

MONETIZANDO SUA PI

Estratégias para gerar receita com seus direitos de PI



IPOS
INTERNATIONAL

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Presidente
Júlio César Castelo Branco Reis Moreira

Diretora Executiva
Tania Cristina Lopes Ribeiro

Diretora de Administração
Soraya Sales dos Santos e Silva

Coordenador Geral de Relações Internacionais
Leopoldo Nascimento Coutinho

Coordenadora-Geral de Recursos Humanos
Sandra Caseira Cerqueira

Coordenadora da Academia do INPI
Kalinkka Leal de Azevedo Mangabeira

Equipe Técnica

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

Coordenação de Revisão
Maria Helena de Lima Hatschbach

Editoração:
CGCOM

Revisão Técnica:
Dirceu Yoshikazu Teruya
Elizabeth Ferreira da Silva
Milena Marques Viana Simonace
Kátia Regina do Valle Freitas Pinto
Rita Pinheiro Machado

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

M742	Monetizando sua PI: estratégias para gerar receita com seus direitos de PI. / 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. 68 p. ; figs. 1. Propriedade Intelectual – Brasil. 2. Propriedade Intelectual - Negócios. 3. Propriedade Intelectual – Geração de receita. I. Intellectual Property Office of Singapore = Escritório de Propriedade Intelectual de Singapura. II. IPOS International (II). III. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). CDU: 347.77:658.15
------	--

Introdução	5
1. Como posso ganhar dinheiro com minha PI?	7
Quais são as principais formas como a PI, por si só, pode me ajudar a ganhar dinheiro?	7
O que o licenciamento envolve?	7
Quando o licenciamento pode ser desejável ou necessário?	9
Prós e contras do licenciamento	10
O que significa/implica uma franquia?	11
Os prós e contras da franquia para titulares de direitos de PI (além dos pontos levantados com relação ao licenciamento)	12
Posso vender minha PI a outra pessoa?	14
De que outra forma posso alavancar o valor de minha PI?	15
Como as opções de monetização se desenvolvem ao longo do tempo	16
LISTA DE VERIFICAÇÃO: Que tipos de atividades geradoras de valor podem ser relevantes para meu negócio?	17
2. Quais são os princípios fundamentais do licenciamento?	18
O que “exclusividade” significa na prática?	19
Devo oferecer exclusividade?	20
Como determino quais direitos incluir?	21
Quais são os principais pontos que preciso considerar?	22
Existem também itens secundários importantes?	23
Outras vantagens do licenciamento	24
Como decido quanto cobrar?	25
Como devo avaliar possíveis licenciados?	26
LISTA DE VERIFICAÇÃO: Escolhendo um licenciado	27
Depois de concedida, como gerencio uma licença?	27
Preciso registrar a existência de uma licença de PI?	28
LISTA DE VERIFICAÇÃO: Quais termos provavelmente estão presentes em um contrato de licenciamento?	29
3. Quais são os princípios fundamentais da franquia?	31
Quais são os princípios fundamentais da franquia?	32
Quando e como as franquias funcionam melhor?	33
Quais são os principais aspectos da PI que devo considerar?	35
Como posso proteger minha PI em uma franquia?	36
O que é uma franquia “acidental”?	38
LISTA DE VERIFICAÇÃO: Meu modelo de negócios é adequado para franquia ou será melhor crescer sozinho?	38
4. Como faço para vender uma PI?	40
Quando a venda de PI pode ser uma boa ideia?	41
Os prós e contras de vender sua PI	42

Por que outra pessoa pode querer comprar minha PI?	43
Quais tipos de PI são mais fáceis e melhores de vender?	44
Os principais prós e contras a considerar na comercialização dos tipos de PI	45
Como devo pesquisar o mercado para minha PI?	46
Como posso avaliar uma possível infração?	47
Como posso precificar minha PI?	49
Princípios de orientação quanto a preços	49
LISTA DE VERIFICAÇÃO: Quão vendável é minha PI?	50
5. De que outra forma posso alavancar o valor da PI?	52
Quais opções devo considerar?	53
Posso utilizar o conteúdo para atrair receita de propagandas?	53
Quais são os prós e os contras de colocar propaganda juntamente com o conteúdo de meu site?	54
Minha PI pode me ajudar a atrair patrocínio?	55
Posso ‘trocar’ a PI por outras coisas de que minha empresa precisa?	56
Posso melhorar minhas perspectivas de negócios influenciando o mercado?	57
Como posso usar a PI para divulgar meu negócio?	58
LISTA DE VERIFICAÇÃO: Tenho ativos de PI que posso monetizar sem vendê-los ou licenciá-los?	59
6. Termos encontrados em contratos típicos de licenciamento de PI e franquia	60
Estrutura típica de uma licença de PI	61
Outros termos/ diferenças de ênfase encontrados em contratos de franquia	61
7. Onde obter ajuda?	68

Introdução

Normalmente, as empresas criam e constroem um portfólio de propriedade intelectual (PI) único porque pretendem utilizá-lo nos produtos e serviços que oferecem. Contudo, suas ideias e o portfólio de propriedade intelectual que você cria a partir delas podem ter mais potencial de mercado do que é possível obter com seus próprios recursos. É aí que uma estratégia de monetização pode trazer benefícios substanciais.

Como o próprio nome sugere, a PI é uma forma de direito de propriedade. Isso significa que ela pode ser licenciada e vendida (cedida) da mesma forma que qualquer outro tipo de ativo. Como muitas empresas tiveram a vantagem de descobrir, a PI pode facilitar a geração de receita ao fornecer uma base para outras empresas venderem produtos e serviços que a utilizam. Por sua vez, você recebe taxas, que podem ser não recorrentes, à vista, contínuas ou uma combinação das três.

Este guia apresenta os princípios e práticas mais importantes do licenciamento, das franquias e da corretagem de PI. O **Capítulo 1** começa apresentando os principais métodos para monetizar a PI diretamente (ou seja, ser pago para fornecer acesso aos direitos em si). Ele discute de forma resumida o que são licenciamento de PI e franquia, quando podem ser benéficos e quais as diferenças entre essas duas abordagens. Também analisa situações em que vender sua PI a terceiros pode ser uma boa opção.

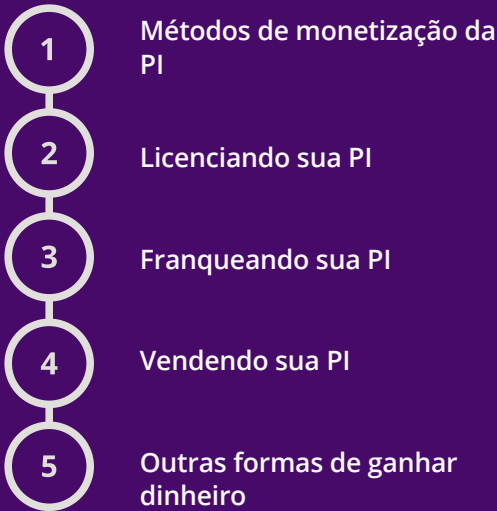
O **Capítulo 2** concentra-se no licenciamento. Ele apresenta o conceito de exclusividade e explica como determinar quais direitos você pode querer licenciar. Além disso, mostra como pensar sobre quanto deve cobrar, verificar possíveis licenciados e gerir um contrato depois de assiná-lo.

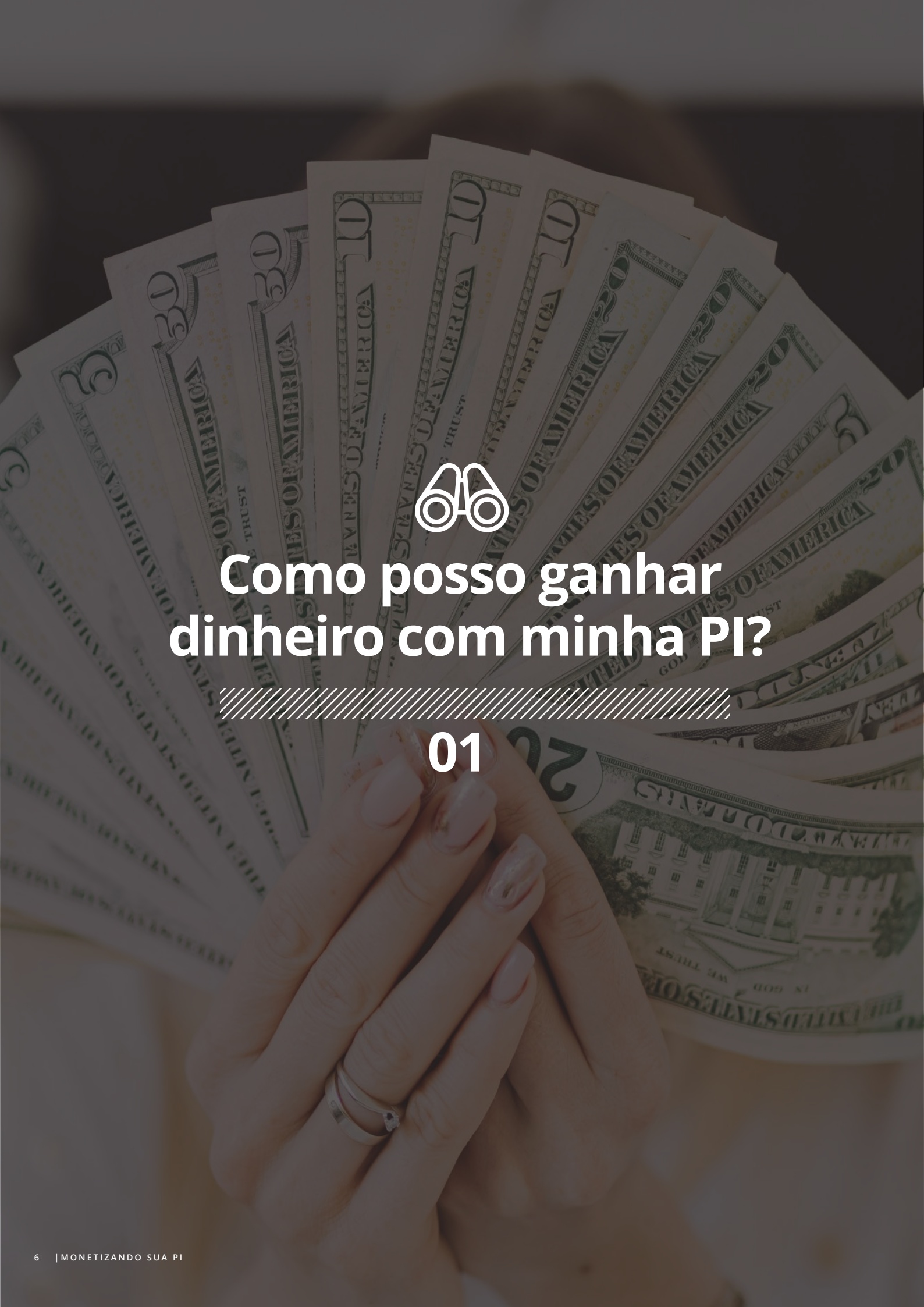
Caso opte por criar uma franquia para explorar sua PI, você terá uma gama mais ampla de tópicos a considerar. O **Capítulo 3** abrange as principais decisões a respeito de franquias que podem afetar o grau de proteção e exploração de sua PI.

Desfazer-se dos direitos criados pode ser a melhor decisão, caso você não esteja em uma boa posição para explorá-los por conta própria. O **Capítulo 4** trata da venda da PI, explorando as motivações típicas dos compradores, os tipos de PI que geralmente são mais fáceis ou mais difíceis de vender, como verificar antecedentes e como negociar um preço adequado.

O **Capítulo 5** descreve diversos métodos menos diretos de monetizar a PI. Eles incluem atrair propagandas ou patrocínios, compensar os custos de sua empresa que, de outra forma, seriam incorridos, utilizar a PI para definir uma agenda e normas do setor ou substituir os custos de *marketing* para obter mais negócios recorrentes.

Produzidos pela **IPOS International**, e customizados para o Brasil pela Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), esses guias comerciais de Gestão de Propriedade Intelectual (IPM) visam proporcionar um conjunto de soluções de PI para empresas com base nas melhores práticas do setor. Como o braço especializado e de engajamento empresarial do Escritório de Propriedade Intelectual de Singapura (IPOS), a IPOS International ajuda empresas e indústrias a usar a PI e ativos intangíveis para o crescimento do negócio.





Como posso ganhar dinheiro com minha PI?

01

1. Como posso ganhar dinheiro com minha PI?

Quais são as principais formas como a PI, por si só, pode me ajudar a ganhar dinheiro?

Como o próprio nome sugere, a PI é um direito de propriedade e, assim, é possível utilizá-la para fazer negócios com outras pessoas da mesma forma que se faria com ativos tangíveis. A obtenção de valor diretamente dos direitos de PI, em vez de utilizá-los em seus produtos e serviços, geralmente é chamada de 'monetização' da PI.

Este capítulo faz uma introdução às principais formas 'diretas' de monetização, que incluem o licenciamento, a franquia e a venda da PI a terceiros. Esses não são os únicos tipos de valor que você pode obter; conforme observado a seguir, a monetização da PI também pode aumentar sua lucratividade ao disponibilizar sua PI de outras formas não financeiras.

O que o licenciamento envolve?

A licença de uma PI é um contrato legal entre duas partes, em que a primeira autoriza a exploração de seus direitos de PI por terceiros. Além de fornecer a base sobre a qual é disponibilizada a maior parte dos conteúdos digitais, as abordagens

de licenciamento podem ser utilizadas de muitas outras formas para aumentar as receitas e facilitar as operações cotidianas.

O princípio básico de uma licença é permitir que outra pessoa faça ou utilize algo que você possui, sem a concessão da propriedade. Os pacotes de software usados em seu smartphone e computador são um exemplo cotidiano de PI que você pode utilizar sem ser proprietário (porque, se fosse, isso poderia afetar os direitos de outras pessoas a utilizá-la também). Da mesma forma, ao baixar músicas em um dispositivo, você faz isso nos termos de uma licença que lhe permite ouvir a música, porém não lhe concede direitos de propriedade sobre ela.

As situações descritas acima são efetivamente vendas de produtos, mas realizadas na forma de licenças, porque é necessário que o vendedor mantenha a propriedade do conteúdo – do contrário, ele só poderia fazer uma venda! Além disso, como acontece no caso de vendas de produtos, é necessário fornecer aos clientes uma infraestrutura de serviços e assistência.

Contudo, o licenciamento também pode permitir que terceiros utilizem sua PI sem exigir que você esteja envolvido na cadeia de suprimentos. Conceitualmente, isso significa que um fluxo de receitas de licenciamento pode ser um lucro líquido, sem despesas gerais indiretas relacionadas – o que representa parte de seu apelo.

Sempre que um contrato de licenciamento é implementado, uma parte (a licenciada) obtém a autorização de uso ou exploração para utilizar a PI de propriedade da outra parte (o licenciante). Em troca de uma taxa ou *royalties* pagos pelo licenciado, o licenciante permite a exploração de seus direitos de PI, de acordo com os diversos termos e condições estabelecidos em contrato por ambas as partes.

É possível a uma única empresa obter a licença de uma PI ou de um conjunto de PIs, de forma a ganhar acesso a capacidades de que precisa, mas não detém, e, simultaneamente, licenciar uma PI ou um conjunto de PIs a outra pessoa. Em mercados altamente disputados, onde empresas concorrentes batalham por participação de mercado utilizando tecnologias semelhantes, alguma forma de licenciamento cruzado (em que um lado concede acesso à sua PI em troca de receber acesso à PI da outra parte) pode ser muito importante. Ele pode permitir que os participantes operem sem a distração de batalhas judiciais constantes.



O guia **Estabelecendo Parcerias para obter Vantagens Comerciais** desta série discute a elaboração de acordos de colaboração e o processo de obtenção de licenças de capacidades tecnológicas que podem faltar em uma empresa. A principal ênfase deste guia é como a PI pode ser licenciada de forma lucrativa.

A maior parte das formas de propriedade intelectual pode ser licenciada, incluindo direitos autorais, marcas, patentes e desenhos industriais, programas de computador, além de alguns outros tipos de ativos intangíveis. Dependendo do tipo de PI licenciada, é provável que o licenciante insista em diferentes exigências e garantias, conforme apresentado neste guia; os termos das licenças podem ser alterados para se adequarem à situação.

O Capítulo 2 deste guia tem como foco a forma como você pode aplicar esse princípio para fazer seu negócio crescer, extraindo dele um fluxo regular de receitas.

Quando o licenciamento pode ser desejável ou necessário?

Existem várias ocasiões em que licenciar sua PI a outra pessoa (chamado de 'licenciamento') pode fazer sentido comercial. Pode ser que você queira fazer sua PI trabalhar mais, permitindo que outra empresa tenha acesso a ela. Em contrapartida, pode ser que você descubra que outra empresa pode estar infringindo sua PI; em vez de processá-la na justiça, você

pode decidir que licenciar sua PI é a melhor solução.

O licenciamento é uma forma bem estabelecida de 'fazer sua PI trabalhar mais', dando condições para que seja usada em novas áreas onde sua empresa não tem capacidade de atuar efetivamente. Esse é o aspecto do licenciamento orientado para a oportunidade, que pode se provar altamente lucrativo. As novas áreas podem envolver outras aplicações tecnológicas, novos mercados ou novos territórios.



O licenciamento normalmente parece uma opção muito desejável quando você quer se beneficiar, estendendo a utilização de sua PI para uma região geográfica nova ou diferente sem incorrer nos custos de criação de uma subsidiária. Caso consiga identificar um licenciado local adequado que já possa implementar sua PI, é possível economizar custos e tempo consideráveis.

Você também pode descobrir, em algumas circunstâncias, que um concorrente parece estar utilizando sua PI sem permissão. Você pode optar por processá-lo na justiça, porém, independentemente de sua decisão, um resultado satisfatório normalmente envolverá um contrato de licenciamento para que qualquer infração se torne lícita. Isso também se aplica caso um concorrente inicie um processo contra você pelo uso não autorizado de alguma parte de seu portfólio de PI.

1. Como posso ganhar dinheiro com minha PI?

Às vezes, quando ambas as partes detiverem PIs relevantes, o resultado poderá ser um licenciamento cruzado. Esse tipo de contrato permite que vocês utilizem a PI um do outro, e também pode envolver pagamentos de compensação por infrações anteriores.



Outro guia desta série, **Tornando-se Global**, descreve 10 diferentes formas de levar seu produto ou serviço a outros países e, entre elas, está o licenciamento e a franquia. Ele também descreve como as infrações podem ser detectadas e o que pode ser feito para minimizar seus efeitos negativos.

Prós e contras do licenciamento

PRÓS		CONTRAS	
✓	Aumenta o alcance de seu produto ou serviço por local ou mercado	✗	Uma possível perda de controle sobre como sua PI é usada ou representada
✓	Permite que PIs não utilizadas gerem receita	✗	Seu licenciado pode não atingir suas expectativas (ou metas) de desempenho
✓	Proporciona um modo de expandir uma tecnologia para novas aplicações que você não pode oferecer	✗	Seu licenciado terá suas próprias motivações de lucro, que podem nem sempre coincidir com as suas
✓	O licenciado pode fazer melhorias e permitir a você acesso a elas	✗	Seu licenciado pode reivindicar a propriedade das melhorias que ele fizer, caso isso não tenha sido definido contratualmente
✓	Suas receitas de licenciamento podem representar lucro puro, além dos custos de execução do contrato	✗	Caso você não elabore o contrato de uma maneira eficiente, seus custos poderão ser bastante altos
✓	Os contratos de licenciamento confirmam a demanda e a alavancagem de mercado, tornando assim sua PI mais valiosa e podendo facilitar a obtenção de financiamento em algumas jurisdições nacionais, não sendo o caso brasileiro	✗	Você tem de decidir se quer ser exclusivo ou não desde o início – talvez não seja possível mudar de ideia depois!

Prós e contras do licenciamento

PRÓS		CONTRAS	
✓	Quando houver um possível problema de infração, o licenciamento também pode ser utilizado para garantir a liberdade de operar e superar controvérsias	✗	O licenciamento cruzado pode não gerar nenhuma receita (talvez você precise pagar para obter as licenças de que precisa). Contudo, provavelmente será mais barato do que resolver na justiça
✓		✗	Alguém pode obter de você uma licença exclusiva como parte de uma tentativa deliberada de sufocar as vendas

A consideração cautelosa dos termos de uma licença pode prevenir ou pelo menos minimizar muitas das possíveis desvantagens. Garantir que o contrato seja claro e específico com relação a quais territórios e finalidades são permitidos e quais metas precisam ser cumpridas resolverá muitas possíveis preocupações. É muito importante fazer corretamente desde o começo, já que pode ser difícil chegar a um acordo posteriormente quanto a alterações nas licenças.



O que significa/ implica uma franquia?

As franquadoras concedem a outras empresas (franqueadas) o direito de exploração do modelo de negócio operacional, incluindo sua PI. É comum que uma franquia inclua licenças de todo um conjunto de PIs, incluindo o portfólio de registros de marca e uma ampla gama de materiais protegidos por direitos autorais.

Comparada com as licenciadas, as franquadoras normalmente disponibilizam uma ampla gama de serviços adicionais para suas franqueadas, que são projetados para produzir uma experiência consistente para o cliente e a qualidade do produto e/ou serviço. Por exemplo, é comum que uma franquadora forneça treinamento e um manual de instrução muito detalhado, definindo como gerenciar a empresa de maneira adequada e com sucesso.

A franqueada pode ter de obter ou adquirir tudo, desde máquinas a materiais de *marketing*, diretamente da franqueadora. Em troca, a franqueadora geralmente é a que mais investe em *marketing* e proteção da PI; isso construirá e protegerá a imagem da marca, podendo gerar também contatos fornecidos à franqueada de acordo com a localização geográfica.

Para um aspirante a empreendedor, tornar-se uma franqueada reduz o risco comercial, já que normalmente proporciona o acesso a um modelo testado, uma marca reconhecida e estabelecida e um nível de apoio da matriz. Em troca, a franqueadora provavelmente exigirá um compromisso financeiro inicial (que pode ser substancial) e esperará receber um percentual do faturamento da franqueada.

Uma franqueadora pode insistir que uma empresa seja gerida de formas específicas – estabelecendo, por exemplo, de onde os ingredientes ou componentes devem ser obtidos, a forma como podem ser utilizados e processados e quando e como o *branding* da franquia e outras PIs podem ser utilizadas. Também podem existir limites geográficos ou territoriais rigorosos quanto aos clientes a quem uma franqueada pode vender (criando espaço para oferecer mais franquias).

1. Como posso ganhar dinheiro com minha PI?

Os prós e contras da franquia para titulares de direitos de PI (além dos pontos levantados com relação ao licenciamento)

PRÓS		CONTRAS	
✓	É possível exercer muito controle sobre a forma como sua PI é utilizada e representada	✗	Seu risco reputacional é elevado caso sua franqueada não atenda aos padrões estabelecidos
✓	Espere receber uma parte substancial do lucro de suas franqueadas	✗	Os custos de elaboração de contratos e recrutamento de franqueadas podem ser consideráveis
✓	Espere ser pago frequentemente	✗	Os custos de elaboração de contratos e recrutamento de franqueadas podem ser consideráveis

Os prós e contras da franquia para titulares de direitos de PI (além dos pontos levantados com relação ao licenciamento)

PRÓS		CONTRAS	
✓	As empresas franqueadas se tornam uma extensão de suas operações	✗	Você precisa criar um manual da franquia muito completo, o que é um exercício não trivial (e, portanto, oneroso)
✓	É necessário menos capital para expandir seu negócio do que pela via de crescimento orgânico (você está utilizando os investimentos das franqueadas para expandir)	✗	Você se envolverá no gerenciamento da cadeia de suprimento de forma contínua para manter a qualidade e a consistência
✓	As franqueadas provavelmente terão mais motivação do que os empregados ou os licenciados e podem ter um melhor desempenho	✗	Talvez precise estabelecer programas regulares de clientes disfarçados/auditorias secretas
✓	Os custos operacionais são reduzidos (em comparação com tentar a expansão para novos mercados)	✗	Você acaba tendo certo grau de responsabilidade pelos negócios das franqueadas (e vice-versa)
✓	Suas franqueadas compartilham parte do risco com você e sua empresa (o que pode incluir custos relacionados a seus direitos de PI, como custas processuais e taxas de renovação)	✗	É quase certo que você terá de fornecer continuamente a suas franqueadas detalhes sobre seu modelo de negócios, informações financeiras, informações sobre controvérsias envolvendo propriedade intelectual, acordos judiciais importantes, margens, lucros e prejuízos e outras informações
✓		✗	Você pode ser pressionado pelas franqueadas a adotar mudanças no negócio com as quais não se sente confortável

Posso vender minha PI a outra pessoa?



É especialmente importante considerar questões reputacionais ao selecionar as franqueadas para seu negócio. Ambos os lados podem afetar de forma significativa as percepções do público sobre sua marca – para o bem e para o mal!

Caso você seja titular de uma PI subutilizada ou não utilizada de forma alguma, pode fazer sentido passar sua titularidade legal para outra pessoa mais capaz ou mais motivada para utilizá-la. Isso geralmente toma a forma de uma cessão de direitos.

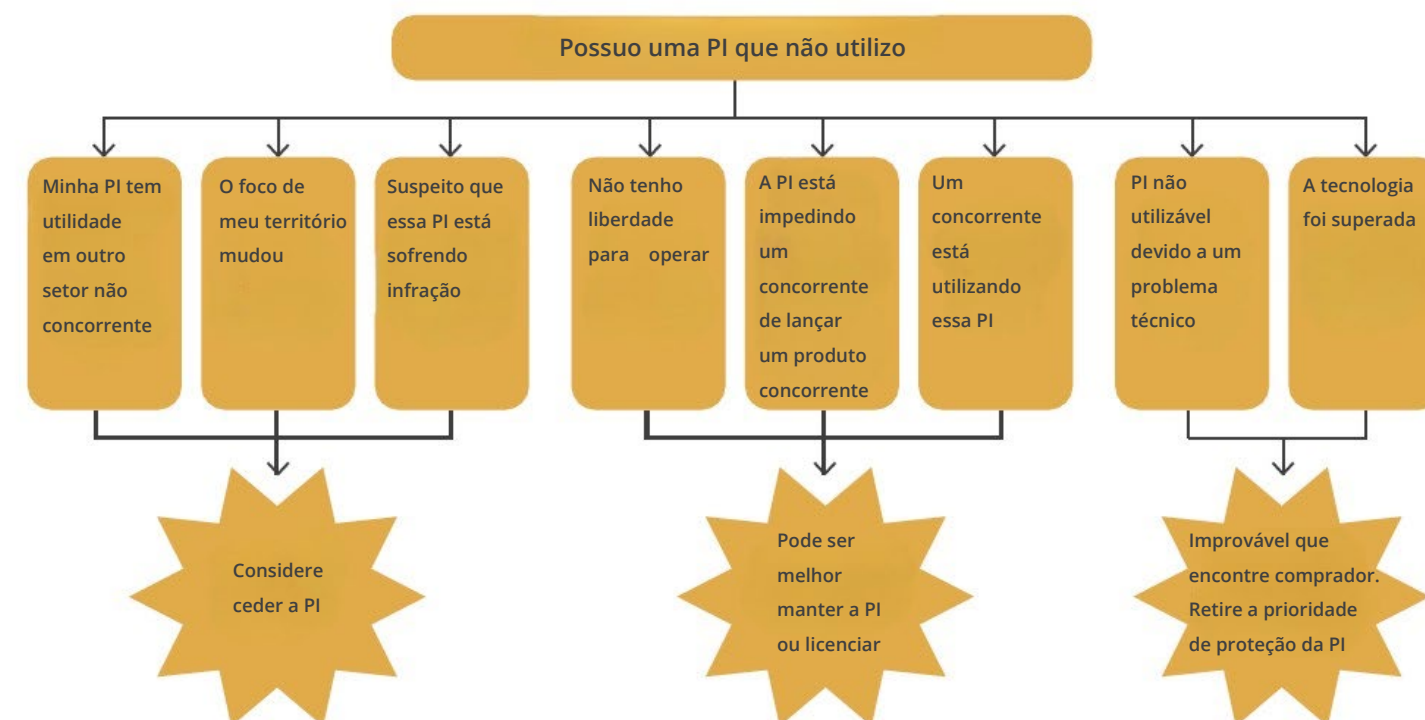
Com frequência, existem momentos em que a PI é registrada com a expectativa de um retorno que se torna difícil de obter. Isso pode acontecer por diversos motivos:

- Descobre-se que uma tecnologia desenvolvida não funciona bem o suficiente ou acaba não sendo viável para produção em escala.
- Descobre-se que existe um possível problema de infração e que a empresa não tem como obter liberdade para operar, a menos que consiga uma licença de um ou mais concorrentes.
- Você muda a estratégia ou a direção, o que faz com que o produto, o serviço ou a marca protegidos não sejam mais essenciais para seu negócio.
- Você decide se retirar de um território ou região onde possui proteção de PI em vigor.
- Você inventa novas tecnologias melhores do que as abrangidas pela PI, o que significa que deixará de vender produtos e serviços que a utilizem.

Em algumas dessas situações, como ilustra a figura a seguir, poderá ser possível vender ou ceder a PI a terceiros, mesmo se for um concorrente direto, sem afetar as vendas de seus produtos ou serviços.

Ao considerar a cessão de direitos a um concorrente, contudo, é necessário o cuidado para que, com isso, você não dê condições para que ele crie um produto ou serviço concorrente que possa atrapalhar seu mercado.

1. Como posso ganhar dinheiro com minha PI?



De que outra forma posso alavancar o valor de minha PI?

Assim como explorar a PI pelo licenciamento, franquia ou venda, possuir esses direitos pode ajudar sua empresa a gerar faturamento e receita de várias outras formas, conforme explicado no Capítulo 5 deste guia.

Conforme sua PI amadurece, aumenta a quantidade de formas como você pode rentabilizá-la. Você pode começar a ganhar pelo menos alguma receita com propagandas e patrocínios desde um estágio relativamente inicial de desenvolvimento, o que pode gerar engajamento dos produtos e/ou serviços no mercado. Assim que sua empresa e seus produtos/serviços tiverem uma reputação e a PI for valiosa, você começará a se beneficiar da fidelidade de seus clientes ou incentivá-los a realizar compras recorrentes. Também pode influenciar todo o mercado, por exemplo, ajudando a estabelecer padrões para todo o setor.

Ao mesmo tempo, é importante lembrar que os direitos de PI registráveis, como patentes e desenhos industriais, oferecem proteção apenas por um prazo determinado. Pode chegar um momento, quando sua PI se aproximar do final do prazo de proteção, em que não reste tempo suficiente para que terceiros possam explorar seus direitos de forma rentável. Se isso vai de fato acontecer dependerá de você estar continuamente adicionando direitos à sua carteira (e os renovando quando necessário).

Como as opções de monetização se desenvolvem ao longo do tempo.



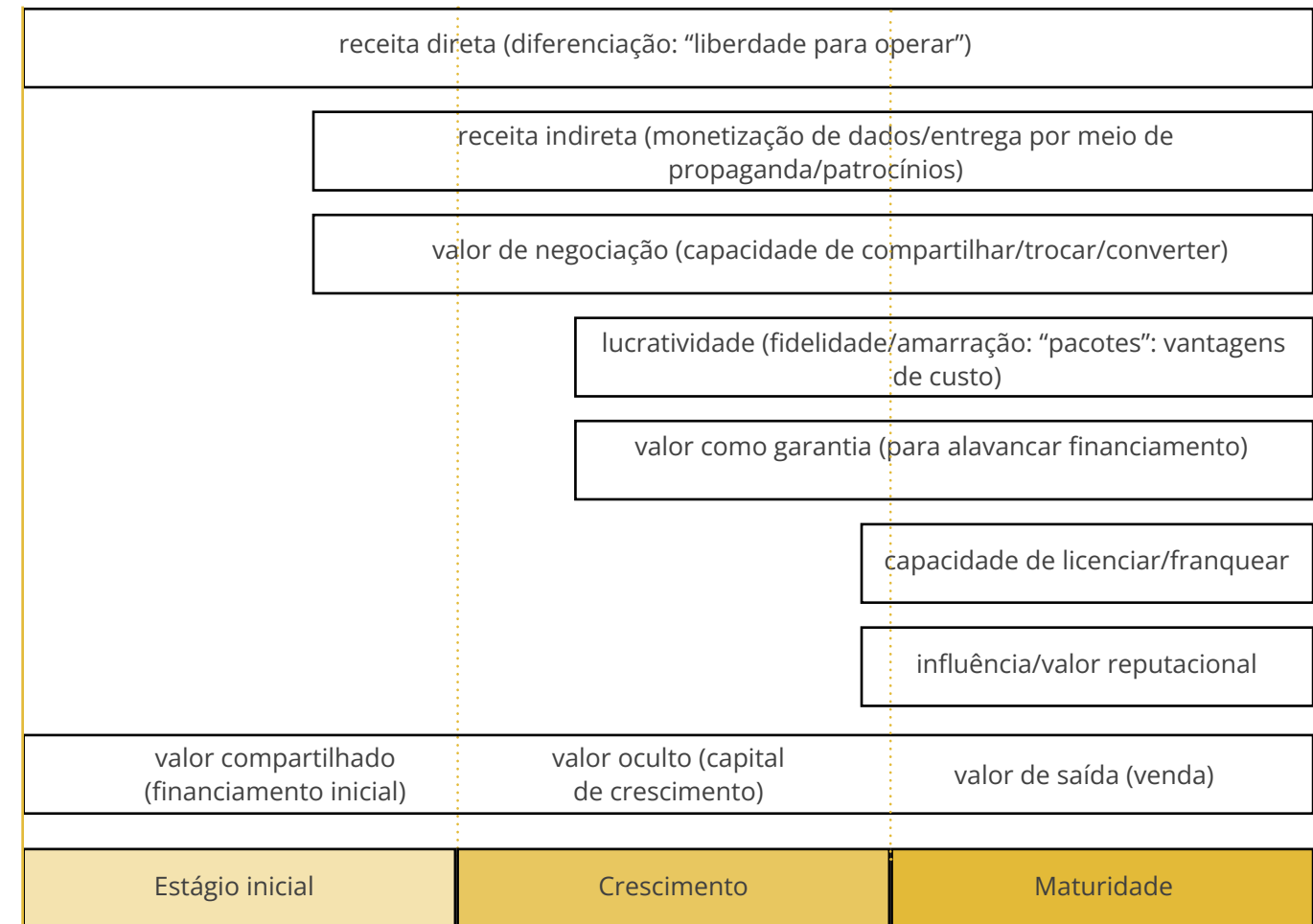
Sua PI pode ser útil na obtenção de financiamento, sendo formalmente utilizada como garantia ou caução de um empréstimo (esta modalidade ainda não está disponível no Brasil) ou sua mera existência pode ajudar a convencer um investidor de capital ou dívida a financiar seu negócio. Para obter mais informações sobre esse método de alavancagem de sua PI, consulte nosso outro guia **Descobrimdo o Potencial de Financiamento da PI**.

As ilustrações a seguir apresentam algumas das principais maneiras como suas opções de monetização de PI podem aumentar com a maturidade de seu negócio.

Além de receita **direta** da venda de produtos ou serviços que incorporam sua PI, com frequência é possível gerar receita **indireta** significativa. Por exemplo, caso venda produtos em seu site, pode ser possível colocar anúncios no site que gerarão receita adicional. Isso não seria possível sem a titularidade de sua PI, porém não está diretamente relacionado a ela ou à sua venda. Você também pode, às vezes, obter valor ao concordar em **negociar** (compartilhar ou trocar) sua PI, por exemplo, por meio de licenciamento cruzado, conforme descrito acima.

Com o crescimento do negócio, com frequência há oportunidades de aumentar a receita utilizando várias técnicas. Por exemplo, você poderá ter clientes fiéis que continuam voltando em busca de seu produto ou serviço e poderá conseguir aumentar as vendas recorrentes “amarrando seus clientes” (por exemplo, ao fornecer uma plataforma na qual alguém investiu, o que exige assinatura contínua). A receita também pode aumentar conforme a empresa cresce devido às economias de custos que sua PI proporciona. Além disso, quanto mais crescem os fluxos de caixa relacionados à sua PI, mais atrativos se tornam esses direitos em caso de financiamento de risco.

Conforme sua empresa cresce ainda mais, o **licenciamento** e a **franquia** podem se tornar cada vez mais atrativos, e a empresa também pode conseguir influenciar todo o mercado (por exemplo, ajudando a estabelecer **padrões** para todo o setor).



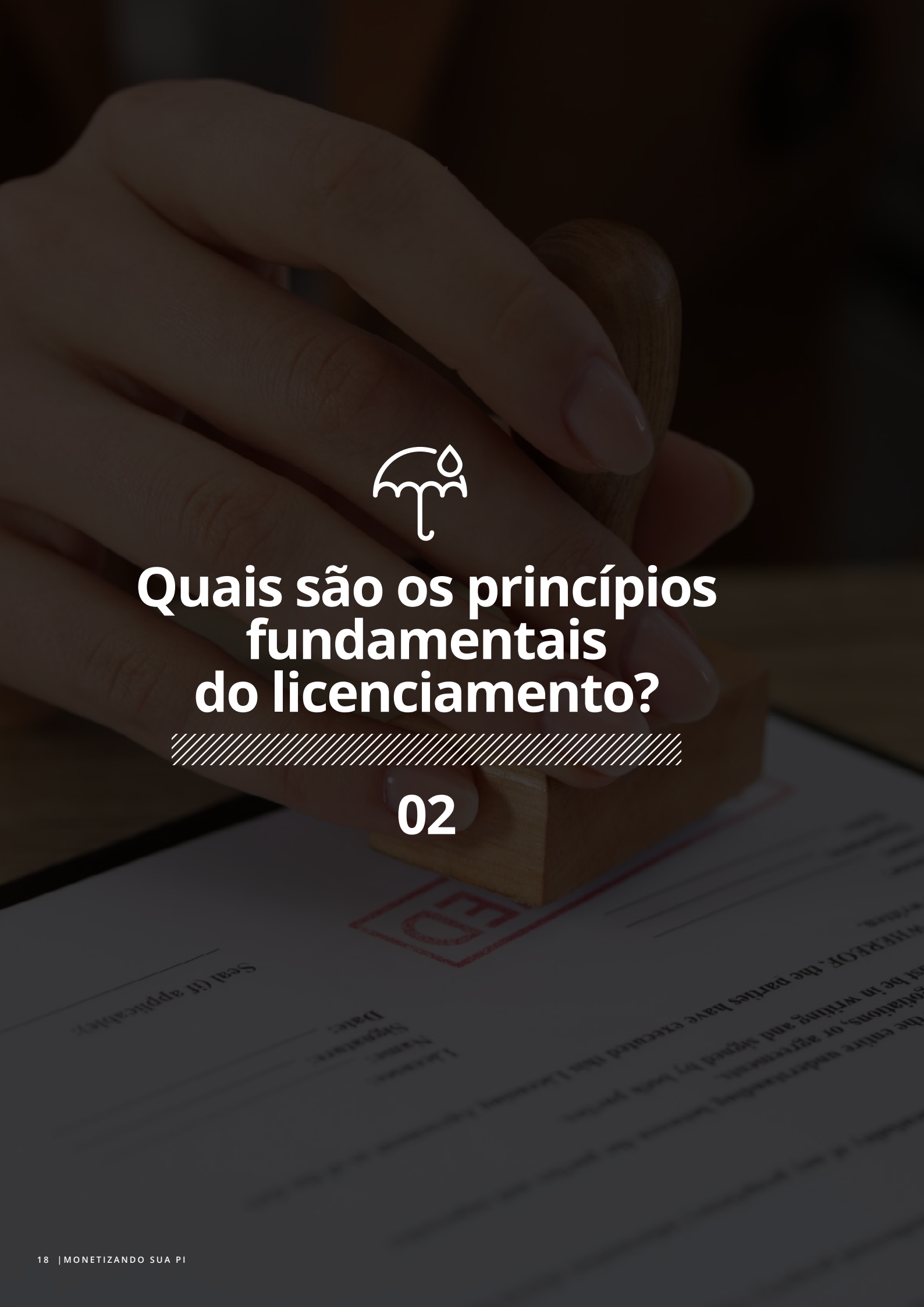
1. Como posso ganhar dinheiro com minha PI?



LISTA DE VERIFICAÇÃO

Que tipos de atividades geradoras de valor podem ser relevantes para meu negócio?

✓	Forma de monetização	Resumo
	Licenciamento	Permitir que terceiros utilizem seus direitos de PI e outros ativos intangíveis, normalmente em troca de <i>royalties</i>
	Franquia	Expandir seu alcance de mercado permitindo que terceiros repliquem todo o seu modelo de negócios
	Venda	Vender sua PI para outra pessoa que possa utilizá-la de forma mais lucrativa
	Propaganda/patrocínio	Utilizar seu mercado ou sua presença na internet (por exemplo, os visitantes do site) para atrair gastos promocionais de outras pessoas
	Compartilhamento/troca	Permitir que terceiros sejam beneficiados por sua PI e pelo know-how correspondente para obter outros serviços de que sua empresa precisa
	Utilização em financiamentos	Alavancar a contribuição de sua PI em sua empresa em negociações com financiadores de capital
	Utilização de influência	Utilizar sua PI como credencial para deixar sua marca em seu setor



Quais são os princípios fundamentais do licenciamento?

02

2. Quais são os princípios fundamentais do licenciamento?

O que ‘exclusividade’ significa na prática?

As empresas às vezes pressupõem que só é possível oferecer uma única licença exclusiva para uma PI específica ou um portfólio de PI e que, se mais de uma licença for acordada, então todas deixam de ser exclusivas.

Do ponto de vista de um licenciado, ‘exclusivo’ significa que o licenciante também não licenciará a um concorrente direto do licenciado no mesmo campo de aplicação definido.

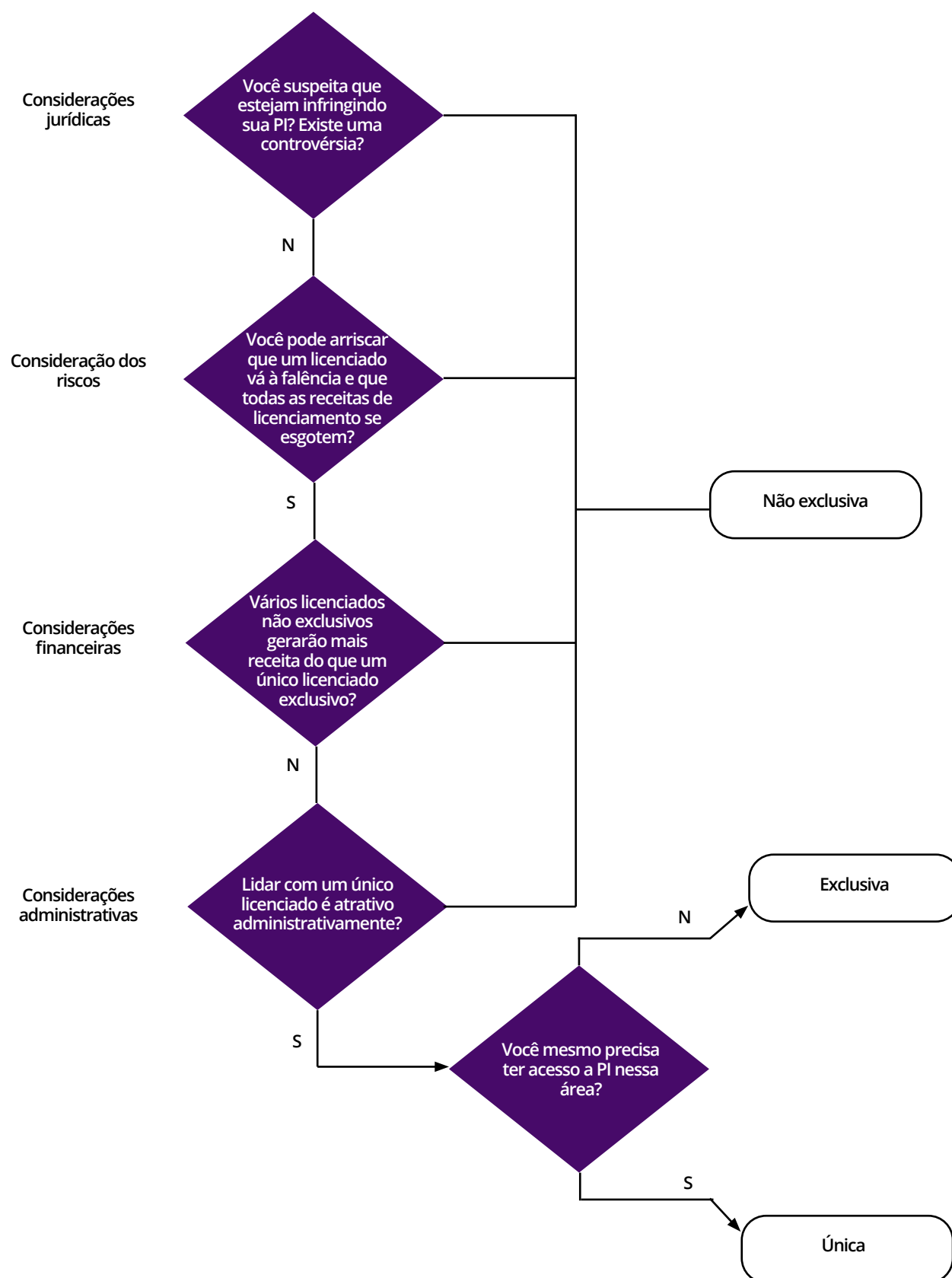


Para obter mais informações sobre as definições de licenciamento e sobre licenciamento no contexto de PI criada durante uma atividade de desenvolvimento colaborativo, consulte o outro guia desta série – **Estabelecendo Parcerias para Obter Vantagens Comerciais.**

Uma das primeiras decisões que precisará tomar no que diz respeito à estrutura de uma licença é se você quer que ela conceda direitos exclusivos ou não exclusivos (levando em consideração que conceder ‘exclusividade’ também se aplica a você!). O quadro a seguir resume as principais variantes.

TIPO DE LICENÇA	NÃO EXCLUSIVA	EXCLUSIVA
Definição	Licenças múltiplas, normalmente idênticas ou semelhantes, concedidas a empresas que podem estar em concorrência direta uma com a outra	Apenas uma licença é concedida com relação a cada setor, aplicação, região geográfica ou período específicos
Usos típicos	• Licenciamento em massa de um produto, como <i>softwares</i> e trabalhos criativos. • Normas setoriais ou de segurança. • Antiga tecnologia utilizada pelo setor e difícil de aplicar.	• Licenciamento a não concorrentes para áreas tecnológicas definidas. • Licenciamento a revendedores/distribuidores em outras regiões. • Os fabricantes permitem que terceiros utilizem a PI que você não explorará.
Pontos a serem observados	Proporciona aos licenciados pouco conforto a respeito da concorrência, portanto, menos valioso para eles	Não permite que você utilize os direitos da forma especificada – exclusivo significa exclusivo!

Devo oferecer exclusividade?



2. Quais são os princípios fundamentais do licenciamento?

Como determino quais direitos incluir?

Ao elaborar um contrato, o conjunto de direitos licenciado deve ser adequado e suficiente para atingir o objetivo planejado por ambas as partes. Embora seja perfeitamente possível licenciar um único direito de PI, com frequência é mais sensato e benéfico utilizar uma licença para fornecer acesso a um conjunto de direitos.

Do ponto de vista de um licenciado, 'exclusivo' significa que o licenciante também não licenciará a um concorrente direto do licenciado no mesmo campo de aplicação definido.

Em algumas circunstâncias, o acesso a um direito de PI único e específico é tudo que o licenciado precisa. Por exemplo, caso você possua principalmente ativos com base em direitos autorais, pode existir uma imagem específica que um anunciante deseje utilizar em uma campanha ou uma música que um cineasta deseje utilizar em uma cena de seu próximo filme. Os direitos sobre personagens também são frequentemente licenciados para uso em uma ampla gama de mercadorias. É importante, nesses casos, identificar claramente a PI e o que o licenciado pode fazer com ela, como explicado em mais detalhes neste capítulo.

Em contrapartida, quando o licenciamento é de tecnologia, uma licença que confira acesso a uma única patente isolada raramente fornece a solução mais adequada. O licenciado normalmente precisa de acesso a um conjunto de direitos, como materiais de suporte protegidos por direitos autorais (incluindo manuais de fabricação, procedimentos operacionais padrão, resultados de testes e outras documentações do processo). Você também poderá considerar como possibilitar o acesso ao *know-how* (provavelmente da equipe técnica da empresa com experiência na implementação da invenção), embora isso possa ser mais bem resolvido por meio de um contrato separado ou uma cessão de consultoria.

Caso esteja concedendo uma licença a uma empresa estrangeira para fabricar e distribuir seu produto, além de incluir os direitos de utilizar quaisquer patentes, *know-how* e documentação do processo, pode ser que você precise considerar se também pretende licenciar o uso de um Registro de Marca ou de um portfólio de Registros de Marca, para que os produtos resultantes sejam apresentados de forma compatível. Isso proporciona um benefício promocional, de ações de *branding* e de *marketing*, mas você precisará pensar com cuidado sobre como gerenciar o risco de qualquer dano à marca caso seu licenciado tenha um desempenho fraco.

Você também precisará incorporar termos claros e rigorosos. Um dos mais importantes é o 'direito a auditoria'. Ele dá a você o direito de examinar os livros do licenciado (e, se relevante, conduzir uma auditoria e fiscalização físicas) caso suspeite que ele não tenha informado todas as vendas do produto ou serviço licenciado.

Quais são os principais pontos que preciso considerar?

As opções disponíveis ao elaborar um contrato de licenciamento são quase infinitas! Cada contrato pode (e deve) ser adaptado à situação específica. Os diagramas a seguir apresentam algumas das perguntas encontradas com mais frequência e que provavelmente deverão ser consideradas ao elaborar um contrato de licenciamento – a lista

de verificação no final do capítulo resume as cláusulas que precisarão ser abordadas.

Cada contrato de licenciamento contém um conjunto de cláusulas detalhando o escopo da licença. Algumas delas serão fáceis de determinar – por exemplo, a duração da licença não pode ser mais longa que a vigência dos direitos de propriedade intelectual objeto do contrato –, mas outros precisarão ser informados por sua estratégia.

Embora você sempre deva obter orientação profissional a respeito da elaboração, seu consultor precisará saber quais são suas intenções com relação a diversos pontos importantes, resumidos no diagrama.

Depois de determinar quais direitos você concederá, seu contrato precisará considerar como se certificar de que seu licenciado cumpra suas obrigações. Às vezes, pode existir uma taxa inicial necessária para regularizar infrações anteriores (o que pode ser substancial), porém o foco geralmente estará em como você será pago dali em diante.

Seus termos precisam considerar não só a quantidade de dinheiro desejada, mas também como seus *royalties* serão calculados. Por exemplo, você não desejará vincular seus pagamentos aos lucros do licenciado, porque podem ser manipulados ou declarados a menor. Também é necessário ser claro na definição da receita básica de vendas: é um produto completo, um componente em um item ou uma solução maior?



2. Quais são os princípios fundamentais do licenciamento?



Como você está celebrando um possível compromisso de longo prazo, é importante garantir que seus interesses estejam sendo adequadamente atendidos. No mínimo, as garantias fundamentais nas quais deverá pensar precisarão abordar todos os pontos indicados no diagrama ao lado (a questão de como definir um preço é considerada separadamente abaixo).

Existem também itens secundários importantes?

O guia acima não é uma lista exaustiva. A maioria dos contratos de licenciamento também contém vários outros termos que abrangem aspectos como:

- Se o licenciado tem permissão para sublicenciar ou transferir seus direitos;
- A quem pertencem quaisquer melhorias feitas à tecnologia pelo licenciado;
- O que acontece em caso de controvérsia, incluindo quem tem o direito de processar por infração.

Essas também são considerações importantes, mas talvez seja melhor considerá-las depois de determinar os elementos básicos do acordo comercial.

Além disso, é importante estar ciente de que o licenciado pode razoavelmente pedir uma garantia de que a PI que você está pedindo que ele pague para utilizar é adequada para o propósito. Em termos práticos, isso significa que você não está ciente de nenhuma controvérsia envolvendo sua PI e que, até onde você sabe, sua PI não infringe nenhum direito de terceiros.

O guia **Estabelecendo Parcerias para Obter Vantagens Comerciais** desta série contém mais detalhes sobre os vários termos de licenciamento que você pode encontrar ou precisar considerar, especialmente se for um licenciado.



Outras vantagens do licenciamento

Além dos benefícios óbvios descritos acima, de aumentar o alcance e gerar receita, o licenciamento também pode ter várias outras vantagens que podem não ser tão óbvias. Incluem integrar outras empresas ao processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento da PI, tornando a PI mais forte e mais defensável na justiça, ter olhos extras na atividade dos concorrentes e ajudar

a estabelecer os padrões para todo o seu setor.

Em algumas circunstâncias, como ao lidar com parceiros de desenvolvimento colaborativo, você pode esperar que um licenciado melhore ou acrescente algo à sua tecnologia. Desde que tenha acesso a quaisquer dessas melhorias, isso pode ser um benefício significativo para sua empresa.

Quando se trata de patentes, a presença de licenciados que pagam *royalties* está sendo considerada pelos tribunais como um 'indicador secundário de patenteabilidade'. Isso significa que um tribunal terá mais probabilidade de considerar a patente válida se um terceiro estiver preparado para pagar uma licença para acessá-la. Quanto mais licenças são concedidas, mais fortes as patentes licenciadas se tornam e maior a probabilidade de que a validade das patentes seja mantida na justiça, o que é um efeito colateral muito benéfico.

Se você pensa que sua tecnologia pode ser útil em todos os setores e ser parte de um novo padrão, pode ser vantajoso considerar licenciá-la aos concorrentes de forma não exclusiva. Apesar de haver riscos e eliminar o monopólio que normalmente é desfrutado pelo titular da patente, ampliar a disponibilidade da tecnologia aumenta a probabilidade de que ela faça parte de um futuro padrão do setor.

Conseguir influenciar os padrões e possuir patentes que são 'padrões essenciais' coloca sua empresa em uma posição relativamente forte no mercado; ela potencialmente estabelece uma base para receitas substanciais de licenciamento futuro. Contudo, isso terá de vir por meio de grandes volumes de utilização: você só poderá cobrar de seus concorrentes uma taxa 'justa, razoável e não discriminatória' nos termos das convenções setoriais.

Existem normas especiais do setor a respeito dos chamados acordos 'FRAND' que são abordados no outro guia desta série – **Revelando Seu Valor Oculto**.



Como decido quanto cobrar?

A taxa cobrada para permitir que um terceiro acesse sua PI é definida por quanto você está preparado para aceitar e quanto a outra parte está disposta a pagar, então, no final das contas, será uma questão de negociação. Contudo, esse processo sempre fica mais fácil se você tiver uma ideia clara do valor de sua PI e tiver pesquisado contratos de licenciamento anteriores no setor que podem fornecer precedentes adequados.

2. Quais são os princípios fundamentais do licenciamento?

Acertar a taxa no início é importante, já que, com frequência, é difícil ou impossível renegociá-la posteriormente. Como as taxas de licenciamento ou os *royalties* normalmente são registrados como receitas, mas têm de ser pagas com os lucros, é importante fazer sua pesquisa e determinar o que é um negócio bom e razoável a partir de ambas as perspectivas. Seu objetivo é a "vantagem para todos" ou "relação ganha-ganha", em que ambas as partes estão motivadas a apoiar e promover os produtos ou serviços com base na PI licenciada e são bem recompensadas se as expectativas forem atendidas.

Como explica o outro guia sobre avaliação da PI, o valor da PI é específico do contexto. Ele considera que o valor da PI para o licenciante (caso ele mesmo fosse explorá-la) pode ser inferior ao valor da PI para o licenciado (que pode muito bem ter um orçamento maior para propagandas ou canais de distribuição mais desenvolvidos). Contudo, o oposto também pode ser verdade. É preciso ter isso em mente ao definir expectativas quanto aos recursos que podem provir do contrato.



O guia desta série **Revelando Seu Valor Oculto** (sobre avaliação de PI) descreve como a PI normalmente é avaliada e onde podem ser obtidas taxas de *royalties* representativas para o setor.

Apesar de o elemento central da maioria das licenças ser a taxa de *royalties*, que funciona como um percentual do valor dos produtos vendidos, não é o único. Você pode, por exemplo, considerar conveniente utilizar pagamentos mínimos, adiantamentos ou quantias fixas antecipadas para obter a taxa de retorno que procura como um licenciante. Entretanto, é importante garantir que seu licenciado continue motivado ao conservar uma boa parte da "oportunidade de crescimento" (capacidade de ganhar mais que o previsto) se ele tiver um bom desempenho.

Como devo avaliar possíveis licenciados?

Encontrar licenciados bons e confiáveis pode não ser uma tarefa trivial, principalmente ao operar em mercados internacionais. Podem existir diversas empresas que desejam obter uma licença para utilizar uma parte de (ou toda) sua PI, mas cuja concessão seria aconselhável evitar. É importante identificá-las desde o início, para que não se desperdice tempo e recursos trabalhando em um contrato

que não seja do interesse da empresa.

Tornando-se Global, outro guia desta série, analisa em mais detalhes as implicações sobre a PI das estratégias que você pode e deve adotar ao ponderar os prós e os contras de lidar com licenciados internacionais.



Um licenciado pode acabar sendo visto como um representante de sua empresa. Caso ele esteja apenas licenciando um portfólio de direito de PI, então seu risco reputacional pode não ser grande; porém, quanto mais perto ele estiver de vender seu produto ou serviço e for identificável a seus clientes, maior a probabilidade de a conduta do licenciado afetar sua marca e sua imagem – positiva ou negativamente. É desejável trabalhar com um licenciado disposto a fazer o esforço necessário para que o contrato seja um sucesso e a manter esse esforço durante um longo período de tempo.

Dependendo de suas aspirações e de sua esfera de operações, existe a possibilidade de o licenciado acabar concorrendo com você e, possivelmente, limitando suas vendas (em vez de contribuir para elas). Os riscos são indiscutivelmente maiores se você estiver licenciando a um concorrente direto, após, por exemplo, uma controvérsia sobre uma suposta infração.

Como a relação de licenciamento, se tudo der certo, será estreita e duradoura, também é importante que você escolha um licenciado financeiramente estável. Se ele não for, pode haver um impacto negativo sobre suas receitas de licenciamento ou sua reputação. Caso você atribua a um licenciado as obrigações de vigiar os mercados em busca de infrações e/ou de fazer valer seus direitos, ele precisa ter a capacidade financeira para cumpri-las.

A estabilidade não é somente uma medida financeira. Embora exista um contrato que oferece um grau de proteção, a relação pessoal entre o licenciado e o licenciante e suas respectivas equipes de gestão também pode ser algo importante a se considerar. Apesar de não ser possível prever ou controlar quando podem acontecer mudanças no pessoal ou na estratégia, é possível mitigar sua exposição ao risco ao garantir que você não esteja estabelecendo relação com uma empresa que tenha mudanças contínuas. Você pode querer inserir as ‘disposições de mudança de controle’ no contrato de licenciamento (elas lhe permitem cancelar a licença ou renegociar seus termos se a empresa licenciada for vendida).



LISTA DE VERIFICAÇÃO

Escolhendo um licenciado

2. Quais são os princípios fundamentais do licenciamento?

✓	Fatores a serem considerados ao escolher um licenciado	Resumo
	Estabilidade financeira	<i>Você está confiante de que o possível licenciado não irá à falência, não gerará litígios e poderá continuar investindo na promoção de seu produto/serviço licenciado?</i>
	Estabilidade estratégica	<i>O licenciado continuará comprometido com o contrato de licenciamento durante sua vigência?</i>
	Química pessoal	<i>Você pode trabalhar com essa empresa? Existe um grau de confiança e respeito mútuos?</i>
	Problemas de concorrência	<i>Está seguro de que não existem problemas de concorrência? A empresa está fora de seu setor ou atua exclusivamente como seu parceiro?</i>
	Reputação	<i>Você espera que o possível licenciado se comporte de forma a manter ou aprimorar sua reputação?</i>

Depois de concedida, como gerencio uma licença?

Como em qualquer relacionamento, é importante colocar o esforço e a energia necessários para que uma relação de licenciamento seja o mais bem-sucedida possível. Isso é verdade não apenas quando o acordo estiver funcionando bem e gerando muitas receitas para sua empresa, mas também quando as coisas não estiverem indo tão bem.

É importante gerenciar de perto seus contratos de licenciamento. Por um lado, você deve garantir que seu licenciado esteja respeitando tanto os termos quanto o espírito do acordo realizado. Por exemplo, caso tenha licenciado o uso de sua marca, é necessário se certificar de que ela está sendo usada corretamente e que os produtos/serviços que seu licenciado está vendendo são de qualidade e padrão aceitáveis a você. Caso contrário, corre-se o risco de prejudicar a imagem de sua marca, diminuindo assim o valor dela.

Por outro lado, é necessário verificar se o contrato está funcionando para ambas as partes como pretendido. Caso alguns licenciados tenham dificuldades em fazer com que um contrato funcione para eles, é improvável que continuem a investir a quantidade planejada de recursos no projeto.

Caso suspeite que seu licenciado não esteja contribuindo com esforços suficientes para que o contrato seja um sucesso, vale a pena resolver essa questão logo no início, em vez de reagir a um conjunto de resultados decepcionantes e a um pagamento de *royalties* menor que o esperado. Reuniões regulares de atualização e progresso podem ser um investimento de tempo que vale a pena para ambas as partes, de forma que quaisquer questões possam ser levantadas e, se tudo der certo, minimizadas o quanto antes. Obviamente, você deve ter a segurança de um contrato adequadamente elaborado que preveja a possibilidade de rescindir o contrato por descumprimento, se necessário.

Caso suspeite que seu licenciado tenha subnotificado o nível das vendas de seu produto ou serviço em um período e, dessa forma, esteja oferecendo um nível de *royalties* injustamente baixo, isso precisa ser resolvido. Desde que seu contrato de licenciamento contenha uma cláusula de ‘direito de auditoria’, você não deve ter medo de exercê-lo nessas circunstâncias e instruir um auditor a fiscalizar as contas da administração da empresa licenciada.

Preciso registrar a existência de uma licença de PI?

Os estabelecimentos que registram o contrato de licenciamento variam de acordo com o país. A principal motivação para registrar uma licença muito provavelmente seria auxiliar o licenciado a fazer valer os direitos perante terceiros, caso isso seja necessário e faça parte do contrato.

No Brasil, não é obrigatório registrar a concessão de uma licença de PI. Contudo, se (por exemplo) o titular de uma marca decidir licenciar o uso a um terceiro, isso pode ser registrado no INPI. Notificar a existência de um contrato de licenciamento a terceiros pode fortalecer sua capacidade de agir contra infratores (e pode atuar como um pequeno impedimento) e dar publicidade ao direito perante terceiros.

O guia desta série **Tornando-se Global** possui mais orientações sobre a gestão dos relacionamentos com os licenciados estrangeiros.



LISTA DE VERIFICAÇÃO

Escolhendo um licenciado

2. Quais são os princípios fundamentais do licenciamento?

✓	Partes	Entre quem é o contrato e o que acontece se uma ou a outra parte mudar de dono?
✓	A PI	O que está sendo licenciado? (normalmente um conjunto de direitos é licenciado juntamente com outros ativos intangíveis)
✓	Setor	Quais setores ou mercados são abrangidos?
✓	Territórios	Existem restrições geográficas?
✓	Exclusividade	A licença é exclusiva ou não exclusiva?
✓	Objetivo	O que o licenciado pode fazer com o material licenciado?
✓	Taxas e condições de pagamento	São pagas taxas iniciais? Existem adiantamentos? Quais taxas de royalties são pagas e com base em quê (quais valores são usados como base para o cálculo? Eles estão sujeitos a valores mínimos?). Quais são os prazos de faturamento e quem o realizará? Qual deve ser a moeda de pagamento? Em qual instituição financeira devem ser realizados os pagamentos?
✓	Resolução de controvérsias	Como são tratadas as controvérsias entre as partes? A mediação e a arbitragem são os mecanismos iniciais para solução de controvérsias? Qual é o tribunal e a lei que as partes concordarão em seguir?
✓	Titularidade e acesso a melhorias	Quais direitos o licenciante tem sobre as melhorias feitas pelo licenciado?
✓	Confidencialidade	Quais partes do contrato são confidenciais? Qual é o prazo determinado de confidencialidade após o término de vigência do contrato?
✓	Período de vigência	Qual é a duração da licença? Como isso se relaciona à vida restante dos direitos de PI incluídos?
✓	Transferência	A licença é transferível? Um licenciado pode sublicenciar os direitos de PI?

✓	Metas	<i>O licenciado deve ser obrigado a empregar os “melhores esforços” para atingir as metas? São estipuladas vendas mínimas ou quantidade de produtos vendidos?</i>
✓	Rescisão	<i>A licença pode ser rescindida antecipadamente? Em caso afirmativo, como e por quem?</i>
✓	Infração por terceiros	<i>O que acontece se um terceiro for suspeito de infração? De quem é a responsabilidade de fazer valer a PI?</i>
✓	Defesa contra reivindicações	<i>O que acontece se for apresentada uma alegação de infração contra o licenciado? Quem é responsável por fazer a defesa?</i>
✓	Direito a auditoria	<i>Quando e como o licenciante pode auditar o licenciado para confirmar a base em que as taxas estão sendo pagas? Quem paga os honorários do auditor?</i>
✓	Garantias e indenizações	<i>O licenciante garante que a PI está livre de controvérsias e que não existe qualquer infração conhecida? Ele pode indenizar o licenciado contra quaisquer alegações de infração de direitos de terceiros ao utilizar a PI?</i>



Quais são os princípios fundamentais da franquia?

03

ESTRATÉGIAS PARA GERAR RECEITA COM SEUS DIREITOS DE PI | II/INPI © 2026 | 31

3. Quais são os princípios fundamentais da franquia?

Quais são os princípios fundamentais da franquia?

As franquias podem oferecer uma forma atrativa de expandir rapidamente um negócio sólido. São adequadas principalmente para empresas que atendem clientes em uma área, território ou região específicos e que desejam expandir e atender possíveis clientes em outras regiões. As franquias podem envolver a replicação de um produto, processo ou todo um modelo de negócios, incluindo todos os seus ativos de PI e intangíveis.

As franqueadas são responsáveis por dirigir seus próprios negócios, que não são *joint ventures* ou parceiras da franqueadora. Contudo, elas o fazem de acordo com as regras estabelecidas pela franqueadora, normalmente como uma tentativa de estar, o máximo possível, em conformidade com o produto ou serviço ‘protótipo’. Essa atenção aos detalhes, tipicamente sustentada por treinamento, gestão de marca e auditoria, pode garantir que os clientes recebam uma experiência consistente, independentemente da franqueada que visitem (mesmo quando a linha de produtos for adaptada às preferências nacionais – como acontece com o McDonald’s ou o KFC).

Em sua essência, uma franquia pode incluir o processo de licenciamento da PI. A diferença é que geralmente existe um relacionamento mais estreito entre as partes, em que a franqueada tem mais direitos (e obrigações) do que um licenciado típico e a franqueadora tem mais controle do que um licenciante típico. Um negócio franqueado pode se tornar uma extensão de sua própria empresa e atuar como seu representante de venda, parceiro comercial e embaixador.

Caso esteja considerando se tornar uma franqueadora e queira obter mais informações, entre em contato com a Associação Brasileira de Franchising (ABF) (<http://bit.ly/4nnwi6W>). A ABF é uma organização de membros tanto para franqueadoras quanto para franqueadas. Publica guias sobre franquias e código de conduta que ajudam a proteger os interesses de ambas as partes. A ABF disponibiliza informações no seu portal sobre as franquias em geral no Brasil.

Dependendo do país de operação, as atividades de franquias podem ser regulamentadas ou estar sujeitas a leis específicas (inclusive leis que não se aplicam no Brasil). Essas leis podem abranger muitas áreas, incluindo regras sobre divulgação prévia, registro, concorrência, tratamentos fiscais, funcionamento da franquia e formas permitidas de encerrá-la. O diagrama a seguir apresenta exemplos de leis e regulamentos que podem ser aplicados.

Informações sobre a Franquia	• Antes da assinatura do contrato de franquia, normalmente a franqueadora tem um ônus jurídico de divulgar certas informações • Isso garante que a franqueada tenha informações suficientes sobre a empresa para tomar uma decisão baseada em informações • Em algumas jurisdições, por exemplo, nos EUA, as informações são muito detalhadas
Exigência de Registro	• Alguns países exigem que diversos detalhes de uma franquia sejam registrados em um órgão governamental • Isso pode incluir cópias de informações financeiras e contratos • As licenças de PI podem ter de ser formalmente registradas em alguns países
Leis sobre Relação de Franquia	• Protegem (principalmente) as franqueadas de práticas injustas de uma franqueadora • Incluem, com frequência, regras sobre a rescisão injusta do contrato de franquia, a alteração dos termos da franquia e a sucessão • A usurpação (ou seja, estabelecer outra franquia nas proximidades) normalmente também é proibida
Comportamento Anticompetitivo	• Impede que o poder da franqueadora seja utilizado para sufocar a concorrência – por exemplo, frequentemente proíbe que a franqueadora imponha preços mínimos de venda à franqueada • Proíbe a franqueadora de impedir que a franqueada venda por meio da internet ou compre insumos de seu próprio fornecedor • Impede negociações casadas que imponham à franqueada a exigência de comprar serviços adicionais da franqueadora
Outras Leis	• Os impostos e o preço de transferência podem ser relevantes • As questões relativas a contratos de trabalho precisam de uma atenção cautelosa • Dependendo do setor em que a franquia opera, as normas alimentares, a defesa e a segurança do consumidor podem ser outros assuntos abordados

No Brasil, a ABF produziu um código de conduta e princípios éticos que, embora voluntário, é amplamente seguido por franqueadoras idôneas. Possíveis franqueadas são mais propensas a concordar com uma franquia de uma franqueadora que siga esse código e seja membro da ABF do que com uma que não seja. Muitos países têm uma associação de franquias equivalente e um código de ética semelhante.

Quando e como as franquias funcionam melhor?

O modelo de franquia funciona melhor quando pode ter como base um negócio existente bem-sucedido com um claro potencial de expansão – normalmente em termos geográficos. A base para a criação da franquia pode ser um modelo de negócios completo ou os direitos de venda, fabricação ou entrega de um produto ou serviço. A franquia é um conceito mais complexo de aplicar a empresas predominantemente on-line ou quando as operações da empresa dependem da criatividade interna ou de *know-how* técnico profundo.

Do ponto de vista de um titular de direitos de PI, o modelo de negócio em franquia representa uma forma rápida de replicar uma operação existente em outras regiões, exigindo menos investimento do que seria necessário para fazer o negócio crescer organicamente. Se você



construiu um negócio de sucesso no Brasil e não deseja (ou não possui a capacidade ou os fundos necessários para) expandi-lo a outros países, então vale a pena considerar o modelo de franquia.

3. Quais são os princípios fundamentais da franquia?

As franquias geralmente envolvem a replicação de todo um modelo de negócios, mas não necessariamente. Existem outras situações em que as franquias podem ser adequadas, como modelos de produto ou distribuição, ou modelos de franquias com base na fabricação/processo, conforme a negociação entre o franqueador e o franqueado. Uma breve visão geral é apresentada a seguir.

Modelo de Franquia	Todo o Negócio	Produção ou Distribuição	Fabricação ou Processamento
Definição	A franqueadora concede à franqueada os direitos de utilização de um modelo de negócios específico, incluindo o uso de PI e marcas a ele associadas	A franqueadora fabrica um produto ou uma variedade de produtos e permite que as franqueadas vendam com a marca da franqueadora em uma região específica	A franqueadora fornece um ingrediente, segredo comercial ou <i>know-how</i> essenciais à franqueada, que pode então fabricar e distribuir/vender o produto utilizando a marca da franqueadora
Usos típicos	• Cadeias de restaurantes, como o McDonald's e Subway • Rede hoteleira, como o Hilton	• Montadoras de veículos que oferecem franquias a concessionárias • Empresas de petróleo que oferecem franquias a postos de gasolina	A Coca-Cola fornece sua 'receita secreta' às franqueadas em todo o mundo, que então fabricam e distribuem seus produtos

Algumas formas de franquia (por exemplo, as que envolvem a distribuição, venda ou fabricação de um produto ou serviço específico em uma região) são, em muitos aspectos, semelhantes a um contrato de licenciamento. A diferença está na proximidade e interdependência das partes.



Embora as franquias tenham uma ampla aplicabilidade empresarial, raramente funcionam muito bem para empresas *on-line*. Caso os clientes já possam adquirir seus serviços de qualquer lugar do mundo a partir de seu site (ou por meio de canais de distribuição existentes, como a *Amazon*), estabelecer uma franquia pode criar um novo negócio que fracassará (porque você estará concorrendo com ele) ou obterá sucesso (a seu próprio custo). As franquias, portanto, funcionam melhor quando os clientes são locais. Esse é um dos motivos pelos quais são uma forma popular de expandir lojas de alimentos e bebidas e de moda, e outros tipos de negócios que fornecem produtos ou serviços presenciais a consumidores ou empresas.



Se seu negócio tiver muitos segredos comerciais, as franquias podem ser uma opção melhor do que um contrato de licenciamento mais tradicional. Ao optar pela franquia, é possível ter um controle maior das informações secretas e de sua disseminação.

A franquia também não é normalmente considerada adequada para negócios criativos em que a franqueada precisaria de competências artísticas ou criativas específicas, que são difíceis de ensinar, ou individualizadas. Empresas voltadas para tecnologia, em que é necessário que a franqueada tenha habilidades técnicas avançadas, também são mais difíceis de franquear, devido à grande quantidade de capacitação necessária para que o negócio possa funcionar.

Quais são os principais aspectos da PI que devo considerar?



As franqueadas inevitavelmente precisam utilizar sua PI se quiserem replicar com sucesso seu modelo de negócios, produto ou processo. Isso significa que, antes de começar, sua PI precisa ter uma boa proveniência, ser sólida, bem administrada e válida nos territórios onde as franquias são exigidas. Você também precisará estar preparado para gerenciá-la e defendê-la de forma contínua – inclusive contra qualquer abuso por parte de suas franqueadas.

É uma exigência fundamental de uma operação de franquia bem-sucedida que a titularidade de sua PI não seja contestada. É surpreendentemente comum que as empresas pressuponham que são titulares de uma PI que foi criada e ainda é propriedade de um contratado, colaborador ou de terceiros. Como o contrato de franquia exigirá que você garanta que tem o poder de conceder os direitos de uso sobre toda a sua PI à sua franqueada, é vital se certificar de que você realmente é proprietário de tudo.

Também é crucial garantir que quaisquer direitos registrados necessários sejam válidos e estejam em vigor em todos os territórios oferecidos a uma franqueada. Caso sua principal preocupação seja poder licenciar sua marca, você pode acrescentar registros adicionais para ampliar a abrangência de seus direitos, porém nem sempre isso é possível.

É aconselhável realizar uma auditoria de PI no estágio inicial de preparação. Se você compartilhar sua estratégia com o especialista em propriedade intelectual realizando sua auditoria, ele deve conseguir identificar a proteção adicional para a qual são exigidos pedidos de registro e destacar quaisquer problemas que precisem ser corrigidos, antes do início de quaisquer operações de franquias.

Consulte o guia – **Utilizando Todos os Seus Ativos Valiosos da Melhor Maneira Possível** para obter mais informações sobre a auditoria de sua PI.

Como a empresa franqueada utilizará sua marca e outros direitos de propriedade intelectual e venderá produtos/serviços essencialmente seus, existe o risco de que, se for entregue um produto ou serviço de baixa qualidade, sua marca seja manchada, com um efeito prejudicial correspondente sobre as vendas. Caso, por exemplo, você tenha desenvolvido sua marca em torno da entrega de um ótimo suporte pós-venda e uma de suas franqueadas não foque nessa área tanto quanto você gostaria, a reputação de seu negócio (e do restante da rede de franqueadas) poderia ser prejudicada.

3. Quais são os princípios fundamentais da franquia?

Como posso proteger minha PI em uma franquia?

A forma habitual de uma franqueadora garantir que sua PI seja usada corretamente é por meio da apresentação de um manual de operações detalhado, que a franqueada é obrigada a seguir como condição do contrato de franquia inicial. Isso, juntamente com um monitoramento regular, deve garantir que sua PI seja adequadamente utilizada. Entretanto, é importante estar consciente dos riscos.



Os manuais de franquia podem, e fazem isso com frequência, contar com muitos detalhes sobre como uma empresa franqueada deve ser administrada. Podem abranger aspectos que variam desde: onde a franqueada tem de comprar seus uniformes, o tipo e a cor da tinta que deve ser utilizada para decorar as dependências, as frases que os funcionários têm de utilizar ao atender os clientes; bem como estabelece um conjunto de fornecedores de insumos e serviços necessários para o funcionamento da franquia. Embora algumas disposições possam parecer triviais, todas elas têm um papel no reforço da marca subjacente e da promessa ao cliente feita pela franqueadora.

Além disso, a franqueada tem de ter acesso à Circular de Oferta de Franquia, que descreve o modelo de negócio da franquia com pelo menos 10 dias de antecedência à assinatura do contrato de franquia, conforme determina a legislação brasileira, Lei n. 13.966/2019.

Sua franqueada pode ser tentada a economizar e a cortar custos. Portanto, é necessário considerar quais itens devem ser adquiridos apenas de você, como a conformidade de suas franqueadas pode ser monitorada e quais sanções serão impostas caso seja descoberto que as normas do manual de franquia não estão sendo seguidas. Você também precisa tornar mais fácil 'fazer a coisa certa', principalmente a respeito de aspectos como gestão de marca.

Além desse risco geral, podem surgir diversas questões específicas de PI. Vigilância e procedimentos sólidos são necessários para garantir que elas não causem problemas. Elas estão resumidas no diagrama **Possíveis controvérsias envolvendo PI.**

De forma mais positiva, uma de suas franqueadas pode descobrir uma melhoria para seu produto/serviço em si ou para um dos processos subjacentes da empresa, que pode beneficiar seu negócio e todas as outras franqueadas. É importante, portanto, que o contrato com a franqueada preveja essa possibilidade. É necessário considerar se a franqueada que criou a melhoria deve ser recompensada por essa inovação e como garantir que você seja informado sobre todas e quaisquer modificações no procedimento operacional padrão.

O que é uma franquia ‘acidental’?

A franquia é uma forma de licenciamento em que as partes envolvidas têm um relacionamento mais próximo do que o habitual. Em alguns casos, o relacionamento é tão próximo que a distinção entre licenciamento e franquia se torna pouco clara.

É importante estar ciente de que, em alguns países, se uma marca for licenciada em troca do pagamento de taxas e o licenciante oferecer ao licenciado uma assistência considerável e outros serviços, a licença é tratada pela lei como uma franquia. Como as franqueadas normalmente possuem uma proteção adicional contra a rescisão antecipada, isso pode acabar sendo uma diferença importante. Caso esteja licenciando suas marcas a entidades estrangeiras, pode valer a pena estar consciente disso, principalmente se seu contrato indicar que as leis de outra jurisdição estão sendo seguidas (ou não indicar especificamente quais leis se aplicam).



LISTA DE VERIFICAÇÃO

Meu modelo de negócios é adequado para franquia ou será melhor crescer sozinho?

	Fatores a considerar ao avaliar a viabilidade de franquear um negócio	Resumo
	Negócio geográfico	<i>Sua empresa vende atualmente um produto ou serviço em uma área geográfica específica com pouca ou nenhuma venda pela internet?</i>
	Formato adequado	<i>Seu modelo de negócios é comprovadamente lucrativo em sua área? – em caso afirmativo, considere uma franquia de todo o negócio; OU</i> <i>Você quer manter um rígido controle sobre sua rede de distribuição? – em caso afirmativo, considere uma franquia de Produto ou Distribuição; OU</i> <i>Você quer terceirizar a fabricação, mas manter o controle dos processos de fabricação e da qualidade? – em caso afirmativo, considere uma franquia de Fabricação ou Processamento</i>

	Fatores a considerar ao avaliar a viabilidade de franquear um negócio	Resumo
	Os segredos comerciais dominam	<i>Você tem vários segredos comerciais que tornariam arriscado um contrato de licenciamento tradicional mais ‘flexível’?</i>
	Oferta de produtos e serviços adequados	<i>Você está oferecendo um produto ou serviço que pode ser entregue sem um conhecimento especializado? Caso o sucesso do negócio dependa de competências específicas (artísticas, criativas, técnicas ou outras) do titular, ele pode não ser tão facilmente replicável e, dessa forma, não ser passível de se tornar uma franquia</i>
	PI em situação sólida e não controversa	<i>A propriedade intelectual está geograficamente protegida onde é necessário? Ela não é controversa? Você estaria disposto a dar garantias nesse sentido às suas franqueadas?</i>

Quando a venda de PI pode ser uma boa ideia?



Como faço para vender uma PI?

04

Algumas empresas, como agências criativas e desenvolvedores de *software*, produzem PI ‘sob encomenda’ para seus clientes e são obrigadas contratualmente a ceder a titularidade de seus direitos após a conclusão. Contudo, a venda da PI que surge de pesquisa interna também pode acabar sendo uma estratégia efetiva e atrativa. Além disso, as empresas que criaram PI na expectativa de elas próprias a utilizarem podem, às vezes, descobrir que outras empresas podem utilizá-la melhor.

As universidades e os institutos de pesquisa normalmente disponibilizam direitos de PI a empresas bem colocadas para que gerem benefícios comerciais para eles. Com frequência, isso é feito pela concessão de uma licença ou cessão de direitos, porque fornecem um mecanismo para vincular recompensas a receitas efetivas (que podem ser difíceis de prever, principalmente se a empresa for uma *startup*). Às vezes, porém, é melhor ceder os direitos a título oneroso (pago no momento, fornecido por meio de participação acionária ou diferido) para que todos os benefícios econômicos – e responsabilidades legais, como os pagamentos de renovação de direitos e ações de execução – sejam repassados para o comprador.

Além disso, nem tudo que decorre de atividades de P&D acaba sendo aproveitável pela empresa que as realiza. Pode levar algum tempo até que uma empresa saiba se poderá, por si só, obter benefícios comerciais da exploração de uma tecnologia, marca, desenho industrial ou obra protegida por direitos autorais. Pode haver muitos motivos pelos quais a alienação dos direitos de PI correspondentes pode fazer sentido, como mostra o painel abaixo.



Como exemplo, você pode ter desenvolvido uma tecnologia muito promissora, porém não possui os recursos necessários para deixá-la pronta para produção ou implementá-la em uma escala que permita a realização de seu potencial. Uma empresa maior pode estar muito interessada em obter acesso a ela. Entretanto, esteja preparado para o fato de que ela pode preferir comprar toda a sua empresa em vez de apenas sua PI!

Tecnicamente, uma venda de PI é chamada de ‘cessão’. Embora existam elementos em comum com a venda de um item de propriedade física, a cessão pode impor obrigações extras para ambas as partes, por exemplo, restringindo o que o comprador pode fazer com os ativos e mantendo direitos específicos para o vendedor.



Outro guia desta série - **Estabelecendo parcerias para obter vantagens comerciais**, contém mais informações sobre os tipos de obrigações que uma cessão pode conter quando provier de um instituto de pesquisa ou universidade.

Os prós e contras de vender sua PI			
PRÓS		CONTRAS	
	Você pode levantar caixa para gastar em atividades mais lucrativas		A natureza única da PI significa que os compradores podem não ser prontamente identificáveis – será necessário tempo e esforço para pesquisar o mercado
	Você pode reduzir compromissos de custos futuros, incluindo taxas de renovação da PI		Você pode ter de compartilhar informações sensíveis com concorrentes para explorar uma venda
	Você pode redirecionar seus recursos para áreas mais produtivas		Um comprador pode preferir adquirir todo o seu negócio (observação: isso pode ser uma vantagem, dependendo de seu ponto de vista)
	Você não necessariamente tem de parar de utilizar a PI – é possível incluir uma disposição de ‘devolução da licença’		Você pode descobrir que tem de oferecer garantias ou outros compromissos a respeito de áreas complexas, como a infração de PI
	Caso outras pessoas estejam infringindo sua PI e/ou você tenha provado sua validade e relevância comercial, ela pode valer uma quantia substancial em dinheiro		Caso não haja infração e seu histórico de geração de receitas seja baixo, o preço provavelmente será limitado ao custo de aquisição de uma licença ou ao custo de reprodução de seus ativos (a menos que você possa comprovar o valor que outros atribuíram a uma PI muito similar).

Por que outra pessoa pode querer comprar minha PI?

Os compradores de PI normalmente são impulsionados por um de dois incentivos principais. Historicamente, a principal motivação tem sido adquirir direitos que fortaleçam o portfólio de uma empresa, por razões jurídicas. Contudo, a negociação também pode ser desencadeada por considerações comerciais, como o desejo de aumentar as capacidades de uma empresa, ampliar sua oferta, entrar em um novo mercado, reduzir a pressão da concorrência e/ou adquirir clientes mais rapidamente.

As maiores operações de PI na última década, em que participaram empresas como *Google*, *Apple* e *Microsoft*, resultaram de licitações de portfólios que poderiam ser usados na justiça, se necessário. Isso, por sua vez, foi em parte impulsionado pelo aumento dos ‘agregadores ofensivos’ de direitos de patente – entidades que adquirem grandes portfólios de patentes com o objetivo principal de monetizá-los por meio de licenciamento e/ou litígio contra empresas que produzem produtos ou prestam serviços, em vez de fabricar ou oferecer elas mesmas produtos baseados nessas patentes. Alterações legais nos Estados Unidos dificultaram esse modelo de negócios.

Embora ocorram atualmente menos vendas ‘caras’ de portfólio de patentes, a maior parte delas é desencadeada por considerações comerciais. Caso sua PI faça parte de um padrão do setor, sirva de base para um processo único e valioso ou dê a você uma vantagem em um mercado competitivo, ela pode muito bem ser de interesse de outras empresas – principalmente se estiver associada com uma capacidade de obter um preço *premium*.

4. Como faço para vender uma PI?

Embora não sejam estritamente um direito de PI, dados são um ativo muito importante que podem ser adquiridos e vendidos juntamente com ativos de PI como *softwares* protegidos por direitos autorais. Informações sobre usuários e seus hábitos podem ser muito atrativas para compradores, conforme evidenciado quando o *Facebook* adquiriu o *Instagram* (que não tinha receitas quando foi vendido por US\$1 bilhão).

Além disso, caso seus direitos de PI já sejam produtos ou serviços, pode ser um bom negócio para alguém os comprar de você, com base exclusivamente nos fluxos de caixa correspondentes e na fidelidade da clientela.

Quais tipos de PI são mais fáceis e melhores de vender?

Os ativos intangíveis, como a PI, geralmente agregam valor uns aos outros, o que tem duas implicações. Em primeiro lugar, direitos de PI específicos de qualquer tipo normalmente são muito menos valiosos do que os portfólios correspondentes. Em segundo

lugar, os pacotes de venda mais fortes têm probabilidade de conter vários tipos de direitos (como uma família de patentes, com uma marca registrada, além de software e documentação de apoio protegidos por direitos autorais).

As patentes geralmente são consideradas o tipo de PI de maior valor, devido à força dos direitos de monopólio que elas têm. Embora ainda possa ser mais bem descrito como ‘informal’, o mercado de compra e venda de patentes possui certa estrutura, com corretores especializados

Muitos aspectos ditam o interesse pelas patentes, mas dois são sempre importantes: o escopo da proteção oferecida (quanto mais amplo, melhor) e o tamanho dos mercados geográficos abrangidos. As patentes também precisam ser concedidas em vez de solicitadas e ter uma vida útil restante, antes de provavelmente serem comercializadas com sucesso (porque se elas não forem concedidas, não serão exequíveis).



Existem também mercados bem estabelecidos para certos tipos de materiais protegidos por direitos autorais. Embora os *softwares* sejam mais comumente utilizados sob licença do que vendidos, outros tipos de trabalhos criativos (como direitos de publicação) mudam de mãos com certa frequência. Tudo o que é protegido por direitos autorais também tem a vantagem de uma longa vida útil legal correspondente (ou seja, quanto tempo dura sua proteção legal); contudo, a vida útil comercial (quanto tempo uma obra continua a gerar receitas no mercado) pode, obviamente, ser muito mais curta.

Um ponto a ser considerado por exportadores diz respeito aos chamados ‘direitos morais’. Embora a Lei de Direitos Autorais baseada na doutrina do Copyright [*Copyright Act*] não considere esses direitos (de que a obra seja corretamente atribuída ao autor e que a integridade de sua obra seja respeitada), outros mercados, em que as empresas podem operar, podem ter essa disposição legal, fundamentada na doutrina do direito de autor, como no caso do Brasil. Quando eles se aplicarem, o importante a observar sobre esses direitos morais relacionados é que eles ficam com o autor ou criador e não podem ser cedidos.

Existe também um mercado para as marcas e suas marcas registradas correspondentes. Quanto mais forte o histórico de uma marca, em termos de histórico de operações, nível de reconhecimento do cliente e presença geográfica, maior a probabilidade de um comprador estar interessado em adquiri-la. Entretanto, uma marca é basicamente um sinal de origem e, por isso, de expectativa de qualidade ou valor; caso a titularidade e a origem mudem, as percepções do consumidor poderão ser afetadas, principalmente se a expectativa de qualidade ou as especificações também mudarem.

Os desenhos industriais, por outro lado, precisam ser ‘íconicos’ e fortemente distintivos antes de encontrarem um comprador. Do contrário, os concorrentes podem acreditar (de forma correta ou errônea) que eles provavelmente podem produzir um desenho industrial ‘parecido’ sem infringir sua proteção.

Comercializar segredos comerciais com sucesso tende a ser um pouco mais desafiador, simplesmente porque podem ter de ser divulgados para que um comprador determine se realmente são de interesse e se podem ser dependentes de *know-how* especializado. Eles geralmente são mais fáceis de vender juntamente com o negócio e a equipe da empresa que os utiliza.

4. Como faço para vender uma PI?

Os principais prós e contras a considerar na comercialização dos tipos de PI

Tipo de Ativo	Prós 	Contras 
Patentes	Relativamente fáceis de ceder. Titularidade clara e diversos corretores e agentes disponíveis para auxiliar na venda	O cessionário também pode solicitar que você forneça suporte técnico na implementação da invenção. Isso pode revelar inteligência de concorrência, know-how ou até mesmo segredos comerciais a uma empresa concorrente
Marcas	Normalmente vendidas como parte de uma empresa ou divisão	Caso sejam vendidas sem direitos relacionados, existe o risco de que a qualidade da marca seja diminuída pelo novo titular. Isso pode manchar a reputação do titular original se a marca estiver firmemente associada com essa empresa na mente dos consumidores As marcas funcionam para garantir a origem e a expectativa de qualidade. Se vendidas, a origem das mercadorias é alterada, o que pode reduzir o valor e a eficácia da marca

Tipo de Ativo	Prós 	Contras 
Segredos comerciais		Por motivos práticos, pode ser difícil vendê-los sem correr o risco de uma divulgação prévia ao possível comprador
Direitos autorais	O mercado ativo para muitos tipos de obras protegidas por direitos autorais (música, arte, livros e manuscritos) torna a comercialização dessas obras relativamente simples	Em algumas jurisdições fora do Brasil, há apenas os direitos econômicos, e não os direitos morais. No Brasil, os direitos econômicos de exploração da obra podem ser atribuídos a um novo titular, o que significa que alguns direitos permanecem com o criador original (os direitos morais)
Dados	Como ocorre com os direitos autorais, existe um mercado ativo para muitos tipos de dados	As normas e os regulamentos de privacidade em muitos territórios podem impedir a venda de certos tipos de dados

Como devo pesquisar o mercado para minha PI?

Como não há um mercado como o Alibaba ou eBay em que você pode simplesmente listar os ativos de PI à venda, normalmente é necessário visar os possíveis compradores separadamente. Muitas empresas utilizam um corretor ou agente, ou trabalham

com uma agência como o Intermediário de Propriedade Intelectual (IPI), que também pode realizar algumas das negociações. Por outro lado, você pode optar por um leilão. Seja qual for o caminho escolhido, é necessário, antes de mais nada, fazer alguma pesquisa inicial.

Haverá momentos em que a identidade dos possíveis compradores será razoavelmente óbvia. Caso seus ativos de PI sejam direcionados ou otimizados para um mercado específico, seus concorrentes têm maior probabilidade de se interessar por seus ativos. Claramente, a venda para um concorrente é um processo que precisa ser tratado com muito cuidado – principalmente se você pretender continuar operando depois.

É possível que a PI que você está pensando vender esteja sofrendo infração, principalmente se houver um concorrente fazendo coisas muito semelhantes às suas. Vale a pena verificar se elas envolvem patentes, embora o processo provavelmente implique algumas despesas judiciais. Os quadros de reivindicação são regularmente construídos e usados pelas principais empresas para fins internos, a fim de compreenderem onde estão seus riscos, mas você também pode direcionar suas abordagens a empresas específicas. Um quadro simples é disponibilizado na seção a seguir.

Novamente, é necessário cuidado ao realizar sua abordagem. Um tom agressivo provavelmente desencadeará uma reconvenção ou uma tentativa de invalidar seus direitos, enquanto um tom amigável, sustentado por uma afirmação de que você tem alguma evidência de uso (por exemplo, indicando que criou um Quadro de Reivindicação e pode documentar ocasiões em que a empresa abordada tenha estado próxima de infringir sua PI) pode ser uma opção mais bem-sucedida e lucrativa. Vale a pena contratar um corretor especializado se quiser obter o melhor resultado com o menor risco.

Sua tecnologia também pode ter aplicabilidade fora de seu mercado principal. Para determinar se a oportunidade de mercado para uma tecnologia patenteada é mais ampla, vale a pena realizar pesquisas utilizando seus códigos de Classificação Internacional de Patentes (CPC ou IPC) para verificar quais outras empresas atuam em áreas semelhantes.

Caso suas patentes tenham sido publicadas há algum tempo, você também poderá obter informações valiosas examinando dados de citações, principalmente citações posteriores. Elas demonstram que sua PI existente foi considerada potencialmente relevante para pedidos de registro posteriores por empresas e/ou examinadores de patentes.



Outro guia desta série – **Conhecendo a Concorrência**, possui mais informações sobre como utilizar buscas de patentes para obter informações valiosas sobre a atividade e as oportunidades de mercado.

Como posso avaliar uma possível infração?

A forma habitual de reunir evidências de uso é preparar quadros de reivindicação. Aplicáveis principalmente a patentes, normalmente contêm uma tabela de duas colunas, com a primeira listando diferentes aspectos de sua reivindicação existente e a segunda detalhando a forma como o produto ou serviço possivelmente infrator não cumpre cada elemento respectivo.

Uma reivindicação de patente consiste em uma linguagem específica que descreve quais elementos estão presentes em um objeto, método ou tratamento. O que é ‘reivindicado’ por essa linguagem define o escopo de proteção de uma patente. Para infringir sua patente, um concorrente precisaria reproduzir todos os respectivos elementos de sua reivindicação. Portanto, se o concorrente atingir os mesmos resultados sem cumprir um ou mais elementos de sua reivindicação, a probabilidade de que ele viole sua reivindicação é muito menor.

Para verificar se existe infração, é necessário comparar os elementos que compõem as reivindicações presentes na patente com o que a empresa possivelmente infratora está fazendo. Para demonstrar a infração, cada parte da reivindicação deve estar presente no produto ou serviço infrator.

4. Como faço para vender uma PI?

A coluna à esquerda do quadro de reivindicação geralmente apresenta fragmentos separados da reivindicação específica analisada. A segunda coluna lista todas as provas encontradas de que o produto ou serviço possivelmente infrator contém esse elemento da reivindicação. Essas provas podem vir da inspeção do produto (caso em que pode conter fotografias), de manuais/folhetos ou páginas na internet descrevendo o produto ou serviço, ou da engenharia reversa do produto ou serviço. Assim, a coluna à direita pode conter muitos dados e informações e é provável que faça referência a outros documentos ou pesquisas realizadas. O quadro a seguir apresenta uma amostra editada de um quadro de reivindicação que ilustra um *layout* típico.

Reivindicação	Texto da reivindicação	Dispositivo possivelmente infrator
15	Um sistema de _____, o sistema inclui:	A página 9 do manual afirma que o dispositivo é um _____
	um _____	O site da empresa destaca o fato de que o _____ está presente e uma inspeção física mostra quatro _____ posicionados na parte inferior da unidade
	em que o _____ está configurado para ser compatível com o _____	O manual do usuário mostra que o _____ está alinhado com o _____

(Existem detalhes a respeito dos diferentes tipos de reivindicações e sua interpretação pode diferir em diferentes jurisdições. Portanto, depois de realizar a análise acima por conta própria, é recomendável procurar um parecer jurídico profissional para verificar se de fato há uma possível atividade de infração.)

Esse exemplo específico se refere a patentes, porém um exercício semelhante pode ser realizado com desenhos industriais (com destaque para as áreas de um produto que infringem elementos registrados de seus direitos) ou com marcas (comparando a proteção em vigor com exemplos de utilização que você detectou).

Em um contexto de venda de PI, um quadro de reivindicação bem fundamentado deve ser altamente persuasivo. Contudo, conforme indicado acima, precisa ser usado com cuidado como parte de uma estratégia de venda que considere adequadamente os possíveis riscos negativos.

Como posso precificar minha PI?

Considerando a escassez de pontos de referência divulgados publicamente com relação a vendas de PI, você precisará formar sua própria opinião a respeito do valor que seus ativos podem representar para outra pessoa. Seu conteúdo e o contexto em que operam provavelmente são os fatores determinantes.

Ocasionalmente, você pode ver artigos na mídia discutindo os valores obtidos em vendas bem-sucedidas de portfólios de PI. Entretanto, com frequência é difícil determinar se esses preços são representativos, pois várias considerações contábeis podem influenciar a forma como o valor é alocado em um negócio mais amplo, tanto ao ser vendido em ‘pleno funcionamento’ (em operação) quanto se o valor for obtido com ativos vendidos devido a insolvência. Além disso, normalmente existem algumas circunstâncias de mercado muito especiais acerca de aquisições de PI que podem inflar ou reduzir o preço pago.

Caso você tenha a sorte de ter ativos que tenham demanda suficiente para gerarem uma licitação disputada, então podem ser obtidos valores muito altos pela PI (por exemplo, alguns grandes portfólios de patentes foram vendidos por bilhões de dólares em 2011 e 2012 por esse motivo). Contudo, essas vendas são a exceção, e não a regra.

O preço que você pode obter será determinado principalmente pelo contexto e conteúdo:

- O **contexto** é o setor de mercado em que você opera. Alguns, como produtos eletrônicos de consumo, são altamente disputados, o que significa que processos judiciais são relativamente comuns. Isso resulta em um nível de atividade de operação de PI acima da média, reflexo de uma demanda elevada e melhores preços.

- O **conteúdo** é o escopo de seu portfólio – em termos de abrangência e qualidade. Geralmente, quanto mais amplo, melhor – principalmente se seus direitos já tiverem sido licenciados ou executados com sucesso.

Princípios de orientação quanto a preços

Os direitos de PI geralmente são avaliados utilizando métodos de custo, lucro ou mercado. Caso não existam comparações de mercado ou paralelos com outras operações que você sabe que aconteceram, seja de vendas de PI ‘pura’ ou de atividades de fusão e aquisição, então sua estratégia de preços provavelmente terá como base um de três princípios, de acordo com os métodos restantes:

1. Qual valor poderia ser extraído dos direitos ao executá-los?

Isso é mais relevante para as patentes. Caso opere em uma área altamente disputada e seus quadros de reivindicação apresentem evidências de uso convincentes, você pode argumentar que os direitos valem a quantia que você ou o comprador-alvo podem obter de **lucro** ao fazê-los valer na justiça.

4. Como faço para vender uma PI?

2. Quanto dinheiro um comprador pode ganhar utilizando esses direitos?

Isso é relevante para a maior parte dos tipos de direitos de PI. Caso você possa demonstrar o potencial de receita e lucro relacionado a produtos ou serviços que dependem de seu portfólio de PI, isso fornecerá uma boa base de negociação. As projeções de faturamento e margem são sempre mais convincentes caso tenham como base sua própria experiência factual, embora seja importante ter em mente que o(s) seu(s) comprador(es)-alvo podem ter acesso ao mercado e poder de precificação muito melhores, o que significa que os benefícios para eles serão superiores aos que você pode atingir. Uma maneira de pensar sobre o preço é que eles estariam economizando a quantia que teriam de pagar por uma licença; esse é o princípio utilizado por um dos métodos de avaliação de receita mais populares ('isenção de royalties').

3. Quanto um comprador pode economizar comprando esses direitos?

Isso é particularmente relevante para um portfólio que não possui proteção de PI tão forte e pode ser reproduzido, pelo menos em teoria (como softwares, bases de dados, processos e fórmulas). Caso você possa demonstrar que tempo, habilidade e esforço substanciais são necessários para replicar seus ativos, uma empresa pode considerar que vale a pena comprá-los (embora, obviamente, ainda precise ficar satisfeita de que pode colocá-los em uso produtivo).



Outro guia desta série – **Revelando Seu Valor Oculto**, fornece mais detalhes sobre como a PI pode ser avaliada, incluindo métodos mais adequados para dar suporte a negociações ao licenciar ou vender seus ativos.



LISTA DE VERIFICAÇÃO

Quão vendável é minha PI? Existem diversos fatores que ajudam a determinar o quão atrativa sua PI pode parecer para um comprador em potencial. Nem todos os fatores a seguir são igualmente poderosos para determinar o quão vendável sua PI pode ser, mas quanto mais caixas desta lista (não exaustiva) você puder marcar, melhor!

✓	Determinante de valor	Explicação
	Relação com fortes fluxos de caixa	Existe uma conexão clara entre os direitos que possuo e capacidade comprovada de a minha empresa gerar receita regularmente, em todos os territórios mais importantes para meu negócio
	Tamanho das receitas/lucros correspondentes	As receitas e os lucros gerados são substanciais e estão em uma tendência de alta (obs.: se esse for o caso, tem certeza de que quer vender?)

✓	Determinante de valor	Explicação
	Independência do portfólio	Meus ativos podem ser utilizados com sucesso pelo adquirente e entregar benefícios semelhantes
	Pedigree	A PI que utilizo foi desenvolvida por especialistas reconhecidos na área (e possuo todos os direitos necessários para explorá-la)
	Prazo de validade do portfólio	Tenho um portfólio de PI identificável com um prazo substancial antes de expirar (desde que um comprador os renove quando necessário, no caso de marcas e desenhos industriais, sob determinadas condições)
	Comprovação de exigibilidade	Meus direitos foram contestados e mantidos por um tribunal, constituíram a base de um acordo não judicial e/ou foram usados com sucesso em uma mediação
	Investimento histórico	Posso indicar um investimento financeiro substancial no desenvolvimento da tecnologia, do desenho industrial, do trabalho criativo e/ou da gestão de marca que sustenta meus produtos/serviços
	Força do portfólio	Tenho um conjunto de pedidos de registro e direitos de PI registrados ou concedidos, mostrando que meu negócio tem direitos exequíveis e continua a inovar
	Mix do portfólio	Uso uma combinação de diferentes tipos de direitos de PI e de ativos intangíveis identificáveis que podem agregar valor uns aos outros
	Contexto de mercado	Meu negócio e meus direitos de PI atendem a um mercado grande e em crescimento que posso quantificar e prever com um nível elevado de confiança
	Vantagem competitiva	Meus direitos de PI servem de base para um benefício que me proporciona vendas e/ou lucratividade superiores em comparação a meus principais concorrentes
	Comprovação da demanda de licenciamento	Licenciei com sucesso meus direitos a outras empresas ou são parte integrante de uma franquia que possuo (obs.: isso geralmente é positivo, embora possa tornar mais difícil para um comprador exercer o controle completo sobre como os ativos são usados)
	Presença de contratos ou restrições à negociação ('lock-in')	Os fluxos de receita relacionados a minha PI são sustentados por contratos ou são recorrentes e transferíveis de forma confiável ao comprador



De que outra forma posso alavancar o valor da PI?

05

Quais opções devo considerar?

Neste guia, temos como foco as oportunidades diretas de monetizar seu portfólio de PI, independentemente de quaisquer produtos e serviços que você ofereça. Contudo, existem também algumas formas indiretas de obter benefícios financeiros desses ativos sem vendê-los ou incorporá-los em sua oferta de negócio – por exemplo, utilizando-os para atrair propagandas e patrocínios.

As seções a seguir apresentam uma visão geral de algumas outras formas de utilizar sua PI para ganhar dinheiro ou economizar:

- **Aproveitar** seu próprio **conteúdo** – ou ainda o conteúdo de outras pessoas – para atrair anunciantes.
- Realizar acordos **promocionais exclusivos** com patrocinadores.
- **Trocar sua PI** por produtos ou serviços que, de outra forma, seriam caros.
- Utilizar a PI para **influenciar seu mercado** e abrir novas oportunidades comerciais.
- Maximizar os **benefícios de marketing** de sua PI.



Existem outras opções a considerar que são abrangidas por outros guias desta série. Elas incluem utilizar sua PI para atrair financiamento e obter isenções fiscais disponíveis para as empresas que inovam. Nossos outros guias – **Descobrimo o Potencial de Financiamento da PI e Utilizando Seus Ativos com Eficiência Fiscal** podem ajudá-lo a avaliar essas possibilidades.

Posso utilizar o conteúdo para atrair receita de propagandas?

O conteúdo de mídia tem sido utilizado para atrair anunciantes por centenas de anos. Embora o tipo de mídia usado possa ter mudado massivamente nas últimas décadas, o princípio continua sendo o mesmo: se você puder atrair um público relevante, os anunciantes pagarão para alcançá-lo. No espaço digital, você pode nem ter de gerar o conteúdo por conta própria.

Os conteúdos originais e criativos que atraem um público normalmente fornecem oportunidades para a venda de propagandas. A maioria dos programas de rádio e televisão, apresentações musicais e dramáticas e exibições de filmes, bem como praticamente todos os jornais e revistas obtêm a maior parte ou todos os seus lucros com a venda de espaço no ar e na mídia impressa. Eles podem ganhar esse negócio porque conseguem descrever e quantificar o público que seu conteúdo alcança.

As formas convencionais de propaganda, na mídia impressa e na televisão, tiveram que lidar com vários desafios desde o surgimento da internet e das redes sociais. Contudo, além de revolucionar os modelos de receita existentes, os canais digitais também oferecem oportunidades de monetização que não existiam anteriormente. As

propagandas continuam sendo relevantes e importantes, pois os consumidores tendem a esperar que os conteúdos on-line sejam gratuitos, tornando os modelos de assinatura paga mais difíceis de aplicar.

5. De que outra forma posso alavancar o valor da PI?

No passado, você provavelmente teria que criar seu próprio conteúdo original para atrair anunciantes. Agora, entretanto, muitas empresas simplesmente fornecem uma plataforma de tecnologia e permitem que os usuários gerem o conteúdo (o YouTube, por exemplo).

Os canais de mídia social são um excelente exemplo: são gratuitos para os consumidores que os preenchem com palavras e imagens, mas, ao reunir um grande número de usuários, podem gerar milhões em receita de propaganda. Os sites de comparação são outros: esses pesquisam sites relevantes, exibem resultados e geralmente são recompensados por propaganda e pagamentos de comissões.

Quais são os prós e os contras de colocar propaganda juntamente com o conteúdo de meu site?

Colocar propaganda em um *site* ou canal do *YouTube* é tecnicamente muito simples e há vários modelos de monetização que podem ser usados (com base em quantas propagandas são exibidas ou em quantos *links* são clicados). Esse é um modelo atrativo para empresas proprietárias de PI que produzem principalmente conteúdo atrativo protegido por direitos autorais. Entretanto, há quatro pontos importantes a ter em mente.

1. O volume é vital.

Os valores pagos por propaganda exibida ou clicada costumam ser minúsculos. Normalmente, não darão suporte a um negócio, a menos que o número de visualizações/visitas seja muito alto – normalmente, na casa dos milhões. Caso seu público seja muito seletivo e desejável, e mais difícil de alcançar, haverá uma oportunidade de vender propaganda de forma mais lucrativa, mas você poderá exigir uma abordagem personalizada para atingi-lo, em vez de uma solução *'plug-and-play'*.

2. O controle poderá ser limitado.

Caso você assine um *feed* de propaganda, provavelmente terá controle limitado (se houver) sobre o que é exibido. Esse risco aumenta pelo uso cada vez maior de *'cookies'* plantados durante a atividade de pesquisa histórica. Como resultado, os visitantes de seu site podem visualizar propagandas que não são compatíveis com sua marca e imagem, e podem causar danos à sua reputação; em contrapartida, eles podem estar promovendo um produto ou serviço concorrente. Caso qualquer um desses casos aconteça, a presença de propaganda pode afetar suas receitas.



Minha PI pode me ajudar a atrair patrocínio?

3. Você pode atrair imitadores.

Outras empresas podem tentar aproveitar seu sucesso e desviar o tráfego de seu *site* copiando seu conteúdo, colocando propagandas confusamente semelhantes nas ferramentas de busca e/ou registrando nomes de domínio muito semelhantes aos seus. A proteção de marca registrada pode ajudar com alguns desses aspectos (a Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (ICANN), o agente de registro de nomes de domínio, administra uma câmara de compensação que pode impedir a criação de sites confusamente semelhantes), mas não há substituto para a vigilância.

4. Aparência.

Os *banners* de propaganda são feitos para chamar a atenção do visitante do *site* e incentivá-lo a clicar em outro site. Para fazer isso, os *banners* normalmente contêm cores vivas e/ou efeitos intermitentes que podem fazer com que o site pareça ocupado e desagradável. Além de distrair os usuários de seu conteúdo, carregar seu site cuidadosamente projetado com propaganda de produtos ou serviços de terceiros poderá afetar seu apelo e navegabilidade, e fazer com que você perca visitantes cujo valor pode ser muito superior do que a receita que você pode obter com a propaganda.

O patrocínio funciona de maneira semelhante à propaganda. É familiar nos esportes, em que camisas, painéis, instalações e até mesmo locais inteiros normalmente levam o nome de um patrocinador. O patrocínio não se limita a essas atividades e precisa ser tratado com cuidado devido ao estreito alinhamento reputacional que tende a ser criado.

Os patrocinadores pagam para ter seus nomes ou marcas relacionados a uma atividade popular (ou às vezes a uma pessoa popular). O acordo comercial subjacente é normalmente exclusivo, mas essa exclusividade pode ser bastante restrita, dependendo do contexto. Por exemplo, é normal que haja um único patrocinador de marca de uma série de televisão, enquanto aspectos separados de uma apresentação ou evento podem atrair vários apoiadores (pense na gama de patrocinadores 'oficiais' para produtos relacionados a grandes eventos esportivos internacionais).

Comparado com a propaganda, esse método de *marketing* cria uma associação relativamente próxima entre o fornecedor e o patrocinador. A intenção é que isso seja mutuamente benéfico e pode funcionar extremamente bem. Entretanto, introduz um elemento de risco reputacional para ambas as partes. Um patrocinador pode sofrer danos caso um evento ou indivíduo que apoia fique imerso em alguma forma de irregularidade: da mesma forma, a associação com uma marca patrocinadora que faz algo desonroso pode prejudicar uma pessoa ou atividade.

5. De que outra forma posso alavancar o valor da PI?



Vale a pena que ambas as partes se consultem antes de definirem um acordo de patrocínio. Analise a situação financeira da empresa em questão e certifique-se de que você entenda exatamente o que ela faz!

É aconselhável realizar pesquisas na internet e avaliar a recente cobertura independente na mídia, em vez de confiar em anúncios de uma empresa. Além disso, certifique-se de que qualquer acordo de patrocínio assinado contenha uma cláusula de ‘quebra’ que permita suspender ou encerrar o relacionamento em caso de qualquer irregularidade.

Posso ‘trocar’ a PI por outras coisas que minha empresa precisa?

A monetização não é necessariamente restrita à geração de receita: também pode ser sobre controle de custos. Caso outras pessoas considerem sua PI valiosa, você poderá utilizá-la de forma flexível para obter produtos ou serviços que sua empresa precisa. Isso pode ser útil principalmente durante as fases iniciais do desenvolvimento de uma empresa, quando o dinheiro provavelmente será limitado.

Como diz o ditado, “faturamento é vaidade: lucro é sanidade!” e você pode fazer seu negócio avançar e garantir sua sustentação ao reduzir os custos e aumentar as receitas. Às vezes, surgem oportunidades de utilizar a PI como base de uma operação mutuamente benéfica sem envolver dinheiro.

Em incubadoras e outras comunidades de *startups*, é comum encontrar uma troca livre e aberta de ideias e *know-how*. Às vezes, podem ser trocados mais do que habilidades e *know-how*. Caso, por exemplo, você tenha escrito o *software* necessário para operar uma função específica de um *site* e ele atraia uma agência local de *design*, você pode concordar em licenciar o código escrito em troca do desenvolvimento de seu novo logotipo.

Trocas dessa natureza podem ser altamente benéficas, desde que você exerça um grau de cuidado a respeito dos termos. No exemplo acima, você precisaria concordar com uma licença não exclusiva para que a agência de *design* utilizasse seu *software*, a fim de não ficar limitado ao vendê-lo a qualquer outra pessoa. Entretanto, os direitos sobre o logotipo criado para você precisariam ser exclusivos (geralmente isso envolveria a obtenção de uma cessão por escrito dos direitos autorais).

É importante ficar de olho na legislação tributária caso queira fazer uso criativo de sua PI e ativos intangíveis. Outro guia desta série – **Utilizando Seus Ativos com Eficiência Fiscal**, possui informações úteis sobre esse aspecto, embora não substitua a orientação profissional.



Posso melhorar minhas perspectivas de negócios influenciando o mercado?

Conforme mostrado acima, a relação entre a PI que você detém e a forma como você obtém receita poderá ser indireta. Às vezes, também pode haver um atraso significativo entre o ponto de criação da PI e qualquer vantagem comercial perceptível. Entretanto, vale a pena ter uma ‘visão de longo prazo’ de como sua PI pode exercer uma influência positiva sobre seu mercado ao longo do tempo, principalmente caso seja genuinamente revolucionária e resolva um problema reconhecido.

O aumento de tecnologias ‘verdes’ é um exemplo. Por exemplo, enquanto a consciência dos perigos ambientais e de saúde relacionados aos poluentes atmosféricos vem crescendo há algum tempo, nenhum governo local, regional ou nacional poderia agir de forma sensata até que a disponibilidade de alternativas ecológicas corretas fosse estabelecida. Mudanças legais e regulatórias subsequentes com relação às emissões criaram oportunidades comerciais substanciais, o que não poderia ter acontecido sem muitos milhões de dólares em investimentos em P&D (e décadas de *lobby*).

As empresas também podem estimular mudanças valiosas, embora geralmente em uma escala mais modesta, publicando novas descobertas de pesquisas e disponibilizando-as para revisão e escrutínio dos pares. Claramente, o momento dessa estratégia deve ser considerado com cuidado, uma vez que a publicação prematura pode afetar adversamente suas perspectivas de obter proteção de patente, caso isso seja relevante. Entretanto, os benefícios da disseminação ficam claros quando você percebe que é impossível influenciar a demanda sem ela.

Essa forma do que às vezes é chamada de ‘publicação defensiva’ tem outro benefício potencial. Embora possa impedi-lo de obter uma patente posteriormente, porque representará ‘anterioridade’, também terá o mesmo efeito para todas as outras pessoas. Caso você considere esta divulgação um risco para seu negócio (em vez de uma estratégia defensiva consciente), deposite um pedido de patente antes da publicação.



Segue um exemplo da vida real. Uma empresa criou um teste de verificação de uma determinada peça de vestuário relacionada a segurança para evitar um tipo comum de lesão. Em seguida, criou roupas que passariam nesse teste autoprojetado e fez *lobby* para que os padrões de segurança fossem alterados para que todas essas roupas conseguissem passar nesse teste. Além da vantagem de ter saído na frente, o sucesso com essa estratégia torna ilegal qualquer imitação inferior.

5. De que outra forma posso alavancar o valor da PI?

Como posso usar a PI para divulgar meu negócio?

Como muitos titulares de direitos de PI sabem, é uma boa prática garantir que outras pessoas sejam informadas sobre seus direitos para obter alguma proteção contra infração por desconhecimento. É menos conhecido que o uso inteligente de sua PI também pode oferecer

benefícios de marketing e economias de custos.

As marcas registradas são os principais ativos de PI relacionados à atividade de marketing, pois podem oferecer proteção para a marca escolhida. Inicialmente, você pode precisar investir em atividades promocionais para gerar um nível de reconhecimento da marca. Entretanto, uma vez que seu nome se torne conhecido, ele se torna sinônimo dos produtos e serviços que você oferece. Em vez de ter que explicar os atributos que eles têm em detalhes, você pode simplesmente promover a própria marca.

Outro guia desta série – **Construindo Uma Marca Forte** – examina os elementos de identidade da marca em mais detalhes e fornece recomendações sobre estratégias de promoção e proteção de marca que você pode adotar para aumentar seu investimento em marketing.

O uso de outros identificadores de PI em seus produtos e serviços e nos materiais utilizados para promovê-los também pode ser benéfico. Por exemplo, chamar a atenção para números de patente (ou *status* de ‘patente pendente’) pode reforçar as percepções do mercado de que uma oferta é única ou distintiva e constituir a base para uma estratégia de construção de fidelidade com base em ajudar os clientes a encontrar produtos ‘genuínos’ e ‘originais’.

Além disso, utilizar o símbolo © corretamente ajuda a alertar os consumidores de que seu material está sujeito à proteção de direitos autorais e identifica você como titular e criador.

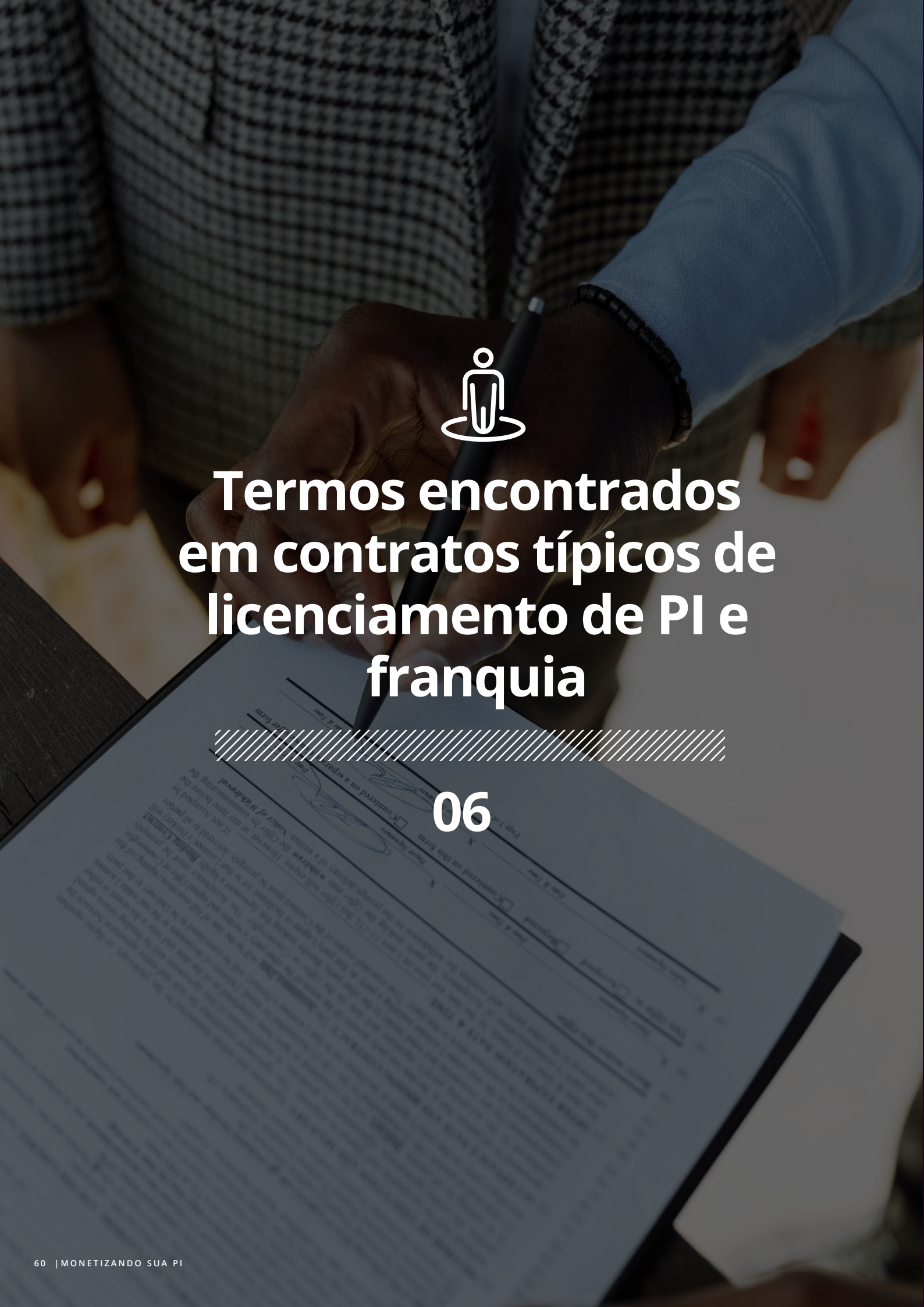
Para a maior parte das empresas, custa muito mais ganhar um novo cliente do que vender mais para um já existente (algumas indústrias estimam 7x mais). A PI tem o papel de tornar os clientes predispostos a comprar novos produtos, insumos ou peças de reposição diretamente de você; sua marca pode reforçar a confiança, seus novos desenhos industriais podem criar um estilo distintivo ao qual os clientes aspiram, suas tecnologias patenteadas podem posicioná-lo como líder de mercado. Ativos de direitos autorais em palavras, imagens, vídeo e software também são ferramentas importantes para construir e aprimorar a reputação. No Brasil, jogos eletrônicos e softwares podem ser registrados no INPI.



LISTA DE VERIFICAÇÃO

Tenho um portfólio de PI que posso monetizar sem vendê-lo ou licenciá-lo?

✓	Método de monetização alternativo	Exemplo
	Propaganda/patrocínio	<i>Meu site atrai um grande número de visitantes? Ou negocio com um público muito específico e desejável? Em caso afirmativo, você poderá atrair os investimentos promocionais de outras pessoas</i>
	Troca de habilidades	<i>O conhecimento e as habilidades que tenho estão em alta demanda? Outra empresa acharia o acesso a eles benéfico? Em caso afirmativo, você poderá oferecer suas habilidades em troca de um produto ou serviço de que precisa e que eles possam fornecer</i>
	Definição de padrões	<i>Existe um aspecto importante de saúde, segurança ou regulatório no que faço? Em caso afirmativo, você poderá ajudar a estabelecer um padrão para o setor, pelo qual seu produto ou serviço passa, mas que produtos concorrentes inferiores ou falsificados não</i>
	Utilização em financiamentos	<i>Minha tecnologia é radical e revolucionária para que os investidores vejam que ela me permite cobrir um grande mercado de forma lucrativa? Ou meu portfólio de PI já sustenta fluxos de caixa substanciais? Qualquer um deles pode ajudá-lo a usar sua PI para obter financiamento</i>
	Utilização de influência	<i>Tenho ou posso estabelecer uma presença no mercado como pioneiro, revolucionário, líder de pensamento ou especialista no assunto? Em caso afirmativo, sua PI pode ajudar a fornecer as credenciais necessárias para ajudá-lo a consolidar sua marca em seu setor</i>



Termos encontrados em contratos típicos de licenciamento de PI e franquia

06

Estrutura típica de uma licença de PI

Esta seção apresenta as principais cláusulas geralmente encontradas nas licenças que permitem fabricar ou vender produtos que incluem os direitos de PI do licenciante. É importante observar que o conteúdo pode variar consideravelmente dependendo de diversos fatores, incluindo (por exemplo) a finalidade e natureza do contrato comercial negociado, os tipos de PI envolvidos e o(s) território(s) incluído(s).



Os termos a seguir são fornecidos apenas para fins de exemplificação. Não substituem uma assistência jurídica profissional, que sempre deve ser buscada ao celebrar um contrato de licenciamento. A orientação especializada é particularmente importante ao celebrar acordos contratuais com entidades que não estão localizadas em um país que opera com base em princípios do direito civil e do sistema atributivo de direitos, como no Brasil, onde a proteção pela propriedade industrial é obtida pelo protocolo do pedido de registro.

	Título da cláusula	Conteúdos típicos
	Partes	Os nomes das empresas Licenciante e Licenciada, endereços e identificadores oficiais aparecerão aqui
	Histórico	Uma breve descrição do que a Licenciante oferece para licenciar e um resumo da finalidade do contrato
	Interpretação	Uma seção que contém definições fundamentais, como o prazo e a data de vigência do contrato, o significado de 'direitos de PI', os pagamentos mínimos de royalties (se aplicável), o significado de 'valor líquido de venda' (ou outra base a ser usada para o cálculo de pagamentos de royalties) e os territórios e produtos autorizados

	Título da cláusula	Conteúdos típicos
	Concessão de licenças	Normalmente estabelece • Se a licença é exclusiva ou não exclusiva (consulte as explicações neste guia) • Quais direitos de PI estão sendo licenciados • O que o Licenciado tem permissão para fazer com os direitos de PI licenciados (por exemplo, seu uso pode ser limitado a produtos ou aplicações específicas) • Onde a Licenciada pode fabricar e/ou vender (e, às vezes, para evitar dúvidas, onde não têm permissão para fabricar/vender produtos) • Se o Licenciado pode conceder sublicenças ou subcontratar quaisquer de suas obrigações nos termos do contrato (essas cláusulas podem ser necessárias caso a Licenciada faça parte de um grupo grande) • Quais sanções a Licenciante pode aplicar se a Licenciada estabelecer qualquer forma de concorrência com a Licenciante (por exemplo, ela pode perder seus direitos exclusivos)
	Obrigações da Licenciante	Normalmente, a Licenciante concordará em pagar pela manutenção dos direitos de PI que considere relevantes para o território no qual a licença está sendo concedida. Pode fornecer à Licenciada a opção de pagar por quaisquer outros direitos de PI que possua, mas que não considere necessários manter Dependendo do objetivo do contrato, podem ser adicionados subitens (aqui ou separadamente) que cubram treinamento, suporte e o fornecimento de know-how Também poderá haver subitens adicionados (aqui ou separadamente) cobrindo o acesso a melhorias feitas pela Licenciante. Esses normalmente seriam disponibilizados à Licenciada sem pagamento adicional

	Título da cláusula	Conteúdos típicos
	Obrigações da Licenciada	A Licenciada normalmente será obrigada a • Cooperar com as exigências de registro de PI no território • Iniciar o uso comercial dos direitos de PI o mais rápido possível após a data de vigência e promover ativamente os produtos que os utilizam • Cumprir quaisquer padrões estabelecidos pela Licenciante • Garantir que os produtos sejam adequadamente marcados • Enviar amostras e atender às exigências de auditoria • Não fazer algo que possa prejudicar a reputação da Licenciante • Enviar materiais de publicidade e marketing para aprovação prévia (quando aplicável) • Indenizar a Licenciante contra quaisquer reivindicações, perdas, danos ou despesas como resultado de seu cumprimento ou descumprimento do contrato e contra fraude Também poderão ser inseridas cláusulas para cobrir o tratamento de quaisquer melhorias feitas pela Licenciada na entrega de produtos nos termos do contrato, especialmente caso eles sejam patenteados (normalmente a Licenciante receberá um direito não exclusivo de usá-los)
	Pagamento	Esta seção apresenta qualquer quantia inicial e/ou adiantamento a ser pago e detalha a base sobre a qual os royalties futuros serão remetidos (incluindo o cronograma de pagamentos) É informada a conta bancária para o pagamento, bem como a data do depósito. Caso haja atraso no pagamento dos royalties devidos, será embutido o pagamento de multas e juros pelo período atrasado O tratamento de produtos não vendidos em condições normais de mercado ou incorporados a outros produtos acabados poderá ter de ser abordado. O tratamento fiscal dos pagamentos de royalties será estabelecido, juntamente com as taxas de juros devidas sobre royalties vencidos. Esta seção indica a parte responsável pelo pagamento do imposto de renda

	Título da cláusula	Conteúdos típicos
	Relatórios/contabilidade	<i>Esta seção estabelece a frequência e o tipo de relatórios exigidos (normalmente trimestrais), permitindo que a Licenciante determine quais royalties a Licenciada deve pagar. Geralmente é atribuída uma obrigação à Licenciada para que ela mantenha registros verdadeiros e precisos da produção e das vendas, e a Licenciante terá o direito de auditá-los (normalmente nas dependências). Também pode existir uma obrigação de manter a confidencialidade sobre essas informações comerciais</i>
	Direitos de PI	<i>Esta seção geralmente contém diversas cláusulas importantes e necessárias para o bom funcionamento da licença</i> • Reconhecimento de que a Licenciante detém a PI e que as atividades da Licenciada não lhe concedem quaisquer direitos sobre ela • Confirmação de que a Licenciante tem o direito de conceder a licença (também poderá fornecer garantias limitadas ou completas de que a PI não infringe os direitos de qualquer outra pessoa) • É exigido que a Licenciada informe a Licenciante imediatamente se houver qualquer suspeita ou descoberta de infração relacionada à PI • Confirmação de que a Licenciante tem o direito de decidir quais medidas tomar a respeito de qualquer infração e uma exigência para a Licenciada auxiliá-la. Normalmente, a Licenciante arcará com os custos de qualquer ação, mas também terá o direito de reter todas as quantias recuperadas • É definido quem será o proprietário dos direitos de propriedade intelectual resultante do aperfeiçoamento decorrente da tecnologia. No Brasil, pelo art. 63 da Lei n. 9279, de 1996, o direito pertence àquele que o desenvolver <i>Às vezes, será incluída uma cláusula conferindo à Licenciada o direito de tomar medidas conjuntas com a Licenciante, cujos custos podem ser parcialmente subsidiados a partir dos pagamentos de royalties de outra forma devidos. Também pode haver disposições a respeito da dispensa de quaisquer pagamentos mínimos de royalties durante um período em que a Licenciada não conseguir operar devido à infração</i>

	Título da cláusula	Conteúdos típicos
	Responsabilidade do fabricante (quando aplicável)	<i>A Licenciada geralmente será responsável pelos custos de defesa de qualquer ação iniciada contra a Licenciante como resultado de sua fabricação, uso ou venda de produtos que utilizem a PI. Pode existir uma exigência para que a Licenciada obtenha um seguro de responsabilidade do fabricante que cubra essa eventualidade</i>
	Confidencialidade	<i>Normalmente, um compromisso mútuo padrão que exclui qualquer informação que já esteja em domínio público</i>
	Garantias/responsabilidade	<i>Talvez uma seção separada, caso os respectivos compromissos das partes não sejam apresentados em outros lugares</i>
	Rescisão	<i>Esta seção estabelece a duração do contrato, os motivos pelos quais pode ser rescindido antecipadamente (que geralmente incluem qualquer infração não sanada de seus termos e se qualquer uma das partes deixar de operar)</i>
	Após a rescisão	<i>A Licenciante pode exigir que a Licenciada atenda aos pedidos existentes, porém impedi-la de receber novos pedidos após a rescisão da licença. A Licenciante também pode exigir o direito de adquirir o estoque restante quando o contrato for encerrado</i>
	Apêndice(s)	<i>Podem existir apêndices adicionais estabelecendo algumas normas e especificações de fabricação, técnicas e desempenho, bem como os direitos de PI licenciados (se não forem apresentados em outras partes do contrato)</i>

Outros termos/ diferenças de ênfase encontrados em contratos de franquia

Muitas das cláusulas que se aplicam a contratos de licenciamento também são aplicáveis a contratos de franquia. A tabela a seguir apresenta alguns dos principais pontos que provavelmente diferem ou têm uma importância maior na elaboração de um contrato de franquia em vez de um contrato de licenciamento.



Os termos a seguir são fornecidos apenas para fins de exemplificação. Não substituem a assistência jurídica profissional, que sempre deve ser procurada ao celebrar um contrato de franquia. A orientação especializada é particularmente importante ao celebrar acordos contratuais com entidades que não estão localizadas em um país que opera com base em princípios do direito civil e do sistema atributivo de direitos, como no Brasil, onde a proteção pela propriedade industrial é obtida por meio do registro.

	Títulos das cláusulas	Conteúdos típicos
	Definições	É provável que digam respeito ao uso de um ‘sistema’, em vez de simplesmente um conjunto de direitos de PI, por uma empresa em um território. A definição de know-how e segredos comerciais também será importante
	Concessão de direitos	Poderá ser necessário conceder direitos para cobrir serviços além de (ou em vez de) produtos, o que terá implicações para outras seções
	Melhorias	• Caso a Franqueadora apresente uma melhoria, será importante garantir que todas as Franqueadas a adotem para manter a diferenciação/vantagem competitiva. Aqui, a melhoria se tornará parte do ‘sistema’ e a Franqueada provavelmente será obrigada a incorporá-la (mas normalmente não teria que pagar royalties adicionais por ela) • Caso a Franqueada apresente uma melhoria, a Franqueadora desejará poder utilizá-la em outros franqueados. Provavelmente haverá uma obrigação imposta à Franqueada de compartilhar as melhorias por meio de uma licença não exclusiva e dar à Franqueadora o direito de sublicenciá-las a outras Franqueadas. Entretanto, poderá não ser razoável exigir que uma Franqueada faça isso sem pagamento
	Confidencialidade	As Franqueadas normalmente exigirão acesso a segredos comerciais e informações confidenciais para utilizar o ‘sistema’. Portanto, será especialmente importante exigir que as Franqueadas mantenham seguros quaisquer segredos comerciais (e exijam que todos os seus funcionários façam o mesmo) e que devolvam todas essas informações quando da rescisão da franquia

	Títulos das cláusulas	Conteúdos típicos
	Ressalva de direitos	É especialmente importante que um texto claro seja incorporado, comprovando que o ato de operar uma franquia não fornece à Franqueada quaisquer direitos sobre o ‘sistema’ ou sobre os direitos de PI associados a ele. De modo geral, isso se estenderia explicitamente ao ágio desenvolvido durante a operação da franquia, que deve acumular exclusivamente em benefício da Franqueadora
	Rescisão	Considerando a importância do sigilo e o risco de que uma Franqueada utilize os direitos de PI da Franqueadora de formas não aprovadas, pode ser necessária uma cláusula adicional para permitir a rescisão com base em uma contestação ou controvérsia a respeito do sigilo do know-how da Franqueadora. Também devem surgir motivos para a rescisão caso a Franqueada faça qualquer coisa com as marcas registradas que não seja expressamente permitida no contrato
	Após a rescisão	Essas cláusulas poderão ter de ser fortalecidas para deixar claro que a Franqueada deve parar imediatamente de operar o negócio, cessar o uso do ‘sistema’ e não utilizar nenhum dos segredos comerciais de know-how ou marcas registradas assim que o contrato for rescindido Também podem ser necessárias cláusulas que impeçam a Franqueada de aliciar quaisquer funcionários, prepostos ou contratados da Franqueadora ou outras Franqueadas; e também pode haver uma disposição de não concorrência abrangendo o território por um prazo específico (normalmente um ano)



Onde obter ajuda?

07

OBTENDO INFORMAÇÕES

INPI: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/inpi-data>

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

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-de-atendimento>

OBTENDO TREINAMENTO EM PI

Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento:

- Programa de Desenvolvimento Profissional (PDP) – treinamento especializado para o desenvolvimento profissional de agentes governamentais e de profissionais que atuam no sistema de inovação brasileiro.
- Programa de Ensino a Distância (PED) - é uma parceria com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e oferta cursos de nível básico e avançado.
- O Programa de Pós-Graduação Profissional (PPGPI) – objetiva o aperfeiçoamento de pessoal de nível superior na área de Propriedade Intelectual e Inovação, oferecendo cursos de mestrado e doutorado profissional, e estágio pós-doutoral.
- Site: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-academia/cursos-de-extensao>

OBTENDO DIREITO DE PATENTES

- Passo a passo para depositantes

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico>

- Tutoriais de serviços

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/modulo-de-servicos-de-patentes-1>

- Acompanhamento de pedidos

<https://busca.inpi.gov.br/pePI/jsp/patentes/PatenteSearchBasico.jsp>

PARA OBTER INFORMAÇÕES E REALIZAR CONSULTAS

Site: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-de-atendimento>

Assistente Virtual – Chatbot do INPI:

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-de-atendimento/chatbot>

Telefone: +55 21 30373003

IPOS
INTERNATIONAL

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL