



*Cartilha de*

*Propriedade Intelectual*

*para Startups*



INOVATEC / PARQUE  
UFSM / TECNOLÓGICO



Comissão Especial  
de Propriedade Intelectual



PROGRAMA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO  
EM DIREITO | UFSM



UFSM  
Pró-Reitoria de Inovação  
e Empreendedorismo

Maria Cristina Gomes da Silva d'Ornellas

Felipe Pierozan

Kelly Lissandra Bruch

Lucio Strazzabosco Dorneles

Ândiel Lucas Ortiz

Silon Junior Procath

(Organizadores)

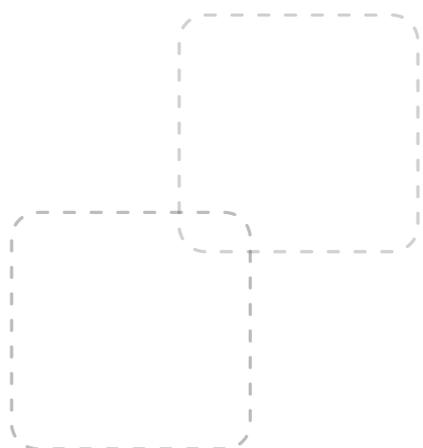


# ***Cartilha de Propriedade Intelectual para Startups***

Editora Ilustração

Cruz Alta - Brasil

2023



Copyright © Os autores

EDIÇÃO E PRODUÇÃO EDITORIAL

Luana Giazzon

Bárbara Weber

Ruan Almeida

Lucas Dalcin Matte

Debora Seminoti Tamiosso

Marília de Araujo Barcellos

---

CATALOGAÇÃO NA FONTE

---

C327 Cartilha de propriedade intelectual para Startups [recurso eletrônico] / organizadores: Maria Cristina Gomes da Silva d'Ornellas ... [et al.]. - Cruz Alta : Ilustração, 2023 [122] p. : il.

ISBN 978-65-85614-14-6

1. Propriedade intelectual. 2. Startups. I. d'Ornellas, Maria Cristina Gomes da Silva (org.)

CDU: 347.77

---

Responsável pela catalogação: Fernanda Ribeiro Paz - CRB 10/ 1720

Parque de Inovação, Ciência e  
Tecnologia da Universidade Federal de  
Santa Maria (InovaTec) Comissão  
Especial de Propriedade Intelectual da  
OAB/RS (CEPI)



# 2

## ***PATENTES DE INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE***

Kelly Lissandra Bruch  
César Alexandre Leão Barcellos

Os mais valiosos ativos da propriedade intelectual têm sido protegidos por patentes. Trata-se de um instrumento que objetiva a proteção de invenções, inovações tecnológicas, relacionadas a todos os campos do conhecimento. Desde um novo utensílio doméstico a um nano processador, passando por inovações incrementais a criações já existentes, todos podem ser protegidos por meio de uma patente, desde que sejam novos, apresentem uma atividade inventiva e possam ter aplicação industrial.



# ***O que é uma patente de invenção e uma patente de modelo de utilidade?***

Em linhas gerais, as patentes de invenção são concedidas às invenções que comprovadamente sejam novas, apresentem atividade inventiva e aplicação industrial. Contudo, em cada país há peculiaridades para a concessão desse direito. No direito brasileiro, a proteção mediante patentes de invenção se dá com base na lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI). O órgão responsável pelo recebimento e análise dos pedidos de patente e modelos de utilidade é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, autarquia federal criada em 1970, vinculada (atualmente) ao Ministério da Economia, com sede no Rio de Janeiro (RJ).

A invenção não pode ser uma criação teórica nem uma descoberta. A simples criação do intelecto não é considerada invenção, no sentido técnico-jurídico da palavra. Para que uma criação seja considerada invenção, necessário se faz que haja uma solução nova para um problema técnico existente (GAMA CERQUEIRA). A descoberta pode ser definida como a revelação de algo já encontrado na natureza, apesar de, até então, ser desconhecido. Já a invenção: surge algo antes inexistente. Na invenção haverá obrigatoriamente uma manipulação humana da eventual descoberta, tornando-a diferente do produto originalmente encontrado na natureza (JACQUES LABRUNIE). Esse é o caso do veneno da Jararaca. Ele já existia na natureza, mas foi uma manipulação humana, mediante muita pesquisa dos princípios ativos, que levou ao medicamento captopril, utilizado para diminuir a pressão alta e no tratamento da insuficiência cardíaca porque é um vasodilatador.

**Figura 1: Medicamento Captopril e a jararaca, de cujo veneno ele é extraído.**



Fonte: Internet.

Em resumo, a invenção, pela sua origem, caracteriza-se como uma criação intelectual, como o resultado da atividade inventiva do espírito humano; pelo modo de sua realização, classifica-se como uma criação de ordem técnica; e, pelos seus fins, constitui um meio de satisfazer às exigências e necessidades práticas do homem (GAMA CERQUEIRA, 1946).



E esta invenção pode ser protegida de duas maneiras: por meio do segredo industrial ou por meio de uma patente de invenção. O segredo industrial é uma proteção de fato. Enquanto não revelado, mantém-se a exclusividade de seu uso (por exemplo: a secreta e famosa fórmula da Coca-Cola). Mas, como sobre este não há proteção de direito, se houver um vazamento da informação (salvo casos previstos como concorrência desleal), o que poderá ser feito?

Já a patente de invenção constitui-se em uma proteção de direito. Possui efeito atributivo de direito, decorrente do registro. Pode-se definir a patente como um documento, que confere titularidade ao Titular, temporário e territorial, concedido pelo Estado, por força de lei, para que este exclua terceiros, sem sua prévia autorização, de fabricar, comercializar, importar, vender, etc. produtos ou processos, relacionados à matéria protegida.

Dispõe o art. 8º da LPI (BRASIL, 1996) que é patenteável a invenção que seja nova, apresente atividade inventiva e possua aplicação industrial.



## Figura 2: Conceito de invenção



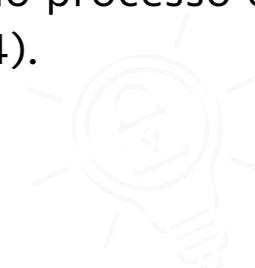
Fonte: elaboração própria.

A novidade é um conceito negativo: para ser novo o invento não deve ter se tornado público, ressalvado o período de graça, não pode estar compreendido no estado da técnica e não deve ter precedentes. Por exemplo, “uma patente que reivindica um fragmento de DNA, trata somente do fragmento isolado – e aí pode residir a novidade, e não do fragmento tal como disposto na natureza” (CHAMAS, BARATA & AZEVEDO, 2004).



A atividade inventiva é a que não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica, quando aferida por um técnico no assunto. A obviedade e a evidência, decorrentes do estado da técnica, são de difícil determinação, por sua latente subjetividade. Assim, poderiam ser identificadas por quatro etapas, segundo Jones (1994): a) identificação do conceito inventivo abrangido pela invenção; b) verificação do que um técnico experiente, mas não imaginativo, consideraria na data do depósito do pedido como sendo de conhecimento geral do assunto; c) identificação das diferenças existentes entre o estado da técnica e a invenção; d) identificação das diferenças entre as etapas óbvias a um técnico no assunto e aquelas que requerem algum grau de trabalho inventivo, considerando-se total desconhecimento da invenção referida. Seguindo-se esses passos, se poderia garantir uma certa objetividade na avaliação da atividade inventiva (WOLFF, 1997).

Por aplicação industrial entende-se a possibilidade de utilização ou produção de uma invenção em algum tipo de indústria. “A tendência no campo biotecnológico é exigir que se associe uma função clara à sequência de DNA – um caráter mais operativo; meras associações não são aceitas” (CHAMAS, BARATA & AZEVEDO, 2004). A interpretação do INPI, com relação ao conceito de aplicação industrial, é flexível, sendo extensivo para indústrias agrícolas, indústrias extrativas e demais indústrias de produtos manufaturados. Contudo, deve ser possível reproduzir o processo ou fabricar-se o produto com uma certa escala industrial mínima, o que garante uma certa homogeneidade à aplicação do processo e ao produto final (SOUZA, APPEL & SOUZA, 2004).



A patente também deve descrever de forma clara e suficiente a invenção, de maneira que possa ser reproduzida por um técnico no assunto, pois este é um dos principais fundamentos do sistema de patentes: revelar à sociedade o conteúdo da invenção, em troca da proteção da propriedade desta, com a possibilidade de excluir terceiros de sua exploração.

Todavia, há uma diferença entre patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade. Enquanto a primeira compreende um produto, processo ou aparelho que seja novo, tenha atividade inventiva e aplicação industrial, a segunda compreende sempre um produto, que tenha recebido uma melhoria funcional que seja nova, que decorra de um ato inventivo e tenha aplicação industrial. A título de exemplo, enquanto a tesoura quando foi criada seria possível de ser considerada um invento, uma melhoria nas suas pontas deixando-as arredondadas para as crianças não se ferirem poderia ser considerada um modelo de utilidade. Importante lembrar que estas não se confundem com o desenho industrial, que visa proteger a novidade e originalidade de um objeto, e não a sua funcionalidade.



### Figura 3: diferença entre invenção, modelo de utilidade e desenho industrial



Fonte: elaboração própria

Tesoura original Modelo de utilidade Desenho industrial (poderia ter tido uma patente de invenção se isso existisse no Egito)

A Lei estabelece, também, um rol de invenções que não são passíveis de proteção mediante patentes, podendo ser estas compreendidas em dois grupos: aquelas que não são passíveis de patenteabilidade por não serem novas, não apresentarem atividade inventiva ou aplicação industrial, elencadas no artigo 10, da Lei n. 9.279/1996, ou seja, por não serem consideradas invenções; e aquelas proibidas por determinação legal, elencadas no artigo 18 da Lei n. 9.279/1996.

A vigência da patente, no Brasil, conforme artigo 40 da lei n. 9.279/1997, é de vinte anos, a contar da data do depósito. O modelo de utilidade, que se traduz como uma inovação incremental a outra já existente, tem prazo de 15 anos a partir do depósito. O parágrafo único do art. 40 foi primeiramente suspenso pela ADIN 5529 e revogado posteriormente pela Lei 14.195/2021.

A patente de invenção confere ao titular o direito à possibilidade de impedir terceiros de, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar os produtos objetos da patente e o processo ou produto obtido diretamente por processo patentado, segundo disposto no artigo 42 da lei n. 9.279/1996. Dessa maneira, a legislação brasileira abarcou a face negativa do direito de propriedade industrial, posto que não concede ao titular o direito de usar, gozar e dispor — face positiva —, mas tão-somente o direito de impedir terceiros não autorizados a praticarem esse ato.

# ***Qual a relevância das patentes para uma startup?***

Dependendo do campo tecnológico da startup, proteger seus inventos é fundamental e imprescindível para que sua empresa possa ter valor de mercado, relevância para os investidores e competitividade. Pois, se um competidor copiar o invento e este não estiver protegido, poderá competir no mercado sem ter tido, por exemplo, os gastos que a startup teve para criar este invento. Sem isso, qual o incentivo que o investidor terá em aportar recursos para esta startup, se qualquer outra empresa pode produzir aquele produto ou serviço?

Assim, proteger os ativos intangíveis, de acordo com a sua natureza e especificidade, é imprescindível para que uma startup possa ter valor no mercado.



# ***Quais cuidados deve-se ter para trabalhar com este ativo intangível?***

Como a patente é um bem intangível que é constituído mediante o depósito e a concessão perante o INPI, só após ela estar depositada é que se assegura a sua titularidade e se pode impedir terceiros de utilizá-la.

Divulgar um invento antes de proteger é um erro fundamental, pois pode permitir que outros copiem e, também, pode acabar com a novidade do próprio invento. E sem novidade, não tem invenção protegível. Mesmo que você tenha divulgado, a novidade do seu invento poderá estar comprometida. E essa divulgação pode se dar tanto por meio de palestras, conferências, entrevistas, aulas, quanto por meio da publicação de artigos científicos ou de opinião que contenham o conteúdo inovador do invento.

Assim, antes de publicar, divulgar, falar sobre, é altamente recomendado que isso seja protegido. Claro que há um período chamado de “período de graça”, que prevê a divulgação pelo próprio inventor, de 12 meses antes do depósito, conforme art. 12 da Lei 9279. Contudo, esse período também pode ser conhecido como “desgraça”, se um terceiro ou concorrente se apropriar da ideia e a aperfeiçoar.

Outros cuidados imprescindíveis são:



*1 - fazer uma busca minuciosa nos bancos de patente de todo o mundo, para ter certeza que a tecnologia é efetivamente nova. Importante ressaltar que a busca em bancos de patente pode ser frustrante, ao se verificar que outra pessoa já fez o que se pretendia. Mas também pode ser inspiradora, buscando ideias e possibilidades para aperfeiçoar os inventos já existentes. Também pode ser uma estratégia muito interessante, se forem encontradas patentes que só sejam protegidas em outros países, pois você poderá produzir e vender no Brasil estes inventos sem pagamento de royalties. Ou seja, uma busca sempre pode ser inspiradora.*

*2 - realizar uma redação bem feita e adequada da patente de invenção, sem a qual esta poderá ser indeferida. Muitos precisam de ajuda de especialistas em redação de patentes, escritórios especializados, e isso certamente pode fornecer maiores chances da patente ser deferida;*

*3 - acompanhamento do depósito, se for feito pelo próprio inventor, para não perder os prazos para atender exigência, solicitar o exame de mérito ou pagar as anuidades, pois qualquer falha poderá levar ao arquivamento do pedido;*

*4 - verificar se a patente precisará ser depositada em outros países, sejam mercados concorrentes ou consumidores;*

*5 - avaliar se possui recursos suficientes para fazer o depósito, pagar eventuais honorários e manter os pedidos, pois manter uma patente ativa não é um custo a ser ignorado, especialmente se for no exterior;*

*6 - pagamento das anuidades enquanto o invento for de interesse, pois sem isso a patente se extingue;*

*7 - atenção ao mercado, para verificar se terceiros estão usando a tecnologia protegida, e ação efetiva para impedir o uso indevido, pois se trata de um direito privado e é o titular da patente que deverá “fiscalizar” o mercado e os concorrentes;*

# Como proteger uma patente de invenção?

Como se trata de um trabalho complexo, um profissional especializado sempre pode ser uma alternativa viável para a proteção e uma patente de invenção. Todavia, mesmo para contratar é importante saber o que precisa ser feito. Então, em uma descrição sucinta objetiva-se apresentar os principais passos para realizar um depósito de um pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade junto ao INPI.

*1 - Primeiramente deve-se realizar uma busca de anterioridade nos bancos de patente nacionais e internacionais. As buscas podem ser realizadas, inclusive para pesquisas prévias, no site no INPI, no Espacenet - Escritório de Patente Europeu, no USPTO - Escritório de Patente e Marca dos Estados Unidos, no Escritório de Patente do Japão, dentre outras bases públicas. Também pode-se consultar o Google Patents e outras bases de dado pagas, como o Orbit. Esta sugestão se dá porque o Brasil adotou o critério da novidade absoluta, ou seja, deve ser novo em qualquer lugar. Se na busca surgir algo, o que se sugere é trabalhar em um aperfeiçoamento sobre a patente encontrada ou ainda uma mudança de rumo no projeto da empresa. Se nada for encontrado que seja substancialmente similar, o que foi encontrado será muito relevante para a redação de um pedido de patente, pois o estado da arte é a parte inicial de sua redação.*



*2 - Após, parte-se para a redação do pedido de patente. Sugere-se fortemente a consulta ao Manual de Patentes do INPI e demais documentos disponibilizados no site, posto que auxiliam muito na correta compreensão e redação. Patente não é um artigo científico, e saber fazer a redação da forma correta auxilia muito na sua análise e concessão.*

*3 - Fazer o cadastro no INPI, se ainda não tiver, e pagar a Guia de Recolhimento da União - GRU, cujo passo a passo também se encontra descrito no site. Importante recordar que micro e pequenas empresas, assim como pessoas físicas, cooperativas e associações têm um valor diferenciado no pagamento das taxas. E para isso ser aplicado é importante preencher corretamente o cadastro.*

*4 - Após, parte-se para o depósito junto ao INPI, que hoje é totalmente eletrônico, por meio do e-Patentes. Para tanto, com o login e senha do cadastro, utiliza-se o número que consta na GRU para iniciar o protocolo. É importante preencher corretamente todos os dados e juntar toda a documentação, especialmente as relacionadas ao depositante, seja pessoa física ou jurídica.*

*5 - Após finalizado o depósito, é fundamental acompanhar o andamento do pedido administrativo. Importante recordar que após o depósito o pedido pode ficar 18 meses em sigilo, e só após iniciar a tramitação. Se houver pressa, pode-se renunciar a este prazo. Também, dependendo da matéria e do tipo de depositante, pode-se obter uma tramitação com tempo reduzido, como é o caso das patentes verdes. Os servidores do INPI estão a disposição, tanto nas sedes dos escritórios regionais quando por meio do “fale conosco” do site, para tirar todas as dúvidas a respeito. Um especialista na área também pode ser útil.*



6 – O acompanhamento do pedido de depósito implica em acompanhar as publicações da RPI – Revista de Propriedade Industrial, publicada todas as terças-feiras. É nesta que os despachos com eventuais pedidos de exigência, por exemplo, serão publicados. O manual do INPI auxilia tanto a encontrar estas informações quando a interpretar estes despachos, o quais devem ser cumpridos, sob pena de arquivamento do pedido. Também pode-se usar a opção “meus pedidos” que envia informações ao e-mail cadastrado. Todavia, se houver alguma falha no envio, o que vale é a publicação na RPI, por isso é fundamental o acompanhamento.

7 – Realizado o exame formal e cumpridas (quando necessárias) as exigências solicitadas – cujo prazo é de 30 dias da publicação, o pedido será publicado, para que terceiros possam se manifestar mediante oposição, se for o caso. Terceiros têm o prazo de 60 dias para apresentar oposição. E o depositante terá o mesmo prazo para responder.

8 – Logo após também se inicia o período cujo pagamento de anuidades se torna necessário. A obrigação começa depois do vigésimo quarto mês de depósito, e deverá ser paga anualmente até o fim da vida da patente (ou antes, se o titular optar pela extinção antecipada, pois não pagar significa extinção da patente).

9 – Após, deverá em até 36 meses da data do depósito, ser requerido o exame de mérito da patente, por meio de pagamento específico. Somente após esta solicitação o pedido está apto a passar pelo exame técnico. Durante todo este período e até a concessão o valor da anuidade é o mesmo. Só após a concessão que o valor será crescente, conforme tabela disponibilizada pelo INPI.

*10 – O exame técnico implica na análise do mérito da patente pelo INPI. Durante este período o examinador poderá inclusive solicitar complementações ou esclarecimentos, por meio de Exigência Técnica que será publicada na RPI e deverá ser atendida em até 90 dias, sob pena de arquivamento.*

*11 - Caso o pedido atenda aos requisitos de patenteabilidade já tratados, ele será deferido. Em caso contrário, ele será indeferido. E do indeferimento caso recurso. Caso deferida, o depositante deverá solicitar a expedição da Carta Patente, para que finalmente esta seja concedida, mediante pagamento em até 60 dias da publicação do deferimento.*

*12 – Durante toda a vida da patente o agora titular deverá pagar a anuidade, sendo que o não pagamento implica na extinção da patente. E, em até três anos após a concessão o titular deverá iniciar a exploração do invento ou licenciar, sob pena de eventualmente ter solicita a licença compulsória desta.*

*13 – Por fim, após 20 anos do depósito – no caso de patente de invenção, ou 15 anos – no caso de patente de modelo de utilidade, o invento finalmente entrará automaticamente em domínio público.*

*Mesmo que não seja o inventor – aquele que criou a invenção, ou o titular – aquele que possui a exclusividade sobre o uso do invento, a realizar o depósito do pedido junto ao INPI, é fundamental que ele conheça toda a sistemática de funcionamento para poder adequadamente acompanhar a evolução de seu pedido junto ao INPI.*



# REFERÊNCIAS

- BRASIL. Lei No 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, DOU 15 maio 1996. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). > Acesso em: 24 ago. 2022.
- CHAMAS, C. I.; BARATA, M.; AZEVEDO, A.. Proteção Intelectual de Invenções Biotecnológicas. In: Encontro Nacional da ANPAD, 28., 2004, Curitiba. ANPAD 2004. Curitiba: ANPAD, 2004. 12 p.
- ESPACENET. European Patent Office. Disponível em: <<https://worldwide.espacenet.com/>>. Acesso em: 24 ago. 2022.
- GAMA CERQUEIRA, J. Tratado de Propriedade Industrial. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1982.
- INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br> > Acesso em: 24 ago. 2022.
- INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual Básico para Proteção por Patentes de Invenções, Modelos de Utilidade e Certificados de Adição. Disponível em: < <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico/ManualdePatentes20210706.pdf>>. Acesso em: 24 ago. 2022.
- JPO. Japan Patent Office. Disponível em: < <https://www.jpo.go.jp/e/>>. Acesso em: 24 ago. 2022.
- LABRUNIE, J. Direito de patentes: condições legais de obtenção e nulidades. Barueri, SP: Manole, 2006.
- SOUZA, E.; APPEL, P. P.; SOUZA, T. A. S.. Proteção da inovação biotecnológica. Revista da ABPI, v. 70, p. 19-27, 2004.
- USPTO. United State Patent and Trademark Office. Disponível em: < <https://www.uspto.gov/patents/search> >. Acesso em: 24 ago. 2022.
- WOLFF, M. T. Biocomércio e suas implicações. In: Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 21., 2001, Rio de Janeiro. Anais do XXI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: ABPI, 2001. p. 97-109.