



PROCURADORIA  
GERAL DO  
ESTADO

**INPI** INSTITUTO  
NACIONAL DA  
PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL

# PROPRIEDADE INTELECTUAL

conceitos básicos para a Administração Pública

## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

### Procuradora Geral do Estado

INÊS MARIA JORGE DOS SANTOS COIMBRA

### Subprocuradora Geral do Estado da Consultoria Geral

ALESSANDRA OBARA

### Coordenador do Núcleo de Inovação e Propriedade Intelectual

RAFAEL CARVALHO DE FASSIO

### Equipe do Núcleo de Inovação e Propriedade Intelectual

ADRIANA RUIZ VICENTIN

CAROLINA JIA JIA LIANG

ELIZA BASTOS SILVEIRA

GABRIEL LORENZO FERRARI WIETKY

GUILHERME CAVALCANTI

LETÍCIA PAVANATTE GASPARINO

PAULO HENRIQUE MORAES ALVES

### Contato

pge-nipi@sp.gov.br

## INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

### Presidente

JÚLIO CÉSAR MOREIRA

### Superintendente Regional Sudeste

CAMILA CHAVES SANTOS

### Equipe INPI em São Paulo

JULIANA COSATI DE CARVALHO SALIBY

LEONARDO FALANGOLA MARTINS

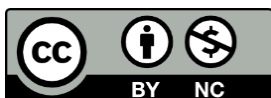
LUIZ ANTONIO DA SILVA GLORIA

### Capa

Foto de [Jean-Philippe Delberghe](#) na [Unsplash](#)

### Licença

Este material pode ser citado, adaptado e transmitido por qualquer meio ou formato, desde que para fins não comerciais e com indicação de seus autores.



# PROPRIEDADE INTELECTUAL

conceitos básicos para a Administração Pública



PROCURADORIA  
GERAL DO  
ESTADO

**INPI** INSTITUTO  
NACIONAL DA  
PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL

# SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	<b>4</b>
PATENTES	<b>5</b>
MARCAS	<b>12</b>
DESENHO INDUSTRIAL	<b>18</b>
DIREITO AUTORAL	<b>22</b>
SOFTWARE	<b>28</b>
NAMING RIGHTS	<b>30</b>
INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS COLETIVAS	<b>38</b>
CULTIVARES	<b>43</b>
ACESSO A RECURSOS GENÉTICOS	<b>48</b>
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	<b>60</b>

# APRESENTAÇÃO

A propriedade intelectual constitui um instrumento estratégico para a Administração Pública pois organiza, protege e valoriza os ativos intangíveis produzidos pelo Estado brasileiro. Seja como fruto de políticas públicas, iniciativas de inovação aberta ou resultado de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, não há dúvida de que a adequada compreensão e gestão dos direitos de propriedade intelectual fortalecem a segurança jurídica e abre uma via para a geração de novas fontes de recursos econômicos, sociais e ambientais.

Todavia, e apesar dos esforços de diversas instituições no Brasil e no exterior, o potencial que a propriedade intelectual representa é ainda desconhecido por muitos agentes públicos. Nesse contexto, a atuação coordenada entre o Núcleo de Inovação e Propriedade Intelectual da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual revela-se importante para disseminar conhecimento sobre o tema e favorecer uma gestão mais eficiente desses ativos por órgãos e entidades do setor público.

Redigida em formato de perguntas e respostas, esta cartilha foi elaborada com o objetivo de servir como ferramenta de apoio, buscando também simplificar a linguagem para atender, de forma ampla, um público sabidamente heterogêneo. Dessa maneira, a sistematização de informações estruturadas e de orientações práticas permite que gestores públicos tomem decisões mais qualificadas em temas sensíveis, tais como titularidade, exploração econômica e compartilhamento de resultados.

Esperamos que a leitura deste material possa contribuir para esses objetivos, incentivando a inovação e favorecendo o uso estratégico do conhecimento em benefício de toda a sociedade.

**INÊS COIMBRA**

Procuradora Geral do Estado de São Paulo

**JÚLIO CÉSAR MOREIRA**

Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

# PATENTES

## 1) O que é uma patente?

Patente é um direito outorgado pelo Estado, que reconhece exclusividade de exploração da criação aos titulares do direito sobre sua invenção ou modelo de utilidade por um período de tempo determinado.

No Brasil, a Lei nº 9.279/1996 (“Lei de Propriedade Industrial”) prevê duas modalidades de pedidos de patente:

- **Patente de invenção:** são novas tecnologias ou uma nova solução para um problema específico de produtos, como um novo motor de carro (aparelhos, equipamentos, compostos químicos, composições, kits, etc.), ou processos, como uma nova forma de fabricar medicamentos (sistemas, métodos, uso, etc.). Deve apresentar os seguintes requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
- **Modelo de utilidade:** para novas formas ou estruturas, ou melhores usos de objetos de uso prático, como utensílios e ferramentas (lacre de garrafas e latas, tesoura para canhoto, mesa ou cadeira com mecanismo de regulagem de altura etc.). O ato inventivo associado a um objeto prático faz com que ele apresente melhorias no seu uso ou na sua fabricação. Deve apresentar os seguintes requisitos: novidade, ato inventivo, melhoria funcional e aplicação industrial.

	Patente de Invenção	Modelo de Utilidade
O que protege?	Nova solução técnica (produto ou processo). Criação radical.	Melhoria funcional em objeto de uso prático. Aperfeiçoamento.
Grau de criatividade	Atividade inventiva (solução nova e não óbvia).	Ato inventivo (melhoria funcional).
Escopo crítico	Amplo (inclui métodos, sistemas, processos).	Restrito (apenas para a forma/estrutura de objetos).
Prazo	20 anos a partir da data do depósito;	15 anos a partir da data do depósito.

## 2) Qualquer invenção pode ser protegida por patente?

Para que uma invenção seja protegida por uma patente, ela precisa cumprir certos critérios exigidos pela lei (requisitos de patenteabilidade). Se a invenção não atender a esses requisitos, não poderá ser patenteada.

- **Novidade:** a invenção deve ser algo realmente novo, ou seja, não pode ter sido divulgada ou tornada acessível ao público em nenhum lugar do mundo antes do pedido de patente;
- **Aplicação industrial:** a invenção precisa poder ser usada na prática, em qualquer setor da indústria, como manufatura, agricultura, tecnologia, saúde, entre outros;
- **Atividade inventiva ou ato inventivo:** o grau de criatividade exigido varia conforme o tipo de patente.

Além de cumprir os requisitos acima, o pedido de patente também deve atender a algumas condições formais. O documento precisa ser elaborado com clareza e descrever o invento de forma suficiente para que um técnico no assunto possa entendê-lo e reproduzi-lo:

- **Unidade da invenção:** deve se ater a uma única invenção ou a um grupo de invenções relacionadas entre si;
- **Suficiência descritiva:** a invenção deve ser descrita com detalhes completos e de forma clara, com todos os detalhes necessários à compreensão;
- **Clareza:** ser redigido de forma clara e completa, com todos os detalhes necessários à compreensão.

Essas condições garantem que a invenção possa ser avaliada corretamente e que a proteção concedida seja justa e transparente. Por isso, a redação do pedido de patente é uma etapa fundamental do processo.

O INPI oferece um conjunto de ferramentas para auxiliar inventores e depositantes na redação, depósito e acompanhamento de pedidos de patente. Esse serviço se chama “[Minha Primeira Patente](#)” e foi criado para tornar o processo mais simples e acessível.

## 3) O que não pode ser objeto de pedido de patente?

Nem tudo pode ser protegido por meio de uma patente. O artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial lista o que não é considerado invenção nem modelo de utilidade:

- descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- concepções puramente abstratas;
- esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

- obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- programas de computador em si;
- apresentação de informações;
- regras de jogo;
- técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
- todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo e os processos naturais.

Além disso, o artigo 18 da mesma Lei também especifica o que não pode ser patenteado:

- o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
- as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e
- o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

#### 4) Para ser titular de uma patente é necessário fazer algum requerimento? Onde? Qual o procedimento? Tem algum custo?

Sim, para ser titular de uma patente deve ser feito um pedido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”). O pedido pode ser feito pela internet, através da plataforma online e-Patentes. O INPI disponibiliza um [guia bastante completo, contendo todo o passo a passo, neste link](#).

Confira abaixo os principais passos:

- **Busca de anterioridade.** Faça uma busca para ter certeza de que ninguém desenvolveu algo parecido com sua invenção ou seu modelo de utilidade. A busca de anterioridade pode ser feita em bases de dados de patentes, tais como: *Espacenet*, *Patentscope*, *Google Patents* e a base de patentes do INPI;

- **Requerimento.** O site apresenta a legislação, disponibiliza formulário eletrônico específico e indica os documentos necessários para o pedido de depósito;
- **Pagamento.** A solicitação de patente tem um custo e a cada etapa deve ser paga uma retribuição específica por meio de Guia de Recolhimento da União (“GRU”), pelo próprio usuário. Entes públicos e Instituições Científicas Tecnológicas e de Inovação (“ICTs”) têm direito a um desconto de até 50%. Confira os valores [no site do INPI](#);
- **Acompanhamento do pedido.** Pode ser feito pelo número do processo, e por meio de consulta à Revista da Propriedade Industrial (“RPI”), o meio oficial de consulta, que está disponível gratuitamente no website do [INPI](#).

Quando o interessado deposita um pedido de patente, ele passa a usufruir uma expectativa de direito. Contudo, o direito exclusivo do titular nasce apenas com a concessão da patente, formalizada pela expedição da Carta-Patente.

## 5) Quem pode requerer?

Qualquer pessoa física ou jurídica pode depositar um pedido de patente. O(s) inventor(es) deve(m) ser nomeado(s) e qualificado(s) no pedido de patente.

## 6) Como garantir a data de prioridade mais antiga para a invenção?

A data de depósito do pedido de patente é chamada de “data de prioridade” e é o ponto de partida crucial para a avaliação de novidade. A estratégia de prioridade permite garantir a invenção em um país e, em seguida, utilizar essa primeira data de depósito como uma proteção ao solicitar a patente em outros países signatários da Convenção da União de Paris (“CUP”). A reivindicação de prioridade permite que o depositante utilize a data da sua primeira solicitação (no Brasil ou em outro país da CUP) em pedidos subsequentes feitos em até 12 meses.

## 7) Como funciona a proteção internacional da patente?

O depósito de um pedido no INPI protege a invenção apenas no Brasil (princípio da territorialidade da patente). Concorrentes em outros países estão legalmente livres para produzir, vender ou importar a tecnologia para seus respectivos mercados. Para obter proteção em outros países, o depositante deve, via de regra, efetuar um depósito em cada país onde deseja a exclusividade, atentando-se à legislação local.

A patente é válida apenas nos países onde foi requerida e concedida a sua proteção. Cada país é soberano para conceder ou não a patente, independentemente da decisão em outros países sobre pedidos de patentes

depositados em seu território, ou seja, patentes correspondentes (art. 4º bis da CUP).

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (“PCT”), administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, simplifica essa expansão. O PCT funciona como um "passaporte de patentes": permite depositar um único pedido internacional, em uma única língua e data. Este pedido é válido em mais de 150 países membros do PCT.

O PCT adia a decisão de depósito nacional, dando ao depositante um prazo de até 30 meses (contados da data de prioridade) para decidir em quais países ele realmente deseja entrar com o pedido (fase nacional), reduzindo os custos imediatos e o esforço de tradução. Note que o PCT simplifica a solicitação, mas não concede a patente. Cada país designado continua soberano para realizar o exame de mérito e decidir se concede ou não a patente, independentemente das decisões tomadas em outras jurisdições.

## 8) Quais os direitos do titular de uma patente?

Ter a patente de um produto valida todo o processo percorrido para o seu desenvolvimento, demonstra o elevado conhecimento e a capacitação dos participantes, além do comprometimento com inovação no seu âmbito de atuação.

A patente também dá ao titular o direito de impedir terceiros de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar, sem o seu consentimento, permitindo a exploração comercial, com a possibilidade de retorno dos gastos despendidos.

## 9) O que é a licença compulsória (“quebra de patente”)?

É a permissão dada por ato do Poder Público para que terceiros produzam, usem, coloquem à venda ou importem um produto ou processo patenteado, sem a anuência do titular, impedindo, assim, o proprietário de ter a exclusividade por um determinado tempo. Seu propósito é evitar o abuso e garantir que a invenção seja explorada no Brasil para atender às necessidades do mercado ou em situações de interesse público (como saúde ou segurança nacional).

Essa autorização excepcional pode ser concedida se o titular da patente:

- exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva;
- praticar, por meio dela, abuso de poder econômico;
- não explorar o objeto da patente no território brasileiro;
- deixar de fabricar ou fabricar de forma incompleta o produto, falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação;

- comercializar de forma a não satisfazer às necessidades do mercado;
- situações de interesse público (como saúde ou segurança nacional).

## 10) De quem é a titularidade de uma patente cuja criação decorra de contrato de trabalho?

A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais o empregado foi contratado.

O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. Nas Instituições de Pesquisa do Estado de São Paulo, essa regra é seguida nas Políticas de Inovação e Propriedade Intelectual, que definem os percentuais a serem repassados aos pesquisadores públicos.

Por outro lado, pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade desenvolvido de modo desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada a expressa disposição contratual em contrário.

É importante não confundir inventor com o titular do direito, que é o depositante da patente.

## 11) Qual o prazo de vigência de uma patente? Como uma patente se extingue?

A patente extingue-se:

- pela expiração do prazo de vigência, de 20 ou 15 anos;
- pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
- pela caducidade da patente se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis;
- pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87 da Lei nº 9.279/1996; e




- caso a pessoa domiciliada no exterior deixe de constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações (art. 217 da Lei nº 9.279/1996).

Extinta a patente, o seu objeto poderá ser utilizado por qualquer pessoa.

# MARCAS

## 1) O que é marca?

Marca é qualquer sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros similares ou de origem diversa. As marcas podem ser classificadas de acordo com sua natureza e apresentação. Segundo a natureza, elas se dividem em **marcas de produto**, que são aquelas que assinalam objetos comercializáveis; **de serviço**, que assinalam serviços ofertados; **de certificação**, que são utilizadas para atestar a conformidade de determinado produto ou serviço de acordo com normas específicas; e **marcas coletivas**, que são aquelas que assinalam produtos ou serviços pertencentes a uma coletividade de indivíduos, que compartilham de características em comum, estabelecidas em regulamento. No que se refere à apresentação, as marcas podem ser classificadas como:

	conceito	exemplo
<b>nominativa</b>	Formada por palavras, combinações de letras e números ou neologismos.	<b>DOVE</b>
<b>figurativa</b>	Formada por imagem, desenho, ideograma, forma fantasiosa ou figurativa de letra ou número, ou palavras formadas por letras de outros alfabetos, como árabe, hebraico, japonês, etc.	
<b>mista</b>	Composta pela combinação de figura e palavra, ou apenas por palavra cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada.	
<b>tridimensional</b>	É a forma plástica de um produto capaz, por si só, de distingui-lo de outros similares ou afins.	

## marca de posição

Formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte.



Fonte: elaboração própria, a partir de exemplos retirados da internet.

## 2) O que não pode ser registrado como marca?

O artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial traz uma extensa lista de sinais que não podem ser protegidos como marca. É o caso, por exemplo:

- brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;
- designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;
- nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação capaz de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;
- reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; e
- obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular.

Importante lembrar, ainda, que a lei brasileira não protege como marca os sinais sonoros, gustativos e olfativos.

## 3) Como se faz para proteger uma marca no Brasil?

O titular de uma marca precisa obter um registro junto ao INPI para usufruir dos seus direitos. Ao depositar um pedido de marca, é necessário indicar:

- a natureza e a apresentação da marca (conforme visto acima);

- os produtos ou serviços que a marca visa a proteger; e
- em qual(is) classe(s) ela será depositada.

O INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice, que possui uma lista de 45 classes com informações sobre os diversos tipos de produtos e serviços existentes e o que pertence a cada classe. Estas classes e listas não são exaustivas, e podem ser encontradas no website do INPI. Ao fazer o depósito do pedido de registro de marca, o requerente deverá informar para qual dessas classes deseja que a marca seja registrada. Cada pedido deve se referir a apenas uma classe de produtos ou serviços, mas pode incluir diversos produtos ou serviços, desde que contidos na mesma classe. Caso seja necessário o registro em mais de uma classe, o requerente deve preencher um formulário para cada uma delas.

O INPI oferece duas modalidades de especificação no pedido de registro: “**pré-aprovada**” e “**livre**”.

Na especificação **pré-aprovada**, o requerente escolhe os produtos ou serviços a partir de uma lista previamente configurada pelo INPI.

Já a **especificação livre**, que possui retribuição mais elevada, permite ao requerente redigir com suas próprias palavras os produtos e serviços para os quais busca proteção.

Recomenda-se, sempre que possível, a utilização da lista pré-aprovada, pois ela já contempla uma ampla variedade de produtos e serviços e ajuda a evitar exigências posteriores de adequação do texto.

Antes de fazer o depósito da sua marca, é necessário fazer uma busca de anterioridade na base de dados do INPI. Essa busca permite ao interessado verificar se existe alguma marca idêntica, similar ou afim à sua anteriormente depositada ou registrada na mesma classe de produtos ou serviços em que pretende fazer o seu depósito. Para realizar a busca, utilize este [link](#).

O pedido de registro de marca é feito por meio do preenchimento de formulário eletrônico. A logomarca, no caso de marca mista ou figurativa, é incluída no próprio formulário eletrônico. O processo é feito pela internet e o acompanhamento do pedido deve ser realizado por meio de consulta à Revista da Propriedade Industrial (“RPI”), disponível gratuitamente no website do INPI.

Um passo a passo para o depósito do pedido de registro de marca pode ser encontrado neste [link](#). Vale lembrar que órgãos públicos possuem 50% de desconto sobre o valor das retribuições incidentes sobre o registro. A cada etapa do procedimento, deve ser paga uma retribuição específica. Para os valores atualizados, consulte a página do [INPI](#).

## 4) E em outros países? Como funciona a proteção internacional de marcas?

A proteção de marcas segue o princípio da territorialidade, isto é, cada país é responsável por conferir o direito de exclusividade de marca em seu território.

Portanto, o titular de marca que pretende atuar em países estrangeiros deve buscar a proteção em cada país de interesse. Isso pode ser feito diretamente ou por meio do Sistema de Madri.

O Sistema de Madri, administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (“OMPI”), funciona como um canal unificado para solicitar a proteção de uma marca em múltiplos países: permite depositar um único pedido internacional, em um único idioma e com um único conjunto de retribuições, o que resulta em custos significativamente menores. Esse pedido único pode produzir efeitos em todos os Estados membros do Acordo (atualmente mais de 130).

Entretanto, é crucial destacar que o Sistema de Madri não concede um registro de marca internacional. O processo divide-se em duas etapas fundamentais: uma fase internacional (de exame formal e publicação) e a subsequentemente e necessária fase nacional, em que o pedido é analisado individualmente por cada escritório de marcas dos países designados pelo titular, que decidirão sobre a concessão da proteção em seus respectivos territórios.

Para um requerente nacional proteger sua marca no Sistema de Madri, este deve submeter um pedido internacional ao INPI, cumprindo com os requisitos estipulados no tratado internacional, como legitimidade e marca base, entre outros. O INPI realizará a certificação do pedido internacional e, uma vez certificado, encaminhará o pedido internacional à OMPI, que dará sequência no processamento do pedido até que ele seja submetido aos países designados.

## 5) Quais direitos são conferidos aos titulares de uma marca?

O titular de uma marca tem o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, por todo o seu período de vigência. Além disso, o titular ou depositante da marca ainda pode:

- Ceder seu registro ou pedido de registro;
- Licenciar seu uso;
- Zelar pela sua integridade material ou reputação, autorizando, inclusive, a indenização por dano material e/ou moral decorrente da violação e do uso indevido por terceiros.

A marca que for **notoriamente conhecida** em seu ramo de atividade, nos termos do artigo 6º, bis, I, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, recebe proteção mesmo sem estar previamente registrada ou depositada no Brasil. Esta proteção é exclusiva para a classe de produtos ou serviços correspondente ao seu ramo de atividade.

A marca registrada no Brasil considerada de **alto renome** terá proteção em todos os ramos de atividade. Isso significa que qualquer pedido de registro de marca que possa ser confundida com uma marca de alto renome anteriormente registrada no Brasil será rejeitado pelo INPI.

Investir no registro de marcas pode ser interessante para o Estado de São Paulo por diversos motivos, dentre eles:

- Impedir o mau uso de nomes de Programas Governamentais, logotipos e outros sinais distintivos utilizados pela Administração Pública em geral;
- Permitir maior destaque e conhecimento de seus Programas para a população em geral;
- Fornecer uma fonte direta de renda por meio dos contratos de licenciamento ("*royalties*"), tornando-se um ativo comercial de valor;
- Utilidade para captação de recursos e obtenção de financiamentos junto a instituições bancárias internacionais.

## 6) Como uma marca pode ser explorada economicamente?

O titular do registro ou o depositante de uma marca poderá celebrar contrato de licença de uso, concedendo a terceiro o direito, exclusivo ou não, de utilizar e explorar a marca em um determinado território, de forma gratuita ou onerosa, mediante as condições estabelecidas em contrato.

A licença de uso não transfere a propriedade, e o titular ou depositante mantém seu direito de controlar as especificações, a natureza e a qualidade dos produtos ou serviços identificados pela marca licenciada.

Por envolver uma autorização de uso de um bem móvel (a Lei de Propriedade Industrial considera como bens móveis todos os direitos de propriedade industrial), a licença é equiparada a um contrato de locação.

O contrato de licença de uso de marca deve ser averbado no INPI para:

- produzir efeitos perante terceiros;
- o licenciado fazer a dedução fiscal dos valores pagos como despesa operacional;
- comprovar o uso efetivo da marca para afastar a caducidade;
- garantir a exclusividade de uso da marca pelo licenciado no Brasil (ou em determinado território, conforme estabelecido no contrato), impedindo, assim, que o INPI averbe outro contrato de licença de uso da mesma marca para o mesmo território; e
- garantir ao licenciado legitimação para figurar como parte em ações judiciais relativas à marca.

Os contratos de licença de uso de marca devem ter forma escrita e conter os seguintes requisitos mínimos:

- número do(s) pedido(s) ou do(s) registro(s) da(s) marca(s) efetuado(s) perante o INPI, com a(s) respectiva(s) classe(s) de produtos e/ou serviços e o(s) prazo(s) de validade do(s) registro(s);
- definir se a licença é exclusiva ou não;
- definir se é admitido o sublicenciamento;
- informações sobre o objeto e as condições de remuneração ou royalties;
- prazo de vigência e de execução do contrato; e
- delimitação do território.

Um passo a passo para averbar e/ou registrar no INPI contratos que envolvam licenciamento de direitos de propriedade industrial (marcas, patentes, desenhos industriais e topografia de circuitos integrados), fornecimento de tecnologia, serviços de assistência técnica e franquia pode ser encontrado no [site do INPI](#).

## 7) Quando uma marca perde sua proteção?

O registro da marca é válido por dez anos contados a partir da data da concessão do registro. Nesse período, o titular deve manter a marca em uso e, a qualquer momento durante o último ano de sua vigência, poderá requerer sua prorrogação por mais 10 anos.

Os pedidos de prorrogação podem ser feitos indefinidamente, sem limite de prazo. Caso o titular não consiga fazer o pedido de prorrogação até o término de sua vigência, poderá fazê-lo nos 6 meses subsequentes, mediante o pagamento de uma retribuição adicional.

Uma marca se extingue:

- Pelo término do seu prazo de vigência;
- Pela renúncia do seu titular, que pode ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
- Pela caducidade da marca, que é o que acontece quando, após 5 anos contados da concessão do registro: (i) o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; (ii) o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos; (iii) a marca tiver sido usada com modificação que altere seu caráter distintivo original, conforme constante do certificado de registro, por mais de 5 anos consecutivos;
- Caso o titular domiciliado no exterior deixe de constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações, ressalvadas exceções.

# DESENHO INDUSTRIAL

---

## 1) O que é desenho industrial?

O desenho industrial é o que define a aparência ornamental de um produto. Ele pode abranger o formato, as linhas e cores ou a decoração que tornam um produto diferente e reconhecível entre os outros.

O registro protege a configuração externa de um objeto tridimensional ou um padrão ornamental bidimensional que possa ser aplicado a uma superfície ou a um produto. Ou seja, o registro protege a aparência que diferencia o produto dos demais.

É o caso, por exemplo:

- do formato de uma garrafa de refrigerante;
- do visual de uma cadeira;
- do design de um tênis;
- do painel de um carro;
- da estampa de uma mochila;
- da interface gráfica de usuário de um aplicativo de celular.

Esses elementos não mudam como o produto funciona, mas sim como ele é visto. É importante entender que o desenho industrial protege a aparência, não a função do objeto.

Se a forma é determinada apenas pela necessidade técnica (como uma engrenagem, uma chave ou uma peça mecânica), ela não pode ser registrada como desenho industrial - pois sua função é o que define o formato, e não o estilo ou o design. Contudo, não são protegidos pelo registro funcionalidades, vantagens práticas, materiais ou formas de fabricação, assim como cores, isoladamente, ou a simples associação de cores a um objeto.

## 2) Como se faz para proteger o desenho industrial?

O registro de desenho industrial no Brasil é regulado pela Lei de Propriedade Industrial, que estabelece os direitos e deveres dos titulares e define como o processo deve ser feito junto ao INPI, podendo proteger a **forma nova e original tridimensional** (por exemplo, uma nova luminária ou garrafa) ou a **forma bidimensional** (como a estampa de um tecido, o design de um rótulo ou a interface de um aplicativo), que possa ser aplicada em um produto.

Para ser passível de proteção, o desenho industrial deve ser:

- **Novo:** inédito em relação a tudo o que já foi divulgado ou conhecido em qualquer lugar do mundo;
- **Original:** deve ter aparência autêntica e própria, diferente de outros produtos já existentes;
- **Reproduzível industrialmente:** ter a capacidade de ser fabricado em série, mantendo todos os detalhes.

A legislação brasileira permite incluir até 20 variações em um mesmo pedido, desde que se refiram ao mesmo produto ou componham um conjunto com características distintivas comuns, ou seja, que pertençam à mesma “família” e mantenham uma identidade visual.

Exemplo: um conjunto de talheres (garfo, faca e colher) com o mesmo estilo, ou uma cadeira de escritório, com e sem os braços, ou ainda o mesmo modelo com apoio para copos.

### 3) O que não pode ser registrado como desenho industrial?

Não podem ser registrados como desenho industrial:

- Ideias ou conceitos abstratos;
- Obras puramente artísticas, sem aplicação industrial;
- Formas determinadas apenas pela função técnica do produto;
- A forma necessária, comum ou vulgar do objeto;
- Materiais contrários à moral ou aos bons costumes.

Criações de caráter puramente artístico não são protegidas por desenho industrial.

### 4) Como o registro do desenho industrial pode ser feito?

O pedido de registro deve ser feito diretamente no site do INPI, em formato eletrônico, pelo sistema e-DI.

Etapas do processo:

1. Preparar o pedido: reunir as informações e imagens do desenho que se deseja registrar (vistas, perspectivas e descrição).
2. Pagar a retribuição e protocolar o pedido no sistema e-DI: realizar o pagamento correspondente, inserir o número da GRU no campo apropriado e preencher o formulário de pedido de registro.
3. Exame: o INPI verifica se o pedido cumpre os requisitos legais.

4. Exigências: em determinados casos em que o pedido apresente alguma inconsistência ou não cumpra os requisitos legais, o INPI poderá solicitar informações ou recomendar a retificação do pedido pelo requerente.
5. Concessão e publicação: se estiver tudo certo, o registro é concedido e publicado na Revista da Propriedade Industrial (“RPI”).

## 5) Quem pode requerer?

Qualquer pessoa física ou jurídica pode requerer a proteção. No caso de pessoas ou empresas estrangeiras, é necessário ter representante legal no Brasil para realizar o depósito.

## 6) Como funciona a proteção internacional?

O Sistema de Haia, administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, funciona como um canal unificado para solicitar a proteção de desenhos industriais em múltiplos países.

O sistema permite depositar um único pedido internacional, em um único idioma e com um único conjunto de retribuições, que pode produzir efeitos em todos os Estados membros do Acordo (atualmente, mais de 90).

Entretanto, é crucial destacar que o Sistema de Haia não concede um registro internacional único. Após um exame formal pela OMPI, o pedido é encaminhado aos escritórios nacionais ou regionais dos países designados. Cada um desses escritórios realiza uma análise substantiva de acordo com a sua legislação local e decide de forma independente sobre a concessão ou recusa da proteção em seu próprio território.

Dessa forma, o sistema centraliza e simplifica as etapas iniciais, reduz custos administrativos e facilita a expansão internacional, sem substituir o exame conforme as leis de cada país.

Ressalta-se que, caso o requerente opte por usar o Sistema de Haia, poderá utilizá-lo também para proteger o seu desenho industrial no Brasil, sem necessidade de depositar um pedido separado. Isso centraliza e simplifica a gestão da proteção do seu desenho industrial em todos os países de seu interesse.

## 7) Qual o prazo de vigência da proteção? Como o registro se extingue?

O registro tem validade de **10 anos**, contados a partir da data do depósito, e pode ser renovado por até três períodos de 5 anos, totalizando 25 anos de proteção.

O direito de exclusividade sobre o desenho industrial se encerra pelos seguintes motivos:

- Expiração do prazo: o titular não protocola o pedido de prorrogação ou não paga a retribuição no tempo hábil;
- Renúncia: o titular desiste do registro, total ou parcialmente;
- Inobservância legal: quando o titular domiciliado no exterior não mantém um procurador legalmente qualificado no Brasil, ressalvadas exceções.

# DIREITO AUTORAL

---

## 1) Quais as obras intelectuais passíveis de proteção por direito autoral?

A Lei nº 9.610/1998 (“Lei de Direitos Autorais”) considera obras todas as criações intelectuais, expressas de qualquer meio (áudio, vídeo, texto, etc) ou fixadas em suportes tangíveis (como livros e CDs) ou intangíveis (como arquivos e mídias digitais), de forma bastante ampla. Os programas de computador são protegidos por legislação específica - a Lei nº 9.609/1998 (“Lei do Software”) - e são considerados tipos especiais de direito de autor.

## 2) É necessário originalidade para a obra ser protegida pelo direito autoral?

Embora a LDA não disponha expressamente sobre o requisito da originalidade, o entendimento dos especialistas e da jurisprudência é de que é necessária a presença de originalidade da obra para ser protegida pelo direito autoral.

Essa originalidade dá-se em relação à forma, não em relação à ideia. Importante notar também que originalidade não se confunde com novidade, requisito que diz respeito à proteção conferida à propriedade industrial.

## 3) Quais os direitos do autor?

Os direitos de autor dividem-se em **morais** e **patrimoniais**.

Em relação aos direitos morais, o autor tem o direito de ser indicado como autor, de reivindicar a sua autoria ou de preservar a integridade da obra, que só poderá ser modificada com seu consentimento. Os direitos morais são pessoais e permanentes, inalienáveis e irrenunciáveis.

Os direitos patrimoniais, por sua vez, são temporários e podem ser objeto de licenciamento ou cessão. São direitos patrimoniais:

- Reprodução (fazer cópias da obra);
- edição e publicação;
- adaptação e tradução;
- distribuição;
- execução pública e exibição;
- radiodifusão e transmissão.

## 4) Existem obras intelectuais que não são passíveis de proteção por direito autoral?

Segundo a Lei de Direitos Autorais, ideias, conceitos, nomes e títulos isolados não podem ser protegidos como obras.

O artigo 8º da lei apresenta uma lista completa de criações não protegidas, tais como:

- as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;
- os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;
- os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;
- os nomes e títulos isolados;
- o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.

## 5) Para obter a proteção do direito autoral, é necessário eu preciso fazer algum registro? Como funciona?

Não é necessário registro da obra para receber proteção do direito de autor. Aqui, diferentemente do que acontece em marcas e patentes, a proteção decorre diretamente da própria legislação. Contudo, o autor poderá registrar a sua obra na Biblioteca Nacional, na Escola de Música ou da Belas Artes da UFRJ, na Agência Nacional do Cinema (“Ancine”), em caráter facultativo (art. 17 da Lei nº 5.988/1973).

## 6) O que é o plágio?

Embora seja um termo muito popular e utilizado no universo jurídico, não existe definição legal de plágio na legislação brasileira, fenômeno que também ocorre na quase totalidade dos países, o que traz bastante dificuldade na prática dos tribunais, tanto de ordem conceitual quanto probatório.

Não obstante, o plágio é considerado por especialistas como a apropriação disfarçada e sem indicação de autoria de uma criação intelectual alheia, o que configura como um ilícito civil (art. 102 da LDA) ou até mesmo penal (art. 184 do Código Penal). Nas palavras de um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, “não se trata de mera cópia ou reprodução da obra, mas um aproveitamento da criação alheia, tomando-a como própria.”

Embora a LDA não estabeleça proteção a ideias, como visto na resposta à pergunta anterior, no campo da ética acadêmica, o conceito de plágio é mais amplo, sendo considerado toda a utilização de ideias, dados e conclusões sem a indicação de autoria.

## 7) Quais atos não constituem ofensa ao direito autoral?

A lei traz uma lista das situações que não implicam ofensa ao direito autoral:

- Reprodução permitida pela lei:
  - Notícias e artigos informativos republicados na imprensa, com crédito ao autor.
  - Discursos feitos em eventos públicos e depois publicados.
  - Retratos feitos sob encomenda reproduzidos pelo dono do retrato, se a pessoa retratada não se opuser.
  - Reprodução para pessoas com deficiência visual sem fins comerciais.
  - Cópia de pequenos trechos feita pela própria pessoa sem pretensão de lucro.
- Citações: citar trechos de obras para estudo, crítica ou debate, na medida necessária e com indicação do autor e da fonte.
- Apontamentos de aula: anotações feitas por alunos, desde que não sejam publicadas sem autorização do professor.
- Demonstração comercial: tocar música ou exibir obra apenas para demonstrar equipamentos que o estabelecimento vende (ex.: tocar um CD para mostrar a qualidade do aparelho de som).
- Uso familiar ou didático sem lucro: encenar uma peça ou tocar música dentro do ambiente familiar ou em escolas, sem fins lucrativos.
- Uso como prova em processo judicial ou administrativo.
- Pequenos trechos em obra nova: reproduzir pequenos trechos de obras já existentes, ou até obra completa de artes plásticas, quando isso não for o objetivo principal da obra nova, não prejudicar a exploração econômica da obra original, e não causar prejuízo injustificado ao autor.
- Obras permanentemente instaladas em lugares públicos podem ser livremente fotografadas, filmadas ou desenhadas.

- Paródias e paráfrases, desde que não sejam cópia disfarçada da obra original e não deixem o autor em descrédito.

## 8) O que é a paráfrase? O que é paródia?

Parafrasear consiste em expressar de modo alternativo conteúdo concebido por um autor, desde que não seja verdadeira reprodução da obra originária.

A paródia consiste na alteração de uma obra intelectual originária, com a finalidade cômica, irônica ou satírica, mantendo-se propositalmente semelhança estrutural que remete a obra nova à originária.

Em ambas as situações não há violação ao direito autoral. E mais: tampouco é necessário solicitar autorização do autor originário para a realização de paródia ou paráfrase.

## 9) Posso utilizar fotos, vídeos, textos e músicas na produção de materiais internos e externos à Administração?






Como visto anteriormente, o autor possui direitos de reprodução, publicação, distribuição, execução pública, exibição e transmissão, o que significa que toda obra intelectual, seja foto, vídeo, música, texto, precisa de prévia autorização para ser utilizada.

Existem bancos de imagens, vídeos e áudios que permitem a utilização dessas mídias sem restrição, como por exemplo um banco de imagens da Flickr: <https://www.flickr.com/creativecommons>. O próprio buscador do Google possui filtro que direciona para imagens sob licença Creative Commons.

## 10) O que são as licenças Creative Commons?

São licenças em que os autores declaram o que outras pessoas podem ou não fazer com suas obras. Servem para facilitar o compartilhamento de textos, fotos, vídeos, músicas etc., sem necessidade de autorização caso a caso.

A tabela a seguir ilustra os exemplos mais comuns:

	BY (autoria)	o uso da obra é livre, desde que seja dado crédito ao autor
	SA (adaptações devem seguir os mesmos direitos da obra originária)	se houver adaptação, a versão nova deve ter a mesma licença
	NC (não comercial)	a obra não pode ser utilizada para fins lucrativos
	ND (não derivação)	a obra não pode ser derivada ou adaptada.
	CC0 (domínio público)	uso livre da obra

## 11) É possível transferir o direito autoral a terceiros? Como funciona?

Os direitos patrimoniais podem ser transferidos a terceiros, no todo ou em parte, por meio da cessão ou do licenciamento (art. 49 a 52 da Lei de Direitos Autorais). A cessão corresponde à transferência total dos direitos patrimoniais de autor, não afetando os direitos morais - que são não podem ser alienados.

No licenciamento, o autor permite que um terceiro se utilize de sua obra por tempo limitado, podendo ser gratuito ou depender do pagamento de determinado valor. Após a expiração da licença, o uso não será mais permitido.

## 12) O que são direitos conexos?

São direitos atribuídos a quem, embora não seja o autor da obra intelectual original, contribui para sua execução, gravação ou transmissão ao público. Protegem, por exemplo, cantores, músicos, produtores fonográficos e emissoras de TV/rádio.

## 13) Qual a diferença entre direitos autorais e conexos?

Direitos autorais protegem a criação intelectual original (letra, melodia, roteiro). Os direitos conexos protegem quem interpreta, grava ou transmite essa criação. Todos devem ser respeitados simultaneamente.

## 14) De quem é a titularidade de uma obra literária, artística ou científica cuja criação decorra de contrato de trabalho?

Tal como ocorre em marcas e patentes, o empregado ou servidor público não tem direito autoral sobre as obras e produções intelectuais que venha a realizar durante o expediente e alinhadas com os seus deveres funcionais e as finalidades institucionais do órgão ou entidade em que trabalha. Nesses casos, a titularidade dos direitos de autor pertence à Administração.

O mesmo ocorre em relação a obras contratadas pela Administração, por conta do art. 93 da Lei nº 14.133/2021 (“Lei de Licitações e Contratos Administrativos”). O Tribunal de Contas da União, por exemplo, já entendeu que os manuais produzidos com verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (“FNDE”) seriam enquadrados como obras intelectuais e, por conseguinte, seriam protegidos pela Lei de Direitos Autorais, cabendo à Administração formalizar por meio de um contrato a cessão dos direitos patrimoniais de autor ([Acórdão TCU nº 883/2008](#)).

## 15) Quando o Estado fomenta, encomenda ou produz uma obra, quem é o titular?

Quando o Estado fomenta uma criação, por meio de editais, prêmios, bolsas ou apoios culturais, ele não se torna titular da obra (art. 6º da Lei de Direitos Autorais). A titularidade continua sendo do autor, que mantém seus direitos morais e patrimoniais, salvo se houver disposição contratual em contrário.

## 16) Qual o prazo de duração do direito autoral?

Os direitos patrimoniais têm duração de 70 anos, contados a partir de 01 de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor. Após esse prazo, as obras passam a pertencer ao domínio público (art. 41 a 45, Lei de Direitos Autorais).

Os direitos conexos também duram 70 anos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à fixação da gravação (fonogramas), à transmissão da emissora ou à apresentação ao vivo, conforme o caso.

Note que alguns dos direitos morais continuam aplicáveis mesmo depois deste prazo e se transmitem aos herdeiros do autor (art. 24, §1º, Lei de Direitos Autorais).

# SOFTWARE

---

## 1) O que é software?

A Lei nº 9.609/1998 (“Lei do Software”) não utiliza o termo software, mas sim programa de computador, definido como “a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados”.

No Brasil, o software é considerado uma criação intelectual, protegida como Direito de Autor, assim como uma obra literária ou artística. Por isso, não é protegido pela Lei da Propriedade Industrial, mas sim por legislação própria.

	<b>Programa de computador</b>	<b>Propriedade Industrial</b>
<b>Natureza</b>	Direito autoral	Direito de propriedade industrial
<b>Objeto da proteção</b>	Código-fonte	Patentes, marcas e desenhos industriais
<b>Órgão competente</b>	INPI	INPI
<b>Validade</b>	50 anos	10 a 20 anos (dependendo do tipo)
<b>Exame técnico</b>	Não há exame de mérito	Há exame técnico e substantivo
<b>Base legal</b>	Leis nº 9.609/1998 e nº 9.610/1998	Lei nº 9.279/1996

## 2) É obrigatório o registro do software?

Não, não é obrigatório. O software tem a mesma natureza do direito autoral, o que significa que a proteção surge a partir da criação, sendo o registro perante o INPI uma recomendação para demonstração da autoria.

Embora não seja obrigatório, registrar o software é importante porque:

- Garante segurança jurídica ao autor ou à empresa;
- Comprova a autoria e a data de criação;
- Facilita negociações e contratos de licenciamento;
- Evita conflitos sobre plágio ou cópia indevida;
- Valoriza a inovação e a tecnologia nacional.

### 3) Um software pode ser patenteado?

Pela Lei de Propriedade Industrial, um programa de computador, por si só, não pode ser patenteado, pois não é considerado uma invenção. Mesmo assim, as criações que envolvem software podem ser protegidas de duas formas:

- Por **direito autoral**, quando se trata do programa de computador em si (o código-fonte).
- Por **patente**, quando o software faz parte de um processo ou produto que resolve um problema técnico, produzindo um efeito técnico que vai além do simples funcionamento do código.

### 4) O que é registrado: o código-fonte ou a funcionalidade e/ou a interface?

A proteção dada pela lei ao software é em relação à sua expressão literal, isto é, o código-fonte. Vale ressaltar que o registro não protege a ideia, o conceito ou a função do programa, mas apenas o código-fonte, ou seja, a forma como o software foi desenvolvido.

A Lei de Software estabelece que não constitui ofensa a direito a ocorrência de semelhança de programa a outro, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão.

### 5) O que não constitui violação ao direito de quem tem um software registrado?

Não constituem violação aos direitos do titular de programa de computador:

- a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda
- a citação parcial do programa para fins didáticos, desde que identificados o programa e o autor
- a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão
- a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.

## **6) Quanto tempo dura a proteção de um registro de software?**

O registro tem validade de 50 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à publicação ou à criação do software.

# NAMING RIGHTS

---

## 1) O que são “naming rights”?

A expressão “naming rights” (ou “direitos de denominação”) tem sido utilizada para se referir à exploração econômica do nome de espaços públicos ou privados de grande visibilidade (como prédios, teatros, arenas esportivas etc.), mediante contratos que cedem o direito de atribuir um nome ao bem (ou a parte dele), prática que vem sendo cada vez mais adotada no Brasil.

Em regra, quem tem o direito de dar nome a um bem é o proprietário. Contudo, quanto maior a visibilidade, maior o interesse em dar a esses bens nomes que sirvam também para outras finalidades, como homenagear pessoas ou fatos históricos, ou fazer publicidade de empresas, marcas ou produtos.

Isso já ocorreu com teatros, estádios, salas de aula, estações de metrô e até mesmo alas de hospitais.

É possível imaginar que uma empresa tenha interesse em ver seu nome, de sua marca ou de seus produtos como nome de um estádio de futebol naquela localidade - uma excelente forma de publicidade indireta.

Por exemplo, a seguradora Allianz se comprometeu a pagar cerca de 300 milhões de reais para que o estádio do Palmeiras passe a se chamar Allianz Parque, durante 20 anos. Da mesma forma, a Mondelēz, empresa do ramo alimentício e dona da marca de chocolate “Bis”, adquiriu o direito de dar ao Estádio do Morumbi o nome de MorumBIS por cerca de R\$30 milhões por ano.

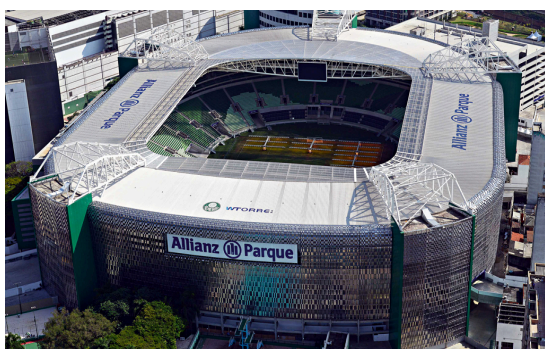


Fig. Imagens de estádios com atribuição de naming rights.

## 2) É possível explorar “naming rights” sobre bens públicos? Quais os benefícios?

Sim, a Administração Pública pode explorar os direitos de denominação de bens ou espaços públicos, mediante remuneração, desde que não viole nenhum dos princípios constitucionais que regem a atividade administrativa, como a necessidade de licitação.

A exploração de “naming rights” pode ser uma interessante fonte de receitas para investimentos em serviços públicos e atividades administrativas, especialmente em cenários de restrição orçamentária. Além disso, os recursos podem ser destinados à manutenção, melhoria ou ampliação do próprio bem nomeado. Portanto, a concessão de direitos de denominação deve ser considerada como fonte de obtenção de recursos, seja diretamente para os cofres públicos (mediante contratos de concessão onerosa dos direitos de denominação firmados diretamente com o titular do bem), seja como uma fonte de receitas acessórias em contratos de concessão de serviços públicos (mediante previsão que autorize o concessionário a alienar “naming rights” a terceiros).

É importante mencionar que quando o Poder Público concede os direitos de denominação, o bem continua sendo público e sob gestão da Administração. O contrato de naming rights concede apenas o direito de uso do nome, não tratando sobre posse ou exploração total do espaço.

### QUADRO 1 - EXEMPLOS DE EXPLORAÇÃO DE NAMING RIGHTS EM BENS PÚBLICOS

**Centro Paralímpico.** O Estado de São Paulo, por meio do Edital de Chamamento Público nº 01/2017 e de seu consequente [Acordo de Cooperação SEDPcD nº 02/2017](#), celebrado com o Comitê Paralímpico Brasileiro (“CPB”) tendo por objeto a gestão do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (“CTPB”), permitiu a exploração econômica do nome (“naming rights”) do CTPB e de sua fachada, podendo ser negociada pelo CPB, desde que aprovada pelo Estado.

**Parques estaduais.** No [edital de concessão de uso de bem público](#) de parcelas territoriais contidas no Parque Estadual da Cantareira (PEC) e no Parque Estadual Alberto Löfgren (PEAL) consta expressamente prevista a possibilidade de exploração de “naming rights” para áreas específicas, equipamentos, trilhas e demais espaços da área da concessão, vedada apenas a alteração da denominação oficial das Unidades de Conservação Parque Estadual da Cantareira e Parque Estadual Alberto Löfgren.

**Estádio do Pacaembu.** Em 2018, a Prefeitura do Município de São Paulo lançou o [Edital de Concorrência Internacional nº 01/SEME/2018](#) visando a

concessão do Complexo Pacaembu, composto pelo Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu) e pelo Centro Poliesportivo. O edital previa que a vencedora poderia explorar receitas acessórias como a negociação dos direitos de denominação. Em janeiro de 2024, a vencedora da concessão anunciou que [negociou os naming rights do Complexo Pacaembu](#) com a empresa Mercado Livre por um valor que pode ultrapassar R\$ 1 bilhão pelo prazo de até 30 anos. O estádio passará a se chamar “Mercado Livre Arena Pacaembu”. Além do estádio, a empresa poderá dar nome a outras áreas do Complexo como camarotes, centro de convenções, ginásio etc.

**Estações do Metrô.** O Metrô de São Paulo concedeu o uso de “naming rights” das estações Saúde-Ultrafarma, Vergueiro-Sebrae (Linha 1-Azul), Penha-Lojas Besni e Carrão-Assaí Atacadista (Linha 3-vermelha), permitindo que as empresas associem suas marcas ou seus produtos aos nomes dessas estações.

### 3) Esses contratos envolvendo “naming rights” de bens ou de espaços públicos precisam ser autorizados por lei?

Não. Embora a nomeação de bens públicos possa ser feita por lei, trata-se normalmente de ato de gestão do patrimônio público, algo que o Poder Executivo pode fazer diretamente, sem precisar de lei específica. Portanto, a atribuição do nome do bem fica, em regra, a critério da autoridade responsável.

### 4) Existe alguma norma específica a ser observada nas concessões de “naming rights”?

Ainda não existe norma que regule a exploração de “naming rights” de bens públicos em caráter geral na Administração Pública brasileira. No âmbito do Estado de São Paulo, a Lei estadual nº 18.423, de 13 de março de 2026, passou a disciplinar a celebração de contratos de cessão onerosa de direitos à nomeação de eventos e equipamentos públicos estaduais.

De acordo com a referida lei:

- a cessão onerosa de “naming rights” aplica-se a equipamentos e eventos relacionados à cultura, esportes, assistência social, lazer e recreação, meio ambiente, mobilidade urbana e promoção de investimentos, competitividade e desenvolvimento;
- nos equipamentos públicos das áreas de saúde e educação, a cessão é **restrita a áreas técnicas e espaços internos**, sendo **vedada a cessão da estrutura integral ou da fachada**, de modo a preservar sua identidade e finalidade pública essencial;

- a nomeação deve **respeitar a finalidade** do equipamento ou evento e será feita **mediante acréscimo ao nome original**, preservando-se a denominação tradicional;
- a celebração do contrato deve ser **precedida de licitação**, observadas as normas gerais de contratações públicas;
- o contrato deve prever **prazo determinado e contrapartida econômica** ou financeira da cessionária;
- as intervenções físicas decorrentes do contrato dependem de **aprovação prévia do Poder Público**, que fixará os padrões aplicáveis;
- os custos relacionados à instalação ou substituição de placas de identificação são de **responsabilidade da cessionária**.

Vale destacar que a referida lei estadual não exclui a possibilidade de exploração de “naming rights” no âmbito de concessões e parcerias público-privadas, como receitas acessórias ou componentes da estrutura econômico-financeira dos contratos.

Assim, a partir da vigência da Lei estadual nº 18.423/2026, a modelagem dos projetos de “naming rights” no Estado de São Paulo deve observar, além dos princípios constitucionais e das normas gerais de licitações e contratos, as disposições específicas previstas nessa lei.

## QUADRO 2 - JUSTIÇA DE SÃO PAULO VALIDA LEI MUNICIPAL SOBRE NAMING RIGHTS

Embora não seja aplicável no âmbito estadual, vale mencionar que o Município de São Paulo publicou a [Lei Municipal nº 18.040/2023](#) que autoriza a concessão de direitos de denominação de bens públicos municipais. E Lei chegou a ser contestada judicialmente, porém o [Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu por sua validade](#), acrescentando que na concessão de naming rights os bens públicos mantêm suas características e finalidades, com a diferença de que o Poder Público arrecada com a publicidade, em favor de toda a coletividade e, em especial, dos usuários dos bens públicos. A decisão também observa que a concessão dos direitos de denominação deve respeitar as regras gerais para contratações públicas.

## 5) Quaisquer bens públicos podem ter seus direitos de nome concedidos a terceiros?

Quaisquer das categorias de bens públicos podem se sujeitar à exploração econômica de seus nomes. Mas a viabilidade dessa exploração dependerá de circunstâncias específicas do bem e dos valores constitucionais envolvidos em sua denominação.

Assim, a concessão dos “naming rights” pode não se revelar adequada quando, por exemplo:

- o bem tiver recebido seu nome mediante lei;
- envolver bens públicos em que funcionem serviços ou atividades de instituições da República, que devam guardar maior distância de interesses econômicos privados, mantendo a neutralidade de sua imagem pública. Seria o caso, por exemplo, de prédios de delegacias ou de batalhões policiais.
- a exploração econômica do nome do bem puder se chocar com outros valores constitucionalmente relevantes nele envolvidos, recomendando a manutenção do seu nome atual. É o que poderia ocorrer com bens cujos nomes recordem ou homenageiam pessoas ou fatos históricos, ou que já estejam incorporados na cultura da comunidade local.

No âmbito do Estado de São Paulo, à luz da Lei estadual nº 18.423/2026, deve-se observar que:

- há restrições específicas para equipamentos das áreas da saúde e educação;
- a nomeação deve sempre preservar a identidade do bem, mediante manutenção do nome original com acréscimo da marca ou denominação privada;
- a compatibilidade entre o nome atribuído e a finalidade pública do equipamento é requisito legal expresso.

Em alguns casos, a exploração econômica de “naming rights” pode gerar polêmica. Sempre que houver dúvidas sobre os eventuais impactos e repercussões da alteração do nome do bem público, poderá se revelar interessante realizar prévia consulta pública.

Foi o que fez o Município de São Paulo, antes de publicar o [edital de concessão onerosa de direito à nomeação \(“Naming Rights”\) de alguns centros esportivos do Município de São Paulo](#)

## **6) É necessário licitar para conceder os direitos de exploração do nome?**

Como a concessão de “naming rights” de bens públicos deve ser realizada mediante contrato com a Administração Pública, ela deve ser precedida de licitação tendo a maior oferta como principal critério de julgamento. No Estado de São Paulo, a Lei estadual nº 18.423/2026 prevê que os critérios do procedimento licitatório serão previamente estabelecidos pelo órgão público cedente, observadas as normas gerais de contratações públicas.

## **7) Qualquer pessoa pode concorrer pela aquisição dos “naming rights” de bens públicos?**

Em razão dos princípios da isonomia e da eficiência, todos os interessados que estejam aptos a contratar com a Administração poderão disputar os “naming rights”, vencendo aquele que oferecer o maior valor em troca do direito de nomeação, desde que a proposta respeite as leis e reflita valores compatíveis com o caráter público do bem.

Assim, como normalmente ocorre nas contratações públicas, estão impedidos de adquirir os direitos de nomeação de bens públicos as pessoas físicas e jurídicas que não satisfaçam as exigências de regularidade fiscal e trabalhista, estejam inscritas em cadastros de inadimplentes (como o CADIN), ou tenham sido punidas com sanções judiciais ou administrativas impeditivas de licitar e contratar com o Poder Público.

No âmbito do Estado de São Paulo, poderão participar da licitação para cessão onerosa de “naming rights” as empresas ou consórcios de empresas que atendam às exigências de qualificação técnica, aptidão econômico-financeira e regularidade jurídica, fiscal, social e trabalhista.

## **8) Pode ser dado qualquer nome ao bem ou espaço público?**

A Administração poderá recusar nomes incompatíveis com a finalidade do bem ou do espaço, ou que contrariem princípios e valores constitucionais. O direito de veto pode estar previsto no edital ou no contrato e, se exercido, precisa ser justificado.

Ao elaborar o termo de referência e o edital do processo licitatório, a Administração deve estabelecer os critérios a serem atendidos, tanto pela pessoa do nomeante, como pelo nome por ele pretendido, de acordo com o bem que é objeto da licitação.

Caso o nome pretendido pelo licitante viole algum critério estabelecido, o proponente pode ser desclassificado ainda no momento da verificação da conformidade da proposta com os requisitos do edital.

Para tanto, deverá ser considerada a importância histórica ou cultural do nome atual e seu simbolismo para a sociedade, a necessidade de sua compatibilidade com a finalidade pública do bem etc.

Especialistas elencam alguns parâmetros interessantes, indicando que:

- não devem ser admitidos nomes ligados a assuntos que devem ser tratados pela Administração com imparcialidade ou neutralidade, como aqueles atrelados a posições político-partidárias, ideológicas, ou a questões religiosas (em razão dos princípios da isonomia, da imparcialidade e da laicidade do Estado);
- não devem ser admitidos nomes que estimulem condutas que coloquem em risco a integridade física ou psíquica dos indivíduos promovendo nomes relacionados a tabaco, a bebidas alcoólicas, a outras drogas que causem dependência química ou psíquica, dentre outros cuja propaganda encontre restrições com fundamento constitucional ou legal;
- não devem ser admitidos nomes que contenham significados que os tornem incompatíveis com o bem que se pretende nomear (tais como nomes de cigarros para alas de hospitais), ou que possam causar confusão para os usuários do bem (tais como “polo norte” para uma estação de metrô localizada no sentido sul);
- no âmbito do Estado de São Paulo, a legislação optou por condicionar a cessão do “naming right” à compatibilidade do nome com a finalidade e características principais dos eventos e equipamentos públicos, a ser realizada por meio de acréscimo ao nome original.

O contrato de concessão dos “naming rights” pode conter uma “cláusula de moralidade”, pois o nome escolhido não poderá afetar negativamente a imagem da Administração Pública, seja no momento originário da atribuição do nome, seja em virtude de fato superveniente.

Assim, a pessoa nomeante assumirá a obrigação de zelar pela boa reputação do nome atribuído ao longo de todo o tempo de vigência do contrato, sob pena de rescisão.

## **9) Qual a distinção entre concessão de “naming rights”, patrocínio e adoção de espaços públicos?**

A concessão de “naming rights” tem semelhanças com contratos de patrocínio, como os de adoção comercial de áreas públicas, em que o interessado se encarrega diretamente da conservação do espaço em troca da exibição de placa ou símbolo que contenha seu nome, razão social ou logomarca, sem que haja alteração no nome do espaço adotado. Todavia, nesse último caso não há alteração na denominação do bem por um período determinado como ocorre na concessão dos direitos de denominação.

# INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS COLETIVAS

---

## 1) O que são indicações geográficas e marcas coletivas e quais as diferenças entre elas?

As **indicações Geográficas** (“IG”) são nomes geográficos que assinalam produtos ou serviços com uma origem geográfica específica, indicando qualidade ou tradição. São comuns em alimentos, bebidas, artesanato e até serviços. No Brasil, podem ser de dois tipos:

- **Indicação de Procedência (“IP”)**: quando a região é conhecida por produzir certo produto ou prestar determinado serviço.
- **Denominação de Origem (“DO”)**: quando as características ou qualidades do produto ou serviço dependem diretamente do local (clima, solo, cultura). É o caso, por exemplo, de produtos como café, queijo, aguardente de cana, vinho, cacau, entre outros.

Já as **Marcas Coletivas** são marcas registradas por associações, cooperativas ou sindicatos para identificar produtos ou serviços feitos por seus membros. Diferente de uma marca individual (de uma empresa só), a marca coletiva mostra que aquele item vem de um grupo organizado. As marcas coletivas podem ser usadas para qualquer produto ou serviço desde que venham de membros de uma associação. Pode ser usada por grupos de agricultores, artesãos, cooperativas ou até prestadores de serviço (como turismo ou saúde).

Em resumo, a IG está ligada ao local de onde provêm o produto ou serviço. A marca coletiva mostra quem está por trás, revelando o grupo ou associação responsável pela sua produção.

## 2) Quem pode requerer o registro de Indicação geográfica ou de marca coletiva?

Para IGs, quem pode pedir o registro é uma entidade que represente os produtores locais, como associações, cooperativas ou sindicatos. Em casos raros,

um único produtor pode pedir, se for o único da região. Entidades estrangeiras também podem registrar no IGs no Brasil.

Para Marcas Coletivas, só podem pedir o registro pessoas jurídicas que representem grupos de produtores ou prestadores, como associações e cooperativas. Importante frisar que indivíduos isolados não podem registrar marca coletiva – é necessário haver essa entidade organizadora. Uma vez registrada a marca coletiva, a entidade titular deve zelar para que somente seus membros autorizados a usem, conforme as condições estabelecidas no regulamento de utilização, sob pena de perder o registro se, por exemplo, a marca for usada por pessoas de fora ou não for efetivamente usada por mais de um membro.

### **3) Onde é feito o pedido de registro e quais documentos são exigidos?**

O pedido de registro tanto de Indicação Geográfica quanto de Marca Coletiva é feito junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por meio do sistema eletrônico disponível no site do órgão.

Para a IG, são exigidos documentos como:

- Caderno de Especificações Técnicas, que descreve o produto/serviço e sua relação com a região;
- Documento de delimitação da área geográfica;
- Documentos da entidade requerente (como estatuto e atas da associação);
- Documentos que comprovem que o nome geográfico se tornou conhecido (para IP);
- Documentos que comprovem a influência do meio geográfico nas qualidades ou características do produto ou serviço (para DO).

Para Marca Coletiva são exigidos:

- Formulário de pedido;
- Regulamento de uso da marca;
- Documentos da associação ou cooperativa;
- Pagamento da retribuição.

### **4) O que é o caderno de especificações técnicas e por que ele é necessário nesses registros?**

O caderno de especificações técnicas é um documento obrigatório para o registro de IGs. Ele define, por exemplo, (i) quem pode usar a marca ou a IG; (ii)

quais são os critérios de uso; (iii) como será feita a fiscalização entre os membros; e (iv) eventuais penalidades em caso de uso indevido. Esse regulamento garante que o uso da IG seja organizado, mantendo seu valor e reputação junto ao público.

## **5) Quais direitos são conferidos aos titulares e usuários de uma indicação geográfica ou de uma marca coletiva?**

O registro de uma Indicação Geográfica ou de uma Marca Coletiva confere proteção legal contra o uso indevido por terceiros e garante aos seus usuários o direito de explorar economicamente esse sinal distintivo, fortalecendo a sua posição no mercado.

No caso das Indicações Geográficas:

- O nome registrado só pode ser usado por produtores ou prestadores da região delimitada, desde que sigam as condições técnicas e de qualidade definidas no regulamento da IG.
- A IG protege a reputação e identidade regional do produto ou serviço, impedindo que outros usem o nome de forma indevida ou enganosa.
- Os usuários autorizados podem colocar o selo da IG em seus produtos ou serviços, o que agrega valor, diferenciação e confiança junto aos consumidores.
- A titularidade é coletiva: quem registra (geralmente uma associação) não tem uso exclusivo para si, mas em nome da coletividade.

No caso das Marcas Coletivas:

- A marca coletiva funciona como um selo de origem ou qualidade, mostrando ao público que aquele produto ou serviço foi feito por alguém que integra um grupo organizado.
- O registro impede que pessoas ou empresas de fora do grupo usem a marca sem autorização, garantindo proteção contra cópias ou usos indevidos.
- A entidade titular (como uma associação ou cooperativa) é responsável por controlar e fiscalizar o uso correto da marca, podendo aplicar sanções internas em caso de descumprimento.

Em ambos os casos, os usuários têm direito ao uso exclusivo e regulamentado, o que evita concorrência desleal e uso indevido por terceiros.

## **6) Quais são os principais benefícios econômicos, sociais e culturais associados à proteção de IGs e Marcas Coletivas?**

IGs e marcas coletivas ajudam a combater a falsificação e garantem mais qualidade para os consumidores. Essas proteções:

- Agregam valor ao produto ou serviço;
- Aumentam a visibilidade no mercado;
- Estimulam o desenvolvimento econômico regional;
- Valorizam o conhecimento e as práticas locais;
- Promovem a organização e cooperação entre produtores.

## **7) Qual é o prazo de vigência dessas proteções e em que casos elas podem ser canceladas?**

As IGs não têm prazo fixo de validade determinado, ou seja, o registro não pode ser extinto ou cancelado. Contudo, um produtor ou prestador de serviço perderá o direito de utilizar a IG se os critérios de uso deixarem de ser cumpridos. O direito de uso depende da manutenção das condições de uso, como a produção dentro da área geográfica reconhecida, o respeito ao caderno de especificações e a aprovação da conformidade pela estrutura de controle definida.

As marcas coletivas têm validade inicial de 10 anos, podendo ser renovadas indefinidamente por igual período. O titular também deve manter atualizado o regulamento de uso e garantir que a marca esteja sendo utilizada corretamente pelos membros da coletividade. Note que o registro também pode ser cancelado se a marca for mal utilizada ou abandonada, ou seja, não seja utilizada por mais de 5 anos consecutivos.

## **8) O uso indevido de uma Indicação Geográfica ou de uma Marca Coletiva gera sanções?**

Usar uma IG ou marca coletiva sem autorização é uma violação de direito. A proteção legal existe justamente para garantir que apenas os produtores ou prestadores legítimos possam se beneficiar dessas distinções. Isso preserva o valor do produto, a confiança do mercado e os interesses da coletividade envolvida.

O uso indevido pode gerar consequências administrativas, civis e até penais, tais como:

- Obrigação de cessar o uso imediatamente: o INPI ou o Judiciário pode determinar que o uso seja interrompido.
- Indenização por danos materiais e morais: o infrator pode ser obrigado a pagar pelos prejuízos causados ao grupo titular da IG ou marca coletiva.
- Perdas comerciais e apreensão de produtos: em casos mais graves, produtos falsamente rotulados podem ser retirados do mercado.
- Sanções administrativas: o INPI pode cancelar o registro de quem infringir as regras ou negar novos pedidos de proteção para quem age de má-fé.
- Responsabilização judicial: em alguns casos, o uso indevido pode ser tratado como concorrência desleal ou falsificação, conforme previsto na Lei da Propriedade Industrial (art. 195 e seguintes).

# CULTIVARES

---

## 1) O que são cultivares?

Cultivares são variedades de quaisquer gêneros ou espécies vegetais que apresentam características próprias que as tornam diferentes em decorrência de técnicas de melhoramento genético. Essas diferenças podem estar no tamanho, na cor, no sabor, na resistência a doenças ou mesmo na produtividade.

Por exemplo, uma nova variedade de soja mais resistente à seca, ou uma rosa com cor exclusiva, são consideradas cultivares.

Observe que são passíveis de proteção os direitos de propriedade intelectual das cultivares novas e essencialmente derivadas, cuja distinção é demonstrada no quadro abaixo, e, também, das cultivares já comercializadas, desde que o pedido seja apresentado até 12 meses após a divulgação oficial da espécie, que a primeira comercialização tenha ocorrido há, no máximo, 10 anos, e que a proteção tenha como finalidade permitir o uso da cultivar para obtenção de novas variedades essencialmente derivadas.

Cultivares novas	Cultivares essencialmente derivadas
Não foi colocada à venda no Brasil há mais de 12 meses antes do pedido de proteção e não foi comercializada no exterior há mais de 6 anos (no caso de árvores e videiras) ou há mais de 4 anos (para as demais espécies).	Não foi colocada à venda no Brasil há mais de 12 meses antes do pedido de proteção e não foi comercializada no exterior há mais de 6 anos (no caso de árvores e videiras) ou há mais de 4 anos (para as demais espécies).
	Ser derivada da cultivar inicial, mantendo suas características essenciais, com diferenças apenas decorrentes da derivação.
	Ser claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mínima de descritores

É importante considerar que, para que seja classificada como cultivar, a espécie vegetal deve ser distinta, homogênea e estável (“DHE”), ou seja, (i) ter características que a diferencie claramente de qualquer outra cuja existência na data do pedido de proteção seja reconhecida; (ii) apresentar variabilidade quanto às características que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo Serviço Nacional de Proteção das Cultivares (“SNPC”); e (iii) manter a sua homogeneidade através de gerações sucessivas.

Atenção! A proteção aos direitos de propriedade intelectual de uma cultivar será considerada nula nos casos em que não tenham sido observadas as condições de novidade e distinguibilidade.

São exemplos de cultivares aquelas desenvolvidas pelo Instituto Agrônomo de Campinas (“IAC”), como a “IAC 125 RN”, criada em homenagem aos 125 anos de pesquisas cafeeiras da instituição, e a “IAC Ouro Verde”, cujo nome destaca a importância do café para o agronegócio brasileiro<sup>1</sup>.

## 2) Qual a finalidade da proteção de uma cultivar?

A proteção de uma cultivar assegura ao seu titular o direito exclusivo de reprodução comercial no território brasileiro. Isso significa que, durante o período de proteção, ninguém pode produzir, oferecer à venda ou comercializar o material de reprodução ou multiplicação (como sementes ou mudas) da cultivar sem autorização do titular.

Esse direito tem como objetivo estimular a inovação na agricultura, conferir novas alternativas de cultivo, proteger o investimento de quem desenvolve novas variedades e propiciar maior competitividade no agronegócio nacional e internacional, garantindo ao obtentor a possibilidade de controlar o uso comercial da cultivar e de receber remuneração pela sua exploração autorizada.

## 3) Há exceções à proteção concedida às cultivares?

A proteção não impede o uso da cultivar em situações que não visam fins comerciais de reprodução, sendo possível:

- Guardar e replantar sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;
- Usar ou vender o produto obtido do plantio como alimento ou matéria-prima, desde que não seja para fins reprodutivos;
- Empregar a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica;
- Se for pequeno produtor rural, multiplicar sementes para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público;

---

<sup>1</sup> FERREIRA, Lucas Tadeu; VILLELA, Rosene. Cultivares de café desenvolvidas pelo Instituto Agrônomo – IAC estão presentes em grande parte das lavouras do Brasil e do mundo. EMBRAPA, setembro de 2020. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/55993294/cultivares-de-cafe-desenvolvidas-pelo-instituto-agronomico--iac-estao-presentes-em-grande-parte-das-lavouras-do-brasil-e-do-mundo>>. Acesso em 10 nov. 2025.

- Multiplicar, distribuir, trocar ou comercializar sementes, mudas e outros materiais propagativos no âmbito da agricultura familiar, conforme legislação específica.

#### **4) Qual o tempo de duração da proteção de uma cultivar?**

A proteção de uma cultivar tem início com a concessão do Certificado Provisório de Proteção e, para a maioria das espécies vegetais, permanece vigente por 15 anos. Para videiras, árvores frutíferas, florestais e ornamentais, o prazo é de 18 anos. Após o término desse período, a cultivar entra em domínio público, passando a ser possível a sua utilização por qualquer pessoa.

#### **5) Quem pode requerer a proteção de uma cultivar?**

A proteção poderá ser requerida, em conjunto ou isoladamente, por pessoa física ou jurídica que tiver obtido a cultivar, por seus herdeiros ou sucessores, por eventuais cessionários mediante apresentação de documento ou por estrangeiros que venham de países com os quais o Brasil tenha acordos de reciprocidade ou tratados internacionais em vigor.

#### **6) A quem pertence os direitos da cultivar protegida?**

Os direitos da cultivar protegida pertencem a quem a desenvolveu ou à pessoa jurídica com a qual se tinha vínculo de emprego, contrato ou prestação de serviço. Por exemplo, assim como ocorre em outros direitos de propriedade intelectual, se um pesquisador criar uma nova variedade no âmbito da sua relação de emprego com uma Universidade, a titularidade da cultivar pertencerá à Universidade, mas o nome do pesquisador, como pessoa física, deverá constar como melhorista no certificado.

#### **7) Protegendo a cultivar no Brasil, os direitos estarão protegidos em qualquer país do mundo?**

O direito de proteção é territorial. Desse modo, o Certificado de Proteção expedido pelo SNPC é válido somente no Brasil. Para que se obtenha proteção internacional, o obtentor deve apresentar pedido junto à autoridade competente de cada um dos países em que deseja proteger sua cultivar.

As pessoas físicas ou jurídicas que já tiverem solicitado a proteção de uma cultivar em país que possua acordo com o Brasil ou em organização

internacional da qual o Brasil faça parte têm direito de prioridade para requerer a proteção da mesma cultivar no Brasil, dentro do prazo de até 12 meses, contados a partir do primeiro pedido.

## **8) Qual é o procedimento para proteção dos direitos de propriedade intelectual de uma cultivar?**

O procedimento de proteção de cultivares consiste na apresentação de um requerimento acompanhado das informações essenciais sobre a nova cultivar, seguido de sua publicação e da abertura de prazo para impugnações. Na sequência, o SNPC realiza o exame formal e técnico, podendo formular exigências. Concluída a análise, o pedido é deferido ou não, com possibilidade de recurso. Havendo deferimento, são emitidos o Certificado Provisório e, depois, o Certificado de Proteção, cabendo ao titular manter amostra viva da cultivar durante todo o período de proteção.

## **9) Como consultar quais cultivares já estão protegidas?**

O Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas (“CNCP”) é um registro público mantido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (“SNPC”), que reúne todas as informações sobre as cultivares protegidas no país e tem como finalidade identificar e divulgar as cultivares que obtiverem o Certificado de Proteção, garantindo publicidade e transparência às decisões do SNPC e facilitando o acesso público às informações. O CNCP pode ser acessado no site do Ministério da Agricultura e Pecuária (“MAPA”), na seção do SNPC<sup>2</sup>.

## **10) Como ocorre a exploração dos direitos das cultivares protegidas?**

A exploração dos direitos de propriedade intelectual de uma cultivar protegida depende de autorização do titular, que tem o direito exclusivo de produzir, reproduzir e comercializar o material de reprodução durante o prazo de proteção. Essa titularidade, porém, poderá ser transferida por ato entre pessoas vivas ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária.

Mencionada autorização, como mencionado no tópico desta Cartilha referente à licença e cessão, poderá ocorrer por licença voluntária, concedida pelo titular mediante contrato, ou por licença compulsória, determinada pelo poder público, que assegurará (i) a disponibilidade da cultivar no mercado a preços razoáveis, quando a manutenção de fornecimento regular esteja sendo injustificadamente impedida pelo titular do direito de proteção sobre a cultivar;

---

<sup>2</sup> Disponível em: <[https://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/cultivares\\_protegidas.php?acao=pesquisar&postado=1](https://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php?acao=pesquisar&postado=1)>. Acesso em 10 nov. 2025.

(ii) a regular distribuição da cultivar e manutenção de sua qualidade; e (iii) remuneração razoável ao titular do direito de proteção da cultivar.

## **11) Quando ocorre a extinção do direito de proteção da cultivar?**

Pode haver a extinção em virtude do término do prazo legal de proteção, da manifestação de renúncia pelo titular do direito ou por seus sucessores, que só é admitida quando não prejudicar direitos de terceiros, ou em decorrência do cancelamento do Certificado de Proteção.

Ressalta-se que o Certificado de Proteção será cancelado administrativamente ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, em qualquer uma das seguintes hipóteses:

- perda de homogeneidade ou estabilidade;
- ausência de pagamento da respectiva anuidade;
- quando o titular domiciliado no exterior deixar de manter procurador legalmente constituído e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-lo e receber notificações e citações relativas à proteção da cultivar;
- quando o titular deixar de manter ou de apresentar a amostra viva da cultivar protegida ao órgão competente;
- pela comprovação de que a cultivar tenha causado, após a sua comercialização, impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde humana.

## **12) É possível alterar a denominação de uma cultivar depois de protegida?**

A denominação de uma cultivar pode ser alterada apenas durante a análise do pedido de proteção, ou seja, antes da concessão definitiva. Referida modificação é permitida quando (i) for identificado algum motivo que teria impedido a aceitação da denominação original; (ii) houver solicitação justificada do titular do direito ou de seu representante legal; ou (iii) for verificada, a pedido de terceiro, a existência de direito anterior sobre a denominação.

# ACESSO A RECURSOS GENÉTICOS

---

## 1) O que são recursos genéticos?

De acordo com a Lei nº 13.123/2015 (“Lei da Biodiversidade”), recurso genético (ou patrimônio genético) pode ser qualquer material de natureza biológica (organismos vivos ou partes deles) que contenha unidades de hereditariedade (material genético) com valor potencial ou real para pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou ainda para uso comercial.

Em outras palavras, recurso genético é o conjunto de informações genéticas presentes no todo ou em partes de plantas, animais, microrganismos e outros seres vivos nativos do Brasil, e que pode ser usado para desenvolver novos produtos, processos ou tecnologias, como remédios, cosméticos, alimentos, biocombustíveis e outros.

É o caso, por exemplo, de:

- Plantas, fungos, animais e microrganismos, vivos ou mortos;
- Partes desses organismos, como folhas, sementes, raízes, pelos, penas, órgãos ou qualquer outro tecido;
- Substâncias derivadas do metabolismo desses organismos, como extratos, óleos, resinas e toxinas;
- Amostras de solo ou água que contenha organismos vivos.

Assim, ao extrair uma substância de uma planta da Amazônia para criar um medicamento ou um cosmético, por exemplo, estamos diante de uma situação de acesso a recurso genético.

## 2) O material humano é considerado recurso genético?

Não. O acesso ao material genético humano, como células, tecidos, sangue ou DNA, é regulamentado por outras normas e resoluções, especialmente as relacionadas à ética em pesquisa com seres humanos, como a Lei nº 9.434/1997, que regulamenta a doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, bem como a Lei nº 14.874/2024, que dispõe sobre a pesquisa com seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Como regra geral, o uso de material humano é regido por princípios básicos como o consentimento livre e esclarecido do doador, o respeito à dignidade humana e a não comercialização.

### 3) O que são conhecimentos tradicionais associados a recursos genéticos?

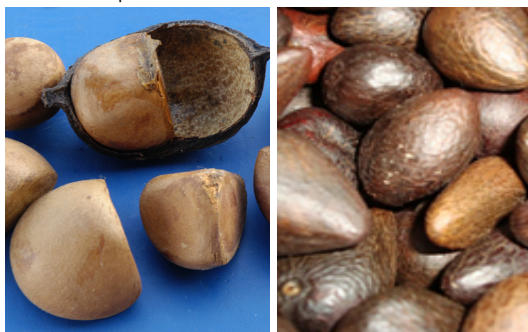
Conhecimentos tradicionais são saberes de comunidades indígenas, povos tradicionais (como quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e caiçaras) e agricultores familiares, que fazem parte da identidade cultural e do modo de vida dessas comunidades, passados de geração em geração, e estão associados ao uso de recursos genéticos para fins medicinais, alimentícios, cosméticos, entre outros.

A Lei da Biodiversidade protege esses saberes, ao exigir que qualquer pessoa, física ou jurídica, que queira usar os citados conhecimentos obtenha o consentimento prévio e informado da comunidade que os detém. Além disso, a lei obriga a repartição justa e equitativa dos benefícios gerados com a exploração dos conhecimentos tradicionais, garantindo, assim, que as comunidades recebam uma parte dos lucros ou outras formas de compensação.



Fotos: Wikipedia

**Cupuaçu:** Na Amazônia, diversas comunidades tradicionais utilizam milenarmente o suco e a polpa do cupuaçu pelo seu alto valor nutricional, e sabem extrair óleos e gorduras comestíveis de suas sementes para fins medicinais e cosméticos. Esse conhecimento sobre o uso e as propriedades da planta é um conhecimento tradicional associado.



Fotos: Wikipedia

**Andiroba e Murumuru:** Indígenas e comunidades extrativistas da Amazônia conhecem e utilizam o óleo de andiroba e a manteiga de murumuru há séculos. Eles sabem como extrair e aplicar esses produtos para tratar dores, inflamações na pele e para repelir insetos. Esses saberes sobre a coleta, o processamento e a aplicação das substâncias são considerados conhecimentos tradicionais associados.



Foto: Wikipedia

**Guaraná:** Comunidades do Amazonas e do Pará cultivam e usam o guaraná há muito tempo, aproveitando-se das propriedades energéticas de sua semente, além de saberem como prepará-la para fazer xaropes e outros produtos medicinais. O modo de cultivo, a colheita e o processamento artesanal são conhecimentos tradicionais.



Foto: Instituto Florestal SP

**Copaíba:** O conhecimento tradicional de como extrair o óleo da copaíba de forma sustentável, garantindo que a árvore não seja prejudicada e que possa continuar a se desenvolver e produzir é um saber ancestral. O processo envolve a perfuração do tronco da árvore para que o óleo, que fica dentro do cerne, escorra. As comunidades tradicionais usam o óleo de copaíba para tratar diversas condições de saúde, tanto interna (ingerindo para aliviar problemas digestivos e atuar como anti-inflamatório, por exemplo) quanto externa (aplicando o óleo diretamente na pele para tratar feridas, picadas de inseto, inflamações e doenças de pele).

Esses exemplos mostram a importância dos conhecimentos tradicionais para o avanço da ciência e como esses conhecimentos são inseparáveis dos recursos genéticos. A proteção desses saberes é fundamental para garantir a soberania do Brasil sobre sua biodiversidade, valorizar o patrimônio cultural das comunidades que vivem em harmonia com a natureza e evitar casos de biopirataria.

#### 4) O que é biopirataria?

A biopirataria é o uso ilegal ou não autorizado de recursos genéticos e/ou conhecimentos tradicionais associados.

Em que pese a Lei da Biodiversidade estabeleça um marco regulatório mais robusto (antes dessa Lei, a matéria era regulamentada em âmbito nacional por medidas provisórias), buscando equilibrar o avanço científico e tecnológico com

a proteção da biodiversidade e dos direitos das comunidades tradicionais e povos indígenas, casos de biopirataria ainda acontecem em todo o país.

Em geral, o acesso aos recursos genéticos ocorre de forma irregular ou as comunidades tradicionais não são devidamente consultadas ou não recebem uma compensação justa pelo uso de seus conhecimentos. Alguns dos casos mais conhecidos são:

A multinacional japonesa “Asahi Foods Corporation” registrou como marca a palavra “Cupuaçu” no Japão, União Europeia e Estados Unidos. A marca impedia que empreendedores brasileiros, exportassem para esses países produtos com o nome “Cupuaçu” no rótulo, mesmo sendo o cupuaçu um fruto nativo da Amazônia.



### Caso cupuaçu

Além disso, a Asahi Foods Corporation se apropriou indevidamente do conhecimento tradicional das comunidades amazônicas da extração dos óleos e gorduras comestíveis da semente do cupuaçu, fruta da mesma família que o cacau, para produzir uma pasta similar ao chocolate (o “cupulate”) e patenteou esse processo no Japão. A palavra “Cupulate” também chegou a ser registrada como marca no Japão e na União Europeia.

Após a interposição de um recurso administrativo perante o Escritório de Marcas e Patentes do Japão, por meio de um escritório de advocacia internacional sediado em São Paulo, Brasil, que atuou “pro bono” em favor de ONGs que representavam na região amazônica, o registro da marca “Cupuaçu” foi cancelado administrativamente em 2004.

A grande repercussão nacional e internacional do caso gerou o cancelamento administrativo do registro da marca na União Europeia e nos Estados Unidos. A própria empresa, diante da imensa repercussão negativa, desistiu do pedido de patente da produção do cupulate no Japão, bem como do registro da marca “Cupulate”. O caso tornou-se emblemático e evidenciou a importância de proteger os nomes de produtos nativos brasileiros e os conhecimentos tradicionais a eles relacionados, bem como a necessidade de criação de mecanismos que

possibilitassem um equilíbrio entre os países detentores de tecnologia e os detentores de recursos naturais e culturais.

Este caso ilustra muito bem a biopirataria de conhecimentos tradicionais associados para fins farmacêuticos e a grande dificuldade de rastreamento.

Na região amazônica, povos indígenas como os Katukina, Kaxinawá e Yawanawá já utilizavam milenarmente a secreção produzida pelo pequeno sapo *Phyllomedusa bicolor* (mais conhecido como "Sapo Kambô") em rituais para aumentar a força e a resistência de guerreiros, bem como "vacina" para várias doenças.



### Caso do sapo Kambô

Contudo, nos anos 80 e 90, cientistas estrangeiros "descobriram" os poderosos compostos químicos contidos na secreção do sapo, com ação analgésica muito mais potente do que a da morfina, além de ação antibiótica.

Iniciou-se, assim, uma corrida por patentes nos Estados Unidos, Japão e Europa sobre esses compostos químicos isolados e suas sequências genéticas, sem qualquer menção, consentimento ou plano de repartição de benefícios com os povos indígenas que descobriram o uso da secreção.

## **5) Qual a relação entre acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados em pedidos de patente?**

A Lei da Biodiversidade determina que qualquer pedido de patente que envolva recurso genético de origem brasileira (como plantas, fungos, animais, microrganismos ou substâncias derivadas deles) ou conhecimento tradicional associado deve comprovar o cumprimento da legislação sobre acesso.

Isso significa que:

- Antes de depositar um pedido de patente junto ao INPI, o pesquisador, a instituição de pesquisa, universidade ou empresa deve verificar se o objeto da invenção envolve o uso de patrimônio genético e/ou de conhecimento tradicional associado;
- Em caso afirmativo, o acesso deve ser previamente cadastrado no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (“SisGen”);
- O número do cadastro no SisGen deve ser informado ao INPI no pedido de patente.
- O INPI processará o pedido de patente normalmente (analisando os requisitos de novidade, atividade inventiva, etc.). Se o pedido for aprovado (considerado "patenteável"), o INPI suspende a concessão e exige que o solicitante apresente o comprovante de cadastro no SisGen, caso este não tenha sido anteriormente juntado ao processo. Sem essa regularização, o INPI não pode conceder a patente.

Essa exigência garante que as inovações tecnológicas respeitem o uso sustentável da biodiversidade e os direitos das comunidades detentoras de saberes tradicionais.

Vale lembrar, contudo, que o INPI não é o órgão que analisa ou concede a autorização de acesso aos recursos genéticos. O INPI apenas condiciona a concessão da patente à regularidade do solicitante perante o SisGen..

## **6) Qual a relação entre acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados e registro de cultivar?**

De acordo com a Lei da Biodiversidade, ao solicitar a proteção de uma cultivar (“SNPC”) ou o registro (“RNC”) junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária

("MAPA"), deverá ser informado o número do cadastro/autorização emitido pelo SisGen.

Além disso, antes de iniciar a exploração econômica (comercialização) da cultivar ou do material reprodutivo desenvolvido a partir do acesso, deverá ser realizada a Notificação de Produto Acabado no SisGen (lembrando que produto acabado é aquele que não necessita de nenhum processo produtivo adicional e está pronto para ser utilizado pelo consumidor final).

Além disso, é nesse momento que deve ser informado ao Ministério do Meio Ambiente ("MMA") que aquele acesso previamente cadastrado resultou em um produto comercializável.

Vale lembrar que a Lei da Biodiversidade trata materiais reprodutivos (como sementes e mudas, no caso das cultivares) com regras similares às de produto acabado quando são o objeto final da comercialização. Assim, se um instituto de pesquisa desenvolver uma cultivar e vender as sementes para um agricultor, nesse caso, para fins de aplicação da Lei de Biodiversidade, as sementes serão consideradas produto acabado e não material reprodutivo.

## **7) Como é feito o acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados no Brasil?**

Se você é um pesquisador, uma ICT, uma universidade ou uma empresa do ramo farmacêutico, cosmético ou alimentício e quer trabalhar com recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados no Brasil, precisa seguir as regras da Lei da Biodiversidade, que foi regulamentada pelo Decreto federal nº 8.772/2016.

A autorização de acesso ao patrimônio genético brasileiro é concedida pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético ("CGen"), um órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. O Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado ("SisGen") é a ferramenta central para esse processo. É lá que você registra, comunica o acesso e acompanha o andamento das autorizações. Seguir essas etapas garante que a sua pesquisa seja legal e contribua para a proteção da biodiversidade e dos direitos das comunidades tradicionais, evitando a biopirataria.

A principal etapa é o cadastro, que pode ser feito através deste [link](#). Você precisa registrar sua pesquisa no SisGen para ter acesso legal ao material genético. Esse cadastro inclui:

- Identificação: seus dados e os da instituição onde você trabalha.
- Informações sobre a pesquisa: tema, objetivos e quais recursos genéticos você pretende acessar.

- Detalhes do material: a origem do recurso (se é uma planta, um fungo, etc.), onde ele será coletado e o tipo de pesquisa que você irá fazer (se é para fins acadêmicos ou se tem potencial comercial).
- Em algumas situações específicas, você pode precisar de outras ações além do cadastro:
- Acesso em área indígena ou de comunidade tradicional: se a sua pesquisa envolve o conhecimento tradicional de um povo indígena ou de uma comunidade tradicional, você precisa obter o consentimento prévio e informado deles. Isso significa que a comunidade deve ser informada sobre a pesquisa e concordar formalmente com ela.
- Pesquisa com potencial comercial: Se a sua pesquisa pode gerar um produto (como um cosmético ou um medicamento), é obrigatório ter um contrato de repartição justa e equitativa de benefícios. Esse contrato define como os lucros futuros serão divididos com as comunidades que detêm o conhecimento ou com a União.
- Material de terceiros: Se você recebeu material genético de outro pesquisador ou instituição, o acesso deve ser comunicado no SisGen, e a pessoa que forneceu o material deve ter feito o cadastro inicial.
- Remessa para o exterior de amostra de patrimônio genético: depende de assinatura do termo de transferência de material, que é o instrumento firmado entre remetente e destinatário para remessa ao exterior de uma ou mais amostras contendo patrimônio genético acessado ou disponível para acesso, que indica, quando for o caso, se houve acesso a conhecimento tradicional associado e que estabelece o compromisso de repartição de benefícios de acordo com as regras previstas na Lei de Biodiversidade.

**Antes de iniciar qualquer pesquisa**, desenvolvimento ou uso comercial que envolva recursos genéticos brasileiros ou conhecimento tradicional, verifique se há necessidade de cadastro no SisGen, para:

- evitar irregularidades e garantir o cumprimento da lei;
- garantir o uso responsável e sustentável dos recursos naturais;
- reconhecer e valorizar o conhecimento das comunidades tradicionais;
- assegurar a repartição justa e equitativa de benefícios quando o resultado da pesquisa e desenvolvimento gerar lucro; e
- evitar a biopirataria.

## **8) Quem deve se preocupar em regularizar o acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais a eles associados?**

Essa é uma preocupação especialmente importante para:

- Pesquisadores, instituições de pesquisa públicas ou privadas e empresas que utilizem amostras de origem vegetal, animal ou microbiana do Brasil para pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou comercialização de produtos;
- Indústrias e universidades que façam estudos com substâncias extraídas da biodiversidade brasileira;
- Pesquisadores, instituições de pesquisa públicas ou privadas e empresas que utilizem saberes tradicionais para desenvolver produtos, como medicamentos, cosméticos, alimentos, biotecnologia, entre outros;
- Vale lembrar que até mesmo as pesquisas acadêmicas sem fins comerciais devem ter seu acesso cadastrado no sistema oficial.

## **9) Existe alguma atividade que, apesar de envolver recursos genéticos, não configure acesso ao patrimônio genético, nos termos da Lei da Biodiversidade?**

Sim. De acordo com o Decreto federal nº 8.772/2016, que regulamenta a Lei da Biodiversidade, não configuram acesso ao patrimônio genético:

- teste de filiação ou paternidade, técnica de sexagem e análise de cariótipo ou de ADN e outras análises moleculares que visem a identificação de uma espécie ou espécime;
- testes e exames clínicos de diagnóstico para a identificação direta ou indireta de agentes etiológicos ou patologias hereditárias em um indivíduo;
- extração, por método de moagem, prensagem ou sangria que resulte em óleos fixos;
- purificação de óleos fixos que resulte em produto cujas características sejam idênticas às da matéria prima original;
- teste que visa aferir taxas de mortalidade, crescimento ou multiplicação de parasitas, agentes patogênicos, pragas e vetores de doenças;

- comparação e extração de informações de origem genética disponíveis em bancos de dados nacionais e internacionais;
- processamento de extratos, separação física, pasteurização, fermentação, avaliação de pH, acidez total, sólidos solúveis, contagem de bactérias e leveduras, bolores, coliformes fecais e totais das amostras de patrimônio genético; e
- caracterização físico, química e físico-química para a determinação da informação nutricional de alimentos.

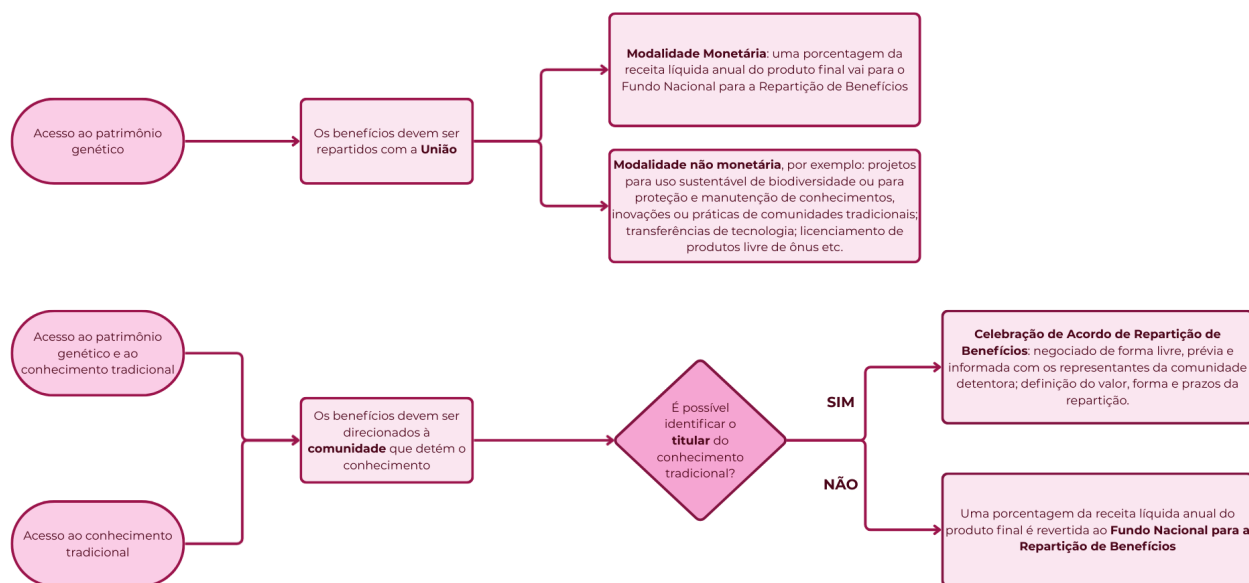
Não configura acesso ao patrimônio genético a leitura ou a consulta de informações de origem genética disponíveis em bancos de dados nacionais e internacionais, ainda que sejam parte integrante de atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Além disso, o melhoramento genético vegetal ou animal realizado por população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional é isento de cadastro no SisGen.

## 10) Como funciona a repartição de benefícios na Lei de Biodiversidade?

A repartição é a contrapartida devida pela exploração econômica de algo que pertence à soberania nacional (no caso dos recursos genéticos) ou a uma comunidade (quando pensamos em conhecimentos tradicionais).

As formas de repartição de benefícios encontram-se no fluxograma abaixo:

**Fluxograma de repartição de benefícios**



A repartição de benefícios decorrente da exploração econômica de produto acabado ou de material reprodutivo oriundo de acesso ao conhecimento tradicional associado dispensa o usuário de repartir benefícios referentes ao patrimônio genético. Assim, será feita somente uma repartição de benefícios.

## **11) Como funciona o depósito de microrganismos?**

O avanço da biotecnologia trouxe uma infinidade de aplicações baseadas em microrganismos, como novos fármacos, processos industriais, produtos agrícolas, diagnósticos e tecnologias ambientais. Para que essas inovações possam ser protegidas por patentes, muitas vezes é necessário depositar amostra biológica utilizada ou desenvolvida, garantindo que esta esteja disponível como parte da documentação técnica exigida.

No entanto, depositar microrganismos é um procedimento complexo, pois exige infraestrutura adequada para conservação, segurança biológica e acesso controlado. Para facilitar esse processo em âmbito internacional, foi criado o Tratado de Budapeste, administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

## **12) O que é o Tratado de Budapeste?**

O Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microrganismos para Fins de Procedimento em Matéria de Patentes, criado em 1977, é um acordo internacional que simplifica o depósito de material biológico usado em pedidos de patente. Ele é administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

Esse tratado estabelece que o depósito de materiais biológicos — como bactérias, fungos, leveduras, vírus, culturas de células, dentre outros — feito em um laboratório credenciado, chamado Autoridade Internacional de Depósito (“IDA”), será automaticamente reconhecido por todos os países membros para fins de patente.

Na prática, o inventor não precisa realizar vários depósitos em diferentes países. Um único depósito é aceito internacionalmente, o que reduz custos, evita burocracia e traz mais segurança jurídica.

A adesão do Brasil ao Tratado de Budapeste foi um marco relevante para o setor de biotecnologia. O Congresso Nacional aprovou a participação brasileira por meio do Decreto Legislativo nº 174/2025, e o tratado passará a vigorar oficialmente no país a partir de 20 de janeiro de 2026.

Com essa adesão, coleções de culturas brasileiras que cumprirem todos os requisitos de segurança, infraestrutura e confiabilidade poderão ser reconhecidas como Autoridades Internacionais de Depósito. Isso fortalece a

infraestrutura científica nacional e aproxima o Brasil dos padrões internacionais de proteção à inovação biotecnológica.

Para mais informações sobre o sistema, você pode consultar a página oficial da [OMPI sobre o Tratado de Budapeste](#), que reúne orientações, documentos e a lista atualizada das Autoridades Internacionais de Depósito.

### **13) Como funciona o depósito no Tratado de Budapeste?**

Quando uma invenção envolve um organismo vivo que não pode ser descrito suficientemente apenas por palavras, a legislação exige que o inventor deposite uma amostra desse material em uma IDA. Esse depósito deve ser feito antes do depósito do pedido de patente.

As IDAs são responsáveis por:

- preservar o microrganismo por longo prazo;
- garantir acesso controlado ao material, conforme as regras de cada país;
- emitir comprovantes oficiais usados no processo de patente.

Esse sistema padronizado assegura que outros pesquisadores possam acessar informações necessárias após a publicação da patente, sem comprometer os direitos do inventor.

# TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

---

## 1) Por que transferir e receber tecnologia é importante?

Historicamente, a pesquisa e o desenvolvimento realizados de forma fechada e sigilosa nos laboratórios das empresas eram considerados a norma. Contudo, com o passar do tempo, novas formas de produção passaram a envolver múltiplas instituições, competências e áreas do conhecimento. À medida que as soluções tecnológicas amadurecem, torna-se cada vez mais comum a necessidade de colaboração entre diferentes campos do saber e diversos atores, como universidades, empresas e centros de pesquisa.

Esse cenário se intensificou com a ascensão dos programas de inovação aberta, conceito introduzido por Henry Chesbrough, segundo o qual as organizações devem utilizar tanto ideias internas quanto externas para acelerar sua inovação e expandir seus mercados. Na prática, a inovação aberta pressupõe o compartilhamento de conhecimentos, riscos e resultados, fomentando a cooperação entre ICTs, startups e empresas.

A informação relativa às criações representa uma ferramenta estratégica para colocar o conhecimento em movimento, transformar pesquisa em produto e gerar retorno à sociedade.

## 2) O que se entende por transferência de tecnologia?

Transferência de tecnologia é o processo de passar conhecimento técnico, know-how ou tecnologia de uma organização ou instituição para outra, visando transformar invenção em inovação prática e comercial. Esse processo pode ocorrer de diferentes formas, como por meio de licenciamento, cessão ou fornecimento de tecnologia (“Know How”). Em alguns casos, essas modalidades podem ser combinadas, por exemplo, quando o licenciado, para utilizar a tecnologia licenciada, também precisa receber o conhecimento técnico necessário para sua aplicação.

## 3) Quais as diferenças entre cessão e licença de direitos de propriedade intelectual?

Nos termos da Lei de Propriedade Industrial os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis para todos os efeitos legais, podendo

ser cedidos e licenciados. A Lei de Direitos Autorais estabelece a mesma previsão. Em ambos os casos, o contrato deve ser averbado no INPI para ter validade contra terceiros.

Cessão	Licença
Ocorre a transferência do próprio direito.	É a outorga de direito de uso ou de exploração da criação.
O titular do direito transfere a titularidade, parcial ou total dos direitos a outrem, em caráter definitivo.	Funciona como um aluguel, em que a titularidade não é alterada.
Pode ser onerosa ou gratuita. Equivale a uma compra e venda de bem móvel, quando onerosa, prevendo uma contrapartida financeira, ou a uma doação de bem móvel, quando gratuita.	O titular permite a exploração por terceiros, mas seus direitos como titular são mantidos. Também pode ser onerosa ou gratuita, a depender dos termos ajustados.
	Pode ser exclusiva ou não exclusiva.

#### 4) O que é *know how*?

O contrato de fornecimento de tecnologia possui um escopo mais amplo que a cessão ou licença, tendo por objeto a aquisição de conhecimentos e técnicas que podem não estar amparados por direitos de propriedade industrial, ou serviços de assistência técnica (o *know how* propriamente dito) destinados à produção de bens industriais e serviços.

#### 5) O que significa definir a titularidade dos direitos de propriedade intelectual?

Em projetos colaborativos a questão da titularidade da propriedade intelectual (“PI”) é essencial, pois quando há contribuição para o desenvolvimento de novos produtos ou processos, forma-se um regime de cotitularidade. Nesse regime, a patente ou outro ativo de PI é de titularidade compartilhada entre as partes.

Nos termos do §2º do art. 6º da Lei nº 10.973/2004 (“Lei de Inovação”), com redação dada pela Lei nº 13.243/2016, determina que as partes devem prever em instrumento específico “a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia”.

#### 6) O que se entende por desenvolvimento conjunto?

O desenvolvimento conjunto acontece quando duas ou mais partes trabalham juntas em um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação (“PD&I”), não

importando quem teve a ideia inicial. Essa parceria pode ser igualitária, quando todos colaboram de maneira parecida, ou diferenciada, quando cada um contribui de um jeito, por exemplo, um fornece o dinheiro, outro entra com o conhecimento, o laboratório ou a tecnologia. A iniciativa pode surgir de várias formas: de um projeto de mestrado ou doutorado, de editais de fomento ou de ambientes promotores de inovação (como parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, distritos de inovação, entre outros).

É importante lembrar que **o desenvolvimento conjunto é diferente da prestação de serviços técnicos ou de consultoria**. Na prestação de serviços, uma parte é contratada para entregar um resultado específico, como um produto ou um relatório, e o trabalho termina quando esse resultado é alcançado. Já no desenvolvimento conjunto, o foco está em trabalhar coletivamente durante todo o processo, aprendendo e criando soluções de forma compartilhada, mesmo que o resultado final ainda não seja totalmente previsível.

## **7) É necessário prever a proporção de titularidade mesmo quando não ainda não sei o que esperar dos resultados?**

Idealmente sim, mesmo que os resultados sejam incertos, é possível definir a proporção de titularidade com base na contribuição de cada participante no projeto. Caso isso não seja possível no momento da assinatura do acordo (ou outro tipo de instrumento), uma alternativa é estabelecer um prazo para a apresentação dos resultados. Depois disso, as partes podem firmar um novo acordo específico para definir a divisão da titularidade e outras condições relacionadas.

Além de decidir quem será titular da propriedade intelectual, é importante definir outros aspectos práticos que surgem do desenvolvimento conjunto. Um deles são os **custos de manutenção da proteção**, como redação do pedido de proteção, as retribuições anuais e despesas eventuais, por exemplo, para registrar contratos de licença, cessões ou outras alterações.

Outro ponto essencial diz respeito à **exploração comercial dos resultados**: quem poderá oferecer licenças ou participar de sessões de negociações, qual será o prazo para iniciar a exploração comercial, como será feita a divisão dos ganhos e a distribuição entre inventores e demais participantes.

Para que a transferência de tecnologia aconteça sem obstáculos, é fundamental que essas bases estejam bem estruturadas. Não é preciso um detalhamento excessivo, mas é importante definir condições mínimas que permitam o uso comercial dos resultados e garantam uma colaboração eficiente entre todos os envolvidos.

## **8) Esse regime é aplicável para colaborações informais?**

Sim. E, na verdade, isso é ainda mais importante nesses casos, pois é muito comum haver colaborações informais no ambiente acadêmico, como quando um colega contribui com uma análise, um teste ou algumas sugestões em um projeto que, a princípio, não parecia gerar resultados passíveis de proteção por direitos de propriedade intelectual.

Nessas situações, o mesmo critério ético usado para definir coautoria em publicações científicas pode ser aplicado. Uma boa forma de avaliar é se perguntar: “Se esse trabalho fosse publicado, o colega seria coautor?” Se a resposta for “sim”, isso indica que a contribuição foi relevante e, portanto, a colaboração deve ser formalizada.

## **9) A licença para exploração de direitos de propriedade industrial possui sempre caráter voluntário?**

Não, a Lei de Propriedade Industrial estabelece hipóteses de licenciamento compulsório, que objetivam garantir a exploração efetiva do invento no país ou em situação de interesse público (como saúde e segurança nacional), pelo titular ou terceiros legalmente licenciados. Nestes casos, a licença é concedida independente da vontade do titular, mediante processo administrativo ou judicial.

A licença voluntária possui natureza contratual, um acordo de vontade entre as partes.

## **9) Em que consiste a exclusividade da licença?**

A propriedade intelectual qualifica-se como bem “não rival”, podendo ser usufruída simultaneamente por mais de uma pessoa. Por isso, as licenças podem ser conferidas em caráter exclusivo ou não exclusivo. Caso seja em caráter não exclusivo, pode ser admitido o sublicenciamento.

Nos contratos de licenciamento não exclusivo celebrados pelo estado por intermédio das Instituições Científicas Tecnológicas e de Inovação em que se admite o sublicenciamento, o sublicenciamento da tecnologia transferida ou licenciada é, em regra, restrito, a fim de que a ICT e a Fundação de Apoio mantenham controle da cadeia de usuários da tecnologia, nos termos da Lei de Inovação.

## **10) Quais são as peculiaridades do licenciamento exclusivo a ser contratado pelo Estado?**

No caso de licenciamento exclusivo a ser contratado pelo Estado, o contrato deve ser em regra precedido da publicação de oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, com prazo mínimo de 30 dias corridos para a manifestação de interesse de eventuais interessados, conforme o procedimento previsto em cada Política de Inovação (art. 50, §1, do [Decreto Estadual nº 62.817/2017](#)).

A oferta tecnológica é um procedimento competitivo que busca obter a proposta de uso e exploração da criação que seja mais vantajosa para a ICT. Não há óbices para que o critério de julgamento siga critérios de preço (i.e. o maior percentual de royalties), preveja uma etapa de lances, nem que se adotem requisitos de qualificação técnica para selecionar o licenciado para explorar a criação de forma exclusiva – a Lei de Inovação autoriza expressamente que o procedimento aplicável a cada caso seja definido pela política de inovação da ICT.

Não é necessária a oferta tecnológica quando o objeto da transferência ou do licenciamento for fruto de desenvolvimento conjunto entre a ICT e a empresa (por exemplo um Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação anterior), nos termos do §1º-A do art. 6º da Lei de Inovação, acompanhado pelo art. 50, §2º do regulamento paulista.

## **11) Qual é o intuito do prazo para comercialização? Se esse prazo for ultrapassado, o que acontece?**

O prazo para comercialização serve para garantir que a licenciada realmente coloque a tecnologia no mercado dentro de um período determinado. Essa previsão é importante porque evita que a empresa mantenha o direito exclusivo de exploração sem dar continuidade ao desenvolvimento ou sem gerar resultados concretos.

É comum que esse prazo seja incluído nos contratos, especialmente porque algumas tecnologias ainda podem estar em estágios iniciais de maturidade, ou seja, precisam de aperfeiçoamento e investimentos adicionais antes de se tornarem produtos prontos para o mercado. O prazo, portanto, funciona como uma forma de estimular o desenvolvimento e a aplicação prática da tecnologia, garantindo que o conhecimento gerado cumpra sua função social e econômica.

Caso o licenciado não comercialize a tecnologia dentro do prazo e das condições definidas no contrato, ele perde automaticamente o direito exclusivo de exploração, conforme previsto no §3º do art. 6º da Lei de Inovação. Nesse

caso, a ICT pode realizar um novo licenciamento com outro interessado, para assegurar que a tecnologia continue avançando em direção ao mercado.

## **12) E o licenciamento não exclusivo?**

O licenciamento não exclusivo torna dispensável a prévia realização de oferta tecnológica, autorizando a celebração do contrato diretamente pela ICT. Contudo, mesmo nesse caso deve ser assegurada a publicidade da oferta, de modo que todos os interessados possam ter conhecimento da possibilidade de exploração da tecnologia, o que torna necessária a realização de algum tipo de procedimento público para oportunizar a todos os interessados o acesso à criação que será objeto de transferência de tecnologia ou de licenciamento.

Os preços decorrentes do uso e exploração da criação protegida devem ser uniformes a todos os licenciados, admitindo-se a pactuação de preços diferentes com base em razões de interesse público, em caráter excepcional, em circunstâncias motivadas pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (“NIT”) da ICT nos autos do respectivo processo administrativo.

## **13) Quem pode ofertar tecnologia que esteja em regime de cotitularidade?**

Todos os cotitulares podem ofertar a tecnologia de forma individual ou conjunta. Entretanto, para a formalização do contrato de licença, é necessária a assinatura de todos eles, a fim de demonstrar sua concordância com as condições pactuadas, salvo se houver previsão diversa em outro instrumento jurídico, como Acordos de PD&I, Contratos de Cotitularidade ou Ajustes de Propriedade Intelectual.

## **14) Quais as peculiaridades do contrato de cessão celebrado pelo Estado por intermédio das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação?**

A “cessão de direitos”, que implica na transferência de titularidade dos direitos de propriedade da ICT sobre a criação por ela desenvolvida, exige sempre a manifestação do NIT (“Núcleo de inovação Tecnológica”), que justificará a transferência de titularidade do Estado de São Paulo à luz da política de inovação da ICT.

Nos termos do art. 11 da Lei de Inovação, a ICT poderá ceder seus direitos:

- a terceiros, de forma onerosa;

- em caráter gratuito, sendo admitida apenas ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade.

## **16) Quais os benefícios da celebração de contratos de cessão, licenciamento e transferência de tecnologia? Os recursos obtidos são destinados integralmente às ICTs?**

A celebração de contratos de cessão, licenciamento e transferência de tecnologia representa uma maneira de obtenção de recursos pelas ICTs para investimento em atividades de pesquisa científica e inovação tecnológica.

Destaca-se que como estímulo à participação do pesquisador público no processo de inovação tecnológica o artigo 13 da Lei de Inovação assegura ao criador o direito de obter participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT que resultem de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do artigo 93 da Lei de Propriedade Industrial.

Esta participação poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação, nos termos da sua Política de Inovação.

## **17) E o pesquisador ou professor aposentado? Ele ainda pode receber sua parte em royalties de um ativo licenciado?**

Sim. Mesmo após a aposentadoria, o pesquisador ou professor continua tendo direito a receber sua parte nos ganhos provenientes da exploração comercial de um ativo de propriedade intelectual do qual seja inventor ou autor.

O fato de o vínculo funcional estar inativo não retira esse direito. O pagamento deve seguir as regras e proporções previstas na política de inovação da instituição à qual ele estava vinculado. Além disso, esse direito é transmissível aos herdeiros.

## 18) Como é determinada a remuneração nos contratos de licenciamento e transferência de tecnologia?

Há várias formas de estipular o pagamento dos royalties e da remuneração decorrente do licenciamento e da transferência de tecnologia.

Como o Poder Público está recebendo recursos, existe maior flexibilidade para ajustar a forma de recebimento às práticas de mercado. Em todo o caso, a avaliação do NIT é de fundamental importância, seja sobre os aspectos negociais (valores combinados, por exemplo) seja no que diz respeito a prazos e formas de pagamento.

As formas de estipulação dos royalties e da remuneração devida à ICT são bastante variadas, podendo compreender:

- valores mínimos, fixos ou variáveis;
- pagamento de uma *upfront fee* (valor inicial para se ter acesso à tecnologia);
- taxa de sucesso, caso se atinja algum *milestone* (ponto ou evento significativo no projeto, programa ou portfólio), previamente ajustado;
- modelos híbridos que combinem essas opções.

## 19) É obrigatória a realização de licitação para celebração dos contratos de licenciamento e transferência de tecnologia pelo Estado?

Nesse caso, a contratação pode ser efetuada diretamente, diante do permissivo contido no artigo 75, inciso IV, “d” da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que considera dispensável a licitação nos contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida celebrados por ICT ou por agência de fomento.

## 20) Há limitação do prazo de vigência para os contratos de licenciamento e transferência de tecnologia?

Quanto ao prazo de vigência do instrumento, a única limitação que se deve observar é a de que o prazo não pode extrapolar a vigência da própria criação protegida, de modo que não se aplicam diretamente as limitações previstas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

## **21) O que é segredo industrial? O segredo industrial gera direito à propriedade intelectual?**

O segredo industrial é o conhecimento técnico que, pelo seu valor competitivo, o empresário prefere manter a sua criação em segredo a pedir a concessão de um direito exclusivo ao Estado. É muito utilizado em áreas onde o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação são intensos, como na indústria automobilística, de alimentos ou de cosméticos.

O segredo industrial não configura, em si, nenhum direito de propriedade intelectual sobre as informações mantidas em sigilo.



PROCURADORIA  
GERAL DO  
ESTADO

**INPI** INSTITUTO  
NACIONAL DA  
PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL