



*Cartilha de*

# *Propriedade Intelectual*

*para Startups*



INOVATEC / PARQUE  
UFSM / TECNOLÓGICO



Comissão Especial  
de Propriedade Intelectual

PPG >>  
PROGRAMA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO  
EM DIREITO | UFSM



UFSM  
Pró-Reitoria de Inovação  
e Empreendedorismo

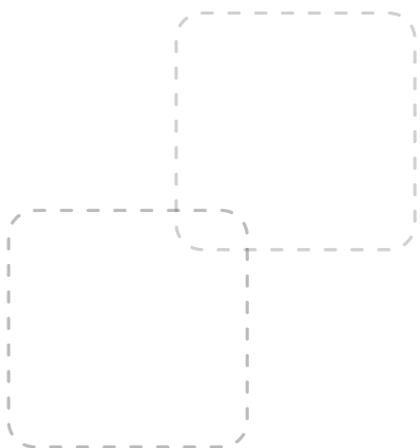


Maria Cristina Gomes da Silva d'Ornellas  
Felipe Pierozan  
Kelly Lissandra Bruch  
Lucio Strazzabosco Dorneles  
Ândiel Lucas Ortiz  
Silon Junior Procath  
(Organizadores)



# ***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

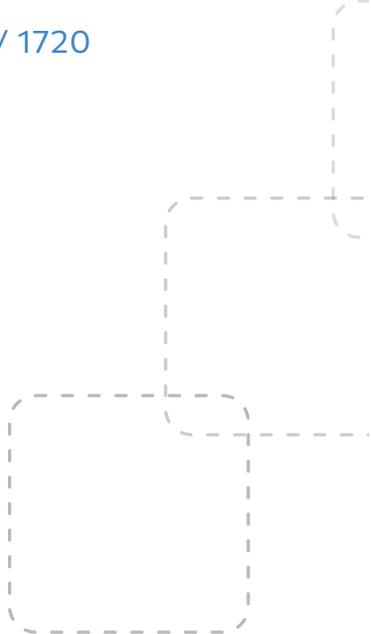
1. Propriedade intelectual. 2. Startups. I. d'Ornellas, Maria Cristina Gomes da Silva (org.)

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)



## **Mensagem do Presidente da OAB/RS**



**LEONARDO LAMACHIA**

A velocidade com que inovações e novas tecnologias são oferecidas à sociedade é surpreendente. De forma permanente, novos aplicativos, plataformas, equipamentos e sistemas passam a fazer parte da nossa rotina. Muitas dessas inovações surgem a partir do trabalho desenvolvido em startups. É um segmento fértil e em efervescência no Brasil e no mundo. É a porta de entrada para milhares de jovens ingressarem no mercado de trabalho.

Por ser um campo recente, exige um olhar sobre tudo que o que cerca as startups, desde a formatação de novos projetos, passando por impactos e responsabilizações, até futuros negócios que se originem a partir desta realidade.

É por isso que a elaboração da Cartilha de Propriedade Intelectual para Startups é instrumento valioso e norteador de medidas que devem ser observadas. Fruto de uma iniciativa da Comissão Especial de Propriedade Intelectual (CEPI) da OAB/RS e do Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria (InovaTec), entre outros parceiros, a cartilha passa a ser um marco referencial e uma fundamental fonte de consulta sobre o tema.

A nossa gestão vem trabalhando para modernizar e preparar a Ordem gaúcha para o futuro. Incentivamos o engajamento de colegas para construirmos essa evolução de maneira coletiva. Temos a convicção de que estamos rumando para os novos tempos com uma OAB/RS mais forte, unida e que continue a orgulhar a advocacia gaúcha e brasileira através da sua representatividade.

Lançamos o projeto de energia solar com o intuito de tornar a geração de energia da Ordem gaúcha completamente limpa visando à sustentabilidade, inovação e economia. No mesmo intuito de modernizar e otimizar as subseções, a automatização das salas da OAB/RS nos foros também começa a ser uma realidade, possibilitando, assim, um maior aporte tecnológico para advocacia. Nesse mesmo sentido realizamos o maior e mais inovador evento da advocacia brasileira, a Cidade da Advocacia, que contou com a participação de mais de cinco mil advogados e advogadas.

Felicitando essa relação saudável entre universidade e sociedade, parabenizo a todos que contribuíram e emprestaram seu conhecimento para a elaboração da Cartilha de Propriedade Intelectual para Startups. Em nome do presidente da CEPI, Felipe Pierozan, e do vice-presidente, Rafael Krás Borges Verardi, e demais membros da comissão, registro meu orgulho e minha admiração por mais esta valiosa contribuição.

# Mensagem do Presidente da CEPI



**FELIPE PIEROZAN**

As startups são uma realidade dos novos tempos e muito do seu valor está no patrimônio imaterial que desenvolvem. Nada obstante a relevância do tema, alguns institutos da Propriedade Intelectual (PI) são poucos conhecidos pelos participantes do ecossistema.

Desta forma, visando fomentar o conhecimento, a cultura da utilização e proteção dos ativos intelectuais, a Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS (CEPI), juntamente com o Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria (InovaTec), desenvolveram um material didático e elucidativo sobre alguns temas do direito de PI que se conectam às startups.

Assim, com grande prestígio, apresentamos a presente cartilha, um trabalho desenvolvido por profissionais com profícuo conhecimento na área. Serão abordados os temas pertinentes às patentes, aos desenhos industriais, às marcas, às indicações geográficas, às cultivares, aos programas de computador, aos direitos autorais e aos contratos.

Nesse sentido, com forte estima ao trabalho desenvolvido, esperamos que a cartilha forneça conhecimentos sobre a PI, instigando a busca pelo saber e, ao final, fomente a inovação e o desenvolvimento do parque tecnológico e das startups.

# **SUMÁRIO**



**1 APRESENTAÇÃO 7**

**2 PATENTE 8**

**3 DESENHO INDUSTRIAL 24**

**4 MARCAS 35**

**5 INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 49**

**6 CULTIVARES 64**

**7 PROGRAMAS DE COMPUTADOR 83**

**8 DIREITOS AUTORAIS 92**

**9 CONTRATOS 101**



# 1

## APRESENTAÇÃO



Lucio Strazzabosco Dorneles



Maria Cristina d'Ornellas

É um prazer apresentarmos a Cartilha para startups, um esforço da OAB-RS e da UFSM. Nossa contribuição para o futuro certamente depende da interação universidade-sociedade. Inovação e criatividade fazem parte da essência do processo de desenvolvimento do conhecimento científico nas universidades, e é por meio delas que as universidades contribuirão para o desenvolvimento tecnológico. Mas a relação universidade-empresa é essencial. Por um lado ela permite o crescimento do grau de inovação e de criatividade nas tecnologias, por outro permite que as demandas da sociedade sejam consideradas.

Mas o que são startups? Startup é uma empresa que nos parece estar sempre próxima da universidade, e entendemos que esta interação é mediada principalmente pela participação de estudantes na sua fundação, na administração ou na colaboração. A proximidade com a universidade cria um ambiente onde os conhecimentos da universidade ajudam a startup e vice-versa. Aqui, a UFSM se junta à OAB-RS para oferecer esta Cartilha para as startups, baseado na experiência que tem sobre propriedade intelectual. Entendemos que é uma oferta singela, e esperamos que seja um primeiro passo de uma longa caminhada.

# 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



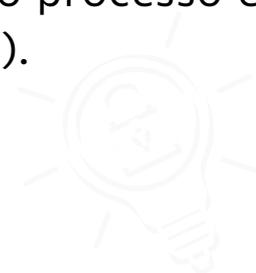
Fonte: elaboração própria.

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.*

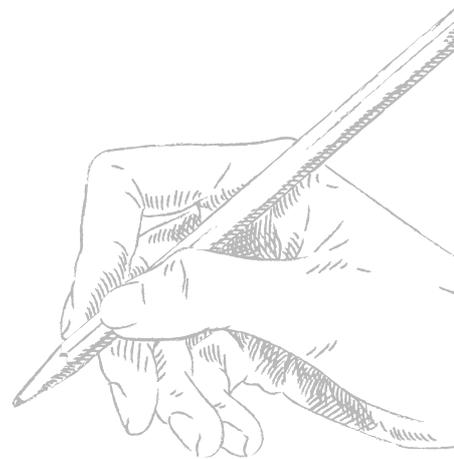
*Mesmo que não seja o inventor – aquele que criou a invenção, ou o titular – aquele que possui a exclusividade sobre o uso do invento, a realizar o depósito do pedido junto ao INPI, é fundamental que ele conheça toda a sistemática de funcionamento para poder adequadamente acompanhar a evolução de seu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

# 3 **DESENHOS INDUSTRIAIS**



Rafael Krás Borges Verardi  
Felipe Octaviano Delgado Busnello

Junto às marcas, os desenhos industriais protegem a expressão de uma empresa frente aos consumidores, através da proteção de características ornamentais aplicadas aos seus produtos. Em outras palavras, o desenho industrial protege o design de produtos, embalagens, estampas, interfaces gráficas, etc.

Enquanto as marcas protegem o sinal distintivo que identifica a origem dos produtos ou serviços, os desenhos industriais protegem o resultado visual; portanto, estamos falando da percepção das pessoas sobre a estética do produto.

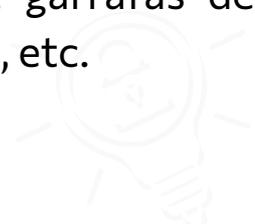


# ***O que é um desenho industrial?***

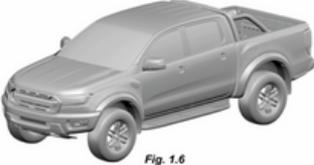
O desenho industrial proporciona ao titular a exclusividade de uso do design de um objeto (produto) ou de um padrão ornamental distintivo, tornando-o único no mercado – como os produtos disruptivos de cada startup devem ser! É a proteção jurídica à beleza e à distintividade aplicada aos produtos pelo titular, de modo a distingui-los no mercado e evitar que terceiros os imitem. Está intimamente ligado ao design (portanto, às inovações de marketing) e, em alguns casos, esta configuração externa de um produto ganha tamanha distintividade no mercado que pode até ser protegida como marca tridimensional.

A proteção aos desenhos industriais advém da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279 de 1996); esta é a mesma lei que protege as patentes, e de fato seu funcionamento é muito semelhante ao delas, porém de forma mais simplificada em relação ao seu registro e seus requisitos. Enquanto as patentes protegem a função e a técnica, os desenhos industriais protegem a forma e a estética decorativa – ou seja, apenas a configuração externa do objeto (e não seu interior, componentes, funções, etc.).

Podem ser protegidos por desenho industrial os produtos (objetos), cuja aplicação da forma ornamental ou o conjunto ornamental de linhas e cores proporcione um resultado visual novo e original em sua configuração externa, e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Exemplos de produtos passíveis de proteção por desenho industrial: calçados, bolsas, garrafas de bebidas, um modelo de cadeira, automóvel, estampas, etc.



**Tabela 1 – Exemplos de Desenhos Industriais registrados perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)**

Número do Registro	Desenho Industrial protegido	Descrição
BR 30 2018 003210 1	 <p>Fig. 1.6</p>	CONFIGURAÇÃO APLICADA A/EM VEÍCULO
BR 30 2019 0052911		CONFIGURAÇÃO APLICADA A/EM FRASCO DE PERFUME
BR 30 2016 002773 0		CONFIGURAÇÃO APLICADA A/EM GARRAFA

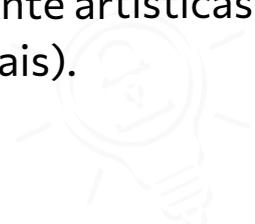
Fonte: elaboração própria.

Estritamente, um desenho industrial é novo quando não existe desenho semelhante (juridicamente, quando não está compreendido no estado da técnica). Ou seja, não pode ser algo que já tenha sido de alguma forma tornado público antes do depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio. Vale dizer, se em algum lugar do mundo alguém já tornou público esta nova configuração ornamental de um produto, não será possível registrá-la por desenho industrial em qualquer outro lugar – e isso vale para o próprio titular do pedido, que tem apenas 180 dias para pedir a proteção depois que revelar o próprio desenho, caso contrário sua revelação será incorporada ao estado da técnica!

Por isso, é importante que, enquanto o projeto não estiver finalizado e o pedido de registro seja depositado no INPI, a empresa se abstenha de revelar e tornar público o desenho, para não correr o risco do pedido ser considerado sem novidade.

Além do requisito da novidade (como nas patentes), também há o requisito da originalidade (como nos direitos autorais). Um desenho industrial é original quando consiste em uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores, mesmo que isso decorra da combinação de elementos existentes, individualizando-o dos demais. Importa que seja uma verdadeira criação – e não uma mera decorrência lógica daquilo que já existe.

Finalmente, o requisito da fabricação industrial exige que o produto possa ser reproduzido em escala industrial, de forma equivalente e sem desvios de padrão entre si. Ou seja, não serve para produtos manufaturados, ou para obras puramente artísticas (nesse caso, a proteção é apenas a dos Direitos Autorais).



Os desenhos industriais podem ser de grande valor às startups que produzem ou de qualquer forma trabalham com produtos físicos, de estética diferenciada do padrão comum de mercado; ou àquelas que propõem inovações de design – sejam elas físicas ou digitais. Muitas vezes, a inovação trazida pela startup advém somente da forma ornamental diferenciada de um produto (e não necessariamente de sua funcionalidade), sendo este o principal ativo intangível passível de proteção da empresa. Isso é: em muitos casos o valor está no design, não apenas no funcionamento.

Como referido, até mesmo objetos digitais podem ser protegidos por desenhos industriais, desde que preencham os requisitos legais. É o caso do webdesign, e do design de aplicativos e programas de computador em geral, em que o layout ou a disposição dos elementos visuais pode caracterizar algo protegível por desenho industrial, se a disposição visual for nova e original em relação ao já existente.



**Tabela 2 - Exemplos de padrões ornamentais aplicados em telas ou interfaces gráficas.**

Número do Registro	Desenho Industrial protegido	Descrição
BR 30 2015 004660 0		<p style="text-align: center;"><b>PADRÃO ORNAMENTAL APLICADO A/EM TELA DE EXIBIÇÃO</b></p>
BR 30 2015 005512 0		

Fonte: elaboração própria.

Os desenhos industriais – assim como as patentes – podem ser objeto de prospecção tecnológica pela empresa, de modo a prospectar o mercado acerca das tendências de design de determinado produto, ou mesmo dos pedidos depositados por concorrentes. Trata-se de importante ferramenta de P&D, de grande relevância à empresa.

# ***Quais os cuidados a serem tomados para trabalhar com este ativo intangível?***

Existem dois tipos de cuidados que a startup precisa tomar, relativamente aos desenhos industriais: cuidado ativo e passivo.

O cuidado ativo diz respeito à efetiva proteção dos desenhos industriais de titularidade da empresa. Ou seja, quando a startup identifica que possui um ativo intangível passível de proteção por desenho industrial (um produto com forma ornamental nova e original, por exemplo), deve iniciar os trâmites para efetivar tal proteção.

Deve se ter o cuidado, também, durante a fase de criação, aprimoramento e produção deste produto e sua nova forma, relativamente à divulgação deste, antes de efetivado o pedido de registro do desenho industrial, em virtude das questões relativas à novidade.

Tais cuidados devem ser tomados desde o início do projeto, especialmente na manutenção dos desenhos em segredo dentro da empresa até que estejam prontos para o depósito do pedido junto ao INPI.



Desta maneira, recomenda-se que sejam firmados acordos de sigilo e confidencialidade com os empregados, prestadores de serviço e fornecedores envolvidos na P&D e demais aspectos que envolvam o objeto, de modo a evitar ou minimizar os riscos de uma divulgação indevida antecipada.

O cuidado passivo diz respeito à não violação de direitos de terceiros. Ou seja, o cuidado que a empresa deve ter ao projetar as configurações ornamentais que serão aplicadas em seus produtos, de modo a se resguardar para que não infrinja direitos de outras empresas.

Neste sentido, é importante realizar buscas de anterioridade de desenhos industriais durante as fases iniciais do projeto de design – tanto para a prospecção do mercado, quanto para evitar usos desautorizados de desenhos de terceiros.

# ***Como proteger esse ativo intangível?***

O registro dos Desenhos Industriais é realizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (o INPI), devendo ser obedecidos os requisitos formais e técnicos estabelecidos.

Em que pese o registro possa ser feito por qualquer pessoa, sugere-se a contratação de profissionais especializados na área, de modo a evitar equívocos formais ou técnicos no pedido, que impliquem em seu arquivamento. Os desenhos podem ser registrados também no exterior, caso a empresa vislumbre outros mercados além do brasileiro. Para tanto, é necessária a contratação de procuradores em cada país objeto de proteção, podendo haver diferenças nos requisitos para o registro em relação ao Brasil. Não é registrável por Desenho Industrial o que for contrário à moral e aos bons costumes; ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração. Também não se pode registrar aquilo que constitui a forma necessária, comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (cuja proteção se dá pelas patentes).

Comparado às patentes, os desenhos industriais têm a vantagem de serem muito menos custosos; e terem um processo de registro mais simples e rápido. É possível que o titular realize o pedido diretamente junto ao INPI, através do sistema eletrônico “e-DI”, sendo necessário conhecer as seguintes normas:

- Portaria INPI/PR nº 07, de 14 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de desenho industrial e sobre o Manual de Desenhos Industriais.

- Manual de Desenhos Industriais do INPI - fornece orientações necessárias ao depósito do pedido de registro e apresenta as diretrizes para o exame formal e para o exame técnico, bem como informações sobre o acesso aos demais serviços prestados pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) e pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC).
- Manual do Usuário – Módulo de Desenho Industrial do Peticionamento Eletrônico do INPI – fornece orientações para a utilização do sistema de peticionamento eletrônico do Módulo de Desenhos Industriais do INPI.

Salienta-se que os desenhos técnicos que devem ser apresentados no pedido são de fundamental importância para o sucesso do registro, razão pela qual sugere-se que a startup busque ajuda especializada para sua formulação.

Após o depósito, o INPI faz uma análise dos requisitos formais do pedido, o que compreende a verificação dos dados e documentos constantes do pedido de registro, a fim de verificar sua conformidade com a LPI e com as diretrizes internas da autarquia.

Se tudo estiver de acordo, o exame técnico é então realizado, de modo a verificar se o pedido atende os requisitos de registrabilidade trazidos pela LPI, conforme já exposto anteriormente.

A proteção de um registro de desenho industrial tem duração inicial de 10 anos, contados a partir da data de depósito, e ainda pode ser prorrogada por até 3 períodos de 5 anos, totalizando um máximo de 25 anos. Para manter o registro vigente por esse período, além do valor do depósito, devem ser pagas as taxas quinquenais de manutenção e de prorrogação, sendo de vital importância o controle dos registros efetuados.

# REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei N° 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: 15 mai. 2022.

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Portaria INPI/PR nº 07, de 14 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de desenho industrial e sobre o Manual de Desenhos Industriais. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/arquivos/legislacao-di/PORT\\_INPI\\_PR\\_07\\_2022.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/arquivos/legislacao-di/PORT_INPI_PR_07_2022.pdf). Acesso em: 15 de maio de 2022.

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Desenhos Industriais do INPI. Disponível em: <http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial/wiki>>. Acesso em: 15 mai. 2022.

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual do Usuário – Módulo de Desenho Industrial do Peticionamento Eletrônico do INPI. Disponível em: <[https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/manual\\_do\\_usuario\\_do\\_mudulo\\_de\\_di\\_n\\_o\\_peticionamento\\_eletronico.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/manual_do_usuario_do_mudulo_de_di_n_o_peticionamento_eletronico.pdf)>. Acesso em: 15 mai. 2022.

# 4 *REGISTRO DE MARCA*

Maria Cristina Gomes da Silva d'Ornellas  
Carlos Ignacio Schmitt Sant'Anna

Em um ambiente competitivo, as marcas se tornam uma ferramenta de marketing cada vez mais eficaz, pois permitem que os consumidores reconheçam os produtos ou serviços como originários de uma determinada empresa. Então, assim como ocorre com os demais bens de propriedade industrial, as marcas são um ativo fundamental para as startups.



# ***O que é uma Marca?***

No Brasil, marcas são sinais visualmente perceptíveis e capazes de distinguir produtos ou serviços – iguais, semelhantes ou afins –, normalmente fornecidos por diferentes empresas. A partir do previsto na Lei n. 9.279 de 1996 (LPI): “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” Além de identificarem os produtos ou serviços de uma empresa, as marcas também devem diferenciá-los dos da concorrência. Em razão disso, temos que a grande função de uma marca é distinguir. Nisso, estas podem abranger palavras, expressões, letras com caráter distintivo, números, desenhos, cores, formas tridimensionais ou qualquer combinação de todos estes, que identifiquem diferentes produtos e/ou serviços.

As marcas podem ser classificadas a partir de diferentes critérios. No que diz respeito a sua apresentação, são passíveis de registro as marcas nominativas, figurativas, mistas, tridimensionais e de posição. As marcas nominativas são aquelas constituídas por palavras (inclusive nomes próprios), algarismos ou a combinação de ambos, desde que desconsiderados logotipos ou grafias especiais. As marcas figurativas são símbolos ou sinais compostos apenas por elementos gráficos ou desenhos, sem qualquer elemento escrito/nominativo. As marcas mistas são as formadas pela mistura de elementos nominativos e figurativos ou, também, quando o elemento nominativo apresenta uma grafia especial. As marcas tridimensionais são as atribuídas para a forma de produtos ou de suas embalagens. Finalmente, as marcas de posição são aquelas que tratam de proteger a aplicação de um sinal determinado numa posição específica de um objeto suporte.

# Exemplos de Marcas

## Nominativa

UBER

Titular: Uber Technologies, Inc

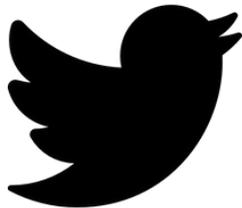
## Mista



**PULSAR**  
INCUBADORA DA UFSM

Titular: Universidade Federal de Santa Maria

## Figurativa



Titular: Twitter, Inc

## Tridimensional



Titular: The Coca-Cola Company

## Posição



Titular: Prada S.A



Embora haja países que admitam o registro de marcas compreendidas por sinais/símbolos não-tradicionais, tais como sons (marcas sonoras), aromas (marcas olfativas) ou sabores (marcas gustativas) - este ainda não é o caso do Brasil.

Observa-se que quanto ao seu uso ou destinação, além de marcas de produtos ou de serviços, o INPI também concede proteção registraria para marcas coletiva e de certificação. A marca coletiva é a utilizada para identificar produtos ou serviços provindos de uma determinada entidade ou associação, enquanto a marca de certificação é a utilizada para atestar a adequação de um produto ou de um serviço com determinadas normas, padrões ou especificações técnicas, sobretudo, quanto a critérios relativos à qualidade e ao material utilizado.

## ***Exemplos:***



Marca Coletiva  
Titular: Instituto Brasileiro do  
Vinho – IBRAVIN



Marca de Certificação  
Titular: Ecocert

Como regra geral, o registro validamente expedido pelo INPI garante ao proprietário da marca o direito de seu uso exclusivo. Isto significa que a empresa detentora da marca tem o direito de impedir que outras pessoas (empresas) utilizem comercialmente um sinal igual ou semelhante ao seu, suscetível de gerar confusão ou associação indevida com a sua marca.

Porém, esta proteção está restrita ao país em que o registro foi obtido (princípio da territorialidade) e ao segmento mercadológico indicado (princípio da especialidade). Sobre o princípio da territorialidade, observa-se que a proteção garantida para uma marca registrada não ultrapassa o limite territorial do país em que foi concedida. Portanto, a empresa que pretende atuar comercialmente em diversos países, deve buscar o registro de sua marca em cada uma das localidades desejadas. Entretanto, com a entrada em vigor do Protocolo de Madri no Brasil, passou a ser possível para os titulares de marcas nacionais requerer a proteção de suas marcas em outros países signatários do Protocolo, de uma forma simplificada. Para detalhes sobre o encaminhamento do pedido internacional de registro de marca pela via do Protocolo de Madri, recomenda-se a consulta ao Manual de Marcas do INPI.

Quanto ao princípio da especialidade, cabe referir que este possibilita a coexistência de marcas registradas iguais, desde que concedidas em classes diversas. Ou, como explica Denis Barbosa, “(...)a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa”. Nisso, é importante saber que existe um sistema de classificação de marcas – classificação de Nice – que as agrupa em diferentes classes. No total são 45 classes, divididas em: 34 classes para produtos e 11 para serviços. A classificação de Nice busca evitar que marcas iguais ou semelhantes sejam registradas numa mesma classe, causando a confusão entre os consumidores. Ainda relacionado ao princípio da especialidade, vale lembrar que com o Protocolo de Madri, passou a ser possível que o requerente realize o depósito multiclassas e, num mesmo pedido de registro, incluir diversas classes de produtos ou serviços.



A aplicação dos princípios da territorialidade e da especialidade somente é excepcionada em decorrência do grau de conhecimento de uma marca. Por um lado, a exceção ao princípio da territorialidade possibilita a proteção para as marcas notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade. Estas são definidas pela legislação como marcas notórias, pois são as que garantem ao empresário estrangeiro o direito de proteger a exploração econômica da sua marca, independentemente de depósito ou registro no Brasil. Por outro, a exceção ao princípio da especialidade visa proteger as marcas consideradas de alto renome. Ou seja, aquelas marcas que merecem proteção especial em todas as classes, porque são amplamente conhecidas do público.

Por fim, vale lembrar que o nosso sistema de registro é o atributivo de direito, segundo o qual a propriedade da marca somente surge com a concessão válida do registro. O mero uso, de um modo geral, não assegura o direito de propriedade sobre uma marca. Pelo contrário, utilizar uma marca que não conta com o registro, no lugar de garantir algum tipo de proteção, pode gerar sérios problemas jurídicos e prejuízos financeiros. Portanto, somente o registro da marca garante o seu uso exclusivo pelo prazo 10 (dez) anos, podendo esta proteção ser prorrogada pelo mesmo prazo indefinidamente.

# ***Qual a relevância da marca para as startups?***

A proteção de uma marca deve estar entre as prioridades das startups, mesmo para aquelas que ainda se encontram numa fase inicial de criação. Em regra, as startups se ocupam do desenvolvimento de produtos e serviços inovadores ou modelos de negócios incomuns, pouco conhecidos ou mesmo desconhecidos no mercado. Entretanto, não são poucos os exemplos de produtos ou serviços inovadores desenvolvidos por startups que ingressam em diferentes mercados em uma situação praticamente não concorrencial, para em pouco tempo passarem a enfrentar um grande número de concorrentes.

Se o que a startup disponibiliza for fácil de reproduzir, esta situação se torna ainda mais recorrente. Serão as marcas que possibilitarão a concorrência entre diferentes empreendedores, pois são elas que permitirão que o consumidor distinga os produtos ou serviços disponíveis, para escolher o que deseja. Em outras palavras, ter uma marca registrada desde o início de suas atividades pode ser uma das maiores vantagens competitivas de uma startup.

Mas a importância das marcas vai muito além da captação e manutenção de clientes. Estas também são uma forma de sinalizar seriedade e profissionalismo. Startups com marcas já registradas contam com um forte atrativo para a obtenção de investimentos financeiros. Porém, o cenário muda de figura quando a startup deixa de tomar qualquer providência para proteção da marca utilizada. Isto porque, é difícil encontrar investidores que estejam dispostos a encarar o risco de enfrentar problemas no âmbito da propriedade intelectual e de perder o capital aportado na startup.

Ainda sobre a relevância das marcas, num cenário em que aportes financeiros são indispensáveis para as startups desenvolverem e expandirem o seu negócio, não é demais ressaltar que os seus direitos podem ser comercializados. As marcas são ativos intangíveis que podem ser cedidos, transferidos franqueados ou licenciados a terceiros. No caso do licenciamento, em especial, o recebimento de royalties é mais uma alternativa de receita para a startup.

# ***Quais os cuidados que devem ser tomados na construção e preservação de uma marca?***

Por ser um dos ativos de maior importância para as startups, as marcas merecem ser cuidadas desde o momento em que começam a ser criadas. De nada valeria, por exemplo, despende tempo e recursos em uma marca pouco distintiva ou não disponível.

Como esclarecido nos tópicos anteriores, por um lado, a marca deve transmitir ao consumidor a certeza de que está adquirindo o produto ou serviço desejado e de uma origem específica. Por outro, deve possibilitar ao seu titular impedir o registro, por outra empresa, de uma marca idêntica ou semelhante a sua. Porém, nem sempre isso acontece. Há muitas marcas utilizadas no mercado que contam com pouca capacidade distintiva e por esta razão deixam de cumprir a sua principal função.

Com isso, o processo que dá início à construção de uma marca, deve incluir o debate acerca do que são marcas fracas e marcas fortes.

Marcas fracas são aquelas constituídas por expressões de uso comum, que lembram ou sugerem a finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido. Muitas vezes, são as preferidas por profissionais do marketing, pela aparente facilidade em divulgar um sinal que evoque alguma característica ou qualidade do produto ou serviço. Porém, marcas deste tipo – evocativas ou sugestivas – não são boas, porque trazem consigo a probabilidade de erro e confusão no mercado consumidor. Inclusive, correm o risco de terem os seus registros negados pelo INPI, por esbarrarem nos impedimentos legais previstos na LPI. Mas mesmo quando estas obtêm o registro do INPI, o âmbito de proteção legal é reduzido, pois o seu titular tem que aceitar a sua convivência com muitas outras marcas semelhantes.

Em contraste, as marcas fortes são aquelas dotadas de um maior grau de proteção, pois quanto mais fantasiosas ou arbitrárias, mais distintivas. No caso das marcas fantasiosas, o fato de serem formadas por expressões ou palavras totalmente inventadas é o que impede a semelhança com marcas de outras empresas que atuam no mesmo ramo de atividades. Já as marcas arbitrárias, embora sejam formadas por palavras existentes no dicionário ou por figuras que possuem um significado, não guardam qualquer relação com o produto ou serviço que identificam. Ou seja, são marcas formadas por palavras ou figuras existentes, mas que não apresentam qualquer relação com o produto ou serviço que buscam distinguir. O quadro a seguir busca, de forma exemplificativa, situar diferentes marcas a partir dos variados graus de distintividade que apresentam:

	MARCAS DESCRITIVAS	MARCAS EVOCATIVAS	MARCAS ARBITRÁRIAS	MARCAS FANTASIOSAS
Distintividade e nível de proteção	Inexistente	Baixo	Alto	Alto
Exemplo	Marca Caderno para cadernos	Carreta de Ouro para transportes	Apple para computadores	Osklen para vestuário
Característica	Descreve o produto ou serviço	Traz à lembrança o produto ou serviço	Não possui relação com o produto ou serviço	Não existe no dicionário
É uma marca	Inexistente	Fraca	Forte	Forte



Ademais, para evitar a situação em que o registro não pode ocorrer porque a expressão escolhida implica na violação de marca de terceiro, há a necessidade das startups verificarem se a marca idealizada ainda está disponível. Sendo assim, uma busca prévia na base de marcas do INPI deve ser feita. O próprio interessado pode realizar esta pesquisa preliminar, pois o acesso à base de dados do INPI é livre e gratuito. Entretanto, se desejar, este pode recorrer aos serviços prestados por um agente de marcas ou advogado.

Um outro ponto que é importante destacar para as startups, é que as marcas não podem ser confundidas com nomes empresariais. Os nomes empresariais não têm como finalidade identificar os produtos ou serviços da empresa, mas os empresários que estão no exercício da atividade empresarial. Com base nisso, os nomes empresariais passam a ter maior importância no momento em que a startup conta com a estrutura da sua constituição legal delineada. Porém, não custa salientar que quando uma startup tem a sua inscrição efetivada diante da Junta Comercial, esta não protege o nome do seu negócio como uma marca registrada. Em outras palavras, esta não substitui um pedido de registro de marca que deve ser feito junto ao INPI.

# ***Como proteger uma marca?***

O registro de uma marca é realizado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A lei permite ao próprio interessado providenciar o registro de sua marca. Porém, o encaminhamento do registro também pode ser feito pelo seu representante legal, um advogado ou agente de propriedade industrial, nomeado por meio de uma procuração, para representar os interesses destes junto ao INPI. Vale lembrar que em alguns casos o processo de registro da marca pode se tornar bastante complexo. Assim, o assessoramento de um profissional especialista na área é aconselhável.

O depósito do pedido de registro envolve o preenchimento (por meio do sistema e-Marcas) de um formulário que, em linhas gerais, incluirá:

- Nome e o endereço do requerente da marca e, se for o caso, os dados relativos ao procurador;
- Forma de apresentação da marca (nominativa, mista, figurativa, tridimensional ou de posição) e a sua natureza (de produto ou serviço, coletiva ou de certificação);



- Elemento nominativo da marca, naqueles casos em que a sua forma de apresentação for nominativa ou mista;
- Imagem digital da marca, nos casos em que a sua forma de apresentação for mista, figurativa, tridimensional ou de posição;
- Indicação da classe a qual o produto ou serviço pertence, conforme o Sistema de Nice para a Classificação de Marcas . A Classificação Internacional de Produtos e Serviços e suas listas auxiliares encontram-se disponíveis no site do INPI.

Além disso, é necessário anexar ao pedido uma série de documentos: 1. Guia de Recolhimento da União (GRU); 2. Prova de pagamento da GRU; 3. Procuração (se o pedido for encaminhado por procurador); 4. Prova do exercício de atividade compatível com o produto ou serviço apontado no pedido de registro da marca pretendida (Inscrição de empresário individual, Contrato Social ou Estatuto Social, entre outros documentos capazes de comprovar o exercício da atividade) 5. Imagem digital da marca (quando for necessário). Um maior detalhamento quanto às formalidades exigidas para o encaminhamento do pedido é encontrado no Manual de Marcas, disponível no site do INPI.

Por fim, convém notar que o registro de uma marca envolve custos, pois requer – no mínimo – o pagamento de (1) uma taxa de depósito para cada classe de produto e/o serviço; (2) uma taxa para a concessão do registro e (3) as taxas de renovação (cujo pagamento deve ocorrer a cada 10 (dez) anos contados da concessão). Entretanto, no caso das startups estes podem não ser altos, visto que o INPI concede o desconto de 60% nas retribuições de muitos de seus serviços para pessoas naturais, MEI (microempreendedores individuais), ME (microempresas) e EPP (empresas de pequeno porte).



Se tudo estiver correto e sem oposição de terceiros, as fases serão as seguintes: depósito, publicação, deferimento e concessão do registro. Mas não é incomum que ocorra algum tipo de incidência, tal como a oposição ao pedido de registro por um terceiro interessado, ou ainda, a instauração de um processo administrativo de nulidade depois que a marca já foi concedida. Por isso o acompanhamento do pedido de registro da marca, por meio das publicações feitas na RPI – Revista de Propriedade Industrial, no site do INPI, é muito importante.



# 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: 15 de maio de 2022.

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Marcas do INPI. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/> Acesso em: 15 de maio de 2022.

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

*Consulte:  
Manual de Marcas INPI  
<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>*



# 5 *Indicações Geográficas*



Kelly Lissandra Bruch

Para falar de indicações geográficas (IG), é importante que a gente lembre que dentro da inovação também podemos promover a tradição. Você já provou um vinho da Campanha Gaúcha ou um espumante Champagne? Já comeu um doce de Pelotas? Bem, estes são exemplos de signos nacionais e internacionais que têm uma característica em comum: os produtos se tornaram conhecidos pela sua origem geográfica.

A indicação geográfica nada mais que do que uma forma de proteção a um nome geográfico que se tornou conhecido por ser o local onde um produto típico e tradicional foi elaborado, do qual foi extraído ou onde foi envelhecido. A legislação brasileira também permite que serviços que tenham relação com a origem geográfica sejam protegidos por meio de Indicações Geográficas.



# *O que é uma indicação geográfica?*

O seu reconhecimento remonta a tempos muitos antigos, nos quais se referem por exemplo ao mármore de Carrara (sim, esse mármore era extraído de uma região conhecidíssima por ter o melhor mármore da região mediterrânea da Europa), assim como ao cedro do Líbano, assim como mais recentemente ao vinho do Porto, ao vinho de Bordeaux, dentre tantos exemplos históricos.

Contudo, no Brasil a proteção positiva a estes signos distintivos, que são de uso coletivo, tem uma história mais recente, iniciando-se com a Lei n. 9.279 de 1996, também conhecida com a Lei da Propriedade Industrial (LPI).

Na LPI são definidas duas espécies cujo gênero é a indicação geográfica, ou seja: Indicação de Procedência (IP) e Denominação de Origem (DO).

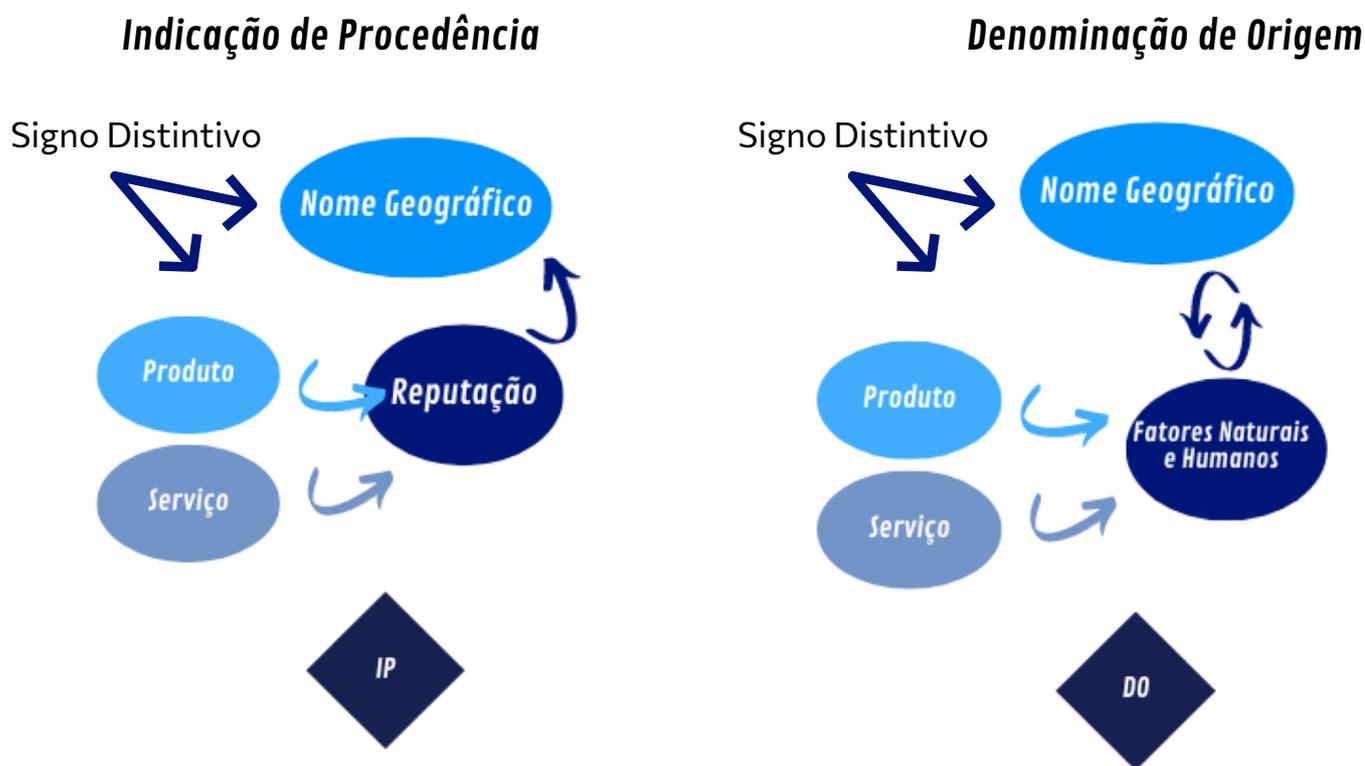
Segundo a LPI:

"Considera-se indicação de procedência 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."

"Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos."

Importante ressaltar que uma não é pré-requisito para a outra. Pode se solicitar o reconhecimento tanto de uma IP quanto de uma DO. O que precisa ser atendido são os critérios que cada uma demanda. Assim, buscando os pontos mais relevantes, a IP está relacionada à reputação que um nome geográfico adquiriu por ser esse centro de extração, produção ou fabricação de um produto específico ou ainda de um determinado serviço. Já a DO relaciona-se a um nome geográfico cuja reputação está relacionada às qualidades ou características de um produto ou serviço que estejam intrinsecamente ligadas aos fatores naturais e humanos, também conhecidos como fatores edafoclimáticos, de uma determinada região, conforme a Figura 1 destaca:

**Figura 1 – Diferenças entre Indicações de Procedência e Denominação de Origem de acordo com a Lei de Propriedade industrial n. 9.297/1996.**



Fonte: elaboração própria.

Também é importante destacar que uma indicação geográfica não se confunde com uma marca, que tem um propósito bastante diverso. A Figura abaixo auxilia nesta compreensão.

**Figura 2 : Diferença entre Marcas e Indicações Geográficas de acordo com a Lei de Propriedade industrial n. 9.279/1996.**

MARCA				Indicação Geográfica	
	Individual	Coletiva	Certificação	Indicação de Procedência	Denominação de Origem
O quê ?	Diferenciar produto ou serviço de outro semelhante	Diferenciar produto ou serviço de uma coletividade de outro semelhante	Atestar a conformidade de produto ou serviço com normas ou especificações técnicas	Atestar que um produto ou serviço que se tornou conhecido por ser um local delimitado é realmente de lá.	Atestar que um produto ou serviço que tem influências dos fatores naturais e humanos de um local delimitado é realmente de lá
Titular ?	Pessoa Jurídica representant e da coletividade	Pessoa jurídica ou representant e da coletividade	Terceiro sem interesse comercial no produto ou serviço	Toda coletividade que se encontra na região delimitada	Toda coletividade que se encontra na região delimitada
Regulamento	Não	Sim	Sim	Sim	Sim



Fonte: elaboração própria.



Em resumo, a marca, que pode ser classificada em marca individual, coletiva ou de certificação, tem como objetivos:

- Marca de produto ou serviço: diferenciar um produto ou serviço de outro semelhante de um concorrente, por exemplo;
- Marca coletiva: diferenciar um produto ou serviço oriundo de uma comunidade, de outro semelhante de origem diversa, por exemplo;
- Marca de certificação: atestar a conformidade de um produto ou serviço de acordo com normas ou especificações técnicas pré-estabelecidas pelo titular dessa marca.

Já a indicação geográfica tem como propósito reconhecer que um produto ou serviço tem uma origem geográfica específica e que esta agrega características ou qualidades a estes devido exatamente ao saber fazer e ao meio geográfico no qual os produtos são elaborados ou os serviços são prestados.

Ou seja, podem ser complementares, e um mesmo produto ou serviço pode ter uma marca e uma indicação geográfica, mas as funções são diferentes. Todos são regulados pela LPI já mencionada e a proteção se dá junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).



# ***Qual a relevância que uma indicação geográfica pode ter para as startups?***

É importante saber que tanto para o reconhecimento da IG quanto para poder levar esse produto ou serviço para o mercado um número muito grande de profissionais são necessários. E é aí que as startups podem ser muito importantes. Para o reconhecimento de uma IG junto ao INPI na modalidade Indicação de Procedência, é imprescindível:

- que seja possível comprovar que o nome geográfico se tornou conhecido, qual é a história, a cultura e a tradução que está por traz desse e sua relação com o produto ou serviço;
- delimitar a área geográfica onde o produto poderá ser elaborado ou o serviço realizado;
- realizar um controle para que se verifique se o produto ou serviço vem mesmo dessa área delimitada e que os produtos cumprem com o caderno de especificações técnicas a ser aprovado.



E tudo isso precisa ser coordenado por uma pessoa jurídica que representa a coletividade, que pode ser uma Associação ou uma Cooperativa. Contudo, em regra estas pessoas jurídicas não dispõem de todas essas expertises e precisam contar com profissionais de diversas áreas que possam realizar o levantamento histórico, o georreferenciamento da região delimitada, a descrição das características do produto ou serviço que estão relacionadas com a origem geográfica, os estudos agrônômicos do produto se for o caso, escrever o caderno de especificações técnicas e sua implementação de acordo com os produtores ou prestadores de serviço, etc. E estes serviços são cruciais para que o reconhecimento junto ao INPI possa ser bem-sucedido.

Por outro lado, após o reconhecimento, as Associações ou Cooperativas precisam realizar o controle dos produtos, atestando que estes cumprem com o referido caderno de especificações técnicas, seja por meio de controles documentais, exames químicos, visitas de campo, etc. Além disso, esse produto precisará ir para o mercado, e as estratégias mercadológicas serão fundamentais para o seu sucesso junto ao consumidor final.

É a prestação destes serviços para a pessoa jurídica que representa todos os produtores ou prestadores de serviço que pode ser uma grande oportunidade para empresas nascentes, especialmente se estas conhecerem bem as IG e puderem prestar serviços de qualidade e direcionados às indicações geográficas.



# ***Quais os cuidados a serem tomados para trabalhar com este ativo intangível?***

Por ser um bem intelectual multifacetado é imprescindível uma equipe multidisciplinar, que possa efetivamente compreender o produto ou serviço, por exemplo, relacionado à indicação geográfica ou que compreenda o passo a passo para o seu reconhecimento junto ao INPI e possa, dessa forma, fornecer um serviço alinhado às necessidades da pessoa jurídica que representa a coletividade.

Para produtos relacionados ao agronegócio, por exemplo, um agrônomo, um veterinário ou um zootecnista são fundamentais. Mas o georreferenciamento precisará ser realizado por um geógrafo, engenheiro cartográfico ou pessoa com formação nesta área. E para fazer o levantamento da reputação do produto, por exemplo, será imprescindível um historiador ou geógrafo, ou alguém com habilidades relacionados e que conheça a região. Um químico poderá ser necessário para verificar as características organolépticas do produto. E um advogado poderá ser relevante para realizar o pedido junto ao INPI.

Esse é apenas um exemplo hipotético de uma equipe multidisciplinar que poderia ser necessária para auxiliar na elaboração de um dossiê para apresentar o pedido de reconhecimento de uma indicação geográfica. E unir essas expertises, saber onde encontrar, inclusive, pode ser um diferencial de uma startup.

# ***Que dicas práticas podem ser importantes para iniciar essa trajetória?***

Algo que sempre deve ser feito é se informar, ler, fazer cursos como os disponíveis junto ao INPI e à OMPI. Conhecer casos de sucesso e insucesso pode ser fundamental para um trabalho relacionado às IG.

Além da formação técnica é imprescindível a capacidade para ouvir os produtores e prestadores de serviço da região, escutar a comunidade que se encontra na área geográfica, ter empatia com as pessoas da região e a humildade para saber que certamente elas são as verdadeiras depositárias do conhecimento que precisa ser coletado, sistematizado e estruturado.



# Como proteger esse ativo intangível?

Agora que ficou um pouco mais claro o que é uma indicação geográfica, é importante compreender como proteger esse ativo intangível. Conforme já dito, o seu registro se dá no INPI e, para que esse seja possível, é necessário conhecer as seguintes normas:

- Portaria INPI/PR nº 06, de 12 de janeiro de 2022 - Estabelece as condições para o registro da Indicação Geográfica Cachaça.
- Portaria INPI/PR nº 04, de 12 de janeiro de 2022 - Estabelece as condições para o registro das Indicações Geográficas, dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições e sobre o Manual de Indicações Geográficas.
- Portaria INPI/PR nº 046, de 14 de outubro de 2021 – Institui os Selos Brasileiros de Indicações Geográficas e dispõe sobre sua finalidade, direito de uso e formas de utilização.

Destas, destaque especial deve ser dado para a Portaria INPI n. 04/2022, por estabelecer atualmente as condições para solicitar o reconhecimento do registro da IG junto ao INPI. A primeira questão que precisa ser apresentada é quem pode solicitar o registro de uma IG? A IG pertence à toda a coletividade, ou seja, a todos os produtores ou prestadores de serviço que estão na área delimitada. Mas ela precisa ser representada por uma Pessoa Jurídica que represente a coletividade, a qual pode se constituir juridicamente como uma Associação ou uma Cooperativa. Excepcionalmente um único produtor ou prestador de serviço, que esteja na área geográfica e seja o único legitimado ao uso exclusivo do nome geográfico, também poderá solicitar.

Feito todo o levantamento prévio, os seguintes documentos deverão eletronicamente ser protocolados junto ao INPI:

- Formulário do INPI;
- Documentos comprobatórios da legitimidade;
- Documentação técnica;
- Guia de Recolhimento da União – GRU, devidamente paga.

## Documentos comprobatórios da legitimidade

Para comprovar a legitimidade da Pessoa Jurídica que representa a coletividade, também conhecido como substituto processual, devem ser apresentados os seguintes documentos:

- Instrumento comprobatório da legitimidade da entidade requerente como representante da coletividade;
- Comprovação de que os produtores ou prestadores de serviços estão estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo a atividade econômica no local que buscam proteger;
- Documentos referentes aos atos constitutivos da entidade requerente;
- Documento que identifique o representante legal da entidade requerente;
- Procuração, se for o caso, ou seja, se houver procurador.

## Documentação Técnica

A documentação técnica se constitui dos seguintes documentos:

- Caderno de Especificações Técnicas (CET) da IG;
- Estrutura de controle prevista no CET;
- Instrumento oficial que delimita a área geográfica;
- Comprovações específicas para IP e para DO.

O Caderno de Especificações Técnicas (CET) deve seguir ao checklist estabelecido e apresentar pelo menos:

- a) O nome geográfico, conforme descrito no §3º do art. 2º;
- b) Descrição do produto ou serviço objeto da Indicação Geográfica;
- c) Delimitação da área geográfica, de acordo com o instrumento oficial, fazendo uso das normas do Sistema Cartográfico Nacional vigente, exceto para as indicações geográficas localizadas fora do território nacional;
- d) Em pedido de Indicação de Procedência, a descrição do processo de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação do serviço, pelo qual o nome geográfico se tornou conhecido;
- e) Em pedido de Denominação de Origem, a descrição das qualidades ou características do produto ou serviço que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de obtenção ou prestação;
- f) Descrição do mecanismo de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso da Indicação Geográfica, bem como sobre o produto ou serviço por ela distinguido;
- g) Condições e proibições de uso da Indicação Geográfica; e
- h) Eventuais sanções aplicáveis à infringência do disposto na alínea g.

A Estrutura de Controle do CET, também chamada de Conselho Regulador, deve apresentar:

- Como esta será constituída, se pertence à pessoa jurídica ou é uma entidade terceira;
- Quem deverá fazer parte, se apenas produtores / prestador de serviço, ou também técnicos e especialistas;
- Como será verificado se o produtor / prestador de serviço está cumprindo o CEP e se o produto ou serviço apresenta as características da IG e como isso será verificado.

O Instrumento Oficial, que deverá ser elaborado e emitido por um órgão competente, estadual ou federal, relacionado com o produto ou serviço, deverá, de acordo com a Portaria INPI n. 04/2022, apresentar a fundamentação que levou à delimitação da área geográfica, porque determinadas áreas foram incluídas ou excluídas, se há fatores históricos ou naturais da região que levaram à delimitação, dentre outros.

Por fim, também deve-se apresentar as comprovações específicas para IP e para DO. Em resumo, de acordo com a Portaria INPI n. 04/2022:

Para uma IP, deve-se comprovar que o nome geográfico se tornou conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou prestação de determinado serviço.

Para uma DO, deve-se comprovar a influência do meio geográfico nas qualidades ou características do produto ou serviço, havendo a necessidade de se detalhar os elementos descritivos do meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos, as qualidades ou características do produto ou serviço e a relação entre estes. Por fim, deve ser emitida e paga a Guia de Recolhimento da União, junto ao site do INPI.

Após protocolizado, o pedido é encaminhado para um exame formal, para o qual pode-se abrir prazo para cumprimento de exigências pela Pessoa Jurídica que represente a coletividade, para que esta cumpra em 60 dias. Após, o pedido é publicado na Revista do INPI, na sessão de Indicações Geográficas. Terceiros têm até 60 dias para apresentar oposição. Após, se houver, a Pessoa Jurídica que represente a coletividade pode se manifestar. Depois, é realizado o exame de mérito do pedido. Pode haver prazo para cumprimento de exigências de mérito também, a serem cumpridas em 60 dias. Por fim, é publicado o deferimento ou indeferimento, do qual cabe recurso administrativo.

De forma muito breve, esse é o passo a passo para o pedido de registro de uma IG junto ao INPI. Depois de reconhecido, começa a segunda parte, que é colocar o produto no mercado. E, conforme já mencionado, esse pode ser um interessante desafio para uma startup dedicada às Indicações Geográficas.



# 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.

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Indicações Geográficas. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas>.> Acesso em: 24 ago 2022.

# 6 PROTEÇÃO DE CULTIVARES



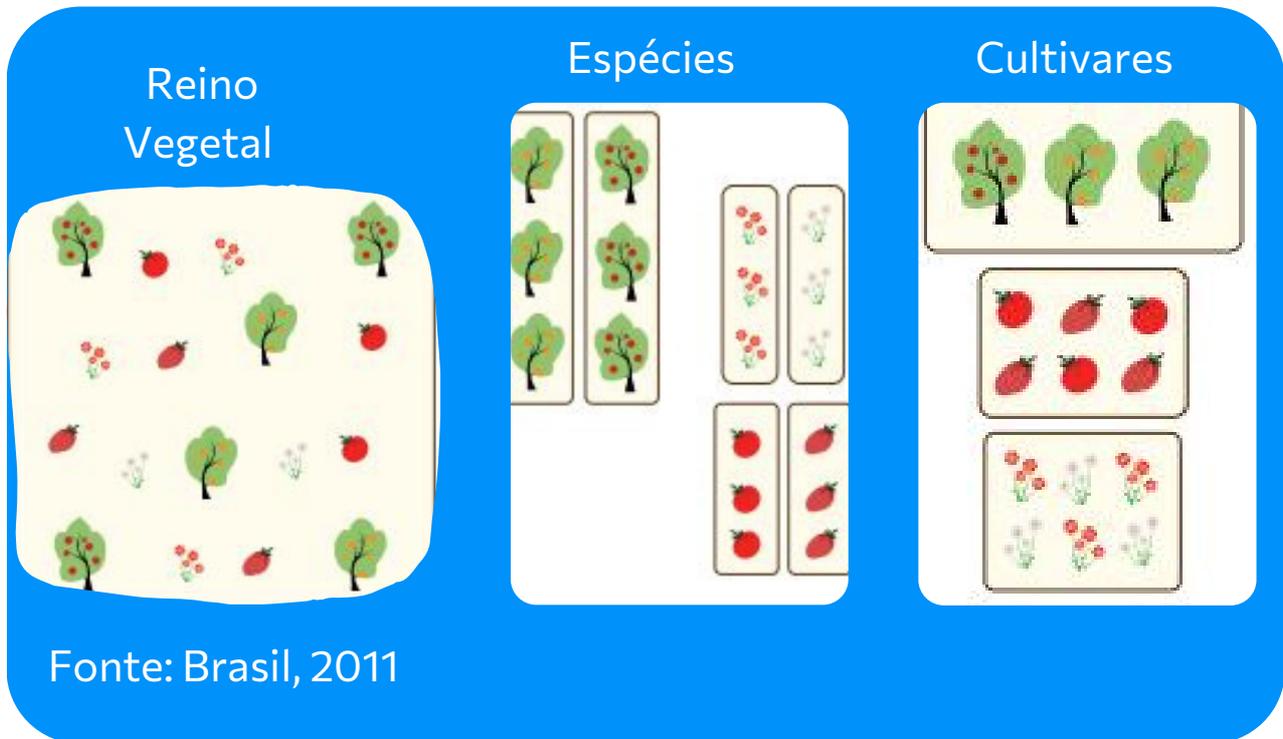
Kelly Lissandra Bruch

No agronegócio, um sistema de proteção de ativos intangíveis se destaca: a proteção de variedades vegetais ou, proteção de cultivares. Fundamental para o agronegócio e para a economia, pois é por meio desta forma de melhoramento que hoje temos maior produtividade em uma menor área e com plantas muito mais adaptadas ao clima, por exemplo.

## O que é a proteção de uma nova cultivar?

Trata-se de uma proteção sui generis, que não se equipara à proteção por meio de patentes de invenção, por exemplo, pois tem um sistema próprio, cuja regulação se dá por meio da Lei Federal n. 9.456, de 25 de abril de 1997. Também, diferentemente das patentes, as novas cultivares e cultivares essencialmente derivadas são registrados no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), órgão que pertence ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A proteção de cultivares só se aplica para plantas, do reino vegetal ou plantae, não compreendendo por exemplo fungos nem animais. Dentro de uma espécie, que pode ter variações em face de sua adaptabilidade às condições ambientais e de manejo, as cultivares são as espécies cultivadas, visando a expressão de características específicas, que permitam plantá-las na forma de monocultura, o que facilita o cultivo, o manejo e a colheita.

## Figura 1: diferença entre Espécies e Cultivares



O que diferencia uma espécie encontrada na natureza e uma cultivada em regra é resultante de um melhoramento genético que foi realizado a estas plantas ao longo de gerações. O melhoramento genético pode significar desde a reserva de sementes das frutas mais doces, das plantas mais robustas, ou das mais resistentes à seca em uma região determinada, até o cruzamento realizado manualmente ou ainda alteração gênica, realizada em laboratório. As técnicas evoluíram muito ao longo das gerações.

**Figura 2: exemplo de um milho no seu formado original, antes do melhoramento genético, no formato intermediário e no seu formato atual**

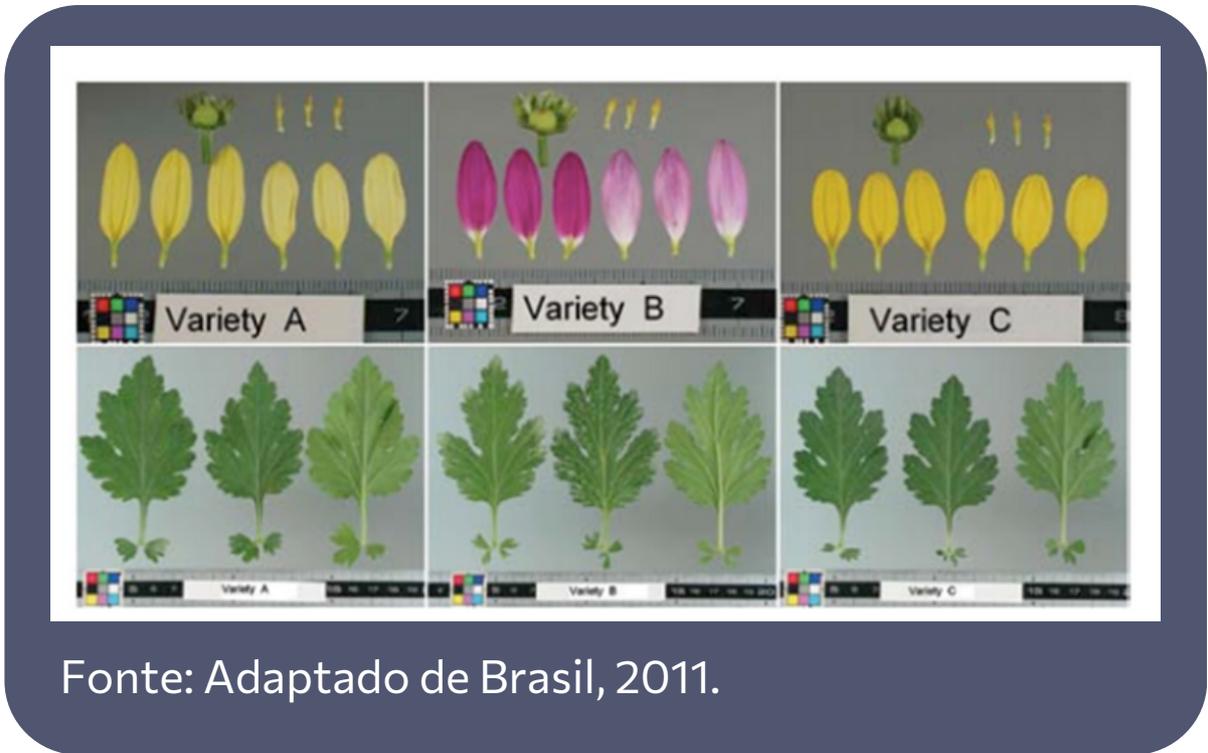


Fonte: Disponível em: <<https://hypescience.com/10-frutas-e-vegetais-com-formas-originais-irreconheciveis/>>.  
Acesso em 05 jun 2021.

A proteção de cultivares tem por objetivo estabelecer um direito de exclusividade para o seu titular (conhecido como obtentor), sobre uma nova cultivar, que seja distinta das demais cultivares da mesma variedade, seja homogênea em relação aos seus descritores e mantenha esta homogeneidade de forma estável ao longo de suas gerações sucessivas.

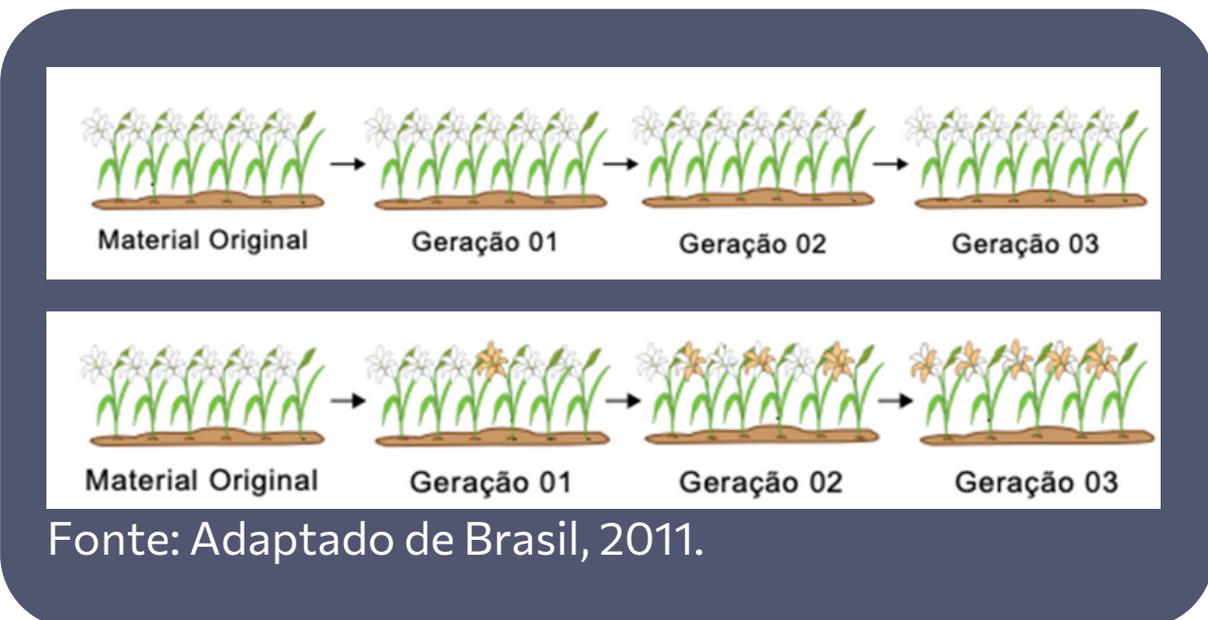


**Figura 3: exemplo de banco de dados contendo fotografias de cultivares de referência de crisântemo, para se verificar a distinguibilidade entre os descritores**



Fonte: Adaptado de Brasil, 2011.

**Figura 4: Exemplo de descritores estáveis ao longo das gerações na primeira sequência e de escritores não estáveis ao longo das gerações na segunda sequência.**



Fonte: Adaptado de Brasil, 2011.

Os descritores, mencionados, são as características morfogênicas das plantas. Para cada espécie de planta é estabelecido, pelo SNPC, um conjunto de descritores. Estes descritores, disponíveis em tabelas específicas do SNPC, apresentam uma ordem botânica de desenvolvimento da planta:

1. Sementes (para as características a serem analisadas antes do plantio);
2. Plântula;
3. Planta inteira (por exemplo, hábito de crescimento);
4. Raiz;
5. Sistema radicular ou outros órgãos subterrâneos;
6. caule;
7. folhas (lâmina foliar, pecíolo, estípulas);
8. inflorescência;
9. flor (cálice, sépala, corola, pétala, estames, pistilo);
10. fruto;
11. grãos (características a serem examinadas dos grãos colhidos no ensaio de campo).

Estes três passos constituem o teste DHE – distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade. O teste DHE, que deve ser realizado e descrito pelo melhorista (o “inventor” da cultivar, assim digamos), ao longo de um número determinado gerações, dependendo da espécie, o qual deverá ser relatado em um formulário específico, que é disponibilizado pelo SNPC. O responsável técnico pelo preenchimento desse formulário deve ser um profissional formado em agronomia ou engenharia florestal, dependendo da espécie de planta.



## Figura 5: Exemplo de teste DHE aplicado em trigo

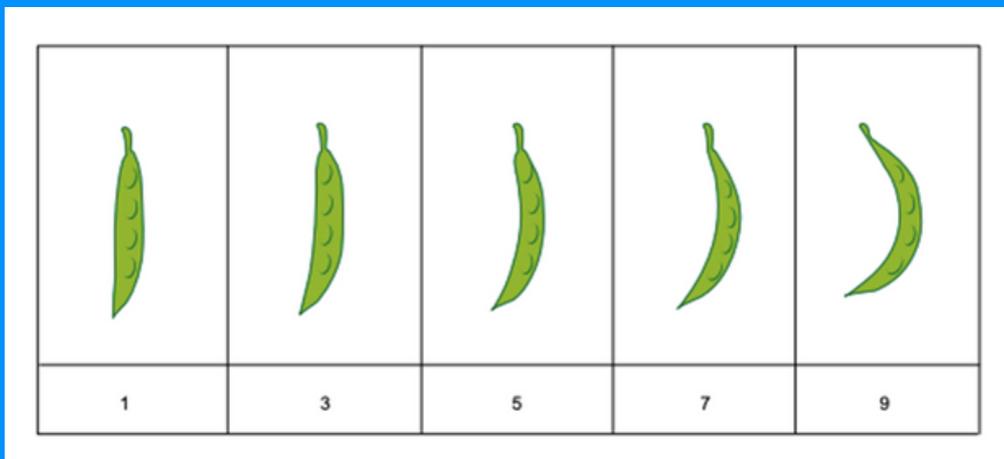


Fonte: Brasil, 2011

Em cada uma dessas fases, segundo a espécie, são estabelecidas características que deverão ser identificadas. Por exemplo: dentro do descritor semente, característica cor genética do hilo, esta pode se apresentar nas colorações cinza, amarela, marrom clara, marrom média, preta imperfeita e preta. O que o depositante precisará indicar é, para aquela característica, qual se apresenta em sua cultivar.



## Figura 6: Exemplo de um descritor de uma determinada espécie



Legenda: Tipo de descritor: Grau de curvatura da vagem de ervilhas: 1-ausente ou muito fraco; 3-fraco; 5-médio; 7-forte e 9-muito forte.

Fonte: Brasil, 2011.

Estes descritores deverão ser observados e analisados ao longo de algumas gerações da planta, para verificar -se:

- 1) estes descritores verificados continuam os mesmos ou apresentam uma variabilidade mínima;
- 2) os descritores verificados na planta são distintos, em seu conjunto, em uma quantidade expressiva, de descritores de outra cultivar da mesma espécie;
- 3) estes descritores se mantêm os mesmos, ao longo das gerações.

A cultivar, para ser protegida, também precisa ser considerada nova. Mas a novidade é um pouco diferente da novidade exigida para uma patente. Nova, neste caso, significa que ela não pode ter sido oferecida à venda há mais de 12 meses, no caso o mercado interno, em relação à data do pedido de proteção. E ainda, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies. Portanto, o que distingue uma cultivar de uma nova cultivar é o caráter temporal de novidade, que se expressa não no sentido compreendido como algo novo em termos absolutos – como o é no caso de patentes – mas sim algo que não tenha sido comercializado durante um determinado período temporal.

É necessário esclarecer que uma nova cultivar não precisa ser melhor, mais produtiva, mais resistente a pragas, por exemplo, que as outras cultivares da mesma espécie, o foco da proteção é que ela seja distinta por uma margem mínima de descritores.

Além disso, para o seu pedido de proteção junto ao SNPC, a cultivar deverá ter uma denominação própria, que deve ser única. Ademais, essa denominação não pode se constituir de forma apenas numérica, devendo ser diferente da denominação de uma cultivar preexistente e não podendo a sua denominação induzir a erro quanto às características intrínsecas ou quando à procedência geográfica ou comercial da cultivar. Além disso, essa denominação não pode conter ou se constituir em uma marca registrada (ou em processo de registro) junto ao INPI pois a cultivar não poderá ser referida de outra forma quando da sua comercialização, mesmo depois que esta cair em domínio público.

O prazo de duração da proteção de uma nova cultivar é de 15 anos, a partir do certificado provisório, para plantas em geral e de 18 anos para espécies perenes. Além da nova cultivar, a lei também define e permite a proteção de cultivares essencialmente derivadas. Estas se distinguem das novas cultivares por que são essencialmente derivadas de uma cultivar original, mas apresentam um número mínimo de descritores que as distingue, embora mantenha as características originais. O restante dos requisitos são os mesmos, bem como o prazo de proteção.

É importante distinguir a proteção de cultivares e o registro de cultivares, o qual deve ser feito no Registro Nacional de Cultivares (RNC) e que é imprescindível para que uma cultivar possa ser comercializada no Brasil. Mas é importante ressaltar que um não depende do outro: posso ter uma cultivar registrada (e comercializada) sem que a mesma tenha sido protegida, bem como posso ter uma cultivar protegida, mas não registrada, visando apenas impedir terceiros de a cultivarem no Brasil, por exemplo.

A título ilustrativo, apresenta-se no Quadro 1 um resumo para auxiliar na compreensão dessas diferenças:

**Quadro 1 – Principais diferenças entre proteção de cultivares e registro de cultivares:**

	Proteção de Cultivares	Registro de Cultivares
Objetivo	Garantir os direitos de propriedade industrial para o obtentor e o melhorista. Pode-se ter a proteção de uma cultivar, sem que sua comercialização seja permitida.	Habilita as cultivares a serem produzidas e comercializadas no Brasil. Pode-se ter cultivares registradas produzidas e comercializadas sem pagamento de royalties, pela não proteção ou estar em domínio público.
Fundamento legal	Lei n. 9.456/1997 – Lei de Proteção de Cultivares (LPC).	Lei n. 10.711/2003 – Lei de Sementes e mudas.
Instrumento técnico	Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade (DHE).	Valor de cultivo e uso (VCU).
Finalidade	Assegurar os exclusividade de uso de cultivares. O titular pode royalties, ceder terceiros a utilizem sem a sua autorização.	Constituição de um banco de informações agronômicas, fornecendo dados ao poder público referentes à origem do material e ao seu responsável no Brasil.

Além disso, é possível a convivência da proteção de novas cultivares com outros direitos de propriedade intelectual sobre uma planta, como é o caso, por exemplo, de uma patente de invenção que proteja uma sequência genética com uma função específica e que possa ser inserida em uma planta. Neste caso a mesma planta poderá ser abarcada por dois direitos de propriedade intelectual: A proteção da cultivar, que se refere à planta toda e protege com exclusividade o uso dos seus materiais propagativos (como as sementes, por exemplo) e a patente de invenção sobre o gene que foi inserido em uma planta e dentro dela exerce uma função (como a resistência a um inseto, por exemplo).

Importante ressaltar que além da Lei n. 9.456/1997 que regula a Proteção de Cultivares (LPC) e a Lei n. 10.711/2003 que regula o registro de Sementes e mudas, outras leis precisam ser lembradas neste tema. No âmbito das atividades de pesquisa e desenvolvimento que envolvam organismos geneticamente modificados, também conhecidos por transgênicos, é necessário conhecer a Lei nº 11.105/2005, denominada Lei de Biossegurança, que regula a atuação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio no que aborda a autorização, cadastro e acompanhamento destas pesquisas e sua colocação no mercado. Já no escopo de acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado a este, é fundamental a compreensão da Lei nº 13.123/2015, também denominada de Lei da Biodiversidade.

# ***Qual a relevância de uma nova cultivar para uma startup?***

Considerando que o agronegócio é um dos propulsores da economia brasileira e que uma parcela significativa do agronegócio vem do cultivo de plantas, e que plantas melhoradas tendem a render mais lucros, certamente se trata de uma interessante área do mercado.

Uma startup, que esteja no ramo das Agtechs, por exemplo, poderá auxiliar desde obtentores (os titulares das cultivares) e melhoristas a realizar o passo a passo para o acompanhamento dos testes DHE, registros dos experimentos de campo, até no preenchimento dos formulários necessários para solicitar o referido pedido. Mas certamente poderá ir além, desenvolvendo novas variedades que sejam de interesse do mercado, ou atuando na comercialização de sementes e mudas, certificando sementes e mudas de acordo com a Lei n. 10.711/2003, ou ainda identificando no mercado as sementes e mudas mais indicadas para um determinado grupo de produtores, ou para uma região, e auxiliando nas melhores escolhas de compra.

Como se trata de um campo ainda pouco explorado, e ainda dominado por grandes e tradicionais empresas, as possibilidades de inovar no mercado de criação, produção e comercialização de sementes e mudas são infinitas, especialmente se considerarmos a entrada da tecnologia CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) em escala comercial no Brasil. Assim, para trabalhar com proteção de novas cultivares, é imprescindível saber o que é uma cultivar!

# ***Quais cuidados deve-se ter para entrar neste mercado?***

Como se trata de uma área bastante recente e pouco difundida, o primeiro cuidado é estudar. Estudar, estudar e estudar! Há ainda poucos cursos direcionados a este tema. Um deles, que não teve segunda edição, foi um curso realizado pelo MAPA e a Universidade Federal de Viçosa. Felizmente o material se encontra disponível em formato de livro no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ([MAPA](#)).

Aproveitem, que é um dos melhores materiais já produzidos sobre o tema no Brasil! Só não confundam a expressão “proteção de cultivares” utilizada no meio agrônômico, com a expressão “proteção cultivares” utilizada pela Lei n. 9.456/1997, para proteção da propriedade intelectual relacionada com estas.

Em regra, agrônomos e engenheiros florestais sabem como fazer o melhoramento genético, mas não sabem como proteger. Já advogados sabem como fazer a proteção, mas desconhecem muito da área técnica que, neste caso, é tão específica.

Assim, uma equipe interdisciplinar, que compreende estas áreas e que também conheça esse mercado em plena expansão no Brasil é fundamental para que iniciativas neste campo sejam exitosas.

# ***Como faço para proteger uma nova cultivar?***

A proteção de uma nova cultivar se dá no já mencionado SNPC, órgão do MAPA. As informações detalhadas e o passo a passo para solicitar a proteção da nova cultivar podem ser verificados no site do MAPA.

Recorda-se que é imprescindível um engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal para se realizar o pedido de registro, posto que estes serão os responsáveis técnicos pelos dados inseridos. Para solicitar o pedido de registro, é fundamental que o teste DHE, que verifica se a nova cultivar é distinta das demais, homogênea em seus descritores e estável ao longo das gerações, já tenha sido realizado. Também a denominação deverá ser definida previamente.

Com estas informações, o representante legal do titular e o responsável técnico deverão se cadastrar no sistema CultivarWeb do MAPA, inserindo as informações do titular / requerente da cultivar. O sistema de envio e acompanhamento da análise dos requerimentos, está disponível em <http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/>.

Após devidamente cadastrados, inicia-se o processo de pedido de registro da nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada, denominado de Requerimento de Proteção de Cultivar. Para tanto, deve-se preencher os seguintes formulários eletrônicos:

**Formulário 1: Requerimento de Proteção de Cultivar:** Este deverá ser acessado pelo programa CultivarWeb, supra mencionado, no qual deve ser efetuado o cadastramento do titular e preenchido o pedido de proteção de cultivar. A partir deste, deverão ser anexados em formato pdf os formulários 2 e 3, bem como demais documentos que se façam necessários.

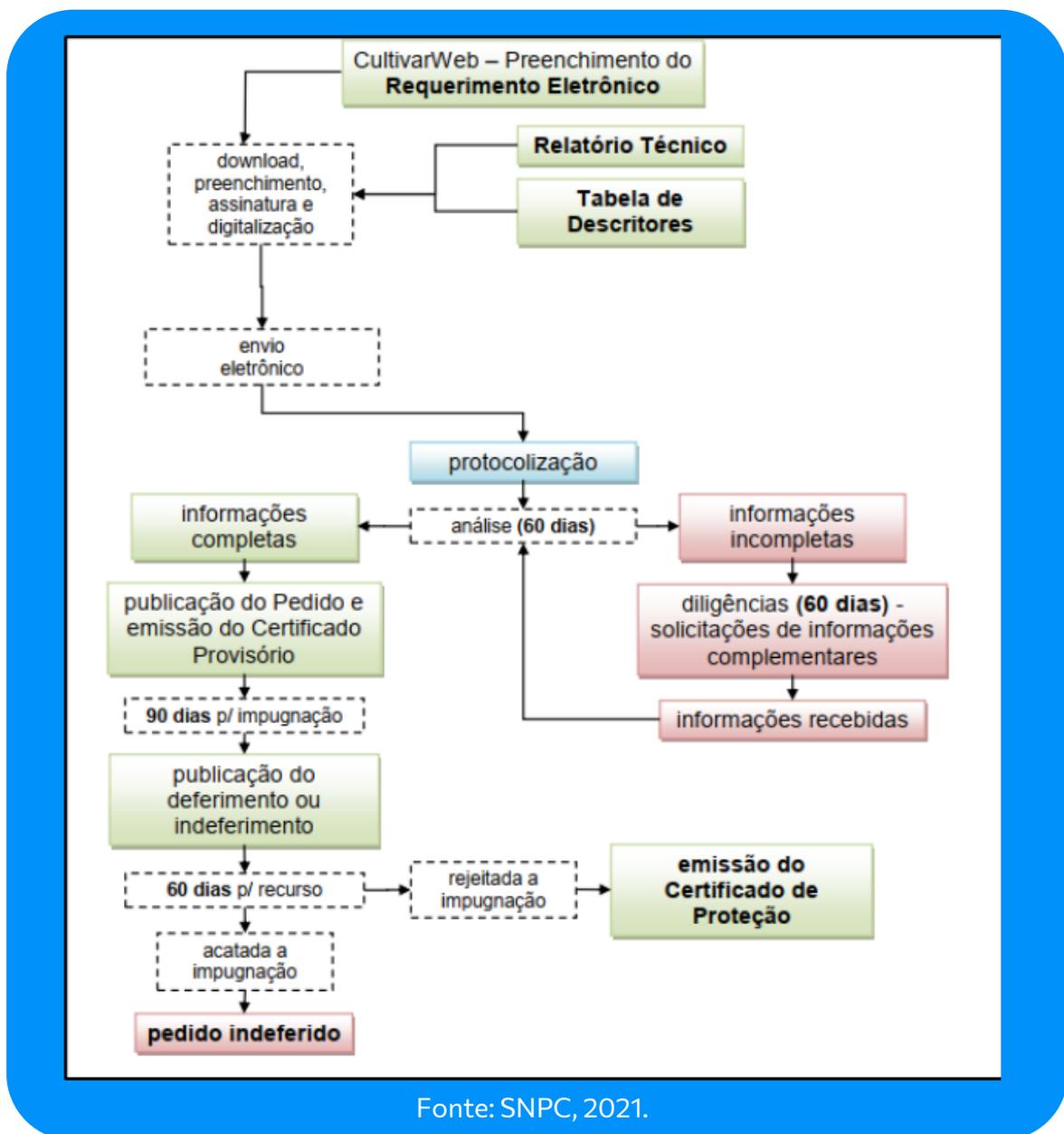
**Formulário 2: Relatório Técnico:** Para preenche-lo deve-se fazer o download do arquivo a ser preenchido, do site do SNPC, no qual serão inseridas as informações solicitadas e que deverá ao final ser assinado pelo Responsável Técnico, digitalizado em PDF e anexado ao Formulário 1

**Formulário 3 – Descritores Mínimos:** Para preenche-lo deve-se fazer o download do arquivo a ser preenchido, do site do SNPC, no qual serão inseridas as informações solicitadas e que deverá ao final ser assinado pelo Responsável Técnico, digitalizado em PDF e anexado ao Formulário 1.

**Demais documentos:** Deve-se juntar os demais documentos necessários ao protocolo do pedido, tais como atos constitutivos (contrato social / estatuto), procuração, documentos do representante legal e fotografia (para casos específicos). Todos devem ser digitalizados em formato pdf e anexado ao Formulário 1.

Deve-se atentar também para a necessidade de apresentação de amostra viva. Os formulários podem ser obtidos, de acordo com a espécie que será objeto de proteção, em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/protecao-de-cultivar/formlarios-para-protecao-de-cultivares>

Após protocolado, segue-se o seguinte procedimento para análise do pedido de proteção:



Fonte: SNPC, 2021.

Por fim, é importante ressaltar que no site do SNPC/MAPA há diversos tutorias para todas as etapas de pedido e acompanhamento, bem como para cessão de direitos. Além disso, os servidores atuantes no âmbito do SNPC são sempre muito prestativos e solícitos para auxiliar nas dúvidas relacionadas a novos pedidos de proteção.

Por se tratar de uma área ainda pouco explorada no âmbito da propriedade intelectual, o conhecimento ainda é pouco difundido. Isso se apresenta como um desafio e ao mesmo tempo uma grande oportunidade. E é em face desta oportunidade que convidamos vocês a conhecer mais sobre proteção de novas cultivares!

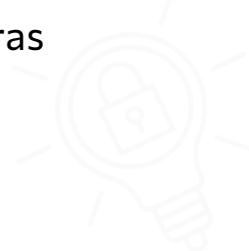


# REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. 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. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm)>. Acesso em: 05 jun. 2021.

BRASIL. Lei nº 10.711, de 05 de agosto de 2003. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudanças e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 6 ago. 2003. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/2003/L10.711.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.711.htm)>. Acesso em: 05 jun. 2021.

BRASIL. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015. Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2015/lei/l13123.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13123.htm)>. Acesso em: 05 jun. 2021.



BRASIL. Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 8 abr. 1997, retificado em 26 abril 1997 e 25 set. 1997b. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L9456.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm)>. Acesso em: 05 jun. 2021.

Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Proteção de Cultivares no Brasil / Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo. – Brasília : Mapa/ACS, 2011. 202 p. Disponível em: < <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/protecao-de-cultivar/informacoes-publicacoes/livro-protecao-de-cultivares.pdf>>. Acesso em 05 jun 2021.

BRUCH, K. L.; VIEIRA, A. C. P.; DEWES, H. A propriedade industrial: dupla proteção ou proteções coexistentes sobre uma mesma planta. In: BUAINAIN, A. M.; BONACELLI, M. B.; MENDES, C. I. C. (editores técnicos). Propriedade intelectual e inovações na agricultura. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: < <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1047036/propriedade-intelectual-e-inovacoes-na-agricultura>>. Acesso em 05 jun 2021.

SNPC. Serviço Nacional de Proteção de Cultivares. Disponível em: < <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/protecao-de-cultivar/protecao-de-cultivar>> . Acesso em : 05 jun 2021.

# 7 PROGRAMAS DE COMPUTADOR



Gustavo Bahuschewskyj Correa

Dentre todos os institutos da propriedade intelectual abordados neste e-book, talvez aquele com maior potencial de presença na maioria das startups seja os programas de computador. Porém, será que a proteção via registro de programas de computador entrega aquilo que os empreendedores buscam? E patentes de programas de computador, é ou não possível proteger? Neste capítulo vamos conversar sobre isso e outras questões importantes sobre o tema.

# ***O que é um programa de computador?***

Programas de computador são conjuntos de instruções, transmitidas através de algoritmos, que descrevem tarefas a serem realizadas por um software.

Trata-se de uma figura importante nos novos desenvolvimentos tecnológicos, característico das startups. Uma dúvida comum, porém, é sobre o tratamento dado pela propriedade intelectual para este tipo de criação intelectual. Isto porque a propriedade intelectual possui dois institutos que tocam neste tema, com compreensões diversas, objetos de proteção diversos e formas de registro diversas. São eles os programas de computador, aqui compreendidos dentro do sistema de direito autoral, e as patentes, parte da propriedade industrial. Neste último caso, inclusive, com uma proibição expressa em Lei para registrar patentes de programas de computador em si, o que aumenta ainda mais a confusão de todos sobre a possibilidade ou não da proteção por esta via.

A caracterização do programa de computador em si é controversa e muitas vezes gera a percepção de que não possam ser protegidos por patentes, o que não é verdade. Para elucidar a questão, nada melhor do que trazer o próprio examinador de patentes do INPI, Antônio Abrantes, que assim define quando um programa de computador pode ser considerado uma invenção passível de proteção por patentes:

“Uma criação industrial relativa a programa de computador será considerada invenção desde que a criação como um todo apresente um efeito técnico, isto é, venha a resolver um problema encontrado na técnica, que não diga respeito unicamente à forma como este programa de computador é escrito, isto é, ao programa de computador em si.”

ABRANTES, Antonio Carlos Souza.

Patentes no setor de informática : a visão do INPI.

Disponível em: <http://www.comciencia.br/dossies-1-72/presencadoleitor/artigo19.htm>.

Na prática, o que difere ambas as proteções? Resumidamente, a proteção via registro de direito autoral, está centrada na “obra”, ou seja, no código-fonte. Por outro lado, a proteção por patentes está centrada na solução técnica desenvolvida. O efeito prático disso é na extensão da proteção; enquanto uma é um reconhecimento da criação e permite ao autor defender a reprodução desautorizada do código-fonte; a outra, por patentes, acaba por dar armas contra o uso desautorizado da solução técnica, independente do código utilizado.

Neste e-book, temos capítulos específicos sobre patentes e direitos autorais que aprofundam estes institutos tão importantes na propriedade intelectual; porém, para avançarmos na temática do software, também é preciso adentrar brevemente em ambos, sempre na perspectiva da proteção do programa de computador. Na prática, lembre: a proteção autoral do software protege os códigos de programação e as telas, enquanto as patentes protegem a criação industrial implementada através do programa de computador. Com isto em mente, avançamos.

# ***Qual a relevância deste tema para as startups?***

As startups são, por natureza, empresas de base tecnológica que tem no seu core a utilização de programas de computador para novas soluções nas mais diversas áreas. Por ser praticamente inerente às startups, os softwares são protagonistas nos negócios e a forma de proteção através de propriedade intelectual merece cuidado.

O conhecimento e a utilização do que a propriedade intelectual tem a oferecer é importante e pode ser uma vantagem significativa no negócio baseado em inovações implementadas através de programas de computador. Como introduzido no ponto anterior e explorado nos próximos itens, a proteção da criação intelectual é apenas o meio, a forma que determina a abrangência dos direitos envolvidos; porém, é a exploração deste direito que possibilitará a vantagem competitiva promovida pela propriedade intelectual.

Compreendida a importância do programa de computador e da forma como a propriedade intelectual pode contribuir para preservar este ativo, alguns cuidados importantes devem ser tomados nas diferentes fases da concepção do plano. Primeiramente, na idealização do projeto e desenvolvimento do software, um contrato que preveja a participação ou cessão dos direitos por parte do desenvolver é fundamental. Um dos aspectos mais importantes em termos de propriedade intelectual é a definição da titularidade dos seus criadores. Uma negociação prévia sob este aspecto é indicada para evitar futuras dores de cabeça depois do software estar concluído e o negócio já estar em operação.

Uma vez definida a titularidade e concluída a programação do software, aconselha-se a proteção formal, iniciando com um aconselhamento profissional que irá determinar a forma de proteção adequada para a criação.

# ***Quais as dicas práticas podem ser importantes?***

Como antecipado anteriormente e complementado no tópico a seguir, existem duas formas de proteção dos programas de computador: o registro equiparado ao direito autoral e a proteção por patentes, quando não se tratar de um mero programa de computador em si.

Na primeira hipótese do registro equiparado ao direito autoral, a ausência de obrigatoriedade de registro pode ser um fator que desestimule os criadores a formalizarem o registro através da via mais adequada, qual seja, através do registro no INPI. Por se tratar de um registro declaratório de direitos, pode haver uma despreocupação com a formalização ou utilização de meios menos aconselháveis para conferir a proteção. O efeito declaratório do registro significa que o INPI apenas irá analisar formalmente o pedido e verificar se estão presentes o objeto da proteção através do código fonte e a indicação da autoria e titularidade. Com isso, confere o registro que declara o direito a partir da data do registro. Como se trata de um processo sem exame de mérito, é muito mais simples e o certificado de registro é expedido em poucos meses. Neste ponto, ainda que opcional, sugere-se o registro através do INPI.

Caso a avaliação da criação seja que a mesma configura uma invenção passível de proteção por patentes, a principal dica é a manutenção do sigilo até o depósito do pedido. Como explorado no capítulo das patentes, a novidade absoluta é um requisito deste modelo de proteção e este cuidado é fundamental, sob pena da criação entrar em domínio público. Além disso, atenção para uma redação adequada da patente, seja para viabilizar a proteção e não sofrer com insuficiência descritiva, seja para não limitar o escopo de proteção. Adotar a estratégia adequada na redação da patente é uma etapa importante para obter um direito condizente com a solução desenvolvida.

# ***Como proteger os programas de computador?***

Os programas de computador, assim como os direitos autorais, têm a vantagem de terem no registro um meio declaratório e não constitutivo de direito; o que significa que, independente do registro, a mera criação já constitui direito do seu criador. O registro vem, justamente, para formalizar a proteção e determinar a data de criação e a autoria. Muito embora não se exija o registro do software, é possível e recomendável que se proceda com o mesmo, sendo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, o órgão responsável pelo registro no Brasil.

A proteção dos programas de computador perdura pelo prazo de cinquenta anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.

Outra característica importante da proteção do programa de computador é a sua extraterritorialidade. Por disposição do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIPS e da Convenção de Berna, a proteção é estendida a todos os países signatários dos referidos tratados sem a necessidade de novos registros.

Caso o programa de computador caracterize uma solução técnica nova, que possua atividade inventiva e tenha aplicação industrial, pode ser protegida através do instituto das patentes. A proteção, neste caso, também é via INPI, porém em um processo administrativo mais aprofundado em que a Diretoria do Instituto analisará a presença dos requisitos para a sua concessão, o que demanda tempo, porém confere um título mais robusto que impede que terceiros explorem aquela invenção, mesmo que altere o código fonte do software. Como referido no capítulo próprio, a proteção por patentes goza de proteção por 15 ou 20 anos, dependendo do tipo de patente, e a proteção é nacional, devendo ser observados os procedimentos próprios para internacionalização da proteção.

	Direito Autoral	Patente
A proteção	Centrada no código fonte	Centrada na solução que resolve um problema técnico
Necessidade de registro	Não é obrigatório, mas sim aconselhável.	Obrigatória para a constituição do direito de patente.
Prazo de proteção	50 anos contados de 1º de janeiro do ano posterior à publicação.	15 ou 20 anos contados do início do processo.
Proteção territorial	Internacional, válido em 175 países signatários da Convenção de Berna.	Válido em território nacional. Para a proteção internacional é preciso formalizar em cada país, observando os prazos.

Uma vez definida a forma de proteção, importante se aconselhar com um profissional capacitado para evitar riscos que podem comprometer a proteção pretendida, seja por erro no registro do software (sanável), seja por erro na redação e acompanhamento do processo de patente que pode resultar em arquivamento ou extinção da patente, o que a torna domínio público, não podendo mais ser objeto de proteção e podendo ser explorada por qualquer empresa.

No caso do registro via direito autoral, o mesmo é realizado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com o pagamento da taxa federal, preenchimento da declaração de veracidade, transformação da documentação técnica (código-fonte) em resumo digital hash e preenchimento do formulário eletrônico e-Software.

No caso da proteção via patente, a proteção também é realizada através do INPI e compreende a apresentação da redação técnica (relatório descritivo, resumo, desenhos/fluxogramas e reivindicações) e monitoramento do processo para pagamento das anuidades e respostas a eventuais exigências e manifestações aos pareceres técnicos.



# REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei No 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm). > Acesso em: 12 mai. 2022.

BRASIL. Lei No 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção intelectual do programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9609.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9609.htm). > Acesso em: 12 mai. 2022.

BRASIL. Lei No 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm). > Acesso em: 12 mai. 2022.

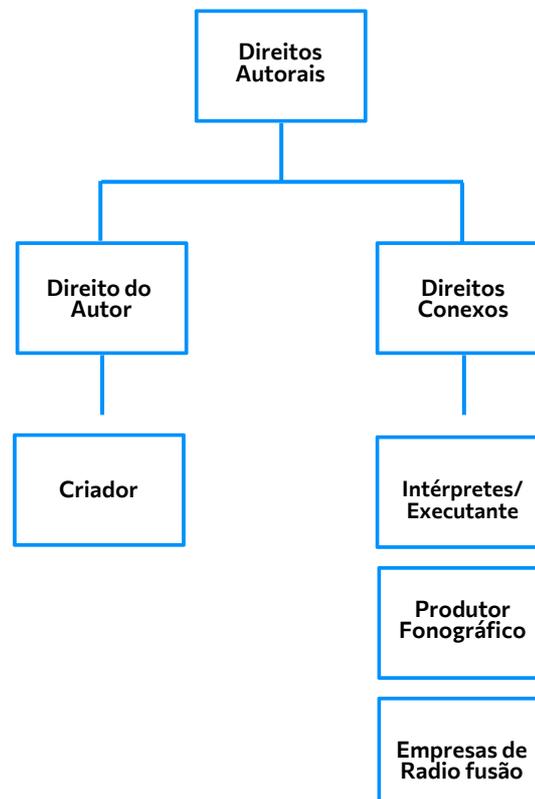
INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual do Usuário do Programa de Computador. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>.> Acesso em: 12 mai. 2022.

# 8 DIREITO AUTORAIS

Martina Gaudie Ley Recena

## O que é Direito Autoral

O direito autoral divide-se entre direito de autor e direitos conexos. Autor é quem cria a obra, enquanto os detentores de direitos conexos são artistas intérpretes ou executantes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão.



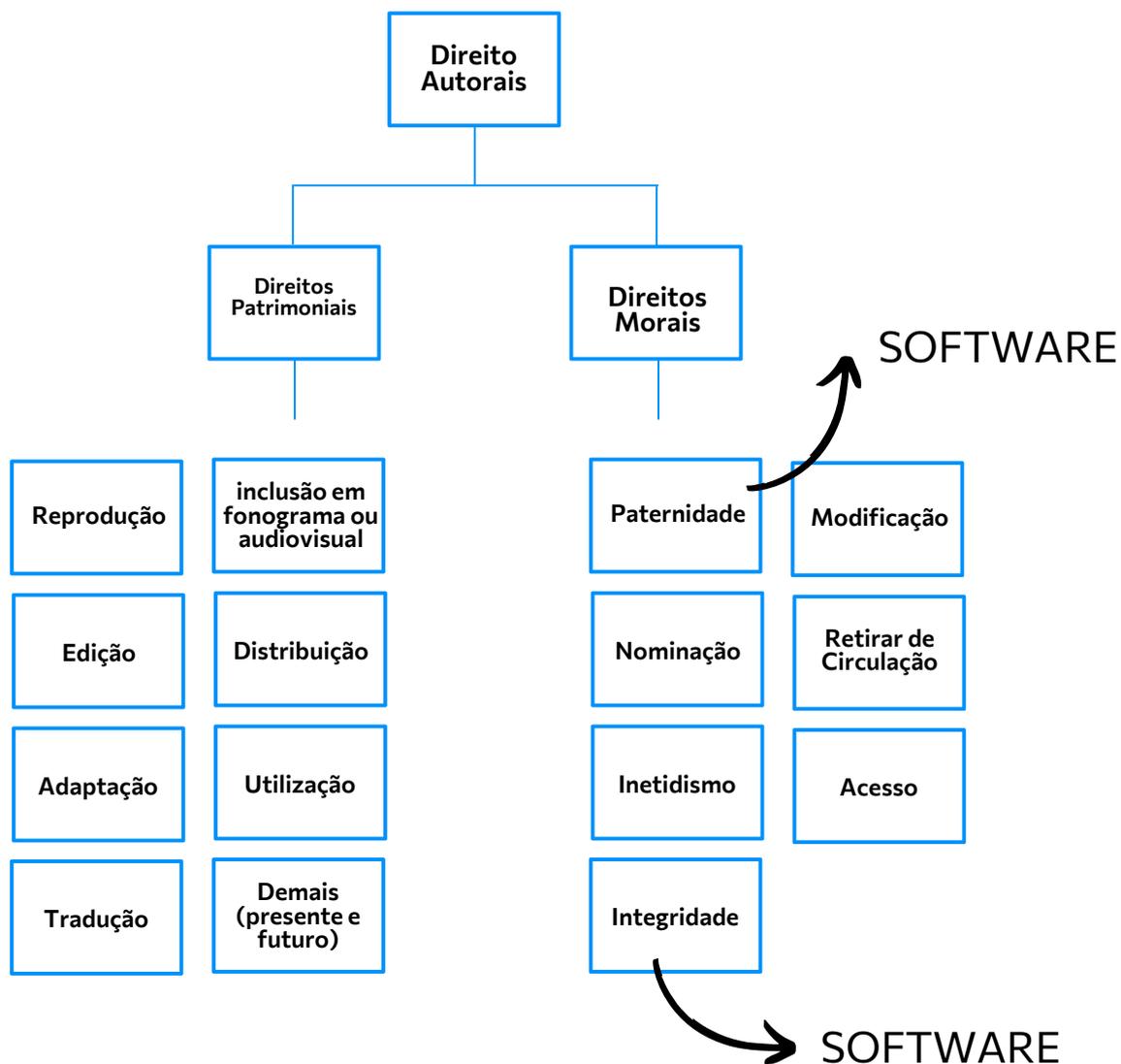
Os direitos autorais são o direito que o autor tem de utilização exclusiva de sua criação, das mais variadas formas. O que pode ser protegido por direitos autorais (objeto) é muito subjetivo, mas se tem exigido que seja algo novo e minimamente criativo.



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

No caso de software, os únicos direitos morais reconhecidos são (i) o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e (ii) o direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação.

Os direitos patrimoniais são desdobramentos do direito constitucional de utilização, sendo eles: (i) reprodução; (ii) edição; (iii) adaptação; (iv) tradução; (v) inclusão em fonograma ou produção audiovisual; (vi) distribuição; (vii) utilização por diversos meios; (viii) inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero; (ix) demais modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.



Os direitos autorais patrimoniais têm validade durante toda a vida do autor até 70 (setenta) anos após o seu óbito, contados do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao óbito. No caso de software, a duração após o óbito do autor é de 50 (cinquenta) anos. No caso de obra audiovisual, o prazo é de setenta anos, a contar de 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua divulgação.

# ***Qual a relevância que o Direito Autoral pode ter para as startups?***

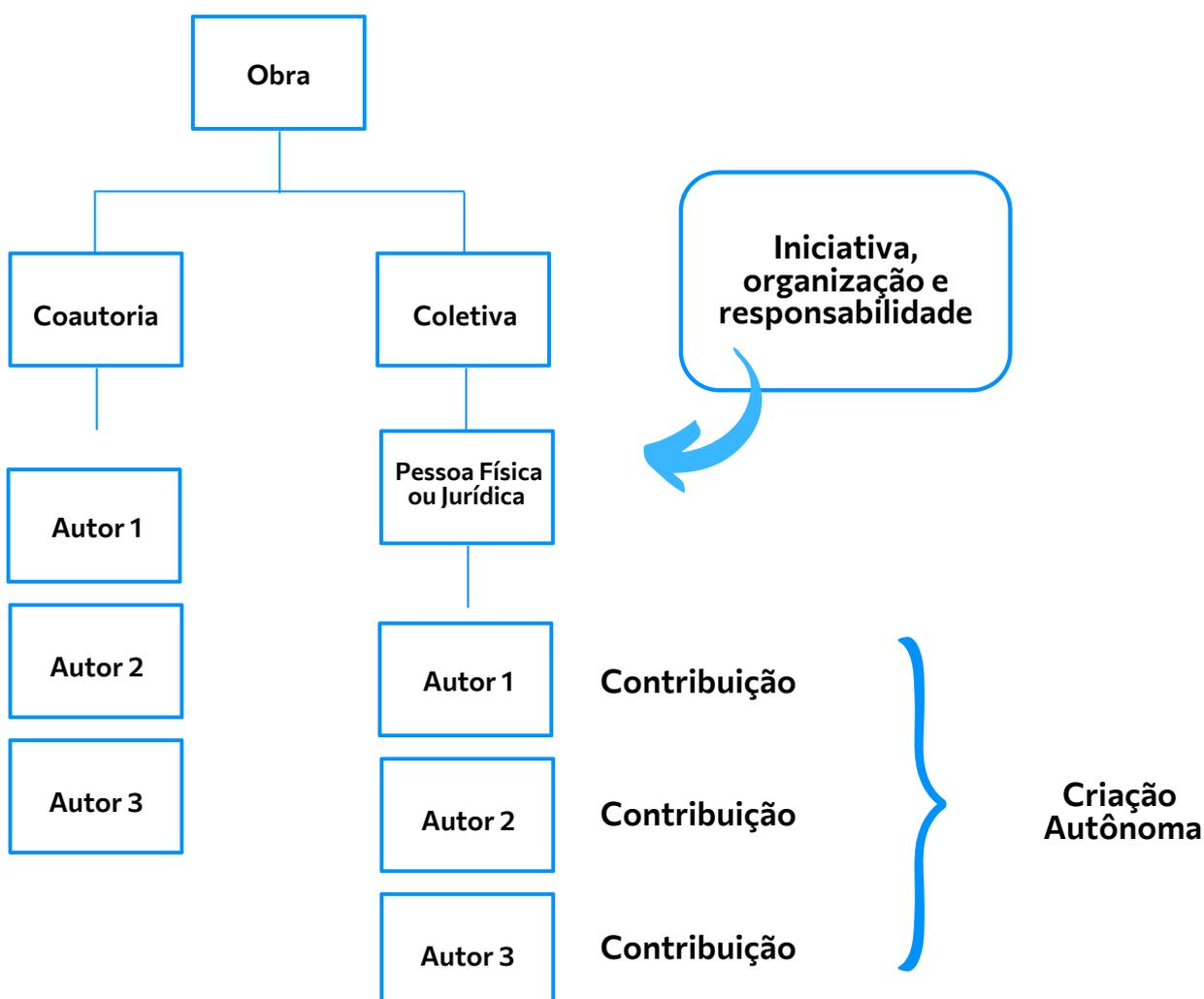
Apesar de ser desnecessário o registro de obras autorais para conferência de proteção por direitos autorais, o seu registro confere segurança ao investidor, sendo essencial para a participação em editais de fomento público e procedimentos de licitações.

Dependendo da área de atuação da startup os direitos autorais estarão presentes em maior ou menor grau. Por exemplo, uma startup que produz jogos eletrônicos (vídeo games) poderá ter direitos autorais sobre o código-fonte do programa, personagens, roteiro e o jogo em si.

Qualquer startup que desenvolver uma programação original para o seu software terá direitos autorais sobre ela.

# Quais os cuidados a serem tomados para trabalhar com Direitos Autorais?

O principal cuidado que se deve ter é com relação a autoria da obra. Quando há mais de um autor, podemos ter a obra em coautoria ou a obra coletiva. A obra em coautoria é aquela criada em comum, por dois ou mais autores, enquanto a obra coletiva é criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma.



Considerando a autoria das obras e os direitos morais do autor, todos os envolvidos com a sua criação, que tiverem desenvolvido trabalhos originais, devem ter seu nome atrelado a obra, independentemente da forma de contratação do colaborador/criador.

No caso de coautor de obra que pode ser utilizada separadamente, desde que não cause prejuízo à exploração da obra comum, pode exercer todas as faculdades inerentes a criação de uma obra individual.

São coautores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário, musical ou lítero-musical e o diretor. Contudo, quem simplesmente auxiliou na produção da obra, revendo-a, atualizando-a, fiscalizando ou dirigindo a sua edição ou apresentação não é considerado coautor. A lei de direitos autorais reconhece expressamente os criadores de desenhos animados utilizados em obras audiovisuais como coautores.

Tratando-se de obra coletiva, o contrato firmado com o seu organizador deverá especificar a contribuição do contratado, o prazo para entrega ou realização, a remuneração e demais condições para sua execução, cabendo ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva.

# ***Que dicas práticas podem ser importantes para iniciar essa trajetória?***

Ao utilizar programas e imagens licenciados sob Creative Commons (CC), deve-se tomar alguns cuidados. Inicialmente, deve-se atentar ao tipo de licença CC que está sendo adotada, algumas exigem que os trabalhos realizados com base em programas e imagens licenciados sob determinada licença utilizem a mesma licença. Por exemplo, a licença CC BY AS permite que remixem, adaptem e criem a partir de determinada obra, mesmo para fins comerciais, desde que atribuam o devido crédito (autoria) e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. Assim, se um programa que detém essa licença for utilizado como base para desenvolvimento de outro, este novo programa (obra derivada) terá de adotar a mesma licença CC BY AS.

Outro ponto importante é compreender que não é porque determinada obra retorna como resposta a uma pesquisa no google que pode ser livremente utilizada, copiada, adaptada, etc. É necessário procurar bancos de dados livres de direitos autorais.

# ***Como proteger esse ativo intangível?***

Diferente das marcas e patentes, não é necessário o registro de obras autorais para conferência do direito de exclusividade sobre tais obras. O direito de autor advém da criação original e não do seu registro, servindo este como prova da anterioridade de determinada obra.

A lei de direitos autorais prevê claramente a desnecessidade de registro, mas caso o autor queira registrar, poderá fazê-lo na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, conforme a sua natureza.

Diversos sites têm surgido com o enfoque em registro de obras autorais, contudo a sua validade não está totalmente pacificada nos tribunais brasileiros. Em regra, não há empecilho a sua validade, pois se trata de declaração de anterioridade e, não, de ato constitutivo de direito.

# REFERÊNCIAS

BRASIL, Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 20 fev. 1998.

BRASIL, Lei 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. Diário Oficial da União, Brasília, 20 fev. 1998, retificado no DOU de 25 fev. 1998.

# 9 *CONTRATOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL*

André de Oliveira Schenini Moreira  
Felipe Pierozan

Seja na concepção do empreendimento, na colocação do produto no mercado e até mesmo nas fases posteriores de crescimento e consolidação, a formulação de contratos e a proteção dos ativos de propriedade intelectual são medidas muito importantes para uma startup. Além da segurança jurídica e dos direitos de exclusividade, isso ajudará e, também, transformará o capital imaterial da empresa em um efetivo ativo rentável.

Nesse cenário, cumpre destacar que existem diversos negócios jurídicos versando sobre interesses protegidos pelos direitos de P.I. (marcas, patentes, direitos autorais, direitos sobre o software). Portanto, não suficiente a proteção necessária das criações já estudadas nesta Cartilha, as relações e as transações das startups que envolvem esses ativos deverá ser regulada de alguma forma – e os Contratos são os instrumentos jurídicos aptos a cumprirem este papel.

# ***O QUE SÃO CONTRATOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL?***

Contratos, em geral, são reconhecidos como instrumentos jurídicos “por meio dos quais os homens combinam os seus interesses, constituindo, modificando ou solvendo algum vínculo jurídico” (RIZZARDO, 2015). Tais instrumentos devem ser feitos por pessoas (físicas ou jurídicas) com capacidade para assumir as obrigações acertadas, seu objeto deve ser lícito e possível e, com relação ao formato, pode ser verbal ou expresso (alguns Contratos exigem um formato específico definido por Lei).

Os contratos de P.I., por sua vez, são estes instrumentos jurídicos pelos quais conhecimentos, habilidades e procedimentos são transferidos, ampliando a capacidade de inovação da organização receptora (MOURA, 2015). No âmbito da P.I., os contratos possuirão uma ampla gama de aplicação, servindo para regular, por exemplo, as relações entre criadores e seus contratantes; os negócios celebrados entre a fornecedora de um produto/serviço dotado de ativos de P.I. e seus usuários/clientes; as parcerias comerciais / de P&D entre diferentes entidades; entre outros.

Pode-se dizer que existem contratos tipicamente vinculados ao direito da Propriedade Intelectual, cujo objeto central trata preponderantemente de atividades e/ou ativos criativos/tecnológicos. Alguns exemplos de contratos desse tipo são: licenças e cessões de direitos de propriedade industrial (marca, patente, desenho industrial); transferência e fornecimento de tecnologia; serviços de assistência técnica e científica; licenciamento de programas de computador (que pode ser de patente e de direito autoral, se cumuladas as proteções); licenciamento de direitos autorais, etc.

Ao mesmo tempo, existem outros contratos que são importantes para a segurança jurídica das empresas inovadoras e que, não necessariamente, tratam apenas de direitos da P.I. ou têm estes como seu objeto central, mas que podem acarretar algum reflexo ou entrelace com tal temática. A título de exemplo, temos: termos de uso; contratos com colaboradores; termos de sigilo (também conhecidos como NDAs – Non Disclosure Agreements), contratos de investimento, entre outros.

Nesta cartilha, traremos alguns exemplos dos contratos típicos mais e usuais no mundo da P.I. bem como alguns outros instrumentos legais importantes para o ciclo de vida das startups.

# ***QUAL A RELEVÂNCIA QUE OS CONTRATOS EM P.I. PODEM TER PARA AS STARTUPS?***

Conforme descrito anteriormente, os contratos servem como efetivo instrumento jurídico para regular as relações entre pessoas (físicas e jurídicas) e para instrumentalizar as transações envolvendo direitos. Desnecessário dizer que, para o mundo das startups, o uso de tais ferramentas é indispensável para o sucesso do negócio, considerando que os ativos intelectuais (notadamente direitos intelectuais) são a força motriz de empreendimentos desse tipo.

Os modelos de negócio de startups depositam imensa importância em seu capital intelectual – de onde se extrai grande parte do valor do negócio. Na sua origem, contudo, as criações e invenções são feitas por pessoas (físicas), isto é, nenhuma startup cria originalmente algo, são as pessoas que formam sua equipe que efetivamente exercem essa atividade criativa. Logo, podemos perceber que tanto na relação dos sócios que fundam um negócio, quanto na relação com demais membros da força de trabalho empregada (empregados, prestadores de serviço, pesquisadores, etc.), o uso de contratos estabelecendo a titularidade de direitos de P.I. mostra-se bastante relevante.

Neste mesmo sentido, muitos produtos e serviços desenvolvidos por startups e oferecidos no mercado estão permeados por uma série de direitos de P.I. Especialmente neste ambíguo mundo físico-digital, podemos ver uma tendente mescla entre a noção de ativos intelectuais e produtos/serviços – vide o conceito de Software como Serviço (SaaS). Portanto, boa parte das transações negociais das startups envolverão, em menor ou maior grau, obrigações e responsabilidades relacionadas a direitos de P.I.

Outro ponto de contato relevante entre os Contratos em P.I. e as startups está na relação com a academia. Novamente, fazendo alusão ao elevado emprego de capital intelectual, é natural que haja um estreitamento de laços entre acadêmicos, startups e instituições acadêmicas. As universidades possuem uma atividade muito importante no âmbito de P&D, bem como no fomento ao empreendedorismo (vide o relevante papel da Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo da UFSM e do InovaTec UFSM Parque Tecnológico – das quais as startups podem se beneficiar muito). Todavia, essa relação também exige cuidado na sua formatação, onde, mais uma vez, os contratos assumirão papel essencial.

Por fim, coroando a relevância do uso de Contratos de P.I., no momento áureo das startups - a venda do negócio, o chamado “exit” dos sócios e investidores - os instrumentos jurídicos utilizados em referida negociação serão peças chaves para o resultado almejado. Além da transferência dos ativos de P.I. juntamente com o negócio, o que certamente receberá um capítulo exclusivo no contrato celebrado, outras cláusulas análogas ao ambiente da P.I. certamente surgirão nessa negociação, como o sigilo e confidencialidade, a não-concorrência, entre outros.

Como é fácil observar, o uso de Contratos de P.I. é ferramenta central, estratégica e indispensável para o ambiente das startups.

# **QUAIS OS CUIDADOS A SEREM TOMADOS PARA TRABALHAR COM CONTRATOS EM P.I.?**

Muitos são os cuidados que as startups devem ter ao tratar de Contratos de P.I. - independente da fase (negociação, confecção e execução). Obviamente existe um amplo universo de questões que devem ser consideradas, mas algumas são mais comuns e relevantes, merecendo destaque nesta Cartilha.

Um primeiro ponto a ser considerado em qualquer negociação de Contrato (seja de P.I. ou de qualquer outro tema), diz respeito à capacidade das Partes. Fala-se não só da capacidade civil e de representação legal (pessoa com poderes para agir em nome de uma empresa ou de terceiro) para assumir obrigações, mas em especial da própria titularidade dos direitos de P.I. negociados. É indispensável, em negociações que envolvam ativos intelectuais, confirmar que os negociantes possuem a mais básica prerrogativa de todas: a propriedade/titularidade dos direitos negociados.

Uma segunda preocupação reside no detalhamento do objeto do Contrato. Negócios envolvendo direitos de P.I., em especial no âmbito de direitos autorais, tendem a ser analisados de forma mais restritiva e protetiva aos criadores originários. Logo, é aconselhável que a descrição do acerto celebrado entre as Partes seja suficientemente detalhada e considere as diversas nuances da negociação (entender as diferentes dinâmicas do licenciamento e da cessão é algo básico, mas crucial). Para startups, que usualmente são fontes secundárias em negócio envolvendo direitos de P.I. (adquirem esses direitos de sua equipe/terceiros), esse é um ponto central na confecção de contratos.

Outro cuidado bastante relevante é na definição das hipóteses de término do Contrato. Um contrato não impede que um negócio dê errado ou que uma das Parte não cumpra com a obrigação assumida, mas ele pode prever os caminhos e etapas que regulam a solução para estas situações negativas, facilitando o fim da relação entre as Partes – seja por comum acordo entre estas, seja por uma decisão judicial ou arbitral.

Por fim, existem alguns cuidados gerais que qualquer contrato demanda: verificar se existe formalidade exigida por lei e se o seu objeto é possível e lícito; exigir a assinatura de todas as partes e o recebimento da via de cada uma; verificar qual a lei aplicável e o foro competente para a adoção de medidas judiciais necessárias. O aconselhamento com um advogado para tais questões é medida importante para que a parte tenha a segurança necessária para assumir as obrigações descritas.

# ***COMO PROTEGER ESSE ATIVO INTANGÍVEL?***

Diferentemente de boa parte dos demais institutos de P.I. apresentados nesta Cartilha, em que a proteção está intimamente ligada à própria concepção do direito (ex.: registro da marca), os Contratos em P.I. estão usualmente relacionados a uma etapa posterior. Isto é, eles regulam as relações dos ativos intangíveis já existentes (e protegidos). Por vezes os Contratos em P.I. podem, também, regular as questões relacionadas ao surgimento destes direitos – estabelecendo a quem pertencem os ativos, os direitos e prerrogativas das diferentes partes envolvidas.

Sendo assim, para analisarmos a forma de proteção dos Contratos de P.I., mostra-se interessante avaliarmos os tipos de contratos, seus requisitos e elementos a serem considerados em sua constituição.

## • Contratos de Cessão e Licenças de Direitos

Os direitos de propriedade intelectual são considerados como bens móveis (art. 5º lei nº 9.279/1996 e art. 3º lei nº. 9.610/98), facultando ao titular ceder ou licenciar tais direitos a terceiros, mediante instrumentos contratuais de Contrato de Cessão ou Contrato de Licenciamento de Uso.

A cessão pode ser entendida como a venda dos direitos de P.I., envolve a cessão de direito de posse, uso, gozo e propriedade, possibilitando que o cessionário (quem comprou a P.I.) venha a requerer junto ao INPI, a alteração de tal propriedade para a sua titularidade (CALZAVARA, DE PAULA, 2020).

Poderá haver Cessão de marca, patente, desenho industrial (design) e de direitos autorais. A Cessão (total ou parcial de direitos) compreende a transferência da titularidade de forma permanente.

Exemplo (1) de Cessão de Direitos e Transferência de Titularidade de Marca da Pessoa Física (que pode ser o sócio) para a Pessoa Jurídica (a Startup):

*Pelo presente instrumento particular de cessão e transferência, ambos acima qualificados, conforme lhes facultam os artigos 134 a 138 da Lei 9.279/1996, o Cedente, cede e transfere à Cessionária, a título gratuito (ou oneroso), todos os direitos, posse, uso, gozo e propriedade sobre o pedido de registro de marca (ou marca registrada), devidamente depositado perante o INPI: (nº. do processo – nome da marca – outras informações, como data do depósito ou concessão).*

Aqui uma dica importante, quando se tratar de marca e houver mais de uma, a cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim (art. 135).

Já quando se trata de Direito Autoral, a Lei 9.610/98 prevê uma série de proteções às obras. São obras intelectuais protegidas, as criações do espírito, expressas por qualquer meio e fixadas em suporte, tais como (art. 7º): os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; as obras audiovisuais, fotográficas; desenho; projetos; programas de computador, etc.

Exemplo (2) Cessão de Direitos Autorais:

*O Cedente cede e transfere ao Cessionário de forma total (ou parcial) e definitiva, a título gratuito (ou oneroso), os direitos, posse, uso, gozo e propriedade sobre os direitos autorais patrimoniais, incluindo-se todas as faculdades elencadas no artigo 29 da Lei 9.610/98, relativos ao código fonte do aplicativo, aos desenhos, imagens, arte gráfica/interface, com base no art. 49 e incisos (LDA).*

Lembrando que somente direitos patrimoniais (econômicos) de autor poderão ser cedidos ou licenciados, mas nunca os direitos morais de autor, isso quer dizer que o autoral intelectual, preserva o seu nome frente a sua obra. Tal como o inventor de uma patente ou do desenho industrial preserva essa qualidade, sendo transferidos somente a titularidade (questão patrimonial).

Para além do Contrato de Cessão de Direitos (transferência de propriedade). Há também o Contrato de Licença, o qual trata de uma autorização temporária para a exploração de patente/desenho industrial/direito autoral ou para o uso da marca, sem a transferência de titularidade. É como uma autorização de uso, por determinado período de tempo, mediante remuneração (ou não), recebendo royalties.

As transações relativas aos direitos de Propriedade Industrial (marca, patente, desenho industrial...) eventualmente são averbadas frente ao INPI, inclusive para uma plena eficácia frente a terceiros. Ao passo em que os Contratos envolvendo os Direitos Autorais, salvo exceções como base de dados ou programa de computador, não são averbados frente ao INPI.

## • Contratos de Transferência de Tecnologia

Às vezes a empresa não detém toda a tecnologia necessária para aquilo que se propõe ou, ainda, pode mostrar-se mais barato obter um acesso autorizado para o uso de uma tecnologia do que ter que a produzir. Por isso é que a transferência de tecnologia (TT) poderá ser uma grande aliada no sucesso da operação.

A normativa do INPI (IN 70/2017) disciplina a averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e também do registro dos contratos de transferência de tecnologia e de franquia. Com relação à TT, a normativa prevê o registro dos seguintes contratos:

*“Transferência de Tecnologia:*

- a) o contrato de fornecimento de tecnologia (know how) que compreende a aquisição de conhecimento e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinado à produção de bens e serviços;*
- e,*
- b) o contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica que estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados”.*

O contrato de transferência de tecnologia está previsto no art. 211 da Lei 9.279/96 e, de forma sucinta, ele “formaliza a aquisição de conhecimentos, técnicas e informações tecnológicas que não estão amparados por direitos de propriedade industrial, ou que não cumpriram os requisitos necessários à obtenção de registro junto ao INPI, ou que a empresa optou para que não fossem encaminhados ao registro” (CALZAVARA, DE PAULA, 2020).

## • Termos de Uso

Basicamente todos negócios que se utilizam do ambiente eletrônico para a oferta de seus serviços e produtos possuem (ou deveriam possuir) Termos de Uso para regular a sua relação com seus usuários. Tais documentos são verdadeiros contratos e, por sua vez, contemplam também obrigações relacionadas ao mundo da P.I.

Tratando especificamente de plataformas que oferecem um serviço por meio de um programa de computador, no famigerado modelo de SaaS (Software as a Service) - bastante adotado por negócios inseridos no ambiente digital, os Termos de Uso vão especificar, dentre outras regras, as condições para o licenciamento dessa P.I. ao usuário (muitas vezes confundido com a própria prestação de serviços).

Nos Termos de Uso constarão regras basilares, como: (i) prazo da licença concedida (ex.: mensal com prorrogação automática), (ii) obrigação de pagamento (ex.: mensalidade e/ou anuidade), (iii) regras para uso da licença (ex.: usuário não pode promover atividades ilícitas com o software licenciado), entre outras. Não suficiente, também observamos a imposição de algumas regras comportamentais ao usuário, como, por exemplo, a obrigação de não explorar bugs e falhas no sistema para fins de prejudicar outros usuários ou a própria startup. Percebam, portanto, que todas essas obrigações tomam como base a licença concedida – isto é, uma vez praticada a conduta vedada, a startup pode interromper esse licenciamento.

Já em outros modelos de negócio bastante difundidos no mundo digital, como os e-commerce e as plataformas de intermediação de negócios, é bastante frequente também a inserção de regras nos Termos de Uso voltadas à proteção da P.I. de terceiros, como, por exemplo, a vedação ao comércio de produtos com marcas de terceiros de origem desconhecida. Similarmente, plataformas de divulgação/exibição de conteúdos (streaming, VODs, etc.) também estabelecem regras que exigem do usuário a não exibição de obras sem a devida autorização do detentor dos direitos autorais – atribuindo, contratualmente, uma responsabilidade adicional ao usuário.

Portanto, os Termos de Uso podem contemplar inúmeras regras relacionadas à conduta dos usuários frente aos direitos de P.I. da própria startup e de terceiros, sendo um documento muito importante para negócios que exploram o ambiente digital. Os Termos de Uso moldam e regulam a relação com os usuários da startup, sendo importante ferramenta para mitigação de riscos de um negócio que, por sua natureza, já é bastante arriscado.

## • Contratos com a Equipe

Quase toda a startup tem, como principal insumo, especialmente nos estágios iniciais do negócio, a atividade intelectual de sua equipe. O resultado dessa atividade, obviamente, é muitas vezes uma criação/invenção tutelada pelo Direito da P.I.

Neste passo, especial atenção deve ser dada à relação mantida entre a startup e sua equipe, sejam eles prestadores de serviço, empregados e, até mesmo, os próprios sócios da empresa. Toda a contribuição intelectual feita por essas pessoas voltadas ao negócio da startup deve, de alguma forma, estar regulada em um contrato (prestação de serviços, contrato de trabalho, acordo de sócios) e, preferencialmente, ser convertida em um ativo de propriedade da empresa.

É por tal razão que, em tais instrumentos contratuais, confeccionam-se cláusulas que tratam da cessão dos direitos de P.I. dos membros da equipe em favor da startup, afinal, é exatamente para essa atividade criativa/inventiva que tais pessoas estão sendo remuneradas. Por vezes, ao invés da cessão, uma licença pode ser também negociada – com o pagamento de royalties e/ou participação nas receitas do negócio, sendo importante que o empreendedor consiga, ao menos, estabelecer uma licença estável e duradoura – que não possa ser revogada a qualquer momento ou de forma imotivada.

A inexistência de contratos/cláusulas que regulam essa transição dos direitos de P.I. da equipe para a empresa colocam a startup em severo risco, sendo inclusive motivo para a inviabilização na captação de investimentos, visto que a análise desse tópico é tema obrigatório em procedimentos de due dilligence

Além da cessão ou licença dos ativos de PI da equipe para startup, outras cláusulas relacionadas também podem figurar nesses contratos, tais como: (i) créditos (definir como será citada a autoria das criações), (ii) sigilo, (iii) não-concorrência (membro da equipe não poderá atuar para concorrentes da startup por um determinado tempo), entre outras.

- **Termos de Sigilo (NDA - Non-Disclosure Agreement)**

Nem sempre todos os ativos de um negócio poderão ser protegidos por um instituto registrável da P.I. Isso não quer dizer, todavia, que não haja formas de torná-los exclusivos, ao menos dentro de uma relação entre partes determinadas. É assim que surgem, por exemplo, os chamados Segredos de Negócio / Segredos Comerciais / Segredos Industriais, fenômenos estudados no âmbito da P.I. e que muitas vezes são construídos, também, por meio do uso de Termos de Sigilo ou NDAs.

Os NDAs são verdadeiros contratos que impõem às partes, de forma unilateral ou bilateral, a obrigação de não divulgar determinadas informações, dados, projetos, estudos, etc. Ou seja, tal termo cria uma obrigação entre startup e terceiros para fins de impedir a divulgação e o uso não autorizado dessa informação, desde que ela já não seja conhecida, obviamente. Para reforçar essa obrigação, usualmente são estabelecidas multas pecuniárias pesadas contra o violador, voltadas a inibir a divulgação e, no pior cenário, a compensar a perda que a proprietária da informação não conhecida tem a partir do momento em que ela é revelada ao mundo.

Os Termos de Sigilo podem ser confeccionados em documentos próprios ou por meio de cláusulas inseridas em outros contratos e propostas comerciais. Tratam-se de documentos importantes em conversas iniciais, quando a startup apresentará detalhes chave de seu negócio a terceiros – sendo aconselhável a assinatura de NDA antes que tal divulgação seja feita, logicamente.



Por vezes, contudo, a imposição de assinatura de um NDA pode acabar sendo um inviabilizador de negócios, como em reuniões iniciais com Investidores e Fundos de Investimento (os quais têm acesso a inúmeros negócios diariamente, impedindo que assumam um compromisso de sigilo para qualquer pitch que assistam). Nesses casos, é importante que a startup consiga avaliar a situação e molde sua apresentação para que não revele pontos cruciais, mas ao mesmo tempo consiga conquistar a atenção dos espectadores. Certamente, se as tratativas de investimento avançarem, um NDA acabará sendo celebrado em um segundo momento.

Além da obrigação de sigilo (não revelar a informação confidencial a terceiros), os Termos de Sigilo especificarão o (i) tempo dessa obrigação (ex.: durante a relação entre as partes + 2 anos), (ii) multas, (iii) destruição ou devolução de documentos que contenham a informação, dentre outras regras procedimentais voltadas à manutenção da confidencialidade.

Uma regra polêmica que frequentemente acompanha as obrigações de sigilo, cuja legalidade é por vezes questionada, é a obrigação de não-aliciamento de membros da equipe da startup. Por meio dessa obrigação, fica estabelecido que os parceiros da startup não poderão prospectar e contratar profissionais dessa por um determinado prazo (evitando, assim, a absorção do conhecimento detido por tal profissional para desenvolver solução similar àquela ofertada pela startup).

## • Contratos de Investimento

Um momento deveras festejado no ciclo de desenvolvimento de uma startup é o recebimento de investimentos, aspecto por vezes crucial em negócios que dependem de crescimento intenso e contínuo. Independente da modalidade de investimento e, inclusive, em operações de financiamento (quando há a obrigação de devolução do valor captado), aspectos de P.I. acabam recebendo determinada relevância.

Quando um investidor decide por estudar à fundo a possibilidade de investir em um negócio de base tecnológica, por meio do procedimento conhecido como due dilligence (uma análise de todos os aspectos do negócio – equipe, financeiro, marketing, projeções, etc.), sempre haverá um tópico de P.I. nessa auditoria. Nessa etapa serão avaliados não só se os ativos intelectuais do negócio estão devidamente protegidos, mas também os contratos mantidos com a equipe, conforme descrito anteriormente.

Não obstante a realização desse procedimento de checagem dos dados do negócio, muitas vezes a startup, em um contrato de investimento, assume a responsabilidade por qualquer problema que venha a ocorrer em razão de irregularidades envolvendo a sua P.I. Se eventual disputa de surgir, fica a startup sujeita a perder futuras rodadas de investimento e, em determinados casos, até mesmo a devolver eventual valor já recebido.

Além disso, a P.I. também surge em outros momentos de contratos dessa natureza. Em alguns casos, os ativos de P.I. são concedidos como garantia da operação financeira, isto é, se o investimento/financiamento der errado, o credor poderá reivindicar os ativos de P.I. da startup para si. Em outras situações, os investidores condicionam o investimento ao recebimento de parte da titularidade da P.I. (cessão parcial), podendo, inclusive, acertar que receberão royalties nas vendas realizadas pela própria startup investida.

Ademais, em programas/editais de fomento público para atividades de inovação, a demonstração da proteção dos ativos de P.I. da startup (com patentes depositadas/concedidas; registro de software; etc.) é aspecto relevante na análise de projetos. Em alguns casos, inclusive, trata-se de requisito para a submissão de propostas de captação desses recursos.

# REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. Contratos em propriedade intelectual. v. 22, p. 03-17, 2003. Disponível em <[https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/contratos\\_pi.pdf](https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/contratos_pi.pdf)>. Acesso em 25 abr. 2021.

BICUDO, Lucas. O que é uma Startup? Startse, 2021. Disponível em: <<https://app.startse.com/artigos/o-que-e-uma-startup>>. Acesso em 25 maio 2021.

CALZAVARA Bedin, DE PAULA Bianca Martins, Manual Jurídico da Inovação e das Startups, Propriedade Intelectual, Editora Jus Povivm, 2ª Ed. 2020. Disponível em <<https://www.editorajuspodivm.com.br/cdn/arquivos/80245471fed4d49acd82f7e82012fea6.pdf>>. Acesso em 25 maio 2021.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Disponível em <<https://www.gov.br/inpi/pt-br>>.

MOURA, Sâmia Passos Barboza et al. Contratos em propriedade intelectual: a utilização nas instituições de ensino superior nordestinas, UFS, 2015. Disponível em <<https://ri.ufs.br/jspui/handle/123456789/3417>>. Acesso em 30 maio 2021.

RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Editora Forense, 15ª Ed. 2015.

# **GESTÃO 2022/2024**

## **Presidente da OAB/RS**

LEONARDO LAMACHIA

## **Vice-Presidente da OAB/RS**

NEUSA MARIA ROLIM BASTOS

## **Secretário-Geral da OAB/RS**

GUSTAVO JUCHEM

## **Secretária-Geral Adjunta da OAB/RS**

KARINA CONTIERO SILVEIRA

## **Tesoureiro da OAB/RS**

JORGE LUIZ DIAS FARA

## COMISSÃO ESPECIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA OAB/RS(CEPI)

### **Presidente**

FELIPE PIEROZAM

### **Vice-Presidente**

RAFAEL KRÁS BORGES VERARDI