem o direito de acessar o código fonte, não porque é distribuído gratuitamente. OSS pode ser distribuído de forma onerosa, ou seja, por meio de pagamentos pelo seu uso;
- O OSS representa uma forma particular de exercício do direito autoral. O desenvolvimento de *software* de código aberto está baseado no direito exclusivo de distribuição pelo detentor do direito autoral. Sob o modelo do OSS, os direitos de copiar, modificar e redistribuir são dados ao usuário, sujeito às condições aplicáveis às referidas licenças. Assim, os desenvolvedores de OSS concedem licenças permitidas pelo direito autoral, preservando o direito sobre o *Software*. OSS não é o mesmo que domínio público.

Os benefícios que o *software* livre pode oferecer incluem: o acesso ao código fonte, desenvolvimento baseado em comunidades, construção de capacidades e habilidades locais, liberdade de comercialização, custos reduzidos, amplos direitos e a possibilidade de customização às condições locais.

Um *Software* pode ser embarcado ou embutido em um microprocessador, compondo um sistema que realiza um conjunto de tarefas específicas e predefinidas, dedicada ao dispositivo que ele controla.

Quais os tipos mais comuns de pirataria de *software*?

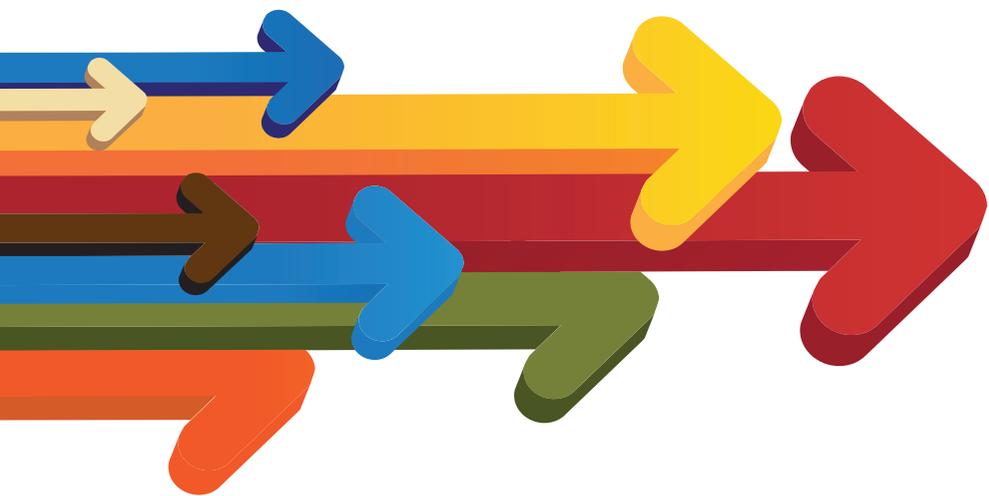
As formas não autorizadas de programa de computador, conhecidas como pirataria, são indicadas na Tabela 2.

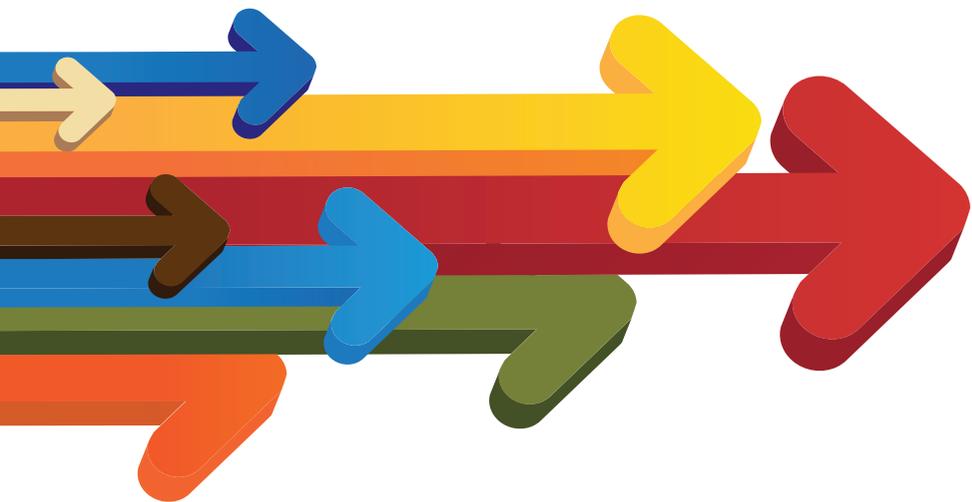
Tabela 2 – Características dos tipos de pirataria de *software*

Tipo	Característica
Cópia pirata	Ocorre quando são feitas cópias dentro de uma organização, para uso dos funcionários.
Cópia pirata pré-instalada	Ocorre quando revendedores instalam cópias não autorizadas de <i>software</i> no computador.
Falsificação	Ocorre quando são feitas duplicações para comercialização ilegal.
Pirataria em Bulletin Board (BBS)	Ocorre quando um <i>software</i> protegido é carregado por usuários via modem.
Aluguel de <i>Software</i>	Ocorre quando um <i>software</i> é “alugado” ilegalmente aos usuários, que normalmente fazem uma cópia para si.

Programa de computador – Quadro resumo

Título
<ul style="list-style-type: none">• Registro de Programa de Computador
Objeto da proteção
<ul style="list-style-type: none">• O programa de computador (<i>software</i>)
Requisitos
<ul style="list-style-type: none">• Comprovação de autoria por meio da apresentação dos documentos do programa.
Legislação aplicável
<ul style="list-style-type: none">• Lei do Direito Autoral, nº 9.610/1998• Lei do <i>Software</i>, nº 9.609/1998
Direito assegurado
<ul style="list-style-type: none">• Exclusividade na produção, uso e comercialização;• Proteção em todos os países signatários da Convenção de Berna.
Prazo de validade
<ul style="list-style-type: none">• 50 anos a partir do ano subsequente à data da criação ou publicação do <i>software</i>.
Onde requerer no Brasil
<ul style="list-style-type: none">• INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial Disponível em: <www.inpi.gov.br>.
Observação
<ul style="list-style-type: none">• O registro não é obrigatório
Exemplos
<ul style="list-style-type: none">• <i>Softwares</i> de desenhos, processadores de textos, sistemas operacionais.





PROTEÇÃO *SUI GENERIS*

5

5.1 Proteção de topografia de circuito integrado

O que é topografia de circuito integrado?

Os circuitos integrados são conhecidos também como *chips*. A topografia de circuitos integrados envolve um conjunto organizado de interconexões, transistores e resistências, dispostos em camadas de configuração tridimensional sobre uma peça de material semicondutor. Nesta camada cada imagem representa, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado, em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura. Esses circuitos integrados, entre outras utilidades, são usados em memórias ou processadores de computador e visam realizar funções eletrônicas em equipamentos (Figura 26).

No Brasil, a Lei nº 11.484, de 2007, entre outros assuntos, trata da proteção da topografia de circuitos integrados. Por se tratar de um tipo de proteção específica, no âmbito da propriedade intelectual é chamada de proteção *sui generis*.

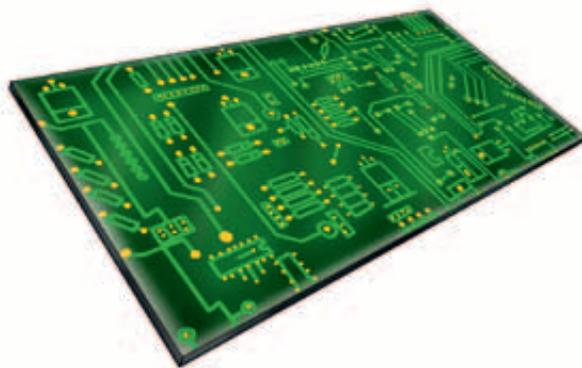


Figura 26 – Ilustração de placa de circuito integrado

Quem pode requerer a proteção de topografia de circuito integrado?

A proteção da topografia de circuito integrado poderá ser concedida a brasileiros e estrangeiros que tenham domicílio no país. A proteção da topografia é válida por 10 anos, contados da data do depósito ou da primeira exploração, o que tiver ocorrido primeiro. Dependendo da estratégia da empresa, o pedido poderá ser mantido em sigilo pelo prazo de seis meses, contado da data do depósito, após o que será processado. No Brasil, o pedido do registro de proteção deverá ser encaminhado ao INPI, de acordo com as condições legais regulamentadas pelo órgão.

Presume-se, segundo a lei, que o requerente do registro é o criador da topografia de circuito integrado. Ressalte-se, porém que, salvo acordo em contrário, os direitos relativos à topografia de circuito integrado pertencerão, exclusivamente, ao empregador ou ao contratante de serviços, quando a atividade criativa for decorrente da própria

natureza do contrato de trabalho ou de prestação de serviços, ou quando houver utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais ou de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador ou do contratante de serviços.

O que pode ser protegido na topografia de circuito integrado?

Essa proteção só se aplica à topografia que seja original, resultando do esforço intelectual do seu criador ou criadores e que não seja comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criação.

É admitida a proteção de topografia resultante da combinação de elementos e interconexões comuns, ou que incorpore, com a devida autorização, a topografia de terceiros, desde que o resultado seja original.

A proteção não será conferida aos conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais a topografia se baseie ou a qualquer informação armazenada pelo emprego da referida proteção.

Como fazer o pedido de proteção de topografia de circuito integrado?

Cada pedido de registro deve se referir a apenas uma topografia de circuito integrado. Precisa ser solicitado por meio de formulário próprio do INPI, cujos documentos complementares envolvem:

- Descrição da topografia e de sua função;
- Desenhos/fotos da topografia (em formato próprio definido);
- Circuito integrado relativo à topografia requerida;
- Declaração de exploração anterior se houver;
- Documento comprobatório de titularidade ou documento de cessão;
- Autorização do titular de topografia original protegida;
- Tradução pública juramentada de documentos em língua estrangeira, quando for o caso;
- Comprovante de pagamento da taxa;
- Procuração, se for o caso.

Quais as vantagens da proteção de topografia de circuito integrado?

O registro de topografia de circuito integrado confere ao seu titular o direito exclusivo de exploração comercial, sendo vedado a terceiros sem o consentimento do titular:

- Reproduzir a topografia, no todo ou em parte, por qualquer meio, inclusive incorporá-la a um circuito integrado;
- Importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, uma topografia protegida ou um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida;

- Importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, um produto que incorpore um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida.

Os direitos sobre a topografia de circuito integrado poderão ser objeto de cessão ou de contrato de licença para exploração comercial, mediante comunicação formal ao INPI.

Quais os custos envolvidos?

Os custos que envolvem a proteção do direito sobre a topografia de circuito integrado são basicamente de:

- Assessoria profissional especializada;
- Tradução, se for o caso;
- Pagamento de taxa.

Qual a importância econômica da topografia de circuito integrado?

O atual mundo da tecnologia é composto por computadores, internet, navegação por satélite, telefonia sem fio, novas formas de entretenimento e centenas de outras aplicações. Dentro deste mundo há um mercado que movimentava centenas de bilhões de dólares anualmente. Na era cibernético-digital, é nas fábricas de semicondutores que a habilidade de transcender o tempo, distâncias e limitações materiais para armazenamento de dados acontece. É neste espaço empresarial que se dá o ponto de contato entre o mundo físico e o mundo eletrônico. Silício (componente básico da areia) é transformado em circuitos integrados, suporte físico que move o mundo cibernético. A soma de conhecimentos necessários para impulsionar esse segmento industrial passa pela incorporação de tecnologias de fronteira nos campos da ótica, química, metrologia e mecânica, entre outras.

O desafio posto é a crescente expansão do mercado na área de semicondutores. A indústria eletrônica sofre constantes pressões para produzir componentes mais baratos, menores, mais potentes e que cheguem ao consumidor de maneira mais rápida. Assim, o setor demanda vultosas somas de investimentos em capital – financeiro e intelectual.

Dada a complexidade e intensidade tecnológica do desenho e industrialização de circuitos integrados, o conhecimento sobre o uso eficiente do sistema de proteção da propriedade intelectual é essencial para assegurar a titularidade dos direitos por parte da empresa na suas transações comerciais, contribuindo para a manutenção da sua competitividade no mercado.

A Lei 11.484/2007 dispõe sobre os incentivos criados para as indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores para a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD.

Topografia do circuito integrado – Quadro resumo

Título concedido
<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Registro de Proteção de Circuito Integrado
Objeto da proteção
<ul style="list-style-type: none"> • Configuração tridimensional das camadas sobre uma peça de material semicondutor que visam a realizar funções eletrônicas em equipamentos.
Legislação aplicável
<ul style="list-style-type: none"> • Lei nº 11.484/2007
Requisitos
<ul style="list-style-type: none"> • Topografia original, que não seja comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criação.
Direito assegurado ao titular
<ul style="list-style-type: none"> • Direito exclusivo de exploração comercial no país em que obteve o registro.
Prazo de validade
<ul style="list-style-type: none"> • 10 anos contados da data do depósito do pedido de registro ou da primeira exploração, o que tiver ocorrido primeiro.
Onde requerer no Brasil
<ul style="list-style-type: none"> • INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial Disponível em: <www.inpi.gov.br>.
Exemplos
<ul style="list-style-type: none"> • Microprocessadores, memórias.

5.2 Proteção de cultivares

Cultivar é o nome dado a uma nova variedade de planta, com características específicas resultantes de pesquisas em agronomia e biociências (genética, biotecnologia, botânica e ecologia), não existente na natureza. Nesta forma de proteção, é obrigatória a intervenção humana na alteração das características de uma planta para a obtenção de uma nova variedade da espécie, que não é encontrada no meio ambiente. Exemplos de cultivares se encontram na Figura 27.



Figura 27 – Ilustração de cultivares de algodão colorido

Como uma cultivar pode ser protegida?

A proteção de novas variedades de plantas é outro aspecto dos direitos da propriedade intelectual, denominado proteção *sui generis*, e como tal, procura reconhecer as pesquisas dos criadores de novas variedades de plantas, conferindo-lhes, por um determinado prazo, direito exclusivo sobre sua comercialização.

Com o avanço tecnológico, o crescente investimento em pesquisa agrícola, tanto por parte da iniciativa privada quanto de instituições públicas, novos cultivos de variedades e produção de sementes com propriedades melhoradas, foram obtidos. Com isso, houve a necessidade de se criar uma regulamentação que garantisse aos melhorista/criador o retorno financeiro para o capital investido com essa finalidade.

No Brasil, de acordo com a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, conhecida como a Lei de Proteção de Cultivares, uma obtenção vegetal para ser protegida deve:

- Ser nova, significando que não tenha sido comercialmente explorada no exterior nos últimos quatro anos e no Brasil no último ano;
- Ser distintiva, significando que seja claramente distinguível de qualquer outra variedade cuja existência seja reconhecida;
- Ser homogênea, significando que as plantas de uma variedade devem ser todas iguais ou muito semelhantes, salvo as variações previsíveis tendo em conta as particularidades de sua multiplicação ou reprodução;
- Ser estável, significando que a variedade deve permanecer sem modificações nas suas características relevantes após sucessivas reproduções ou multiplicações;
- Receber denominação adequada, significando que necessita ter um nome por meio do qual seja designada.

Quem concede a proteção dos direitos sobre cultivares?

A proteção, no Brasil, é formalizada mediante a concessão do Certificado de Proteção de Cultivar, de responsabilidade do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), do Ministério da Agricultura e do Abastecimento (MAPA), mediante o pagamento de taxas e anuidade.

A organização que supervisiona mundialmente a proteção de novas variedades de plantas é a União Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV), uma organização que funciona junto à OMPI e que, por meio de uma convenção, disciplina a atuação da proteção de cultivares em 66 países, entre eles, o Brasil.

Além do registro de proteção de cultivares, pode-se requerer também o Registro Nacional de Comercialização (RNC), que é o cadastro das cultivares habilitadas para a produção e comercialização de sementes e mudas certificadas e fiscalizadas em todo território nacional. Esse registro visa proteger o agricultor da venda indiscriminada de sementes e mudas de cultivares não testadas.

Por que proteger cultivares?

O estabelecimento de um efetivo sistema de proteção de cultivares visa a encorajar o desenvolvimento de novas variedades de plantas para o benefício da sociedade.

Segundo a OMPI (200-?a), a criação de novas variedades de plantas requer um investimento substancial em termos de habilidade, mão de obra, recursos materiais e financeiro, além de tempo. A possibilidade de se ter determinados direitos exclusivos referentes a uma obtenção vegetal dá ao melhorista (criador de nova variedade de planta) bem-sucedido uma boa oportunidade de reaver seus custos e acumular as reservas necessárias para futuros investimentos. Sem os direitos do criador da planta, esses objetivos ficam mais difíceis de ser alcançados, porque nada pode impedir terceiros de multiplicar as sementes ou outro material de propagação do criador e de vender a variedade em escala comercial sem qualquer recompensa ao criador.

Estabelecer direitos exclusivos aos melhoristas é um incentivo ao desenvolvimento de novas variedades vegetais para a agricultura, a horticultura e o reflorestamento.

Que direito é dado ao titular do certificado de proteção de cultivar?

A proteção assegura ao seu titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedadas a terceiros, sem a autorização do melhorista, a produção com fins comerciais, a comercialização do material de multiplicação ou reprodução (semente ou parte da planta) durante o prazo de proteção. Ao conceder autorização, o melhorista pode requerer o pagamento de *royalties*, que estarão embutidos na composição de preço das sementes a serem adquiridas pelos agricultores.

Se um melhorista não tem possibilidade de exercer seus direitos sobre o material de multiplicação ou reprodução e a variedade se multiplica ou se propaga sem a sua autorização, ele pode exercer seus direitos obtendo uma participação financeira sobre a colheita do produtor.

Quando uma cultivar pode ser utilizada sem autorização?

É importante notar que não é necessária autorização do criador para atos realizados:

- a) Sem fins comerciais;
- b) A título experimental;
- c) Visando à criação e à exploração de outras variedades.

A Lei de Proteção de Cultivares permite aos agricultores a possibilidade de utilizar o produto de sua colheita com a finalidade de multiplicação ou reprodução (por exemplo, conservar parte do produto colhido para utilizá-lo como semente na próxima estação e na própria fazenda).

Quanto tempo dura os direitos dos titulares das cultivares?

A lei dá proteção a cultivares, em todo o território brasileiro, pelo prazo de 15 anos. Para as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais a duração da exclusividade é de 18 anos. Decorrido o prazo de vigência do direito de proteção, a cultivar entrará em domínio público e nenhum outro direito poderá impedir sua livre utilização.

Qual o alcance da proteção dos cultivares?

Como consequência da adesão à UPOV, estabeleceu-se a reciprocidade automática do Brasil com os demais países-membros. A partir desse fato, todos os países que fazem parte da UPOV obrigam-se a proteger as cultivares brasileiras e, em contrapartida, o Brasil também se obriga a proteger as cultivares procedentes desses países, facilitando o intercâmbio de novos materiais gerados pela pesquisa brasileira e estrangeira.

Qual é a penalidade prevista para a violação dos direitos do titular da cultivar?

Indenização, em valores a serem determinados em regulamento específico, e apreensão do material, assim como pagamento de multa equivalente a 20% do valor comercial do material apreendido, incorrendo, ainda, em crime de violação dos direitos do melhorista.

Mais informações sobre o processo de obtenção do Certificado de Proteção de Cultivar estão disponíveis em: <www.agricultura.gov.br>.

Cultivar – Quadro resumo

Título de propriedade
<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Proteção de Cultivar
Objeto da proteção
<ul style="list-style-type: none"> • Material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira; • A linhagem componente de híbridos.
Legislação aplicável
<ul style="list-style-type: none"> • Lei nº 9.456/1997
Requisitos
<ul style="list-style-type: none"> • Ser variedade de outra cultivar de qualquer gênero ou espécie que seja distinta de outras cultivares conhecidas.
Direito Assegurado
<ul style="list-style-type: none"> • Produção, venda e comercialização no país em que foi registrada.
Prazo de validade
<ul style="list-style-type: none"> • 18 anos a partir da data de concessão do certificado de registro para as videiras e árvores frutíferas, florestais e ornamentais. • 15 anos a partir da data de concessão do certificado de registro para as demais.
Onde requerer no Brasil
<ul style="list-style-type: none"> • SNPC – Serviço Nacional de Proteção de Cultivares Disponível em: <www.agricultura.gov.br>.
Exemplos
<ul style="list-style-type: none"> • Milho, soja, algodão, girassol.

5.3 Proteção de conhecimentos tradicionais

O que são conhecimentos tradicionais no âmbito da propriedade intelectual?

Os conhecimentos tradicionais envolvem saberes empíricos, práticas, crenças e costumes passados de pais para filhos nas comunidades indígenas ou em comunidades de certos locais (por exemplo, os ribeirinhos), quanto ao uso de vegetais (vide Figura 28), microorganismos ou animais que são fontes de informações genéticas. Por isso, seu acesso é controlado no território nacional para evitar usos indevidos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos por meio de bioprospecção visando à aplicação industrial e aproveitamento comercial.

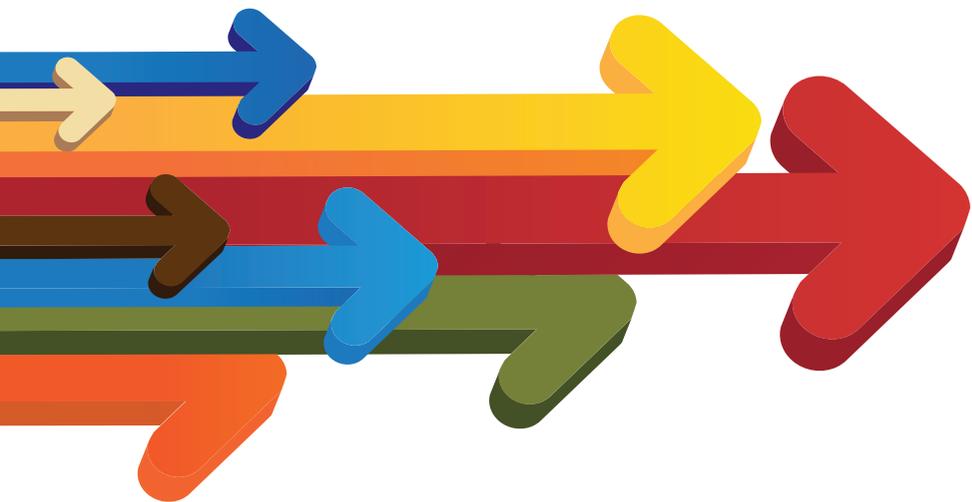


Figura 28 – Ilustração de produto de origem vegetal obtido com base em conhecimento tradicional

A propriedade dos conhecimentos tradicionais é, geralmente, mantida coletivamente, e os detentores desses conhecimentos têm explorado maneiras de resguardar seus interesses por meio do sistema de propriedade intelectual, protegendo-os contra a apropriação indevida de seus conhecimentos para fins econômicos, pois frequentemente o aperfeiçoamento de uma tecnologia antiga gera novos e valiosos produtos.

Segundo a OMPI (200-?c), os conhecimentos tradicionais, termo utilizado para se referir a inovações e criações baseadas na tradição, foram praticamente ignorados pelo sistema de propriedade intelectual até muito recentemente. Atualmente, contudo, é cada vez mais reconhecido o valor econômico do rico acervo de conhecimentos específicos sobre o meio natural e como poderia ser ampliado. Assim, as comunidades nativas devem ser vistas como parte beneficiária dos ganhos provenientes do desenvolvimento que fomentam.

No Brasil existe o Decreto nº 4.946, de 2003, que regulamenta o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado.



**NEGÓCIOS COM BENS
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Um número crescente de empresas vem posicionando a propriedade intelectual no centro do planejamento e gestão de seus negócios. Migram da visão jurídica tradicional da proteção, para a dimensão multidisciplinar e se expandem abrangendo outras competências, como a do planejamento estratégico, avaliação e valoração de seus portfólios de ativos intangíveis, análises econômico-financeiras, estabelecimentos de parcerias, negociações e contratos envolvendo transferência de tecnologia.

6.1 Gestão de bens de propriedade intelectual

Adquirir formalmente o direito de propriedade sobre um bem intelectual não é suficiente para o sucesso de nenhum empreendimento. Direito sob a concessão de uma patente ou de uma marca registrada não tem muito valor para uma empresa, ao menos que seja adequadamente explorado no mundo dos negócios. Além do mais, talvez uma significativa parte dos bens de propriedade intelectual podem não requerer registro formal, mas necessitam de medidas de proteção específicas para garantir o diferencial da empresa em relação a seu competidor. Um exemplo disso é o uso de contratos de confidencialidade e segredos de negócio.

Empresas que desejam extrair o máximo de valor de seu *know how* e dos produtos derivados de sua criatividade precisam desenvolver uma estratégia para seu negócio que esteja integrada ao planejamento geral do empreendimento. Isto implica levar em consideração as questões sobre propriedade intelectual quando da elaboração de um plano de negócios e de *marketing*.

Alguns procedimentos básicos para garantir a gestão de bens intangíveis que envolvam o direito sobre a propriedade intelectual de uma empresa:

- Consultar bancos de dados marcários para evitar o uso de marcas registradas de terceiros antes de iniciar o lançamento de produtos e serviços. Se a marca se destina ao mercado internacional, consultar também bancos de dados estrangeiros;
- Proceder rapidamente à análise de viabilidade técnica e comercial para inventos patenteáveis e caso a relação de custo X benefício seja satisfatória, solicitar o depósito do pedido de patente nos escritórios de propriedade intelectual dos países (mercados) em que se deseja a proteção (no Brasil é no INPI);
- Certificar-se de que invenções patenteáveis não são divulgadas ou publicadas antes do pedido de depósito da patente. A liberação antecipada de informações estratégicas sobre o invento pode inviabilizar a concessão de uma patente (anula o critério de novidade);
- Certificar-se de que segredos de negócio são mantidos dentro da empresa. Em casos de negociação com terceiros, providenciar que contratos de confidencialidade sejam assinados antes da divulgação do objeto a que o segredo se refere;
- Ter o cuidado de proteger e manter protegido os ativos de propriedade intelectual (principalmente marcas e patentes) nos países em que vão ser comercializados tais produtos e serviços (importante para empresas exportadoras);
- Usar bancos de dados de marcas e patentes para auxiliar no desenvolvimento da estratégia comercial e tecnológica da empresa (importante ferramenta de inteligência competitiva);
- Quando desenvolver projetos com outras empresas, universidades ou centros de pesquisas, ter a clareza (se possível documentada nos termos da colaboração) sobre quem será o titular do direito sobre a propriedade intelectual gerada e em que bases se dará a remuneração dos *royalties*.
- Monitorar periodicamente o mercado para saber se a propriedade intelectual da empresa, que é legalmente protegida, não está sendo violada, bem como se a empresa não está violando direitos de terceiros. Disputas judiciais são onerosas e podem afetar o bom andamento do negócio.

6.2 Estratégias de proteção de propriedade intelectual

Um simples produto ou serviço pode ser protegido por diversas formas de direitos de propriedade intelectual, cobrindo diferentes aspectos daquele produto ou serviço. Empresas precisam considerar as melhores opções de proteção e se certificar de que possuem legalmente todos esses direitos nos países, no tempo e nas condições certas, antes de iniciar o processo de sua divulgação e comercialização.

A empresa deve saber que criar e manter um portfólio de bens de propriedade intelectual legalmente protegidos requer investimentos, principalmente no caso de patentes. Por isso, é necessário avaliar caso a caso a relação de custo X benefício dentro da ótica de oportunidade X orçamento disponível, uma vez que o investimento na proteção não deve ser considerado um fim em si mesmo.

6.3 Opções de negócio com bens de propriedade intelectual

Bens de propriedade intelectual podem ser negociados e comercializados de diversas formas. A empresa pode:

- Fazer contratos de licenciamento ou franquia;
- Vender o bem para outra empresa;
- Criar *spin-out* e *joint ventures*;
- Licenciar de forma cruzada para ter acesso à tecnologia de um parceiro;
- Usar seu ativo de propriedade intelectual para atrair investimentos.

Além disso, em operações de fusão ou aquisição, um portfólio bem estruturado de propriedade intelectual pode ampliar o valor da empresa no mercado. É importante conhecer as opções e avaliar as oportunidades individualmente para obter o melhor resultado para o negócio.

6.4 Monitoramento da criação de bens de propriedade intelectual

Consulta permanente a bancos de dados de patentes, marcas e desenho industrial garante à empresa um conhecimento atualizado sobre desenvolvimentos tecnológicos recentes, disponibilidade de tecnologias de interesse, identificação de parceiros ou fornecedores para licenciamento, novas oportunidades de negócio, monitoria das atividades dos concorrentes e identificação de possíveis infratores do seu direito sobre uma propriedade intelectual legalmente protegida, bem como verificar se a empresa está infringindo o direito de terceiros. Esta é uma atividade muito importante para empresas inovadoras.

6.5 Vigilância sobre bens de propriedade intelectual

Para evitar prejuízos, a empresa também deve ter a preocupação de gerenciar a proteção de seus ativos de propriedade intelectual por meio de periódica avaliação para identificar possíveis concorrentes desleais. Definir os melhores mecanismos para se certificar do cumprimento da lei por terceiros reduz ou limita o número de violações do direito sobre a propriedade intelectual protegida, garantindo à empresa e à sociedade o devido benefício gerado por aquele ativo intangível. A pirataria e a contrafação de produtos é um assunto de enorme preocupação em vários segmentos empresariais.

6.6 Erros comuns que envolvem a propriedade intelectual

A atividade criadora, principalmente no campo da tecnologia, tem que se pautar pelo princípio da objetividade finalística. O desenvolvimento de uma ideia, produto ou processo deve se dar de uma forma contextualizada, procurando o empresário minimizar seus riscos de fracasso comercial. Isto passa pela necessidade da empresa de atualizar-se continuamente com todo o conhecimento disponível sobre o objeto do seu trabalho.

A busca prévia de informação tecnológica ou do estado da técnica efetua-se por meio de consultas a bancos de dados e publicações especializadas, de que são exemplos os bancos de patentes e de desenhos industriais.

Organizações e pessoas com perfil inovador, em geral, são muito entusiasmadas. Porém, o prévio conhecimento e o desenvolvimento de uma visão estratégica de negócio é condição essencial para que um novo produto, processo ou serviço conquiste o mercado e tenha sucesso, acarretando retorno financeiro para a empresa e benefício para a sociedade.

Quando uma empresa deseja inovar, antes de qualquer coisa deve buscar respostas para as seguintes indagações:

- A ideia é realmente original e possui expectativa comercial?
- Como o produto ou serviço será produzido e vendido?
- Qual a melhor opção de retorno para o investimento?

Profissionais que não dispõem de uma visão comercial raramente conseguem ter sucesso na comercialização de suas criações. Entre as causas mais comuns que levam essas pessoas a investirem tempo, recursos e talento sem qualquer retorno, estão:

Falta de originalidade da ideia:

A ideia de um produto, processo ou serviço que não seja original tem poucas chances de sucesso comercial. Em geral, isso ocorre por falta de conhecimento do estado da técnica ou pesquisa de mercado inadequada;

Do ponto de vista do criador, o mundo dos negócios é cheio de contradições. Ao mesmo tempo em que o mercado parece buscar freneticamente produtos inovadores, é extremamente difícil inserir, nesse ambiente, produtos genuinamente novos. A verdade é que a maioria dos "novos produtos" evolui a partir do aperfeiçoamento contínuo daqueles já existentes ou são apenas a mesma ideia readaptada em função de um novo conceito de consumo.

Apesar de original, a ideia não encontra aceitação:

O desconhecimento das tendências de mercado é a causa da não aceitação, porque a ideia, apesar de original, não atende a uma real necessidade de consumo;

A ideia é boa, mas não o bastante:

Produtos, processos e serviços são concebidos para solucionar problemas. Falta de uma análise abrangente do problema leva a uma ideia que não é a melhor solução;

A ideia é muito complicada:

O produto ou processo novo pode ser mais complexo do que o disponível no mercado. A melhor ideia é aquela que torna a vida mais fácil e não mais complicada;

O criador tem conhecimento parcial:

Transformar uma ideia em um produto exige um processo complexo que envolve etapas de desenvolvimento e comercialização. O conhecimento técnico em si não é suficiente para atingir esse fim;

O criador não tem visão de negócio:

Um produto só chega ao mercado por meio de uma estratégia comercial. Ignorar essa premissa implica o desenvolvimento de produtos que não serão atrativos nem viáveis comercialmente;

O criador não sabe vender sua ideia:

Uma ideia pode suprir ou gerar uma demanda. O criador deve possuir a capacidade de vender sua ideia como uma oportunidade de negócio. A falta dessa habilidade gera o insucesso.

6.7 Avaliação do potencial comercial de um novo produto

A comercialização com sucesso de um novo produto só é possível se:

- Existe um mercado consumidor;
- Satisfaz uma necessidade ou desejo de consumo;
- Sua produção é viável economicamente;
- É vendido pelo preço correto dentro do mercado a que se destina;
- Existem e são utilizados os canais de distribuição adequados.

Caso essas condições mínimas não sejam atendidas, as probabilidades de sucesso de comercialização serão mínimas. Um dos assuntos mais importantes em que a empresa precisa se concentrar, para considerar o desenvolvimento de um novo produto, é o estudo do seu potencial comercial. Assim, a avaliação de mercado é uma atividade essencial para o crescimento econômico de uma empresa e deve ser desempenhada não só para o lançamento de um produto inovador, mas de forma contínua para garantir a competitividade desse produto no mercado.

A ideia de um novo produto pode originar-se de:

- Oportunidade de mercado
- Produto que cria um novo mercado

Novas descobertas geram produtos para um mercado ainda não existente. Produtos com essa característica (inovação radical) têm maior risco no seu processo de comercialização.

6.8 Avaliação do mercado para um novo produto

Obter informações prévias, acerca do potencial e viabilidade comercial de um produto contribui para minimizar riscos empresariais de investimento, bem como possibilita à empresa identificar potenciais parceiros e investidores para estabelecimento de parcerias estratégicas para o negócio.

Portanto, várias questões devem ser respondidas antes que um produto seja desenvolvido, protegido pelos instrumentos de propriedade intelectual e levado ao mercado.

Avaliação do Produto:

- O que é o produto?
- Quais as características que o faz único ou inovador?
- O que torna o produto melhor do que o do concorrente?
- O produto está pronto ou terá que ser desenvolvido?
- Qual o seu tempo de vida útil no mercado?

Avaliação da Concorrência:

- Quais os produtos e empresas concorrentes?
- Quais os diferenciais dos produtos existentes e das empresas concorrentes?
- Em que nichos de mercado a concorrência atua?
- Qual o posicionamento estratégico do produto protegido em relação à concorrência?

Avaliação do Mercado

- Quais os possíveis consumidores do produto?
- Qual o tamanho e segmento desse mercado?
- Quais as principais tendências desse mercado?
- Quais as principais interferências externas que sofre esse mercado?
- Quanto vale o produto no mercado?
- Onde se localiza o mercado?
- Avaliação do Investimento
- Qual o custo do produto?
- Quais as fontes de investimento disponíveis?
- Quais as estratégias de captação de recursos?
- Qual a expectativa de retorno?
- Qual a lucratividade projetada?

Como responder a estas questões? Certamente a tarefa envolve conhecimentos complexos. Entretanto, uma gama de informações pode ser obtida por meio de fontes gratuitas ou de baixo custo, tais como bancos de patentes, jornais, revistas, catálogos, entrevistas, visitas, internet, relatórios estatísticos etc.

É importante para uma empresa que todas as informações relevantes para subsidiar a decisão do desenvolvimento de uma nova ideia sejam sistematizadas, analisadas e registradas de modo a fornecer elementos para uma estratégia de negociação ou elaboração de um plano de negócio.

Quando exigidas informações mais detalhadas, pode ser necessário identificar e contratar empresas ou profissionais de reconhecida competência para prover serviços de consultoria ou assessoria especializada, a exemplo de pesquisa de mercado, avaliação de impacto tecnológico, patenteabilidade ou outras formas de proteção, estratégias e logística de comercialização, identificação de fornecedores etc.

6.9 Análise de risco no desenvolvimento de um novo produto

A atividade de inovação nas empresas é resultante da apropriação contínua de conhecimento para agregar valor às suas operações. São os dirigentes os responsáveis pelas decisões de implantação – ou não – das novas ideias que impactam a competitividade da sua organização.

Para uma empresa desenvolver um novo produto, processo ou serviço é essencial que exista sinergia entre os dirigentes e seu corpo técnico, visando à complementaridade e à convergência de esforços para prover os recursos financeiros, humanos, materiais e conhecimentos necessários.

Uma nova ideia pode consumir anos ou décadas para se tornar uma tecnologia viável e disputar mercado (Figura 29). O risco empresarial de desenvolver um novo produto, portanto, é muito elevado. Porém, à medida que é feita uma análise mercadológica adequada, este risco pode ser mais bem dimensionado, possibilitando aos dirigentes a decisão de investir ou não.



Figura 29 – Estágios do desenvolvimento e comercialização de um novo produto

6.10 Importância de protótipos no desenvolvimento de novos produtos

Em determinada fase de um processo de pesquisa ou de desenvolvimento de um novo produto, surge a necessidade de materializar o seu conceito e prever seu comportamento real. Esta necessidade pode ser suprida pela construção de protótipos (Figura 30).

Os melhores protótipos são aqueles com os quais os fornecedores e clientes podem interagir, de maneira que seja reduzida a ignorância do desenvolvedor a respeito daquilo que eles veem no conceito que lhes está sendo proposto. Em protótipos precursores, o foco deve ser na simplicidade e no aprendizado de conceitos mais básicos. Já os protótipos mais avançados devem se concentrar na essência do desenho. Os protótipos ideais são aqueles que proporcionam aos *designers*, clientes e fornecedores a perspectiva de efetivar aperfeiçoamentos sequenciais. Um protótipo tem como objetivo reunir a equipe desenvolvedora em torno de um conceito comum em evolução para evidenciar problemas e possíveis soluções, bem como rotas dos próximos estágios de inovação de um produto.

O protótipo é um modelo físico ou digital, tridimensional e funcional de um determinado produto cujas finalidades principais são para:

- Apresentação e demonstração;
- Visualização de *design* e dimensões;
- Comprovação de conceito e usabilidade;
- Realização de testes;
- Definição de detalhes importantes antes de requerer a patente ou registro do desenho industrial.



Figura 30 – Ilustração de protótipo de carro conceitual

Desenvolvimento de protótipos

- Desenho – Quando se tem a ideia de um novo produto, em geral a primeira coisa a fazer é desenhá-lo, de forma manual ou com a utilização de *Softwares* especializados.
- Construção – Os protótipos físicos podem ser construídos com o emprego de vários materiais, tais como madeira, ligas metálicas, resinas, tecidos, plásticos etc., desde que permitam uma visualização tridimensional do produto.

Estágios dos protótipos

O primeiro protótipo, geralmente, serve apenas para materializar a ideia e o conceito do produto, chamado de protótipo conceitual. A partir desse modelo é iniciado o processo de melhoramento, em que são aplicados os recursos de *design*, ergonomia, adequação a normas técnicas etc., de modo a checar-se a concepção. Esse é o protótipo funcional. Após a aprovação nos testes de simulação necessários, é então preparado o protótipo final, que tem como característica principal sua adaptabilidade para uma escala de produção industrial.

Prototipagem virtual

A metodologia de construção e ensaio de alguns protótipos pode consumir tempo e recursos além do que seria o desejável para a empresa, não sendo, portanto, a solução ideal em certos casos.

A prototipagem virtual consiste na criação de um modelo computacional por meio de simulação, dinâmica e interativa, antes do protótipo físico ser criado. Esse modelo é elaborado a partir das características de forma, tamanho e material, levando-se em consideração as especificações de funcionalidade e desempenho do produto final, sendo este submetido a testes simulados para verificar se o projeto atende às necessidades, restrições e desempenho do que foi especificado.

A prototipagem virtual tem grande praticidade e menor custo para a empresa. Sua utilização permite a demonstração do produto a parceiros ou investidores, com a utilização apenas de um computador.

A construção de protótipos deve observar os seguintes parâmetros:

- Não se deve tentar encaixar todas as peças ao mesmo tempo. Protótipos devem ser construídos para proporcionar *insights* sobre uma ou duas incertezas fundamentais. Isso permite informação valiosa quanto à natureza do problema e à potencial solução.
- O protótipo deve ser rapidamente construído, e pequenos testes práticos e não onerosos devem ser feitos. Preferencialmente, esta atividade deve ser desenvolvida com parceiros (fornecedores, clientes importantes) para que sejam compartilhados custos, riscos e benefícios. Os resultados devem ser analisados com o intuito de modificar e melhorar o protótipo.
- Aprender com os erros é importante para o empreendimento ter sucesso mais rápido.

6.11 Comercialização de Bens de Propriedade Intelectual

A propriedade intelectual deve servir para beneficiar a sociedade. Precisa ser utilizada como uma forma de disseminação do conhecimento, de transferência de tecnologia e de desenvolvimento. O sistema de propriedade intelectual não apenas protege os frutos derivados da atividade criativa, mas também os investimentos que são feitos para levar esses frutos ao mercado. Detentores de direitos de propriedade intelectual são protegidos por leis específicas contra o uso não autorizado de seus trabalhos, produtos, processos, marcas e serviços. O direito temporário de exploração comercial exclusiva de uma propriedade intelectual contribui para a competitividade empresarial, bem como para o ambiente concorrencial, o que impulsiona a inovação estimulando a criação humana, o empreendedorismo, além do contínuo desenvolvimento tecnológico, cultural e científico de uma nação.

Para que um país seja atrativo do ponto de vista de negócios e tenha uma economia dinâmica e saudável, ele precisa prover:

- Marco regulatório na área do comércio que proteja as empresas e as incentive a ser inovadoras e competitivas;
- Sistema judiciário eficiente, competente e ágil para resolver disputas empresariais;
- Forte sistema de proteção ao direito de propriedade, inclusive intelectual, que garanta o adequado retorno dos investimentos realizados, bem como promova a inovação nas empresas.

Os bens de uma empresa podem ser divididos em duas categorias:

- Ativos tangíveis ou físicos, como prédios, maquinário, infraestrutura, veículos, matériaprima, ativos financeiros (ações, títulos) etc.
- Ativos intangíveis, que compreendem o capital intelectual, segredo industrial, marcas, desenhos, patentes, obras literárias, artísticas e científicas etc.

Não há dúvida de que os bens materiais desempenham papel muito importante para determinar a solidez e o grau de competitividade de uma empresa em seu ambiente de negócio. Porém, na atualidade, os ativos intangíveis exercem um papel ainda maior no aumento do valor de uma empresa. Organizações podem ser titulares de direito de exclusividade para bens de propriedade intelectual que incluam:

- Patentes e modelos de utilidade para produtos e processos inovadores;
- Direito patrimonial sobre obras protegidas pelo direito autoral e direitos conexos, como livros, músicas, filmes, *software*;
- Marcas registradas;
- Desenhos industriais;
- Topografia de circuitos integrados para fabricação de *chips* de computador;
- Segredos industriais para fins comerciais.

No mercado dinâmico e ávido por novidades, existe sempre demanda para produtos e serviços inovadores, protegidos por direitos de propriedade intelectual. Assim, é importante que as empresas aprendam a criar, proteger, comercializar e gerenciar seus bens de propriedade intelectual, uma vez que eles podem ter grande valor para o negócio.

Para se negociar bens de propriedade intelectual é preciso entender do processo de comercialização e ter uma visão realística dos diversos aspectos que envolvem a oportunidade do negócio. Esses bens são importantes moedas para atrair o interesse empresarial, porém é preciso profissionalismo e uma boa estratégia comercial para transformá-los em valor agregado e finalmente em retorno financeiro.

O Brasil tem dado passos importantes na agenda da inovação. Prova disso é a consolidação de um significativo alinhamento estratégico entre o setor público e setor privado ao posicionar a inovação no centro da política industrial. Esse alinhamento permitiu a construção de um marco favorável ao apoio à inovação, possibilitando operações de incentivos, subvenções econômica e financiamentos diferenciados para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D&I).

- Direitos de propriedade intelectual podem garantir geração de receitas para a empresa, por meio de licenças e vendas desses ativos.
- Um bem de propriedade intelectual, legalmente protegido, pode abrir portas para novos investimentos, desenvolvimentos e comercialização para a empresa.
- Um ativo de propriedade intelectual pode gerar oportunidades de negócio que envolvam fusões, aquisições, formação de spin out, joint ventures e trabalhos colaborativos para a empresa.

Construção de portfólio de propriedade intelectual para negócio

Executivos precisam ter as informações adequadas para avaliar as opções que podem maximizar o retorno para a empresa derivado dos investimentos feitos no desenvolvimento e aquisição de bens de propriedade intelectual. Consequentemente, é necessário que a empresa prepare um plano de negócio para seus bens de propriedade intelectual que esteja integrado com a visão geral dos seus negócios.

A construção de um portfólio empresarial de propriedade intelectual envolve necessariamente a definição e criação de competência interna para atuar na estratégia de maximização do valor do negócio. Esta atividade envolve a gestão dos bens de propriedade intelectual como ativos que trazem vantagem competitiva para a empresa, que para estruturar seu portfólio de ativos intangíveis precisa:

- Examinar o acervo de bens de propriedade intelectual e identificar aqueles que formam a base do diferencial competitivo da empresa pela abrangência, tamanho de mercado, taxa de crescimento, retorno de investimento e outros parâmetros, agrupando-os por processo;
- Fazer planejamento por meio do uso de estratégia competitiva para utilização dos bens de propriedade intelectual identificados e agrupados anteriormente;
- Fazer uso de estratégias de transferência, por grupo estabelecido, para manutenção da competitividade;
- Alinhar o planejamento de cada grupo de propriedade intelectual com a estratégia do negócio e os objetivos comerciais da empresa;
- Determinar as situações em que pode haver disputas judiciais sobre direitos de propriedade intelectual e prever quando litigar ou quando oferecer uma licença ao infrator, levando em conta:
 - a posição da empresa no mercado;
 - o efeito de uma briga judicial para a imagem e reputação da empresa;
 - o impacto de possíveis efeitos colaterais, como retaliação;
 - eficácia da ação de repressão;
 - probabilidade de êxito judicial e recompensa pelos danos;
 - custo e prazo envolvidos com um processo judicial.

Empresas inovadoras precisam avaliar continuamente a melhor maneira de proteger o seu portfólio de propriedade intelectual e ao mesmo tempo considerar as oportunidades de licenciamento ou venda desses bens individualmente ou em grupo. Esta avaliação pode levar em consideração a análise de:

- Potencial geração de fluxo de caixa;
- Tempo de vida da tecnologia;
- Possibilidade de entrada em novos mercados;
- Possibilidade de litígios.

Decisões empresariais devem ser tomadas com base em permanecer ou se retirar estrategicamente de um dado mercado. Isto compreende a possibilidade de implantação de um programa de licenciamento ou venda de bens que não são do foco principal do negócio, mas podem gerar uma fonte alternativa de receita. Em alguns casos também é possível considerar a venda de propriedade intelectual do próprio foco de negócio para uso em outros nichos comerciais, com a previsão de licenciamento reverso para o mercado alvo da empresa.

Quando da avaliação de venda ou licenciamento de uma nova tecnologia proprietária, é importante determinar se o valor do portfólio (ex.: de patentes) está baseado em estratégia defensiva (infração dos direitos de propriedade intelectual por terceiros) ou se o portfólio está relacionado com novas oportunidades de negócio (estratégia ofensiva). No caso de patente, é mais fácil vendê-la quando estiver relacionada a um mercado futuro, uma vez que o seu titular poderá amortizar os custos envolvidos na exploração comercial nos vários mercados em que a patente esteja protegida.

Para maximizar a gestão do portfólio de bens de propriedade intelectual, aumentando assim a rentabilidade da empresa, é necessário que as estratégias de desenvolvimento e negociação desses ativos sejam tratadas no nível gerencial da organização. Bens legalmente protegidos de propriedade intelectual podem ser objetos de contratos de transferência de tecnologia, que podem envolver venda ou cessão desses direitos. Esses contratos obedecem a dispositivos legais e, para se tornarem válidos perante terceiros, necessitam ser registrados no INPI.

Além da transferência de tecnologia, o executivo também tem as seguintes opções de comercialização de seus bens de propriedade industrial:

- Exploração de patentes: tem como objeto o licenciamento de patente já concedida ou com pedido depositado no órgão competente (no Brasil, o INPI);
- Uso de marcas: tem como objeto o licenciamento de marca já registrada ou com pedido de registro depositado no INPI;
- Uso de desenhos industriais: tem como objeto o licenciamento de desenho industrial; já registrado no INPI;
- Fornecimento de tecnologia: é indicado quando da aquisição de conhecimentos e de técnicas destinados à produção de bens industriais e serviços e não amparados por direitos de propriedade industrial;

- Prestação de serviços de assistência técnica: é indicada quando da contratação de serviços técnicos especializados, que envolvem métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos. Devem ser registrados no INPI apenas os contratos em que o prestador de serviço é domiciliado no exterior;
- Franquia: o seu objeto é a concessão temporária de direitos que envolvem uso de marcas, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de objetivo do negócio.

6.12 Determinação de valor de *royalty*

Geralmente o valor de uma taxa de *royalty* é calculado como um percentual do valor líquido de venda dos produtos ou serviços licenciados. Também pode ser definido como um valor fixo sobre as vendas. Pesquisas demonstraram que pagamentos de *royalties* por licenciamento têm variado entre 0,1% e 50% do preço líquido de vendas. Esta é uma ampla faixa que demonstra que, para cada contrato, é necessário dispor de um bom estudo econômico-financeiro para embasar as negociações.

Para se estabelecer um valor justo e realista de *royalty* para as partes envolvidas no contrato, é recomendado que seja preparado um plano de negócio consistente. Este deve incluir cenários financeiros e cálculos de lucratividade do objeto da licença e as vantagens econômicas que ela possa trazer para a empresa licenciada. Peritos dizem que uma taxa de *royalty* justa é aquela que dentro do prazo de execução do licenciamento, garanta ao licenciante em torno de 25% dos lucros obtidos pelo licenciado, quando da exploração comercial da referida propriedade intelectual. Isto é apenas uma referência, que pode ser apropriada em alguns casos e em outros não.

Do ponto de vista do licenciado, *royalty* é considerado mais um item de custo. Seu valor é adicionado ao custo total do produto, juntamente com o de mão de obra, matéria-prima, distribuição e outros. Deste modo, o *royalty* não pode ser a maior parte do custo associado ao produto, porque ele não teria margem de lucro para ser comercializado com êxito, garantindo o desejável retorno para os investimentos realizados pela empresa.

Assim, é importante saber que o cálculo de *royalties* baseia-se em:

- Extensão da vantagem competitiva do licenciado (diferenciação dos produtos devido à inovação, impacto nos custos de produção etc.);
- Duração da vantagem competitiva ligada ao período de proteção da propriedade intelectual (ex: validade da patente);
- Lucratividade da atividade de licenciamento;
- Tamanho do mercado aberto para o licenciamento.

6.13 Estratégias de comercialização de bens de propriedade intelectual

A ausência de um produto no mercado não significa necessariamente que exista uma oportunidade comercial. Talvez alguma empresa já tenha tentado antes e não tenha sido bem-sucedida.

Pesquisa de mercado e análise de potencial de vendas são subsídios imprescindíveis para que uma empresa inovadora possa se convencer de que seu produto terá sucesso no mercado. Existem diversas opções abertas às empresas, no que se refere ao desenvolvimento de novos negócios, mencionadas a seguir.

6.14 Licenciamento e venda de ativos de propriedade intelectual

Dependendo da estratégia comercial, a empresa pode escolher entre licenciar ou vender (transferir) o seu direito sobre o bem de propriedade intelectual. Esta atividade envolve uma abordagem estratégica na escolha do parceiro mais adequado. Uma vez que um dos principais fatores-chave de sucesso é o estabelecimento de confiança mútua na relação comercial, torna-se importante que a empresa faça uma auditoria (*due dilligence*) sobre a integridade e reputação do futuro parceiro no mercado.

Se a opção de licenciamento é escolhida como a melhor estratégia de exploração comercial, o contrato deve conter cláusulas específicas nas quais os direitos de exploração da propriedade intelectual são permitidos, incluindo definição de parâmetros de performance mínima. Caso haja descumprimento da performance estabelecida, o licenciante pode rescindir o contrato e assegurar a reversão dos seus direitos de comercialização.

Dependendo da tecnologia, uma licença pode ser mais apropriada no estágio inicial do seu desenvolvimento, quando ainda são necessários investimentos substanciais e o titular da propriedade intelectual não deseja correr sozinho os riscos comerciais.

Outra opção, adequada quando o bem de propriedade intelectual não está alinhado à estratégia comercial da organização, o negócio está à venda ou quando a empresa deseja mudar o foco principal de seus negócios, é a venda da propriedade intelectual pelo detentor dos direitos de titularidade, de forma permanente e irrevogável.

No caso particular de venda de uma patente, todo o risco é transferido em troca de um pagamento fixo (*royalties*), que é calculado pelas projeções de receitas das oportunidades presentes e futuras. Esta modalidade de pagamento de *royalty* é conhecida por *lump sum*.

Regras de comercialização:

- Desenvolva o produto o suficiente para ser vendido;
- Ofereça-o para venda;
- Se vendido, faça-o melhor!

Importante lembrar que o cliente, e não a empresa, é o árbitro final sobre o que existe de bom, valioso e excitante sobre o produto e serviço. Quanto mais cedo a empresa souber da opinião do cliente, melhor!

Nada interessa mais a uma empresa que vender!

Fatores críticos de sucesso para negócios com bens de propriedade intelectual:

- Tratar a propriedade intelectual como um ativo estratégico;
- Selecionar o melhor parceiro comercial possível;
- Reconhecer o valor dos contratos de royalties;
- Incorporar melhores práticas na gestão dos contratos;
- Evitar brigas e litígios desnecessários, investindo tempo e esforço no início da relação comercial.

6.15 Etapas do licenciamento de bens de propriedade intelectual

A oferta de uma licença consiste na possibilidade de o licenciante ceder os direitos sobre uma propriedade intelectual legalmente protegida a uma terceira pessoa (licenciado) com um propósito de exploração comercial. Assim, no licenciamento, as partes concordam em dividir um potencial fluxo de caixa futuro, baseado em suas necessidades e contribuições relativas, para a geração de receitas oriundas da comercialização do bem de propriedade intelectual. Para evitar má interpretação dos termos contratuais, empresas inovadoras devem incorporar rotinas de melhores práticas em suas estratégias de licenciamento.

A estratégia de licenciamento de uma propriedade intelectual pode ser uma alternativa interessante para o crescimento da empresa, quando se desejar:

- Expandir negócios já existentes (território X portfólio);
- Aumentar a qualidade de produtos, processos e serviços;
- Reposicionar o negócio no mercado.

Um contrato de licenciamento deve ser elaborado sob medida para o negócio a ser transacionado. A atenção dedicada para a construção deste documento deve ser proporcional à importância financeira envolvida. A elaboração de contratos é uma tarefa que exige conhecimentos técnicos bastante específicos, e por essa razão é desejável que seja realizada por profissionais capacitados e que tenham experiência na área de comercialização de propriedade intelectual.

Existe uma variedade de contratos de licenciamento, porém de forma geral eles se enquadram basicamente em três categorias:

- Licença de tecnologia;
- Licença de marca e franquia;
- Licença de direito autoral.

Dependendo da circunstância empresarial, contratos que envolvem a licença de um bem de propriedade intelectual, podem ser necessários para operações de fusões, aquisições ou *joint venture*.

Esses mecanismos de relações contratuais, com objetivos específicos (o licenciamento) ou em combinação com outros aspectos do negócio, proporcionarão ao licenciante e ao licenciado uma ampla variedade de condução do negócio no país de origem e em territórios estrangeiros. Assim, seja como proprietário de um bem de propriedade intelectual ou na forma de licenciante, uma empresa pode expandir seus negócios para as fronteiras de mercado de seus parceiros e, com isso, assegurar um fluxo adicional de receita ao empreendimento. Na condição de licenciado, por outro lado, a empresa poderá dispor de um portfólio de produtos e serviços, nos quais não investiu no desenvolvimento, que poderão ser produzidos, vendidos, importados, exportados e distribuídos.

Várias empresas têm políticas abertas no sentido de conhecer e avaliar ideias de terceiros sobre novos produtos, processos e serviços e bens de direito autoral. Portanto, identificar essas empresas, conhecer sua sistemática e estabelecer contatos preliminares são providências importantes, caso a estratégia comercial da organização seja de ofertar sua propriedade intelectual.

Os tipos de licença são:

- Exclusiva: o licenciado passa a ser o detentor do direito exclusivo de exploração do bem de propriedade intelectual. Neste caso o licenciante não dispõe mais do direito de explorar comercialmente seu bem intelectual;
- Não exclusiva: a propriedade intelectual pode ter sua exploração concedida a mais de um licenciado. As licenças podem ser múltiplas e usadas para permitir a exploração comercial em diversas aplicações e mercados, por uma variedade de parceiros licenciados;
- Única: existe apenas um licenciado, mas o licenciante mantém o direito de utilização da propriedade intelectual.

No contexto internacional, um contrato de licença de propriedade intelectual é possível quando o bem a ser licenciado está formalmente protegido no país ou países de interesse comercial. Se o ativo de propriedade intelectual não está protegido nesses mercados, então a empresa não poderá licenciá-lo, como também não poderá impedir ou colocar restrições de uso por terceiros.

Direitos de propriedade intelectual geralmente são concedidos por país. Por isso, é usual que contratos de licenciamento façam referência precisa sobre qual território ou territórios estão incluídos nos direitos de licenciamento. Em negócios que envolvem empresas multinacionais, é comum que os contratos de licenciamento sejam de caráter mundial.

Preparação pré-licenciamento

Durante a fase de negociação, é recomendado que o licenciante proteja seu *know how*, marcas, segredos de negócio, *Software* e outras informações proprietárias elaborando um contrato de confidencialidade ou um memorando de entendimento. Este documento deve ser escrito de tal forma que, se houver quebra do sigilo, a empresa possa entrar com uma ação judicial. É recomendado que o acordo de confidencialidade seja assinado por empregados, colaboradores, consultores e todos os demais que tiverem acesso à informação privilegiada em questão.

Conteúdo de contrato de licenciamento

Não é de se esperar que todas as cláusulas de um contrato de licenciamento de propriedade intelectual sejam padronizadas. Algumas áreas tecnológicas necessitam de considerações particularmente bem definidas no que se refere à especificação do produto e seu uso para o qual será licenciado. Geralmente são nessas definições que os cálculos de pagamento de *royalties* estão baseados. Ou seja, esta parte consiste no “coração” do contrato. A estrutura básica de um contrato de licenciamento envolve:

- **Definição do produto a ser licenciado:** as partes precisam encontrar a correta definição da propriedade intelectual que será licenciada, inclusive determinar o escopo que possa envolver possíveis melhorias no referido bem;
- **Definição da base dos *royalties*:** este é um aspecto do contrato que necessita de grande atenção e clareza das partes. Uma redação objetiva e consistente, refletindo o que foi negociado, é essencial para evitar disputas judiciais futuras. A definição deve envolver:
 - o prazo do pagamento dos *royalties*;
 - a extensão de uso pela empresa, empresas que pertençam ao mesmo grupo e suas subsidiárias;
 - a previsão de operações de fusões e aquisições;
 - a base de cálculo da receita – por exemplo, “x” % da receita bruta da empresa ou “x” % da receita líquida sob o produto comercializado – por ano fiscal;
 - a performance mínima de comercialização;
- **Definição dos termos de *royalties*:** no caso de licenciamento de patente, no Brasil os pagamentos de *royalties* só são permitidos durante a vigência da patente, para evitar abusos de ordem econômica (Lei Antitruste N° 8.884/1994, art. 21, XVI).
- **Acesso a informações:** os contratos também devem prever cláusulas de provisão de informações estratégicas da execução, por parte do licenciado, em fluxos regulares, que cubram tantos aspectos financeiros como operacionais. Para certos tipos de tecnologias, pode ser apropriado para o licenciante ter acesso direto a partes do sistema de gestão do licenciado, para possibilitar o monitoramento contínuo das operações comerciais com o ativo licenciado;
- **Escopo das melhorias da propriedade intelectual:** o valor de um contrato de licenciamento pode considerar os direitos sobre eventuais e possíveis melhorias ao bem de PI. Se não existe nenhum dispositivo no contrato que preveja esta situação, pode haver espaço para disputas judiciais. Neste contexto, considera-se melhoria qualquer nova característica que torne o produto, processo ou serviço mais valorizado ou de maior preferência pelo consumidor. Assim, a melhoria é um atributo adicional que torna o bem licenciado para o propósito original ainda melhor.
- **Acordo de *comarketing* e *copromoção*:** contratos de licenciamento também podem incluir cláusulas que preveem as atividades de *marketing* e promoção. Ambas as estratégias têm como objetivo ampliar as vendas e o ganho de mercado:
 - ***comarketing*:** estabelece que duas ou mais empresas concordam em vender o mesmo produto de forma independente e com marcas diferentes. Neste caso, o licenciante divide a reputação e notoriedade com o licenciado, como também o risco envolvido na operação; geralmente este tipo de licença envolve um pagamento adiantado para o licenciante, bem como aumenta a eficiência na exploração comercial da tecnologia.
 - ***copromoção*:** é estabelecida quando duas ou mais empresas cooperam no processo de manufatura ou fazem campanhas de *marketing* usando a mesma marca. Neste caso, o licenciante busca alinhar indicadores de performance, reduz custos com o licenciado, divide os riscos da operação e compartilha experiências e conhecimentos.

- Plano de contingência: dependendo da importância estratégica e do valor comercial da propriedade intelectual a ser licenciada, é necessário que a empresa licenciante preveja um plano de contingência para o caso de acontecer situações que fujam ao seu controle e afetem o desempenho do contrato. É necessário fazer provisões para as possíveis consequências, que podem envolver:
 - ações restritivas de órgãos regulatórios (importante para licenças na área farmacêutica e alimentícia);
 - entrada de competidores no mercado com nova tecnologia que altera o padrão de concorrência;
 - risco associado ao próprio produto, processo ou serviço;
 - falha na estratégia de promoção e comercialização;
 - defeitos de manufatura;
 - problemas de gestão administrativo-financeira da empresa licenciada, entre outros.

Gestão de contrato de licenciamento

O ponto fundamental de um contrato de licenciamento de bens de propriedade intelectual consiste na terceirização, pelo proprietário, da execução da operação para o licenciado, que pode incluir: manufatura, comercialização e distribuição. Após a etapa de negociação e assinatura do contrato, inicia-se o gerenciamento do negócio que foi terceirizado para outra empresa. Esta nova atividade é frequentemente a mais difícil na relação comercial. Além da necessidade de assegurar que sua empresa está operando de forma lucrativa no mercado, o licenciante precisa certificar-se de que a empresa licenciada também está cumprindo sua parte no negócio estabelecido. A periódica checagem da execução do objeto licenciado é parte essencial no sucesso e do bom cumprimento do contrato. Infelizmente, poucas empresas possuem programas ou rotinas estruturadas para tal atividade.

O monitoramento pós-contrato é essencial para garantir o retorno financeiro previsto para o licenciante. Isto envolve gestão e governança de forma continuada. Feito isto, a empresa licenciante tem boas chances de construir uma relação comercial com a licenciada, e o negócio, de trazer o melhor retorno financeiro para todos os envolvidos.

O monitoramento do contrato deve ser visto como uma atividade de boas práticas adotada pela empresa licenciante, porque serve para detectar possíveis problemas e encorajar a boa performance do licenciado. Quando o contrato envolve somas consideráveis em *royalties*, um programa de monitoramento bem estruturado pode prover evidências concretas de auditorias que contribuam ativamente para evitar possíveis litígios.

Existem riscos associados à execução de um contrato de licenciamento que envolvem:

- **Mudança de ambiente:** é importante saber que a única coisa que permanece “fixa” em um contrato de licenciamento é o próprio contrato. Com o passar do tempo, ambas as partes mudam e adaptam seus negócios às novas realidades e situações. A própria tecnologia e padrão tecnológico também mudam. Diante desse cenário, as partes continuam comprometidas com os termos originais do contrato firmado. Por isso, é necessário monitorar o ambiente para que, se necessário, possam ser feitos ajustes nos termos do contrato, trazendo benefício para as partes;

Check list ara contrato de propriedade intelectual:

Estabelecer critérios claros e objetivos;
Ficar atento aos detalhes;
Levar em consideração o fator local (idioma, cultura, práticas administrativas);
Incluir cláusula de auditoria permanente durante a execução;
Monitorar, desde o início, a execução do contrato e os relatórios de pagamento de *royalties*.

- **Desempenho da licença:** este segundo risco está associado à própria licença. Quando uma empresa licencia uma tecnologia, um conteúdo, um *Software*, ela está colocando nas mãos de terceiros sua propriedade intelectual. O desafio do licenciante é obter informações consistentes sobre o licenciado no que tange à proteção do seu ativo intangível. É estimado que cerca de 70% dos relatórios demonstrativos de pagamentos de *royalties* apresentados por empresas licenciadas possuem erros identificados por auditoria. O que significa dizer que o pagamento devido pela licenciada geralmente não está correto. Em um ambiente aberto de trabalho, a relação profissional é o fundamento de qualquer acordo. No caso do licenciamento, a confiança também é o elemento central do negócio. As partes devem estar juntas para assegurar os apropriados controles financeiros, operacionais e de governança sobre o negócio;
 - Investidores e reguladores: no atual mundo de negócios, o licenciante não pode mais pensar que a empresa do licenciado não está vinculada aos seus negócios. Na verdade, em vários casos o licenciado pode ser considerado uma “extensão” do licenciante, acarretando riscos adicionais para o seu negócio que são observados por agências reguladoras e por investidores. Portanto, para evitar riscos adicionais, a empresa licenciante deve ter políticas definidas para supervisionar seus contratos e evitar ações judiciais.

Monitoramento efetivo de contrato de licenciamento

A atividade de monitoramento tem como principal objetivo obter e manter boas relações comerciais com o licenciado. Informação não acurada pode causar má interpretação por uma ou ambas as partes. Pode não ser fatal para o relacionamento, mas pode causar danos e atritos desnecessários entre as empresas.

Um monitoramento efetivo deve cobrir não apenas os aspectos financeiros, mas também os operacionais, que são de suma importância para o sucesso do negócio. Muitos contratos de licenciamento preveem investimentos em comunicação e *marketing* com ônus para o licenciado. Esses aspectos também devem ser acompanhados. O monitoramento deve operar em dois níveis:

- Preventivo;
- Corretivo.

A empresa licenciante deve dispor de ferramentas gerenciais para análise e detecção de problemas e, caso algum seja identificado, deve prover ações corretivas.

Na maioria das vezes, o licenciante reluta em iniciar monitoramento e auditoria por temer que o licenciado interprete a ação como falta de confiança na relação comercial. Um licenciante que adota esta postura perde o controle da sua propriedade intelectual. Para evitar qualquer situação de embaraço, é aconselhável que a atividade de monitoramento já esteja prevista no contrato.

Monitoramento pós-contrato é uma atividade crítica no licenciamento. Ela melhora a gestão do contrato e da operação empresarial, contribui para o gerenciamento de risco e pode ser autossustentável, uma vez que amplia as chances de maior retorno financeiro para o licenciante.

6.16 Licença de marca e franquia

Opções de negócios envolvendo contratos de licenciamento de marcas ou franquias são adequadas quando um empreendimento tem interesse em:

- Promover a venda, por meio de terceiros, de um produto ou serviço que tenha uma marca ou desenho industrial registrado;
- Entrar ou expandir novos mercados por meio de atuação comercial de terceiros para seus produtos ou serviços protegidos por marcas e desenhos industriais.

Como a função da marca envolve a identificação do fabricante e sua reputação no mercado, a empresa detentora dessa propriedade precisa estar segura com seu parceiro comercial. Isto porque em uma licença de uso a sua imagem pode ser comprometida, caso o licenciado não cumpra os termos e condições do contrato estabelecido. O licenciante precisa manter uma gestão eficiente e próxima do licenciado para se assegurar de que o padrão de qualidade é mantido e que o cliente final permanece satisfeito com o produto e serviço.

Já a franquia é um tipo de associação empresarial onde o franqueador autoriza o franqueado a explorar os direitos de uso de uma marca, os direitos de distribuição de produtos e serviços em um segmento de mercado definido, bem como os direitos de utilizar seu sistema de operações e gestão de um negócio de sucesso já testado.

O empresário detentor de uma marca, *know how*, experiência e história de sucesso permite ao franqueado se beneficiar desses conhecimentos e utilizar sua marca e metodologia de comercialização, administração e gestão do negócio por certo período de tempo. Como a franquia envolve uma padronização de um modelo de sucesso do negócio, geralmente abrange também padrões de embalagem, layout do estabelecimento comercial e o fardamento de funcionários para facilitar a identificação do negócio pelo cliente.

6.17 Licença de direito autoral

No âmbito do direito autoral, o titular do bem poderá licenciar o direito patrimonial de sua obra (literária, artística, científica) para terceiros, quando existir interesse em que o licenciado possa:

- Produzir, distribuir, divulgar os resultados de suas criações;
- Entrar, expandir, estender o mercado para seus bens autorais;
- Licenciar para organização de gestão coletiva a representação da exploração comercial dos direitos patrimoniais das obras.

No Brasil, o setor de franquias vem crescendo anualmente. O faturamento do setor saiu de 25 bilhões de reais em 2001 para 55 bilhões de reais em 2008. Neste mesmo período houve uma evolução do número de redes de franqueados de 600 para 1.379. No ranking de franquias, os segmentos empresariais mais encontrados são os seguintes:

- Cosméticos e perfumes;
- Educação e treinamento;
- Móveis, decorações e presentes;
- Alimentação;
- Vestuário;
- Hotéis e turismo.

Mais informações no site:
<www.portaldofranchise.com.br>.

6.18 Comercialização de *software*

Como a natureza jurídica do *software* é de direito autoral, vale dizer que seu desenvolvedor é o titular do direito de autor, e sua propriedade não se transfere integralmente nas transações comerciais, visto existir uma vinculação permanente do produto com o criador.

O mecanismo de comercialização do *software* é um elemento que o diferencia de outras obras intelectuais. Os direitos de um desenvolvedor de *software* são inalienáveis e por isso não se pode falar em operações de compra e venda. *Software* não é considerado mercadoria. De acordo com a Lei N° 9.609/98, Art. 9°, o uso do programa de computador no Brasil é objeto de contrato de licença.

Todas as condições devem estar previstas nos instrumentos contratuais firmados entre os titulares do direito e os usuários finais do *software*, incluindo o prazo de validade técnica da versão comercializada. Estes instrumentos podem ser um simples termo de licença incluído na própria embalagem do produto (comum para o produto chamado de *Software* de prateleira) ou contratos específicos elaborados exclusivamente para atender as necessidades das partes (comum na prestação de serviços terceirizados para o desenvolvimento de programas de computador para empresas).

No Brasil, a comercialização de *software* pode acontecer das seguintes formas:

- Diretamente, pelo titular do direito para o usuário final;
- Por distribuidores autorizados pelo titular.

Cada uma tem benefícios e restrições. A decisão final sobre qual a melhor opção depende do tipo particular de *software* e da capacidade de criatividade e estrutura de desenvolvimento da empresa.

Licença para o usuário final

Este é o modelo mais tradicional de licenciamento de *software*. A própria empresa desenvolvedora licencia diretamente seu programa para o cliente final. Este modelo permite à empresa desenvolvedora total controle sobre o preço e definição do usuário final, restringindo para quem vai licenciar o *software*. Esta é uma boa opção para as empresas que não desejam licenciar sua propriedade intelectual sobre o *Software* para um potencial competidor. Porém, neste caso a empresa desenvolvedora será responsável por todas as atividades que envolvem *marketing*, comercialização, assistência técnica e garantias. Essas atribuições têm como consequência uma grande responsabilidade e necessidade de investimento, como, por exemplo, manutenção de uma equipe comercial e de suporte pós-licenciamento, que várias empresas não estão dispostas a pagar.

Por se tratar (a informática) de uma atividade em permanente melhoria, o titular dos direitos deverá usar de precisão nas limitações das garantias oferecidas, excluindo aquelas que não sejam de seu interesse, de forma que não venha a ser surpreendido com eventuais reivindicações de usuários finais, relativas ao uso danoso do *Software* (ex.: falta de treinamento específico no *software*).

Licença de distribuição

Nesta opção a empresa desenvolvedora de *software* transfere para a empresa licenciada (distribuidor) as responsabilidades de comercialização, manutenção, suporte e garantia. Amplia sua base de usuários usando a carteira de clientes do distribuidor, além do que o *software* pode ser integrado em pacotes de soluções ofertadas pelo distribuidor licenciado. As desvantagens desta opção consistem em a empresa desenvolvedora oferecer uma flexibilidade de preço para o distribuidor, depender do desempenho da força comercial do distribuidor para ter retorno do investimento e ficar com controle limitado na operação, além de não ter contato direto com o cliente final.

6.19 Licença Creative Commons

O *Creative Commons* (em português: criação comum) é um projeto sem fins lucrativos que disponibiliza licenças flexíveis e padronizadas para gestão aberta, livre e compartilhada de conteúdos e informação para obras intelectuais. É representado no Brasil pelo Centro de Tecnologia e Sociedade da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) no Rio de Janeiro. A identificação de uma licença do tipo *Creative Commons* é reconhecida pelo símbolo mostrado na Figura 31.



Figura 31 – Ilustração do logo do *Creative Commons*

Oferecer uma obra sob uma licença *Creative Commons* não significa abrir mão dos direitos autorais. Significa oferecer ao público alguns desses direitos sob determinadas condições. As licenças foram idealizadas para permitir a padronização de declarações de vontade no tocante ao licenciamento e distribuição de conteúdos culturais em geral (textos, músicas, imagens, filmes e outros) de modo a facilitar seu compartilhamento e recombinação, sob a filosofia de *copyleft*.

As licenças criadas pela organização permitem que detentores de direitos autorais possam abdicar, em favor do público, de alguns dos seus direitos inerentes às suas criações, ainda que retenham outros desses direitos. Isso pode ser operacionalizado por meio de diferentes tipos de licenças, prontas para serem agregadas aos conteúdos que se deseja licenciar. As opções oferecidas podem resultar em licenças que vão desde uma abdicação quase total, pelo licenciante, dos seus direitos patrimoniais, até opções mais restritivas,

O projeto *Creative Commons* foi lançado oficialmente em 2001 pelo professor Lawrence Lessig da Universidade de Stanford, EUA.

Mais informações em: www.creativecommons.org.br.

Copyleft é uma forma de usar a legislação de proteção dos direitos autorais com o objetivo de retirar barreiras à utilização, difusão e modificação de uma obra criativa, devido à aplicação clássica das normas de propriedade intelectual, sendo, assim, diferente do domínio público, que não apresenta tais restrições.

que vedam a possibilidade de criação de obras derivadas ou o uso comercial dos materiais licenciados. Porém, todas as licenças requerem que seja dado crédito (atribuição) ao autor ou licenciante, da forma por ele especificada.

Os tipos de licença Creative Commons com seus respectivos símbolos, são descritos abaixo.



Atribuição. É permitido que outras pessoas copiem, distribuam e executem a obra, protegida por direitos autorais – e as obras derivadas criadas a partir dela –, mas somente se for dado crédito da maneira que o autor estabeleceu.



Uso não comercial. É permitido que outras pessoas copiem, distribuam e executem a obra – e as obras derivadas criadas a partir dela –, mas somente para fins não comerciais.



Não a obras derivadas. É permitido que outras pessoas copiem, distribuam e executem somente cópias exatas da obra, mas não obras derivadas.



Compartilhamento pela mesma licença. É permitido que outras pessoas distribuam obras derivadas somente sob uma licença idêntica à licença que rege a obra original do autor.

Nota: Uma licença não pode conter as opções “Compartilhamento pela Mesma Licença” e “Não a Obras Derivadas”. A condição do compartilhamento pela mesma licença só se aplica a obras derivadas.

6.20 Outras Formas de Negócio que Envolvem Ativos de Propriedade Intelectual

Pesquisa colaborativa

É o nome dado à relação entre universidades ou instituições de pesquisa com o setor empresarial para a obtenção de um produto ou processo específico derivado de pesquisa. Viabiliza-se por meio de convênios de colaboração, em que são previamente estabelecidas condições de financiamento, disponibilidade de pessoal técnico qualificado, instalações e equipamentos, bem como questões relativas a sigilo e confidencialidade, definição sobre titularidade dos direitos e exploração comercial da propriedade intelectual.

É importante lembrar que a base de qualquer colaboração exige o estabelecimento de um processo de mão dupla e depende essencialmente de um relacionamento que beneficie ambas as partes.

Aliança estratégica

É possível que uma empresa *necessite* de aporte financeiro ou utilização de expertises para dar continuidade ao desenvolvimento adicional de um projeto inovador de produto, processo ou serviço. A identificação de um parceiro comercial pode promover uma aliança estratégica que garanta a comercialização da nova tecnologia. Como no caso da pesquisa colaborativa, um contrato formal deverá disciplinar todos os direitos e obrigações das partes envolvidas e as questões relativas à titularidade e à exploração comercial da PI.

Criação de uma nova empresa por *spin out* ou *joint venture*

Spin out envolve a criação de uma nova empresa para comercializar a tecnologia proprietária desenvolvida. A nova empresa pode ser financiada pela “empresa-mãe” ou por outras empresas ou investidores externos. Para empresas com estratégia de longo prazo, esta opção pode resultar em grandes retornos de investimentos, caso a nova empresa seja posteriormente vendida ou decida abrir seu capital. Nesta opção, a empresa-mãe, que desenvolveu a propriedade intelectual, poderá decidir por separar por completo sua operação da operação da nova empresa, que terá autonomia de gestão e responsabilidade pelas vendas, suporte e manutenção.

A *joint venture* consiste em uma variedade de relações empresariais que envolvem dois ou mais parceiros que decidem investir de forma coletiva seus recursos com o objetivo de implantar um negócio com propósito comum. Geralmente, neste tipo de contrato, uma parte entra com a tecnologia ou *know how* da qual é proprietária, enquanto as demais contribuem financeiramente e com profissionais para dar suporte ao desenvolvimento do negócio. Assim, um contrato de *joint venture* define os termos do licenciamento da tecnologia que necessita ser ainda mais bem desenvolvida ou concluída, regula o uso da informação proprietária, bem como define a compensação financeira dos parceiros.

Cada estratégia possui vantagens e desvantagens, devendo-se optar pela que implique menor risco, maior velocidade de retorno de investimento e taxa de lucratividade para a empresa. Parâmetros que devem ser levados em consideração para a decisão envolvem:

- Potencial da tecnologia;
- Estágio de desenvolvimento da tecnologia;
- Tamanho do mercado;
- Capacidade financeira;
- Capital intelectual (competência e disponibilidade profissional).

Venda com marca própria

Esta estratégia acontece quando a empresa manufatura o produto com sua marca para outras empresas comercializarem por seus canais de distribuição, como, por exemplo, cadeia de supermercados, lanchonetes, magazines e outras.

Vendas por O.E.M.

A sigla vem do inglês *Original Equipment Manufacturer*, que se refere ao termo: produtor original de equipamento. Com a opção estratégica de comercialização do tipo O.E.M., a empresa detentora dos bens intelectuais executa a produção de componentes ou a submontagem de partes para a integração no produto final por uma grande empresa. Este tipo de venda de tecnologia é usado por montadoras de carros e suas cadeias de fornecedores de peças originais.

Parceria corporativa

Uma empresa *start up* e uma grande empresa entram em acordo para o desenvolvimento de um produto colaborativo, geralmente envolvendo um pagamento adiantado à jovem empresa por seu esforço no desenvolvimento da tecnologia. Em retribuição ao investimento, a grande empresa obtém o direito – geralmente de forma exclusiva – por um período de tempo, para usar os resultados em seu próprio negócio.

Consultoria direta

Esta forma de transação comercial acontece quando uma empresa contrata uma empresa especializada com a intenção de desenvolver ou aplicar uma tecnologia que ainda não detenha. Neste caso, o objetivo do negócio está na comercialização e na transferência de *know how* pela empresa detentora do bem intelectual.

6.21 Titularidade de propriedade intelectual e relação de trabalho

Se o autor de um bem de propriedade intelectual é empregado, terceirizado, colaborador ou estagiário de uma empresa, de quem é o direito sobre o bem? Quando o desenvolvimento de uma invenção ou modelo de utilidade decorrer de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte da natureza dos serviços para os quais o empregado foi contratado, os direitos sobre a titularidade desses bens pertencem exclusivamente ao empregador. Neste caso, a retribuição financeira pelo trabalho criativo realizado limita-se ao salário ajustado, a não ser que exista expressa disposição contratual em contrário. Vale ressaltar que consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade cuja patente seja requerida pelo empregado até um ano após a extinção do seu vínculo empregatício.

A não ser que haja acordo em contrário, os direitos patrimoniais relativos ao programa de computador e à topografia de circuito integrado, desenvolvidos e elaborados durante a vigência de contrato ou de vínculo empregatício, seguem a mesma orientação descrita acima. Esse tratamento também é aplicado aos bolsistas e estagiários.

Para evitar problemas futuros envolvendo disputas sobre a titularidade de bens de propriedade intelectual, empresas e instituições devem sempre prever em seus contratos de trabalho, de terceirização, estágio ou bolsa cláusulas específicas e explícitas referentes aos direitos de propriedade intelectual. Com esta precaução, a organização define para todas as partes envolvidas sua política sobre os bens intangíveis.



REFERÊNCIAS

- ABRAMOVAY, R. Aquele abraço como única moeda. **Valor**, Rio de Janeiro, p 24-25, 28 set. 2007.
- ADAM, S. **Tighten your assents**. 2009. Disponível em: <<http://www.ipfrontline.com/print-template.asp?id=12713>>. Acesso em: 4 out. 2009.
- _____. Quality is the key to a bright patent future. **Licensing in the Boardroom 2008**, London, p. 3-10, 2008.
- AGREEMENT on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Disponível em: <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm>. Acesso em: 19 nov. 2008.
- ANAND, S.; HANDA, I. Key licensing issues in India. **Licensing in the Boardroom 2008**, London, p. 17-20, 2008.
- BANERJEE, Arnab. **Global trends in supply chain planning in semiconductor industry**: The global semiconductor industry needs a very high level of planning and collaboration between multiple stakeholders to ensure a smooth supply chain. v. 5. n 03. 2007.
- BARBOSA, D. B. **Do segredo industrial**. 2002, 19 p.
- BENCHMARKING Europe in biotech patenting. 2009. **Recent Issues**. Disponível em: <<http://www.bioworld-europe.com/bioart/detail.php?id=11>>. Acesso em: 9 dez. 2009.
- BIASI, R. S.; CHARKOUDIAN S. G; FRANK, S. J. **Preliminary injunction denied again for breach OS License**. Disponível em: <<http://www.ipfrontline.com/printtemplate.asp?id=22527>>. Acesso em: 5 mar. 2009.
- BIOTECHNOLOGY and Biological Sciences Research Council – BBSRC. Bioscience Exploitation Guide. **Making sense of business making business sense**, 2006.
- BOTELHO, R. Roquefort é maturado em cavernas francesas. **Folha de São Paulo**, São Paulo, p. 3, 18 set. 2008.
- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Fórum Consulta Pública**. 2006. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/forum/cp/post.asp?method=TopicQuote&TOPIC_ID=3519&FORUM_ID=247&CAT_ID=12&Forum_Title=Consulta+P%FAblica+n%BA+71%2C+de+10+de+novembro+de+2006.&Topic_Title=Alimentos+industrializados>. Acesso em: 22 nov. 2008.
- BRASIL. Câmara dos Deputados. **Legislação brasileira sobre direitos intelectuais**. 3. Ed. Brasília: Edições Câmara, 2009, 222 p.
- BRASIL. Congresso Nacional. Decreto nº 4.946, de 31 de dezembro de 2003. Altera, revoga e acrescenta dispositivos ao Decreto no 3.945, de 28 de setembro de 2001, que regulamenta a Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001. **Presidência da República Federativa do Brasil**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/2003/D4946.htm>. Acesso em: 18 mar. 2009.
- _____. Lei No. 8.884 de 11 de junho de 1994. (Lei Antitruste). Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. **Presidência da República Federativa do Brasil**. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L8884.htm>>. Acesso em 06 ago. 2009.

_____. Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. **Presidência da República Federativa do Brasil**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9456.htm>. Acesso em: 26 out. 2008.

_____. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. **Presidência da República Federativa do Brasil** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm> Acesso em: 21 out. 2008.

_____. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. **Presidência da República Federativa do Brasil**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm> Acesso em: 20 out. 2008.

_____. Lei nº 10.695, de 1º de Julho de 2003. Altera e acresce parágrafo ao art. 184 e dá nova redação ao art. 186 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, alterado pelas Leis nºs 6.895, de 17 de dezembro de 1980, e 8.635, de 16 de março de 1993, revoga o art. 185 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, e acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. **Código de Processo Penal**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.695.htm>. Acesso em: 20 out. 2008.

_____. Congresso Nacional. Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores - PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD. **Sistema de Informações do Congresso Nacional**. Disponível em: <<http://www6.senado.gov.br/sicon/ListaReferencias.action?codigoBase=2&codigoDocumento=255721>>. Acesso em: 16 dez. 2008.

BRASIL. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). **Girassol ornamental**. 2008. Disponível em: <http://www.cnpsa.embrapa.br/index.php?op_page=68&cod_pai=156> Acesso em: 24 nov. 2008.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). **Base de Desenhos**. Disponível em: <<http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/jsp/servimg/validamagic.jsp?BasePesquisa=Desenhos>>. Acesso em: 18 nov. 2008.

_____. **Banco de marcas**. Disponível em: <<http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/jsp/servimg/servimg.jsp?BasePesquisa=Marcas>> Acesso em: 18 nov. 2008.

_____. **Banco de patentes**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menuesquerdo/patente/copy_of_index_html> Acesso em: 18 nov. 2008.

_____. **Classificação Internacional de Desenhos Industriais, Classificação de Locarno**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menuesquerdo/desenho/pasta_classificacao>. Acesso em: 17 nov. 2008.

_____. **Classificação Internacional de Patentes CIP**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/informacao/pasta_downloads>. Acesso em: 18 nov. 2008.

- _____. **Classificação de Nice**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_classificacao/menuesquerdo/marca/dirma_classificacao/oculto/NICE>. Acesso em: 18 nov. 2008.
- _____. **Consulta de agentes da propriedade intelectual habilitados**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/servicos-externos>>. Acesso em: 22 out. 2008.
- _____. **Consulta de escritórios habilitados**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/servicos-externos>>. Acesso em: 22 out. 2008.
- _____. **Custos patentes**. 2008. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/index_html-new-version>. Acesso em: 22 out. 2008.
- _____. **Desenho industrial**. 2008. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/principal?navegador=IE&largura=1024&altura=768>>. Acesso em: 23 out. 2008.
- _____. **e-INPI**. Disponível em: <<http://www5.inpi.gov.br/menu-superior/e-inpi>>. Acesso em: 4 dez. 2008.
- _____. **E-Marcas**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-superior/e-inpi>>. Acesso em: 18 nov. 2008.
- _____. **Manual do usuário do sistema e-marcas**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_manual>. Acesso em: 18 nov. 2008.
- _____. **Marcas custos dos serviços**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_custos>. Acesso em: 24 out. 2008.
- _____. **Perguntas frequentes patentes**. 2008. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/copy_of_patentes>. Acesso em: 22 out. 2008.
- _____. **Pesquisa base de desenhos**. Disponível em: <<http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/jsp/servimg/validamagic.jsp?BasePesquisa=Desenhos>>. Acesso em: 17 de Nov. 2008.
- _____. **Programa de computador: campos de aplicação**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menuesquerdo/programa/pasta_classificacao/index_html>. Acesso em: 17 nov. 2008.
- _____. **Revistas da Propriedade Industrial (RPI)**. Disponível em: <<http://www5.inpi.gov.br/menu-superior/revistas>>. Acesso em: 4 dez. 2008.
- _____. **Tabela de custos: indicação geográfica**. 2008. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menuesquerdo/indicacao/copy3_of_index_html>. Acesso em 24 out. 2008.
- _____. **Tabela de Custos: registro de desenho industrial**. 2008. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/desenho/pasta_custos>. Acesso em: 23 out. 2008.
- _____. **Tabela de custos: programa de computador**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/programa/pasta_custos>. Acesso em: 17 nov. 2008.
- _____. **Tipos de programas de computador**. 2008. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menuesquerdo/programa/pasta_classificacao/tipo_programa_html>. Acesso em: 17 nov. 2008.

BRASIL. Ministério da Agricultura. **Serviço Nacional de Proteção de Cultivares**. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/MAPA/SERVI_COS/CULTIVARES/PROTECAO/MENU_LATERAL_PROTECAO/INFORMA%C7%D5ES%20AOS%20USU%C1RIO%20DO%20SNPC%20%20OUTUBRO%202004%5B1%5D64343.PD>. Acesso em: 26 out. 2008.

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia et al. **O impacto do software livre e de código aberto na indústria de software do Brasil**. Campinas, 2005, 76 p.

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. Museu Emilio Goeldi. **Direito autoral**. Disponível em: <http://www.museu-goeldi.br/institucional/i_prop_direitoautoral.htm>. Acesso em: 20 out. 2008.

_____. **Proteção de cultivares**. 2008. Disponível em: <<http://www.museu-goeldi.br/institucional/ipropprotecult.htm>>. Acesso em: 26 out. 2008.

BRASIL. Ministério da Fazenda. Receita Federal. **Royalties e pagamento de assistência técnica - 0422**. 2008. Disponível em: <<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIRF/Mafon2002/rendresexterior/RoyaltiesPagAssistTec.htm>> Acesso em: 23 de out. 2008.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Regras para o acesso legal ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado**. Coordenação de Cristina Maria do A. Azevedo e Fernanda Álvares da Silva. Brasília, 2005.

BRETONNIÈRE, J. F.; CORMAN, G.; HOWLETT, M. Licensing strategies: defensive protection and active exploitation. **Licensing in the Boardroom 2008**, London, p. 21-24, 2008.

BUFALINO, A. J. **IP strategies**. (part I). Disponível em: <<http://www.ipfrontline.com/print-template.asp?id=3698>>. Acesso em: 11 out. 2009.

BUTLER, M.; MARSTON, D. L. Putting a stop to IP licensing revenue leakage. **Licensing in the Boardroom 2008**, London, p. 58-61, 2008.

CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. **Stand out from your competitors: Make intellectual property your best business ally**. Canada, 16 p, 2004.

CHIARI, T. Todos querem a fórmula: os segredos industriais que resistem às sofisticadas técnicas da pirataria industrial. **Veja OnLine**, 20 dez. 2000. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/201200/p_072.htm1>. Acesso em: 17 fev. 2009

CREATIVE COMMONS. **Creative Commons**: Brasil é um projeto sem fins lucrativos que disponibiliza licenças flexíveis para obras intelectuais. Disponível em: <<http://www.creativecommons.org.br/>>. Acesso em 06 ago. 2009.

_____. **Legal Code**. Disponível em: <<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/legalcode>>. Acesso em: 10 mar. 2009.

CROMLEY, T. **Business valuation and intellectual property**. Washington, 2003, 3 p.

CURSO geral da propriedade intelectual. **DL101 2008**. Disponível em: <http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/catalog/pt/c_index.html> Acesso em: 5 nov. 2008.

- DAHLMAN, C.; RODRIGUEZ, A.; SALMI, J. **There is no Development Without Knowledge and Innovation**. 2008, 7 p
- DANNEMANN, G. E. **Marca**: um guia prático e didático sobre como proteger sua marca no Brasil. Rio de Janeiro: SEBRAE/RJ, 2003.
- DAVILA, T.; EPSTEIN, M. J.; SHELTON R. **As regras da inovação**. Porto Alegre: Bookman, 2007, 336 p.
- DEFESA do conhecimento tradicional é prioridade no Brasil. Disponível em: <http://www.dw-world.de/popups/popup_printcontent/0,,2052641,00.htm>. Acesso em: 2 mar. 2009.
- DUNN, G. **Can You Keep a Trade Secret?** 2009. Disponível em: <http://www.dunn.com/staging/papers/paper_23shtm>. Acesso em: 17 fev. 2009.
- EASTWOOD, D. The importance of post-agreement monitoring of licensees. **Licensing in the Boardroom 2008**, London, p. 45-48, 2008.
- EMPRESAS Alemãs pedem simplificação do registro de patentes. Disponível em: <http://www.dw-world.de/popups/popup_printcontent/0,,1770116,00.htm>. Acesso em: 2 mar. 2009.
- ERNEST & YOUNG CORPORATE FINANCE PTY LIMITED. **Valuation of Intellectual Property**. 2001, 10 p.
- EUROPEAN PATENT OFFICE. **Facts and figures 2009**, Germany, 2009, 38 p.
- _____. **Patents for software?** European law and practice, Germany, 2009, 18 p.
- EXECUTIVE confidentially, non-solicitation, non-competition, intellectual property rights and code of conduct agreement. Disponível em: <<http://contracts.onecle.com/entrust/contardi.confid.2004.10.15.shtm1>>. Acesso em: 17 mar. 2009.
- FAN, E. T. **Causes of action relating to misuse of confidential information**: The duty of confidence. Disponível em: <<http://www.ipfrontline.com/depts/article.asp?id=19505&deptid=4>> Acesso em: 5 mar. 2009.
- FAN, E. T. **Protection of trade secrets and confidential information I**. Disponível em: <<http://www.ipfrontline.com/printtemplates.asp?id=19504>>. Acesso em: 5 mar. 2009.
- FERREIRA, A. B. H. **Novo Dicionário da Língua Portuguesa**. 1. ed.15. impressão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.
- GAPPER, J. Tecnologia e tradição na lista da marcas que valem mais. **Valor**, Rio de Janeiro, p. B4, 5 mai. 2009.
- GERENCIAMENTO do capital intelectual. Disponível em: <http://www2.manager.com.br/coluna/resp_coluna88.asp>. Acesso em: 22 abr. 2002.
- GIBBS, A. **PatentCafe publishes annual list of top 200 firms**. Disponível em: <<http://www.ipfrontline.com/printtemplate.aps?id=1839>>. Acesso em: 9 dez. 2009.
- GOLDSMITH, R. Inovação salta de produtos a serviços e modelos de negócios. **Gazeta Mercantil**, São Paulo, p. C6, 27 abr. 2009.

GOULART, J. Rede 'Wraps' pede registro e tenta evitar uso da marca. **Valor**, Rio de Janeiro, p. E2, 06 fev. 2006.

GRAVES, D. **A few brief patent search case studies**. Disponível em: <<http://www.ipfrontline.com/printtemplate.asp?id=12691>>. Acesso em: 29 nov. 2006.

GUIDE to intellectual property rights provisions for FP6 projects: Version 2, 2006, 25 p.

HORSMAN, W.; KAPTEIN-RUSSELL, P. **The Importance of Innovation for Productivity**. Canadá, 2001, 7 p.

HOWKINS, J. **The Creative Economy**. Disponível em: <<http://thomsonderwent.com/ipmatters/acetecon/8199580/>>. Acesso em: 8 jun. 2004.

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR. **Commercialization of Intellectual Property (IP) for Small and Medium Enterprisers (SMEs)**. fev. 2008 Disponível em: <<http://mpr.ub.uni-muenchen.de/8232/MPRA>>. Acesso em: 19 jun. 2008.

INNOVATION MANAGEMENT: **Why you have to innovate**. Disponível em: <<http://www.hojnstark.com/in5.htm>>. Acesso em: 11 de ago. 2006.

INTELLECTUAL ASSET MANAGEMENT. **IP finance and monetization**, Chicago, 2007, 17 p.

INTELLECTUAL Property Handbook: Policy. **Law and Use**. Disponível em: <<http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/index.html>>. Acesso em: 5 nov. 2008.

INTELLECTUAL PROPERTY POLICY HEADQUARTERS. **Intellectual property strategic program 2004**. 2004. Disponível em: <http://www.ipr.go.jp/e_material/ipsj.pdf>. Acesso em 03 abr. 2009.

INTERBRAND CREATING AND MANAGING BRAND VALUE. **Las Marcas Más Valiosas de América Latina 2008**. 2008, 34 p.

INTERBRAND CREATING AND MANAGING BRAND VALUE. **What is a Brand?** A chapter from brands and branding an economist book. New York, 2004.

INTERBRAND. **Creating and Managing Brand Value**. Disponível em: <http://www.interbrand.com.br/best_global_brands.aspx?langid=1000> Acesso em: 05 mar. 2009.

INTRODUÇÃO ao curso inicial de propriedade intelectual. **DL 001**. Disponível em: <http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/catalog/pt/c_index.html> Acesso em: 5 nov. 2008.

IP issues for journalists. Disponível em: <<http://www.ipaustralia.gov.au/media/pages/whatis/journalists.htm>> Acesso em: 7 de jul. 2009

IPFRONTLINE. **Magazine of Intellectual Property & Technology**. Disponível em: <<http://www.ipefontiline.com/printtemplate.asp?id=3698>> Acesso em: 11 dez 2006.

_____. **Turning Patent Data Into Competitive Business Intelligence**. Disponível em: <<http://www.ipfrontline.com/depts/index.asp?deptid=9>>. Acesso em: 7 ago. 2009.

ISIS INNOVATION LIMITED. **Intellectual Property, Patents and Licenses**. United Kingdom, 18 p, 2009.

JOURNALISTS' guide to intellectual property. Reino Unido, 2002, 16 p.

- KADAOKA, F. F. **O mapa da pirataria**. Disponível em: <http://pdf.empauta.com/pdf/arquivos/pesquisa_5175535.pdf>. Acesso em: 10 de out. 2006.
- KRUGLIANSKAS, Isak. **Tornando a Pequena e Média Empresa Competitiva**. São Paulo: IEGE. 1996.
- LALL, S. **Reinventing Industrial Strategy**: The role of government policy in building industrial competitiveness. Oxford, 2003, 38 p.
- LAURIE, R.; MILLIEN, R. Meet the middlemen. **Licensing in the Boardroom 2008**, London, p. 11-16, 2008.
- LEIS, Sandra. **Organização Mundial do Comércio e a Propriedade Intelectual**. Boletim ASIPI Informa, 2006. Disponível em: <<http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=sle7&pos=5.51&lng=pt>>. Acesso em: 15 dez. 2008.
- LEONARDOS, L. O sistema de propriedade intelectual como fomentador da inovação tecnológica. In: **Tecnologia Industrial Básica**: trajetória, desafios e tendências no Brasil. Brasília: MCT, CNI, SENAI, IEL, 2005.
- LICENSING Executives Society International and Technology Transfer. 2009. Disponível em: <http://www.lesi.org/Article/Resources/Licensing_FAQs.html>. Acesso em: 22 jul. 2009.
- LOCARNO AGREEMENT Establishing an International Classification for Industrial Designs. Disponível em: <<http://www.wipo.int/treaties/en/classification/locarno/>>. Acesso em: 19 nov. 2008.
- MACEDO, M. F. G.; BARBOSA, A. L. F. **Patentes, pesquisa e desenvolvimento**: um manual de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2000.
- MANARA, M. G. **Patente**: Desenho Industrial. 2008. Disponível em: <<http://www.papear.com.br/palestra/gracapatentes.pdf>>. Acesso em: 23 out. 2008.
- MATTTROYER AND ART NUTTERTADEUS INTERNATIONAL CORPORATION. Dive deep into patent data. **Licensing in the Boardroom 2008**, London, p. 66-70, 2008.
- MCELROY, M. W. **Social Innovation Capital**. 2001, 14 p.
- MELLO, H. S.I. **Patentes e desenhos industriais**. Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, 2003. Disponível em: <http://www.ids.org.br/files/20040525_HIM.ppt>. Acesso em: 23 out. 2008.
- MILLS. G. **When Does the Bright Idea Become an Invention?** Disponível em: <http://www.cafezine.com/printable_template.asp?deptid=19&articleid=557> Acesso em: 22 abr. 2002.
- MOKROS. M.; PAPULOVÁ. Z. **Importance od Managerial Skills ans Knowledge in Management for Small Entrepreneurs**. Slovakia, 2007.
- NASCIMENTO, Paulo César. Novo software revoluciona os procedimentos cirúrgicos. **Jornal da Unicamp**, 24 a 30 de abril de 2006. Disponível em: <http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/abril2006/ju320pag3.html>. Acesso em: 27 out. 2008.

NATIONAL KNOWLEDGE & INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT TASKFORCE. Disponível em: <<http://www.km-iptask.org/>>. Acesso em: 9 de mai. 2009.

NEVES, Gabriela Siqueira. **Propriedade Industrial**. Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, 2004. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/files/GSN_Cietec.ppt>. Acesso em 23 out. 2008.

NICE Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks. Disponível em: <<http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/>>. Acesso em: 19 nov. 2008.

NICOLSKY, R. **Os desafios para transformar conhecimento em valor econômico**. SBPC/Labjor. 2001. Disponível em: <<http://www.comciencia.br/reportagens/cientec/cientec12.htm>>. Acesso em: 25 nov. 2008.

NÚCLEO de P&D em Design. ParqTec Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos. Disponível em: <<http://www.parqtec.com.br/nucleodesign.php>>. Acesso em: 12 jun. 2008.

OLIVEIRA, Maria Helena Lima. **Propriedade Intelectual**. 2008. Disponível em: <<http://homepages.dcc.ufmg.br/~becker/empreendimentos-2005-2/PI.ppt>>. Acesso em: 26 out. 2008.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Rio de Janeiro. **Cartilha da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: OAB-RJ, 2006.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. **Building Partnerships for Progress**. Disponível em: <http://www.oecd.org/document/0,2340,en_2649_34487_25998799_1_1_1_1,00.htm1>. Acesso em: 24 jul. 2009.

_____. **Compendium of Patent Statistics**. 2004.

_____. **Compendium of OECD activities related to IPR**. 2005. Disponível em: <http://www.oecd.org/departement/0,3355,en_2649_33703_1_1_1_1,00.html>. France.

_____. **Science, Technology and Industry Scoreboard 2001**. Towards a knowledge based economy, 2001.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **Contracting Parties - UPOV Convention**. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=27>. Acesso em: 21 nov. 2008.

ORGANIZAÇÃO PARA HARMONIZAÇÃO DO MERCADO INTERNO (OAMI). **Site**. Disponível em: <<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/index.en.do>>. Acesso em: 20 nov. 2008.

PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY. **Site**. Disponível em: <<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>> Acesso em: 19 nov. 2008.

PARR, R. S.; SULLIVAN, P. H. **Technology licensing: Corporate Strategies for Maximizing Value**. Disponível em: <http://www.ipbookstore.com/books/technology_licensing.asp>. Acesso em: 5 jul. 2009.

PATENT COOPERATION TREATY (PCT). **Site**. Disponível em: <<http://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/>> Acesso em: 19 nov. 2008.

PATENT LENS. **Initiative for Open Innovation**. Disponível em: <<http://www.patentlens.net/daisy/patentlens/patentlens.html>>. Acesso em: 4 abr. 2009.

PATENT OFFICE. **The road to innovation**. A resource about the power of trade marks, copyright, registered designs and patents, 2005.

PATENTE “escapulário” gera disputa judicial na Alemanha. Disponível em: <http://www.dw-world.de/popups/popup_printcontent/0,,1861585,00.htm>. Acesso em: 2 mar. 2009.

PDINFO. **Public Domain Music**. Disponível em: <<http://www.pdinfo.com/copirt.htm>> Acesso em: 20 nov. 2009

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. Escritório de Transferência de Tecnologia. **Diferença entre direito moral e direito patrimonial**. Disponível em: <http://www.pucrs.br/prppg/ett/define_diraut_dif.php>. Acesso em: 20 out. 2008.

PRATICAL IP issues in developing a business plan: What can a business plan do for you? Disponível em: <http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/managing_ip/business_planning.htm> Acesso em: 18 fev. 2009.

PROTOCOL Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid_protocol/>. Acesso em: 19 nov. 2008.

PUBLIC INFORMATION PROJECT DOMAIN. **Public Domain Music**. Disponível em: <http://www.oecd.org/departament/0,3355,en_2649_33703_1_1_1_1_1,00.html>. Acesso em: 7 ago. 2009.

RIBEIRO, A. P. Quebra de patente não deve gerar retaliação de laboratório. **Folha Online**, 4 maio 2007. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u134982.shtml>>. Acesso em: 17 nov. 2008.

ROLES, **responsibilities & authority of industrial of indestial observes in he public/private partnerships programme**. 2009. Disponível em: <<http://www.aof.mod.uk/oafcontent/tactical/toolkit/content/modind/gfi11.htm>>. Acesso em: 23 de mar 2009.

ROLLING STONE. **Michael Jackson comprou o catálogo dos Beatles há 23 anos**. 2008. Disponível Em: <<http://www.rollingstone.com.br/secoes/novas/noticias/3200/>>. Acesso em: 8 nov. 2008.

RUSCH, R. D. **Readers Pick Apple in 2004**. Disponível em: <http://www.brandchannel.com/start1.asp?fa_id=248>. Acesso em: 5 nov. 2009.

SACHS, Jeffrey. A new map of the world. **The Economist**. London, 19 abr. 2001.

SANTOS, A. S. R. **Biodiversidade, bioprospecção, conhecimento tradicional e o futuro de vida**. Disponível em: <<http://www.ccuec.unicamp.br/revista/infotec/artigos/silveira.htm>>. Acesso em: 02 de mar. 2009.

SANTOS, A. S. R. **Biodiversidade, bioprospecção, conhecimento tradicional e o futuro de vida**. Disponível em: <<http://www.cpafro.embrapa.br/embrapa/Artigos/bioprospec.htm>>. Acesso em: 26 de mar. 2009.

SANTOS, G. Empresas deixam de informar inovação e perdem benefício fiscal. **Gazeta Mercantil**, São Paulo, p. A10, 27 abr. 2009.

SCHWARTZ, G. **Direito Autoral**. Disponível em: <<http://www.almeidadacostaeschwartz.adv.br/germano/Direito%20Autoral%20-%20Aula%201.doc>> Acesso em: 13 abr. 2009.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE). Rio de Janeiro. **Patentes**: um guia prático e didático sobre o sistema de patente, direitos e obrigações. Rio de Janeiro, 2004.

SHOR, R. **Managed Innovation: 3M's Latest Model For New Products**. Disponível em: <<http://www.manufacturingnews.com/news/editorial/shor.htm1>>. Acesso em: 2 out. 2009.

SHORTHOSE, S. Licensing in the life sciences industry post Medimmune v Genentech. **Licensing in the Boardroom 2008**, London, p. 33-36, 2008.

SHUKLA, R. K. **The Case for Innovation**. Disponível em: <<http://www3.ipfrontiline.com/depts/article.asp?id=12940&deptid=3>> Acesso em: 11 out. 2006.

SILVERTHON, S. **Monetizing IP: The Executive's Challenge**. Disponível em: <<http://hbswk.hbs.edu/cgi-bin/print?id=5925>> Acesso em: 18 jun. 2008.

SIMON, I; VIEIRA, M. S. **A propriedade intelectual diante da emergência da produção social**. São Paulo, 23 p, 2008.

SISTEMA DE PRIORIDADE INDUSTRIAL BRASILEIRO. **Site**. Disponível em: <<http://www.ibpi.org.br/artigo01.htm1>>. Acesso em: 17 fev. 2009.

SITE DO VINHO BRASILEIRO. **Vale dos Vinhedos**. Disponível em: <http://www.sitedovinhobrasileiro.com.br/folha.php?pag=mostra_regiao.php&num=VAL>. Acesso em: 24 out. 2008.

SIWEK, S. E. **Copyright industries in the U.S. economy: The 2006 Report**. United States of America, 2006.

SMITH, E.; STRONG, M. **IIPA'S New Economic Study Reveals the Copyright Industries**. Pennsylvania Avenue, NW, 2007.

STONE, B.; VANCE, A. **Apple's obsession with secrecy grows stronger**. Disponível em: <<http://www.nytimes.com/2009/06/23/technology/23apple.html>>. Acesso em: 01 jul. 2009.

STRASBOURG Agreement Concerning the International Patent Classification. Disponível em: <<http://www.wipo.int/treaties/en/classification/strasbourg/>>. Acesso em: 19 nov. 2008.

SWEETING, P. **Copyright industries growing part of GDP: Report aimed at educating lawmakers about importance of protection**. VIDEO Business Online Print Page Disponível em: <<http://www.videobusiness.com/article/CA6411741.html>> Acesso em: 13 mar. 2009.

TECHNOLOGY Transfer Tactics. **The Monthly Advisor on Best Practices in Technology Transfer**. V. 2, n. 1, 2008, 16 p.

- THE PATENT OFFICE. **Patents Application Guide**, 2005, 32 p.
- THREE Models for Software IP Commercialization. Setembro, 2005
Disponível em: <<http://www.ipfrontline.com/depts/article.asp?id=6125&deptid=3>> Acesso em: 19 jun. 2009.
- UNDERSTANDING Copyright and Related Rights. Disponível em: <http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf>. Acesso em: 5 nov.2008.
- UNDERSTANDING Industrial Property. Disponível em: <http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2008.
- UNIÃO INTERNACIONAL PARA PROTEÇÃO DAS OBTENÇÕES VEGETAIS (UPOV). **International Convention for the Protection of New Varieties of Plants**. Disponível em: <<http://www.upov.int/en/publications/>>. Acesso em: 21 nov. 2008.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Núcleo de Inovação Tecnológica. **Propriedade Intelectual**. 2 ed. revista. Salvador, UFBA/NIT, 2007.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. **Introdução ao Design**. Disponível em: <<http://www.lsc.ufsc.br/~edla/design/conceitos.htm>>. Acesso em: 23 out. 2008.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia. **Cultivares**. Disponível em: <http://www.sedetec.ufrgs.br/eitt/prop_conc_eitt_fim.php?area=5>. Acesso em: 26 out. 2008.
- US PATENTS. **A Free Patent Search Tool**. Disponível em:<<http://www.pat2pdf.org/>>. Acesso em: 4 abr. 2009.
- VÄLIKANGAS, L. Strategos Institute. **Manage Innovation as a Corporate Capability**. 2003.
- VALIM, C. E. IBM: história de transformações constantes. **Gazeta Mercantil**, São Paulo, p. C6, 27 abr. 2009.
- VARELLA, Marcelo Dias (org). **Propriedade intelectual e desenvolvimento**. São Paulo: Lex Editora, 2005.
- VITO, C. C.; WEIDEMIER, B. J. **In The Beginning, There is a License**. Disponível em: <<http://www.ipfrontline.com/printtemplate.asp?id=1703>>. Acesso em: 11 out. 2006.
- WEIKERSHEIMER, D. **Comercialização de software no Brasil: uma questão legal a ser avaliada**. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, 370 p.
- WHAT IS Intellectual Property? Disponível em: <<http://www.wipo.int/about-ip/en>>. Acesso em: 5 nov. 2008.
- WILD, J. **Ever increasing circles**: Thomson Scientific 2008 Patent Focus Report. 2008, 5 p.
- WILKINSON, J.; CASTELLI, P. G. **A Transnacionalização da indústria de sementes no Brasil**: biotecnologias, patentes e biodiversidade. Rio de Janeiro: ActionAid Brasil 2000.
- WOODWARD, C. **Valuation of intellectual property**. London, 2003, 4 p.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) et al. **From artist to audience:** How creators and consumers benefit from copyright and related rights and the system of collective management of copyright. [200-?], 24 p.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Access to the World of Technology.** Switzerland, [200-?], 4 p.

_____. **Protecting your inventions abroad:** Frequently asked questions about the patent cooperation treaty (PCT). Switzerland, 2006, 16 p.

_____. **Guide to using patent information.** Switzerland, 2006. 43 p.

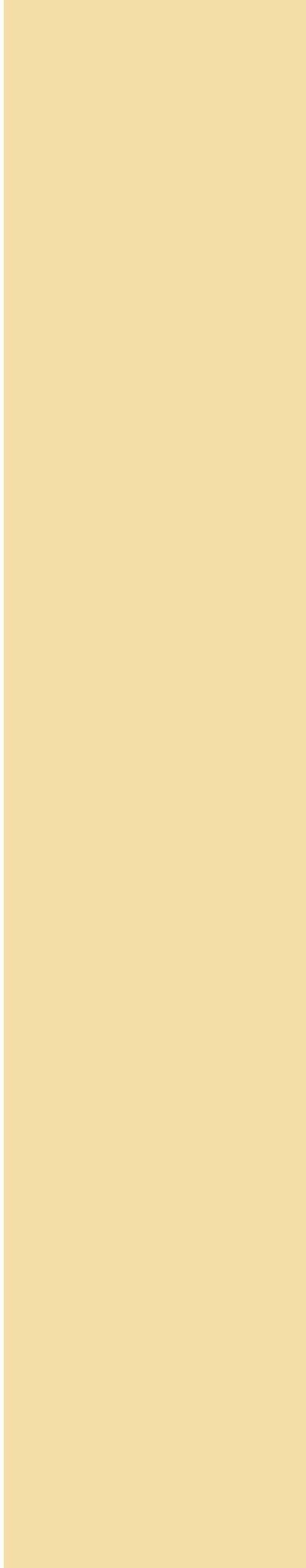
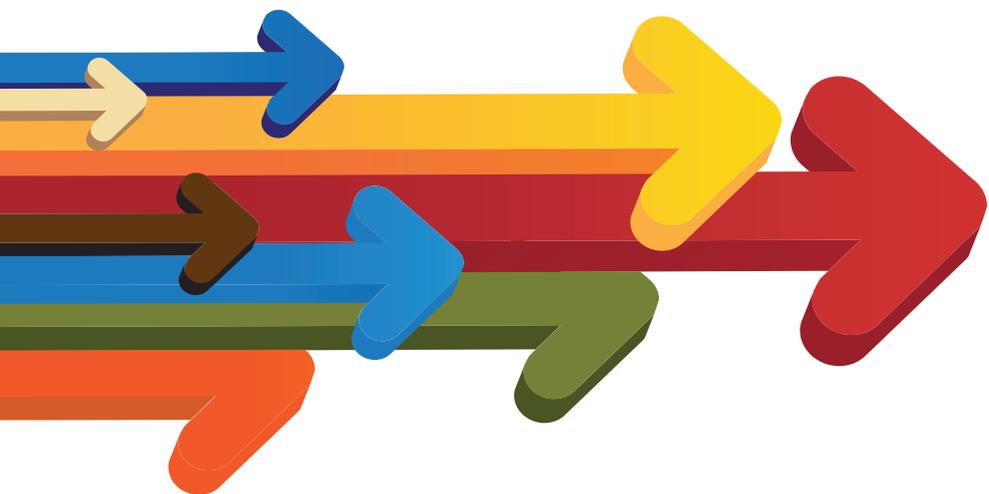
_____. **World patent report:** A statistical review. Switzerland, 2008, 69 p.

WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). **Agreement on Technical Barriers to Trade.** Disponível em: <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm>. Acesso em: 15 dez. 2008.

XEROX. **Como a Xerox inova:** pesquisa, tecnologia, desenvolvimento. Disponível em: <<http://www.xerox.com>>. Acesso em: 12 de fev. 2006.

YURKERWICH, D. Patent sales and the IP business plan. **Licensing in the Boardroom 2008.** London, 2008. p. 37-40.

ZANASI, A. **Data Mining, Business and Competitive Intelligence Through Internet.** Disponível em: <<http://opencineca.it/datamining/articles/zanasi.htm>>. Acesso em: 11 jan. 2006.





ANEXOS

ANEXO A – ATUAL MARCO REGULATÓRIO QUE TRATA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL

Legislação	Objeto	Ementa
Constituição da República Federativa do Brasil	Dos Direitos e Garantias Fundamentais	Capítulo I – Dos direitos e deveres individuais e coletivos.
Decreto-Lei N° 2.848/40	Código Penal	Dos crimes contra a Propriedade Intelectual
Decreto-Lei N° 3.689/41	Código de Processo Penal	Dos processos e do julgamento dos crimes contra a Propriedade Intelectual
Lei N° 9.279/96	Propriedade Industrial.	Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
Lei 9.456/97	Cultivares	Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências.
Lei 11.484/07	Circuitos Integrados	Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. Mensagem de veto
Lei N° 9.609/98	Propriedade Intelectual.	Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências.
Lei N° 9.610/98	Direitos Autorais.	Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.
Decreto N° 2.553/98	Regulamenta o art. 75 e os arts. 88 a 93 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996.	Regulamenta o art. 75 e os arts. 88 a 93 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade intelectual.
Decreto 2.556/98	Proteção da Propriedade Intelectual de programa de computador.	Regulamenta o registro previsto no art. 3° da Lei n° 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a proteção da Propriedade Intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências.
Decreto N° 3.201/99	Dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória.	Dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público que trata o art. 71 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996.

Legislação	Objeto	Ementa
MP 2186-16/01	Conhecimentos Tradicionais	arts. 1o, 8o, alínea "j", 10, alínea "c", 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e utilização, e dá outras providências.
Decreto de 21 de Agosto de 2001	Cria o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual.	Cria, no âmbito da Camex (Câmara de Comércio Exterior), o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, disciplina sua composição e funcionamento, e dá outras providências.
Lei Nº 10.603/02	Proteção de Informação não divulgada.	Dispõe sobre a proteção de informação não divulgada submetida para aprovação da comercialização de produtos e dá outras providências.
Decreto Nº 4.533/02	Regulamenta o art. 113 da Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.	Regulamenta o art. 113 da Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, no que se refere a fonogramas, e dá outras providências.
Lei Nº 10.973/04	Incentivo à inovação e à pesquisa.	Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências.
Decreto Nº 5.244/04	Composição e funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual.	Dispõe sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, e dá outras providências.
Decreto Nº 5.563/05	Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004.	Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências.
Lei de Biossegurança 11.105/05	Células-Tronco, Transgênicos	Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Mensagem de veto

ANEXO B – ATUAL MARCO REGULATÓRIO DE APOIO A INOVAÇÃO NO BRASIL

Ano	Marco Regulatório	Objeto
2004	Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior	A Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior tem como objetivo o aumento da eficiência econômica e do desenvolvimento e difusão de tecnologias com maior potencial de indução do nível de atividade e de competição no comércio internacional. Ela estará focada no aumento da eficiência da estrutura produtiva, aumento da capacidade de inovação das empresas brasileiras e expansão das exportações.
2004	Lei de Inovação nº 10.973/2004	Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências.
2005	Lei de Incentivos Fiscais nº 11.196/2005	Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPEs, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica; e dá outras providências.
2007	Plano de Ação: Ciência, Tecnologia e Inovação	O principal objetivo do plano é definir um amplo leque de iniciativas, ações e programas que possibilitem tornar mais decisivo o papel da ciência, tecnologia e inovação (C,T&I) no desenvolvimento sustentável do País. Várias das iniciativas previstas são voltadas para estimular as empresas a incorporarem as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) no seu processo produtivo.
2008	Programa de Desenvolvimento Produtivo	O grande objetivo desta Política é dar continuidade ao crescimento atual do país nas mais diversas áreas, de forma sustentável e com ênfase na inovação, na competitividade, no apoio ao empreendedorismo e no aumento das exportações.

IEL/NC

Unidade de Gestão Executiva – UGE

Júlio Cezar de Andrade Miranda
Gerente-Executivo de Operações

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL – GDE

Diana de Mello Jungmann

Autora

Coordenadora do Programa de Propriedade Intelectual para a Indústria
Gerente de Desenvolvimento Empresarial

Eliane Menezes dos Santos

Revisão Técnica

Marcela Milhomem Rocha Nunes

Maria Cláudia Nunes Pinheiro

Apoio Técnico

GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM O MERCADO – GRM

Ana Paula Lima de Almeida

Gerente

Ana Amélia Ribeiro Barbosa

Responsável Técnico

Thiago Endres da Silva Gomes

Apoio Técnico

SENAI/DN

Unidade de Tecnologia e Inovação – UNITEC

Orlando Clapp Filho

Gerente-Executivo

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS – SSC

Área Compartilhada de Informação e Documentação – ACIND

Wellington Penetra da Silva

Revisão de Conteúdo

Gerente-Executivo

Mara Lúcia Gomes
Revisão de Conteúdo

Renata Lima
Normalização

Suzana Curi Guerra
Produção Editorial

INPI

Sergio Medeiros Paulino de Carvalho
Diretor de Articulação e Informação Tecnológica

Rita Pinheiro Machado
Revisão Técnica

Esther Aquemi Bonetti
Autora

Ronaldo Santiago
Revisão ortográfica e gramatical

TMTA Comunicações
Projeto Gráfico, editoração e ilustração

Bárbara Bela Editora Gráfica
Impressão

INPI INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

CNI **Sistema**
SESI **Indústria**
SENAI
IEL

Confederação Nacional da Indústria
Serviço Social da Indústria
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Instituto Euvaldo Lodi

ISBN 978-85-87257-49-9



9 788587 257499