

MANTENDO SUA PI LONGE DE PROBLEMAS

Como gerenciar e reduzir os riscos relacionados
à PI da sua empresa



Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Presidente
Júlio César Castelo Branco Reis Moreira

Diretora de Administração
Soraya Sales dos Santos e Silva

Diretora Executiva
Tania Cristina Lopes Ribeiro

Economista-Chefe
Rodrigo Vieira Ventura

Coordenador Geral de Relações Internacionais
Leopoldo Nascimento Coutinho

Coordenadora-Geral de Desenvolvimento da Propriedade Industrial, Negócios e Inovação
Maria Eugenia Fortes Ramos da Silva Gallotti

Coordenadora-Geral de Recursos Humanos
Sandra Caseira Cerqueira

Coordenadora da Academia do INPI
Kalinkka Leal de Azevedo Mangabeira

Coordenador-Geral de Contratos de Tecnologia
Bernardo Soares Teixeira Bemvindo

Equipe Técnica

Supervisão do Projeto:
Claudia Valentina de Arruda Campos
Iloana Peyroton da Rocha

Editoração:
Isabela Maria de Oliveira Borsani

Revisão Técnica:
Dirceu Yoshikazu Teruya
Elizabeth Silva
Rita Pinheiro Machado

Coordenação de Revisão
Camila Bella de Carvalho Faria
Maria Helena de Lima Hatschbach

Catalogação na fonte elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação – INPI
Bibliotecário Responsável Técnico Evanildo Vieira dos Santos – CRB7-4861

M292	Mantendo sua PI longe de problemas: como gerenciar e reduzir os riscos relacionados à PI da sua empresa. / Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) e IPOS International (II); tradução e revisão técnica: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento de Pessoas. – Rio de Janeiro: INPI, 2026. 29 p. ; figs. 1. Propriedade Intelectual – Brasil. 2. Propriedade Intelectual - Negócios. 3. Propriedade Intelectual – Proteção internacional. I. Intellectual Property Office of Singapore = Escritório de Propriedade Intelectual de Singapura. II. IPOS International (II). III. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). CDU: 347.77:339.5
------	--

Introdução	4
1. Que riscos de PI precisam ser geridos?	5
Como o risco de PI se relaciona com os negócios?	6
Posso realmente proteger minha PI das grandes empresas'?	6
Que prejuízos os imitadores podem me causar?	7
Quantos problemas poderei ter se infringir a PI de outra pessoa?	8
Que outros riscos de PI existem além da infração?	10
2. Que riscos estão relacionados aos meus direitos de PI?	12
Onde os riscos de PI surgem com maior frequência?	13
Que riscos estão relacionados ao uso de patentes?	14
Pontos a serem considerados ao depositar um pedido de proteção de patente.	14
Possíveis armadilhas: riscos ao utilizar suas patentes.	15
Que riscos estão relacionados ao uso de marcas registradas?	15
Pontos a serem considerados ao depositar um pedido de proteção de marca.	16
Pontos a serem considerados ao utilizar suas marcas registradas.	17
Que riscos estão relacionados ao uso de desenhos industriais?	18
Possíveis armadilhas: os riscos de solicitar proteção de desenho industrial.	18
Possíveis armadilhas: riscos ao divulgar seus desenhos industriais.	19
Que riscos estão relacionados ao uso de direitos autorais?	19
Pontos a serem considerados ao usar direitos autorais.	20
Como proteger dados e informações computadorizadas?	20
Pontos a serem considerados ao proteger dados.	21
Possíveis armadilhas: riscos ao utilizar dados.	22
3. Como posso minimizar riscos relacionados aos direitos de propriedade de outras pessoas?	23
Como ficar alerta para a possibilidade de infração?	24
Que processos podem ajudar a evitar controvérsias?	25
4. O que devo fazer se alguém me acusar de infração?	27
Lista de verificação: Que medidas tomar se for acusado de infração?	28
Com quem devo falar primeiro?	30
A acusação contém ameaças infundadas?	30
O acusador tem um argumento forte?	31
A PI do acusador é forte ou pode ser inválida?	31
O acusador poderia estar infringindo seus direitos?	32
Posso utilizar o licenciamento para evitar uma ação judicial?	32
5. Onde obter ajuda?	33

Introdução

O investimento em propriedade intelectual (PI) pode trazer grandes recompensas. Contudo, isso não acontece sem riscos. Este guia apresenta ideias a respeito de onde se encontram esses riscos e como você pode reduzi-los. Ele enfatiza como manter seu negócio longe de problemas. Um guia separado, “Defendendo seus Direitos de PI”, explica as opções para fazer valer sua PI, caso seja necessário.

O **Capítulo 1** relaciona o risco de PI ao risco comercial, mostrando os danos que a imitação pode causar e estabelece os motivos pelos quais as decisões sobre PI são importantes demais para serem delegadas apenas a seus assessores jurídicos. Aborda a falsa ideia de que a PI é um jogo que apenas grandes empresas podem jogar, mas também destaca as possíveis consequências de entendê-la errado.

A **PI é um tipo de bem** – algo que sua empresa pode possuir e com a qual pode realizar negócios. Contudo, sua natureza não física significa que ela não se comporta da mesma forma que outros tipos de bens comumente reconhecidos. Por exemplo, com bens intangíveis como a PI, muitas pessoas (possivelmente milhões) podem se beneficiar utilizando o mesmo ativo de uma só vez.

Com o passar do tempo, a diferença da PI em relação a outros tipos de bens levou ao desenvolvimento de ‘exceções’ na lei, com o objetivo de ajudar a equilibrar os direitos do criador e titular (proprietário) de um ativo de PI com os do possível usuário, e com a sociedade. Você encontra uma visão geral do que é possível fazer com os ativos de outras pessoas, sem infringir nenhuma lei, no **Capítulo 1**.

O **Capítulo 2** analisa os riscos de seus direitos de PI. Explica cada um dos quatro principais tipos de direitos de PI (ou seja, patentes, marcas, desenhos industriais e direitos autorais) e apresenta várias listas de verificação para ajudar você a identificar os riscos mais preocupantes. Também trata de proteção para programas de computador e bases de dados.

Para ajudar a evitar problemas com os direitos de PI de outras empresas, o **Capítulo 3** apresenta várias dicas para ficar alerta para a possibilidade de infração e monitorar o que seus concorrentes estão fazendo. Depois, o **Capítulo 4** define uma série de passos para lidar com acusações de infração, que normalmente começam com uma correspondência escrita, como uma carta de ‘cessação e desistência’.

Por fim, o **Capítulo 5** apresenta onde procurar ajuda para a concessão de sua PI.

- 1

Riscos que precisam ser geridos
- 2

Usos da PI de outras pessoas **sem risco**
- 3

Riscos de **seus próprios** direitos de PI
- 4

Riscos dos direitos de **outras pessoas**
- 5

Lidando com acusações de **infração**



Que riscos de PI precisam ser geridos?

01

1. Que riscos de PI precisam ser geridos?

Como o risco de PI se relaciona com os negócios?

Em essência, possuir propriedade intelectual (PI) é ter o meio de impedir que outras pessoas se beneficiem de seu trabalho árduo, sem o devido reconhecimento e ganho econômico potencial. Quanto mais bem-sucedida sua empresa se torna, mais motivados seus concorrentes estarão para copiar as melhores características de seus produtos ou serviços, prejudicando sua participação de mercado. Se não prestar a devida atenção aos direitos de PI, você poderá se descobrir impotente para impedi-los.

Os direitos de PI existem para proteger suas 'criações intelectuais' (sejam elas invenções, desenhos industriais, marcas ou obras protegidas por direitos autorais) e dar a você um grau de exclusividade e controle sobre elas durante um determinado período de tempo. Essas criações intelectuais são o que pode diferenciar sua empresa de seus concorrentes. Elas servem de base para proteger as características exclusivas de seu produto ou serviço que o diferenciam da concorrência.

Empresas que criam e gerem a PI de maneira efetiva e eficiente podem colher os frutos dos investimentos que fazem ao construir seu know-how. Isso porque a PI dá a elas um meio de defender sua vantagem competitiva.

PI não é um assunto puramente jurídico. Também envolve considerações comerciais, administrativas, financeiras e econômicas. Ela é fundamental para todos os negócios que exploram o conhecimento de alguma forma.

Posso realmente proteger minha PI das grandes empresas?

Algumas pequenas empresas sentem que há pouco sentido em proteger invenções, marcas, desenhos industriais ou trabalhos criativos utilizando o sistema de PI. Seu argumento é que empresas maiores ignorarão seus direitos e que os custos de lutar pela PI na justiça são inacessíveis.

Contudo, em qualquer negócio, sua posição é muito mais forte quando você possui sua própria PI. Custos processuais envolvendo PI podem ser substanciais, e você deve evitar processos judiciais ou outros mecanismos de soluções de controvérsias sempre que possível. Apresentamos aqui seis razões pelas quais você deve levar a proteção da PI muito a sério.

“PI é ter o meio de impedir que outras pessoas se beneficiem injustamente de seu trabalho árduo.”

1	Os direitos de PI funcionam como potenciais barreiras comerciais.	Seus direitos de PI farão com que uma grande proporção de possíveis infratores pensem duas vezes antes de copiá-lo e/ou promover a contrafação, desde que você deixe claro que esses direitos foram concedidos pelos escritórios de propriedade intelectual no país em que atua e em outros países em que deseje atuar.
2	A PI pode ajudar a receber ofertas de negócio.	Se tiver direitos de PI sólidos, concorrentes de grande porte provavelmente farão uma oferta para comprá-los (ou licenciá-los de você). Normalmente, fazer isso é mais barato, mais fácil e menos arriscado para eles do que começar o próprio programa de desenvolvimento com a única intenção de copiar você. Pode até mesmo receber uma oferta de compra de sua empresa ou de fusão de empresas.
3	Você pode diminuir os custos de litígio na justiça.	Você pode utilizar sua PI para buscar que autoridades alfandegárias impeçam importações de mercadorias que violem sua PI ou, em alguns casos, fazer com que essas mercadorias sejam retiradas do varejo. Você também pode optar por utilizar serviços de mediação e arbitragem para solucionar situações controversas.
4	A PI dá suporte à continuidade de seu negócio.	Registrar sua PI diminui o risco de ficar excluído do mercado porque um concorrente depositou um pedido de registro de direitos que pode impedir você de operar.
5	Você poderá estar em uma posição mais forte para negociar.	Quando você registra marcas, desenhos industriais ou outros direitos de propriedade intelectual, transfere-se para terceiros o ônus de provar que NÃO estão infringindo esses direitos. Sem registro, você terá de provar que FOI copiado. Com o registro, você terá uma base muito melhor para ser indenizado por um infrator.
6	É MUITO melhor do que nada!	Você pode achar que sua posição de PI será sempre mais fraca que a de um concorrente grande, com alto orçamento para defender seus direitos. No entanto, sua empresa ficará ainda mais vulnerável se você não tiver direitos próprios de PI, em caso de negociação de um acordo.

Que prejuízos os imitadores podem me causar?

A era digital aumentou a velocidade com que as informações podem se disseminar em todo o mundo. Isso significa que notícias de sucesso comercial se espalham rapidamente. Isso pode dar origem a imitadores sem que você saiba.

A invenção e a criação ainda são atividades dispendiosas e demoradas. No entanto, com a revolução digital, o processo de imitação está se tornando cada vez mais rápido e mais barato.

Às vezes, costuma-se dizer que 'a imitação é a forma mais sincera de elogio'. Certamente, a presença de concorrentes pode aumentar o tamanho do mercado em que você atua. Infelizmente, o tipo de imitação

1. Que riscos de PI precisam ser geridos?

que muitas empresas enfrentam tem como base o comprometimento da qualidade e a redução do preço. Se você vende um produto físico, cópias baratas vindas de mercados com custos de produção mais baixos representam uma ameaça real, ainda que você tenha clientes fiéis e um mercado consolidado.

Caso não consiga sustentar um preço mais alto baseado em algum aspecto de diferenciação de seu produto, ele provavelmente se tornará cada vez mais comoditizado. Você descobrirá que terá de sacrificar a margem de lucro em favor de volume de vendas, diminuindo os recursos para inovar e se manter à frente da concorrência. Pode ser ainda pior se seus concorrentes estiverem se protegendo utilizando o sistema de PI, pois poderão impedi-lo de acompanhá-los. Essa é uma espiral descendente que você deve evitar!

A imitação, portanto, é um problema que precisa ser levado a sério assim que for identificado, especialmente em casos de cópia direta ou divulgação de dados confidenciais. A melhor defesa é tomar as medidas legais e contratuais necessárias para proteger o que você possui. Isso permitirá que você realize ações efetivas contra os copiadore

“O processo de imitação está se tornando mais rápido e mais barato.”

Que problemas posso ter se infringir a PI de outra pessoa?

Os direitos de propriedade intelectual são definidos cuidadosamente e garantidos por disposições legais e jurisprudências específicas. Se descobrirem que você utilizou a PI de outra pessoa indevidamente, as consequências podem ser muito sérias, sendo aplicáveis penalidades civis ou criminais (às vezes, ambas). Você pode perder seu negócio, sua subsistência e até mesmo sua liberdade.

Como todos os outros tipos de bens, a PI tem um titular (proprietário) que possui os direitos de exercer o controle sobre quando e onde ela será utilizada. O uso, a fabricação, a importação e/ou a venda não autorizada da PI pertencente a outra pessoa normalmente são considerados infrações. Alguns atos de infração são considerados prejudiciais não apenas ao titular (proprietário) da PI (matéria civil), mas também à lei e à ordem pública, o que faz com que sejam considerados matéria penal.

As atividades consideradas infração e/ou crime, e suas exceções, são bastante complexas e variam de acordo com o tipo de direito de PI envolvido. Caso você seja processado na vara cível por infração de PI, o painel a seguir apresenta as seis principais sanções cíveis. Um juiz poderá impor qualquer uma, ou todas elas, a você e ao seu negócio, dependendo dos tipos de PI envolvidos.

1	Declaração de validade	Em casos de infração de patentes, o tribunal poderá emitir uma declaração de que a patente é válida e foi infringida.
2	Liminar	Uma ordem do tribunal para cessar as atividades de infração ou que exija o pagamento de taxas de licença ao proprietário da PI.
3	Decisão de indenização	O proprietário da PI pode solicitar ordens que impeçam importações de mercadorias que a violem ou, em alguns casos, fazer com que essas mercadorias sejam retiradas das prateleiras de lojas de varejo. É possível optar pela utilização de serviços de mediação e arbitragem para solucionar controvérsias. Além disso, o infrator pode ter de pagar uma indenização pelo uso indevido dos direitos de propriedade intelectual envolvidos.
4	Decisão de indenização por lei	Em casos de infração de direitos autorais e de certas marcas registradas, quando a infração envolve o uso de uma marca registrada falsificada de produtos ou serviços, o pagamento de indenização pode ser determinado por lei mesmo se a parte prejudicada não conseguir comprovar o prejuízo. A quantia dependerá de diversos fatores, incluindo: • Se foi um ato de infração e qual foi seu propósito; • Se deveria ter sido óbvio para você que você estava cometendo uma infração; • Se estava agindo de má fé; • O provável prejuízo sofrido pelo detentor dos direitos; • O benefício que você auferiu da infração; • Se uma indenização de alto valor funcionar como inibidor para futuros infratores.
5	Ordem de entrega ou descarte	Poderá ser solicitado que você descarte ou entregue quaisquer produtos que violem direitos de PI de outra empresa e que ainda estejam em sua posse.
6	Restituição dos lucros	Poderá ser solicitado que você restitua à parte prejudicada o valor que ganhou ao cometer a infração. Se for autorizado a continuar operando, também poderá ser exigido que pague uma taxa de licença à parte prejudicada em quaisquer vendas futuras.

1. Que riscos de PI precisam ser geridos?

Caso seja processado na vara criminal por violação de PI, você terá de se defender de promotores atuando em nome do Estado. Caso seja considerado culpado de um crime, as sanções incluirão **multas elevadas** e é possível até mesmo **sentenças de prisão** para os diretores da empresa que cometeu o crime.

Também é importante estar ciente de que, quando um ato de infração é cometido por um órgão societário, um diretor pode ser processado pessoalmente em algumas situações. Essa responsabilidade pessoal pode surgir principalmente em duas circunstâncias:

- Se o diretor autorizou o possível ato de infração, sabendo da ilicitude, e agiu em conjunto com a empresa;
- Quando a empresa foi criada somente para realizar os negócios do(s) diretor(es).

O guia desta série, **‘Defendendo seus Direitos de PI’**, descreve com mais detalhes as sanções civis e penais existentes no Brasil e o processo pelo qual as ações são ajuizadas.

Que outros riscos de PI existem além da infração?

Desrespeitar os direitos de outras pessoas pode não ser o único risco relacionado à PI que seu negócio pode enfrentar. O quadro abaixo resume os problemas mais comuns, tratados em detalhe em outros guias desta série.

PROBLEMA	EXPLICAÇÃO	GUIA(S) RELEVANTE(S)
Perda de segredos comerciais	Informações confidenciais e exclusivas que sustentam seus produtos e serviços podem ser divulgadas por um membro de sua equipe ou roubadas por outra empresa.	Protegendo Sua Vantagem Competitiva Gerenciando Seus Ativos Mais Valiosos
Perda de possíveis direitos por meio de divulgação	Você pode perder a possibilidade de depositar um pedido de proteção de PI em alguns territórios, principalmente de patentes, caso sua invenção já tenha sido divulgada. Isso pode acontecer por meio da publicação de um artigo, exibição em uma feira de negócios ou ao falar com fornecedores sem que um termo de confidencialidade esteja em vigor.	Protegendo Sua Vantagem Competitiva Gerenciando Seus Ativos Mais Valiosos

PROBLEMA	EXPLICAÇÃO	GUIA(S) RELEVANTE(S)
Perda de direitos ao deixar de tomar algumas medidas pós-pedido de registro	Você pode perder a oportunidade de obter, ou manter a proteção de PI, se não atender aos prazos, não responder às correspondências oficiais ou não renovar os direitos quando vencerem.	Gerenciando Seus Ativos Mais Valiosos
Falta de atenção aos imitadores	Se não tomar medidas para abordar suspeitas de infração, poderá descobrir que sua capacidade de resolvê-las diminui com o tempo.	Defendendo Seus Direitos de PI
Perda de direitos por não solicitar o registro com antecedência	O princípio do ‘primeiro a solicitar registro’ existe em alguns países, permitindo que outra empresa já tenha reivindicado o direito a um nome neste país, que você já esteja utilizando em outros.	Conhecendo a Concorrência Tornando-se Global
Perda de know-how	Se suas políticas de retenção de funcionários forem precárias, você pode perder know-how valioso e necessário para extrair valor de seus ativos intangíveis.	Mantendo Sua PI Longe de Problemas
Infração secundária	A jurisprudência estabeleceu que uma empresa pode ser responsabilizada por atos de infração de PI de seus funcionários, sendo ou não cúmplice dos mesmos.	Defendendo Seus Direitos de PI
Prazos não atendidos	Vários prazos têm de ser rigorosamente atendidos para manter os direitos de PI. Eles incluem o pagamento regular de taxas de renovação, respostas a comunicações do instituto de PI e outras ações e correções de formalidades em um pedido de registro. Se qualquer um desses prazos não for atendido, ativos muitos valiosos podem ser irrevogavelmente perdidos.	Gerenciando Seus Ativos Mais Valiosos
Não gerenciamento de licenciados ou franqueados	Outras empresas autorizadas a usar seus direitos de PI poderão abusar deles ao não seguir suas diretrizes, principalmente se você não incluir no contrato direitos claros de auditoria, afetando seus lucros e sua reputação.	Ganhando Dinheiro Com Sua PI



Que riscos estão relacionados aos meus direitos de PI?

02

Onde os riscos de PI surgem com maior frequência?

Os riscos relacionados à PI que sua empresa possui ou para a qual está buscando proteção podem ser divididos em duas categorias principais: a primeira é o conjunto de riscos que surge durante o processo de pedido de registro ou como resultado dele; o segundo é o conjunto de riscos que você pode encontrar ao tentar utilizar os direitos.

Este capítulo analisa separadamente cada uma das principais categorias de PI, destacando algumas das questões mais importantes a se considerar do ponto de vista da gestão de riscos. Alguns deles são riscos **internos**, como garantir que você descreva a PI que deseja proteger de forma adequada no momento de solicitar a proteção, outros são **externos**, como as informações que um registro antecipado pode dar aos seus concorrentes.



As tabelas neste capítulo têm um espaço ao lado de cada risco para que você possa identificar quais são os mais relevantes ou importantes para seu negócio.

Nenhum deles afeta a questão principal: **é muito melhor ter direitos de PI do que não ter!** No entanto, é melhor que esses riscos façam parte de uma estratégia que avalia cuidadosamente os perigos de você revelar suas intenções, e a reação do mercado à sua obtenção de direitos.



Nosso guia **'Protegendo Sua Vantagem Competitiva'** contém as informações básicas sobre como obter proteção no Brasil para cada uma das famílias de direitos registrados discutidas neste capítulo. Outro guia, **'Tornando-se Global'**, mostra como essa proteção pode ser estendida internacionalmente.

Que riscos estão relacionados ao uso de patentes?

Os direitos de PI relacionados às patentes geralmente são considerados os mais fortes de todos os tipos de PI. Contudo, o processo de obter proteção de patente e o uso de suas patentes no mercado implicam em riscos tanto antes quanto depois da concessão. É aconselhável confirmar que o patenteamento é a estratégia correta antes de começar, e ter esses riscos em mente conforme avança sua jornada de patenteamento.



Nosso guia, **'Planejando para o Sucesso'**, oferece uma variedade de sinais e dicas para ajudá-lo a se certificar de que adotou a estratégia de PI adequada para seu negócio.

O patenteamento é caro e demorado. As empresas adotam essa prática com o objetivo de preservar um investimento muito maior, o dinheiro gasto com inovação. A patente é o direito de PI que oferece a melhor base para uma ação efetiva, caso descubra que alguém copiou sua solução técnica. A proteção da aparência ou do nome do produto se dá

2. Que riscos estão relacionados a meus direitos de patentes?

através de outra forma de proteção. Assim, para certos tipos de negócios, o patenteamento é essencial.

O patenteamento não é adequado para todos os negócios. Algumas empresas, por exemplo, no setor de programas de computador, inovam de formas que não produzem resultados patenteáveis. Além disso, o fato de que uma patente torna sua invenção pública, com um nível de detalhamento suficiente para que outra pessoa possa reproduzi-la, pode não oferecer a melhor proteção para todas as empresas. Isso ocorre principalmente quando for possível manter o processo de produção inteiro em segredo.

O painel abaixo apresenta algumas considerações importantes para ajudar a ter uma visão equilibrada dos riscos e benefícios do patenteamento para seu negócio.

“Garanta proteção adequada para sua PI, antes que ela seja divulgada a terceiros.”

Pontos a serem considerados ao depositar um pedido de proteção de patente			
	PROBLEMA	EXPLICAÇÃO	É PREOCUPANTE?
1	Permite que os concorrentes infrinjam seus direitos	O processo de patenteamento envolve a divulgação de sua invenção no momento da publicação. Se sua invenção puder ser facilmente submetida a engenharia reversa, a proteção de patente pode ser o melhor caminho. Contudo, se tiver um processo ou produto difícil de submeter a engenharia reversa, é preciso considerar se você se importa que os outros saibam o que está planejando e como seus produtos funcionam. Existe a possibilidade de sua invenção estar melhor protegida por segredo comercial?	
2	Uso em outros territórios	É improvável que você consiga proteger sua PI em todos os países. Você considera que isso dá espaço para que os concorrentes possam copiá-lo?	
3	Risco de rejeição	Você não pode garantir que sua patente será concedida. Você pode acabar colocando em domínio público informações que depois não poderá proteger. Vale a pena correr esse risco?	
4	Os custos são elevados	As taxas de renovação devem ser pagas antes mesmo de sua patente ser concedida, e podem ser substanciais, aumentando a cada ano na maioria dos países. O fluxo de receita que espera proteger é grande o suficiente para justificar a despesa?	
5	A proteção concedida é muito restrita	Durante o processo de verificação da patente, algumas de suas reivindicações podem ter de ser revisadas ou totalmente retiradas. Um escopo de proteção mais restrito seria bom o suficiente?	

Possíveis armadilhas: riscos ao utilizar suas patentes

	PROBLEMA	EXPLICAÇÃO	É PREOCUPANTE?
1	Risco de infração	Você pode precisar da permissão de outros detentores de patentes para colocar em prática sua invenção, caso detenham os direitos de uma patente principal que você aprimorou. Você pensou nisso?	
2	Risco de a patente ser invalidada	Patentes podem ser contestadas tanto antes quanto depois de concedidas. Há algum concorrente que esteja monitorando seu portfólio? Você está ciente de possíveis motivos que podem ser usados contra você?	
3	Custos de defesa	Você tem condições de defender sua patente na justiça se necessário? Será que deve reservar um orçamento de contingência para lidar com isso, ou considerar um seguro de PI?	

Que riscos estão relacionados ao uso de marcas registradas?

As marcas registradas são aplicáveis à maioria dos negócios. A maior parte das empresas possui um estilo comercial ou marca que valem a pena proteger, e as marcas registradas proporcionam a melhor maneira de proteger vários ativos reputacionais. Contudo, esses direitos de PI não são do tipo ‘faça uma vez e esqueça’. A gestão contínua é necessária para garantir que permaneçam relevantes.

Obter proteção de marca registrada no Brasil é relativamente acessível, mas os custos podem aumentar quando a proteção precisa ser obtida em um número grande de territórios. Além disso, se decidir que precisa expandir seus direitos para proteger novos produtos ou serviços, você precisará depositar um novo pedido do zero. Assim, planeje sua estratégia cuidadosamente para garantir que os registros obtidos sejam duradouros e efetivos.

Nosso guia de marcas, ‘Construindo Uma Marca Forte’, contém mais detalhes sobre os elementos relacionados à PI que contribuem para o estabelecimento de imagem e reputação de sua empresa.

Muitos dos riscos relacionados às marcas registradas estão ou deveriam estar sob o controle de sua empresa. Um problema comum é quando as marcas não acompanham a identidade e as atividades de uma empresa em constante mudança.

2. Que riscos estão relacionados ao uso de marcas registradas?

Outro problema com marcas registradas de empresas brasileiras ocorre quando se quer proteger o nome da empresa ou produto no exterior. É importante contratar um advogado local que verifique se a tradução de sua marca tem conotação negativa, textual ou oral, na língua local. Além disso, em algumas línguas, como na China, você pode querer utilizar caracteres que são relativamente comuns.

Sua marca deve ter apelo aos consumidores nos mercados de interesse porque, se não gostarem do som ou da impressão de sua marca, podem se referir a ela por meio de um nome alternativo, e você perderia o controle da marca. De maneira geral, o que quer que esteja sendo reivindicado a respeito da marca, é melhor que você seja o primeiro a registrá-la, em vez de tentar anular um registro já existente. Por essa razão, considerar a estratégia de marca e de nome, e buscar nas bases de dados para verificar a disponibilidade do que você deseja registrar, são táticas muito importantes antes de assumir compromissos neste mercado.

O painel a seguir apresenta algumas das principais considerações relacionadas às marcas registradas.

Pontos a serem considerados ao depositar um pedido de proteção de marca.			
	PROBLEMA	EXPLICAÇÃO	É PREOCUPANTE?
1	Registros anteriores	Você não quer desperdiçar dinheiro construindo uma marca que não pode proteger. Alguém já registrou a mesma marca ou algo que pareça ou seja semelhante?	
2	Fornecer informações a concorrentes	Solicitar o registro de uma marca cedo demais (por exemplo, muito antes do lançamento de uma mídia/produto) pode fornecer informações sobre seu futuro produto ou fazer com que sua estratégia de marketing e de branding vaze?	
3	Pode incentivar a oposição de terceiros	Titulares (proprietários) de marcas semelhantes ficarão sabendo quando você solicitar o registro. Você deixou 'espaço' suficiente entre sua marca e os registros já existentes de forma que eles não possam fazer objeções razoáveis?	

Pontos a serem considerados ao utilizar suas marcas registradas

	PROBLEMA	EXPLICAÇÃO	É PREOCUPANTE?
1	A marca registrada fica desatualizada	Você não pode simplesmente adicionar classes de uso a uma marca que já existe. Você tem de solicitar um novo registro. Seu registro abrange todas as formas de uso atuais e futuras da marca?	
2	Reformulação da marca	Se sua marca utiliza uma imagem e você a reformula, você pode sair do escopo de sua própria proteção. Suas marcas registradas estão atualizadas?	
3	Comércio exterior	Sua marca pode estar bem no Brasil, mas você está operando em outros mercados (por exemplo, pela internet) em que ela poderia infringir os direitos de alguém?	
4	Declarações falsas	Você está utilizando o símbolo ® adequadamente? Você só pode utilizar o símbolo ® se tiver uma marca registrada. Sabia que, em alguns territórios, é crime utilizar o símbolo ® de forma incorreta?	

Que riscos estão relacionados ao uso de desenhos industriais??

Se o estilo e a aparência externa forem importantes para seus produtos, a proteção de desenho industrial registrado proporciona um meio rápido e acessível de obter proteção para os elementos característicos que eles contêm. Como quaisquer outros direitos de PI, é importante elaborar seu registro cuidadosamente, pois, do contrário, ele poderá não proporcionar a proteção que você está buscando.

Da mesma forma que as patentes, os desenhos industriais dão direitos licenciáveis que podem ser utilizados para gerir os riscos relacionados à produção e à distribuição de seus produtos. Diferente das patentes, porém, desenhos industriais não passam por um processo de exame de mérito no Brasil (ou em outros países) para determinar se são novos de fato. Isso os deixa mais expostos a contestações posteriores.

Também é muito importante solicitar o escopo correto em seu pedido de registro. Se as ilustrações forem muito detalhadas (como desenhos do CAD, por exemplo), podem limitar a proteção a apenas uma das características que você quer proteger. Contudo, se o escopo for muito amplo, é mais provável que os concorrentes contestem seu desenho industrial.

2. Que riscos estão relacionados ao uso de desenhos industriais?

Possíveis armadilhas: os riscos de solicitar proteção de desenho industrial			
	PROBLEMA	EXPLICAÇÃO	É PREOCUPANTE?
1	Má elaboração 	Você utilizou a representação adequada para ilustrar seu desenho industrial de forma que a proteção não estará limitada a um pedido de registro muito específico?	
2	Fornecer informações aos concorrentes 	Não é aconselhável solicitar proteção cedo demais. O que seus concorrentes fariam se soubessem o que você está planejando lançar?	

Possíveis armadilhas: riscos ao divulgar seus desenhos industriais			
	PROBLEMA	EXPLICAÇÃO	É PREOCUPANTE?
1	O escopo de proteção é restrito 	Você fez mudanças no estilo do produto? Essas mudanças tornaram sua proteção de desenho industrial obsoleta? Outras pessoas já tentaram copiá-lo?	
2	O desenho industrial é considerado comum 	Há risco de seu desenho industrial ser contestado por não ser novo, original, distintivo e ornamental?	

Que riscos estão relacionados ao uso de direitos autorais?

Embora direito autoral não exija registro formal para ser obtido, existem riscos em relação à forma como são gerados que precisam ser gerenciados de forma a evitar surpresas para sua empresa. Há também pontos específicos a serem observados na utilização de materiais protegidos por direitos autorais.

As estratégias de gestão de riscos funcionam melhor quando pensam em direitos autorais no sentido amplo. Por exemplo, os direitos autorais protegem códigos de programa de computador, bem como palavras e imagens, independentemente de como são capturados e armazenados. Protege desde o esboço até obras-primas finalizadas.

Pontos a serem considerados ao usar direitos autorais

	PROBLEMA	EXPLICAÇÃO	É PREOCUPANTE?
1	Cópia por funcionários 	Tem certeza de que seus funcionários não estão copiando suas obras protegidas ou já divulgadas?	
2	Os funcionários não estão cientes das responsabilidades 	Tem certeza de que seus funcionários não estão copiando o código ou tirando imagens da fonte de forma ilegal?	
3	A liberação para uso é complexa 	Você teve liberação para usar comercialmente obras protegidas por direitos autorais de outras pessoas? Foram obtidas as licenças adequadas?	

2. Que riscos estão relacionados ao uso de direitos autorais?

Como proteger dados e informações computadorizadas?

lei de direitos autorais seja suficiente para lidar com os riscos que você pode enfrentar.

Os códigos fontes de programas de computador são classificados como ‘obras literárias’ e, assim, são protegidos pela lei de direitos autorais. Contudo, são protegidos apenas contra cópia direta (como um todo ou de uma parte específica). Se outras empresas analisarem o que seu programa de computador faz e decidirem desenvolver suas próprias versões, sem copiar seu código fonte de forma alguma, é improvável que o direito autoral seja de muita ajuda para agir contra elas. Isso porque o direito autoral protege a expressão de uma ideia, mas não a ideia em si.

Como resultado, negócios que têm programas de computador como base tendem a utilizar outros métodos para proteger suas funcionalidades características. Um deles é desenvolver interfaces de usuário exclusivas, as quais os direitos autorais (e, algumas vezes, os direitos de desenho industrial registrado) podem proteger de maneira mais efetiva. Outro método é utilizar normas, algoritmos e dados para dar aos códigos fonte funções únicas, e armazená-los separadamente de forma que não sejam tão facilmente copiados ou imitados.

Em certas circunstâncias, os direitos autorais também podem proteger uma base de dados. No Brasil, a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9610 de 1998) determina que esse só será o caso quando o processo de compilação tiver um elemento de criatividade, protegendo a estrutura da base, mas não seu conteúdo. É diferente de outros países em que existe um direito separado, *sui generis*, para bases de dados.

Assim, seria aconselhável que as empresas que buscam proteção para compilações de dados às quais não agregaram valor encontrassem outras formas de abordar essa preocupação. A lei de contratos prevê uma solução parcial que pode ser utilizada para impedir terceiros que entrem em contato com os dados de obter direitos sobre eles.

Em outros países, como Singapura, existem outras sanções disponíveis, como a Lei de Uso Inadequado de Computadores [Computer Misuse Act], que tem disposições que abordam acesso não autorizado, acesso visando cometer um crime e modificação, obstrução ou interceptação não autorizadas. Entretanto, no Brasil não temos esse tipo de lei. Nesse caso, a melhor defesa é proporcionada por meios técnicos, como ‘confinar’ o acesso a sistemas confidenciais a um pequeno número de funcionários autorizados e criptografar os dados para protegê-los em caso de furto.

A proteção de direitos autorais tem limitações, principalmente com relação às empresas que têm programas de computador como base, e dependem de códigos fontes e bases de dados. É improvável que a proteção contra reprodução proporcionada pela

Pontos a serem considerados ao proteger base de dados

	PROBLEMA	EXPLICAÇÃO	É PREOCUPANTE?
1	Falta de segurança física 	Você tomou todas as precauções razoáveis relacionadas a hardware para impedir que pessoas alheias à sua empresa obtenham acesso a informações sensíveis?	
2	Falta de segurança contratual 	Você está utilizando acordos de não divulgação (NDAs) ou termos de confidencialidade sempre que contrata fornecedores externos para projetos que precisem do compartilhamento das informações?	
3	Procedimentos internos inadequados 	As pessoas da sua empresa sabem que informações você considera confidenciais? Você adotou procedimentos para marcar e armazenar esses dados e restringir o acesso a eles?	

Possíveis armadilhas: riscos ao utilizar dados

	PROBLEMA	EXPLICAÇÃO	É PREOCUPANTE?
1	Permissões de uso 	Você tem consentimento para manipular e utilizar dados originalmente obtidos de terceiros?	
2	Proteção contra ataques cibernéticos 	Você tomou as medidas adequadas para impedir a interceptação de dados sensíveis em uso e quando armazenados em seus sistemas?	



Como posso minimizar riscos relacionados aos direitos de propriedade de outras pessoas?

03

Como ficar alerta para a possibilidade de infração?

“Você quer poder se concentrar em administrar seu próprio negócio, sem medo de cartas ameaçadoras.”

Para se certificar de que não está indo contra a lei inadvertidamente e não correr o risco de ter problemas, é importante entender que ações podem gerar penalidades civis ou configurar crimes. Você também precisa manter atualizados seus conhecimentos do mercado e das PIs de seus concorrentes.

Como proprietário ou gerente de uma empresa, você quer poder se concentrar em administrar seu negócio, sem medo de cartas ameaçadoras à sua porta. Entretanto, nem sempre é simples monitorar tudo que pode constituir um ato de infração.

Por exemplo, normalmente há um atraso de 18 meses para você descobrir as novas invenções para as quais seus concorrentes buscaram proteção utilizando patentes. Embora você não possa ser considerado culpado de infringir direitos que ainda não foram concedidos, sempre há a possibilidade de seus concorrentes, se souberem que você está trabalhando na mesma área, acelerarem os processos de busca e análise para poderem iniciar ações de execução.

Também é aconselhável pesquisar o cenário de PI antes de entrar em novos mercados. Sempre é possível que atividades legais no Brasil não sejam protegidas por direitos de PI existentes em outros países.

Você também deve ter em mente que a infração de direitos é um conceito bastante amplo. Você pode infringir os direitos de outra pessoa ao fabricar, vender, importar ou distribuir mercadorias que incorram em infração.

Além disso, se a tecnologia utilizada tiver múltiplas aplicações, aumenta a chance de que a PI relevante ao seu negócio pertença a empresas de setores adjacentes ou a concorrentes diretos. Isso significa que você pode precisar buscar, de forma bastante ampla, direitos de outras pessoas que possam afetar sua liberdade de exploração.

Há várias bases de dados especializadas em PI que podem ser utilizadas para auxiliá-lo no processo de busca. Algumas são de acesso livre e outras cobram uma taxa, mas é aconselhável consultar um profissional de PI para ajudar com as pesquisas, principalmente em buscas complexas.



O guia desta série **‘Conhecendo a Concorrência’** descreve as ferramentas e os mecanismos disponíveis para avaliar as PIs de seus concorrentes. Você deve evitar atividades que configurem infração. Sobre esse aspecto são apresentadas mais informações no guia **‘Mantendo seus Direitos de PI’**.

3. Como posso minimizar riscos relacionados aos direitos de propriedade de outras pessoas?

Que processos podem ajudar a evitar controvérsias?

possíveis dificuldades no futuro.

Todo o seu negócio deve atuar para conter ameaças à sua PI e detectar precocemente riscos de violar direitos de terceiros. O painel a seguir contém algumas ideias que devem ajudá-lo a garantir que todos as áreas e membros de sua equipe estejam cientes do que é necessário.

A familiaridade com o cenário de PI em todos os mercados nos quais você opera é o conhecimento mais importante de que você precisa ter para ficar livre de problemas. Você pode complementar essas informações com outros processos que ajudam a evitar

DEPARTAMENTO	ÁREAS DE FOCO	COISAS QUE SUA EQUIPE PODE FAZER	✓
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Espaço para desenvolver conhecimentos e soluções	Criar novas PIs que fortaleçam o portfólio de direitos da empresa	
		Encontrar e analisar as PIs dos concorrentes	
		Relatar internamente possíveis atos de infração de terceiros	
		Manter-se atualizada sobre os avanços tecnológicos no setor	
Vendas e Marketing	Informações sobre concorrentes	Reunir informações de possíveis clientes com relação às suas necessidades e descobrir se elas estão sendo atendidas pelos concorrentes	
		Rastrear declarações públicas de concorrentes para obter ideias a respeito de seus planos mercadológico, de tecnologias e de marketing	
		Entender as necessidades dos clientes e dar esse <i>feedback</i> à equipe de P&D para que a empresa não seja deixada para trás pelo mercado e atenda as necessidades do cliente	
Operações	Melhorias nos processos	Desenvolver novos processos ou aperfeiçoar os processos de fabricação que possam subsistir como segredos comerciais, dando à empresa uma vantagem competitiva contínua	

DEPARTAMENTO	ÁREAS DE FOCO	COISAS QUE SUA EQUIPE PODE FAZER	✓
Tecnologia	Segurança e vulnerabilidades de sistemas, controles de acesso	Restringir o acesso a informações sensíveis a um número mínimo de pessoas compromissadas e que tenham assinado termos de sigilo e confidencialidade	
		Manter cópias de segurança para garantir a continuidade do negócio e a segurança de tecnologia da informação (TI)	
		Proteger contra tentativas de <i>hacking</i>	
		Manter dados valiosos criptografados	
Recursos humanos	Contratos de trabalho, manuais de funcionários, remuneração e benefícios	Incentivar a lealdade dos funcionários, de forma que recursos qualificados não sejam perdidos desnecessariamente	
		Evitar que funcionários importantes vão trabalhar para os concorrentes com termos de quarentena profissional em caso de saída da empresa	
		Conscientizar os funcionários de suas responsabilidades quanto a não copiar as PIs e soluções de outras pessoas físicas e jurídicas	
		Garantir que os contratos de trabalho contenham disposições claras a respeito de PI e confidencialidade e atribuam todos os direitos necessários à empresa	
		Garantir que os contratados não levem PIs e outras informações confidenciais da empresa com eles	
		Incentivar os funcionários a desenvolver soluções para atender as necessidades da empresa e do mercado	
Jurídico/ financeiro	Acordos de não divulgação (NDA), termos de confidencialidade, planejamento financeiro	Organizar o treinamento e capacitação dos funcionários sobre suas responsabilidades com relação aos segredos comerciais, direitos autorais e outras PIs	
		Garantir que existam termos de confidencialidade assinados com todos os fornecedores	
		Garantir que os termos e as condições de negócio mantenham todos os direitos de PI para a empresa (quando necessário)	
		Manter planos de negócios em segredo	
		Alocar orçamento suficiente para proteger e fazer valer os direitos de PI da empresa em seu país e nos mercados comerciais de interesse.	
		Garantir que a empresa tenha acesso contínuo às PIs dos projetos em que está envolvida	



O que devo fazer se alguém me acusar de infração?

04

Que medidas tomar se for acusado de infração?

Normalmente, você saberá da suposta infração quando receber uma carta de 'cessação e desistência' solicitando que pare de realizar certas atividades. Por outro lado, poderá receber uma abordagem menos formal sobre a necessidade de comprar uma licença de ativos de PI de outras pessoas, que você supostamente está infringindo. Nesses casos, é altamente recomendável consultar um profissional de PI para orientação.



LISTA DE VERIFICAÇÃO

Aqui estão algumas sugestões do que fazer e do que não fazer ao lidar com essas situações. As seções a seguir fornecem maiores detalhes sobre os principais pontos mencionados.

	PROBLEMA	EXPLICAÇÃO	✓
1	NÃO entre em pânico!	Só porque está sendo acusado de ter feito algo errado não significa necessariamente que este seja o caso. Algumas alegações são falsas e infundadas e servem apenas para atrasar os projetos da empresa.	
2	LEIA a carta cuidadosamente	Certifique-se de que entendeu exatamente a quais direitos de PI a acusação diz respeito e quais de suas atividades são consideradas infratoras. Tenha uma ideia clara do que o 'acusador' está pedindo que você faça para retificar a situação.	
3	NOTIFIQUE seu escritório de advocacia especializado em PI	Você precisará de orientação profissional técnica e jurídica para lidar com essa questão. Comece com o escritório de advocacia que ajudou você a obter seus direitos de PI, se houver. Eles poderão ajudá-lo diretamente ou recomendar alguma outra empresa que o possa ajudar.	
4	NÃO ignore nenhuma data especificada na comunicação	É importante não perder nenhuma data de manifestação definida nas cartas de cessação e desistência. Se sentir que algum dos prazos propostos não é razoável e que vai precisar de mais tempo para se manifestar, escreva para a outra parte, de preferência por meio de seu advogado, de forma tempestiva explicando o motivo.	
5	SAIBA mais sobre seu 'acusador'	Se ainda não estiver familiarizado com a outra parte indicada na carta, faça uma pesquisa sobre a empresa para que possa ter uma ideia de quem você está enfrentando. Analise o porte, a localização, as atividades e o portfólio de PI deles. Você pode encontrar a maioria dessas informações facilmente em fontes publicamente disponíveis, inclusive no site dele.	

4. O que devo fazer se alguém me acusar de infração?

	PROBLEMA	EXPLICAÇÃO	✓
6	FAÇA consultas internas	Reúna todas as informações que puder sobre a atividade que supostamente está infringindo direitos. Descubra há quanto tempo isso está acontecendo, quais vendas, se houver, foram feitas com relação a ela e quais custos estão relacionados. Se tiver ocorrido cópia deliberada sem seu conhecimento, você poderá precisar tomar medidas internas quanto aos responsáveis.	
7	ELABORE uma resposta	Trabalhe em conjunto com seu advogado e o corpo técnico especializado para estruturar uma manifestação, que normalmente virá de seu advogado e do corpo técnico, e não de você. Essa manifestação provavelmente assumirá uma das três posições gerais: • Aceitar que a infração ocorreu, mesmo que inadvertidamente, e propor uma forma de resolver a questão; • Avaliar se a infração de fato ocorreu, sem confirmar nem negar; • Negar que a infração tenha ocorrido. Qualquer uma dessas posições poderá ser acompanhada de pontos e aspectos técnicos e jurídicos que possam sustentar um contra-ataque. Isso poderia incluir questionar a validade dos direitos que se alega terem sido infringidos.	
8	NÃO fique esperando que algo aconteça!	Controvérsias legítimas raramente são resolvidas imediatamente, por isso, não fique surpreso se forem necessárias mais trocas de correspondência. Contudo, normalmente não demorará muito para determinar se é uma acusação que precisa continuar a ser levada a sério ou se é infundada.	

Com quem devo falar primeiro?

A regra de ouro com relação a qualquer carta a respeito de infração de PI que venha de um escritório de advocacia é: não ignore! Às vezes, cartas alegando infração são falsas, mas se houver um caso genuíno pelo qual você tem de responder, o tempo pode ser essencial para a solução de uma controvérsia. Além disso, a ação imediata logo no início pode poupar muito tempo e muitas preocupações no longo prazo.

Uma acusação de infração, que normalmente chega na forma de uma carta pedindo que você “cesse e desista” de uma ação, pode ser um grande choque. Embora você não deva tomar a declaração de infração como fato, uma vez que esses casos raramente são simples e diretos, certamente não deve postergar para lidar com ela.

Um guia desta série, **‘Mantendo Seus Direitos de PI’**, descreve em mais detalhes o que constitui infração e o que também é considerado crime no Brasil.



“Ações imediatas, logo no início, podem poupar muito tempo e muitas preocupações no longo prazo.”

A acusação contém ameaças infundadas?

“É ilegal fazer ameaças de violação improcedentes.”

Nem todas as acusações de infração são abertamente ameaçadoras. Você pode receber uma abordagem ‘amigável’ de outra empresa indicando preocupações a respeito de suas atividades e perguntando se você gostaria de licenciar seus direitos.

Não se iluda acreditando que não precisa fazer nada: se disser não sem antes pensar e investigar cuidadosamente, você poderá se deparar com uma mudança no tom.

Uma acusação de infração é uma questão séria. Fazer acusações improcedentes e injustificadas de que outra parte está infringindo seus direitos é ilegal. Se for objeto de uma acusação desse tipo, vários recursos estão disponíveis.

Os direitos de PI têm potencial para abusos. Houve casos em que escritórios de advocacia escreveram para empresas ameaçando processá-las caso uma taxa de licenciamento, que pode não ser devida, não fosse paga. Assim, no que diz respeito à maioria dos tipos de direitos de PI, a lei contém disposições que tornam ilegal se comportar dessa forma.

Caso receba uma carta ameaçadora, mas possa demonstrar que a alegação da outra parte é infundada, você pode ajuizar uma ação por ameaça improcedente e indenização por danos reputacionais. Isso pode permitir ao tribunal:

- Declarar que as ameaças são injustificadas, basicamente permitindo que você continue suas atividades;
- Conceder uma liminar contra a outra parte, impedindo-a de fazer novas ameaças;
- Ordenar que a outra parte pague indenização por quaisquer prejuízos que você possa ter sofrido como resultado das ameaças.

Por essas razões, é imprudente, para qualquer empresa, fazer ameaças de processo com base em infração de PI, sem uma consulta adequada a profissionais dessa área.

4. O que devo fazer se alguém me acusar de infração?

O acusador tem um argumento forte?

A PI do acusador é forte ou pode ser inválida?

Assim como avaliar se há probabilidade de que se descubra que você está infringindo direitos, é importante avaliar a força da PI de seu acusador. Uma defesa comum, ao ser acusado de infração, é argumentar que a PI que você supostamente infringe é inválida. Se for descoberto que esse é o caso, a PI será excluída do registro e não poderá ser infringida por suas ações. É aconselhável consultar um profissional de PI sobre essas questões.

Claramente, se for descoberto que a PI que você está sendo acusado de infringir é inválida, você não terá um processo ao qual responder. Há

várias razões pelas quais se pode descobrir que uma patente concedida, um desenho industrial registrado ou uma marca registrada é inválido, e se você puder argumentar de maneira efetiva que esse é seu caso, a acusação é retirada.

No Brasil, as ações de invalidade e infração normalmente são julgadas de acordo com as regras estabelecidas na Lei de Propriedade Industrial (LPI) e a jurisprudência dos tribunais (Justiça Federal ou Estadual). Quando há questionamentos sobre a validade de uma patente, por exemplo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) pode ser acionado para fornecer parecer técnico no processo judicial, para esclarecer questões relacionadas à validade.



Encontrar motivos pelos quais se pode descobrir que a PI de seu acusador é inválida é frequentemente benéfico, mesmo antes de o caso ser levado à justiça. Com bastante frequência, encontrar um bom argumento pelo qual se pode descobrir que a PI de seu acusador é inválida será suficiente para incentivar seu oponente a propor um acordo não judicial, em vez de arriscar a integridade de sua própria carteira de PI. Aqui também será necessário o auxílio de um profissional de PI.

O acusador poderia estar infringindo seus direitos?

“Uma forma comum de evitar processos judiciais é propor um ‘licenciamento cruzado’ de sua PI com seu concorrente.”

Posso utilizar o licenciamento para evitar uma ação judicial?

Outra forma comum de defesa é identificar áreas em que seu acusador pode estar infringindo seus direitos. Essa pode ser uma boa tática, mesmo se envolver um ramo de atividade diferente ou estiver relacionada a um produto ou serviço diferente.

Quaisquer direitos de PI que você tiver em uma área semelhante à dos direitos do acusador, não darão a você, por si só, permissão para ‘fazer’ nada. Entretanto, o fato de que seus direitos de PI lhe dão a prerrogativa de impedir que outras pessoas façam uso do que está protegido, pode ser muito relevante. Isso é especialmente importante se quem o está acusando for um concorrente direto.

Se ambas as partes tiverem PIs que são utilizadas em vários produtos concorrentes, é possível que você encontre áreas em que seu acusador está infringindo sua PI. Isso deve ser investigado com prioridade se você estiver sendo acusado de infração, pois uma forma comum de evitar processos judiciais é propor um ‘licenciamento cruzado’ de sua PI com a de seu concorrente. Isso permite que ele continue utilizando a PI que você identificou infringir a sua, em troca da permissão para que você utilize a PI dele, com ou sem dinheiro envolvido no processo.

Um ponto a se observar aqui é que, se tanto você quanto a outra parte ocuparem posições de mercado dominantes, deve-se tomar cuidado para que esse acordo não seja considerado anticompetitivo e leve a uma restrição de comércio. Estabelecido que esse não é o caso, um licenciamento cruzado proporciona um meio efetivo de permitir que sua empresa continue a operar e continue a oferecer produtos e serviços da mesma forma que vinha fazendo antes de a carta de ‘cessação e desistência’ chegar à sua porta.

Se sentir que sua posição pode ser relativamente frágil e que você tem pouca chance de vencer uma batalha judicial, pode ser possível evitar ações judiciais propondo pagar uma taxa a seu acusador pela continuidade do uso da PI.

Se não tiver cartas fortes para jogar, é importante ter em mente que, se perder um processo, poderá ter de arcar com as custas judiciais de seu oponente, bem como com as suas, e poderá ser obrigado a contabilizar lucros históricos. Nessas circunstâncias, pode ser prudente sugerir o uso de Métodos Alternativos de Solução de Controvérsias (MASC), como mediação ou arbitragem.



No Brasil, se você propuser o uso de Métodos Alternativos de Solução de Controvérsias (MASC) e a proposta for rejeitada pela outra parte, não há obrigatoriedade de seguir por esse caminho. Lembrando que a negativa não impede que você continue buscando a solução por meio do sistema judiciário, ou seja, entrando com uma ação judicial. O guia desta série ‘**Mantendo Seus Direitos de PI**’ explica a mediação em mais detalhes.

4. O que devo fazer se alguém me acusar de infração?

Durante os processos e antes que o caso vá para a justiça, você pode ter de considerar pagar uma taxa tanto para compensar quaisquer infrações anteriores que tenham ocorrido quanto para, se a outra parte concordar, continuar tendo acesso à PI.

Mesmo se o outro lado tiver um bom argumento, ainda deve ser possível negociar uma taxa razoável de licenciamento para o acesso contínuo à PI em questão. Há taxas padrão de royalties de licenciamento que podem ser encontradas em bases de dados setoriais, que foram historicamente pagas nessas situações. Elas podem variar de acordo com o setor e possibilitam determinar, com um certo grau de precisão, qual é a provável taxa de licenciamento adequada em sua situação.

Ter essa informação em mãos durante a negociação deve ajudar a evitar que sejam impostas taxas punitivas.



Onde obter ajuda?

05

OBTENDO A CONCESSÃO DE DIREITOS

INPI: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/>

Plataforma Integrada de Atendimento:

www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-de-atendimento

OBTENDO DIREITO DE PATENTES

- Passo a passo para depositantes
- Tutoriais de serviços
- Acompanhamento de pedidos
- <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes>

