PROTEGENDO SUA VANTAGEM COMPETITIVA

O que é propriedade intelectual e como ela pode ajudar o seu negócio a crescer

IPOS INTERNATIONAL

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

THIS
IS AN

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Presidente
Júlio César Castelo Branco Reis Moreira

Diretor de Administração
Alexandre Lopes Lourenço

Coordenadora-Geral de Recursos Humanos
Sandra Caseira Cerqueira

Coordenador da Academia do INPI
Davison Rego Menezes

Divisão de Formação e Extensão em Propriedade Intelectual
Patrícia Eleonora Trotte Caloiero

Equipe Técnica

Supervisão do Projeto:
Iloana Peyroton da Rocha
Larissa Santiago Ormay

Coordenação de Revisão:
Camila Bella de Carvalho Faria
Kátia Regina do Valle Freitas Pinto
Maria Helena de Lima Hatschbach

Editoração:
Isabela Maria de Oliveira Borsani

Revisão Técnica:
Patrícia Pereira Peralta
Rafaela Di Sabato Guerrante
Pedro Henrique Alvisi

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

P967 Protegendo sua Vantagem Competitiva: o que é propriedade intelectual e como ela pode ajudar o seu negócio a crescer. / 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. – Rio de Janeiro: INPI, 2024.

47 p. ; fig.; quadros.

1. Propriedade Intelectual – Brasil. 2. Propriedade Intelectual - Negócios. 3. Propriedade Intelectual – Vantagem Competitiva 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(81)

Índice

Introdução 7
O que a propriedade intelectual oferece 8

Como ideias e PI se relacionam? 9
Como a PI se relaciona a invenção e inovação? 9
A PI só protege invenções? 10
O que devo fazer para obter direitos de PI? 11
Qual é a contribuição dos direitos de PI em cada estágio de crescimento? 12
O que posso fazer com esses direitos depois de obtê-los? 12
O que acontece se alguém copiar meu trabalho? 12
Lista de Verificação 13

2. O que envolvem os diferentes tipos de PI? 14

Patentes: para invenções 15
Marcas registradas: para marcas 15
Designs registrados: para estilos 16
Direitos autorais: para palavras, fotos e outros trabalhos criativos 17
Segredos industriais: para aquilo que só você sabe 18
Tipos de proteção adicionais e especiais 19
Lista de Verificação 20

3. Como priorizar os direitos de PI 23

Quais direitos são os melhores para proteger minha vantagem competitiva? 24
O que devo fazer sobre os direitos de PI de outras pessoas? 25
Quais direitos de PI são mais fáceis de explorar por conta própria? 26
Quanto tempo leva para se obter direitos? 27
Quando é mais importante manter segredo? 29
Qual deve ser meu orçamento para proteção de PI? 30
Lista de Verificação 31

4. Como obter direitos de PI 32
Como registrar uma marca? 33
Como faço com que minha patente seja concedida? 33
Como registrar meu design? 35
O que devo fazer para proteger meu direito autoral? 36
Mantendo seus segredos industriais 37
Lista de Verificação 38

5. Como você protege e faz valer os direitos de PI? 39

Devo dizer às pessoas que PI possuo? 40
Como alerto as pessoas sobre minha PI? 41
Como descubro se alguém está infringindo minha PI? 42
Como faço para fazer valer meus direitos? 43
O que devo fazer se for contestado? 44
Onde entra a lei de quebra de confiança? 45
Lista de Verificação 46

6. Aonde ir para obter ajuda? 47

Introdução

Este guia foi produzido para ajudá-lo a responder uma pergunta muito importante: o que a Propriedade Intelectual (PI) significa para meu negócio?

Ao contrário da era industrial, a economia de hoje, globalizada, de alta tecnologia, com base no conhecimento e motivada pela inovação, é impulsionada principalmente por ativos intangíveis – coisas não físicas. Propriedade Intelectual é a denominação concedida a tipos especiais de bens imateriais como invenções, marcas, desenhos industriais e trabalhos.

É essencial estabelecer, proteger e executar os direitos legais inerentes à PI – qualquer que seja seu setor ou ramo, independentemente de seu negócio ser uma loja física, um empreendimento on-line ou uma fábrica. Os direitos de PI que você detém serão a chave de seu sucesso: eles determinam o que você pode ou não fazer com suas criações que podem possuir valor comercial.

A PI é com frequência considerada um assunto jurídico complexo, que trata somente sobre patentes. Essa não é uma visão muito precisa ou útil! É bem verdade que partes do sistema de PI envolvem alguns custos e complexidades, mas seus princípios básicos são relativamente simples e fáceis de entender, conforme este guia mostrará. Não é difícil obter uma proteção e usá-la para alcançar seus objetivos comerciais: porém, o ponto-chave é que a PI é importante demais para ser ignorada.

Outros guias desta série fornecem informações sobre uma variedade de assuntos relacionados, incluindo como identificar os ativos que você já possui, como redigir uma estratégia de PI, o que fazer para estender sua proteção de PI internacionalmente e onde encontrar dados importantes sobre o que seus concorrentes estão fazendo com suas respectivas PIs.

Produzidos pelo Escritório de Propriedade Intelectual de Singapura (Intelectual Property Office of Singapure – IPOS) e adaptados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil – INPI, esses guias comerciais de Gestão de Propriedade Intelectual (GPI) visam proporcionar um conjunto de soluções de PI para empresas com base nas melhores práticas do setor.

O que a propriedade intelectual oferece?

01

1. O que a propriedade intelectual oferece

Como ideias e PI se relacionam?

As empresas que têm capacidade de crescer geralmente se baseiam em uma ideia: uma visão de que existe uma maneira melhor de fazer algo. 'Melhor' pode significar muitas coisas – mais rápido, mais barato, mais forte, mais duradouro. A base para a propriedade intelectual, ou PI, reside em como a criação de uma pessoa é 'melhor' e diferente das alternativas existentes. Uma vez que sua ideia tenha uma forma definida — como uma descrição, um desenho, uma imagem, uma marca ou qualquer tipo de composição — existe a possibilidade de proteger essa expressão concreta de sua ideia contra imitadores/falsificadores. Este guia explicará quais tipos de direitos de PI servem melhor os tipos específicos de criações que você possui.

"Depois que suas ideias assumirem uma forma definitiva, você deve considerar se pode protegê-las como PI."

Como outras pessoas também têm direitos de PI, sua criação deve ser original de alguma forma para obter esse tipo de proteção. Você não pode simplesmente copiar as criações de outras pessoas; do mesmo modo que não pode evitar que outra pessoa siga o mesmo processo de pensamento que você e chegue a uma conclusão semelhante. O que o regime de PI faz é permitir que inventores, designers e criadores impeçam outras pessoas de fabricar, vender, importar, distribuir ou negociar de outra forma suas criações protegidas por direitos de PI, em todos os territórios onde essa proteção se aplica e é requerida.

Há várias normas que devem ser cumpridas para garantir esses direitos de PI. Os passos que precisam ser tomados para obter proteção variam de acordo com o tipo de PI envolvida – o básico de cada processo é explicado neste guia.

Quando a criação precisar ser registrada como PI, em geral é necessário garantir que os direitos já não tenham sido concedidos a outra pessoa antes de solicitá-los. Realizar buscas nas bases de dados especializadas em Propriedade Intelectual pode ajudá-lo a garantir que não está reinventando a roda.

Como a PI se relaciona à invenção e à inovação

As invenções podem ser de vários tipos. Não precisam envolver alta tecnologia ou ser complicadas para serem protegidas. A título de exemplo, você pode inventar um material novo que tenha propriedades excelentes; uma máquina que faça algo novo ou tenha melhor desempenho; ou uma "coisa" totalmente nova. Dependendo do caso, todos esses exemplos podem ser protegidos com patentes (o tipo específico de PI que protege invenções).

Invenção

A inovação envolve algo a mais. Ela descreve o processo e o resultado da colocação de uma invenção no mercado. A inovação, não apenas a invenção, faz os negócios crescerem. Se ninguém usa sua 'invenção' brilhante, você pode até ser um grande inventor, mas não é inovador.

Os direitos de PI impedem que outras pessoas o copiem, mas não garantem que você conseguirá colocar sua invenção no mercado ou que ela terá sucesso. Por exemplo, você pode patentear um motor que propulsiona um carro a 500 km/h, mas não seria necessariamente lícito usá-lo.

> *"A PI é o ingrediente essencial por trás de muitas inovações importantes porque protege o que as torna diferentes."*

Entretanto, você terá uma chance muito melhor de inovar e, portanto, ver seu investimento render, se tiver direitos de PI fortes e bem escolhidos que possam apoiar sua estratégia comercial. Isso porque conseguirá desencorajar outras pessoas de copiar seu trabalho ou imitar sua invenção e, caso alguém o faça, você tem o direito de impedi-lo, principalmente se tiver os direitos registrados.

A PI só protege invenções?

A maioria das pessoas pensa que a propriedade intelectual se restringe a patentes e que a PI e os direitos relacionados a ela só se aplicam a empresas grandes e/ou de alta tecnologia. Isso é um mito!

> *"As patentes são apenas uma forma de proteção de PI que podem ajudar as empresas a inovarem."*

Patentes são apenas uma entre várias formas de propriedade intelectual. Os bens imateriais protegidos por PI, por sua vez, são somente um tipo especial de ativos comerciais não físicos. Além disso, pequenas empresas também criam, utilizam e necessitam de direitos de PI

Existem vários tipos de direitos de PI. A PI encontrada mais frequentemente nas empresas, por exemplo, não é a patente – é a Marca.

Assim como direitos legais específicos, que se enquadram na definição rigorosa de propriedade intelectual, existem vários outros tipos de ativos intangíveis dos quais a maior parte das empresas depende. Eles incluem segredos industriais e informações confidenciais, bancos de dados e direitos contratuais como licenças e contratos de franquia. É importante para qualquer empresa ter um bom plano de proteção e utilização desses ativos de modo a apoiar o crescimento do negócio.

Há também outra categoria de recursos que quase todas as empresas usam, mas não 'possuem' da mesma maneira formal. Inclui as pessoas

que você emprega (que são muitas vezes seu maior ativo!) e os direitos de PI de outras empresas que você usa sob licença, como os softwares em seu computador. Conjuntamente, você às vezes ouvirá todos esses tipos de coisas sendo chamadas de 'capital intelectual'.

O que devo fazer para obter direitos de PI?

Cada tipo de PI tem regras específicas que se aplicam a ele. Há três pontos gerais (mas não universais) a ter em mente desde o início.

"A maioria, mas não todos os tipos de PI, exige que você faça algo para obtê-los."

1. Em primeiro lugar, algumas, mas não todas, PIs precisam ser registradas.

2. Em segundo lugar, a maioria dos tipos de PI é territorial e só se aplica no país onde estão registradas.

3. Em terceiro lugar, a maior parte da PI é limitada no tempo e não dura para sempre.

Os tipos de PI associados a invenções físicas, aparência externa de objetos (bidimensionais e tridimensionais) e a nomes e logotipos são, respectivamente, patentes, desenhos industriais e marcas. Esses devem ser registrados no INPI e/ou seus equivalentes internacionais. Um pedido de registro envolve tempo, dinheiro e diferentes graus de envolvimento externo, como verificação de formalidades e procedimentos de exame. No entanto, o direito autoral usado para proteger trabalhos criativos de vários tipos é automático e não precisa ser registrado para existir. Os capítulos seguintes deste guia fornecem mais informações sobre os requisitos individuais e os níveis de proteção relacionados a cada direito.

Territoriais

Quando os direitos de PI são descritos como 'territoriais', isso significa simplesmente que quando for necessário o registro, ele deve ser feito em todos os países (ou às vezes regiões) onde a proteção é necessária. Muito poucas empresas, mesmo as maiores empresas multinacionais, registram todas as suas PIs em todos os países, por isso é importante considerar o que precisa ser protegido e onde. Os direitos autorais, no entanto, seguem regras muito semelhantes em quase todos os países, graças à Convenção de Berna (explicada no próximo capítulo).

Prazo máximo

A maior parte das PIs tem um prazo máximo porque é um princípio fundamental da concessão de direitos de monopólio sobre invenções, criações literárias e artísticas ou formas, que elas não podem durar para sempre. Uma vez registrados ou concedidos, seus direitos precisarão ser renovados respeitando o prazo de renovação de cada um deles.

A principal exceção são os direitos autorais, que também têm vida útil limitada, mas não exigem prorrogação.

Qual é a contribuição dos direitos de PI em cada estágio de crescimento?

Nunca é muito cedo para começar a pensar sobre sua PI e há um prazo limitado dentro do qual certos direitos podem ser obtidos. Entretanto, nem sempre vale a pena correr para obter proteção – os direitos de PI que você obtém devem ser escolhidos para apoiar sua estratégia de negócios.

A PI normalmente é muito importante para empresas em estágio inicial. Para empresas que lidam com tecnologias de ponta em áreas como produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, fintech e produtos eletrônicos de consumo, é provável que seja essencial implementar uma estratégia de PI – até porque os investidores farão perguntas sobre como a vantagem competitiva deve ser criada e sustentada. strict deadlines that must be observed.

Embora seja necessário solicitar o registro de desenhos industriais e de patentes antes do uso (já que a divulgação antecipada pode invalidar sua capacidade de obter proteção), algumas medidas podem ser tomadas a qualquer momento com relação à marca.

Contudo, ao escolher um nome ou logotipo (tanto para sua empresa quanto para seus produtos ou serviços), é importante garantir que a proteção formal esteja disponível quando necessária, e é aconselhável garantir seus direitos com antecedência, quando possível. Isso se estende não apenas a marcas, mas também a nomes de domínio e nomes de empresas.

“Com PI, o tempo é importante. Sua estratégia ditará o que solicitar e quando. Há prazos a cumprir.”

Uma vez que sua empresa esteja mais bem estabelecida, há várias formas que você pode utilizar para capitalizar seus direitos de PI. Por exemplo, caso esteja gerando fluxos de caixa previsíveis, você poderá despertar o interesse de investidores ou fundos de investimento.

Os direitos de PI também são muito importantes na venda. Em muitas empresas, sua PI (e os outros ‘ativos intangíveis’ que os apoiam) acaba sendo o mais valioso ativo de todos. A vantagem competitiva que os direitos de PI protegem pode normalmente valer milhões de dólares, até porque eles oferecem ao comprador um meio de sustentar esses importantes fluxos de caixa no futuro.

1. O que a propriedade intelectual oferece

O que posso fazer com esses direitos depois de obtê-los?

Os direitos de PI são um tipo de bem. Isso significa que, além de serem usados em seus negócios, eles podem ser negociados da mesma forma que qualquer outro tipo de ativo. Eles também proporcionam liberdade e controle, mas precisam ser gerenciados com cuidado; negligenciar sua PI pode sair muito caro

"Os direitos de PI permitem que você faça negócios com maior confiança. Eles servem de base para muitos modelos de negócios lucrativos."

Para muitas empresas, a principal prioridade é garantir que o modelo da atividade-fim seja protegido contra imitação. Embora não possam cobrir todos os aspectos, os direitos de PI geralmente fornecem a melhor maneira de proteger seu investimento. Você obtém direitos porque pretende usá-los e, se necessário, defendê-los aplicando a lei. Seus clientes esperam que você 'defenda' sua criação ou invenção se ela for contestada.

Para algumas empresas, o modelo de negócios exige que os direitos sejam compartilhados. Se deseja montar uma operação de franquia, por exemplo, é muito importante que você consiga oferecer direitos às suas franqueadas por meio de licenças. Isso normalmente lhe fará gerar renda por meio de uma participação do faturamento, usando royalties com base no uso de sua PI (e, às vezes, de outros ativos).

Os direitos também podem ser compartilhados com outras empresas – envolvendo dinheiro ou não – ou vendidos (normalmente chamado de 'cessão'). Você pode descobrir que precisa obter permissão para usar os direitos de PI de outras pessoas antes de comercializar um produto (principalmente se operar em mercados onde muitos concorrentes estão desenvolvendo novas tecnologias em sua área).

Além das considerações comerciais imediatas, os direitos de PI podem proporcionar a liberdade e confiança para tocar seu negócio como achar melhor, sem interferência. Eles dão um maior grau de controle sobre o futuro e protegem a integridade de seus produtos e serviços e, portanto, de seus relacionamentos com clientes.

Entretanto, você precisa cuidar de seus direitos de PI. Eles podem, conforme explicado acima, necessitar de renovação periódica; ter de ser atualizados periodicamente para permanecerem relevantes em seu mercado; ou ser copiados por outras empresas.

O que acontece se alguém copiar meu trabalho?

Caso você tenha os direitos de PI, poderá entrar com uma ação judicial para fazer valer seus direitos caso descubra que outras pessoas estão copiando ou "infringindo" os direitos de seu trabalho. Da mesma maneira, você tem a responsabilidade de garantir que não está infringindo o direito de PI de outra pessoa.

Cópia

Às vezes, a infração é "óbvia" – fica claro que outra empresa está copiando sua inovação intencionalmente – já em outras ocasiões a violação é mais sutil. É importante, na hora de buscar proteção de PI, garantir que os direitos obtidos abranjam os aspectos e territórios mais importantes comercialmente para você, assim poderá agir contra essas infrações, protegendo tanto seus interesses quanto os de seus clientes.

"É mais fácil fazer valer os direitos se estiverem registrados – o ônus da prova é do 'infrator', que tem de provar que não está infringindo os direitos."

Os recursos disponíveis para lidar com uma infração variam de acordo com o tipo de PI e, até certo ponto, com o território. Contudo, em geral, a lei está do lado do titular do direito de PI. Além de poder processar as pessoas que copiarem seu trabalho, por perda de receita e prejuízos, você também poderá solicitar que os produtos sejam apreendidos, destruídos e até mesmo impedir que sejam comercializados.

Aplicação (enforcement) é o termo normalmente utilizado para descrever o processo de lidar com uma infração de direitos de PI. Às vezes é necessário enviar uma carta de advertência para a empresa infratora para alertá-la que existem direitos sobre aquele produto. Vale a pena consultar um profissional antes de ameaçar entrar com processos judiciais, para garantir que qualquer alegação de infração não seja mais tarde considerada injustificada, deixando-o vulnerável a reivindicações futuras da parte prejudicada.

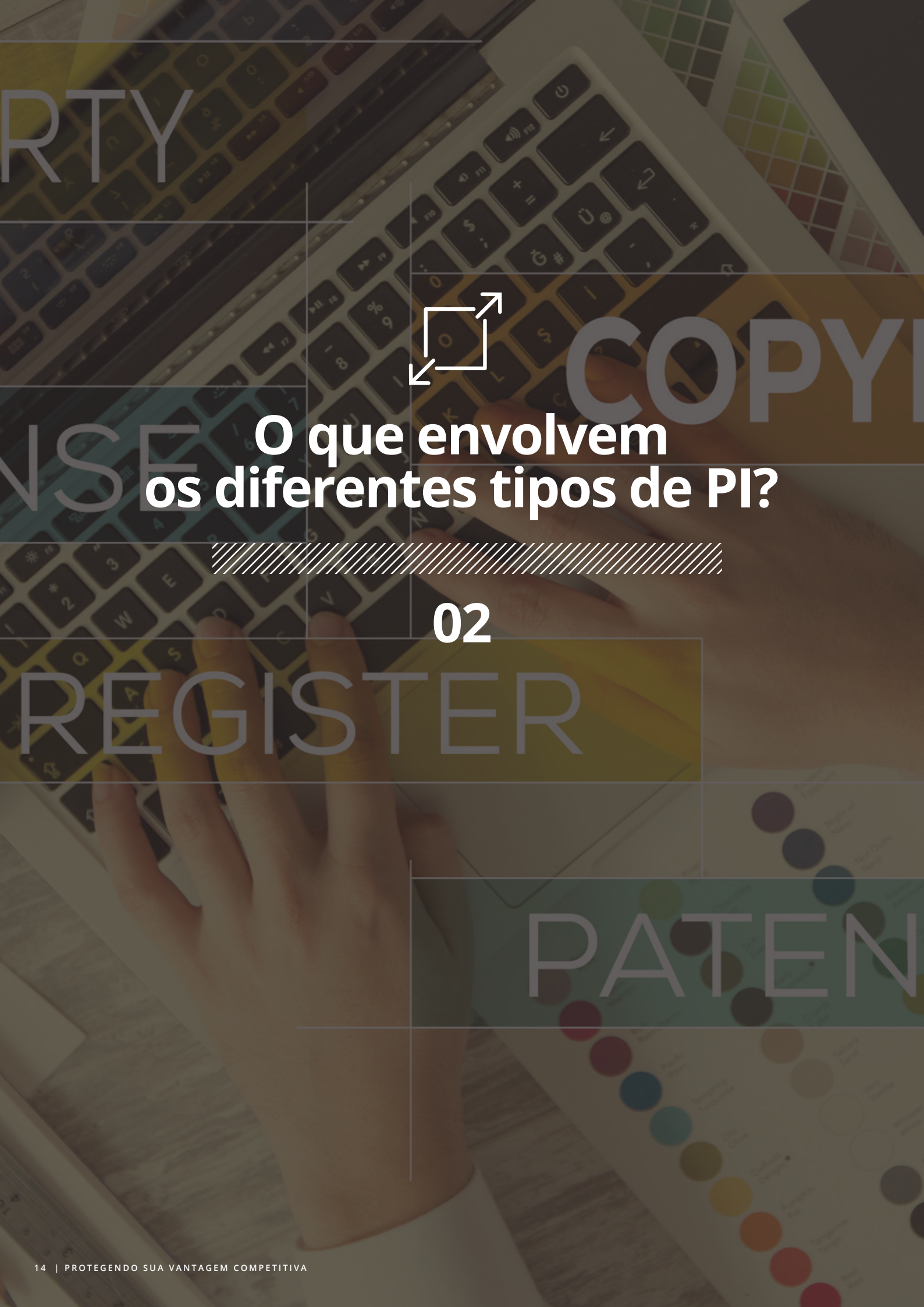
Em outros casos, você precisará iniciar um processo a fim de conseguir um acordo ou uma decisão a seu favor. Isso pode ser custoso e demorado, mas se faz necessário esse cuidado e investimento.

Você também poderá buscar outros caminhos para solucionar controvérsias, como a utilização de arbitragem ou mediação; às vezes é possível transformar um infrator em um cliente ou em um canal de distribuição.

RESUMO

A lista a seguir resume alguns dos principais pontos deste capítulo, para ajudá-lo a determinar o que a PI significa para sua empresa.

- *O modo mais fácil de proteger uma criação é manter segredo – mas isso não pode impedir você de usá-lo!*
- *Os direitos de PI, com frequência, fornecem a melhor maneira de proteger a vantagem competitiva.*
- *Contudo, a PI lhe concede direitos para impedir outras pessoas – não é uma garantia de sucesso.*
- *Uma criação/invenção deve ser registrada de alguma forma, de maneira a encontrar-se protegida pelas leis de PI.*
- *Invenções, criatividade que resulte em estética de um novo produto, e marcas podem ser protegidos pela lei de PI.*
- *A maioria dos tipos de direitos de PI é territorial, limitada no tempo e exige que você registre e faça prorrogações nesses registros.*
- *Você pode ter vários outros ativos intangíveis que não sejam estritamente PI, mas também sejam importantes.*
- *Você pode explorar os próprios direitos de PI, bem como usá-los como base para seu modelo de negócios.*



O que envolvem os diferentes tipos de PI?

02

Patentes : para invenções

Uma patente protege uma invenção. A patente se refere a qualquer coisa que resolva um problema de um modo novo e aprimorado e que possua um 'efeito técnico'.

As patentes podem durar até 20 anos. Elas precisam ser solicitadas em cada país ou região onde a proteção é necessária; essa escolha tenderá a ser regida pelos locais em que se deseja vender a invenção e onde você acha que outras pessoas podem copiá-la.

Para ser concedido, seu pedido de patente precisa atender a alguns requisitos: deve ser novo, deve possuir atividade inventiva, e deve ser passível de aplicação industrial. Há também algumas exclusões, explicadas a seguir.

O principal ponto a se ter em mente é que, em troca do direito de impedir que outros utilizem sua invenção, você deve explicar e colocar no estado da técnica os detalhes de como sua invenção funciona por meio do relatório e das reivindições constantes no documento de pedido de patente. Assim que seu pedido de patente for publicado, como parte do processo de concessão, o gênio estará fora da lâmpada!

Apesar de as taxas oficiais até o ponto de concessão não serem grandes, a maior parte dos territórios cobram renovações anuais, e você pode precisar de orientação profissional para obter uma proteção que seja útil comercialmente. Contudo, os custos do primeiro depósito não precisam ser muito grandes e lhe dão a oportunidade de descrever sua invenção como "patente solicitada". Você pode conferir os custos das patentes na página do INPI: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tutorial-de-deposito/anuidades.

"Geralmente, considera-se que as patentes oferecem a proteção mais forte entre todos os direitos de PI, porém, exigem a divulgação da invenção."

Além disso, acordos internacionais (como o sistema do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT) proporcionam formas de estender a proteção a outros países e territórios com base em uma única 'data de prioridade'. Esta prioridade adia os maiores custos por cerca de dois anos e meio a partir do depósito – dando-lhe a chance de ganhar algum dinheiro com sua invenção primeiro.

A existência de uma patente concedida poderá ser suficiente para desencorajar os imitadores, porém, se não for, a patente lhe dá o direito deimpedi-los e reivindicar indenização (mesmo se eles não estiverem cientes da existência de sua patente). As patentes também podem ser cedidas, licenciadas, transferidas ou oferecidas como garantia, como quaisquer outros ativos.

Marcas registradas: para marcas

Uma marca registrada protege palavras, imagens (como logotipos) e serve para identificar e distinguir seus produtos ou serviços. O registro de marca é uma ótima maneira de diferenciar seus produtos ou serviços dos demais no mercado. As marcas registradas podem durar indefinidamente se forem renovadas quando a proteção obtida estiver para vencer.

Diferente de alguns outros direitos de PI, você pode solicitar um registro

de uma marca a qualquer momento, independentemente de já estar utilizando-a (embora você possa perder seus direitos se não a utilizar por um período muito longo). Assim que estiver registrada, você recebe o direito exclusivo de utilizar sua marca nos territórios que vier a requerer sua marca. Você também pode utilizar um símbolo especial — um ® — para alertar outras pessoas que sua marca é protegida.

A gama de marcas que você pode obter é ampla. Embora se considere, geralmente, que a proteção mais forte provém do registro de termo nominativo, marcas registradas também podem ser compostas por logotipos, combinações de letras e formas, e até pela combinação de cores que resultem em sinais distintivos. Entretanto, elas apenas protegem você no que diz respeito aos produtos ou serviços indicados no pedido de registro de marca.

“Pode-se depositar pedidos de registro de marcas a qualquer momento e as marcas registradas podem durar indefinidamente se você as renovar quando vencerem.”

Uma vez registrada, se alguém tentar imitar sua marca, você terá um caminho mais fácil para processar pessoas e reivindicar indenizações, que podem incluir o prejuízo ao negócio e à reputação.

Desenhos industriais registrados: para estilos

Se a aparência de seu produto é fundamental para as vendas, você deveria considerar obter proteção de desenhos industriais registrados. Essa proteção é destinada às formas dadas aos produtos ou aos padrões ou estampas aplicadas a tais produtos que vão ser produzidos em larga escala. Ela pode proteger aspectos de natureza bi ou tri-dimensional.

Os desenhos industriais têm a ver com aparência, e não funcionalidade (para proteger o que alguma coisa faz ou como funciona, você precisará de uma patente). Assim, você não pode utilizar o registro de desenho industrial para partes de um produto que precisa ter certa aparência por conta do resultado que o mesmo promove. Contudo, o uso dos direitos de desenho industrial pode proteger a forma, configuração, estampa ou ornamento aplicados a um artigo, por meio de um processo industrial.

O prazo máximo de proteção de registros recentemente depositados no Brasil é de 10 anos (renovável a cada cinco anos, por três períodos consecutivos, podendo chegar a 25 anos), embora possa ser mais longo em alguns outros países.

Não é necessário que um design inteiro seja totalmente novo para se obter o registro, pois ele pode ser o resultado original da combinação de coisas conhecidas. Por exemplo, você não precisa ter inventado a cadeira para registrar seu design específico de cadeira!

Você pode depositar um pedido de registro para proteger apenas partes de um design de um produto complexo desde que tal parte possa ser produzida

“Os direitos de desenho industrial existem para proteger a aparência de seus produtos.”

independentemente. Em muitas jurisdições, você pode ilustrar partes ‘reivindicadas’ de um pedido de desenho industrial com linhas cheias e outras partes ‘isentas’ do seu desenho com linhas pontilhadas. Contudo, a verificação em outros países pode se tornar complexa quando se trata de avaliar a aparência ‘geral’ de um produto ‘inteiro’.

Como outras formas de direitos de PI, caso alguém copie aspectos protegidos de seu design, você poderá pedir uma medida cautelar na justiça (o que significa que poderá impedir as mercadorias infratoras de serem comercializadas) ou pleitear indenização e/ou lucros cessantes. Você também pode licenciar seus desenhos industriais registrados ou vendê-los a outras pessoas e solicitar proteção internacional.

Desenhos industriais podem ser poderosos: algumas das maiores controvérsias na área de produtos eletrônicos de consumo (por exemplo, entre Apple e Samsung) foram sobre proteção do desenho industrial. A definição de desenho industrial também é bastante flexível: alterações recentes significam que a proteção do desenho industrial registrado agora poderá ser solicitada para interfaces gráficas de usuários estáticas e dinâmicas.

O principal ponto a ser considerado, entretanto, é que, dependendo de como seu pedido de registro é apresentado e ilustrado, pode ser comparativamente fácil para outra empresa alterar seu conceito e “burlar” sua proteção. Portanto, é melhor formular seu pedido de registro com cuidado. A maneira como você representa seu desenho industrial no pedido de registro é crucial, por isso é aconselhável consultar um profissional.

Direitos autorais: para textos, fotos e outros trabalhos criativos literários e artísticos

“O direito autoral protege a maneira como você expressa suas ideias – mas não as ideias em si.”

O direito autoral possui proteção automática que se dá a partir do ato da criação. Também tem uma duração longa, contada a partir da criação da obra. Seu registro é totalmente facultativo, devendo ser direcionado de acordo com o tipo de obra criada. A proteção pelo direito de autoral concede aos criadores direitos de controlar como seus trabalhos são utilizados

Com algumas exceções (como citação para fins de pesquisa), o direito autoral concede a você direitos econômicos (patrimoniais) sobre a forma como um trabalho é copiado, publicado, adaptado ou comunicado. Como criador individual, você também pode ter certos ‘direitos morais’ de determinar como o trabalho é identificado e usado. O símbolo © pode ser usado para alertar outras pessoas sobre seu direito autoral.

Se você trabalha para uma empresa, seu empregador ou contratante é proprietário do direito autoral do trabalho que você faz como parte de seu compromisso com ele, desde que isso seja firmado em contrato; e se outra pessoa o contratar para produzir uma fotografia ou ilustração para um pedido especial, a lei de direitos autorais do Brasil exige que a titularidade deva ser objeto de um contrato entre as partes (o criador da obra e o contratante). Isso difere em outras jurisdições, o que deve ser observado pelas partes. Em geral, entretanto, é o criador que tem propriedade automática, salvo se pactuado de outra forma por contrato.

2. O que envolvem os diferentes tipos de PI?

É importante lembrar disso ao lidar com fornecedores (como web designers) para produzir qualquer coisa criativa por natureza.

No Brasil, os programas de computador são protegidos pela Lei de Direito Autoral e por uma legislação específica que trata do assunto: a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei de Software. Programa de Computador é o conjunto organizado de instruções necessárias para o funcionamento de máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos. Isto é, o que faz um computador ou seus periféricos funcionarem de modo e para fim determinado.

Duração do direito autoral

O direito autoral dura entre 25 e 70 anos ou mais, dependendo da natureza do que foi produzido, bem como dependendo do território em que se reivindica a proteção. No Brasil, por exemplo, a proteção abrange toda a vida do autor, se estendo por mais 70 anos após a sua morte. Também é bastante consistente internacionalmente; quando a obra, objeto do direito autoral, é criada em qualquer país signatário de um acordo chamado Convenção da União de Berna para a proteção da Propriedade Literária e Artística, a proteção de direitos autorais surge automaticamente em todos os outros países que também fazem parte dela.

O registro de programa de computador é válido por 50 anos a partir da sua criação ou de 1º de janeiro do ano seguinte à sua publicação.

“O direito autoral protege a maneira como você expressa suas ideias – mas não as ideias em si.”

Entretanto, os direitos autorais protegem somente contra cópias – e não contra outra pessoa ter a mesma expressão criativa de forma independente. Por esse motivo, é importante que você mantenha cópias dos rascunhos que resultaram na produção final do trabalho protegido por direitos autorais, para ajudar a provar a data de criação. Caso você seja contestado, esses materiais (e o fato de você ter acesso ao trabalho original) determinarão se você terá que responder pelo caso.

Os direitos autorais são automáticos a partir do momento da criação da obra. Mas, no Brasil, pode-se requerer o registro dos mesmos, o que não é obrigatório para reivindicar a proteção da lei, garantindo a autoria. Assim como se dá no Brasil, há outros países, a exemplo da Índia e dos EUA que oferecem registros voluntários de direitos autorais. Esses registros podem ser úteis para provar a titularidade e a data de criação caso você precise entrar com uma ação, posteriormente, para fazer valer seus direitos.

Segredos industriais: para aquilo que só você sabe

> *“Uma empresa pode utilizar tanto segredos industriais quanto patentes – mas não para o mesmo fim.”*

Apesar de as patentes e desenhos industriais exigirem que você “torne pública” sua nova invenção ou criação, às vezes existe a oportunidade de mantê-las em segredo. Isso pode garantir uma proteção ainda maior para aquelas inovações que não são facilmente esmiuçadas com “engenharia reversa”.

Um segredo industrial é uma informação discreta não conhecida amplamente dentro de seu setor. Pode ser o modo como algo funciona, uma receita, uma fórmula, um procedimento, um grupo de algoritmos ou uma especificação, mas ele geralmente se refere a alguma coisa importante que contribui para uma vantagem comercial.

Embora os segredos industriais sejam com frequência considerados parte da PI de uma empresa, eles são, na verdade, cobertos pelas normas da concorrência desleal. Se alguém intencionalmente revelar algo que sabe ser um segredo (como um funcionário ou fornecedor), você poderia processá-los nos termos das normas aplicáveis à quebra de confiança.

Acesso de funcionários ao segredo industrial

Isso significa que é realmente importante garantir que apenas funcionários com ‘necessidade de saber’ tenham acesso ao segredo; que todos dentro de uma empresa têm o dever de não divulgar informações confidenciais (isso deve estar previsto no contrato de trabalho); e que qualquer documentação de um segredo esteja claramente marcada como confidencial ou segredo industrial. Você poderá ter de provar em juízo que deixou claro para todas as partes o que era um segredo industrial e deveria ser mantido em confidencialidade.

> *“Se você puder controlar de perto seus meios de produção de ponta a ponta, o sigilo pode funcionar bem.”*

É prática comercial padrão estabelecer um acordo/contrato de não divulgação sempre que quaisquer informações confidenciais precisarem ser compartilhadas com empresas externas e manter registros de todos os acordos/contratos de não divulgação em vigor (principalmente porque eles, no geral, são mútuos e o obrigam a manter os segredos recíprocos seguros também).

Se for óbvio, a partir de um produto acabado, como um segredo industrial funciona, então o sigilo não será uma estratégia de negócios eficaz. A engenharia reversa não é ilegal e, se outra pessoa puder descobrir como seu produto funciona, poderá usá-lo sem responsabilidade perante você. Entretanto, se você puder controlar de perto seus meios de produção de ponta a ponta, o sigilo pode funcionar bem.

Tipos de proteção adicionais e especiais

Existem vários tipos especiais de proteção de PI que não estão disponíveis em todos os países, mas podem valer a pena ser considerados – seja para aproveitá-los ou para garantir que você não os infrinja. Os principais tipos a ter em mente são apresentados a seguir.

2. O que envolvem os diferentes tipos de PI?

1. Se você trabalha com semicondutores, os designs de circuitos integrados que resultam de um 'esforço intelectual' individual e não são comuns no setor podem ser protegidos no Brasil por 10 anos (nos termos da Lei 11.484, de 31 de maio de 2007, também conhecida como Lei de Topografia de Circuitos Integrados) e em alguns outros países sob um tipo especial de direito de PI que fornece proteção contra cópia por 15 anos. Segundo a Lei 11.484, a proteção, no Brasil, depende de registro que deve ser solicitado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

2. Se você é um criador de plantas e descobriu e desenvolveu uma nova variedade, pode solicitar uma Concessão de Proteção para ela, chamada Proteção de Variedades de Plantas (ou Direitos do Criador de Plantas em alguns países, ou proteção de cultivar no Brasil). Sujeito a condições de novidade, distinção, uniformidade e estabilidade, você pode obter o direito exclusivo de produzir, vender e licenciar sua nova variedade, que pode ser mantido por 18 anos para cultivares de espécies arbóreas e videiras e por 15 anos para as demais espécies, contados a partir da concessão do Cerificado Provisório de Proteção.

3. Se uma determinada área geográfica (país, cidade, região ou localidade de seu território) se tornou conhecida por possuir qualidades ou reputação relacionadas à sua forma de extração, produção, fabricação ou prestação de serviços, uma associação poderá, em alguns países, incluindo o Brasil, solicitar a proteção da área geográfica ou seu gentílico como Indicação Geográfica (IG). As IGs são classificadas em Indicação de Procedência (IP) e Denominação de Origem (DO). A Indicação de Procedência é o nome geográfico que se tornou conhecido quando expressamente mencionado, por diferentes fontes, como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação do serviço assinalado. Já para o registro de uma Denominação de origem, é necessário que as qualidades ou características do produto ou serviço designado pela IG se devam exclusiva ou essencialmente às peculiaridades do meio geográfico, incluídos os fatores naturais e humanos. As indicações geográficas não possuem prazo de validade e, uma vez registradas, não há necessidade de renovação.

Em alguns países — como Brasil, China e Malásia– existe a oportunidade de proteger uma invenção com um modelo de utilidade (ocasionalmente também chamado de inovação de utilidade, 'patente simples' ou 'Gebrauchsmuster', na Alemanha e na Áustria). Isso oferece um tipo de proteção, de maneira geral, semelhante a uma patente, sendo, em alguns países, examinado menos rigorosamente e, em outros, como o Brasil, tendo exame igual ao das patentes de invenção, mas contando com uma duração temporal menor em relação às patentes de invenção. No Brasil, o principal foco está em se a invenção é nova, se possui ato inventivo, e se tem aplicação industrial. Os modelos de utilidade, geralmente, são mais rápidos de se obter (normalmente levando menos de um ano); contudo, também duram menos (10 anos no caso da China ou 15 anos no Brasil) e sua validade é mais fácil de contestar.

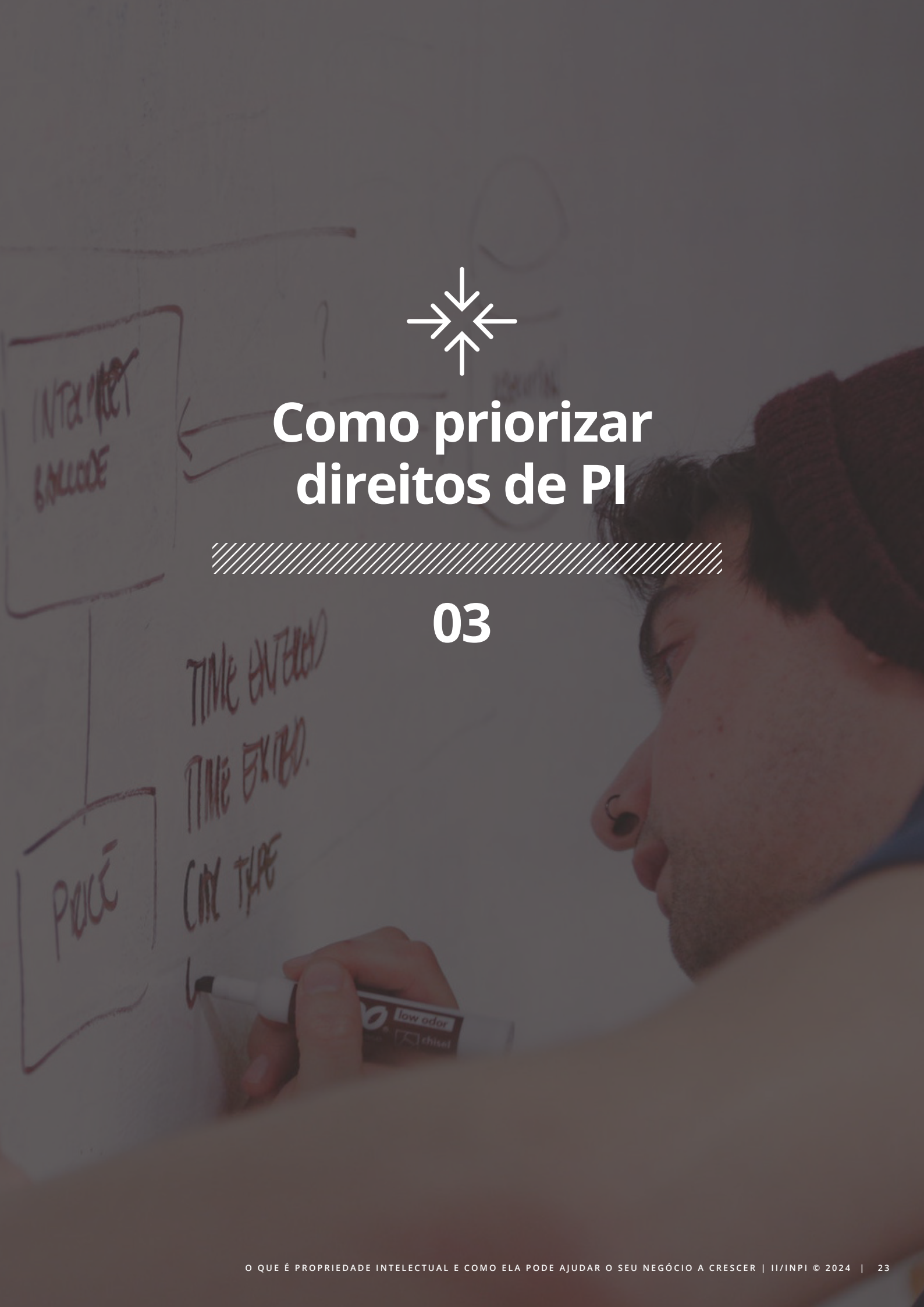
Em outro exemplo, na Austrália, os modelos de utilidade (ou patentes simples) agora foram substituídos pela 'patente de inovação', que dura 8 anos e protege invenções que não atendem ao critério inventivo exigido para patentes padrão. Ela pode abranger um novo dispositivo, substância, método ou processo.

Ao exportar, é sempre uma boa ideia coletar algumas informações a respeito dos direitos que podem existir em outros países onde você deseja fazer negócios, de forma a não infringir os mesmos e obter proteção quando for possível.

RESUMO

A lista a seguir resume quais ativos podem ser protegidos utilizando cada direito descrito neste capítulo, para ajudá-lo a identificar os tipos que provavelmente serão os mais importantes para seu negócio

- ***As patentes podem proteger objetos, máquinas, materiais ou processos que resolvem um problema "industrial" de uma forma nova e com inventividade.***
- ***As marcas registradas protegem o sinal que identifica e diferencia produtos e serviços e podem abranger nomes, logotipos e outros aspectos característicos e não descritivos.***
- ***Os desenhos industriais registrados protegem a aparência externa dos objetos. Também podem ser utilizados para proteger elementos bidimensionais, indo de estampas a interfaces gráficas.***
- *Os textoss, fotos, ilustrações e músicas que você produzir serão todos abrangidos pelos direitos autorais, que também se estendem a códigos de software/Programas de Computador.*
- *Apesar de não serem rigorosamente leis de PI, os segredos industriais podem ser uma opção viável para proteger sua invenção, desde que você consiga mantê-los em confidencialidade.*
- *Há tipos especiais de proteção para outras inovações, como cultivares e designs de semicondutores (topografias de circuito integrado), e para origem geográfica, como ocorre com as indicações geográficas.*



Como priorizar direitos de PI

03

3. Como priorizar direitos de PI

Quais direitos são os melhores para proteger minha vantagem competitiva?

Avantagem competitiva pode ocorrer de muitas maneiras. Pode estar relacionada à qualidade, ao custo, à velocidade, à eficiência, ao apelo para o cliente ou a uma combinação desses e outros fatores. Duas perguntas importantes a se fazer são: onde se encontra a base para essa vantagem, e como vou comunicar isso aos meus clientes?

"A estratégia de PI correta pode tornar sua vantagem competitiva."

Quando as empresas apresentam novos produtos, de maneira geral, têm como objetivo obter 'vantagem de pioneirismo'. Esse pode ser um ativo muito importante, mas tende a durar pouco.

1. Se não puder impedir seus concorrentes de copiar sua inovação, você condena seu negócio a um ciclo de comercialização bastante curto e/ou à necessidade de inovar continuamente apenas para sobreviver. Inovação contínua é ótima, porém é muito melhor quando combinada com uma estratégia de PI que transforma a vantagem temporária criada em algo mais sustentável.

2. Caso a vantagem a ser protegida esteja relacionada a um produto, máquina ou processo único, ou a uma nova aplicação para um método ou material existente, então você deveria primeiro considerar se uma patente seria aplicável, já que ela garante a maior proteção para seu produto ou processo, se concedida. Contudo, caso possa manter o controle sobre a produção, poderá guardá-la em segredo, desde que sua inovação não seja fácil de copiar quando outros tiverem acesso ao produto ou processo acabado.

3. Caso a aparência de seu produto seja nova e característica, e provavelmente um dos motivos principais de venda, então vale a pena considerar registrar o desenho industrial da mesma, principalmente porque é barato e rápido de obter. Por outro lado, se a característica chave de um produto ou serviço for o conteúdo escrito ou visual, talvez você não precise registrar nenhum direito, já que a proteção de direitos autorais é suficiente.

Seja qual for o tipo de vantagem que pensa ter, você precisará considerar como comunicar essa diferença importante a seus clientes e incentivar negócios recorrentes. Isso normalmente envolve a criação de um tipo de marca – seja apenas o nome de uma empresa ou um conjunto completo de identidades para produtos específicos. Quanto maior o mercado consumidor potencial, mais importante será criar e proteger sua identidade, e as marcas serão um componente essencial dessa estratégia.

4.	Por fim, se você trabalha com semicondutores ou criação de plantas ou está envolvido com produtos ou serviços regionais especializados, existem alguns tipos específicos de proteção que podem ser relevantes para você, conforme resumido no capítulo anterior.

O que devo fazer sobre os direitos de PI de outras pessoas??

Da mesma forma que você deseja que sua empresa tenha os direitos necessários para obter sucesso; é vital lembrar que outras empresas também têm direitos. Você precisa estabelecer 'liberdade para operar' para não precisar se preocupar com a possibilidade de estar infringindo a PI de outra pessoa.

1.	**Se sua empresa lida com textos e imagens ou presta serviços pela web, a violação de direitos autorais provavelmente será a principal área de risco. Aqui, as regras são relativamente simples. Certifique-se de criar todo o texto você mesmo ou contratar alguém para fazer isso por você e obter uma cessão dele (com compromissos de que ele não foi copiado).**
2.	**Se você estiver usando fotos em seu site, tire-as você mesmo, contrate-as especialmente ou use uma biblioteca de imagens gratuitas ou pague pela licença adequada. Nunca as 'tire' de outro site (mesmo que você tenha criado anteriormente) sem obter permissão.**
3.	**Se sua empresa for de base tecnológica, você precisará considerar se o que você faz pode infringir as patentes de qualquer outra pessoa.**

> *"É importante minimizar o risco de infração, para que sua empresa não seja prejudicada por controvérsias."*

Isso é especialmente importante se estiver exportando – você pode descobrir que invenções não protegidas no Brasil são protegidas por patentes em outros lugares. Pesquisar se seus concorrentes imediatos são titulares de patentes é um bom ponto de partida, embora seja importante lembrar que algumas tecnologias são aplicáveis em muitos mercados. Você poderá precisar de ajuda profissional para esse levantamento.

É fácil descobrir se o nome que você deseja usar já está registrado como marca, pois as bases de dados nacionais e regionais possuem essas informações. Sua obrigação legal é não usar marcas que possam confundir o público sobre a origem de seus produtos ou serviços. 'Confusamente semelhante' pode incluir, por exemplo, a forma como uma palavra soa, bem como sua aparência. Isso pode ser importante quando se olha para os mercados de exportação que possuem seus próprios caracteres de letras, como China, Tailândia, Japão ou Índia.

É mais difícil procurar desenhos industriais nas bases de dados devido aos complexos sistemas de classificação usados. Contudo, é relativamente fácil usar os recursos de pesquisa de imagens em ferramentas de busca populares: digite uma descrição do produto e veja o que ela traz de volta,

para ajudar a determinar se seu projeto de desenho industrial já está em uso. Uma dica de base para consulta é o DesignView, que pode ser acessado no endereço: https://www.tmdn.org/tmdsview-web/

Patente, Desenho industrial, Direito autoral

Se você estabelecer que precisa acessar a PI de outra pessoa (uma patente, desenho industrial ou material protegido por direitos autorais) para comercializar, isso não é necessariamente um problema. A título de exemplo, você pode ter uma melhoria patenteável para um produto, mas como sua invenção ainda se enquadra no escopo de uma patente anterior 'principal', pode ser que você precise de uma licença de seu proprietário para ter liberdade para praticá-la. A vantagem dessa situação é que o proprietário da patente principal precisaria de uma licença sua para usar sua melhoria – e é aí que começam muitas colaborações industriais.

Quais direitos de PI são mais fáceis de explorar por conta própria??

Por se tratar de um direito de propriedade, a PI pode ser comprada e vendida independentemente de qualquer outra atividade. Além disso, muitas empresas altamente lucrativas fazem uso generalizado de licenciamento para ganhar dinheiro com sua PI.

"A PI forma a base para modelos de negócios como franquias e pode gerar valor agregado como um ativo por si só."

O tipo mais amplamente licenciado de direito de PI é o direito autoral, conforme demonstrado pelos muitos filmes, séries televisivas e jogos que levaram a gamas de produtos derivados. O direito autoral em uma única obra, como um livro, pode oferecer a base para uma ampla gama de derivados que não são desenvolvidos pelo autor original, mas produzidos com sua permissão: pense na série Harry Potter, por exemplo. Isso geralmente é feito ou licenciando os direitos de PI ou, às vezes, os dividindo e os vendendo

1. Os materiais protegidos por direitos autorais normalmente são combinados à proteção de marca na forma de marcas registradas, pois são um componente importante na comercialização de produtos e serviços. Essa é uma combinação que também forma a base de muitas operações de franquia, em que a marca é fundamental para os negócios (e precisa ser bem protegida em todos os territórios da franquia).

2. As próprias marcas também podem ser exploradas e o procedimento habitual é licenciá-las. O mesmo vale para alguns designs, principalmente os que atingem o status de 'icônicos'. Uma vantagem do licenciamento é que os direitos que confere podem ser facilmente divididos de acordo com o território, a finalidade e/ou o setor do mercado, e também podem ser concedidos por tempo limitado e estarem sujeitos a critérios mínimos de pagamento e desempenho – de forma que você pode fornecer uma pequena parte de exclusividade a muitas pessoas e lucrar com o todo.

3. Enquanto os direitos autorais são os mais frequentemente negociados e as marcas registradas são regularmente licenciadas, as patentes são indiscutivelmente os direitos mais lucrativos de todos, já que portfólios podem mudar de mãos por milhões ou mesmo bilhões de dólares.

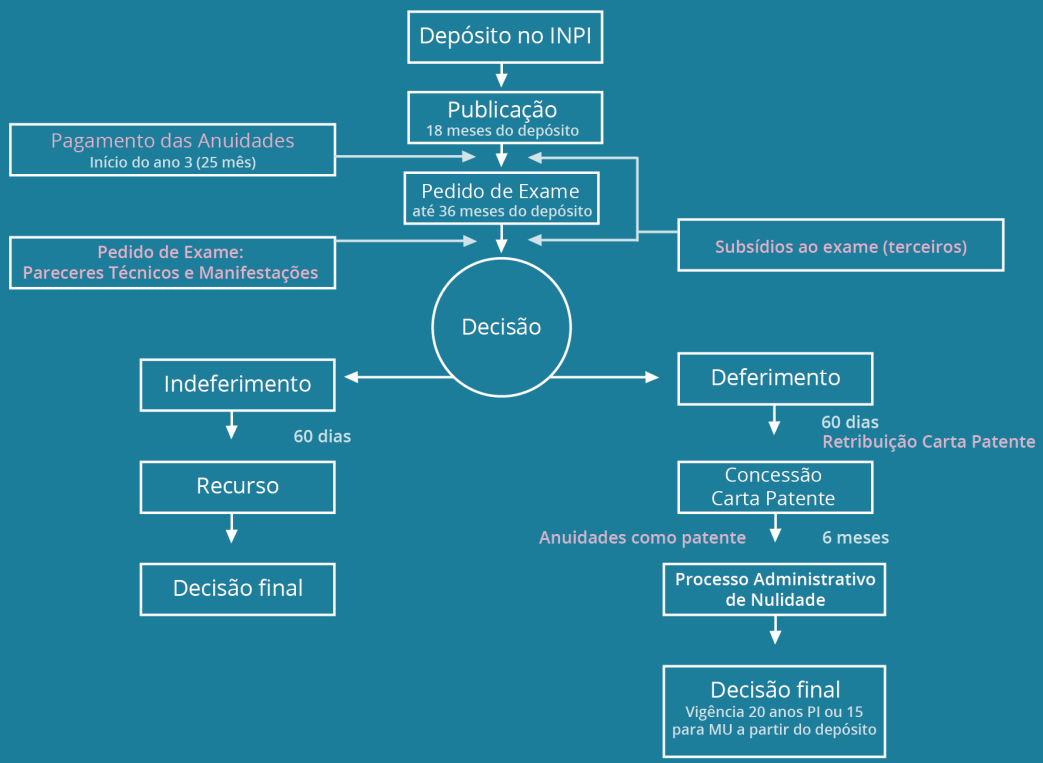
Contudo, esse valor é bastante polarizado. Em um estudo recente, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, de acordo com a revista Fortune, estimou-se que apenas 5% das patentes que possuíam de fato contribuíam com 'valor estratégico'. Se pretende ganhar dinheiro com suas patentes vendendo-as ou licenciando-as, você precisa ter muita certeza de que sabe onde se encontra o mercado para elas.

Em resumo, mesmo se sua principal preocupação for simplesmente proteger seu modelo de negócios, vale a pena ficar de olho na oportunidade mais ampla de gerar valor a partir de sua PI em si.

Quanto tempo leva para se obter direitos?

Alguns tipos de PI passam a valer imediatamente, como o direito autoral (que existe assim que você cria sua obra). No caso das que não passam a valer imediatamente, os gráficos a seguir fornecem uma visão geral dos passos que você precisa seguir para obter proteção.

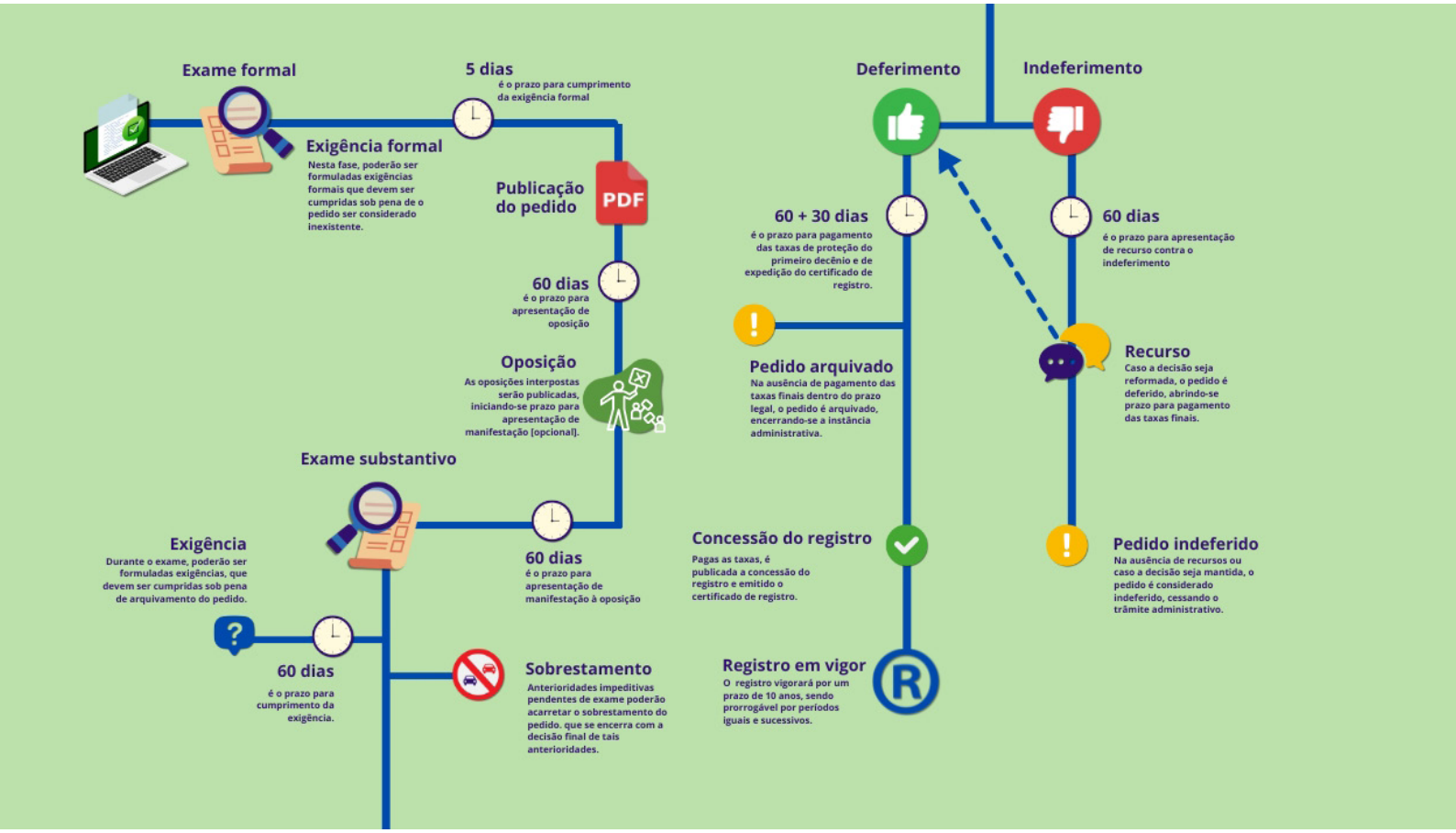
A Figura 2 ilustra o Fluxo de um pedido de patente no Brasil:



3. Como priorizar direitos de PI

Normalmente, leva cerca de dois anos a partir da data do depósito para chegar ao ponto do exame de mérito. Você pode solicitar uma busca e exame acelerados em muitos países – embora possa achar vantajoso ter tempo para refinar, desenvolver e comercializar sua invenção antes de incorrer nos maiores custos de patenteamento. Contudo, é útil ter em mente que, assim que seu pedido de patente for depositado e você tiver uma data de prioridade, ainda é possível comercializar o produto com 'patente solicitada' até que seja ela concedida, recusada de forma definitiva ou abandonada por você

O pedido de registro de uma marca é um processo mais rápido e simples, conforme a Figura 3 indica:



Fonte: Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/guia-basico/etapas_processamento_pedido.pdf

Registrar um desenho industrial também é um processo muito mais rápido e menos complicado do que patentear porque os desenhos industriais não são submetidos ao mesmo nível de exame detalhado, como indica a Figura 4. A rapidez do registro normalmente é benéfica e torna-se possível pelo fato de a publicação não acontecer até a concessão do registro.

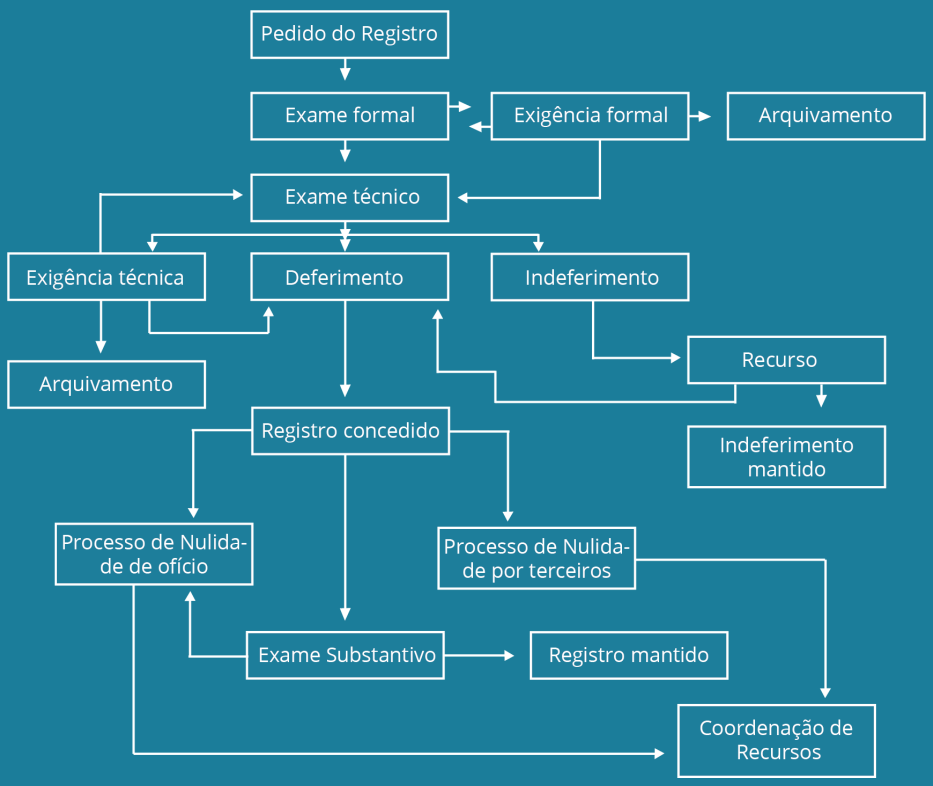


Figura 4. Visão geral do processo de registro de desenhos industriais no Brasil

Quando é mais importante manter segredo?

Para qualificar-se para alguns tipos de proteção de PI é essencial manter sigilo até que você esteja pronto para solicitá-las. Também é importante garantir que as coisas sejam feitas na ordem correta. Aqui estão alguns pontos principais para se ter em mente

O sigilo por si só é uma forma de proteção altamente efetiva. Entretanto, se ficar claro como sua invenção funciona, assim que o produto for lançado, provavelmente será impossível manter a confidencialidade. Nesses casos, uma patente, modelo de utilidade ou desenho industrial devem ser considerados.

Um princípio fundamental da patente é que sua criação deve ser nova e inventiva. Se você estiver tentando patentear algo que já seja público, de qualquer forma que um examinador possa identificar, essa forma de proteção não estará mais disponível a você.

“Caso queira patentear uma invenção, você deve mantê-la em segredo até solicitar a patente.”

Uma vez que seu depósito for publicado, após 18 meses, pode ser tarde para tentar manter sua invenção em sigilo. A mesma regra se aplica aos desenhos industriais, que (no Brasil) não podem ter sido apresentados ao mercado caso você queira protegê-los (embora haja algumas exceções com relação à divulgação, como ocorre com o período de graça de 180 dias no Brasil).

O descumprimento do primeiro prazo resultará na perda da data de prioridade, o que significa que empresas que posteriormente apresentem invenções semelhantes terão a oportunidade de patenteá-las primeiro em outros territórios e dependendo do grau de novidade requerido nos mesmos. Não decidir sobre a proteção internacional pode impedir que

você explore os mercados mais lucrativos para sua invenção, detendo a exclusividade nessa exploração.

Também é vital renovar os direitos de PI quando necessário. Dependendo do tipo de direitos, pode ser necessário prorrogá-los. Muitas empresas utilizam serviços especializados em direitos de PI para garantir o cumprimento de todos os prazos.

Qual deve ser meu orçamento para proteção de PI?

Os custos relacionados à obtenção de proteção de PI são vários: taxas oficiais e honorários de consultores profissionais. Para que sua estratégia de proteção seja efetiva, talvez você precise realizar investimentos adicionais em outras áreas, como documentação.

Sempre que um pedido de registro oficial é necessário, pode ser aconselhável procurar orientação profissional para garantir que os direitos a serem obtidos sejam comercialmente úteis. Isso é particularmente importante no caso das patentes: a linguagem usada na redação dos pedidos de patentes é especializada e é muito difícil para um leigo elaborar um texto legalmente exequível se concedido ou mesmo ter a noção do escopo correto que fornecerá uma proteção vantajosa.

“Embora as taxas oficiais cobradas pelos escritórios nacionais sejam pequenas, poderá ser necessário um orçamento para orientação profissional.”

Marcas e desenhos industriais são um pouco mais simples, mas ainda envolvem uma quantidade significativa de “tarefas” caso queira garantir que quaisquer direitos pleiteados não infrinjam os de outras pessoas e capturem o que é comercialmente importante para você (e não tenham um escopo muito restrito).

1. As taxas oficiais que devem ser pagas no momento do depósito do pedido de registro são bastante modestas – algumas centenas de reais ou dólares no máximo – contudo, assim que os direitos forem registrados ou concedidos, os custos com sua prorrogação poderão aumentar ao longo do tempo, dependendo dos países escolhidos para se obter a proteção. A área mais custosa refere-se à orientação profissional, como a elaboração do pedido de patente e custas processuais. No entanto, no Brasil, os Núcleos de Inovação Tecnológica de Universidades, instituições como o Sebrae e outras também oferecem suporte para esse tipo de orientação e trâmites.

Aja contra os infratores

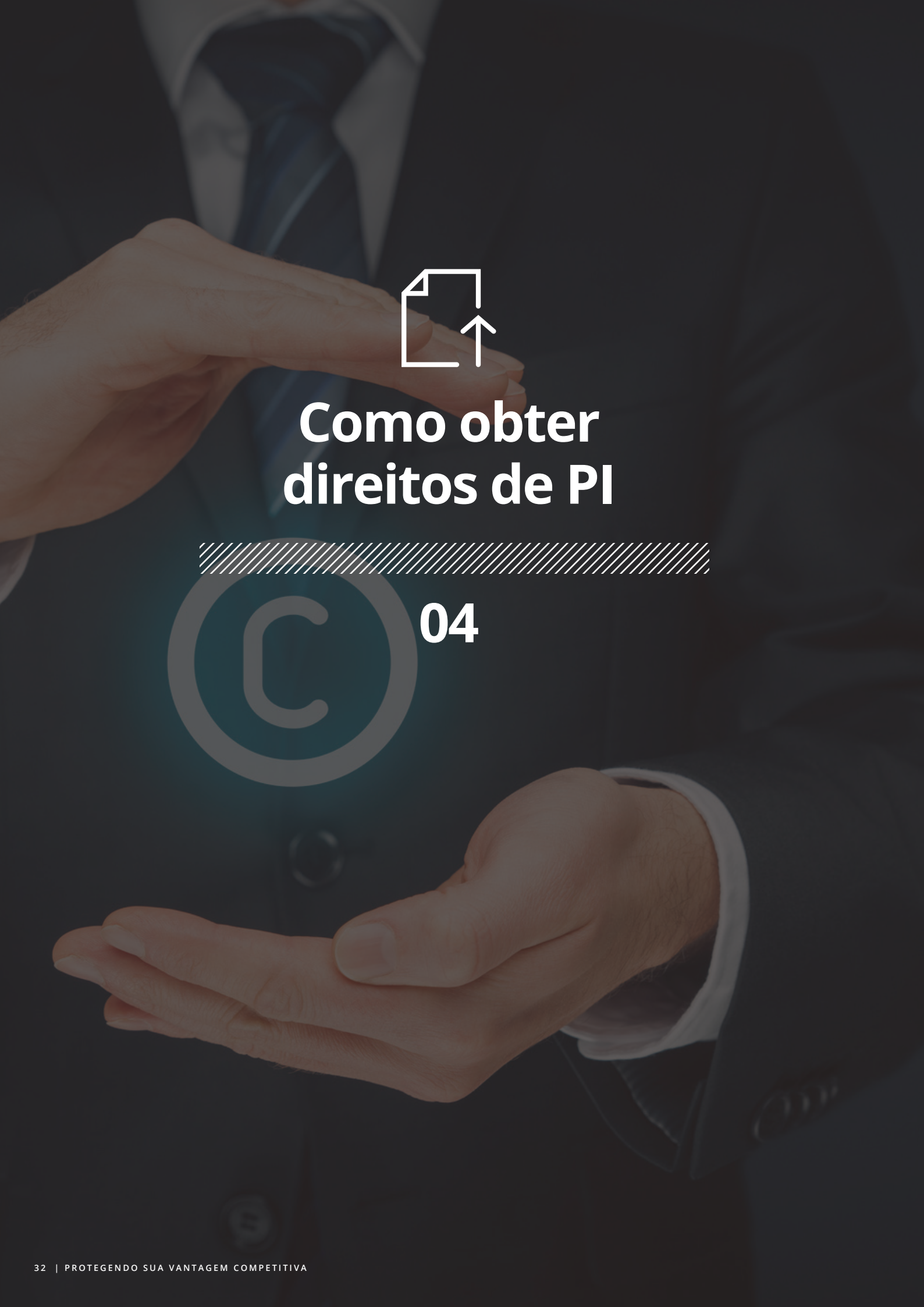
Caso precise defender seus direitos porque alguém os contestou ou agir contra infratores, terá uma despesa adicional, embora, se você ganhar a ação, normalmente existe a oportunidade de recuperar seus gastos.

Mesmo se você não precisar de direitos formais registrados, uma estratégia de PI efetiva não virá sem nenhum custo. Pode ser necessário levar os infratores à justiça a fim de proteger seus direitos autorais; se você estiver baseando-se no segredo industrial, poderá ser necessário implementar medidas de proteção adicionais (jurídicas, eletrônicas e/ou físicas) para manter sua documentação segura.

RESUMO

A lista a seguir, que resume as informações contidas neste capítulo, pode ajudá-lo a determinar quais das quatro áreas de atuação de PI descritas você deseja priorizar.

MARCAS	PATENTES	DESENHOS INDUSTRIAIS	DIREITOS AUTORAIS
Duração por tempo indefinido, se prorrogadas	Geralmente limitada a, no máximo, 20 anos	No Brasil, podem ter proteção de até 25 anos, assim como na União Europeia. Em outros países, podem estar limitados a, no máximo, 15 anos	Duração de 25, 50 ou 70 anos, dependendo do tipo de obra criada. No Brasil, a proteção é geralmente toda a vida do autor e mais 70 anos após sua morte. Contudo, para algumas criações, os 70 anos podem ser contados a partir da divulgação, como é o caso da fotografia.
Somente válidas nos países/regiões onde estão registradas	Somente válidas nos países/regiões onde estão protegidas	Somente válidos nos países/regiões onde estão registrados	O registro de programa de computador é válido por 50 anos a partir da sua criação ou de 1º de janeiro do ano seguinte à sua publicação
Processo de obtenção relativamente rápido, se disponível	Processo de obtenção demorado, porém, a prioridade é estabelecida no início do pedido de patente	Obtenção rápida, porém, são registrados sem a análise dos requisitos principais, o que dá rapidez ao processo	Automáticos e observados na maioria dos países
Dá a vantagem em uma controvérsia	Dá o direito de impedir infratores, mesmo se eles não souberem da existência de seu direito	Dá a vantagem em uma controvérsia	Obtenção instantânea (em alguns países, como o Brasil é útil realizar o registro)
			Necessário provar que ocorreu cópia do produto
☐	☐	☐	☐



Como obter direitos de PI

04

Como registrar uma marca?

Você pode proteger sua marca e outros ativos intangíveis relacionados ao registrar uma marca nos países onde negocia atualmente ou pretende fazer negócios no futuro.

Em primeiro lugar, você precisará decidir qual(is) marca(s) deseja proteger e verificar se existe a possibilidade de estar(em) disponível(is), utilizando as ferramentas de busca do INPI e outras bases de dados, como a visualização do TM View. Cada pedido de registro é publicado antes de ser registrado, de forma que os detentores de quaisquer direitos possivelmente semelhantes terão oportunidade de contestar. Por isso, torna-se muito importante prevenir quaisquer dificuldades, garantindo que a marca que deseja proteger já não está sendo utilizada para fins semelhantes por qualquer outra pessoa, nos territórios onde deseja negociar.

“Ao fazer um pedido de registro de marca, é importante garantir que as classes corretas sejam escolhidas.”

Ao solicitar um pedido de registro, você precisa escolher uma ou mais ‘classes’, que estabelecem o uso que pretende fazer da marca: há 45 classes para selecionar (34 para produtos e 11 para serviços). Elas são chamadas ‘Classes de Nice’, em referência ao local onde o acordo que as determinou pela primeira vez foi assinado. Você também pode fornecer sua própria descrição, com base em uma listagem detalhada, pelo INPI e demais escritórios, de possíveis produtos e serviços. É importante garantir que tanto as classes quanto as descrições sejam precisas e deem conta dos produtos ou serviços que a marca deverá assinalar; ao solicitar pedidos de registro, muitas empresas tentam prever o que podem precisar em um período de mais de cinco anos, incluindo produtos e serviços ainda não produzidos ou prestados, mas que poderão vir a ser inclusos nos negócios da empresa.

Como parte do processo de registro, seu pedido também será verificado para garantir que esteja em conformidade com princípios de registro de marcas internacionalmente aceitos. Por exemplo, você não pode proteger algo que não seja distintivo, ou que seja puramente descritivo, ou, ainda, que provavelmente enganará os clientes ou que já tenha proteção especial.

Se você deseja fazer seu negócio crescer, mais cedo ou mais tarde, precisará de proteção internacional para marcas registradas. Em alguns casos, pode-se utilizar um pedido de registro para solicitar direitos em vários países de uma só vez (como as Marcas Registradas na União Europeia (UE)); no caso dos mercados asiáticos, como a China, a Tailândia, a Malásia e a Indonésia, o mais fácil, geralmente, é utilizar o registro nacional como base para um pedido de registro utilizando o Protocolo de Madri. Isso também poderá ser feito no Brasil.

Como faço com que minha patente seja concedida?

Seu depósito de patente passa por um processo de busca, publicação e verificação antes que ela possa ser garantida e passar a valer. O tempo que isso leva e quanto custa pode variar bastante dependendo de onde se solicita a proteção, se se opta por antecipar quaisquer partes do processo e quais objeções seu pedido de patente encontra ao longo do processo.

4. Como obter direitos de PI?

1. O depósito consiste em quatro elementos principais. Quando apresentar os documentos pela primeira vez, você deverá fornecer uma descrição por escrito da invenção com desenhos que ilustrem como ela funciona.

O relatório descritivo que você disponibilizar deve conter informações suficientes para permitir que uma pessoa qualificada (o técnico no assunto) replique a invenção.

São conduzidas verificações iniciais de legitimidade, porém, em um primeiro momento, elas servem para garantir que você forneceu as informações necessárias e no formato correto para a inicialização do processo.

Amplie a proteção de patente para alcançar mais mercados

Como uma patente tem utilidade e valor limitados quando abrange um único mercado, é muito provável que você precise ampliar a proteção. Ao contrário do que ocorre com as marcas, isso deve ser feito durante o processo inicial de depósito, especificamente dentro de um ano após o depósito. Muitas empresas optam por utilizar o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) para acelerar esse processo, em vez de apresentar vários documentos separados, o que tem a vantagem de dar mais tempo para você decidir em quais países você mais quer entrar.

“Os examinadores buscam em várias fontes para verificar se um pedido de depósito é novo, atendendo ao requisito da novidade, e se passa no teste de inventividade.”

2. Antes do depósito, é recomendável que você solicite uma busca e verificação. Nesse estágio, serão conduzidas algumas verificações para confirmar que sua invenção se qualifica para o depósito: embora as regras variem um pouco entre territórios, em geral, não é possível patentear algumas coisas. Alguns exemplos incluem descobertas, teorias e métodos matemáticos; formas de se realizar uma ação mental, jogar um jogo ou fazer negócios; e métodos de tratamento ou diagnóstico médico.

3. O principal resultado desse estágio é um relatório de busca relatando quais invenções anteriores ou ‘anterioridades’ encontradas são consideradas relevantes pelo examinador. Caso haja fortes evidências de que seu depósito não é novo ou inventivo, você poderá ter de reconsiderar o pedido de patente: do contrário, a publicação será realizada normalmente.

4. O estágio final é o exame de mérito. Isso determina o escopo de proteção a ser concedido e quão comercialmente útil será no fim das contas.

Como registrar meu desenho industrial?

“É importante buscar com cuidado antes de solicitar um pedido de registro de desenho industrial e garantir que você forneça representações adequadas do desenho pleiteado.”

Um registro de desenho industrial normalmente protege a aparência geral de um objeto físico, mas também pode ser utilizado para proteger desenhos virtuais, como interfaces gráficas de usuários. São relativamente rápidos de obter porque os pedidos de registro têm a conformidade verificada, mas não os requisitos de novidade e de originalidade – podendo os concorrentes de mercado informar sobre a ausência de um desses requisitos no registro de desenhos industriais.

O primeiro ponto é garantir que o desenho industrial de fato é seu. Se você o desenvolveu internamente, não deve ser um problema — a menos que tenha sido contratado por outra pessoa, caso em que o contratante deterá os direitos, enquanto autor, sobre o desenho industrial. Neste caso, deve-se celebrar um contrato de licenciamento ou cessão.

Ao pedir seu registro de desenho industrial, pressupondo que seja aprovado quanto às formalidades, ele será registrado e a publicação na Revista de Propriedade Industrial do INPI ocorrerá em seguida. Essa será a primeira vez que o mercado saberá a respeito do seu desenho industrial, a menos que você o tenha lançado como produto nesse ínterim.

Os desenhos industriais requeridos para fins de registro devem ter as classificações de Locarno indicadas. No Brasil, o requerente indica a classificação de Locarno e o INPI pode fazer correções

Como a proteção que se obtém de um desenho industrial registrado tem seu escopo delimitado pelos desenhos e fotografias fornecidas pelo requerente, faz sentido tomar um cuidado especial com os mesmos. Esses desenhos e fotografias podem ser apresentados como uma série de visualizações a partir de diferentes ângulos, mas todos eles devem estar em conformidade com certas regras (por exemplo, devem mostrar o objeto inteiro contra um fundo simples e não incluir quaisquer itens estranhos ou restringir os desenhos em termos do real escopo do que será protegido). Embora seja possível utilizar fotografias ou desenhos assistidos por computador (CAD), desenhos lineares são considerados preferíveis, pois são menos restritivos (e são uma exigência quando se pede a proteção equivalente nos Estados Unidos, chamada de patente de design).

4. Como obter direitos de PI?

O que devo fazer para proteger meu direito autoral?

Apesar de os direitos autorais serem automáticos, eles devem ser bem administrados para manter seu valor. Isso envolve garantir que não surjam problemas com a titularidade; que outros sejam alertados; e que você tenha condição de fazer valer seus direitos, caso necessário.

1. O primeiro passo é garantir que o direito autoral pertence a você. De maneira geral, se você desenvolveu os materiais, eles serão seus (com exceção, no Brasil, de fotografias e imagens de pessoas que contrataram você). Caso haja alguma dúvida sobre a posição de titularidade, ela poderá ser resolvida utilizando um formulário de cessão.

2. O próximo passo é garantir a manutenção de bons registros ao longo do processo criativo para demonstrar que você não copiou algo, caso seus direitos sejam contestados. Caso alguém o copie, não terão essa prova. Empresas que acreditam que seu código de software/programa de computador pode estar em risco às vezes "plantam" intencionalmente um código fonte que não funciona para tornar óbvia uma cópia.

A proteção de direitos autorais existe a partir da criação da obra, conforme consta de boa parte das leis pelo mundo, independente do fato de você alertar ou não as pessoas. Entretanto, é uma boa ideia declarar seus direitos – principalmente para eliminar qualquer desculpa de um infrator sobre não estar ciente que suas criações estavam sujeitas à proteção de direitos autorais, mas também para garantir que, se alguém precisar de uma licença, eles saibam com quem entrar em contato. Trataremos disso no próximo capítulo.

> *"É uma boa ideia declarar seu direito autoral para alertar as pessoas do fato de que ele pertence a você."*

Registros voluntários para fornecer confirmação de titularidade

No Brasil, você pode, caso deseje ter um registro, se dirigir à Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (no caso de artes plásticas), à Escola de Música da UFRJ (no caso de uma criação musical), ao Conselho Naciona de Engenharia e Arquitetura (no caso de obras de arquitetura e cenografia), na Biblioteca Nacional (no caso de obras literárias) ou à Agência Nacional de Cinema (no caso de obras audiovisuais, como filmes). Entretanto, não são em todos os países que existem um serviço de registro de direitos autorais. Países como EUA, Índia, Tailândia, Indonésia e Malásia atuam com registros voluntários destinados a fornecer confirmação de titularidade e tornar os direitos mais prontamente aplicáveis. Caso esses mercados sejam importantes para você e seu modelo de negócios tenha base nos direitos autorais, vale a pena investigá-los.

Caso você não esteja preocupado com cópias, mas queira controlar o conteúdo de seu trabalho (e/ou garantir que ele seja atribuído a você), é possível utilizar uma licença da Creative Commons (https://creativecommons.org/) em vez de reivindicar proteção de direitos autorais completa. Consulte o próximo capítulo deste guia para obter mais informações.

Já se a intenção é proteger os direitos de autor relativos aos programas de computador/software é aconselhável solicitar o registro no INPI, que dispõe de um passo a passo simples, rápido e de baixo custo.

Mantendo seus segredos industriais

Se você decidir que sua melhor política é simplesmente manter todas as informações sensíveis dentro da empresa, existem algumas medidas específicas que pode tomar para melhorar sua segurança e reduzir os riscos de divulgação acidental ou deliberada.

As informações confidenciais só podem ser protegidas na medida em que consistirem em material discreto e identificável que não é de conhecimento geral. As leis que as protegem no Brasil são aquelas tipificadas como concorrência desleal e constantes da Lei da Propriedade Industrial (LPI) 9.279/1996.

Os principais riscos de divulgação vêm de funcionários, fornecedores e parceiros de desenvolvimento, os quais podem levar seu segredo para as mãos de um concorrente. Ocasionalmente, os clientes também poderão ter acesso a informações confidenciais, mas geralmente não ao segredo industrial em si (se tiverem, provavelmente não é um segredo). Há quatro orientações, em termos de gerenciamento da informação, que você deve seguir para minimizar o risco de problemas

“Certifique-se de que informações secretas sejam claramente marcadas e armazenadas com segurança; o acesso deve ser restrito aos que ‘precisam saber’.”

1. A primeira é restringir o acesso ao segredo para que um número mínimo de pessoas tenha conhecimento dele. Caso o segredo seja mantido em papel, este deverá estar fisicamente seguro; caso seja mantido eletronicamente, o documento deverá ser protegido do acesso geral. Ao mesmo tempo, o segredo não deve estar guardado na mente de uma única pessoa, já que isso também representa um risco comercial.

2. A segunda é educar os funcionários para que saibam quais são suas responsabilidades, sobre o que podem ou não conversar fora do ambiente de trabalho e entendam que existem algumas coisas que eles não podem levar consigo caso deixem a empresa. Todas essas informações também devem ser apresentadas nos contratos de trabalho e/ou manuais de funcionários.

3. A terceira é rotular as informações como secretas para que o destinatário (interno ou externo à empresa) não se engane sobre a classificação.

4. Como obter direitos de PI?

4. A quarta é ser específico sobre o que qualquer destinatário tem permissão para fazer com o segredo caso precise ter acesso a ele. Isso é normalmente resolvido com a assinatura de contratos ou acordos de sigilo entre as partes. Nesse documento é importante constar claramente a finalidade da colaboração futura, o acordo de fornecimento ou parceria.

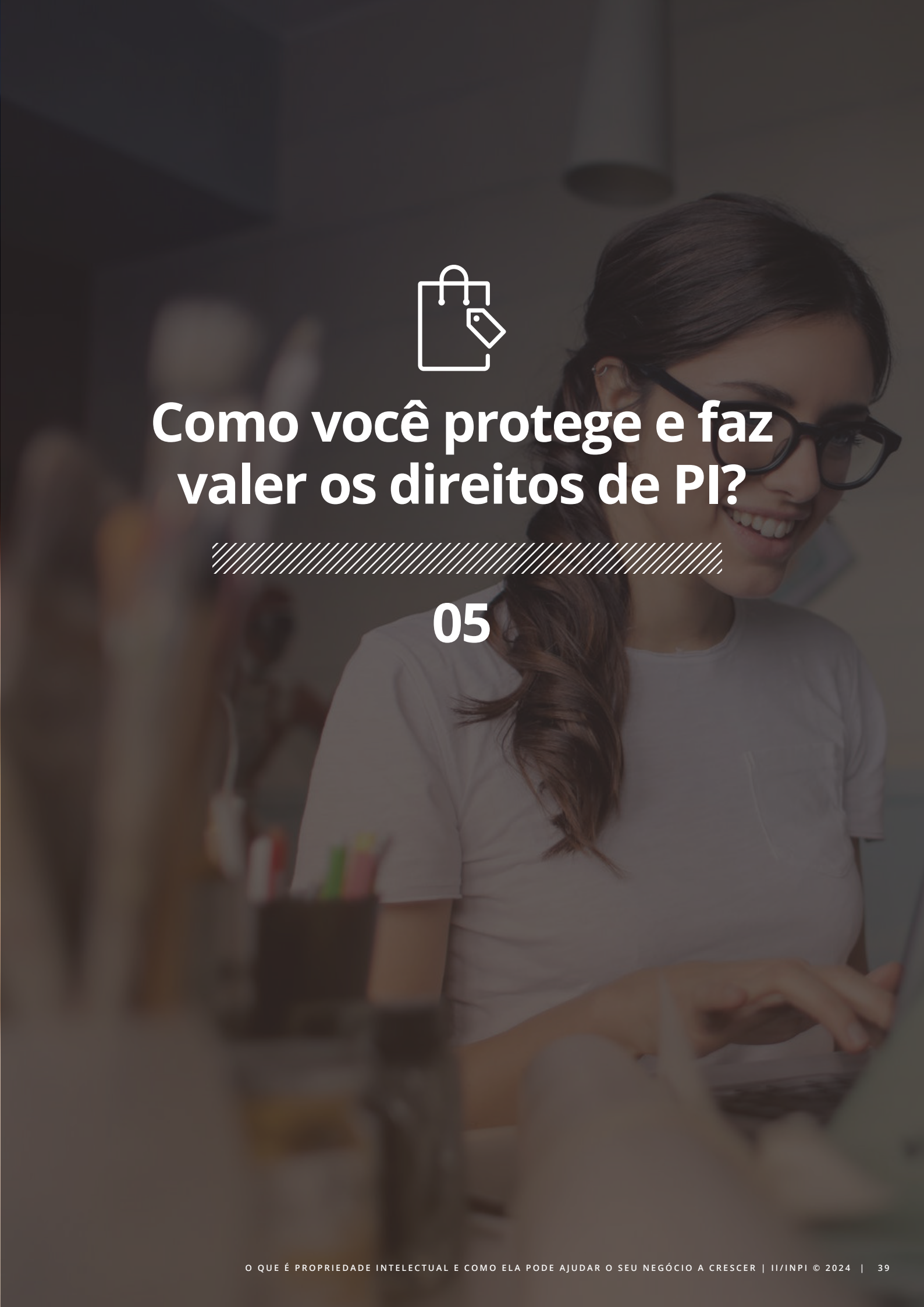
5. Um passo final mais extremo é planejar processos de produção e cadeias de suprimento de maneira que ninguém jamais tenha acesso ao segredo industrial completo. Isso pode fornecer uma maneira de proteger os ingredientes de uma receita e formulações secretas.

Embora nenhuma dessas etapas impeça um funcionário desonesto de divulgar os segredos industriais da empresa, elas permitirão que você tome medidas para minimizar os danos que isso pode causar.

RESUMO

A lista a seguir resume as informações contidas neste capítulo e pode ajudá-lo a determinar quais das quatro principais áreas de atuação de PI você deseja priorizar.

- ☐ Qual é o principal aspecto original da minha criação ou invenção que desejo proteger?
- ☐ Estou confiante de que sou o proprietário?
- ☐ É uma opção simplesmente mantê-lo em segredo?
- ☐ Qual(is) tipo(s) de proteção de PI é(são) mais adequado(s) às minhas necessidades e orçamentos?
- ☐ Alguém já possui direitos de PI conflitantes ou sobrepostos?
- ☐ Onde e quando preciso que essa proteção esteja em vigor?
- ☐ Consigo arcar com os custos de meu pedido de registro até a conclusão?
- ☐ Supondo que eu obtenha esses direitos, como irei monitorar e combater os infratores?
- ☐ Procurei orientação profissional quando necessário?



Como você protege e faz valer os direitos de PI?

05

5. Como você protege e faz valer os direitos de PI?

Devo dizer às pessoas quais PI possuo?

A propriedade dos direitos registrados é uma questão para a qual há publicidade por parte dos escritórios de PI, tornando tal informação disponível. Portanto, com um pouco de tempo e esforço, qualquer pessoa pode descobrir a PI que você possui. Entretanto, muitas vezes é do seu interesse informar o mercado por conta própria – tanto para proteger seus direitos quanto para aprimorar o marketing de seus produtos e serviços.

"Geralmente, é uma boa prática informar as pessoas sobre a PI que você possui e isso deve proporcionar um benefício de marketing."

Do ponto de vista da proteção, geralmente é preferível informar outras pessoas sobre os direitos que você possui. Isso torna mais difícil para qualquer pessoa que infrinja sua PI dizer que não sabia que os direitos eram protegidos ou que você os possuía. Você encontrará sugestões sobre como fazer isso na seção a seguir.

A principal vantagem de contar às pessoas sobre sua PI é o marketing. Isso mostra que você desenvolveu ativos que acredita serem importantes e únicos e que existe uma base sólida que sustenta sua diferenciação no mercado. Isso se aplica a todos os tipos de direitos de PI – patentes, marcas, desenhos industriais e direitos autorais. É particularmente importante se você estiver buscando investimento ou quiser despertar o interesse de outras empresas no licenciamento.

Há um pequeno risco relacionado a informar as pessoas sobre uma patente que ainda não foi concedida. Se estiver em processo de publicação, os concorrentes poderão ser alertados e incitados a contestá-la. Entretanto, eles podem fazer isso de qualquer maneira se usarem serviços de monitoramento – então você não estará dizendo a eles algo que eles não possam deduzir por si mesmos.

Uma receita, fórmula, um processo ou procedimento são seus segredos industriais

Você também pode dizer às pessoas que uma receita, fórmula, processo ou procedimento que pertencem a seu negócio são segredos industriais, novamente para reforçar que você investiu na criação de ativos que melhorem os produtos que você oferece. Contudo, você não dará nenhum detalhe sobre como o segredo industrial funciona para não entregar uma vantagem competitiva.

É importante saber o que seus concorrentes possuem também. Contudo, tenha em mente que os registros de titularidade nem sempre são atualizados regularmente com informações sobre cessões e transferências – e outras empresas podem ter uma "licença" sobre direitos que pertencem a outra pessoa. Além disso, algumas empresas que planejam fazer valer os direitos que detêm talvez prefiram manter sua titularidade em segredo até que estejam prontas para processar um infrator. Caso se envolva em uma controvérsia, será importante saber com quem está lidando realmente.

Como alerto as pessoas sobre minha PI?

Existem formas bem estabelecidas de informar as pessoas sobre a PI que você detém. Neste item, resumimos as formas mais simples de transmitir essa mensagem.

A designação oficial utilizada para indicar a presença de uma marca registrada é o símbolo "®". Contudo, esse símbolo só pode ser usado para marcas registradas de fato (é um crime utilizar o símbolo se a marca ainda não estiver registrada)

Algumas empresas que atuam em muitos mercados internacionais diferentes, mas não têm direitos registrados em todos eles, poderão optar pelo uso do símbolo TM como um designador universal. Isso não significa que os direitos são registrados e, portanto, estão protegidos formalmente, mas não é prudente supor que não sejam.

"Os símbolos ® e © fornecem um modo bem reconhecido e conveniente de sinalizar a existência dos seus direitos de PI."

A forma habitual de notificação de materiais sujeitos a direitos autorais é a utilização do símbolo © com o nome do titular, o ano de criação e a expressão "todos os direitos reservados". Contudo, se não quiser reservar todos os direitos (por exemplo, se quiser convidar as pessoas a copiarem um item específico do conteúdo o máximo possível, contanto que elas citem a fonte), considere fazer essa oferta nos termos de uma licença da Creative Commons. Existem muitas variedades disponíveis: elas não substituem a lei de direitos autorais, porém permitem que você dispense várias disposições-chave incluídas nela, conforme desejar.

Não existem símbolos específicos para patentes e desenhos industriais, portanto deve-se fazer referência a eles nos próprios produtos e nos materiais promocionais e sites (como se fosse uma "marcação virtual", atualmente reconhecida em muitos territórios) que os descrevam. Nos Estados Unidos, é bastante comum encontrar uma referência a uma "patente de modelo de utilidade" ou "patente de design" (como são oficialmente chamadas) carimbada no próprio produto (com a palavra "patente" ou a abreviatura "pat." junto com o número), assim qualquer pessoa sabe que haverá consequências em caso de cópia. Existe um benefício prático da marcação: ao proporcionar notificação construtiva que um produto é patenteado ou registrado, você preserva sua capacidade de reivindicar indenização.

Enquanto espera pelo deferimento de seu pedido de patente, use o termo "patente solicitada" para alertar as pessoas para o fato de que você logo poderá processar quaisquer infratores. Até que a patente seja publicada, há o benefício adicional de que ninguém mais saberá o que seu pedido de patente de fato abrange.

5. Como você protege e faz valer os direitos de PI?

Como descubro se alguém está infringindo minha PI?

Se você estiver sendo copiado, significa que outra pessoa pensa que você tem uma boa ideia e que também pode ganhar dinheiro com ela. Entretanto, você precisará decidir o que fazer sobre isso imediatamente.

"Se alguém estiver copiando você, não ignore – você precisará agir para proteger seus direitos no longo prazo."

Existem várias maneiras pelas quais você pode descobrir que há uma infração em potencial. No caso de marcas, sua atenção pode ser atraída para uma empresa que começa a usar um nome ou logotipo semelhante para produtos e serviços concorrentes, ou pode ser informado sobre um pedido de registro de uma marca que considera semelhante.

Com materiais protegidos por direitos autorais, suas pesquisas na web por frases ou imagens distintivas podem destacar casos em que seus materiais foram 'furtados' e usados sem permissão. Trechos de sua música podem ser usados nas músicas de outras pessoas. Alternativamente, personagens similares às que você criou ou tramas que se assemelham às que construiu, começam a aparecer em contextos que você não controla.

A violação de um desenho industrial normalmente será detectada porque você descobre que um produto de aparência muito semelhante está sendo colocado à venda – possivelmente ao lado do seu e talvez com um custo menor.

Embora a violação de desenhos industriais possa ser identificada apenas pela aparência externa, as patentes são mais complicadas: dependendo de se sua proteção, envolve uma máquina, um material ou um método, pode ser necessário obter e desmontar ou fazer 'engenharia reversa' do item concorrente para descobrir se ele, na verdade, é ou não uma violação. Você pode até precisar solicitar uma ordem judicial para buscar e apreender evidências de um ato infrator antes de poder determinar isso.

Um ponto importante: em ações de violação, o prazo é condição essencial. Em outras palavras, se você detectar que alguém está copiando seu produto e não fizer algo a respeito, sua omissão percebida pode influenciar suas chances de obter um julgamento favorável no futuro. Pior ainda, pode fornecer permissão tácita para o infrator continuar. Então, quando você tiver bons motivos para suspeitar que a violação esteja acontecendo, é melhor tomar uma decisão clara de agir ou não e cumpri-la.

Você provavelmente terá mais confiança para agir se souber que possui os recursos financeiros para prosseguir com o caso até a conclusão.

Como faço para fazer valer meus direitos?

Caso estabeleça que outra empresa esteja infringindo seu direito de PI, você precisará da ajuda de um advogado especializado em PI para chegar a uma resolução satisfatória. O que é "satisfatório" dependerá das circunstâncias e de seus objetivos comerciais.

Às vezes, sua preocupação principal poderá ser financeira – que outra empresa esteja "se aproveitando" de seu investimento e lucrando às suas custas. Em outras ocasiões, poderá ser uma questão de controle – que uma empresa adquiriu sua invenção por meios ilegais. Qualquer que seja sua preocupação no momento, você geralmente irá querer uma resolução rápida para determinar se o assunto pode ser resolvido fora do sistema judiciário, já que os custos sobem consideravelmente.

"Quando considerar uma ação judicial, certifique-se de que tenha os recursos para levá-la até o fim."

1.	A sequência de eventos habitual é que uma carta formal será enviada para a empresa infratora com uma descrição da violação que acredita ter ocorrido e os direitos correspondentes que pertencem a você (a assistência jurídica na redação dessa carta é importante para evitar alegações de ameaças improcedentes e danos futuros). Normalmente, essa carta receberá como resposta uma admissão, um contra-argumento ou nenhuma manifestação.
2.	Qualquer forma de admissão geralmente significa que o assunto pode ser resolvido amigavelmente, o que pode envolver licenciar sua PI para a parte infratora para que suas atividades se tornem um fluxo adicional de renda. De fato, isso pode acontecer mesmo se você levar o assunto à justiça.
3.	Os casos mais complicados surgem quando um infrator afirma que seus direitos não são válidos e tenta derrubá-los. Os processos para lidar com controvérsias dessa natureza variam de acordo com o território, porém são caros e demorados, bem como arriscados para as duas partes.

As duas partes devem apresentar provas à justiça sobre a violação.

É importante observar que se o caso for à justiça, as duas partes precisarão apresentar todas as provas que tenham relacionadas à violação. Esse fato ressaltará quaisquer atrasos na determinação sobre que ação praticar, o que pode aumentar seu risco – ponto observado na seção anterior.

5. Como você protege e faz valer os direitos de PI?

O que devo fazer se for contestado?

A primeira coisa que você saberá sobre uma possível violação da PI de outra pessoa provavelmente será quando uma carta chegar à sua porta. O principal a fazer é não ignorá-la – mas também não entrar em pânico!

“Não ignore quaisquer notificações recebidas que indiquem que você pode estar em violação.”

A violação é, pelo menos em parte, uma questão de julgamento. Só porque você foi acusado de violar a PI de outra pessoa, não é necessariamente o caso (algumas empresas operam um modelo de negócios em que ameaçam com ação judicial para convencê-lo a comprar uma licença: mas você poderá demonstrar que o que você faz não viola os direitos em questão).

Além disso, se você acredita que não há violação de PI ou, no caso de patentes, que a chamada ‘patente violada’ não é válida, por exemplo, você pode contestar e solicitar indenização por danos a serem compensados, como uma pessoa prejudicada por quaisquer prejuízos que tenha sofrido como resultado das ameaças.

Como no caso de processar um infrator, você precisará de um advogado de PI com experiência em litígios para orientá-lo no restante do processo. Será necessário um estudo cuidadoso dos direitos que você supostamente infringiu e será necessário tempo de gestão para formular respostas.

O que você decidir fazer dependerá dos fatos do caso, como você os vê. Se, por exemplo, você identificar que alguém dentro de sua empresa de fato copiou o código de software de outra empresa ou ‘emprestou’ o conteúdo sem permissão, será necessária uma ação interna para resolver o problema e/ou obter uma licença para continuar a usá-lo.

Onde entra a concorrência desleal?

Se você tiver que agir contra alguém por uso não autorizado de um segredo industrial, geralmente estará contestando essa pessoa usando o instituto da concorrência desleal. Três pontos principais precisarão ser demonstrados: que as informações envolvidas eram confidenciais, que estava claro que as circunstâncias em que as informações foram transmitidas eram confidenciais e que foi feito uso não autorizado delas.

"Você precisará mostrar que o infrator sabia ou deveria saber que seu segredo era confidencial."

1.	Para o primeiro deles, deve ficar claro que uma pessoa teria considerado as informações divulgadas e usadas como um segredo. Isso será demonstrado pela forma como foi rotulada e apresentada – ter a marca d'água 'Confidencial' indicaria isso – mas a informação também precisa ser algo que não é de conhecimento geral. Simplificando, não se ganha nada em fingir que algo é um segredo quando todos os outros no setor estão cientes disso..
2.	O segundo ponto diz respeito à maneira como a informação foi obtida. Casos históricos indicam que conversas em jantares não implicam um dever de confidencialidade, ao passo que informações compartilhadas durante uma reunião de negócios para discutir uma possível colaboração, sim. É sempre útil usar contratos e acordos de confidencialidade formado entre as partes antes de compartilhar informações confidenciais, mas, mesmo que não haja um acordo/contrato expresso para manter um segredo, pode ficar claro pelas circunstâncias da divulgação que há um acordo implícito/tácito para tratar as informações como confidencial.
3.	O terceiro ponto é que o uso das informações não foi autorizado. Deve ficar claro que nenhuma permissão foi fornecida à outra parte para usar o segredo para o propósito específico que provou ser problemático.

Isso pode ser bastante específico. Um cenário pode ser, por exemplo, que um fabricante contratado tenha permissão para usar uma fórmula em seus próprios produtos de marca, mas não para fins de interesse dele. Desde que isso tenha sido claramente comunicado, acordado e você tenha as provas necessárias, você poderá agir para evitar isso e potencialmente reivindicar indenização e lucros cessantes.

5. Como você protege e faz valer os direitos de PI?

RESUMO

A lista a seguir fornece uma visão geral de alguns dos principais pontos abordados nesta seção, que podem ser úteis como referência.

Sim...	Não...
☐ Avise as pessoas sobre sua proteção de PI assim que ela for registrada/concedida.	☐ Não divulgue detalhes de uma patente antes da publicação
☐ Use 'patente solicitada' para se referir a pedidos após o depósito e até a concessão.	☐ Não alegue que você tem proteção legal quando (ou onde) você não tiver.
☐ Marque todas as informações secretas ou sensíveis como 'confidenciais' e restrinja o acesso a elas.	☐ Não conte a ninguém como seu segredo industrial funciona, a menos que seja absolutamente necessário.
☐ Monitore ativamente seus mercados quanto à violação.	☐ Não demore ao detectar uma violação, pois isso pode afetar seus recursos legais.
☐ Considere como você pagará por quaisquer controvérsias de PI.	☐ Não ignore uma carta de advertência de violação (ou responda a ela sem receber consultoria).

Aonde ir para obter ajuda?

06

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI

www.gov.br/inpi/

IPOS
INTERNATIONAL

INPI
INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL