

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ-PR  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E  
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO

DANIELLE CAMILA DOS SANTOS BATAGLIA

**UMA PROPOSTA DE CURSO PARA O APOIO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

Maringá-PR  
2023

DANIELLE CAMILA DOS SANTOS BATAGLIA

**UMA PROPOSTA DE CURSO PARA O APOIO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação – PROFNIT – Universidade Estadual de Maringá-PR.

Orientador (a): Marcelo Farid Pereira

Maringá-PR  
2023

DANIELLE CAMILA DOS SANTOS BATAGLIA

**UMA PROPOSTA DE CURSO PARA O APOIO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFNIT- Universidade Estadual de Maringá-PR.

Aprovada em:

**BANCA EXAMINADORA**

---

Prof. Dr. Marcelo Farid Pereira  
(Orientador do Ponto Focal onde o aluno cursou o PROFNIT)

---

Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Tatiane Luciano Balliano  
(Docente de outro Ponto Focal do PROFNIT)

---

Ms. Diogo Ramos  
(Membro do Mercado: membro do setor profissional a ser impactado pelo Trabalho de Conclusão de Curso)

---

(Opcional, somente quando o membro do Mercado NÃO tiver doutorado)  
Prof. Dr. Robson Luis Mori

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)  
(Biblioteca Central - UEM, Maringá - PR, Brasil)

B328p

Bataglia, Danielle Camila dos Santos

Uma proposta de curso para apoio de transferência de tecnologia / Danielle Camila dos Santos Bataglia. -- Maringá, PR, 2023.

165 f.: il. color., figs., tabs.

Acompanha produto educacional: Uma proposta de curso para apoio de transferência de tecnologia. 89 f.

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Pereira Farid.

Dissertação (Mestrado Profissional) - Universidade Estadual de Maringá, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Administração, Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT), 2023.

1. Transferência de tecnologia. 2. Prospecção tecnológica. 3. Propriedade intelectual. 4. Capacitação profissional. I. Farid, Marcelo Pereira, orient. II. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Departamento de Administração. Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT). III. Título.

CDD 23.ed. 658.5

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)  
(Biblioteca Central - UEM, Maringá - PR, Brasil)

- B328p Bataglia, Danielle Camila dos Santos  
Uma proposta de curso para apoio de transferência de tecnologia / Danielle Camila dos Santos Bataglia. -- Maringá, PR, 2023.  
89 f.
- Acompanha a dissertação de mestrado: Uma proposta de curso para apoio de transferência de tecnologia. 165 f.  
Orientador: Prof. Dr. Marcelo Pereira Farid.  
Produto Educacional - Mestrado Profissional - Universidade Estadual de Maringá, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Administração, Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT), 2023.
1. Transferência de tecnologia. 2. Prospecção tecnológica. 3. Propriedade intelectual. 4. Capacitação profissional. I. Farid, Marcelo Pereira, orient. II. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Departamento de Administração. Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT). III. Título.

CDD 23.ed. 658.5

# UMA PROPOSTA DE CURSO PARA O APOIO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

## RESUMO

O processo de transferência de tecnologia envolve várias áreas, tais como, legais, negócios e gestão, o que o torna complexo e difícil, exigindo conhecimentos em áreas distintas de um profissional. Nesse sentido, é importante ter um roteiro para auxiliar nesse caminho, tornando-o mais simples e acessível, desde a análise da tecnologia até a sua transferência. Sendo assim este trabalho tem como objetivo estruturar um curso abordando as principais questões relacionadas a tecnologia, desde o processo de prospecção tecnológica, até os passos para obter a proteção da propriedade intelectual e do *know-how*, além de apresentar as cláusulas indispensáveis para a realização de um contrato de transferência de tecnologia. Para alcançar tal objetivo foi realizada uma revisão bibliográfica e bibliométrica em bases de dados, livros didáticos, revistas e periódicos. Como resultado foi desenvolvida uma estrutura de curso, para capacitar pessoas que desejam trabalhar como a inovação, para funcionários de NITs, empresas, profissionais autônomos, *habitats* de inovação e demais interessados, a realizar a transferência de tecnologia.

Palavras-chave: Capacitação profissional. Prospecção tecnológica. Propriedade intelectual. Transferência de tecnologia.

## A COURSE PROPOSAL TO SUPPORT TECHNOLOGY TRANSFER

### ABSTRACT

The technology transfer process involves several areas, among them: legal, business, management, which makes it complex and difficult, since knowledge in different areas of a professional is required. In view of this, it is important to have a roadmap to assist in this path, making it simpler and more accessible, from the analysis of the technology to its transfer. Therefore, this work aims at a course dealing with the main issues related to technology, going through topics related to how to carry out a technological prospection, what are the steps to obtain intellectual property protection with the INPI, if it is of interest to the party, and how to carry out a technology transfer agreement. A bibliographic review will be carried out on the subject in textbooks, magazines and periodicals. As a result, there is a course to help NITs, companies, self-employed professionals, innovation habitats, and other interested parties, to carry out the transfer of technology, with more mastery, through the three modules mentioned above.

Key words: Professional training. Technological prospection. Intellectual property. Technology transfer.

Área Tecnológica: Prospecção Tecnológica; Propriedade Intelectual; Transferência de Tecnologia.

## Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	9
2. METODOLOGIA.....	10
3. PROSPEÇÃO TECNOLÓGICA.....	15
3.1. Conceituação de Prospecção Tecnológica.....	16
3.2. Processo de Prospecção Tecnológica .....	17
3.2.1. Reunião Delphi, Painéis de Especialistas e Congressos .....	22
3.2.2. Revisão Bibliográfica.....	23
3.2.3. Brainstorming.....	23
3.2.4. Roadmap.....	23
3.2.5. Matriz SWOT .....	24
4. PROPRIEDADE INTELECTUAL .....	25
4.1. Conceito e Breve Histórico da Propriedade Intelectual.....	25
4.2. Propriedades Industriais protegidas na Legislação Brasileira .....	27
4.2.1. Patente .....	28
4.2.2. Desenho Industrial.....	32
4.2.3. Marca.....	33
4.2.4. Indicações Geográficas .....	36
4.2.5. Concorrência Desleal .....	42
4.3. Direitos Autorais e Conexos .....	43
4.3.1. Programa de Computador.....	46
4.4. Proteção <i>Sui Generis</i> .....	47
4.4.1. Cultivares .....	47
4.4.2. Conhecimentos Tradicionais .....	48
4.4.3. Topografia de Circuitos Integrados.....	49
5. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA .....	50
5.1. Valoração da Tecnologia .....	50
5.2. Contratos.....	53
5.2.1. Noções Introdutórias de Contratos.....	53
5.2.2. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais .....	54
5.2.3. Lei nº 12.846/2013 – Lei Anticorrupção.....	55
5.3. Contratos de Transferência de Tecnologia .....	56
5.4. Contrato de Licença .....	57
5.5. Contrato para Fornecimento de Tecnologia.....	60

5.6. Contrato ou Fatura de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica .....	60
5.7. Contrato de Franquia .....	62
5.8. Contrato de Cessão .....	63
5.9. Contratos de Transferência de Tecnologia no INPI.....	64
5.10. Segredo Industrial .....	64
6. UMA PROPOSTA DE CURSO PARA O APOIO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA .....	65
7. CONCLUSÃO.....	66
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	67
9. ANEXO .....	77

## 1. INTRODUÇÃO

A transferência de tecnologia é um processo utilizado para o desenvolvimento da inovação, internalização de tecnologias no mercado nacional e conseqüentemente incorporação de valor e competitividade a produtos e serviços, todavia, sua execução exige expertise em conhecimentos amplos, portanto, o trabalho visa simplificar tal conhecimento através de uma proposta de elaboração de um curso.

Assim, visando o desenvolvimento econômico, bem como da propriedade intelectual, da inovação e da tecnologia, o trabalho busca enfrentar a ausência de profissionais, com uma compreensão multidisciplinar sobre a transferência de tecnologia (posto que habitualmente o mercado conta com muito profissionais que dominam apenas partes isoladas deste conteúdo), uma proposta de curso para o apoio de transferência de tecnologia, nasce como uma resposta a formação de profissionais hábeis a gerenciar equipes, projetos, pesquisas voltadas a inovação e propriedades intelectuais, *know-how*, fomentando a transferência tecnológica e conseqüentemente o desenvolvimento econômico nacional.

Considerando essa problemática, o trabalho será repartido da seguinte forma: a primeira técnica a ser apresentada é a prospecção tecnológica, avançando para os serviços disponíveis a proteção da propriedade intelectual e do *know-how*, alçando, por fim, as cláusulas contratuais que compõem contratos de transferência de tecnologia, porque os três temas consagrados em um único material, é algo inabitual, certo que a maioria dos cursos existentes trabalha estes temas de forma individual.

Após a introdução, há um capítulo destinado a explicar qual metodologia foi escolhida para a elaboração do estudo, com apresentação da motivação das escolhas de material e métodos para execução da pesquisa.

Em um segundo capítulo, é apresentada a prospecção tecnológica, com sua definição, ferramentas e métodos que podem ser utilizados, enquanto no terceiro trata-se da propriedade intelectual, o que pode ser uma propriedade intelectual, como a mesma poderá ser protegida em território nacional e estrangeiro, como também o *know-how*, posteriormente há o capítulo a respeito da transferência de tecnologia com a demonstração de aspectos contratuais que merecem ser observados para formulação de um contrato.

Por fim, encontrável o último capítulo, com a estruturação do curso de

transferência de tecnologia, estando a proposta-modelo por completo anexa ao final do trabalho.

## 2. METODOLOGIA

A pesquisa é teórica, com buscas realizadas junto aos principais sítios eletrônicos de informações, como: 1-) *Google Scholar*; 2-) Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), na seção de buscas por assuntos; 3-) Senado Federal; 4-) do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI); e, 5-) em livros disponíveis na biblioteca digital “minhabiblioteca.com.br”, uma plataforma *online* de livros, com vasto arsenal acadêmico, formado por 16 editoras acadêmicas e 42 selos editoriais, tudo visando encontrar um curso que situasse um possível aprendiz a realizar uma transferência de tecnologia, sem qualquer conhecimento prévio.

**Figura 01 – Principais fontes de pesquisa.**



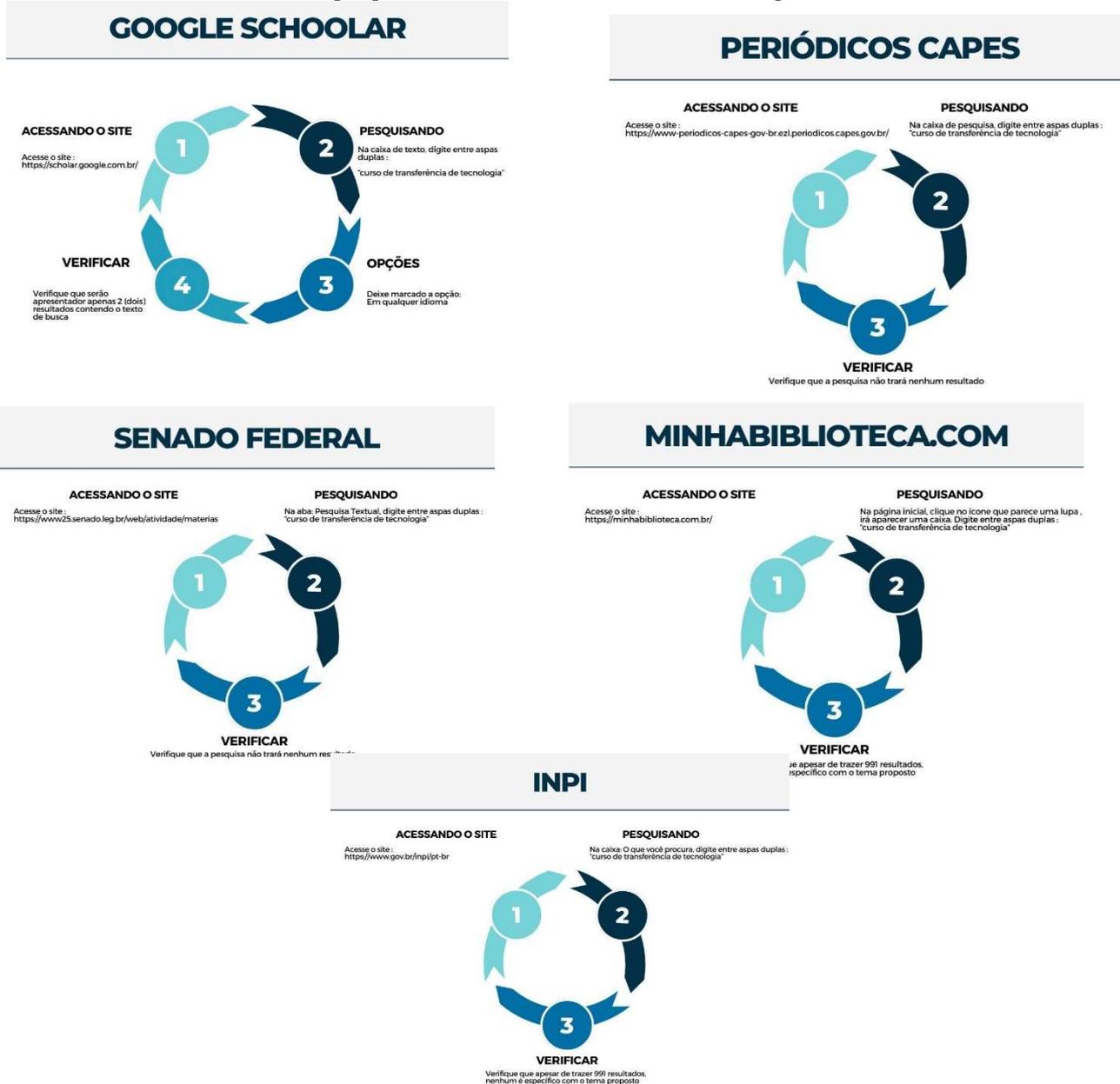
**Fonte: Elaborado pela Autora.**

Foi selecionado o *site Google Scholar*, por sua amplitude e variedade de formatos de publicações, o portal do Capes, por ser um dos maiores acervos com conteúdo científico do país, contendo materiais nacionais e internacionais com foco em tecnologia e inovação. Nesta etapa as palavras-chaves empregadas foram “curso de transferência de tecnologia” com uso dos operadores “” (aspas), sendo aplicado no *Google Scholar*, e no Capes Periódicos, (campo de busca avançada “busca por assunto”), com delimitação temporal de anos: 2018-2022.

Em pesquisa junto ao *site* do Senado Federal, e, a “minhabiblioteca.com”, sem uso delimitação de tempo, não houveram resultados positivos nesses quatro primeiros *sites*.

No *site* do INPI, houveram 12 respostas, mas em nenhuma havia um curso que integresse os três tópicos (prospecção tecnológica/ propriedade intelectual/ transferência de tecnologia).

Figura 02 – Fluxogramas *Google Scholar*; *Capex Periódicos*; *Senado Federal*; *MinhaBiblioteca.com.*; e, *INPI* – pesquisa: “curso de transferência de tecnologia”.



Fonte: Elaborados pela Autora.

Dentre os doze resultados positivos encontrados junto ao INPI, apresentavam os seguintes títulos: 1-) Obter a anotação de transferência de titularidade de registro de marca; 2-) Solicitar patente de invenção; 3-) Solicitar registro de contratos, averbação de licenças ou cessão de direitos de propriedade industrial; 4-) Solicitar patente de invenção para pedido internacional (PCT); 5-) Apresentar recurso administrativo contra decisão de indeferimento de pedido de averbação ou de registro; 6-) Solicitar consulta sobre transferência de tecnologia; 7-) Solicitar alterações no certificado de averbação ou registro; 8-) Obter cópia simples ou autenticada de documentos de patentes; 9-) Obter a anotação de transferência de titularidade de registro de programa de computador; 10-) Obter a anotação de transferência de titularidade de patente ou de certificado de adição de invenção; 11-) Obter a anotação de transferência de titularidade de registro de topografia de circuitos integrados; 12-) Obter a anotação de transferência de titularidade de desenho industrial.

Ainda nesta primeira etapa, foram empregadas as palavras-chaves: “curso de transferência de tecnologia negociação e inovação” com uso dos operadores “” (aspas) e do operador booleano “e” (letra e), junto ao *Google Scholar*, a Capes Periódicos (“busca por assunto”), na delimitação temporal 2018-2022; ao *site* do Senado Federal e a plataforma “minhabiblioteca.com”, sem resultados positivos.

No *site* do INPI, foram 604 respostas, mas novamente, em nenhuma havia um curso que integrasse os três tópicos ora propostos. Dos 604 resultados obtidos, foram separados 21 voltados a cursos/ cartilhas/ manuais / minutas de programas institucionais/ guia para docentes.

Destes 21 apenas 5 itens se destinavam a cursos, todavia, todos se tratavam de “Curso de Verão”, onde não se estudava os três grandes temas (prospecção tecnológica/ propriedade intelectual/ transferência de tecnologia), mas sim, modalidades individualizadas de propriedades intelectuais.

**Tabela 01 – Pesquisas realizadas com a palavra chave “curso de transferência de tecnologia”**

Local da pesquisa	Delimitação temporal	Palavras chaves/ operadores booleanos	Resultados
<i>Google Scholar</i>	2018 - 2022	“curso de transferência de tecnologia”	2
Capes Periódicos	2018 - 2022	“curso de transferência de tecnologia”	0
Senado Federal	-	“curso de transferência de tecnologia”	0
INPI	-	“curso de transferência de tecnologia”	12

minhabiblioteca.com.br	-	“curso de transferência de tecnologia”	0
<i>Google Scholar</i>	2018 - 2022	“curso de transferência de tecnologia negociação e inovação”	0
Capes Periódicos	2018 - 2022	“curso de transferência de tecnologia negociação e inovação”	0
Senado Federal	-	“curso de transferência de tecnologia negociação e inovação”	0
INPI	-	“curso de transferência de tecnologia negociação e inovação”	604
minhabiblioteca.com.br	-	“curso de transferência de tecnologia negociação e inovação”	0

**Fonte:** Elaborado pela Autora.

Portanto, em que pese ter sido encontrados materiais com temas inerentes a proposta central, nada se igualou ao que se ora propõe.

Ante a inexistência de um trabalho que contemple os três tópicos basilares deste estudo: prospecção tecnológica; propriedade intelectual; transferência de tecnologia, em um único arquivo, foi necessário realizar uma segunda etapa metodológica, para buscar palavras-chaves inerentes aos subtemas, que seriam a base para a escrita dos capítulos do trabalho, e ao final concretizar um ensaio contendo os grandes temas antecessores a transferência tecnológica.

Foram ainda realizadas consultas pormenorizadas com o cerne de cada matéria, e nesta etapa as palavras-chaves foram: “prospecção tecnológica”, “propriedade intelectual”, “propriedade industrial”, “patentes”, “invenção”, “modelo de utilidade”, “desenho industrial”, “marca”, “indicações geográficas”, “concorrência desleal”, “cultivares”, “registro de *Software*”, “direitos autorais”, “topografia de circuitos”, “valoração de tecnologia”, “transferência de tecnologia”, “contrato de licença”, “fornecimento de tecnologia”, “serviços de assistência técnica e científica”, “contrato de franquia” e “contrato de cessão”, todas com o uso de “” (aspas).

Esses itens, foram pesquisados nas mesmas bases de dados onde fora pesquisado o tema central, quais sejam, *Google Scholar*, Capes, sítios eletrônicos do Senado Federal, e do INPI, e na biblioteca digital “minhabiblioteca.com.br”.

Nos *sites* que permitiam a delimitação temporal (*Google Scholar e Capes*), foi sempre delimitados os anos de 2018 até 2022, e nos demais (Senado Federal, INPI e *minhabiblioteca.com*) não houve uma demarcação do período.

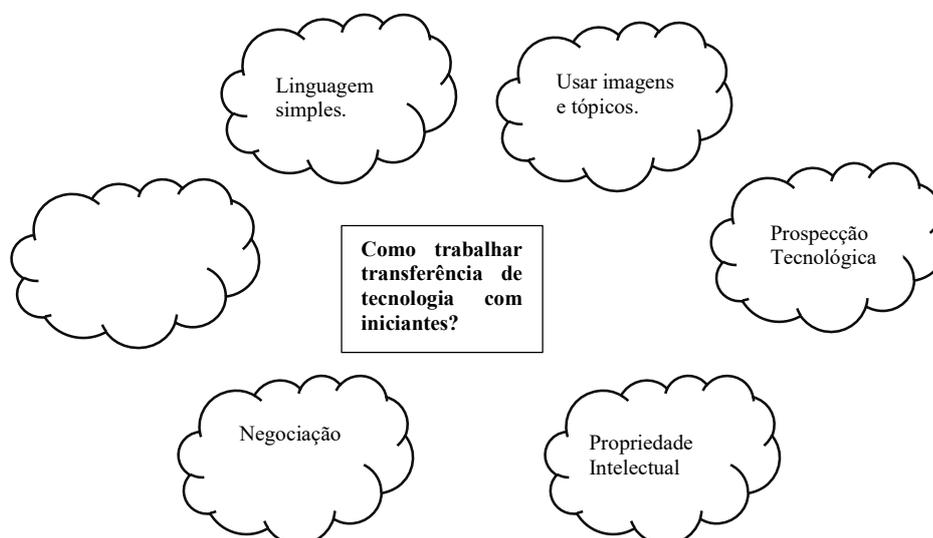
Os materiais encontrados no *Google Scholar*, *Capes Periódicos* e “*minhabiblioteca.com.br*”, após leitura dos que continham título, índice, resumo e/ou introdução compatível com o trabalho, foram selecionados para uso na confecção dos presentes capítulos, nos resultados advindo do *site* do Senado Federal, foram separados apenas legislações pertinentes ao tema, enquanto no *site* do INPI, foram utilizadas legislações, portarias, instruções normativas e tutoriais.

Todavia o trabalho não usou apenas estas fontes, também foram adicionados argumentos de bancos de dados de trabalhos de conclusão de curso do Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT), cartilhas desenvolvidas por Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) nacionais, conteúdos encontrados no *site* da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO), selecionados conforme sua pertinência na transmissão acessível dos conteúdos, tudo para simplificar e dinamizar as disciplinas. Sem olvidar o uso de materiais encontrados em revistas científicas diversas, dentro do escopo.

Todos os materiais foram selecionados a partir da necessidade de demonstrar a conceituação dos temas, sua aplicação prática, a execução técnica de cada item, além de fundamentação legislativa pátria.

Ultrapassada essa etapa de pesquisa, fichamento e seleção de conteúdos, foi estruturado o curso pensando em como poderia ser instruída uma pessoa sem qualquer conhecimento prévio, a como melhor entender uma transferência de tecnologia.

**Figura 03 – Brainstorming do processo de criação da proposta para um curso de transferência de tecnologia.**



**Fonte: Elaborado pela autora**

Após uma sessão de *brainstorming* focada na questão central do trabalho, as respostas coletadas foram organizadas seguindo o roteiro estabelecido. O resultado foi a criação de um capítulo dedicado à explicação da prospecção tecnológica, que apresenta modelos aplicáveis em diversas fases de produção de inovação e tecnologia. Este capítulo também inclui exemplos de como utilizar esses modelos para avaliar a viabilidade comercial de uma ideia ou o potencial de lucro em uma transferência de tecnologia.

O segundo capítulo aborda a proteção legal da propriedade intelectual, apresentando as legislações pertinentes e as opções disponíveis para proteção sem a necessidade de títulos concedidos pelo Estado. Pressupõe-se que um leitor sem conhecimento prévio desses temas deva compreendê-los antes de se aprofundar no processo de transferência de tecnologia.

Adentrando na transferência de tecnologia, além da valoração de propriedade intelectual, este capítulo introduz normas contratuais com modelos de contratos que podem ser aplicados na prática, assim como resultado, o trabalho oferece uma proposta de curso que aborda esses três temas de maneira integrada, fornecendo aos profissionais habilidades multidisciplinares necessárias para gerenciar equipes, projetos e pesquisas voltadas à inovação e propriedade intelectual. Essa abordagem visa enfrentar a escassez de profissionais capazes de lidar com transferência de tecnologia de forma abrangente e, assim, fomentar o desenvolvimento econômico nacional.

### **3. PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA**

Via de regra, o processo de inovação e tecnologia, começa com a prospecção tecnológica, que é um momento crucial para evitar precipuamente grandes problemas, como: 1-) gastar tempo e dinheiro desenvolvendo algo que não poderá ser protegido como propriedade industrial; 2-) investir em *know-how* sem valor para possíveis negociação; 3-) criar um produto que viole direito de propriedade intelectual de outros; e, 4-) correr o risco de responder por danos materiais e morais a terceiros de boa-fé que detenham uma propriedade intelectual.

Além disso, a prospecção tecnológica pode ser aplicada em várias etapas de desenvolvimento da inovação e da tecnologia, visando não apenas evitar os problemas acima mencionados, mas também analisar o mercado, a gestão de produtos e a lucratividade de uma transferência de tecnologia.

### 3.1. Conceituação de Prospecção Tecnológica

A prospecção tecnológica, promove a gestão do conhecimento existente atualmente sobre determinada inovação e tecnologia, revela se há poucas ou muitas pesquisas acontecendo em um sentido, e auxilia na previsão sobre a possibilidade de um mercado apto a receber tal tecnologia e inovação, portanto esta etapa é uma bússola que determinará o rumo do trabalho científico para obtenção de resultados mais satisfatórios e efetivos.

Isso porque na fase de prospecção tecnológica, o sujeito deverá fazer pesquisas com o intuito de investigar se a inovação ou tecnologia já existem; se há uma tendência para estudos e investimentos no segmento onde estão inseridas; se há público interessado no consumo das mesmas; se o tempo a ser usado na construção da propriedade intelectual não culminará em sua obsolescência; se os gastos não serão incompatíveis com posterior valor de venda, sempre visando antecipar resultados e decisões.

Quanto aos termos utilizados para se referir à análise prospectiva de um determinado item no futuro, a literatura brasileira geralmente utiliza "prospecção tecnológica", "estudos do futuro" ou "prospectiva". Já em inglês, os termos mais comuns são "*forecast(ing)*", "*foresight(ing)*" e "*future studies*", todos utilizados para descrever cenários que refletem o uso de metodologias ou métodos em uma análise prévia e prospectiva do futuro de um determinado item.<sup>1</sup>

Em suma, essa etapa é crucial para tomada de decisões quando do desenvolvimento de uma inovação e tecnologia, pois, a mesma permite maximizar ganhos e minimizar perdas, uma vez que mostrará a parte se há possibilidades jurídicas e mercadológicas para uma inovação ou tecnologia; orientar o melhor uso de recursos; identificar oportunidades e riscos do mercado; desenvolver planos e estratégias; auxiliar na gestão de P&D; e, avaliar novos processos e produtos.<sup>2</sup>

Ou seja, a prospecção tecnológica é um instrumento para conhecer as possibilidades e oportunidades para o melhor “investimentos em P&D, em áreas que podem ser importantes para o desenvolvimento econômico” e inventivo e tecnológico, cujos objetivos, podem ser caracterizados, como o “oferecimento de subsídios para o

---

<sup>1</sup> TEIXEIRA, Luciene Pires. 2013. p. 15.

<sup>2</sup> COELHO, Gilda Massari; COELHO, Daniel Massari de Souza. 2003. p. 5.

financiamento de atividades de P&D, relacionando conjuntos de tecnologias que serão importantes, segundo expectativas da sociedade”, certo que os resultados da prospecção tecnológica permitem a indicação de uma lista de tópicos prioritários e a coleta de informações que auxiliem as tomadas de decisões,<sup>3</sup> podendo inclusive, após os resultados, demonstrar a necessidade de abandono de um projeto.

### 3.2. Processo de Prospecção Tecnológica

Neste processo, são catalogadas informações oriundas de dados advindos de fontes confiáveis, analisadas para posteriormente fornecerem um mapeamento dos “desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros capazes de influenciar significativamente a indústria, a economia ou a sociedade como um todo”<sup>4</sup>, cujos propósitos podem ser resumidos em identificar áreas de pesquisa estratégica e as tecnologias genéricas emergentes, maiores benefícios econômicos e sociais, enquanto que os objetivos específicos, são “identificar oportunidades ou ameaças futuras, subsidiar e orientar o processo de tomada de decisão em ciência, tecnologia e inovação, promover a circulação de informação e de conhecimento estratégico para a inovação” além de “prospectar os impactos das pesquisas atuais e da política tecnológica”.<sup>5</sup>

A prospecção tecnológica, pode ser feita após o nascimento de uma ideia, ou antes da venda de um produto, e, via de regra passará por quatro etapas, 1-) a fase preparatória, onde será estabelecido os objetivos, o escopo, e qual abordagem metodologia será adotada; 2-) a fase pré-prospectiva, em que se detalha a metodologia e se coletam dados; 3-) a fase prospectiva, na qual se coletam mais informações e dados e se analisam os mesmos; e por fim, 4-) a fase pós-prospectiva, quando se apresentam os resultados, e a implementação de ações e monitoramento.<sup>6</sup>

No tocante aos métodos para a realização de uma prospecção, estes podem ser repartidos em 6 famílias: 1-) monitoramento & sistemas de inteligência; 2-) análise de tendências; 3-) opinião de especialistas; 4-) cenários; 5-) métodos computacionais e

---

<sup>3</sup> ANDRADE, Herlandí de Souza; CHIMENDES, Vanessa Cristhina Gatto; ROSA, Adriano; SILVA, Messias Borges; CHAGAS JR, Milton de Freitas. 2018. p.12.

<sup>4</sup> PEQUENO, Andréa de Melo; JR, Gilson Pôrto. 2021. p. 68.

<sup>5</sup> *Idem.*

<sup>6</sup> ANDRADE, Herlandí de Souza; CHIMENDES, Vanessa Cristhina Gatto; ROSA, Adriano; SILVA, Messias Borges; CHAGAS JR, Milton de Freitas. ano: 2018. p.12.

ferramentas analíticas; e, 6-) criatividade.<sup>7</sup>

O monitoramento consiste em analisar informações sobre o tema da prospecção no momento atual, em revistas, patentes, catálogos, *papers*, congressos e outros, ou seja, deverá ser pesquisado a inovação e tecnologia em fontes atuais ligadas ao mundo acadêmico e científico, enquanto que o sistema de inteligência competitiva tecnológica “é um processo sistemático de coleta, gestão, análise e disseminação da informação sobre os ambientes competitivo, concorrencial e organizacional, visando subsidiar o processo decisório e atingir as metas estratégicas da organização”,<sup>8</sup> no qual se estuda o mercado e a concorrência, dentro da ética e da legalidade, com o fim de tentar entender as necessidades do futuro.

Nessa primeira família, haverá um estudo científico aliado a um estudo de mercado, no intuito de determinar se a inovação e a tecnologia estão, ou, não estão sendo estudadas e pesquisadas, com qual frequência estes estudos são realizados, se há resultados mais satisfatórios ou lacunas a serem preenchidas, enquanto o estudo do mercado permitirá descobrir se há, ou não, uma demanda para consumir o produto final a ser produzido.

Na análise de tendências, acredita-se que olhando para o passado, é possível reconhecer padrões que poderão se repetir no futuro, e, em que pese aparentemente esse tipo de prospecção não ser usual, sua lógica se pauta na premissa de que a tecnologia tende a avançar e seguir um processo de melhorias, ou seja, conhecendo as tecnologias do passado é possível prever quais as necessidades de melhora, e assim formular novas tecnologias e inovações.<sup>9</sup>

A opinião de especialistas consiste na subtração de informações consolidadas no conhecimento particular de um profissional, devendo ser formada de preferência por um grupo multidisciplinar que irá discutir em conjunto um tema, anotando todas as ponderações de cada perito ali presente.<sup>10</sup>

A técnica da reunião Delphi é uma ótima maneira de coletar opiniões e pontos de vista de diversos profissionais. Nesse tipo de encontro, economistas, desenvolvedores de *software*, advogados, administradores, *designers* e outros especialistas se reúnem para

---

<sup>7</sup> COELHO, Gilda Massari; COELHO, Daniel Massari de Souza. 2003. p. 18.

<sup>8</sup> *Idem.* p. 19-20.

<sup>9</sup> *Idem.* p. 20-24.

<sup>10</sup> SANTOS, Marcio de Miranda; COELHO, Gilda Massari; SANTOS, Dalci Maria dos; FELLOWS FILHO, Lélío. 2004. p. 189-229.

dar suas perspectivas sobre o assunto em questão, podendo ocorrer várias reuniões, inclusive na modalidade *online*.<sup>11</sup>

Com isso, a parte contratante pode obter uma visão ampla dos prós e contras, responder a dúvidas e aprimorar seu projeto inicial, com base nas opiniões e conhecimentos compartilhados pelos participantes. Essa técnica é especialmente útil em situações em que é necessário tomar uma decisão estratégica importante e que envolve múltiplas áreas de conhecimento.

Quando se pensa em cenários, a proposta é retratar riscos e possíveis situações do futuro, visto que incorporam uma grande variedade de informações obtidas por meio de outros métodos de prospecção,<sup>12</sup> sendo um dos maiores exemplos, a matriz SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats*)<sup>13</sup> onde se lista de um lado todos os pontos fortes e quais oportunidades devem ser exploradas, e, de outro lado, listam-se todos os pontos fracos e as ameaças que pairam sobre o objeto.<sup>14</sup>

Aqui a parte precisará olhar para sua inovação e tecnologia e anotar os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades que a inovação e a tecnologia possuem em relação as já existentes, ou em relação a um determinado setor do mercado, permitindo uma reflexão ao final sobre o que poderá ser aprimorado, e onde poderá ser alicerçado o projeto de desenvolvimento.

**Figura 04 – Modelo de SWOT**

SWOT	
AMBIENTE INTERNO	AMBIENTE EXTERNO
<p><b>FORÇAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reproduzem a estrutura física da matriz extracelular;</li> <li>• Compatível com métodos analíticos padrões;</li> <li>• Sem necessidade de equipamentos específicos para manipulação;</li> <li>• Compatível com meios e reagentes padrões para cultura de células;</li> <li>• Produto fornecido estéril e pronto para uso;</li> <li>• Produto <b>estável</b>;</li> <li>• Armazenamento em temperatura ambiente;</li> </ul>	<p><b>OPORTUNIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenvolver parcerias com o Governo para fornecimento de matéria prima para Universidades, Laboratórios Públicos de Pesquisa, <b>ICTs</b>;</li> <li>• Parcerias com Laboratórios de Pesquisa e <b>ICTs</b> privadas;</li> <li>• Desenvolver pele sintética para transplantes;</li> <li>• Desenvolver novos produtos relacionados a outros órgãos, para testes laboratoriais, ou futuros transplantes.</li> </ul>
<p><b>FRAQUEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Validade de 24 meses.</li> <li>• O curto prazo de validade impede e a condição do material impedem a importação da mesma, ficando a empresa limitada ao mercado interno.</li> </ul>	<p><b>AMEAÇAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inexistência de proteção da tecnologia internacionalmente, pode levar empresas estrangeiras a realizar pesquisas e produtos similares.</li> <li>• A multinacional <b>L'Oréal</b>, por meio da empresa <b>EpiSkin</b> produz e distribui pele e outro 30 mil tecidos de pele pigmentada, na Europa, e comercializa outros modelos de pele (mucosas da boca, gengivas e vagina).</li> <li>• Nos EUA, a empresa <b>MatTek</b> comercializa vários modelos de pele sintética.</li> <li>• Startup <b>OneSkin</b> simula o envelhecimento da pele.</li> </ul>

Fonte: Elaborado pela Autora.

Os métodos computacionais e ferramentas analíticas, são aqueles facilitadas

<sup>11</sup> COELHO, Gilda Massari; COELHO, Daniel Massari de Souza. 2003. p. 25.

<sup>12</sup> OLIVEIRA, Mônica Marcia Martins de. 2009.

<sup>13</sup> Tradução: “Forças, Fraquezas, Ameaças e Oportunidades”.

<sup>14</sup> CRUZ, Tadeu. 2019. p. 8.

pela tecnologia da informação, que através sortidos conteúdos disponíveis de forma eletrônica,<sup>15</sup> asseguram a possibilidade de análise de indústrias, de patentes, consulta a pesquisas científicas, artigos e periódicos, e também aplicação de questionários na modalidade *online*.<sup>16</sup>

Neste formato, é possível reunir informações em âmbito global, e a partir destas simular possíveis situações envolvendo a inovação e a tecnologia, estudar o mercado nacional e estrangeiro avaliando qual o mais propício para aceitação do produto final; chegar a profissionais de fora do país; ter acesso a pesquisas, produtos e negócios e partir disso, criar mecanismos para melhorias, ou abortar o projeto de inovação e tecnologia.

A criatividade “é um meio de ampliar a habilidade de visualizar futuros alternativos”, que pode ser estimulada através de uma análise morfológica, por meio de combinações de itens de todas as formas possíveis, com o fim de se criar algo novo; também há a análise de impacto, quando a imaginação tenta prever situações futuras, impactos positivos ou negativos da nova tecnologia; *brainstorming* onde os aspectos visuais, vão auxiliar no desenvolvimento de uma ideia, neste processo usa-se uma tela em branco onde são anotadas todas as ideias que vem à mente e posteriormente estas são analisadas para encontrar uma possível solução para o problema em apreço; sistema TRIZ, que usa “a análise de centenas de milhares de patentes para deduzir padrões de inovação tecnológica e postular leis da evolução do sistema de tecnologia,” entre outros que visam estimular a criatividade dos envolvidos para previsão e elaboração de novas ideias, e assim conseguir prospectar sobre possíveis tecnologias.<sup>17</sup>

Quando o assunto é criatividade não há certo ou errado, lógico ou ilógico, em um primeiro momento deve ser incentivado um pensamento livre, com o aportamento de todas as ideias e possibilidades, o famoso “pensar fora da caixa”, onde a parte deverá imaginar e anotar tudo, e em um segundo momento esses pensamentos serão analisados sob a lógica, e verificada a sua possibilidade de transfiguração em uma inovação/tecnologia.

Essas seis famílias podem ser usadas em conjunto, pois a prospecção tecnológica deverá ser escolhida em conformidade com a necessidade da parte, que ainda

---

<sup>15</sup>COELHO, Gilda Massari; COELHO, Daniel Massari de Souza. p. 32.

<sup>16</sup> ANDRADE, Herlandi de Souza; CHIMENDES, Vanessa Cristhina Gatto; ROSA, Adriano; SILVA, Messias Borges; CHAGAS JR, Milton de Freitas. 2018. p.12.

<sup>17</sup> COELHO, Gilda Massari; COELHO, Daniel Massari de Souza. 2003. p. 40-41.

poderá ir experimentando os métodos disponíveis até encontrar um que lhe faça sentido.

Na prática diária, uma prospecção tecnológica pode começar com as principais ferramentas de busca gratuitas e acessíveis a qualquer pessoa, como o *google*. Neste é possível descobrir se já existe na *Internet* trabalhos acadêmicos na mesma área, se há pouco ou muito conteúdo sobre o tema, que empresas estão investindo em referida inovação e tecnologia, bem como se há alguém a usando/ comercializando, até mesmo qual país do mundo tem mais estudos dentro do segmento objeto da busca.

Outra fonte extremamente rica em informações sobre inovação e tecnologia, são as patentes, que acumulam bancos de dados com inúmeros produtos e processos que já chegaram ao estágio final, alguns de forma gratuita e com ferramentas de buscas simples e acessíveis,<sup>18</sup> como por exemplo:

- INPI– Instituto Nacional da Propriedade Industrial<sup>19</sup>
- USPTO – United States Patent and Trademark Office<sup>20</sup>
- Espacenet<sup>21</sup>
- LENS.ORG<sup>22</sup>
- JPO – Japan Patent Office<sup>23</sup>
- FREE PATENTS OLINE - patentes norte-americanas e patentes europeias<sup>24</sup>
- GOOGLE PATENTS – Serviço Gratuito<sup>25</sup>
- PATENTSCOPE<sup>26</sup>

Em cada um desses sítios eletrônicos é possível pesquisar qualquer tema, e em alguns ter acesso a redação de patente com relatório descritivo da inovação e da tecnologia, o que permite a quem está realizando a prospecção tecnológica fazer comparativos com sua inovação e tecnologia, e enxergar possibilidades de melhora, ou de mudanças.

<sup>18</sup> AGÊNCIA DE INOVAÇÃO UFRJ. Acesso em: 20/03/2022.

<sup>19</sup> \_\_\_\_\_ . **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI.** Acesso em: 20/03/2022.

<sup>20</sup> \_\_\_\_\_ . **USPTO.** Acesso em: 20/03/2022.

<sup>21</sup> \_\_\_\_\_ . **Espacenet.** Acesso em: 20/03/2022.

<sup>22</sup> \_\_\_\_\_ . **LENS.ORG.** Acesso em: 20/03/2022.

<sup>23</sup> \_\_\_\_\_ . **JPO.** Acesso em: 20/03/2022.

<sup>24</sup> \_\_\_\_\_ . **FPO.** Acesso em: 20/03/2022.

<sup>25</sup> \_\_\_\_\_ . **GOOGLE PATENTES.** Acesso em: 20/03/2022.

<sup>26</sup> \_\_\_\_\_ . **WIPO.** Acesso em: 20/03/2022.

### 3.2.1. Reunião Delphi, Painéis de Especialistas e Congressos

A técnica Delphi ou reunião Delphi, poderá ser executada com o fim de promover uma análise exploratória, onde especialistas diversificados podem apresentar indicadores relevantes para viabilizar iniciativas de monitoramento, avaliação, orientação, melhorias no desempenho, iniciativas exitosas de gestão,<sup>27</sup> entre outros, que permitem as partes uma pré-análise do futuro que as espera, sendo que a mesma pode acontecer em várias rodadas/reuniões.

Nesta reunião, que poderá ser presencial, semipresencial ou *online*, profissionais especialistas em áreas diferentes poderão ofertar ao contratante opiniões embasadas em conhecimento técnico, e por se tratarem de diversificados *experts*, haverá vertentes distintas dentro de um único conjunto, que permitem a construção de uma visão multidisciplinar e global sobre a inovação, a tecnologia e também o negócio futuro.

Painel de especialistas, podem ser workshops ou seminários com especialistas, onde há “coleta de dados exploratório, qualitativo”, visando o compartilhamento de ideias e conhecimentos, durante o momento daquele evento. Geralmente são organizados painéis com 10 a 20 especialistas, “precedidos da apresentação de painelistas de renome, que sintetizam os principais destaques sobre o estudo em questão” promovem debates de ideias sobre o futuro, fazendo uma prospecção tecnológica sobre determinado assunto.<sup>28</sup>

Os Congressos são reuniões organizadas por instituições de ensino ou órgãos de categorias profissionais onde se reúnem palestrantes de uma determinada temática, para proferirem palestras, e repassar aos congressistas participantes informações atuais e técnicas sobre o assunto do evento.

Nos três, a parte terá acesso a um conhecimento que vem de uma pessoa com autoridade e sabedoria sobre determinados tópicos, e recendo esse ensino poderá conceber em sua prospecção tecnológica, parâmetros e indicadores que conduziram sua inovação e tecnologia.

---

<sup>27</sup> BICALHO, Daniela, *et al.* Acesso em: 29/06/2022.

<sup>28</sup> NOGUEIRA, Virgínia Gomes da Caldas; FUSCALDI, Kelliane de Consolação. 2018. p. 18.

### 3.2.2. Revisão Bibliográfica

O processo de revisão bibliográfica, se inicia com a delimitação do tema, e sua posterior consulta em livros, revistas, periódicos, ensaios, relatórios, dados e conteúdos científicos. Posteriormente sendo necessário separar quais destes materiais são condizentes com o objeto da inovação e tecnologia a serem desenvolvidas, e realizar um fichamento dos conteúdos encontrados, para ao final se utilizar apenas aqueles de relevância a prospecção tecnológica.

### 3.2.3. Brainstorming

O brainstorming é um processo de ideação organizada, onde há tentativas de se resolver problemas específicos ou desenvolver novas ideias acumulando contribuições espontâneas e irrestritas, podendo ser executado por uma pessoa, um grupo de pessoas, uma equipe, cujo maior valor é a capacidade de abrir uma ampla variedade de ideias, e outras abordagens, que podem conduzir a melhores escolhas.<sup>29</sup>

Como visto na “Figura 03 - *Brainstorming* do processo de criação da proposta para um curso de transferência de tecnologia”, há um centro, onde está o tópico principal, irradiando deste inúmeros ideias que florescem das mentes participantes quando estas imaginam ou pensam sobre a tônica nuclear, restando ao final, analisar cada proposta ali anotada e medir sua possibilidade de responder ao problema em conferência.

### 3.2.4. Roadmap

Um *roadmap* (mapa de estrada em sua tradução literal) visa um estudo prospectivo para a entrada de um produto no mercado, projetando um mapa com os passos que respondem as perguntas, “onde estamos?”, “onde queremos chegar?”, e “como faremos para chegar?”, devendo nesse processo: 1-) validar a ideia; 2-) elencar prioridades; 3-) dividir o objetivo em várias tarefas; 4-) definir prazos para as tarefas; 5-) definir os recursos necessários.<sup>30</sup>

Na figura abaixo há um *roadmap* fictício montado para posterior inserção no

---

<sup>29</sup> BROW, Tim. 2020. p. 84.

<sup>30</sup> *Idem.* p. 260

mercado do produto “algodão transgênico”, primeiramente foi realizado um estudo de mercado e como foram as vendas do produto em apreço no decorrer dos anos, possibilitando entender sua aceitação no mercado consumidor, visto que a curva é crescente; também há um demonstrativo de como o produto foi desenvolvido, onde o parâmetro adotado foram os depósitos de patentes nacionais, que permitem entender que houverem depósitos de patentes entre os anos 2005 a 2015, e portanto nesse interim as pesquisas sobre o produto tiveram mais impulso.

O KPY, sigla para *Key Performace Indicator* (indicador chave de desempenho), representando todos os indicadores que permitem a medição e ao acompanhamento do desenvolvimento do produto,<sup>31</sup> no modelo exposto abaixo, esses indicadores estão ligados a quantos hectares serão usados para produzir o produto algodão transgênico, o valor médio de venda do produto, ainda podem ser expostos custos por hectares, e ao final os lucros por cada tonelada vendida.

Este mapa, poderá ser sempre atualizado e editado conforme as nuances se modificam, e as condições de inserção do produto no mercado se alteram.

Figura 05 – Modelo de *Roadmap*.



Fonte: Elaborado pela Autora.

### 3.2.5. Matriz SWOT

Uma ferramenta muito famosa na prospecção de cunho estratégica e que pode auxiliar as organizações a entenderem se sua tecnologia/ inovação tem potencial no

<sup>31</sup> \_\_\_\_\_ . O que significa KPI e para que serve? Acesso em: 07/06/2022.

mercado, é a Matriz SWOT, que significa uma análise interna dos pontos fortes (S, de *strengths*) e dos pontos fracos (W, de *weaknesses*) da inovação ou tecnologia, assim como uma análise do ambiente externo, tanto das oportunidades (O, de *opportunities*) como das ameaças (T, de *threats*).<sup>32</sup>

Esse procedimento auxilia na identificação, quantificação, desenvolvimento de respostas para o controle do risco, que é um dos pontos importantes da prospecção tecnológica, certo que ao apontar pontos fortes e fraquezas, e oportunidades e ameaças, é possível visualizar novos mercados; meios de melhorar a imagem do negócio; desenvolver *know-how* a ser utilizado em projetos futuros; e pensar em como criar forte vantagem competitiva.<sup>33</sup>

Independentemente de qual será a ferramenta escolhida, importante que sempre seja realizada a prospecção tecnológica para andamento ao próximo passo, qual seja a proteção da propriedade intelectual, podendo a parte ainda usar mais de uma forma de prospecção em conjunto para apuração de melhores resultados.

#### **4. PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Com o avanço da globalização e da tecnologia, o conhecimento se tornou um recurso valioso e fonte de poder econômico e vantagem competitiva. Empresas que possuem *know-how* tecnológico, habilidades em *marketing*, compreensão do cliente, criatividade, inovação, tecnologias avançadas, patentes e marcas, são exemplos de parâmetros fundamentais para o desenvolvimento mundial das nações.<sup>34</sup>

De fato, países que investem em educação e pesquisa têm maior potencial para se destacar no cenário internacional e se tornarem líderes em suas áreas de atuação, e, portanto, o conhecimento se tornou um ativo estratégico que pode ser utilizado para alavancar o sucesso econômico e aprimorar a competitividade das empresas, sendo fundamental o entendimento de como proteger essa modalidade de propriedade.

##### **4.1. Conceito e Breve Histórico da Propriedade Intelectual**

---

<sup>32</sup> CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro; GEROLAMO, Mateus Cecílio. 2022. p. 54.

<sup>33</sup> SBROCCO, José Henrique Teixeira de Carvalho; MACEDO, Paulo Cesar de. 2012. p.2015.

<sup>34</sup> DOS REIS, Dálcio Roberto. 2008. p. 42.

A propriedade intelectual é “um conjunto de direitos decorrentes da produção intelectual de bens incorpóreos” onde está englobada a propriedade industrial, os direitos autorais e a proteção *sui generis*, estando inserida na propriedade industrial: 1-) as marcas, 2-) as patentes, 3-) os desenhos industriais, e, 4-) as indicações geográficas; nos direitos autorais há: 1-) os direitos de autor, e 2-) os direitos conexos, além dos 3-) direitos de *software*, enquanto na proteção *sui generis* há: 1-) as cultivares, 2-) os conhecimentos tradicionais, e, 3-) a topografia de circuitos integrados.<sup>35</sup>

A propriedade intelectual no mundo jurídico, nos moldes da Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual determina-se “a proteção aos direitos relacionados às criações artísticas, literárias, científicas e invenções, marcas, desenhos industriais, softwares e muitos outros”, ou seja, a proteção jurídica aos bens imateriais (propriedade não física/ não corpórea), que são fruto da criação humana.<sup>36</sup>

No ano de 1967, surge dentro do sistema das Nações Unidas a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) ou *World Intellectual Property Organization* (WIPO), “englobando as Uniões de Paris e de Berna, além de perfazendo uma articulação com a União para a Proteção das Obtenções Vegetais” e a administração de uma série de outros tratados,<sup>37</sup> todavia, na Constituição norte-americana de 1787 já se outorgava direito exclusivo a autores e inventores sobre seus escritos e suas descobertas,<sup>38</sup> bem como há referências da primeira proteção industrial datada de 1236, em Bordeaux-França, que concedia o privilégio exclusivo para tecer e tingir tecidos de lã por 15 anos, e também há a primeira concessão de direitos sobre invenção em 1416 na República de Veneza para construção de moinhos.<sup>39</sup>

No Brasil a propriedade intelectual em suas três vertentes, está protegida por meio da: 1-) Lei nº 9.279/1996-Lei de Propriedade Industrial; 2-) Lei nº 9.610/1998-Lei de Direitos Autorais; 3-) Lei nº 9.609/1998-Lei do *Software*; 4-) Lei nº 9.456/1997, alterada pela Lei 13.606/2018- Lei de Cultivares; Lei nº 13.123/2015 – Lei de Conhecimentos Tradicionais; e, 5-) Lei nº 11.484/2007-Lei destinada para Topografias de Circuitos Integrados. A propriedade intelectual no ordenamento pátrio é classificada como um bem móvel (dentro de um padrão onde existem bens móveis, semoventes e

---

<sup>35</sup> MARTINS, Camila Biral Vieira da Cunha. 2014. p. 6.

<sup>36</sup> DUARTE, Melissa de Freitas. BRAGA, Cristiano Prestes. p. 7.

<sup>37</sup> BARBOSA, Denis Borges. 2010. p. 10.

<sup>38</sup> SILVEIRA, Newton. 2018. p 4.

<sup>39</sup> DOMINGOS, Eleandra C. MICHEL, Neylor. 2021. (e-book)

imóveis).

Ainda é possível que a propriedade imaterial não seja protegida junto ao INPI: 1-) por não contemplar os requisitos legais; 2-) por desejo das partes em manter sigilo sobre sua descoberta; 3-) pela parte achar mais barato a proteção por meios de instrumentos particulares, devendo ser resguardado tal conhecimento através do sigilo industrial, com contratos de sigilo, que podem garantir uma proteção por prazo ilimitado.

Além destas legislações, no Brasil ainda é possível a incorporação de tratados e acordos internacionais no ordenamento interno, quando o país é signatário ao mesmo, e o Congresso Nacional o aprova através de decreto legislativo, e o Poder Executivo o ratifica, sendo posteriormente promulgado através de decreto executivo (lei que equipara o tratado internacional à lei ordinária), que dentro da hierarquia legislativa pátria, ainda ficará abaixo dos preceitos da Constituição Federal de 1988.<sup>40</sup>

Hoje o Brasil é signatário dos seguintes tratados internacionais: Convenção de Berna (1896): proteção de obras literárias e artísticas; Convenção de Paris (1883): proteção da propriedade intelectual; Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes-PCT (1970): permite realização de pedidos de patentes em vários países; Convenção de Roma (1961): proteção de direitos de intérpretes, produção de fonogramas e radiodifusão; Acordo de Estrasburgo (1971): faz a classificação de patentes; Convenção da OMPI (1967) estabelece a organização mundial de propriedade intelectual; Acordo TRIPS (1994): acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio; UPOV (1961): orienta tudo o que envolve a proteção de cultivares; e, a Convenção sobre a Diversidade Biológica (1992): refere-se à conservação da diversidade biológica, ao uso sustentável da biodiversidade e à repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos.<sup>41</sup>

## **4.2. Propriedades Industriais protegidas na Legislação Brasileira**

Nos moldes do art. 2º da Lei nº 9.279/1996, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial pode ocorrer mediante, a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; concessão de registro de desenho industrial; concessão de registro

---

<sup>40</sup> OLIVEIRA, Isabella Petini de; SANTOS, Nivaldo dos. Acesso em: 03/01/2023.

<sup>41</sup> INPI. **Tratados Internacionais**. Acesso em: 08/01/2023.

de marca; repressão às falsas indicações geográficas; e repressão à concorrência desleal.<sup>42</sup> Também há o *know-how*/o saber fazer, que pode, ou não, ser patenteado, mas sempre ser comercializado.

Esses bens são responsáveis pela disseminação da inovação e da tecnologia, lembrando que a palavra inovação, significa algo que é novo, e a palavra tecnologia, advinda do grego *tekinicos*, significa arte, habilidade, prática, enquanto *logus*, conhecimento ou tratamento sistemático de, podendo por fim ser definida como “conhecimento do hábil e prático para converter algo disponível em algo mais útil”, ou segundo o sociólogo estadunidense Read Bain, “tecnologia são ferramentas, máquinas, utensílios, armas, instrumentos, habitação, roupas, dispositivos de comunicação e transporte disponíveis, além das habilidades técnicas necessárias para usar um produto, desenvolver uma técnica de produção ou prestar serviços”.<sup>43</sup>

Dotados destas definições, passa-se a explicações relativas as modalidades de propriedade industriais existentes.

#### 4.2.1. Patente

Patente é o nome do título concedido pelo Estado, em favor do criador de uma invenção ou de um modelo de utilidade, com o fim de demonstrar que este é o detentor da propriedade intelectual,<sup>44</sup> cuja disposição legal encontra-se primordialmente nos art. 6º a 93º da LPI.

Para solicitação de uma patente, indispensável a comprovação da: 1-) novidade (invento inexistente até então); 2-) atividade inventiva (não óbvio e não evidente); e 3-) aplicação industrial (utilizável em qualquer indústria); sendo ainda necessária a 4-) formulação de um pedido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que se presume pertencer ao requerente, sendo concedida a mesma se for o caso, a herdeiros, sucessores, ao cessionário, a terceiro outorgado por força de lei, ou por força de contrato de trabalho.<sup>45</sup>

A patente ainda poderá ser para invenção ou para modelo de utilidade. No tocante a diferenciação entre patente de invenção e patente de modelo de utilidade, de

---

<sup>42</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279/1996**. Acesso em: 23/03/2022.

<sup>43</sup> AKABANE, Getulio K.; POZO, Hamilton. 2020. p. 17.

<sup>44</sup> INPI. **Patentes**. Acesso em: 07.11/2022.

<sup>45</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279/1996**. Acesso em: 23/03/2022.

início, basilar o entendimento do que é uma invenção. A invenção pressupõe uma criação intelectual de algo novo que apresente uma solução nova para um problema técnico existente, não uma mera descoberta de algo anteriormente existente na natureza,<sup>46</sup> e para aqueles que almejam uma transferência de tecnologia é necessário que a mesma seja passível de monetização,<sup>47</sup> enquanto no modelo de utilidade há uma nova forma de exploração de algo já existente.

A carta patente de invenção é o título expedido pela administração pública, após satisfação de rito próprio, bem como apuração das condições legais, no qual o “Estado reconhece o direito do inventor, assegurando-lhe a propriedade e o uso exclusivo da invenção pelo prazo” legal de 20 anos, sendo este documento a “prova do direito e o título legal para o exercício” da exploração de forma privilegiada e exclusiva da invenção.<sup>48</sup>

O modelo de utilidade é um objeto de uso real, ou parte dele, pronto para aplicação industrial, assumindo nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo de melhoria de uma função em seu uso na fabricação, cuja patente será concedida para a melhoria funcional ou melhoria do uso de fabricação de algo já existente<sup>49</sup> pelo prazo de 15 anos.

Neste ponto, há uma reserva, segundo a LPI, não podem ser patenteados como modelos de utilidade: descobertas, teorias científicas, 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, 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 natural e os processos biológicos naturais.<sup>50</sup>

Ainda a lei veda a patente do que for contrário a moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas, as substâncias, matérias, misturas, elementos ou

---

<sup>46</sup> LABRUNIE, Jacques. 2006. p. 6.

<sup>47</sup> *Idem*.

<sup>48</sup> CERQUEIRA, João da Gama. Acesso em: 23/03/2022.

<sup>49</sup> PARANAGUÁ, Pedro; REIS, Renata. 2009. p.25.

<sup>50</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279/1996**. Acesso em: 23/03/2022.

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, o todo ou parte dos seres vivos, (exceto os microrganismos transgênicos).<sup>51</sup>

Uma ressalva, conferida pela lei a questão de novidade, ou como usado na lei, ao termo estado da técnica (tudo que torna público o conteúdo), é a divulgação de invenção ou do modelo de utilidade em até 12 (doze) meses antes do depósito, pelo próprio inventor ou por pessoa por ele autorizada, seja em exposições, palestras ou publicações, não configuram estado da técnica e, portanto, não impedem a caracterização da novidade.<sup>52</sup>

Ultrapassadas estas questões, o primeiro passo do requerente é realizar uma prospecção tecnológica, para descobrir se já existe algum pedido ou uma carta de patente já concedida, para o mesmo produto. Constatado que a inovação ou o modelo de utilidade não possuem proteção legal vigente no país, o requerente deve começar a preparar um pedido de patente, esta etapa é a conhecida busca de anterioridade.

O pedido ocorre na via administrativa, quando uma pessoa física ou jurídica deverá iniciar um processo junto ao INPI, anexando junto ao pedido um relatório descritivo da invenção ou do modelo de utilidade, quadro reivindicatório, resumo, desenhos (se for o caso), e listagem de sequências (apenas para pedidos da área de biotecnologia), conforme art. 19 da LPI e Instruções Normativas do INPI nº 30/2013 e nº 31/2013, cujos modelos podem ser encontrados no próprio sítio eletrônico do INPI.<sup>53</sup>

A Instrução Normativa do INPI nº 31, dispõe que o pedido de patente deverá ser redigido em português, e conter requerimento; relatório descritivo; reivindicações; desenhos, cuja apresentação é obrigatória para os pedidos de patente de modelo de utilidade; resumo; e comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.<sup>54</sup>

Conforme art. 2º da Instrução Normativa do INPI nº 30,<sup>55</sup> o relatório descritivo deverá cumprir as seguintes especificações:

*“ser iniciado pelo título; referir-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções interrelacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo; precisar o setor técnico a que se refere a invenção; descrever o*

---

<sup>51</sup> *Idem.*

<sup>52</sup> INPI. **Uso da Propriedade Intelectual em Negócios de Base Tradicional 2022**. Acesso em: 06/05/2022.

<sup>53</sup> INPI. **Guia de Depósitos de Patentes**. Acesso em: 18/04/2022.

<sup>54</sup> INPI. **Instrução Normativa nº 31/2013**. Acesso em: 18/04/2022.

<sup>55</sup> INPI. **Instrução Normativa nº 30/2013**. Acesso em: 18/04/2022.

*estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes; definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica; ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado; relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos,...); descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica; ressaltar, quando a natureza da invenção for tal que englobe mais de uma forma de execução, a melhor delas, conhecida pelo depositante, na data do depósito; indicar, explicitamente, a utilização industrial quando essa não for evidente a partir da descrição da invenção; ser apresentado de maneira a seguir a ordem indicada nos itens acima, a menos que, em razão do objeto da invenção, outra maneira ou ordem diferente permita a sua melhor compreensão e apresentação mais concisa.”<sup>56</sup>*

No que concerne as reivindicações, o art. 3º e 4º da Instrução Normativa nº 30 do INPI, determina que as “reivindicações devem ser preferencialmente iniciadas pelo título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria” contendo obrigatoriamente a expressão "caracterizado por", sendo que cada uma deverá ser inumerada com números arábicos, podendo contemplar uma ou mais categorias, mas sempre definindo “clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma”, com a respectiva fundamentação advinda do relatório descritivo, desenhos com uso das expressões "como descrito na parte ... do relatório descritivo" ou "bem como representado pelos desenhos", sendo que “cada reivindicação deve ser redigida sem interrupção por pontos”, sendo desconsiderados “trechos explicativos com relação às vantagens e ao simples uso do objeto”.<sup>57</sup>

O resumo, quanto ao conteúdo, deverá:

*“ser iniciado pelo título e ser um sumário do que foi exposto no relatório descritivo, nas reivindicações e nos desenhos; indicar o setor técnico ao qual pertence a invenção; ser redigido de forma a permitir uma compreensão clara do problema técnico, da essência da solução desse problema por meio da invenção e do uso principal ou dos usos principais da invenção; ser redigido de forma a poder servir de instrumento eficaz de pré-seleção para fins de pesquisa em determinado setor técnico, especialmente ajudando o usuário a formular uma opinião quanto à conveniência ou não de consultar o documento*

---

<sup>56</sup> *Idem.*

<sup>57</sup> *Idem.*

*na íntegra.*”<sup>58</sup>

Por fim, quando adicionados, os desenhos, fluxogramas, diagramas, e, esquemas gráficos, estes não poderão conter textos, rubricas ou timbres, sendo permitido o uso de sinais de referência, como: algarismos, letras ou alfanuméricos, constantes do relatório descritivo, sendo que a “apresentação de reprodução de fotografias, tais como estruturas metalográficas, ou imagens tridimensionais gerada por *softwares* eletrônicos” poderão ser utilizadas para permitir a melhor compreensão da invenção.<sup>59</sup>

A Portaria/INPI/PR 56/2021, determina que em casos de pedidos voltados para a área de biotecnologia deverá ser encaminhado também arquivo eletrônico da Listagem de Sequências, em formato de texto TXT ou XML.<sup>60</sup> De suma importância também que na ocasião do depósito seja apresentado comprovante de pagamento das custas do INPI.

Para proteção internacional, o titular da patente deve solicitar a mesma nos países em que estiver interessado, diretamente ou via Tratado de Cooperação de Patentes (PCT). Havendo um depósito nacional, o requerente deve em até 12 meses a partir do depósito original, depositar um pedido internacional via PCT (depositado traduzido para o idioma português, inglês ou espanhol) no INPI (Oficina Receptora). A partir de 12 meses, há um prazo de até 18 meses para entrar nas fases nacionais dos países escolhidos, e ultrapassados os 18 meses, deverá se fazer um depósito internacional inicial.<sup>61</sup>

A legislação vigente também permite que, caso almeje introduzir um aperfeiçoamento no objeto da Invenção o inventor, após o depósito do pedido da patente, a mesma poderá ser introduzida como melhoria à invenção, desde que se encaixe dentro do mesmo conceito inventivo, através de um Certificado de Adição.

#### **4.2.2. Desenho Industrial**

Quando se trata de uma criação com características de uma obra de arte, mas não se limitando a isso, visto a existência de particularidades que permitam servir para fabricação industrial, haverá uma outra modalidade de propriedade industrial, qual seja:

---

<sup>58</sup> *Idem.*

<sup>59</sup> *Idem.*

<sup>60</sup> INPI. **Portaria/INPI/PR 56/2021**. Acesso em: 18/04/2022.

<sup>61</sup> INPI. **Uso da Propriedade Intelectual em Negócios de Base Tradicional 2022**. Acesso em: 06/05/2022.

o desenho industrial, que terá direito a um registro, e não de uma carta patente, com o fim de proteger o aspecto ornamental ou estético, e suas características tri ou bidimensionais,<sup>62</sup> que também não se confunde com a marca bi ou tridimensional.

Essa propriedade intelectual, está nos art. 94 a 121 da LPI e concretiza a uma ideia representando-a graficamente,<sup>63</sup> ou seja, ela é uma obra proveniente a um desenho industrial, sem conteúdo puramente artístico, nem exclusivamente restrito a uma função técnica, sendo passível de produção industrial, conforme a combinação do art. 98 com o art. 100, II da LPI. A mesma pode receber uma proteção legal de até 25 anos (10 anos iniciais, e mais três pedidos sucessivos de prorrogação de 5 anos cada).<sup>64</sup>

O pedido de registro será feito em português para o INPI e deverá conter: requerimento; relatório descritivo; reivindicações; desenhos ou fotografias; campo de aplicação do objeto; e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.<sup>65</sup>

#### 4.2.3. Marca

Outro item incorpóreo protegido legalmente, são as marcas, que são signos com letras/símbolos/desenhos, formas bi ou tridimensionais, responsáveis por formar elos entre empresa e o cliente, criar uma identidade, e conseqüentemente aproximar e fidelizar clientes rentáveis, ou seja, são “uma ligação emocional com o cliente, pois as pessoas se apaixonam pelas marcas, confiam nelas e acreditam na superioridade de uma perante as outras”, devendo esta ser registrado junto ao INPI<sup>66</sup> para garantir sua proteção contra terceiros, especialmente por uso indevido da marca.

Ademais a proteção é marca é direito garantido no art. 5º da Constituição Federal:

*“Art. 5º - (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”<sup>67</sup>*

<sup>62</sup> GONTIJO, Renata; AMARAL, Cristina Abijaode. 2015. p. 595-603

<sup>63</sup> CUNHA, Frederico Carlos da. 2000, p. 154.

<sup>64</sup> CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. 2014. p. 183.

<sup>65</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279/1996**. Acesso em: 23/03/2022.

<sup>66</sup> MELO, Bruna; MICHEL, Margareth de Oliveira; ANDRETTI, Rafael Damé; BRAGA, Suzane Teles. 2018. p.105.

<sup>67</sup> BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Acesso em: 30/05/2022.

A marca também é protegida legalmente na Convenção da União de Paris (CUP), no Acordo de Comércio Relacionado aos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), no Protocolo de Madri, além dos art. 122 a 174 da LPI.

Podem ser registradas como marcas “qualquer sinal capaz de distinguir bens ou serviços” sejam palavras, nomes, letras, numerais, desenhos, imagens, formas, cores, rótulos ou qualquer combinação destes, podendo ser marcas de produto ou serviço, marcas coletivas (usadas para produtos ou serviços de membros de uma pessoa jurídica representava de coletividade – associação, cooperativas, sindicatos e outros), marca de certificação (usada para atestar qualidade e adequação de um produto ou serviço – IMETRO), e ainda de alto renome (mundialmente reconhecida), podendo estas se apresentarem na forma nominativa (nome verbal), na forma figurativa (imagem, desenho, símbolos e outros), na forma mista (nominativa e figurativa), tridimensional (formato 3-D).<sup>68</sup>

O INPI a partir de 2021, passou a regulamentar a marca de posição, ou seja, aquela formada pela “aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins”, como por exemplo as solas vermelhas dos sapatos *Louboutin*.<sup>69</sup>

Para que uma marca seja registrável, deverá ser: 1-) distinta, ou seja, ser capaz de distinguir produtos e serviço; 2-) deve ter liceidade, o que significa dizer que o sinal não pode ferir a ordem pública, a moral e os bons costumes; 3-) transparecer veracidade e não ser usada para criar falsas expectativas no público, e por fim; 4-) deve estar disponível, ou seja, não deve existir no registro do INPI outra marca destinada ao mesmo ramo de atividade, idêntica à que se pretende registrar, para não conduzir a erro consumidores.<sup>70</sup>

Não podem ser registradas como marcas, nos termos do art. 124 da LPI:

*I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;*  
*II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;*

---

<sup>68</sup> WIPO. **Criando uma Marca: uma introdução às marcas para pequenas e médias empresas**. p.14.

<sup>69</sup> INPI. **Manual de Marcas: diretoria de marcas, desenho industriais e indicações geográficas – INPI**. Acesso em: 18.07.2022.

<sup>70</sup> INPI. **Uso da Propriedade Intelectual em Negócios de Base Tradicional 2022**. Acesso em: 06/05/2022.

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - 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;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

*XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e*

*XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”<sup>71</sup>*

Ademais marcas de grande renome, ou notoriamente conhecidas podem ser protegidas, em qualquer ramos de atividade, até mesmo quando não registradas, todavia a regra é que primeiro se registre a marca e depois, se use a marca, podendo qualquer pessoa,<sup>72</sup> solicitar um registro de marca junto ao INPI, tanto para território nacional, quanto para os mais de 120 países englobados pelo Protocolo de Madri, sendo que neste último caso o pedido deverá ser redigido em inglês ou em espanhol, conforme art. 3º da Resolução INPI/PR 247/201973.

O protocolo de pedido e petições de registro de marca é encaminhado na modalidade *online*, junto ao *site* do INPI, no sistema e-Marcas, sendo a data e o horário do protocolo o do envio do formulário, podendo ser apresentado pelo requerente titular ou cotitular, representante legal da pessoa jurídica ou procurador constituído e dotado de instrumento de procuração com poderes específicos para o serviço.<sup>74</sup>

Segundo a resolução nº 251/2019, requerentes que sejam: pessoas naturais (sem participação societária em empresa do ramo a que pertence o item a ser registrado), microempresas, microempreendedor individual e empresas de pequeno porte, cooperativas, instituições de ensino e pesquisa, entidades sem fins lucrativos, órgãos públicos, possuem descontos de até 60% nos valores cobrados pelo INPI para registro de marca.<sup>75</sup>

#### **4.2.4. Indicações Geográficas**

Indicação Geográfica é um registro concedido “a produtos ou serviços que

<sup>71</sup> BRASIL. Lei nº 9.279/1996. Acesso em: 02/05/2022.

<sup>72</sup> WIPO. Criando uma Marca: uma introdução às marcas para pequenas e médias empresas. p. 15.

<sup>73</sup> INPI. Resolução INPI/PR nº 247/2019 de 09/09/2019. Acesso em: 02.05.2022.

<sup>74</sup> INPI. Manual de Marcas: diretoria de marcas, desenho industriais e indicações geográficas – INPI. Acesso em: 18.07.2022.

<sup>75</sup> INPI. Resolução nº 251/2019. Acesso em: 18/07/2022.

são característicos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de os distinguir em relação aos seus similares disponíveis no mercado”<sup>76</sup>, com disposições legais encontráveis nos art. 176 a 182 da LPI.

As indicações Geográficas tem suas origens na antiguidade, como por exemplo os vinhos de Coríntio, vinhos e cedros do Líbano, trigo do Egito citados no velho testamento, cavalos de Élide, referenciados no Livro Odisséia de Homero, o mármore de Carrara, os vinhos de Falerne, e com a expansão comercial, produtos de valorização em decorrência de sua origem, passam a ser falsificados gerando a concorrência desleal e levando os produtores a buscarem das autoridades proteção aos seus itens.

A partir do século XIX são criados acordos e tratados, como a Convenção da União de Paris, Acordo de Madrid, Acordo de Lisboa, TRIPS, Acordo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul.<sup>77</sup>

De acordo com o art. 8º da Portaria/INPI/PR n.º 04/22, o registro de identificação geográfica terá natureza declaratória (reconhece-se formalmente uma situação jurídica preexistente), sem um prazo predeterminado para extinção e com validade apenas em território nacional, destinado a produtos e serviços, sendo a principal função do registro, impedir que o nome geográfico se torne de uso comum e garantir o direito de ação judicial contra uso inadequado de uma IG.<sup>78</sup>

A LPI também protege as indicações geográficas, e impõe repressão a qualquer fraude contra as mesmas, que podem ser: 1-) indicação de procedência, ou, 2-) denominação de origem, conforme art. 176 da mencionada legislação.

Segundo o art. 177 da LPI, a indicação de procedência, refere-se a geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, conhecida como referência em determinado produto ou prestação de serviço, enquanto o art. 178 designa a denominação de origem como nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusivamente ao meio geográfico, fatores naturais e humanos.<sup>79</sup> Ainda na referida lei é possível encontrar nos art. 192 a 194 os crimes contra as indicações geográficas.

---

<sup>76</sup> INPI. **O que é Indicação Geográfica? Como obter o registro?** Acesso em: 07/11/2022.

<sup>77</sup> INPI. **Curso de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas.** Acesso em: 10.07.2022.

<sup>78</sup> INPI. **Instrução Normativa nº 04/2022.** Acesso em: 10.07.2022.

<sup>79</sup> MARTINS, Camila Biral Vieira da Cunha. 2014. p. 13.

A proteção dessa propriedade industrial tem como benefícios: 1-) criar um vínculo de confiança com o consumidor; 2-) aumentar o valor agregado do produto; 3-) diferenciar o produtos; 4-) preservar as particularidades do produto, patrimônio de regiões específicas; 5-) estimular a melhoria qualitativa do produto; 6-) estimular investimentos na própria área de produção, melhorar a propriedade, aumentar o turismo, ofertar mais empregos, desenvolver o local; 7-) melhorar a comercialização do produto; 8-) aumentar a competitividade no mercado nacional e internacional; e, 9-) garantir a origem e a qualidade do produto contra atos de má fé, contrafação ou fraude.<sup>80</sup>

Em ambas as modalidades a proteção é concedida ao nome geográfico, de uma área geográfica determinável, em favor do associativismo, por prazo igual ao da existência das características da referida área, podendo a proteção ser solicitada junto ao INPI.

O INPI por meio das Portaria/INPI/PR n.º 04/2022 instituiu o Módulo de Peticionamento Eletrônico de IGs. Também há o Manual de IG de 2021 que auxilia na formulação de pedidos de registro e acompanhamento de processos no INPI.

Nos moldes dos at. 176 a 179 da LPI, podem ser registrados como identificações geográficas o nome geográfico e sua representação, o que se ratifica no §3º do art. 9º da Portaria/INPI/PR n.º 04/22: “Nome geográfico ou seu gentílico, que poderá vir acompanhado de nome do produto ou do serviço, é o nome usado comumente para se referir a um lugar em particular, a uma feição ou a uma área com identidade reconhecida na superfície terrestre”, podendo o nome geográfico significar a designação oficial (nome oficial ou o usado para fins oficiais), tradicional (nome histórico) ou habitual (nome que a população em geral reconhece).<sup>81</sup>

O gentílico é o local de nascimento, o local geograficamente delimitado, podendo apenas estes serem registrados. Também poderá ser registrado a sigla oficial do Estado junto ao nome geográfico ou seu gentílico, assim como é possível o registro de siglas que designem uma localidade, eentretanto, são vedadas representações formadas pela sigla do nome geográfico junto ao mesmo nome geográfico.<sup>82</sup>

**Tabela 02 – Registro de Siglas Oficiais**

<b>Permissibilidade de Registro</b>	<b>Definição</b>	<b>Exemplo</b>
<b>Sim</b>	Nome Geográfico sem uso de Siglas	<b>Curitiba</b>

<sup>80</sup> INPI. **Curso de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas**. Acesso em: 10.07.2022.

<sup>81</sup> INPI. **Instrução Normativa nº 04/2022**. 2022. Acesso em: 10.07.2022.

<sup>82</sup> INPI. **Curso de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas**. Acesso em: 10.07.2022.

<b>Sim</b>	Nome Geográfico com a sigla oficial do Estado	<b>Curitiba-PR</b>
<b>Sim</b>	Siglas que sejam a designação de uma localidade	<b>VIX</b> – designação oficial habitual para a cidade de Vitória
<b>Não</b>	Junção da Sigla do nome geográfico com o mesmo nome Geográfico	<b>Vitória-VIX</b>

**Fonte: Elaborado pela Autora.**

Não podem ser registradas como identificações geográficas: 1-) nomes de uso comum; 2-) termos suscetíveis de causar confusão; 3-) nome de uma variedade vegetal, cultivada ou não, que esteja registrada como cultivar, ou que seja de uso corrente ou existente no território brasileiro; 4-) nome de uma raça animal que seja de uso corrente ou existente no território brasileiro; 5-) homônimo à Indicação Geográfica já registrada no Brasil para assinalar produto ou serviço idêntico ou afim, salvo quando houver diferenciação substancial no signo distintivo; 6-) nomes fictícios sem relação ao serviço ou ao produto.<sup>83</sup>

De acordo com o art. 14 da Portaria/INPI/PR n.º 04/22, podem ser requerentes de um registro de IG no Brasil: 1-) substitutos processuais (associação, sindicato, federação, confederação, cooperativas, ou qualquer outra entidade que possa atuar como tal em razão da lei) estabelecidos no respectivo território e ser representativo da coletividade, tendo quadra social composto por membros da cadeia produtiva; 2-) um único produtor ou prestador de serviço tendo legitimidade ao uso da Indicação Geográfica; 3-) requerente legitimado para representar uma Indicação Geográfica estrangeira já reconhecida no seu país de origem.<sup>84</sup>

No tocante ao pedido de registro, este deve ser todo escrito em português, ser legível e sem rasuras, e caso use documentos em idioma estrangeiro é indispensável a tradução do mesmo, devendo todos estarem em formato PDF, e serem anexados na plataforma e-IG, exceto o requerimento, que é gerado automaticamente, e a representação da IG, que deve ser anexada em formato JPG.<sup>85</sup>

O art. 16 da Portaria/INPI/PR n.º 04/22, aduz que o pedido deverá conter: 1-) requerimento de indicação geográfica; 2-) caderno de especificações técnicas (contendo: a- nome geográfico; b- descrição do produto ou serviço; c- delimitação da área geográfica; d- em pedido de indicação de procedência deve ter a descrição do processo de extração, produção ou fabricação pelo qual o nome se tornou conhecido; e- em pedido de denominação de origem a descrição da qualidade ou característica exclusiva ou essencial

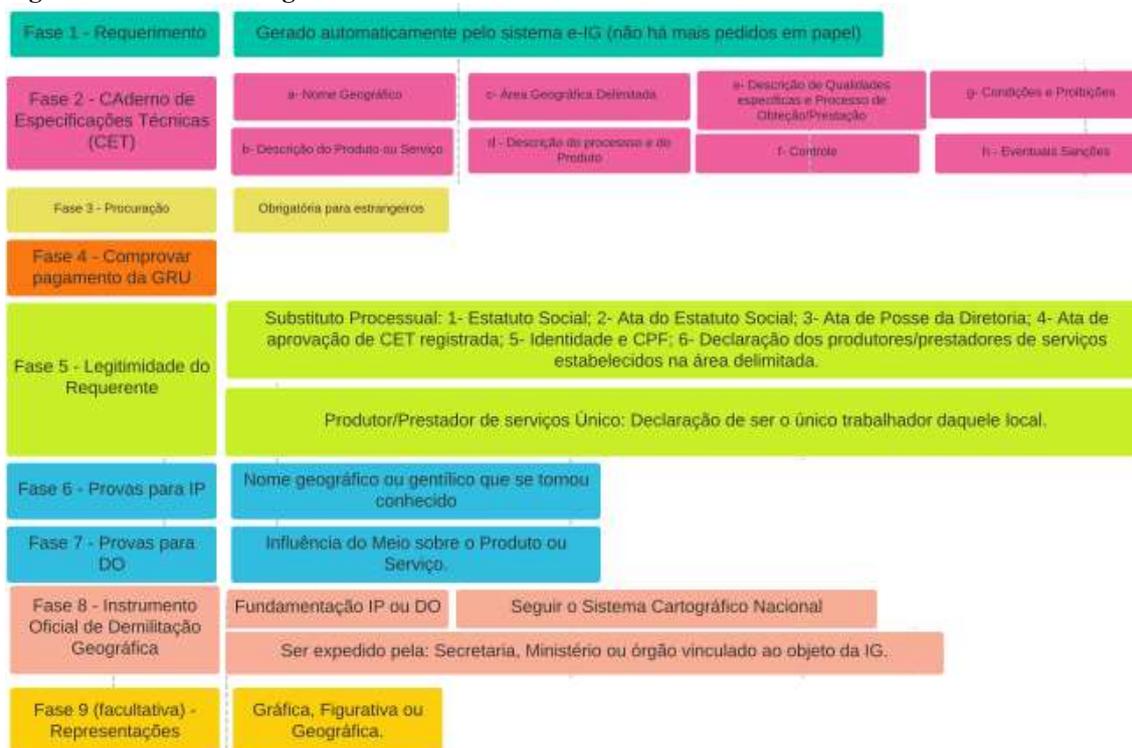
<sup>83</sup> INPI. **Instrução Normativa nº 04/2022**. Acesso em: 10.07.2022.

<sup>84</sup> *Idem*.

<sup>85</sup> INPI. **Curso de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas**. Acesso em: 10.07.2022.

proporcionada pelo meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos; f-descrição do mecanismo de controle sobre produtores e prestadores de serviços; g- condições e proibições; h- eventuais sanções); 3-) procuração se for o caso; 4-) guia de recolhimento da união, quitada; 5-) comprovante da legitimidade do requerente (a- estatuto social; b- ata de assembleia, c- ata registrada de posse da atual diretoria; d- ata registrada de Assembleia Geral; e-cópia de RG e CPF; f-Declarações de que os produtores ou prestadores de serviço estão estabelecidos na área delimitada); 6-) em se tratando de indicação de procedência devem ser anexados documentos que comprovem porque o nome geográfico se tornou conhecido; 7-) em se tratando de denominação de origem devem ser anexados documentos que comprovem a influência do meio geográfico nas qualidades ou características do produto e serviço demonstrando os elementos descritivos do meio geográfico incluindo fatores naturais e humanos e as qualidades ou características especiais e o nexo causal entre ambas; 8-) instrumento oficial que delimita a área geográfica (a- com fundamentação da delimitação geográfica; b-deverá ser expedido por órgão competente; c- ser elaborado com base no Sistema Cartográfico Nacional); e, 9-) representação gráfica ou figurativa (se for caso).<sup>86</sup>

**Figura 06– Síntese do registro de IG**



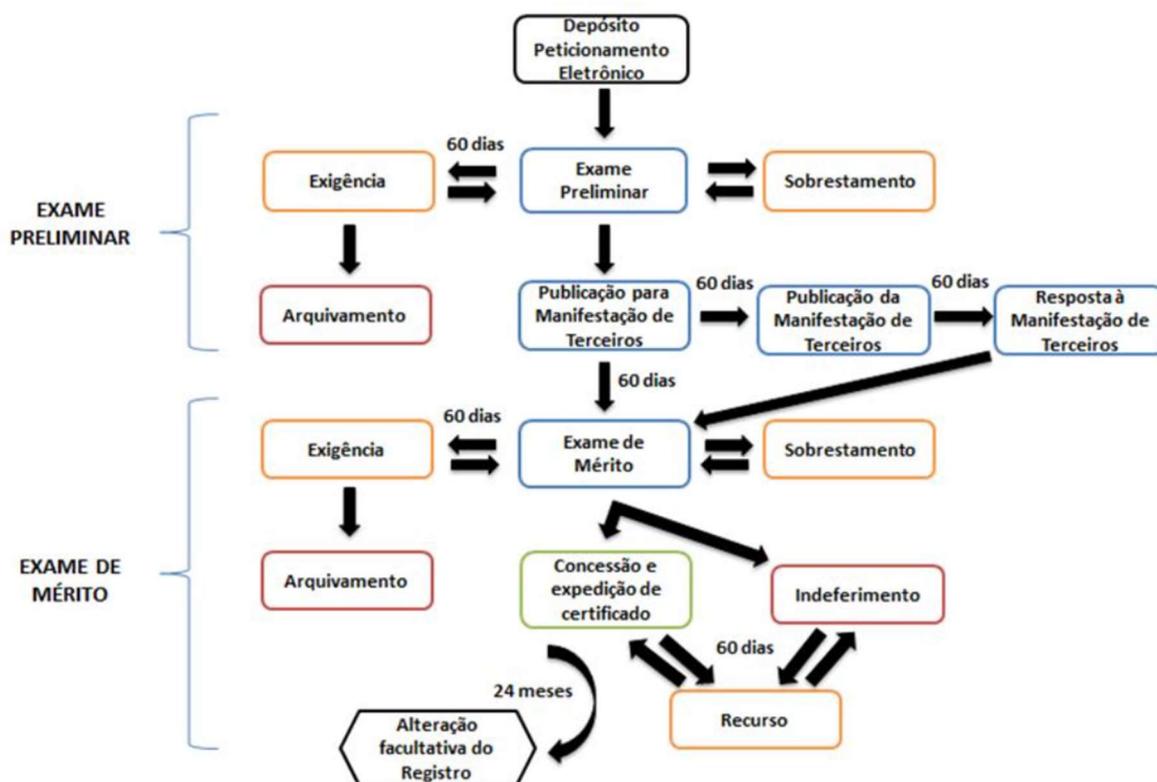
Fonte: Elaborado pela Autora.

<sup>86</sup> NÚCLEO DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA UFRA. **Indicação Geográfica**. Acesso em: 10/05/2022.

Conforme figura acima exposta, o pedido de registro de uma IG, deverá seguir as fases acima expostas, sendo que na primeira fileira há a fase e seu respectivo nome, enquanto na segunda coluna há os documentos necessários e exigidos legalmente em cada fase, para que assim o processo possa prosseguir a fase subsequente.

O exame do pedido de Identificação Geográfica tem duas fases uma preliminar e uma de mérito, sendo que na primeira haverá a verificação da documentação obrigatório e na de mérito o conteúdo da documentação, podendo se falar em 5 etapas principais, quais sejam: 1-) depósito; 2-) exame preliminar; 3-) publicação do pedido para manifestação de terceiros; 4-) exame de mérito; e 5-) recurso.

Figura 07 – Fluxograma das Etapas do Processo de Registro de IG.



87

Fonte: INPI. Curso de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas. 2022.

<sup>87</sup> INPI. Curso de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas. Acesso em: 10.07.2022.

Como visto acima, no decorrer no processo o INPI pode solicitar exigências, que concedem prazos para a parte apresentar/ suprimir alguma pendência; há o arquivamento que pode acontecer quando não é cumprido de uma exigência; e o sobrestamento, quando há algum impedimento (por negociações de tratados ou acordo internacionais ou decisões judiciais), que interrompem o normal andamento do pedido.<sup>88</sup>

#### 4.2.5. Concorrência Desleal

Concorrência desleal são atos de confusão utilizados por contrafatores, no intuito de reproduzir ou imitar ilegalmente propriedades industriais alheias, para locupletar-se à custa da boa fama/ inovação/ tecnologia pertencentes e desenvolvidas por terceiros, e protegidas legalmente.<sup>89</sup>

No art. 195 da LPI, há um rol de proteção contra a concorrência desleal, garantindo aos detentores de propriedades intelectuais o direito de buscar medidas judiciais contra quem:

- I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;*
- II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;*
- III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;*
- IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;*
- V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;*
- VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;*
- VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;*
- VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;*
- IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;*
- X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;*
- XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou*

<sup>88</sup> INPI. **Curso de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas**. Acesso em: 10.07.2022.

<sup>89</sup> SILVA. Alberto Luís Camelier da. 2013. p.19.

*prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;*

*XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou*

*XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;*

*XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.<sup>90</sup>*

Ou seja, qualquer um que pratique as ações acima referenciadas, poderá ser notificado extrajudicialmente ou processado judicialmente pela vítima, e ao fim se apurada as ações delituosas e responder por danos materiais e morais.

### 4.3. Direitos Autorais e Conexos

Os direitos autorais estão regulamentados na Lei nº 9.610/1998 e englobam os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; conferências, alocuções, sermões e outras; obras dramáticas e dramático-musicais; obras coreográficas e pantomímicas; composições musicais (melodia e letra); obras audiovisuais, sonorizadas ou não, cinematográficas; obras fotográficas; obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; ilustrações, cartas geográficas; projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; adaptações e traduções; programas de computador; coletâneas, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados.<sup>91</sup>

Por sua vez, os direitos conexos são os direitos dos artistas, interpretes/executantes, produtores fonográficos e das empresas de radiofusão, sendo que em ambos a proteção legal é de setenta anos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação.<sup>92</sup>

<sup>90</sup> BRASIL. Lei nº 9.279/1996. Acesso em: 23/03/2022.

<sup>91</sup> SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro; ASCENSÃO, José de Oliveira. 2020. p. 58

<sup>92</sup> *Idem.*

No art. 8º, da Lei em apreço, são excluídos da proteção como direitos autorais: ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos, esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios, formulários em branco, instruções, textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais, atos oficiais, informações de uso comum, nomes e títulos isolados, aproveitamento industrial ou comercial de ideias contidas em obras,<sup>93</sup> certo que nas mesmas não se vislumbra qualquer criação que venha do espírito humano.

Para melhor entendimento da Lei de Direitos Autorais, importante a compreensão das definições elencadas no art. 5º, que são de suma importância para o entendimento da norma:

*“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:*

*I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo;*

*II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético;*

*III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra;*

*IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse;*

*V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares;*

*VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido;*

*VII - contrafação - a reprodução não autorizada;*

*VIII - obra:*

*a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores;*

*b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido;*

*c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto;*

*d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação;*

*e) póstuma - a que se publique após a morte do autor;*

*f) originária - a criação primígena;*

*g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária;*

*h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se*

---

<sup>93</sup> BRASIL. Lei nº 9.610/1998. Acesso em: 23/03/2022.

*fundem numa criação autônoma;*

*i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação;*

*IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual;*

*X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição;*

*XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado;*

*XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento;*

*XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore.*

*XIV - titular originário - o autor de obra intelectual, o intérprete, o executante, o produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão.”<sup>94</sup>*

A lei mencionada, protege a pessoa física brasileira e as domiciliadas no país, bem como ao autor pessoa física estrangeira domiciliada no exterior, mas, cujo país está em acordo internacional com o Brasil em relação a proteção de direitos autorais.

Os direitos autorais são protegidos independentemente de um registro, todavia, é possível, através da Biblioteca Nacional solicitar uma certificação pública de declaração de autoria ou titularidade sobre a obra intelectual. Para solicitar essa certidão, deve-se anexar uma cópia física da obra intelectual em folhas avulsas de papel A4, em formato de livro publicado, estando as folhas rubricadas e numeradas ou o arquivo ter uma folha de rosto apresentando o total de páginas, formulário preenchido e guia de recolhimentos das custas quitada.<sup>95</sup>

Por fim, o autor terá direitos morais e materiais, sendo os direitos morais: reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra; ter seu nome, pseudônimo ou sinal anunciado como de autor da obra, conservar a obra inédita, assegurar a integridade da obra, modificar a obra, antes ou depois de utilizada, retirar de circulação a obra, suspender

<sup>94</sup> *Idem.*

<sup>95</sup> BIBLIOTECA NACIONAL. **Direitos Autorais**. Acesso em: 12/05/2022.

qualquer forma de utilização, ter acesso a exemplar único e raro da obra, devendo estes serem exercidos apenas pelo autor. Os direitos materiais são os de utilizar, fruir e dispor da obra, podendo ser exercido pelo autor ou pelo titular dos direitos autorais.<sup>96</sup>

#### 4.3.1. Programa de Computador

O programa de computador, segundo o texto legal vigente, é “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”, cujo regime de proteção ocorre pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no país, cujo prazo de proteção é de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação, em território nacional e em mais 176 países signatários da Convenção de Berna (1886).<sup>97</sup>

Os programas de computador são protegidos na Lei de Direitos Autorais, nos art. 7º, inciso XII, no art. 18, onde a proteção a esse direito independe de registro, e no art. 22 que trata das regras de direitos morais e materiais dos autores, cujas regras são idênticas as aplicáveis aos direitos do autorais e conexos.<sup>98</sup>

Também há a Lei de Software, Decreto nº 2.556/1998 que regulamenta a proteção intelectual do programa de computador e sua comercialização no Brasil, a Instrução Normativa INPI/PR nº 99/2019 que disciplina o processo de registro eletrônico de programas de computador junto ao INPI, a Resolução INPI/PR 200/2017 que dispõe sobre a tabela de tributação dos serviços de registro de programa de computador, e a Convenção de Berna, promulgada pelo Decreto nº 75.699/1975, que conta com 176 países signatários e regulamenta a proteção de direitos autorais em todos eles.

Em que pese o registro de software não ser obrigatório, uma vez que o direito autoral já o protege, o mesmo pode ser registrado junto ao INPI, no *e-Software*, um processo que exige que o programa de computador tenha seu texto ou arquivo de código fonte criptografado, ainda deverá ser transformado em um resumo digital *hash*, sendo este

---

<sup>96</sup> *Idem.*

<sup>97</sup> BRASIL. Lei nº 9.609/1998. Acesso em: 31/03/2022.

<sup>98</sup> BRASIL. Lei nº 9.610/1998. Acesso em: 23/03/2022.

resumo o que será inserido no formulário eletrônico do pedido, junto ao *site* do INPI. Também deverá ser anexado uma declaração de veracidade assinada digitalmente e quitada a guia de custas do referido órgão.<sup>99</sup>

#### 4.4. Proteção *Sui Generis*

Existem dois ângulos para a proteção desta modalidade de propriedade intelectual: 1-) a proteção defensiva, que visa impedir que pessoas de fora da comunidade adquiram direitos de propriedade intelectual sobre os conhecimentos tradicionais; e 2-) a proteção positiva é a “concessão e exercício de direitos que habilitam as comunidades a promoverem os seus conhecimentos tradicionais, a controlarem as suas utilizações e a se beneficiarem com sua exploração comercial”.<sup>100</sup>

A OMPI nesse sentido de conhecimentos tradicionais aborda três áreas distintas: os conhecimentos tradicionais; expressões culturais tradicionais/expressões do folclore; e recursos genéticos, que são protegidos por sistema próprio denominado *sui generis*.<sup>101</sup> Aqui se inserem as cultivares, conhecimentos tradicionais e a topografia de circuitos integrados.

##### 4.4.1. Cultivares

No tocante as cultivares, estas podem ser conceituadas como plantas cultivadas, enriquecidas em suas propriedades e qualidades geneticamente modificadas, através de “um atributo ou uma combinação de atributos, que se fixa de modo estável, uniforme e permanente, dando-lhe uma qualificação própria”, podendo as alterações acontecerem em seus fenótipos e/ou genótipos.<sup>102</sup>

Os fenótipos determinam as “características morfológicas, fisiológicas e comportamentais criadas por elementos microscópicos e de natureza bioquímica” criadas cientificamente/fatores externos, como por exemplo: a exposição ao sol, às temperaturas elevadas ou baixas, ao tipo de alimentação, enquanto que os genótipos “se referem ao

---

<sup>99</sup> INPI. **Guia Básico de Programa de Computador**. Acesso em: 02/04/2022.

<sup>100</sup> WIPO. **Conhecimentos Tradicionais e Propriedade Intelectual**. Acesso em: 11/07/2022.

<sup>101</sup> *Idem*.

<sup>102</sup> RIZZARDO, ARNALDO. **Direito do Agronegócio**. 2021. P. 555.

genoma do indivíduo, isto é, aos genes do organismo dos seres vivos, que nada mais são que o conjunto dos cromossomos que se situam no núcleo das células”, e em ambas formas de transmutação, nasce um “ser vivo constituído de fenótipos e genótipos diferentes, ou um indivíduo, em geral, mais aperfeiçoado.”<sup>103</sup>

Assim, no Brasil, são passíveis de proteção as cultivares: “produto de melhoramento genético; ser de uma espécie passível de proteção no Brasil; não haver sido comercializada no exterior há mais de 4 anos, ou há mais de 6 anos, no caso de videiras ou árvores; não haver sido comercializada no Brasil há mais de doze meses; ser distinta; ser homogênea; ser estável; e possuir denominação apropriada que a identifique.”<sup>104</sup>

Sendo que a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetuará mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar<sup>105</sup>, expedida Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC).<sup>106</sup>

O requerimento de proteção de uma cultivar será realizado via CULTIVARWEB, onde o solicitante preencherá os formulários disponíveis no portal do Ministério da Agricultura, devendo completar o Formulário 1- requerimento, que só poderá ser enviado após a anexação dos formulários 2-relatório técnico e 3- instruções de teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade - DHE e tabela de descritores mínimos, e dos demais documentos exigidos como por exemplo procuração, contrato social, fotografia, e outros inerentes ao caso, devendo ser todos enviados em PDF, e posteriormente dentro do prazo de 30 dias recolher as custas, mediante boleto gerado pelo próprio sistema.<sup>107</sup>

#### 4.4.2. Conhecimentos Tradicionais

A lei nº 13.123/2015 dispõe sobre o patrimônio genético, proteção e acesso ao conhecimento tradicional para conservação e uso sustentável da biodiversidade, e ainda permite que as pesquisas com o patrimônio genético, bem como o desenvolvimento

---

<sup>103</sup> *Idem.* p.556

<sup>104</sup> MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Informações aos Usuários de Proteção de Cultivares.** Acesso em: 11/05/2022.

<sup>105</sup> BRASIL. **Lei nº 9.456/1997.** Acesso em: 31/03/2022.

<sup>106</sup> MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Informações aos Usuários de Proteção de Cultivares: Carta de Serviços ao Cidadão, nos termos do Decreto nº 6.932/2009.** Acesso em: 31/03/2022.

<sup>107</sup> MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Informações aos Usuários de Proteção de Cultivares.** Acesso em: 11/05/2022.

de produtos com uso da biodiversidade brasileira, dispensem a permissão prévia do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) para o seu desenvolvimento, sendo agora as autorizações concedidas por vários órgãos federais, como o CGEN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), cujo registro das atividades é eletrônico junto ao Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético (SISGen), devendo ser feito antes da divulgação dos resultados parciais ou finais.<sup>108</sup>

No tocante a exploração econômica de produto, deverá ser feita uma notificação ao SISGen antes da comercialização, sendo que em situações que envolvam uso do conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético indispensável o consentimento da comunidade tradicional ou povo indígena detentor. Da mesma Maneira “deverá ser feito antes do requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual ou do envio ao exterior de amostras do patrimônio genético, para atividades de acesso ou mesmo para prestação de serviços”.<sup>109</sup>

Tudo visando a proteção desse patrimônio natural, histórico transferido entre gerações, bem como evitar crimes de biopirataria.

#### 4.4.3. Topografia de Circuitos Integrados

Topografia de circuitos integrados é uma “série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado”, sendo que cada imagem representa a “disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura”.<sup>110</sup>

A proteção da topografia de circuitos integrados, assemelha-se ao registro de programa de computador, todavia, a nomenclatura do sistema é *e-chip*, no qual o “pedido passa pelo exame formal onde se verifica o atendimento das exigências legais e, caso atendidas, o INPI já publica a concessão do registro” na Revista da Propriedade Industrial, cuja vigência do registro valerá apenas no País durante o prazo de 10 anos não

---

<sup>108</sup> INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Conhecimento Tradicional Associado ao Patrimônio Genético**. Acesso em: 18/07/2022.

<sup>109</sup> *Idem*.

<sup>110</sup> INPI. **Topografia de Circuito Integrado**. Acesso em: 06/06/2022.

prorrogáveis.<sup>111</sup>

## 5. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Após desenvolver uma tecnologia inovadora, protege-la através de um título de propriedade intelectual, ou através de um contrato com proteção ao segredo sobre o bem móvel, inicia-se o processo de monetização da mesma, onde o autor ou titular deste bem imaterial poderá se programar e escolher qual caminho lhe será mais rentável.

Portanto a transferência de tecnologia será o “intercâmbio de conhecimento e habilidades tecnológicas”, que podem ocorrer entre instituições de ensino superior, centros de pesquisa, empresas e inventores autônomos.<sup>112</sup>

Os fatores de incentivo podem ser: 1-) minimização dos custo de desenvolvimento da tecnologia até sua disponibilização no mercado; 2-) promoção ao crescimento econômico; 3-) geração de exportação; 4-) aumento de circulação de royalties; 5-) consequentemente há melhoria da qualidade de vida, com aumento de oferta de empregos, enriquecimento e evolução cultural da sociedade; 6-) uso mais eficiente do capital, do trabalho com especialização de mão de obra; 7-) ganhos de produtividade, além 8-) da entrada no mercado internacional.<sup>113</sup>

### 5.1. Valoração da Tecnologia

Antes de iniciar um processo de transferência de tecnologia, indispensável se apurar a valoração do bem, uma vez que essa avaliação permitirá esclarecer qual o nível da maturidade tecnológica (quanto mais amadurecida – mais cara), quais tipos de transferência de tecnologia podem ser mais interessantes, qual o valor real do bem, tudo para conduzir a uma negociação mais fluída, onde há uma relação entre as partes de *win-win* (ganha-ganha).<sup>114</sup>

O primeiro passo será apurar qual o nível de maturidade da tecnologia.

Os níveis maturidade tecnológica – *Technology Readness Level* (TRL), ou *Manufacturing Readiness Levels* (MRL), são um sistema sistemático de métrica/medição

---

<sup>111</sup> GRANGEIRO, Paulo Roberto Martins. **Gestão Estratégica da propriedade Industrial como Barreira à Novos Entrantes: o caso impacto protensão**. 2020. p.62.

<sup>112</sup> BAGNATO, Vanderlei Salvador; ORTEGA, Luciane Meneguim; MARCOLAN, Daniel. p. 14.

<sup>113</sup> DIAS, Alexandre Aparecido. Acesso em: 10/05/2002.

<sup>114</sup> QUINTELLA, C. M. et al. Acesso em: 15/03/2002.

que suporta avaliações da maturidade de uma tecnologia específica e a comparação consistente de maturidade entre diferentes tipos de tecnologia<sup>115</sup>, podendo ser resumida da seguinte forma:

*“TRL/MRL 1: Ideia da pesquisa que está sendo iniciada e esses primeiros indícios de viabilidade estão sendo traduzidos em pesquisa e desenvolvimento futuros.*

*TRL/MRL 2: Os princípios básicos foram definidos e há resultados com aplicações práticas que apontam para a confirmação da ideia inicial.*

*TRL/MRL 3: Em geral, estudos analíticos e/ou laboratoriais são necessários nesse nível para ver se uma tecnologia é viável e pronta para prosseguir para o processo de desenvolvimento. Nesse caso, muitas vezes, é construído um modelo de prova de conceito.*

*TRL/MRL 4: Coloca-se em prática a prova de conceito, que consiste em sua aplicação em ambiente similar ao real, podendo constituir testes em escala de laboratório.*

*TRL/MRL 5: A tecnologia deve passar por testes mais rigorosos do que a tecnologia que está apenas na TRL 4, ou seja, validação em ambiente relevante de componentes ou arranjos experimentais, com configurações físicas finais. Capacidade de produzir protótipo do componente do produto.*

*TRL/MRL 6: A tecnologia constitui um protótipo totalmente funcional ou modelo representacional, sendo demonstrado em ambiente operacional (ambiente relevante no caso das principais tecnologias facilitadoras).*

*TRL/MRL 7: O protótipo está demonstrado e validado em ambiente operacional (ambiente relevante no caso das principais tecnologias facilitadoras).*

*TRL/MRL 8: A tecnologia foi testada e qualificada para ambiente real, estando pronta para ser implementada em um sistema ou tecnologia já existente.*

*TRL/MRL 9: A tecnologia está comprovada em ambiente operacional (fabricação competitiva no caso das principais tecnologias facilitadoras), uma vez que já foi testada, validada e comprovada em todas as condições, com seu uso em todo seu alcance e quantidade. Produção estabelecida.”<sup>116</sup>*

Assim quanto mais maturidade tecnológica uma inovação ou tecnologia tiver, maior será seu valor para comercialização e transferência de tecnologia.

Um modelo conhecido para apuração de valoração, é método Pita, aplicado para valoração de patentes, onde:  $V_{i,t} = C_{total} \cdot (P_{margem} + P_{volume} + P_{investimento} + P_{legal}) \cdot (1-d)^t$ , sendo  $V_{i,t}$  o valor da patente  $i$  no ano  $t$ ,  $C_{total}$  o custo total de manutenção das patentes,  $P_{margem}$  o prêmio no critério margem de contribuição,  $P_{volume}$  o prêmio no critério volume,  $P_{investimento}$  o prêmio no critério de investimento em ativos de produção,  $P_{legal}$  “o prêmio adicional por concessão nos países (adicionado o valor de +5 para cada país onde a patente foi concedida)  $d$  = taxa de depreciação (reduzido em 5% a.a. a cada ano)”<sup>117</sup>.

Outra forma de valoração, vem de Russel Parr que no trabalho “*Royalty Rates*

<sup>115</sup> MANKINS, J. C. **Technology Readiness Levels**. Acesso em: 18/06/2002.

<sup>116</sup> DINIZ, Michely Correia. **Nível de Maturidade Tecnológica (TRL/MRL)**. Acesso em: 18/06/2022.

<sup>117</sup> MORAES, Emerson Augusto Priamo, *et al.* **Guia para atividades de valoração de tecnologia**. Juiz de Fora, NITTEC, 2020. p. 5.

for *Licensing Intellectual Property*” propõe o uso de informações do segmento de mercado para o qual a tecnologia será licenciada, e para isso apresenta uma tabela com taxas mínima, máxima e mediana de royalties em percentual.<sup>118</sup>

**Tabela 03 – Tabela Parr**

Setor da indústria	Número de licenciamentos analisados	Taxa de royalty mínima	Taxa de royalty máxima	Mediana das taxas de royalties cobradas no setor
Automotivo	35	1,0%	15,0%	4,0%
Químico	72	0,5%	25,0%	3,6%
Computadores	68	0,2%	15,0%	4,0%
Bens de consumo	90	0,0%	17,0%	5,0%
Eletrônicos	132	0,5%	15,0%	4,0%
Energia e entretenimento	86	0,5%	20,0%	5,0%
Alimentos	32	0,3%	7,0%	2,8%
Produtos para a saúde	280	0,1%	77,0%	4,8%
Internet	47	0,3%	40,0%	7,5%
Máquinas e ferramentas	84	0,5%	25,0%	4,5%
Mídia e entretenimento	19	2,0%	50,0%	8,0%
Fármacos e biotecnologia	328	0,1%	40,0%	5,1%
Semicondutores	78	0,0%	30,0%	3,2%
Softwares	119	0,0%	70,0%	6,8%
Telecomunicações	63	0,4%	25,0%	4,7%
<b>TOTAL</b>	<b>1533</b>	<b>0,0%</b>	<b>77,0%</b>	<b>4,5%</b>

119

**Fonte:** PARR, Russel, *apud*, MORAES, Emerson Augusto Priamo, *et al.* **Guia para atividades de valoração de tecnologia.**

Por sua vez, no modelo de valoração pelo custo, se defende o uso de um método robusto, que, em linhas gerais, se baseia na suposição de que a propriedade intelectual vale, pelo menos, os custos de sua criação, todavia, isso pode subestimar um bem de grande avaliação comercial, e superestimar os de menor valor.

Na metodologia de valoração pelos rendimentos, se projeta o valor que o titular da patente ou licenciado poderia tirar da tecnologia patenteada, ainda podendo este incorrer no risco de superestimação dos rendimentos futuros. Pensando em uma valoração pelo mercado há de se considerar o valor hipotético transacional<sup>120</sup>, também há o método de Fluxo de Caixa Descontado (FCD), onde se relaciona o lucro ao longo do tempo com o risco da tecnologia e o produto desses dois fatores permite apurar o valor da tecnologia<sup>121</sup>.

No geral os métodos “mais usuais para valoração de ativos de PI consideram: 1-) o cálculo da receita recebida descontada pelo risco e o valor do dinheiro ao longo do

<sup>118</sup> PARR, Russel, *apud*, MORAES, Emerson Augusto Priamo, *et al.* **Guia para atividades de valoração de tecnologia.** Juiz de Fora: NITTEC, 2020. p. 7.

<sup>119</sup> *Idem.*

<sup>120</sup> WIPO. **Valor de PI e Finanças.** 2021, p. 6-8.

<sup>121</sup> QUINTELLA, C. M. *et al.* Acesso em: 16/03/2002.

tempo; 2-) a competitividade no mercado e as mudanças de tecnologias; 3-) o custo de oportunidade ou custo com pesquisa de novas ideias, e, 4-) as questões legais intrinsecamente relacionadas ao produto”.<sup>122</sup>

## 5.2. Contratos

Após essa avaliação preliminar onde se permite decidir a maneira mais rentável para uso dos ativos de PI nas atividades relacionadas ao planejamento, negociação ou gerenciamento das relações comerciais ou transações tecnológicas, poderá haver junto ao INPI a averbação/registo dos contratos de licença para exploração de patente e desenho industrial, de licença para uso de marca, de fornecimento de tecnologia, de serviços de assistência técnica e científica, de franquia, e de cessão de patente, desenho industrial e marca.<sup>123</sup>

Todavia antes de adentrar a cada uma dessas modalidades contratuais, relevante o entendimento das questões introdutórias jurídicas ligadas aos contratos.

### 5.2.1. Noções Introdutórias de Contratos

Contrato é o negócio jurídico bilateral firmado entre as partes que para fomentar a circulação de riqueza; gerar colaboração; prevenir risco; prevenir ou dirimir uma controvérsia; conceder crédito; constituir direitos reais de gozo, ou de garantia, entre outros lícitamente passíveis.<sup>124</sup>

Para a formalização de um contrato as partes precisam observar os princípios gerais contratuais, que são quatro: 1-) o da autonomia da vontade, que dispõe que devem ser respeitadas integralmente a vontade daqueles que estão pactuando entre si um contrato; 2-) o do consensualismo, ou seja, as partes devem formalizar o contrato sem qualquer violação ao consentimento e a liberdade das partes; 3-) o da força obrigatória, dispõe que o contrato é lei entre as partes, obrigando-as ao cumprimento de suas cláusulas; e, 4-) o da boa-fé, no qual todo contrato deve ser interpretado a partir da boa-

---

<sup>122</sup> *Idem.*

<sup>123</sup> INPI. **Transferência de Tecnologia**. Acesso em: 22.05.2022.

<sup>124</sup> GOMES, Orlando. 2019. p. 17

fé, inclusive para afastar cláusulas abusivas.<sup>125</sup>

Para ser válido o contrato precisa ter partes capazes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma escrita ou outra não proibida em lei, conforme art. 104 do Código Civil brasileiro de 2002 (CC/2002). O que significa dizer que a parte precisa ter mais de 18 anos, ou ter mais de 16 anos e ser emancipada, bem como não ser detentora de qualquer incapacidade mental/intelectual, enquanto o objeto deverá ser algo permitido em lei, fisicamente possível e ter sua delimitação determinada ou passível de determinação, podendo o instrumento ser escrito ou não<sup>126</sup>.

Os negócios jurídicos encontram-se no Livro III do (CC/2002), iniciando sua regulamentação no art. 104, todavia, junto a este, deve ser aplicado em conjunto o Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB) que dispõe sobre as normas introdutórias ao CC, sem olvidar que contemporaneamente, em todos os contratos as partes devem observar a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), e a Lei nº 12.846/2013 – Lei Anticorrupção, que passam a ser cláusulas essenciais aos contratos.

### **5.2.2. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais**

A evolução digital exige das partes o cuidado e a proteção com as informações pessoais, visto que por detrás da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, há uma regulamentação das novas exigências do mercado em atendimento aos “padrões globais relacionados à tecnologia da informação (tais como os de segurança da informação e de governança de dados)”,<sup>127</sup> ou seja, a Lei 13.709/2018 é uma tendência regulatória internacional que deve ser aplicada a qualquer operação que trate de dados.

O intuito principal da LGPD é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, cujos fundamentos são: o respeito à privacidade; a autodeterminação informativa; a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da

---

<sup>125</sup> *Idem*. p.36.

<sup>126</sup> RIZZARDO, Arnaldo. 2021. p. 39.

<sup>127</sup> LIMA, Ana Paula Moraes Canto, *et al.* 2021. p. 51.

cidadania pelas pessoas naturais.<sup>128</sup>

Ultrapassadas as questões preliminares relacionadas aos contratos, cabe adentrar nos contratos específicos e utilizados na transferência de tecnologia, ressaltando que no mundo jurídico existem muitos outros tipos de contratos, sendo os aqui trabalhados apenas aqueles que serão de interesse a monetização/proteção de uma inovação e tecnologia.

### 5.2.3. Lei nº 12.846/2013 – Lei Anticorrupção

A Lei nº 12.846/2013 ou conhecida como Lei Anticorrupção, disciplina a prática de atos pela pessoa jurídica privada, ou que exerce atividade privada, em face do poder público, prevendo a responsabilidade objetiva destas, caso venham a praticar atos ilícitos contra a administração pública nacional ou estrangeira, devendo ser provado o dano ou a lesão ao patrimônio/direitos dos entes públicos; a prática de ato ilícito por parte da pessoa jurídica; e que o nexos causal entre atos e danos.<sup>129</sup>

No art. 5º da referida lei, o legislador exemplifica situações que constituem atos lesivos a administração pública pátria ou estrangeira:

*“Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:*

*I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;*

*II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;*

*III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;*

*IV - no tocante a licitações e contratos:*

*a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;*

*b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;*

*c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;*

*d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;*

*e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;*

*f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem*

<sup>128</sup> BRASIL. Lei nº 9.279/1996. Acesso em: 23/05/2022.

<sup>129</sup> DIPP, Gilson; CASTILHO, Manoel L. Volkmer. 2016. p. 24.

*autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou*  
*g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;*  
*V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.”<sup>130</sup>*

Ainda a referida lei, trata da responsabilização administrativa, dos órgãos competentes a instaurar referidos procedimentos, bem como da responsabilização judicial, devendo os contratos sempre que firmados entre empresas privadas e órgãos públicos nacionais ou estrangeiros, conter cláusulas anticorrupção.

### **5.3. Contratos de Transferência de Tecnologia**

A disposição legal sobre a licença está no Capítulo VIII, da Lei nº 9.279/96, iniciando no art. 61, onde determina que o titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração, de caráter exclusivo ou parcial, sendo que nesta modalidade, o licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente, mas não se torna proprietário da mesma, tem apenas o direito de usar.<sup>131</sup>

No contrato de licença, esta poderá ser: exclusiva ou não exclusiva; total ou parcial; gratuita ou onerosa. No primeiro caso, o licenciado exclusivo será o único permitido a usar e explorar a propriedade intelectual, enquanto na não exclusiva a tecnologia poderá ser utilizada pelo titular, bem como por outros licenciados, a licença total diz respeito a toda a inovação ou tecnologia, e a parcial concede permissão de uso de parte da inovação ou da tecnologia. No tocante a licença gratuita ou onerosa, trata da contrapartida a ser ofertado ao titular, no caso da licença onerosa poderá haver pactuação de um preço fixo, royalties, ou de outra forma de ganhos econômicos,<sup>132</sup> enquanto na gratuita é permitido o uso de forma sem qualquer contrapartida.

Outra modalidade contratual praticada é o contrato para fornecimento de tecnologia, que “estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas

---

<sup>130</sup> BRASIL. Lei nº 12.846/2013. Acesso em: 07/11/2022.

<sup>131</sup> BRASIL. Lei nº 13.709/2018. Acesso em: 27/10/2022.

<sup>132</sup> ARAGÃO, Ronara Marques Ribeiro de Sousa. 2019. p.66.

não amparados por direitos de propriedade industrial, depositados ou concedidos no Brasil”, ou seja, se negocia o *know-how*, onde as partes podem ajustar, uma transferência total ou parcial, onerosa ou gratuita.<sup>133</sup>

No contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica pactuam-se condições para obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.<sup>134</sup>

O contrato de franquia, é um método de se fazer negócios no qual se concede a um franqueado o direito de vender ou distribuir produtos ou serviços sob um formato operacional e mercadológico previamente definido pelo franqueador, que se obriga a transmitir o *know-how*, as tecnologias e propriedade intelectuais necessárias “para que o franqueado se valha de sua marca, nome e publicidade e eventualmente, de um mix de produtos e/ou serviços que devem ser levados ao consumidor”.<sup>135</sup>

O contrato de cessão é regulamentado no Capítulo VII, da Lei nº 9.279/96, a partir do art. 58, que dispõe sobre o pedido de patente ou a própria patente, sendo que ambos poderão ser cedidos, total ou parcialmente, a título gratuito ou oneroso, sendo que na cessão há a transferência da propriedade para o adquirente.<sup>136</sup>

Transpostas as modalidades de contratos de transferência de tecnologia, conveniente o entendimento das estruturas indispensáveis a confecção de um contrato, para que o negócio jurídico bilateral, ou plurilateral, que sujeita as partes, observe uma conduta idônea à satisfação dos interesses que se regularam por meio do instrumento.<sup>137</sup>

#### 5.4. Contrato de Licença

Para estruturação de um contrato as partes devem sempre observar aspectos essenciais regidos pela norma brasileira, como título do instrumento, as partes, objeto, preço, validade, foro, sem olvidar que todas as cláusulas devem estar em conformidade com o negócio a ser realizado, evitando assim possíveis questionamentos e até mesmo a invalidade do negócio jurídico.

---

<sup>133</sup> *Idem.*

<sup>134</sup> INPI. **Instrução Normativa nº 70/2017**. Acesso em: 23.05.2022.

<sup>134</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279/1996**. Acesso em: 23/05/2022.

<sup>135</sup> RICHTER, Marina Nascimbem Bechtejew. 2021. p. 19.

<sup>136</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279/1996**. Acesso em: 23/05/2022.

<sup>137</sup> GOMES, Orlando. 2019. p. 8.

O contrato de licença pode ter como objeto um registro de patente ou um pedido de registro de patente, um registro de desenho industrial ou um pedido de registro de desenho industrial, um registro de marca ou um pedido de registro de marca, um programa de computador, ou um registro de topografia de circuito integrado, devendo o instrumento conter: o título, a identificação das partes (licenciante e licenciado), as definições dos termos inerentes ao objeto contratual (definições de termos e conceitos específicos do objeto), o objeto, o preço e a forma de pagamento, obrigações, permissões e proibições destinadas as partes, confidencialidade, prazo de vigência da licença, penalidades e multas por descumprimento contratual, razões de resolução do negócio jurídico, havendo partes de países distintos, necessária a escolha da legislação de qual dos países deverá ser aplicada a possíveis litígios, cláusula destinada a LGPD, cláusula anticorrupção, foro, local de confecção do instrumento e data, assinatura das partes.<sup>138</sup>

Quando se pensa em contrato de licença de programa de computador, de documento fiscal correspondente, de contrato de suportes físicos do programa ou das respectivas embalagens, nos termos da Lei 9.609/1998, este deverão consignar de forma facilmente legível pelo usuário, o prazo de validade técnica da versão comercializada. No tocante aos atos e contratos de licença de direitos de comercialização referentes a programas de computador de origem externa, deverão ter cláusulas que fixem os tributos e encargos exigíveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e qual a remuneração do titular dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior.<sup>139</sup>

Ademais são nulas as cláusulas que: “I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às disposições normativas em vigor; II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor”, devendo a transferência de tecnologia de programa de computador, ser registrada no INPI para que produzam efeitos em relação a terceiros, sendo obrigatória a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.<sup>140</sup>

No tocante ao contrato de licença de topografia de circuito integrado, a Lei nº

---

<sup>138</sup>INPI. **Instrução Normativa nº 70/2017**. Acesso em: 23.05.2022.

<sup>139</sup>BRASIL. **Lei nº 9.609/1998**. Acesso em: 25/05/2022.

<sup>140</sup>*Idem*.

11.484/2007 determina a averbação no INPI, para garantia dos efeitos *erga omnes*, ou seja, efeitos entre as partes e terceiros. Na hipótese de licenças cruzadas (uso compartilhado da propriedade intelectual pertencente as partes contratantes), a remuneração relativa à topografia protegida licenciada não poderá ser cobrada de terceiros que adquirirem circuitos integrados que a incorporem, sendo esta admitida somente no ato da compra se for expressamente informado à parte.<sup>141</sup>

As licenças compulsórias (perda da licença) visam assegurar a livre concorrência ou prevenir abusos de direitos ou de poder econômico pelo titular da propriedade, inclusive o não atendimento do mercado quanto a preço, quantidade ou qualidade.<sup>142</sup>

Quanto aos contratos de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação desenvolvida por Instituição Científica e Tecnológica (ICT), individualmente ou por meio de parceria com entidade pública ou privada, deverá ser seguida as regras contidas na Lei nº 10.973/2004.<sup>143</sup>

Quando houver um contrato de licenciamento envolvendo uma ICT pública e a contratação tiver uma cláusula de exclusividade, esta deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, enquanto nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato para determinar a forma de remuneração, e quando não for pactuada uma licença com exclusividade os contratos poderão ser firmados diretamente, ressalvando que a empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente o direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e das condições definidas no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.<sup>144</sup>

A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo e de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.<sup>145</sup>

Por fim a remuneração de ICT privada pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para uso ou exploração de criação, bem como a oriunda de pesquisa,

---

<sup>141</sup> BRASIL. Lei nº 11.484/2007. Acesso em: 25/05/2022.

<sup>142</sup> *Idem*.

<sup>143</sup> BRASIL. Lei nº 10.973/2004. Acesso em: 25/05/2022.

<sup>144</sup> *Idem*.

<sup>145</sup> *Idem*.

desenvolvimento e inovação, não representa impeditivo para sua classificação como entidade sem fins lucrativos.<sup>146</sup>

### **5.5. Contrato para Fornecimento de Tecnologia**

O contrato para fornecimento de tecnologia deve conter cláusulas que estipulem as condições para a aquisição de conhecimentos e técnicas, quando estes não estão amparados por direitos de propriedade industrial, ou seja, o *know-how*, como por exemplo: não comunicação a terceiros sobre o conteúdo recebido, sigilo negocial, prazo de vigência do fornecimento, forma como será disponibilizado o conhecimento a parte, sendo relevante desde essa parceria inicial já ser delimitado sobre a detenção de propriedade sobre possíveis invenções e tecnologias desenvolvidas pelas partes.<sup>147</sup>

Portanto, um contrato para fornecimento de tecnologia deverá conter o título, a identificação das partes, as definições inerentes ao objeto contratual, como haverá o fornecimento de conhecimento para elaboração da tecnologia, obrigações das partes, remuneração pelos serviços, titularidade de novos produtos obtidos a partir do fornecimento de *know-how*, procedimentos aplicáveis em situação de inadimplemento, confidencialidade e sigilo, responsabilidade civil e criminal das partes, vigência do pacto, situações de rescisão, resolução e extinção contratual, havendo partes de países distintos, necessária a escolha da legislação de qual dos países deverá ser aplicada a possíveis litígios, cláusula destinada a LGPD, cláusula anticorrupção, foro, local de confecção do instrumento e data, assinatura das partes.<sup>148</sup>

### **5.6. Contrato ou Fatura de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica**

O contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica deverá conter cláusulas que regulamente “as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados”,<sup>149</sup> como o título, as partes, as

---

<sup>146</sup> *Idem.*

<sup>147</sup> ARAGÃO, Ronara Marques Ribeiro de Sousa. 2019. p.63.

<sup>148</sup> ALMEIDA, Márcia Rego Sampaio de; ROCHA, Angela Machado. 2018. p.60.

<sup>149</sup> *Idem.* p. 46.

definições inerentes ao objeto contratual, qual será a forma de prestação de serviços e de assistência técnica e científica, obrigações das partes, remuneração pelos serviços, vigência do pacto, procedimentos aplicáveis em situação de inadimplemento, confidencialidade e sigilo, responsabilidade civil e criminal das partes, situações de rescisão, resolução e extinção contratual, havendo partes de países distintos, necessária a escolha da legislação de qual dos países deverá ser aplicada a possíveis litígios, cláusula destinada a LGPD, cláusula anticorrupção, foro, local de confecção do instrumento e data, assinatura das partes.

Esses contratos não serão averbados junto ao INPI, certo que conforme a resolução nº 156/2015 do INPI, são dispensados, tal procedimento por não promoverem transferência de tecnologia. Assim segundo o corpo legal não são registrados/averebados:

- “I. Agendamento de compras incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária);*
- II. Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios (beneficiamento de produtos);*
- III. Serviços de manutenção preventiva prestados em equipamentos e/ou máquinas, de qualquer natureza;*
- IV. Serviços de reparo, conserto, ajuste, calibração, revisão, inspeção, reforma e recuperação prestados em equipamentos e/ou máquinas, de qualquer natureza;*
- V. Serviços de supervisão de montagem, montagem, desmontagem, instalação e início de operação prestados em equipamentos e/ou máquinas;*
- VI. Homologação e certificação de qualidade de produtos;*
- VII. Consultoria na área financeira;*
- VIII. Consultoria na área comercial;*
- IX. Consultoria na área jurídica;*
- X. Consultoria visando à participação em licitação;*
- XI. Serviços de marketing;*
- XII. Consultoria remota, sem a geração de documentos;*
- XIII. Serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação, integração, implantação, customização, adaptação, certificação, migração, configuração, parametrização, tradução ou localização de programas de computador (software);*
- XIV. Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador (software);*
- XV. Licença de uso de programa de computador (software);*
- XVI. Distribuição de programa de computador (software);*
- XVII. Aquisição de cópia única de programa de computador (software)”.<sup>150</sup>*

Nesta modalidade contratual o objeto serão métodos, pesquisas, estudos, onde técnicos irão fornecer ao cliente o planejamento ou a programação que deverá ser seguido durante a elaboração da inovação e da tecnologia.

---

<sup>150</sup> INPI. **Resolução nº 156/2015**. Acesso em: 28/05/2022.

## 5.7. Contrato de Franquia

Os contratos de franquia, são regulamentados pela lei civil, bem como pela Lei nº 13.966/2019, que disciplina o sistema de franquia empresarial, no qual um franqueador autoriza por meio de contrato, um franqueado a usar marcas, propriedades intelectuais, tecnologias, *know-how*, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta.<sup>151</sup>

Para a realização do contrato, a lei permite apenas que o titular ou requerente de pedidos de propriedades intelectuais possam negociar um contrato de franquia, sendo que para implantação da franquia deverá o franqueador fornecer uma Circular de Oferta de Franquia, redigido em idioma português, resumindo o negócio, qualificando o franqueador, anexando balanços e demonstrações financeiras da empresa dos últimos 02 (dois) exercícios, indicar existência de ações judiciais, a descrição da franquia e do negócio desempenhado, com perfil de um franqueado e seu envolvimento na administração do negócio, total de investimento, valor da taxa inicial de filiação a rede de franquias, taxas e remunerações periódicas, aluguel de equipamentos ou imóvel, taxa de publicidade, seguro mínimo, relação completa de todos os franqueados, subfranqueados ou subfranqueadores da rede.

Também, devem informar quem se desligou nos últimos 24 (vinte quatro) meses, com os respectivos nomes, endereços e telefones, políticas de atuação territorial, se há no negócio exclusividade ou preferência de atuação em determinado local, se é possível ao franqueado realizar exportações, quais são as regras de concorrência, obrigações do franqueado, quais serviços são ofertados (suporte, supervisão de rede, serviços, incorporação de inovações tecnológicas, treinamentos, manuais, auxílio na análise de escolha do ponto comercial, padrões da instalação), como será operado o uso das propriedades intelectuais, como ficará a situação do franqueado após a expiração do contrato de franquia em relação a: *know-how* e atuação em atividade concorrente, modelo do contrato com anexos, condições e prazo, regras de transferência ou sucessão, penalidades e multas, cotas mínimas de compra, indicação de possíveis conselhos ou

---

<sup>151</sup> BRASIL. Lei nº 11.484/2007. Acesso em: 25/05/2022.

associações de franqueados, regras de limitação à concorrência, prazo contratual, local/dia/hora de recebimento da documentação proposta.<sup>152</sup>

Esse documento denominado Circular de Oferta, deverá ser entregue ao franqueado em no mínimo 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato e/ou pré-contrato de franquia. Essa é uma fase obrigatória a realização de contrato, sendo que este último instrumento deverá também ser escrito em língua portuguesa, regido pela lei pátria, enquanto os contratos internacionais deverão ter tradução certificada e ter o foro delimitados, sendo ainda facultado a escolha pelo juízo arbitral, no mais este contrato deverá obedecer às cláusulas gerais explicitadas acima, bem como cláusula determinando a aplicação da LGPD, bem como a Lei de Anticorrupção.<sup>153</sup>

## 5.8. Contrato de Cessão

No contrato de cessão, onde há transferência da propriedade intelectual, poderão ser vendidos o registro de patente ou do pedido de registro de patente, o registro de desenho industrial ou do pedido de registro de desenho industrial, o registro de marca ou do pedido de registro de marca, o registro de programa de computador, e o registro de topografia de circuito integrado.<sup>154</sup>

O instrumento deverá conter: a identificação das partes e caso necessário de seus respectivos representantes, as definições dos termos inerentes ao objeto contratual, o objeto, o preço (impostos e custos) e a forma de pagamento, titularidade da PI, obrigações das partes, permissões e proibições destinadas as partes, confidencialidade, prazo de vigência, penalidades e multas por descumprimento contratual, razões de resolução do negócio, havendo partes de países distintos, necessária a escolha da legislação de qual dos países deverá ser aplicada a possíveis litígios, LGPD, cláusula anticorrupção, foro, local de confecção do instrumento e data.<sup>155</sup>

O art. 211, da Lei nº 9.279/1996 taxativamente dispõe que o INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros, estipulando que a decisão relativa aos pedidos de registro de contratos deverá ser proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados

---

<sup>152</sup> *Idem.*

<sup>153</sup> *Idem.*

<sup>154</sup> INPI. **Instrução Normativa nº 70/2017**. Acesso em: 23.05.2022.

<sup>155</sup> *Idem.*

da data do pedido de registro.<sup>156</sup>

### 5.9. Contratos de Transferência de Tecnologia no INPI

A Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia recebe os protocolos para procedimentos de averbação através do peticionamento eletrônico no Sistema e-Contratos, disponível no *site* do INPI, onde a parte deverá criar um cadastro, emitir e pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU), preencher o formulário com as informações solicitadas, especialmente as partes envolvidas no contrato, e aguardar o resultado.<sup>157</sup>

Os processos envolvidos na Transferência de Tecnologia realizados por Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), devem ser realizados de acordo com a Lei Federal nº 10.973/2004, segundo a legislação as ICTs, cuja missão é desenvolver a pesquisa básica ou aplicada, deverá dispor de NITs para gerir suas políticas de inovação, observando o Decreto nº 5.563/2005 de incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, devendo tais órgãos da administração pública, usar dessa ferramenta para estreitar as relações entre empresas e ICTs, para que estas forneçam matéria-prima e conhecimento, para geração de tecnologia de qualidade, enquanto aquelas, aprimorarão a tecnologia para a comercialização, e assim elevar o número e a qualidade dos processos de inovação e tecnologia, bem como incentivar o processo inventivo empresarial.<sup>158</sup>

Ademais o registro ou a averbação do contrato de transferência de tecnologia junto ao INPI, dá publicidade ao negócio e ainda gera efeitos *erga omnes* perante terceiros, sendo uma forma de dar eficiência ao negócio celebrado.

### 5.10. Segredo Industrial

No caso do segredo industrial as partes podem negociar uma transferência de tecnologia ou de *know-how*, por meio de um instrumento particular que contemple a

---

<sup>156</sup> BRASIL. Lei nº 9.279/1996. Acesso em: 30/05/2022.

<sup>157</sup> BARROS FILHO, Martonio Mendes Leitão. 2019. p.57.

<sup>158</sup> BAGNATO, Vanderlei Salvador; ORTEGA, Luciane Meneguim; MARCOLAN, Daniel. p.14.

identificação das partes, definição dos termos usados no contrato, obrigações das partes, preço e formas de pagamento, quais conhecimentos e durante qual prazo deve ser mantido o sigilo, além das já expostas como cláusulas gerais a qualquer pacto negocial.

Estes contratos não serão averbados junto ao INPI, certo que seu grande objetivo é a guarda de segredos e não a publicidade. Todavia é praxe que aqueles que usam do segredo industrial tendem a adotar várias outras medidas de segurança, como fracionamento de processos, retenção do conhecimento em poucas pessoas, repartições em locais distintos onde cada um é responsável por apenas uma parte da fabricação, entre outras medidas.

## **6. UMA PROPOSTA DE CURSO PARA O APOIO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

O curso para apoio a transferência de tecnologia está ancorado em três grandes tópicos (e respectivos subtópicos), quais sejam: Prospecção Tecnológica, Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnológica.

No primeiro tópico, é apresentado o conceito, a importância e a explicação prática de como realizar uma prospecção tecnológica. O objetivo do curso é fornecer uma base teórica para os estudantes, seguida de demonstrações práticas com imagens e informações técnicas para executar a prospecção tecnológica. São apresentadas telas dos principais sites de bancos de dados de patentes, uma das maiores fontes de acesso ao conhecimento, inovações e tecnologias atuais. Além disso, são abordados alguns dos métodos utilizados para capturar, selecionar, analisar e mapear as informações, culminando na visualização de alguns modelos.

No tópico de Propriedade Intelectual, é apresentado o conteúdo mais denso do curso, que inclui conteúdos pragmáticos com foco nas diretrizes legais. É importante obedecer ao conteúdo taxativo e positivado nas legislações para garantir a proteção legal da propriedade intelectual.

Durante todo o curso, serão apresentados conteúdos legais e contextualizações históricas para enriquecer o aprendizado. No final, o conteúdo será demonstrado de forma prática, seja por meio da descrição detalhada das etapas a serem seguidas, seja com o uso de imagens que ajudam na compreensão visual do que foi explicado.

Dentro do tópico de Propriedade Intelectual, serão trabalhados conceitos de

inovação, tecnologia, institutos da propriedade industrial, direito autoral e proteção *sui generis*. Em todos os temas, há um roteiro de exigências legais que devem ser respeitadas e seguidas para garantir a proteção legal da propriedade intelectual e direito autoral junto aos seus respectivos órgãos regulamentadores. Será possível preencher formulários online para esse fim.

No caso das patentes, uma das modalidades mais importantes de propriedade industrial, os alunos deverão escrever um pedido de patente e aprender sobre os aspectos legais envolvidos. Também será apresentada uma patente real, com imagens fragmentadas para validar o conhecimento sobre o tema.

No último tópico, será abordada a Transferência de Tecnologia, apresentando breves conceitos e importância, seguidos de procedimentos de valoração de uma tecnologia. Os contratos de transferência de tecnologia serão explicados em detalhes, incluindo o Contrato de Licença, Contrato para Fornecimento de Tecnologia, Contrato ou Fatura de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica, Contrato de Franquia, Contrato de Cessão e Contratos que visam o Segredo Industrial.

Cada tipo de contrato será explicado em detalhes, incluindo cláusulas importantes a serem inseridas em cada pacto. Os alunos poderão conferir modelos de cada contrato para visualizar todos os ideais práticos que foram abordados no curso de apoio à transferência de tecnologia.

Portanto haverá a compreensão dos conceitos e práticas relacionados à prospecção tecnológica, propriedade intelectual e transferência de tecnologia para profissionais e empresas que desejam se manter competitivos e inovadores em seus respectivos mercados, sendo fundamental que os alunos compreendam que esses temas são interdependentes e devem ser abordados de maneira integrada para que se possa obter os melhores resultados na gestão da propriedade intelectual e na transferência de tecnologias e conhecimentos.

Além disso, ressaltar que o curso oferece aos alunos uma visão teórica e prática desses temas, preparando-os para enfrentar os desafios e oportunidades que surgem em um ambiente cada vez mais dinâmico e complexo, e assim possam se tornar profissionais mais hábeis as demandas mercadológicas.

## **7. CONCLUSÃO**

A transferência de tecnologia é um processo essencial para garantir que os

avanços científicos e tecnológicos sejam aplicados na vida cotidiana, especialmente no Brasil, que em comparativos as outras nações, tem grande atraso em desenvolvimento científico e tecnológico.

Apesar dos gargalos e dificuldades presentes na atualidade nacional, a capacitação e treinamento de pessoas para realizar uma transferência de tecnologia é um passo importante para o fortaleci-me

nto da inovação e tecnologia no país, e por isso, a proposta de curso apresentada neste trabalho tem como objetivo oferecer uma solução prática e eficaz para a transferência de tecnologia, capacitando os profissionais de diversas áreas para que possam aplicar os conhecimentos multidisciplinares adquiridos em suas respectivas áreas de atuação.

Para promover uma capacitação em pessoas de variados níveis educacionais e áreas de estudo, o curso proposto é fundamentado em uma metodologia prática e interativa, com o objetivo de estimular a participação ativa dos alunos e garantir o aprendizado efetivo, abordando temas atuais e relevantes, com foco em tecnologias emergentes e inovação.

Em conclusão, a transferência de tecnologia é um tema vital para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil, sendo o presente trabalho uma ferramenta que visa contribuir para a solução deste problema, fornecendo informações acessíveis e fundamentais para qualquer pessoa interessada em realizar uma transferência de tecnologia, capacitando alunos de graduação, empresários, operadores do Direito e funcionários de NITs e ICTs, o que permitirá que ideias sejam transformadas em propriedades intelectuais e comercializadas, gerando lucro e impulsionando a ciência nacional.

Além disso, a trílice hélice pode ser fortalecida, para que a pesquisa universitária não fique apoiada financeiramente apenas no governo, mas passe a buscar parcerias com setores privados, gerando maior competência competitiva mercadológica. Portanto, investir na capacitação em transferência de tecnologia é fundamental para a prosperidade econômica e tecnológica do Brasil.

## **8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

\_\_\_\_\_. **Contrato de Franquia.** Disponível em: <[https://www.sinescontabil.com.br/modelos/modelos/modelosdc/contrato\\_de\\_franquia.htm](https://www.sinescontabil.com.br/modelos/modelos/modelosdc/contrato_de_franquia.htm)>. Acesso em: 08/06/2022.

\_\_\_\_\_. **FPO.** Disponível em: <<https://www.freepatentsonline.com/>>. Acesso em: 20/03/2022.

\_\_\_\_\_. **GOOGLE PATENTES.** Disponível em: <<https://patents.google.com/>>. Acesso em: 20/03/2022.

\_\_\_\_\_. **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI.** Disponível em: <<https://busca.inpi.gov.br/pePI/jsp/patentes/PatenteSearchBasico.jsp>>. Acesso em: 20/03/2022.

\_\_\_\_\_. **JPO.** Disponível em: <<https://www.jpo.go.jp/e/>>. Acesso em: 20/03/2022.

\_\_\_\_\_. **LENS.ORG.** Disponível em: <<https://www.lens.org/>>. Acesso em: 20/03/2022.

\_\_\_\_\_. **Minuta de contrato de fornecimento de tecnologia (*know-how*) e licenciamento de direitos para uso e/ou exploração comercial que entre si celebram a Universidade Federal de Goiás – UFG e a (instituição contratante).** Disponível em: <[https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/680/o/Anexo\\_IV\\_-\\_Minuta\\_de\\_Contrato\\_.pdf?1615325481](https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/680/o/Anexo_IV_-_Minuta_de_Contrato_.pdf?1615325481)>. Acesso em: 06/06/2022.

\_\_\_\_\_. **Modelo de Contrato de Cessão de Patente.** Disponível em: <[https://www.ifsudestemg.edu.br/documentos-institucionais/unidades/reitoria/pro-reitorias/pesquisa-posgraduacao-e-inovacao/outros-documentos/nittec/pi\\_contrato-de-licenciamento\\_minuta\\_cpcti\\_pgf\\_vf.pdf](https://www.ifsudestemg.edu.br/documentos-institucionais/unidades/reitoria/pro-reitorias/pesquisa-posgraduacao-e-inovacao/outros-documentos/nittec/pi_contrato-de-licenciamento_minuta_cpcti_pgf_vf.pdf)>. Acesso em: 06/06/2022.

\_\_\_\_\_. **Modelo de Termo de Contrato Licenciamento para Exploração de Patente.** Disponível em: <[https://www.ifsudestemg.edu.br/documentos-institucionais/unidades/reitoria/pro-reitorias/pesquisa-posgraduacao-e-inovacao/outros-documentos/nittec/pi\\_contrato-de-licenciamento\\_minuta\\_cpcti\\_pgf\\_vf.pdf](https://www.ifsudestemg.edu.br/documentos-institucionais/unidades/reitoria/pro-reitorias/pesquisa-posgraduacao-e-inovacao/outros-documentos/nittec/pi_contrato-de-licenciamento_minuta_cpcti_pgf_vf.pdf)>. Acesso em: 06/06/2022.

\_\_\_\_\_. **O que é marca?** Disponível em: <<http://portaldemarcaspatentes.com.br/o-que-e-marca/>>. Acesso em: 06/05/2022.

\_\_\_\_\_. **O que significa KPI e para que serve?** Disponível em: <<https://www.sydle.com/br/blog/kpis-5f58d4641e43744c69b4d604/#:~:text=Do%20ingl%C3%AAs%2C%20a%20sigla%20KPI,%2C%20Indicador%2DChave%20de%20Desempenho.>>. Acesso em: 07/06/2022.

\_\_\_\_\_. **Sistema Nacional de Inovação.** Disponível em: <<https://codemec.org.br/informe-se/sistema-nacional-de-inovacao-sni/#>>. Acesso em: 30/05/2022.

\_\_\_\_\_. **Termo de compromisso, sigilo e confidencialidade.** Disponível em:

<ebcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lat3LxXke5cJ:https://sitecontabil.com.br/modelos-documentos/diversos01/TERMO-DE-COMPROMISSO-SIGILO-E-CONFIDENCIALIDADE-completo.docx+&cd=4&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 08/06/2022.

\_\_\_\_\_. **USPTO.** Disponível em: <https://www.uspto.gov/>. Acesso em: 20/03/2022.

**Espacenet.** Disponível em: <https://worldwide.espacenet.com/?locale=en\_EP>. Acesso em: 20/03/2022.

\_\_\_\_\_. **WIPO.** Disponível em: <https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>. Acesso em: 20/03/2022.

ABREU, Diego. **Brasil Avança Quatro Posições no Índice Global de Inovação e chega ao 62<sup>a</sup> lugar.** Disponível em: <https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/brasil-avanca-quatro-posicoes-no-indice-global-de-inovacao-e-chega-ao-62a-lugar/>. Acesso em: 30/05/2022.

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO UFRRJ. **Bases de Patentes.** Disponível em: <https://institucional.ufrj.br/nit/base-de-patentes/>. Acesso em: 20/03/2022.

ALMEIDA, Márcia Rego Sampaio de; ROCHA, Angela Machado. **Guia para Elaboração de Modelos de Contratos de Transferência de Tecnologia: enfoque em bônus, maturidade e riscos tecnológicos.** Salvador, 2018.

AKABANE, Getulio K.; POZO, Hamilton. **Inovação Tecnologia e Sustentabilidade.** 1<sup>a</sup> ed. São Paulo: Érica, 2020.

ANDRADE, Herlandí de Souza; CHIMENDES, Vanessa Cristhina Gatto; ROSA, Adriano; SILVA, Messias Borges; CHAGAS JR, Milton de Freitas. **Técnicas de Prospecção e Maturidade Tecnológica para suportar atividades de P&D.** Revistas Espacios, Venezuela, vol. 39, nº 8, ano: 2018.

ARAGÃO, Ronara Marques Ribeiro de Sousa. **Estabelecimento de boas práticas na negociação e elaboração de contratos de transferência de tecnologia entre SENAI e parceiros.** Tese (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Fortaleza, 2019.

BAGNATO, Vanderlei Salvador; ORTEGA, Luciane Meneguim; MARCOLAN, Daniel. **Guia Prático II: transferência de tecnologia parcerias entre universidade e empresa.** São Paulo: Auspin.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual.** 2<sup>a</sup> ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010.

BARROS FILHO, Martonio Mendes Leitão. **Análise das Questões Jurídicas**

**recorrentes em Startups.** Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Fortaleza, 2019.

BICALHO, Daniela, *et al.* **Desenvolvimento e validação de indicadores de desempenho da gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar.** Ciência & Saúde Coletiva. Rio de Janeiro-RJ, volume: 27, número: 07, 2022. Disponível: <https://www.scielo.br/j/csc/a/vTrS5bgSxxH3HKb9s9CX3ng/?lang=pt>. Acesso em: 29/06/2022.

BIBLIOTECA NACIONAL. **Direitos Autorais.** Disponível em: <https://www.bn.gov.br/servicos/direitos-autorais>. Acesso em: 12/05/2022.

BRASIL. **Constituição Federal de 1988.** Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 30/05/2022.

BRASIL. **Lei nº 9.279/1996.** Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm). Acesso em: 23/05/2022.

BRASIL. **Lei nº 9.456/1997.** Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19456.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19456.htm). Acesso em: 31/03/2022.

BRASIL. **Lei nº 9.609/1998.** Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19609.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19609.htm). Acesso em: 25/05/2022.

BRASIL. **Lei nº 10.973/2004.** Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm). Acesso em: 25/05/2022.

BRASIL. **Lei nº 11.484/2007.** Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2007-2010/2007/lei/111484.htm#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20os%20incentivos%20%C3%A0s,PADIS%20e%20o%20Programa%20de](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/111484.htm#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20os%20incentivos%20%C3%A0s,PADIS%20e%20o%20Programa%20de). Acesso em: 25/05/2022.

BRASIL. **Lei nº 12.846/2013.** Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2013/lei/112846.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/112846.htm). Acesso em: 07/11/2022.

BRASIL. **Lei nº 13.709/2018.** Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm). Acesso em: 27/10/2022.

BROW, Tim. **Design Thinking.** Edição Comemorativa. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020.

CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. **Desenho industrial: abuso de direito no mercado de reposição.** São Paulo: Saraiva, 2014.

CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro; GEROLAMO, Mateus Cecílio. **Gestão da qualidade**

**ISO 9001:2015: requisitos e integração com a ISO 14001:2015.** 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2022.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial.** 1ª ed. São Paulo: RT, 1946. Disponível em: <file:///C:/Users/danie/Downloads/GAMA%20CERQUEIRA%20-%20Tratado%20da%20Propriedade%20Industrial.pdf>. Acesso em: 23/03/2022.

COELHO, Gilda Massari; COELHO, Daniel Massari de Souza. **Prospecção Tecnológica: Metodologias e Experiências Nacionais e Internacionais.** Instituto Nacional Tecnológica. Rio de Janeiro, 2003.

CRUZ, Tadeu. **Tecnologia da Informação: do plano estratégico ao plano operacional.** 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.

CUNHA, Frederico Carlos da. **A proteção legal do ‘design’: propriedade industrial.** Rio de Janeiro: Lucerna, 2000.

DIAS, Alexandre Aparecido. **Transferência de Tecnologia.** Belo Horizonte: Núcleo de Pesquisas em Inovação, Gestão Empreendedora e Competitividade. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/71497516-Transferencia-de-tecnologia-material-desenvolvido-pelo-prof-alexandre-dias-ingtec.html>>. Acesso em: 10/05/2002.

DINIZ, Michely Correia. **Nível de Maturidade Tecnológica (TRL/MRL).** Disponível em: <<https://portais.univasf.edu.br/nit/portfolio-tecnologico/nivel-de-maturidade-tecnologica>>. Acesso em: 18/06/2022.

DIPP, Gilson; CASTILHO, Manoel L. Volkmer. **Comentários sobre a Lei Anticorrupção.** São Paulo: Saraiva, 2016.

DOMINGOS, Eleandra C. MICHEL, Neylor. **Propriedade Intelectual e a Legislação Brasileira: com breve olhar nas jurisprudências dos Tribunais brasileiros.** São Paulo: Dialética, 2021. (e-book)

DOS REIS, Dálcio Roberto. **Gestão da Inovação Tecnológica.** Barueri: Manole, 2008.

DUARTE, Melissa de Freitas. BRAGA, Cristiano Prestes. **Propriedade intelectual.** Porto Alegre: SAGAH, 2018.

ETZKOWITZ, H.; LEYDESDORDD, L. **The dynamics of innovation: from national systems and Mode 2 to Triple Helix of university-industry-government.** *Research Policy*, p.109-23, 2000. Disponível em: <[https://www.researchgate.net/publication/222547985\\_The\\_Dynamics\\_of\\_Innovation\\_From\\_National\\_Systems\\_and\\_Mode\\_2\\_to\\_a\\_Triple\\_Helix\\_of\\_University-Industry-Government\\_Relations](https://www.researchgate.net/publication/222547985_The_Dynamics_of_Innovation_From_National_Systems_and_Mode_2_to_a_Triple_Helix_of_University-Industry-Government_Relations)>. Acesso em: 30/05/2022.

GRANGEIRO, Paulo Roberto Martins. **Gestão Estratégica da propriedade Industrial como Barreira à Novos Entrantes: o caso impacto protensão.** Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para

Inovação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Fortaleza, 2020.

GEORGI, Williann Rodolfo. **Modelo de Contrato. Particular, Prestação de Serviços. Assistência Técnica e Científica.** Disponível em: <<https://jusdocs.com/peticoes/modelo-de-contrato-particular-prestacao-de-servicos-assistencia-tecnica-e-cientifica-1652895339829>>. Acesso em: 06/06/2022.

GOMES, Orlando. **Contratos.** 27ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

GONTIJO, Renata; AMARAL, Cristina Abijaode. **Porque o registro de desenho industrial não protege o design.** Cadernos de Prospecção, Salvador, vol. 8, nº. 4, p. 595-603, out./dez. ano: 2015.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Conhecimento Tradicional Associado ao Patrimônio Genético.** Disponível em: <[http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/694#:~:text=Conhecimento%20Tradicional%20Associado%20\(CTA\)%20%C3%A9,potencial%2C%20associada%20ao%20patrim%C3%B4nio%20gen%C3%A9tico.](http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/694#:~:text=Conhecimento%20Tradicional%20Associado%20(CTA)%20%C3%A9,potencial%2C%20associada%20ao%20patrim%C3%B4nio%20gen%C3%A9tico.)> Acesso em: 18/07/2022.

INPI. **Classificação de patentes.** Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/classificacao>>. Acesso em: 05/06/2022.

INPI. **Curso de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas.** 2022. Disponível em: <<https://academiavirtual.inpi.gov.br/moodle/mod/h5pactivity/view.php?id=4432#h5pbookid=482&section=top&chapter=h5p-interactive-book-chapter-5bfefb99-032d-4e3b-b6f7-e9afb966b41f>>. Acesso em: 10.07.2022.

INPI. **Depósito de pedido nacional de Patente.** Disponível em: <<https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=1557858&SearchParameter=102020003246-1%20%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=>>>. Acesso em: 05/06/2022.

INPI. **E-Marcas.** Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/emarcas/>>. Acesso em: 06/05/2022.

INPI. **Guia Básico de Indicação Geográfica.** Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/guia-basico>>. Acesso em: 06/05/2022.

INPI. **Guia Básico de Programa de Computador.** Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/programas-de-computador/guia-basico#:~:text=Se%20voc%C3%AA%20desenvolveu%20um%20programa,autoria%20ou%20titularidade%20do%20programa.>>. Acesso em: 02/04/2022.

INPI. **Guia de Depósitos de Patentes.** Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico>>. Acesso em: 18/04/2022.

**INPI. Instrução Normativa nº 30/2013.** Disponível em: <[www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/patentes/in\\_030\\_in\\_17\\_2013\\_exame\\_tecnico\\_versao\\_final\\_03\\_12\\_2013-1-1\\_0.pdf&clen=63840&chunk=true](http://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/patentes/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013-1-1_0.pdf&clen=63840&chunk=true)>. Acesso em: 18/04/2022.

**INPI. Instrução Normativa nº 31/2013.** Disponível em: <[www.itp.org.br/uploads/2018/07/19/agitec/Instrucao-Normativa-031-2013.pdf](http://www.itp.org.br/uploads/2018/07/19/agitec/Instrucao-Normativa-031-2013.pdf)>. Acesso em: 18/04/2022.

**INPI. Instrução Normativa nº 70/2017.** Disponível em: <[https://www.in.gov.br/materia/-/asset\\_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20161195/do1-2017-04-12-instrucao-normativa-n-70-de-11-de-abril-de-2017-20161173](https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20161195/do1-2017-04-12-instrucao-normativa-n-70-de-11-de-abril-de-2017-20161173)>. Acesso em: 23.05.2022.

**INPI. Manual de Marcas: diretoria de marcas, desenho industriais e indicações geográficas – INPI.** 3ª ed. Disponível em: <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em: 18.07.2022.

**INPI. O que é Indicação Geográfica? Como obter o registro?** Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/indicacao-geografica/o-que-e-indicacao-geografica-ig#:~:text=O%20registro%20de%20Indica%C3%A7%C3%A3o%20Geogr%C3%A1fica,seus%20similares%20dispon%C3%ADveis%20no%20mercado.>>. Acesso em: 07/11/2022.

**INPI. Patentes.** Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/perguntas-frequentes/patentes#:~:text=Patente%20%C3%A9%20um%20t%C3%ADtulo%20de,%20direitos%20sobre%20a%20cria%C3%A7%C3%A3o.>>. Acesso em: 07.11/2022.

**INPI. Portaria/INPI/PR 56/2021.** Disponível em: <[www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/PortariaINPIPR562021\\_DIRPAListagemdesequencias\\_06012022.pdf&clen=12718726&chunk=true](http://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/PortariaINPIPR562021_DIRPAListagemdesequencias_06012022.pdf&clen=12718726&chunk=true)>. Acesso em: 18/04/2022.

**INPI. Resolução nº 156/2015.** Disponível em: <[https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/contratos-de-tecnologia-e-de-franquia/arquivos/legislacao-contratos/Resolucao\\_156\\_2015.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/contratos-de-tecnologia-e-de-franquia/arquivos/legislacao-contratos/Resolucao_156_2015.pdf)>. Acesso em: 28/05/2022.

**INPI. Resolução INPI/PR nº 247/2019 de 09/09/2019.** Disponível em: <[file:///C:/Users/danie/Downloads/RES\\_247-2019.pdf](file:///C:/Users/danie/Downloads/RES_247-2019.pdf)>. Acesso em: 02.05.2022.

**INPI. Resolução nº 251/2019.** Disponível em: <[www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/programas-de-computador/arquivos/legislacao/Resolucao2512019V2.pdf](http://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/programas-de-computador/arquivos/legislacao/Resolucao2512019V2.pdf)>. Acesso em: 18/07/2022.

**INPI. Topografia de Circuito Integrado.** Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/topografias-de-circuitos-integrados/topografia-de-circuitos-integrados-mais-informacoes#:~:text=Topografia%20de%20circuito%20integrado%20significa,disposi%C3%A7%C3%A3o%20geom%C3%A9trica%20ou%20arranjos%20da>>. Acesso em: 06/06/2022.

INPI. **Tratados Internacionais**. Disponível em: <<https://www.gov.br/cdtn/pt-br/inovacao-e-tecnologia/manual-de-propriedade-intelectual-do-cdtn/tratados-internacionais>>. Acesso em: 08/01/2023.

INPI. **Uso da Propriedade Intelectual em Negócios de Base Tradicional 2022**. Disponível em: <<https://academiavirtual.inpi.gov.br/moodle/mod/h5pactivity/view.php?id=4274#h5pbookid=435&chapter=h5p-interactive-book-chapter-7a5159be-9d56-4605-8900-b882f90c9014&section=0>>. Acesso em: 06/05/2022.

LABRUNIE, Jacques. **Direito de patentes: condições legais de obtenção e nulidades**. Barueri: Manole, 2006.

LIMA, Ana Paula Moraes Canto, *et al.* **LGPD Aplicada**. São Paulo: Atlas, 2021.

MARTINS, Camila Biral Vieira da Cunha. **Indicações Geográficas: regulamentação nacional e compromissos internacionais**. São Paulo: Atlas. 2014.

MELO, Bruna; MICHEL, Margareth de Oliveira; ANDRETTI, Rafael Damé; BRAGA, Suzane Teles. **Gestão de Marcas**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Informações aos Usuários de Proteção de Cultivares**. 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/protecao-de-cultivar/informacoes-publicacoes/informacoes-aos-usuarios-do-snpc-fevereiro-de-2020#:~:text=O%20Servi%C3%A7o%20Nacional%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20de%20Cultivares%20%E2%80%93%20SNPC&text=O%20SNPC%20tem%20como%20miss%C3%A3o,campo%20da%20prote%C3%A7%C3%A3o%20de%20cultivares.>>. Acesso em: 11/05/2022.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Informações aos Usuários de Proteção de Cultivares: Carta de Serviços ao Cidadão, nos termos do Decreto nº 6.932/2009**. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/protecao-de-cultivar/informacoes-publicacoes/informacoes-aos-usuarios-do-snpc-fevereiro-de-2020%23%3A~%3Atext%3DO%2520Servi%25C3%25A7o%2520Nacional%2520de%2520Prote%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520Cultivares%2520%E2%2580%2593%2520SNPC%26text%3DO%2520SNPC%2520tem%2520como%2520miss%25C3%25A3o%2Ccampo%2520da%2520prote%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520cultivares.&clen=500418&chunk=true>>. Acesso em: 31/03/2022.

MORAES, Emerson Augusto Priamo, *et al.* **Guia para atividades de valoração de tecnologia**. Juiz de Fora, NITTEC, 2020.

NOGUEIRA, Virgínia Gomes da Caldas; FUSCALDI, Kelliane de Consolação. **Painel de Especialistas e Delphi: Métodos complementares na elaboração de estudos de futuro**. Brasília: Embrapa, 2018.

NÚCLEO DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA UFRA.  
**Indicação Geográfica.** Disponível em:  
 <[https://nit.ufra.edu.br/index.php?option=com\\_content&view=article&id=96&Itemid=299](https://nit.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=299)>. Acesso em: 10/05/2022.

OLIVEIRA, Isabella Petini de; SANTOS, Nivaldo dos. **Acordos Internacionais sobre Propriedade Intelectual e sua Internalização no Ordenamento Jurídico Brasileiro.** Disponível em:  
 <<http://www.sbpnet.org.br/livro/63ra/conpeex/pibic/trabalhos/ISABELLA.PDF>>.  
 Acesso em: 03/01/2023.

OLIVEIRA, Mônica Marcia Martins de. **A Prospecção Tecnológica como Ferramenta de Planejamento Estratégico para a Construção do Futuro do Instituto Oswaldo Cruz.** Orientadora: Cristiane Machado Quental. 2009. Dissertação de Mestrado em Saúde Pública. Fundação Oswaldo Cruz – Escola Nacional de Saúde Pública Arouca, Brasília, 2009.

PARANAGUÁ, Pedro; REIS, Renata. **Patentes e criações industriais.** Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

PARR, Russel, *apud*, MORAES, Emerson Augusto Priamo, *et al.* **Guia para atividades de valoração de tecnologia.** Juiz de Fora: NITTEC, 2020.

PEQUENO, Andréa de Melo; JR, Gilson Pôrto. **A Prospecção Tecnológica como Ferramenta de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação: uma análise sobre as ICTs do estado da Paraíba.** IN: PORTO JUNIOR, Francisco Gilson. MARINHO, Simeia C. de O. **Universidade e Inovação: olhares sobre propriedade intelectual e transferência de tecnologia.** Palmas: Editora EdUFT, 2021.

PRIKLADNICKI, Rafael; WILLI, Renato; MILANI, Fabiano. **Métodos Ágeis Para Desenvolvimento de Software.** Porto Alegre: Bookman, 2014.

QUINTELLA, C. M. et al. **Valoração de ativos de propriedade intelectual.** In: FREY, Irineu Afonso; TONHOLO, Josealdo; QUINTELLA, Cristina M. (org.). **Conceitos e Aplicações de Transferência de Tecnologia.** 1ª ed. Salvador: Editora do Instituto Federal da Bahia (EDIFBA), 2019b. v. 1, p. 139-178. Disponível em:  
 <<http://www.profnit.org.br/pt/livros-profnit/>>. Acesso em: 16/03/2002.

RICHTER, Marina Nascimbem Bechtejew. **A relação de franquia no mundo empresarial e as tendências da jurisprudência brasileira.** 3ª ed. São Paulo: Almedina, 2021.

RIZZARDO, Arnaldo. **Contratos.** 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

RIZZARDO, ARNALDO. **Direito do Agronegócio.** 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

SANTOS, Marcio de Miranda; COELHO, Gilda Massari; SANTOS, Dalci Maria dos; FELLOWS FILHO, Lélío. **Prospecção de tecnologias de futuro: métodos, técnicas e abordagens.** Parcerias Estratégicas. nº 19, p. 189-229, Brasília-DF, 2004.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro; ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

SILVA, Alberto Luís Camelier da Silva. **Concorrência desleal: atos de confusão**. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p.19.

SBROCCO, José Henrique Teixeira de Carvalho; MACEDO, Paulo Cesar de. **Metodologias Ágeis: engenharia de Software sob medida**. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patente**. 6ª ed. Barueri: Manole, 2018.

TEIXEIRA, Luciene Pires. **Prospecção Tecnológica: importância, métodos e experiência da Embrapa Cerrados**. Planaltina: Embrapa Cerrados, 2013.

UNIVASF. **Novo Código de Numeração dos Pedidos de Patente (Invenção e Modelo de Utilidade), Desenho Industrial e Indicação Geográfica**. Disponível em: <[https://portais.univasf.edu.br/nit/nucleo-de-inovacao-tecnologica/documentos/novo-codigo-de-numeracao-dos-pedidos-de-patente\\_nit.pdf](https://portais.univasf.edu.br/nit/nucleo-de-inovacao-tecnologica/documentos/novo-codigo-de-numeracao-dos-pedidos-de-patente_nit.pdf)>. Acesso em: 05/06/2022.

WIPO. **Conhecimentos Tradicionais e Propriedade Intelectual**. Disponível em: <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo\\_pub\\_tk\\_1.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_tk_1.pdf)>. Acesso em: 11/07/2022.

WIPO. **Criando uma Marca: uma introdução às marcas para pequenas e médias empresas**. Genebra-Suíça: Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

WIPO. **Publicação IPC**. Disponível em: <<http://ipc.inpi.gov.br/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20200101&symbol=none&menulang=pt&lang=pt&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&index=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart>>. Acesso em: 05/06/2022.

WIPO. **Valor de PI e Finanças**. Genebra-Suíça: Organização Mundial da Propriedade Intelectual. 2021

**9. ANEXO****PROPOSTA DE CURSO PARA  
O APOIO DE  
TRANSFERÊNCIA DE  
TECNOLOGIA**

## Sumário

<u>1. PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA</u> .....	81
<u>1.1. Conceito:</u> .....	81
<u>1.2. Importância:</u> .....	81
<u>1.3. Como realizar um processo de prospecção Tecnológica:</u> .....	81
<u>1.4. Etapas da Prospecção:</u> .....	81
<u>1.5. Possíveis métodos para realizar uma Prospecção Tecnológica:</u> .....	82
<u>1.6. Prática de Prospecção Tecnológica:</u> .....	82
<u>2. PROPRIEDADE INTELECTUAL</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
<u>2.1. Conceito de Propriedade Intelectual:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
<u>2.2. Breve Histórico da Propriedade Intelectual:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
<u>2.3. Legislação Brasileira de Propriedade Intelectual:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
<u>2.4. Propriedades Industriais protegidas na Legislação Brasileira:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
<u>2.5. Acordos Internacionais:</u> .....	90
<u>2.6. Definição de Inovação e de Tecnologia:</u> .....	90
<u>2.7. Patente:</u> .....	90
<u>2.7.1. O que não pode ser Patentável:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.1</b>
<u>2.7.2. Anterioridade:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.1</b>
<u>2.7.3. Pedido de Patente:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.1</b>
<u>2.7.4. Passo a Passo para o Pedido de Patente:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.1</b>
<u>2.7.5. Proponentes permitidos pela lei pátria:</u> .....	92
<u>2.7.6. Conteúdo do Pedido de Patente:</u> .....	92
<u>2.7.7. Proteção via Patentes no Exterior:</u> .....	101
<u>2.8. Desenho Industrial:</u> .....	102
<u>2.8.1. Prazo de proteção:</u> .....	102
<u>2.8.3. Passo a Passo para o Pedido de Registro de um Desenho Industrial:</u> .....	102
<u>2.9. Marcas:</u> .....	102
<u>2.9.1. Tipos de Marcas:</u> .....	103
<u>2.9.2. Requisitos de Registrabilidade de uma Marca:</u> .....	103
<u>2.9.3. O que não pode ser registrado como Marca:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.4</b>
<u>2.9.4. Marcas de Alto Renome:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.6</b>
<u>2.9.5. Requerentes:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.6</b>
<u>2.9.6. Passo a Passo para o Pedido de Registro de uma Marca:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.6</b>

2.9.7. Formulando o pedido de uma Marca: .....	<b>Erro! Indicador não definido.7</b>
2.10. Identificações Geográficas:.....	<b>Erro! Indicador não definido.10</b>
2.10.1. Histórico das Identificações Geográficas:.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
2.10.2. Modalidades de Identificações Geográficas:.	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
2.10.3. Benefícios da Proteção de Identificações Geográficas:	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
2.10.4. Requerentes: .....	<b>Erro! Indicador não definido.2</b>
2.10.5. O que pode ser Protegido: .....	<b>Erro! Indicador não definido.2</b>
2.10.6. O que não pode ser Registrado como Identificação Geográfica: .....	<b>Erro! Indicador não definido.3</b>
2.10.7. Passo a Passa para o Pedido de Registro de uma Identificação Geográfica: .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
2.11. Concorrência Desleal:.....	<b>Erro! Indicador não definido.5</b>
2.12. Direitos Autorais e Conexos:.....	<b>Erro! Indicador não definido.6</b>
2.12.1. Não são Direitos Autorais:.....	<b>Erro! Indicador não definido.7</b>
2.12.2. Proteção de Direitos Autorais: .....	<b>Erro! Indicador não definido.7</b>
2.12.3. Direitos Morais e Materiais do Autor: .....	<b>Erro! Indicador não definido.8</b>
2.13. Programa de Computador: .....	<b>Erro! Indicador não definido.8</b>
2.13.1. Proteção Legal do Programa de Computador: .....	<b>Erro! Indicador não definido.8</b>
2.13.2. Registro de Software: .....	<b>Erro! Indicador não definido.9</b>
2.14. Proteção Sui Genres:.....	<b>Erro! Indicador não definido.9</b>
2.14.1. Cultivares: .....	<b>Erro! Indicador não definido.9</b>
2.14.2. Passo a Passo para o Pedido de Registro de uma Cultivar:..	<b>Erro! Indicador não definido.20</b>
2.14.2 Conhecimentos Tradicionais:.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
2.14.3. Topografia de Circuitos Integrados:.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
2.15. Outras formas de proteção da Propriedade Intelectual:	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.1. Transferência de Tecnologia: .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.2. Valoração da Tecnologia: .....	<b>Erro! Indicador não definido.2</b>
3.3. Contratos:.....	<b>Erro! Indicador não definido.4</b>
3.3.1. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: ....	<b>Erro! Indicador não definido.4</b>
3.3.2. Lei nº 12.846/2013 – Lei Anticorrupção:.....	<b>Erro! Indicador não definido.4</b>
3.4. Contratos de Transferência de Tecnologia: .....	<b>Erro! Indicador não definido.5</b>

<u>3.4.1. Estruturação de um Contrato:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>	<b>6</b>
<u>3.4.2. Contrato de Licença:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>	<b>6</b>
<u>3.4.2.3. Contrato de Licença de Topografia de Circuito Integrado:.</u>	<b>Erro! Indicador não definido.</b>	<b>7</b>
<u>3.4.2.4. Licenças Compulsórias:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>	<b>7</b>
<u>3.4.2.5. Contrato de Licenciamento e ICT:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>	<b>7</b>
<u>3.4.3. Contrato para Fornecimento de Tecnologia:</u> ...	<b>Erro! Indicador não definido.</b>	
<u>3.4.4. Contrato para Prestação de Serviço de Assistência Técnica e Científica:</u>	<b>Erro! Indicador não definido.</b>	
<u>3.4.5. Contrato de Franquia:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>	
<u>3.4.6. Contrato de Cessão:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>	<b>2</b>
<u>3.4.7. Registro de Transferência de Tecnologia:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>	
<u>3.4.8. Sigilo Industrial:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>	
<u>3.4.9. Comparativo entre os contratos:</u> .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>	

# 1. PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA

**1.1. Conceito:** No Brasil os termos usados são: prospecção tecnológica, estudos do futuro, ou prospectiva, já em inglês, os termos mais empregados são *forecast(ing)*, *foresight(ing)* e *future studies*, todos para designar estudos usados para reportar cenários possíveis, através de metodologias ou métodos.<sup>159</sup>

**1.2. Importância:** Essa etapa é crucial para: 1-) tomada de decisões dentro do desenvolvimento de uma tecnologia; 2-) maximizar ganhos e minimizar perdas; 3-) orientar o melhor uso de recursos; 4-) identificar oportunidades e riscos do mercado; 5-) desenvolver planos e estratégias; 6-) auxiliar na gestão de P&D; 7-) avaliar novos processos e produtos;<sup>160</sup> 7-) preparar a pesquisa prévia para depósitos de patentes e de registros das demais propriedades intelectuais; 8-) indicação de uma lista de tópicos prioritários, para tomadas de decisões.<sup>161</sup>

**1.3. Como realizar um processo de prospecção Tecnológica:** 1-) catalogar informações oriundas de dados advindos de fontes confiáveis; 2-) analisar as informações; 3-) fazer um mapeamento dos “desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros capazes de influenciar de forma significativa uma indústria, a economia ou a sociedade como um todo”<sup>162</sup>; 4-) identificar áreas de pesquisa estratégica e as tecnologias genéricas emergentes; 5-) separar quais são os benefícios econômicos e sociais; 6-) discernir os objetivos específicos, oportunidades ou ameaças futuras; 7-) “prospectar os impactos das pesquisas atuais e da política tecnológica”.<sup>163</sup>

**1.4. Etapas da Prospecção:** 1-) fase preparatória, onde será estabelecido os objetivos, o escopo, e qual abordagem metodologia será adotada; 2-) a fase pré-prospectiva, em que se detalha a metodologia e se coletam dados; 3-) a fase prospectiva, na qual se coletam mais informações e dados e se analisam os mesmos; e 4-) a fase pós-prospectiva, quando

<sup>159</sup> TEIXEIRA, Luciene Pires. 2013. p. 15.

<sup>160</sup> COELHO, Gilda Massari; COELHO, Daniel Massari de Souza. 2003. p. 5.

<sup>161</sup> ANDRADE, Herlandi de Souza; CHIMENDES, Vanessa Cristhina Gatto; ROSA, Adriano; SILVA, Messias Borges; CHAGAS JR, Milton de Freitas. 2018. p. 12.

<sup>162</sup> PEQUENO, Andréa de Melo; JR, Gilson Pôrto. 2021. p. 68.

<sup>163</sup> *Idem.*

se apresentam os resultados, sustentado nestes há a implementação de ações e monitoramento que deverão ser adotado.<sup>164</sup>

**1.5. Possíveis métodos para realizar uma Prospecção Tecnológica:** Os métodos para a realização de uma prospecção podem ser repartidos em 6 famílias: 1-) monitoramento e sistemas de inteligência: consiste em analisar informações sobre o tema da prospecção no momento atual, em revistas, patentes, catálogos, *papers*, congressos, bem como coleta, gestão, análise e disseminação da informação sobre os ambientes competitivo, concorrencial e organizacional;<sup>165</sup> 2-) análise de tendências: analisa o passado, reconhecendo padrões que poderão se repetir no futuro;<sup>166</sup> 3-) opinião de especialistas: reunião de conhecimentos tácitos em um grupo de especialista multidisciplinar (reunião Delphi);<sup>167</sup> 4-) cenários: retratar riscos e possíveis situações do futuro;<sup>168</sup> 5-) métodos computacionais e ferramentas analíticas: uso da tecnologia da informação (modelagem e simulação) a partir de conteúdos disponíveis de forma eletrônica; 6-) criatividade: “é um meio de ampliar a habilidade de visualizar futuros alternativos” (análise morfológica; análise de impacto; *brainstorming*; sistema TRIZ).<sup>169</sup>

**1.6. Prática de Prospecção Tecnológica:** Na prática diária, uma prospecção tecnológica pode ser realizada nos seguintes sítios eletrônicos: google, INPI– Instituto Nacional da Propriedade Industrial<sup>170</sup>; <sup>171</sup> USPTO – United States Patent and Trademark Office;<sup>172</sup> Espacenet;<sup>173</sup> LENS.ORG;<sup>174</sup> JPO - Japan Patent Office;<sup>175</sup> FREE PATENTS OLINE;<sup>176</sup> GOOGLE PATENTS;<sup>177</sup> PATENTSCOPE.<sup>178</sup>

<sup>164</sup> ANDRADE, Herlandí de Souza; CHIMENDES, Vanessa Cristhina Gatto; ROSA, Adriano; SILVA, Messias Borges; CHAGAS JR, Milton de Freitas. 2018. p.12.

<sup>165</sup> *Idem*. p. 19-20.

<sup>166</sup> *Idem*. p. 20-24.

<sup>167</sup> SANTOS, Marcio de Miranda; COELHO, Gilda Massari; SANTOS, Dalci Maria dos; FELLOWS FILHO, Lélío. 2004. p. 189-229.

<sup>168</sup> OLIVEIRA, Mônica Marcia Martins de. 2009.

<sup>169</sup> COELHO, Gilda Massari; COELHO, Daniel Massari de Souza. 2003. p. 40-41.

<sup>170</sup> \_\_\_\_\_ . **GOOGLE**. Acesso em: 20/03/2022.

<sup>171</sup> \_\_\_\_\_ . **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**. Acesso em: 20/03/2022.

<sup>172</sup> \_\_\_\_\_ . **USPTO**. Acesso em: 20/03/2022.

<sup>173</sup> \_\_\_\_\_ . **Espacenet**. Acesso em: 20/03/2022.

<sup>174</sup> \_\_\_\_\_ . **LENS.ORG**. Acesso em: 20/03/2022.

<sup>175</sup> \_\_\_\_\_ . **JPO**. Acesso em: 20/03/2022.

<sup>176</sup> \_\_\_\_\_ . **FPO**. Acesso em: 20/03/2022.

<sup>177</sup> \_\_\_\_\_ . **GOOGLE PATENTES**. Acesso em: 20/03/2022.

<sup>178</sup> \_\_\_\_\_ . **WIPO**. Acesso em: 20/03/2022.

Figura 01 – Site de pesquisa: Google



Fonte: \_\_\_\_\_ . O que a cultura organizacional do Google pode te ensinar.

Após abertura do navegador de escolha, basta entrar no *site* do *Google*, e na barra de ferramentas fazer a busca com o tema desejado.

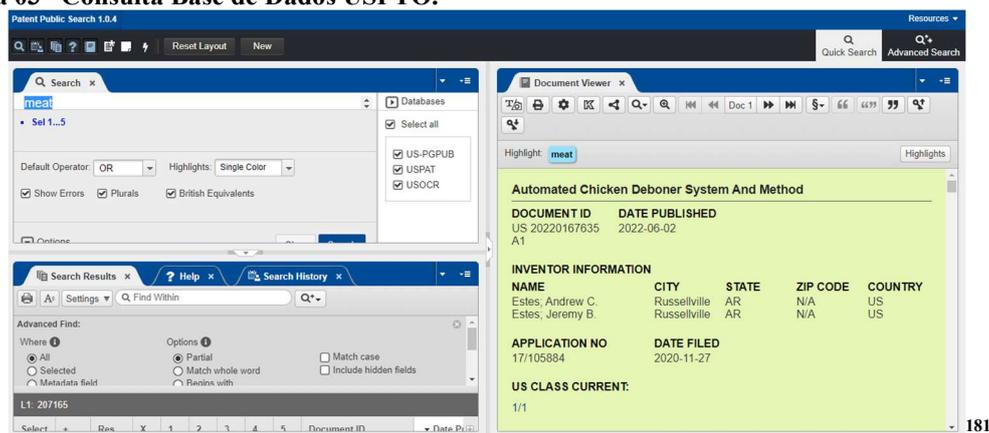
Figura 02 –Consulta Base de Dados do INPI



Fonte: \_\_\_\_\_ . Consulta Base de Dados do INPI.

Acessando o *site* do INPI, basta acessar a consulta de dados, escolher sobre qual PI deseja realizar uma busca, e dentro do site através das explicações realizar na barra de consulta a busca com o tema desejado.

Figura 03 –Consulta Base de Dados USPTO.



Fonte: \_\_\_\_\_ . Patent Public Search.

179 \_\_\_\_\_ . O que a cultura organizacional do Google pode te ensinar. Acesso em: 04.06.2022.

180 \_\_\_\_\_ . Consulta Base de Dados do INPI. Acesso em: 04.06.2022.

181 \_\_\_\_\_ . Patent Public Search. Acesso em: 04.06.2022.

Após entrar no *site* do USPTO, basta acessar a barra denominada em inglês “*find it fast*”, escolher o item “*patente public Search*” e adicionar o tema objeto da busca, aparecerá a tela acima printada, sendo possível acessar o documento de patente.

**Figura 04 –Consulta Base de Dados Espacenet.**

182

Fonte: \_\_\_\_\_ . Spacenet Patent Search.

Entrando no *site* da Spacenet já haverá uma barra de ferramentas “*smart search*”, bastando adicionar na mesma o tema da pesquisa e em seguida será apresentada a tela acima colacionada com o resultados, podendo o pesquisador entrar em cada pedido e acessar seu conteúdo.

**Figura 05 –Consulta Base de Dados Lens.Org.**

183

Fonte: \_\_\_\_\_ . Lens.Org.

Ao entrar no *site* Lens.org, já haverá uma tela permitindo buscas em bancos de dados de patentes, trabalhos acadêmicos e perfis, após selecionar um destes, e adicionar a palavra-chave, serão demonstrados os resultados atingidos, em uma tela igual a acima exposta.

182 \_\_\_\_\_ . Spacenet Patent Search.

Acesso em: 04.06.2022.

183 \_\_\_\_\_ . Lens.Org. Acesso em: 04.06.2022.

**Figura 06 – Consulta Base de Dados JPO.**

The screenshot shows the JPO search interface. At the top, there are radio buttons for 'All law categories' (selected), 'Patents/Utility Models', 'Designs', and 'Trademark'. A search box contains the word 'meat' and a 'Search' button. Below the search bar, there are tabs for 'Patents/Utility Models (124)', 'Designs (4)', and 'Trademark (464)'. A 'Search list options' panel is open, showing filters for 'By publication years' and 'By FI'. The 'Display format of document display page' is set to 'Text'. Below the filters is a table of search results.

No.	Document number	Application number	Filing date	Publication date	Title of the invention	Applicant/Right holder	FI	Options
1	<a href="#">JP.2022-064862 A</a>	JP.2021-165411	Oct.07.2021	Apr.26.2022	タンゲステンパターノウエハ研 磨用CMPスラリー組成物および それを用いたタンゲステンパ ターノウエハの研究方法	三星エスディアイ株式会社	<a href="#">H01L21/304.622@D</a> <a href="#">C09K3/14.550@D</a> <a href="#">C09K3/14.550@Z</a> Other	<a href="#">Details</a> <a href="#">CPD</a> <a href="#">URL</a>

Fonte: \_\_\_\_\_ . JPO.

Após entrar no *site* do JPO, na tela inicial haverá “*quick links*”, sendo o primeiros destinado a pesquisa de patentes, *designers* e outros, bastando apenas acessar esse espaço e fazer a consulta com o tema desejado.

**Figura 07 –Consulta Base de Dados Free Patents Online.**

The screenshot shows the FPO search interface. At the top, there are input fields for 'Email', 'Password', and buttons for 'Login' and 'Sign up'. A search box contains the word 'meat' and a 'Search' button. Below the search bar, there are radio buttons for 'US Patents/Apps' (selected) and 'Other'. Below the search bar, there is a navigation bar with 'SEARCH' and 'TOOLS & RESOURCES'. Below the navigation bar, there is a table of search results.

Match	Document	Document Title	Score
1	10993447	<a href="#">Bone-meat separation device for bone-in limb meat and bone-meat separation method for bone-in limb meat</a> A bone-meat separation device for a bone-in limb meat according to an embodiment is a bone-meat separation device for a bone-in limb meat for separating a meat part adhering to a trunk-side end...	1000
2	4814191	<a href="#">Fabricated meat products like crab leg meat</a> Fabricated meat products like crab leg meat, which are copies of the first joint portion of the king crab or giant spider crab, and the process for manufacturing the same. The fabricated meat...	987

Fonte: \_\_\_\_\_ . FPO Driving IP Forward.

De igual maneira o *site* de buscas FPO na tela inicial já possui um campo para “*search*”, bastando apenas acessar esse espaço e fazer a consulta com o tema desejado.

184 \_\_\_\_\_ . JPO. Acesso em: 04.06.2022.

185 \_\_\_\_\_ . FPO Driving IP Forward. Acesso em: 04.06.2022.

**Figura 08 –Consulta Base de Dados Google *Patents*.**

Google Patents

illumination

SEARCH TERMS

+ Synonym

SEARCH FIELDS

Date · Priority

YYYY-MM-DD - YYYY-MM-DD

+ Inventor

illumination x or + Assignee

Patent Office · Language

Status · Type

Litigation

About 1 results

Sort by · Relevance · Group by · None · Deduplicate by · Family · Results / page · 10

Download · Side-by-side

Devices and methods for repair of a selected blood vessel or part thereof and ...

WO EP US JP AU CA · [US2018033588A1](#) · Baruch B. Lieber · Illumination Corp.

Priority 2017-05-19 · Filed 2018-05-10 · Published 2018-11-22

In some embodiments, an apparatus includes a catheter having a catheter body, a light emitter disposed at a distal end of the catheter body, and a fluid conduit coupleable to a source of fluid. The fluid conduit configured to discharge fluid from the source via the conduit and out a distal end of ...

About 1 results

Top 1000 results by filing date

Relative count of top 5 values

186

Fonte: \_\_\_\_\_ . Google Patents.

No *site* de buscas *Google Patents*, a tela inicial já possui um campo para pesquisas muito semelhante ao *site* do *Google*, bastando apenas acessar esse espaço e fazer a consulta com o tema desejado.

**Figura 09 –Consulta Base de Dados Patentscope.**

WIPO IP PORTAL MENU PATENTSCOPE AJUDA PORTUGUES LOGIN WIPO

Comentários Pesquisa Navegação Ferramentas Configurações

PT\_ALL:(illumination)

3.156 resultados Organismos all Línguas pt Radicalização true Membro de família único false Incluir NPL (documentos não patentários) false

Ordenar por: Pertinência Por página: 10 Visualizar Tudo 1/316 Tradução automática

1. [1144210](#) ROBEET KINCAID, 031 YOTJNGSTOWN, OHIO. TOOL. US - 29.05.1915  
CIP Nº do pedido 1144210D Requerente Inventor KJ. ILLUMINATION.
2. [1144656](#) JOHN PAUL HISE AND WILLIAM HAMILTON MOYEKS, OF HIGHTOWN, VIRGINIA. FLASH-LIGHT ATTACHMENT FOR GUNS. US - 29.06.1915  
CIP Nº do pedido 1144656D Requerente Inventor 40. ILLUMINATION

187

Fonte: \_\_\_\_\_ . Wipo IP Portal - Patentscope.

No *site* de buscas da WIPO, denominado *Patentscope*, a utilização é simples, já abre em

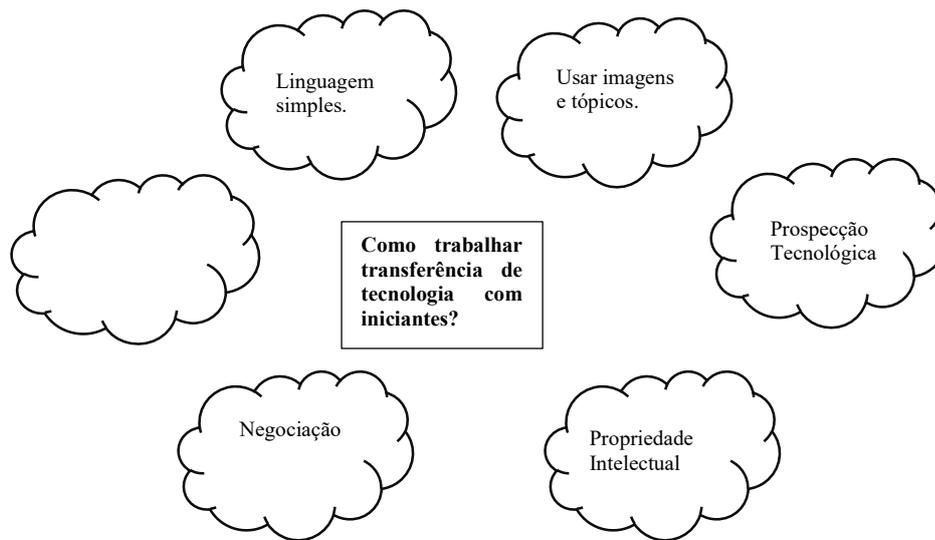
186 \_\_\_\_\_ . Google Patents. Acesso em: 04.06.2022.

187 \_\_\_\_\_ . Wipo IP Portal - Patentscope. Acesso em: 04.06.2022.

uma tela de buscas, devendo se fazer a consulta com o tema desejado.

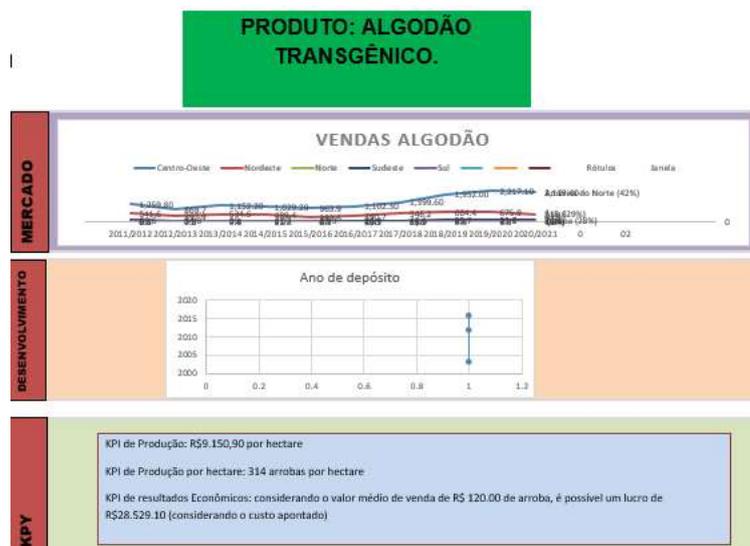
Também podem ser coletas informações em: 1-) Reunião Delphi, Painéis de Especialistas e Congressos; 2-) Revisão Bibliográfica; 3-) *Brainstorming*; 4-) *Roadmap*; 5-) Matriz SWOT.

**Figura 10 - *Brainstorming* do processo de criação da proposta para um curso de transferência de tecnologia.**



Fonte: Elaborado pela autora

**Figura 11 – Modelo de *Roadmap***



Fonte: Elaborado pela Autora.

Figura 12 – Modelo de SWOT

SWOT	
AMBIENTE INTERNO	AMBIENTE EXTERNO
<p><b>FORÇAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reproduzem a estrutura física da matriz extracelular;</li> <li>• Compatível com métodos analíticos padrões;</li> <li>• Sem necessidade de equipamentos específicos para manipulação;</li> <li>• Compatível com meios e reagentes padrões para cultura de células;</li> <li>• Produto fornecido estéril e pronto para uso;</li> <li>• Produto <del>estável</del> estável;</li> <li>• Armazenamento em temperatura ambiente;</li> </ul>	<p><b>OPORTUNIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenvolver parcerias com o Governo para fornecimento de matéria prima para Universidades, Laboratórios Públicos de Pesquisa, ICIS;</li> <li>• Parcerias com Laboratórios de Pesquisa e ICIS, privadas;</li> <li>• Desenvolver pele sintética para transplantes;</li> <li>• Desenvolver novos produtos relacionados a outros órgãos, para testes laboratoriais, ou futuros transplantes.</li> </ul>
<p><b>FRAQUEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Validade de 24 meses.</li> <li>• O curto prazo de validade impede e a condição do material impedem a importação da mesma, ficando a empresa limitada ao mercado interno.</li> </ul>	<p><b>AMEAÇAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inexistência de proteção da tecnologia internacionalmente, pode levar empresas estrangeiras a realizar pesquisas e produtos similares.</li> <li>• A multinacional <b>L'Oréal</b>, por meio da empresa <b>EpiSkin</b> produz e distribui pele e outro 30 mil tecidos de pele pigmentada, na Europa, e comercializa outros modelos de pele (mucosas da boca, gengivas e vagina).</li> <li>• Nos EUA, a empresa <b>MatTek</b> comercializa vários modelos de pele sintética.</li> <li>• Startup <b>OneSkin</b> simula o envelhecimento da pele.</li> </ul>

Fonte: Elaborado pela Autora.

Pode-se combinar vários locais de pesquisas, várias formas de pesquisa, bem como utilizar variados métodos de organização dos dados coletados, tudo sempre no intuito de fazer uma melhor e mais aprofundada prospecção tecnológica e assim ter o máximo de informações.

## 2. PROPRIEDADE INTELECTUAL

**2.1. Conceito de Propriedade Intelectual:** Propriedade intelectual é “um conjunto de direitos decorrentes da produção intelectual de bens incorpóreos” podendo ser protegida através da propriedade industrial, dos direitos de autor, e pela proteção *sui generis*.<sup>188</sup> Na propriedade industrial estão englobados: 1-) as marcas, 2-) as patentes, 3-) os desenhos industriais, e, 4-) as indicações geográficas; nos direitos autorais há: 1-) os direitos de autor, e 2-) os direitos conexos, além dos 3-) direitos de software, enquanto na proteção *sui generis* há: 1-) as cultivares, 2-) os conhecimentos tradicionais, e, 3-) a topografia de circuitos integrados.<sup>189</sup>

A propriedade intelectual, nos moldes da Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual é “a proteção aos direitos relacionados às criações artísticas, literárias, científicas e invenções, marcas, desenhos industriais, softwares e muitos

<sup>188</sup> MARTINS, Camila Biral Vieira da Cunha. 2014. p. 6.

<sup>189</sup> *Idem*.

outros”, ou seja, a proteção jurídica aos bens imateriais (não são uma propriedade física), que são fruto da criação humana.<sup>190</sup>

**2.2. Breve Histórico da Propriedade Intelectual:** No ano de 1967, surge dentro do sistema das Nações Unidas a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) ou *World Intellectual Property Organization* (WIPO), “englobando as Uniões de Paris e de Berna, além de perfazendo uma articulação com a União para a Proteção das Obtenções Vegetais” além da administração de uma série de outros tratados,<sup>191</sup> todavia na Constituição norte-americana de 1787 já se outorgava direito exclusivo a autores e inventores sobre seus escritos e suas descobertas,<sup>192</sup> bem como há referências da primeira proteção industrial datada de 1236, em Bordeaux-França, onde se concedia o privilégio exclusivo para tecer e tingir tecidos de lã por 15 anos, e também da primeira concessão de direitos sobre invenção em 1416 na República de Veneza para construção de moinhos.<sup>193</sup>

**2.3. Legislação Brasileira de Propriedade Intelectual:** No Brasil a propriedade intelectual em suas três vertentes, está protegida por meio da: 1-) Lei nº 9.279/1996-Lei de Propriedade Industrial; 3-) Lei nº 9.610/1998-Lei de Direitos Autorais; 3-) Lei nº 9.609/1998-Lei do Software; 4-) Lei nº 9.456/1997, alterada pela Lei 13.606/2018- Lei de Cultivares; Lei nº 13.123/2015 – Lei de Conhecimentos Tradicionais; e, 5-) Lei nº 11.484/2007-Lei destinada para Topografias de Circuitos Integrados. A propriedade intelectual no ordenamento pátrio é classificada como um bem móvel (dentro de um padrão onde existem bens móveis, semoventes e imóveis).

**2.4. Propriedades Industriais protegidas na Legislação Brasileira:** Nos moldes do art. 2º da Lei nº 9.279/1996, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial pode ocorrer mediante, a concessão de patentes de invenção e/ou de modelo de utilidade; concessão de registro de desenho industrial; concessão de registro de marca; repressão às falsas indicações geográficas; e repressão à concorrência desleal, estando nesta última a

---

<sup>190</sup> DUARTE, Melissa de Freitas. BRAGA, Cristiano Prestes. 2018. p. 7.

<sup>191</sup> BARBOSA, Denis Borges. 2010. p. 10.

<sup>192</sup> SILVEIRA, Newton. 2018. p 4.

<sup>193</sup> DOMINGOS, Eleandra C. MICHEL, Neylor. 2021. (e-book)

proteção ao *know-how*.<sup>194</sup>

**2.5. Acordos Internacionais:** Hoje o Brasil é signatário dos seguintes tratados internacionais: Convenção de Berna (1896): proteção de obras literárias e artísticas; Convenção de Paris (1883): proteção da propriedade intelectual; Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes-PCT (1970): permite realização de pedidos de patentes em vários países; Convenção de Roma (1961): proteção de direitos de intérpretes, produção de fonogramas e radiodifusão; Acordo de Estrasburgo (1971): faz a classificação de patentes; Convenção da OMPI (1967) estabelece a organização mundial de propriedade intelectual; Acordo TRIPs (1994): acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio; UPOV (1961): orienta tudo o que envolve a proteção de cultivares; e, a Convenção sobre a Diversidade Biológica (1992): refere-se à conservação da diversidade biológica, ao uso sustentável da biodiversidade e à repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos.<sup>195</sup>

**2.6. Definição de Inovação e de Tecnologia:** Inovação: Algo novo. A palavra tecnologia, advinda do grego *tekinicos*, que significa arte, habilidade, prática, e *logus*, conhecimento ou tratamento sistemático de, pode ser definida como “conhecimento do hábil e prático para converter algo disponível em algo mais útil”, ou segundo o sociólogo estadunidense Read Bain, “tecnologia são ferramentas, máquinas, utensílios, armas, instrumentos, habitação, roupas, dispositivos de comunicação e transporte disponíveis, além das habilidades técnicas necessárias para usar um produto, desenvolver uma técnica de produção ou prestar serviços”.<sup>196</sup>

**2.7. Patente:** É um título de propriedade outorgado pelo Estado, que concede monopólio temporário de exploração sobre uma determinada tecnologia a uma pessoa jurídica ou física, cuja disposição legal encontra-se primordialmente nos art. 6º a 93 da LPI. A patente de invenção (criação do homem que represente a solução para um problema técnico específico dentro de um determinado campo tecnológico e que possa ser fabricada) tem proteção pelo prazo de 20 anos, e patente de modelo de utilidade (um objeto de uso real, ou parte dele, pronto para aplicação industrial, assumindo nova forma ou disposição,

---

<sup>194</sup> BRASIL. Lei nº 9.279/1996. Acesso em: 23/03/2022.

<sup>195</sup> INPI. **Tratados Internacionais**. Disponível em: Acesso em: 08/01/2023.

<sup>196</sup> AKABANE, Getulio K.; POZO, Hamilton. 2020. p. 17.

envolvendo ato inventivo, levando a melhoria de sua função em seu uso na fabricação) tem prazo de 15 anos, em território brasileiro.

**2.7.1. O que não pode ser Patenteável:** descobertas, teorias científicas, 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, 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 natural e os processos biológicos naturais, 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 e possível modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico, o todo ou parte dos seres vivos, (exceto os microrganismos transgênicos).<sup>197</sup>

**2.7.2. Anterioridade:** A divulgação de invenção ou do modelo de utilidade em até 12 (doze) meses antes do depósito, pelo próprio inventor ou por pessoa por ele autorizada, seja em exposições, palestras ou publicações, não configuram como estado da técnica e, portanto, não impedem a caracterização da novidade.

**2.7.3. Pedido de Patente:** O pedido para concessão de uma Carta Patente, deve ser formulado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que se presume pertencer ao requerente, sendo concedida a mesma se for a caso a herdeiros, sucessores, ao cessionário, a terceiro outorgado por força de lei ou de contrato de trabalho, valendo para concessão o pedido mais antigo.<sup>198</sup>

**2.7.4. Passo a Passo para o Pedido de Patente:** 1-) realizar uma prospecção tecnológica, para descobrir se já existe algum pedido ou carta patente, para o mesmo produto; 2-)

---

<sup>197</sup> *Idem.*

<sup>198</sup> BRASIL. Lei nº 9.279/1996. Acesso em: 23/03/2022.

definir se a patente é de inovação ou o modelo de utilidade; 3-) estabelecer se o pedido de patente acontecerá apenas em território nacional ou também em outro país; 4-) fazer o pedido de patente; 5-) se cadastrar no *site* do INPI; 6-) gerar a guia de recolhimento da união (GRU); 6-) protocolar o pedido; 7-) acompanhar o pedido da Revista da Propriedade Intelectual (RPI).

**2.7.5. Proponentes permitidos pela lei pátria:** pessoa física ou jurídica.

**2.7.6. Conteúdo do Pedido de Patente:** Pedido escrito em português contendo: quadro reivindicatório, resumo, desenhos (se for o caso), e listagem de sequências (apenas para pedidos da área de biotecnologia), conforme art. 19 da LPI e Instruções Normativas do INPI nº 30/2013 e nº 31/2013.<sup>199</sup>

**Figura 13 – Patente.**



**(21) BR 102020003246-1 A2** 

**(22) Data do Depósito:** 14/02/2020

**(43) Data da Publicação Nacional:** 04/08/2020

República Federativa do Brasil  
Ministério da Economia  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

---

**(54) Título:** ELEMENTO DE FRICÇÃO, PROCESSO DE BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE FIBRAS DE ALGODÃO E APLICAÇÃO DA FIBRA BENEFICIADA COMO COMPONENTE ESTRUTURAL E DE LIGAÇÃO DE MISTURA A FRIO DE ELEMENTO DE FRICÇÃO

**(51) Int. Cl.:** F16D 69/02; D01G 11/04; F16D 65/04.

**(52) CPC:** F16D 69/028; D01G 11/04; F16D 65/04.

**(71) Depositante(es):** FINITURA MATERIAIS DE ENGENHARIA LTDA - EPP.

**(72) Inventor(es):** ABRAMO ANTÔNIO MAZZOCCHI; CLAUDIO JOSE MAZZOCCHI.

**(57) Resumo:** ELEMENTO DE FRICÇÃO, PROCESSO DE BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE FIBRAS DE ALGODÃO E APLICAÇÃO DA FIBRA BENEFICIADA COMO COMPONENTE ESTRUTURAL E DE LIGAÇÃO DE MISTURA A FRIO DE ELEMENTO DE FRICÇÃO O presente pedido de patente de invenção refere-se a elemento de fricção, processo de beneficiamento de resíduos de fibras de algodão e aplicação da fibra beneficiada como componente estrutural e de ligação de mistura a frio de elemento de fricção, pertencente ao setor técnico das autopeças, como lonas e pastilhas de freio e disco de embreagem; dito elemento de fricção (1) compreendido por: componentes atritantes, como óxido de alumínio e zircônia; componentes de troca térmica, como óxido de magnésio e grafite; componentes lubrificantes, como grafite e coque metalúrgico; componentes de controle de desgaste como barita, caulim, pó de zinco entre outros; componentes estruturais como celulose, fibra de vidro, lâ de aço, entre outros; dito elemento de fricção (1) tendo geometrias quaisquer conforme a aplicação, sendo que na presente invenção, a celulose, componente estrutural responsável pela ligação da mistura a frio do elemento de fricção é substituída por resíduos de fibras de algodão (20) microfibras gerados na indústria têxtil e convenientemente beneficiados.

200

**Fonte:** INPI. Depósito de pedido nacional de Patente.

Nesta parte inicial da patente é possível encontrar o código **BR 102020003246-1 A2**, onde **BR** é o código do país, no caso Brasil, **10** é natureza da proteção, ou seja, patente de invenção, **2020** é o ano de entrada no INPI, **003246** é o número da ordem do depósito, **1** é o dígito verificador, e **A2** é o código de publicação, e significa que o pedido de patente

<sup>199</sup>INPI. Guia de Depósitos de Patentes. Acesso em: 18/04/2022.

<sup>200</sup> INPI. Depósito de pedido nacional de Patente. Acesso em: 05/06/2022.

de invenção foi publicado sem o relatório de busca.

Abaixo encontra-se a **data do depósito** e a **data de publicação nacional**.

O INPI disponibiliza uma série de códigos para identificação de natureza de tipo de proteção via patente, e códigos de publicação:

Figura 14 – Natureza de Proteção e Código de Publicação



201

Fonte: UNIVASF. Novo Código de Numeração dos Pedidos de Patente (Invenção e Modelo de Utilidade), Desenho Industrial e Indicação Geográfica.

Após o cabeçalho há o **título** que deverá ser conciso e preciso.

Na parte **Int. CI: F16D 69/02; D01G 11/04; F16D 65/04**, e **CPC: Int. CI: F16D 69/02; D01G 11/04; F16D 65/04**, há o reporte a classificação da área tecnológica a qual o pedido está inserido. O INPI adora a Classificação Internacional de Patentes (IPC), mas também

<sup>201</sup> UNIVASF. Novo Código de Numeração dos Pedidos de Patente (Invenção e Modelo de Utilidade), Desenho Industrial e Indicação Geográfica. Acesso em: 05/06/2022.

existe a Classificação Cooperativa de Patentes (CPC).<sup>202</sup>

No caso prático em estudo a letra **F** significa que o produto objeto do pedido de patentes pertence a Seção F - Engenharia Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão; e **F16D**, Acoplamentos para Transmissão de Rotação (engrenagens para transmitir rotação **F16H**, p. ex. sistema de engrenagens a fluido **F16H 39/00-F16H 47/00**); EMBREAGENS (embreagens dínamo-elétricas **H02K 49/00**; embreagens usando a atração eletrostática **H02N 13/00**); Freios (sistemas de freios eletrodinâmicos para veículos em geral **B60L 7/00**; freios dínamo-elétricos **H02K 49/00**), enquanto a letra **D** indica Seção D – Têxteis; Papel e, **D01G**, faz menção a Tratamento Preparatório de Fibras, p. ex. para fiação (enrolamento ou desenrolamento, condução ou guia de mantas, véus, pavios ou mechas em geral, depósito em latas de pavios ou de mechas **B65H**; preparação de fibras para a fabricação do papel **D21**).

**Figura 15 – Classificação Internacional de Patentes.**

+	A	SEÇÃO A — NECESSIDADES HUMANAS
+	B	SEÇÃO B — OPERAÇÕES DE PROCESSAMENTO; TRANSPORTE
+	C	SEÇÃO C — QUÍMICA; METALURGIA
+	D	SEÇÃO D — TÊXTEIS; PAPEL
+	E	SEÇÃO E — CONSTRUÇÕES FIXAS
+	F	SEÇÃO F — ENGENHARIA MECÂNICA; ILUMINAÇÃO; AQUECIMENTO; ARMAS; EXPLOSÃO
+	G	SEÇÃO G — FÍSICA
+	H	SEÇÃO H — ELECTRICIDADE

203

Fonte: WIPO. Publicação IPC.

Em cada uma das Seções, há Subseções.

Retomando ao pedido de patente **BR 102020003246-1 A2**, há o nome do **depositante**, e dos **inventores**, além um resumo do pedido.

Adentrando na redação de patente, há o primeiro elemento legal, qual seja, relatório descritivo, que deverá cumprir as seguintes especificações: “*ser iniciado pelo título; referir-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções interrelacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo; precisar o setor técnico a que se refere*”

<sup>202</sup> INPI. **Classificação de patentes**. Acesso em: 05/06/2022.

<sup>203</sup> WIPO. **Publicação IPC**. Acesso em: 05/06/2022.

*a invenção; descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes; definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica; ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado; relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos,...); descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica; ressaltar, quando a natureza da invenção for tal que englobe mais de uma forma de execução, a melhor delas, conhecida pelo depositante, na data do depósito; indicar, explicitamente, a utilização industrial quando essa não for evidente a partir da descrição da invenção; ser apresentado de maneira a seguir a ordem indicada nos itens acima, a menos que, em razão do objeto da invenção, outra maneira ou ordem diferente permita a sua melhor compreensão e apresentação mais concisa.*<sup>204</sup>

### **Título:**

**Figura 16 – Patente.**

“ELEMENTO DE FRICÇÃO, PROCESSO DE BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE FIBRAS DE ALGODÃO E APLICAÇÃO DA FIBRA BENEFICIADA COMO COMPONENTE ESTRUTURAL E DE LIGAÇÃO DE MISTURA A FRIO DE ELEMENTO DE FRICÇÃO” 205

**Fonte: INPI. Depósito de pedido nacional de Patente.**

**Referir-se a uma única invenção**, ou a um grupo de invenções interrelacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo:

<sup>204</sup>INPI. **Guia de Depósitos de Patentes**. Acesso em: 18/04/2022.

<sup>205</sup> INPI. **Depósito de pedido nacional de Patente**. Acesso em: 05/06/2022.

**Figura 17 – Patente.**

[1] O presente relatório descritivo refere-se a um pedido de patente de invenção de elemento de fricção, processo de <sup>206</sup>

Fonte: INPI. Depósito de pedido nacional de Patente.

Precisar o **setor técnico** a que se refere a invenção:

**Figura 18 – Patente.**

beneficiamento de resíduos de fibras de algodão e aplicação da fibra beneficiada como componente estrutural e de ligação de mistura a frio de elemento de fricção, pertencente ao setor técnico das autopeças, como lonas e pastilhas de freio e disco de embreagem; dito elemento de fricção desenvolvido para atender à sua aplicação de modo eficiente e para aproveitar os resíduos de fibras de algodão, “microfibras”, gerados na indústria têxtil. <sup>207</sup>

Fonte: INPI. Depósito de pedido nacional de Patente.

**Descrever o estado da técnica** que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes; definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica:

**Figura 19 – Patente.**

## ESTADO DA TÉCNICA

[2] Visando diminuir a velocidade de veículos, já são conhecidos sistemas de freio a tambor e freio a disco. Através do pressionamento de um pedal, o condutor do veículo aciona um sistema de pistões hidráulico que coloca em contato com a roda um elemento de fricção responsável por converter a energia cinética desta em calor e ruído através de atrito. Este elemento é denominado lona de freio no sistema de freio a tambor e pastilha de freio no sistema de freio a disco.

[3] Também já é conhecido sistema de fricção para acoplar a caixa de câmbio com o motor composto por embreagem. O elemento de fricção responsável pelo atrito entre os componentes é denominado disco de embreagem.

---

<sup>206</sup> *Idem.*

<sup>207</sup> *Idem.*

[4] Embora os elementos de fricção acima mencionados possuam diferenças geométricas e de formulação, todos passam por processo semelhante de fabricação e têm propriedades químicas e mecânicas como resistência mecânica; troca térmica; estabilidade de fricção; resistência ao desgaste; igualmente semelhantes.

[5] Assim, no que concerne ao processo de fabricação, primeiramente faz-se uma mistura de diversos componentes em um misturador. Dentre os cerca de 15 a 25 componentes que compõem o elemento de fricção encontram-se, essencialmente: componentes atritantes, como óxido de alumínio e zircônia; componentes de troca térmica, como óxido de magnésio e grafite; componentes lubrificantes, como grafite e coque metalúrgico; componentes de controle de desgaste como barita, caulim, pó de zinco entre outros; componentes estruturais como celulose, fibra de vidro, lã de aço entre outros;

[16] Vários documentos do estado da técnica mostram processos de obtenção de elementos de fricção, tais como o PI 9508564, PI 9206126, MU 7502802, dentre outros, os quais se referem a diferentes aspectos da construção e obtenção de elementos de fricção, tais como lona, pastilhas de freio e embreagem. 208

**Fonte: INPI. Depósito de pedido nacional de Patente..**

Ressaltar, nitidamente, a **novidade** e evidenciar o efeito **técnico alcançado**;

**Figura 20 – Patente.**

#### OBJETIVOS DA INVENÇÃO

[19] Os objetivos da presente patente de invenção são:

[20] –Diminuir o tempo de processo de mistura dos componentes para melhorar o processo de produção do elemento de fricção do tipo lona de freio, pastilha de freio e disco de embreagem;

[21] - Desenvolver “mistura” com ligação entre componentes mais estável e estabilizar o formato preconcebido na prensagem a frio;

[22] - Diminuir o número de rejeitos por quebras de pré-forma;

[23] - Aumentar a resistência mecânica do material final e diminuir sua variabilidade;

[24] - Substituir componente estrutural de ligação da mistura a frio usual por solução com menor custo e de origem sustentável;

[25] - Criar alternativa de destino para resíduo de fibra de algodão, principalmente as fibras de algodão coloridas;

[26] Criar elemento de fricção alternativo com menor custo e maior qualidade; 209

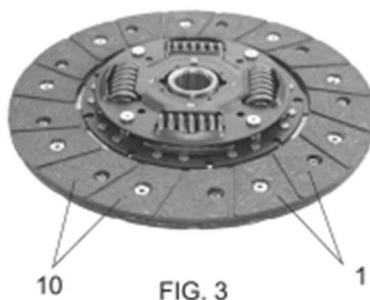
**Fonte: INPI. Depósito de pedido nacional de Patente.**

<sup>208</sup> *Idem.*

<sup>209</sup> *Idem.*

Relacionar as **figuras** apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos,...):

**Figura 21 – Patente.**



210

**Fonte: INPI. Depósito de pedido nacional de Patente.**

**Descrever a invenção** de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica:

**Figura 22 – Patente.**

[28] Para tornar referido resíduo de fibra de algodão, proveniente do processo de acabamento da indústria têxtil, apto a presente aplicação, ele é beneficiado por processo compreendido substancialmente pelas etapas de:

[29] Captação das fibras de algodão no ponto de geração delas, na indústria têxtil;

[30] Separação e identificação da matéria-prima;

[31] Controle da umidade (voláteis) através de tratamento térmico;

[32] Processamento mecânico para homogeneização das fibras;

[33] Pesagem;

[34] Embalagem para controle de umidade e contaminação;

[35] Expedição.

[36] A utilização do resíduo de fibra de algodão beneficiado como componente estrutural e de ligação da mistura a friode elemento de fricção proporciona inúmeras vantagens:

211

**Fonte: INPI. Depósito de pedido nacional de Patente.**

<sup>210</sup> *Idem.*

<sup>211</sup> *Idem.*

As “**reivindicações**” devem ser preferencialmente iniciadas pelo título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria” contendo obrigatoriamente a expressão "caracterizado por", sendo que cada uma deverá ser inumerada com números arábicos, podendo contemplar uma ou mais categorias, mas sempre definindo “clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma”, com a respectiva fundamentação advinda do relatório descritivo, desenhos com uso das expressões "como descrito na parte ... do relatório descritivo" ou "bem como representado pelos desenhos", sendo que “cada reivindicação deve ser redigida sem interrupção por pontos”, sendo desconsiderados “trechos explicativos com relação às vantagens e ao simples uso do objeto”.<sup>212</sup>

**Figura 23 – Patente - Reivindicações.**

#### REIVINDICAÇÕES

- 1) - “ELEMENTO DE FRICÇÃO”, compreendido por: componentes atritantes, como óxido de alumínio e zircônia; componentes de troca térmica, como óxido de magnésio e grafite; componentes lubrificantes, como grafite e coque metalúrgico; componentes de controle de desgaste como barita, caulim, pó de zinco entre outros; componentes estruturais como celulose, fibra de vidro, lã de aço entre outros; dito elemento de fricção tendo geometrias quaisquer conforme a aplicação, **caracterizado** pela substituição da celulose como componente estrutural e de ligação entre os componentes da mistura a frio por resíduos de fibras de algodão “microfibras” gerados na indústria têxtil convenientemente beneficiados.
- 2) - “ELEMENTO DE FRICÇÃO”, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por os resíduos de fibras de algodão beneficiados (10) serem usados na proporção de 1 a 3,5% na composição do elemento de fricção (1).
- 3) “ELEMENTO DE FRICÇÃO”, de acordo com a reivindicação 1 e 2, caracterizado por os resíduos de fibras de algodão beneficiados (10) terem tamanho na faixa de 0,2 a 5,0 milímetros.

213

**Fonte:** INPI. Depósito de pedido nacional de Patente.

<sup>212</sup> INPI. Guia de Depósitos de Patentes Acesso em: 18/04/2022.

<sup>213</sup> INPI. Depósito de pedido nacional de Patente. Acesso em: 05/06/2022.

O resumo, quanto ao conteúdo, deverá: “*ser iniciado pelo título e ser um sumário do que foi exposto no relatório descritivo, nas reivindicações e nos desenhos; indicar o setor técnico ao qual pertence a invenção; ser redigido de forma a permitir uma compreensão clara do problema técnico, da essência da solução desse problema por meio da invenção e do uso principal ou dos usos principais da invenção; ser redigido de forma a poder servir de instrumento eficaz de pré-seleção para fins de pesquisa em determinado setor técnico, especialmente ajudando o usuário a formular uma opinião quanto à conveniência ou não de consultar o documento na íntegra.*”<sup>214</sup>

**Figura 24 – Patente- Resumo.**

#### RESUMO

“ELEMENTO DE FRICÇÃO, PROCESSO DE BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE FIBRAS DE ALGODÃO E APLICAÇÃO DA FIBRA BENEFICIADA COMO COMPONENTE ESTRUTURAL E DE LIGAÇÃO DE MISTURA A FRIO DE ELEMENTO DE FRICÇÃO”

O presente pedido de patente de invenção refere-se a elemento de fricção, processo de beneficiamento de resíduos de fibras de algodão e aplicação da fibra beneficiada como componente estrutural e de ligação de mistura a frio de elemento de fricção, pertencente ao setor técnico das autopeças, como lonas e pastilhas de freio e disco de embreagem; dito elemento de fricção (1) compreendido por: componentes atritantes, como óxido de alumínio e zircônia; componentes de troca térmica, como óxido de magnésio e grafite; componentes lubrificantes, como grafite e coque metalúrgico; componentes de controle de desgaste como barita, caulim, pó de zinco entre outros; componentes estruturais como celulose, fibra de vidro, lã de aço, entre outros; dito elemento de fricção (1) tendo geometrias quaisquer conforme a aplicação, sendo que na presente invenção, a celulose, componente estrutural responsável pela ligação da mistura a frio do elemento de fricção é substituída por resíduos de fibras de algodão (20) “microfibras” gerados na indústria têxtil e convenientemente beneficiados.

215

**Fonte: INPI. Depósito de pedido nacional de Patente.**

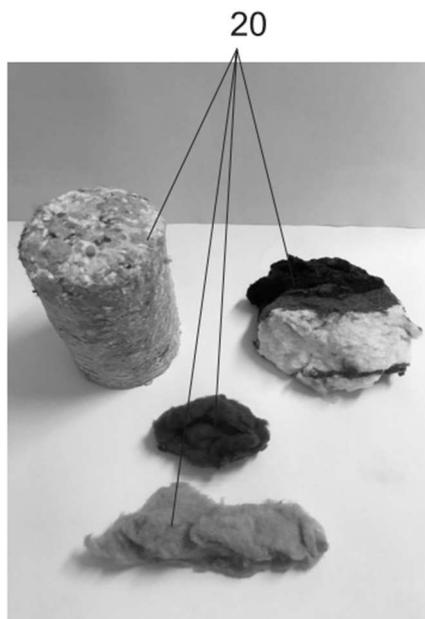
Por fim, podem ser adicionados, desenhos, fluxogramas e diagramas, esquemas gráficos apenas com sinais de referência (algarismos, letras ou alfanuméricos), constantes do relatório descritivo, além da “apresentação de reprodução de fotografias, tais como

<sup>214</sup> INPI. **Guia de Depósitos de Patentes**. Acesso em: 18/04/2022.

<sup>215</sup> INPI. **Depósito de pedido nacional de Patente**. Acesso em: 05/06/2022.

estruturas metalográficas, ou imagens tridimensionais gerada por softwares eletrônicos” para permitir a melhor compreensão da invenção.<sup>216</sup>

**Figura 25 – Patente.**



217

**Fonte: INPI. Depósito de pedido nacional de Patente.**

A Portaria/INPI/PR 56/2021, determina que em casos de pedidos voltados para a área de biotecnologia deverá ser encaminhado arquivo eletrônico da Listagem de Sequências, em formato de texto TXT ou XML.<sup>218</sup>

**2.7.7. Proteção via Patentes no Exterior:** Para proteção internacional, o titular da patente deve solicitar a proteção nos países em que estiver interessado, diretamente ou via PCT. Havendo um depósito nacional, o requerente deve em até 12 meses a partir do depósito original, depositar um pedido internacional via PCT (depositado traduzido para o idioma português, inglês ou espanhol) no INPI (Oficina Receptora). A partir de 12 meses, há um prazo de até 18 meses para entrar nas fases nacionais dos países escolhidos, e ultrapassados os 18 meses há a possibilidade de se fazer um depósito internacional inicial.<sup>219</sup>

<sup>216</sup> INPI. **Guia de Depósitos de Patentes.** Acesso em: 18/04/2022

<sup>217</sup> INPI. **Depósito de pedido nacional de Patente.** Acesso em: 05/06/2022

<sup>218</sup> INPI. **Portaria/INPI/PR 56/2021.** Acesso em: 18/04/2022.

<sup>219</sup> INPI. **Uso da Propriedade Intelectual em Negócios de Base Tradicional 2022.** Acesso em: 06/05/2022.

**2.8. Desenho Industrial:** Criação com características de uma obra de arte, todavia não se limitando a isso, visto a existência de particularidades que permitem servir para fabricação industrial, haverá uma outra modalidade de propriedade intelectual, o desenho industrial, que terá direito a um registro e não patente, com o fim de proteger o aspecto ornamental ou estético, e suas características tri ou bidimensionais.<sup>220</sup> Essa propriedade intelectual é protegida nos art. 94 a 121 da LPI.

**Figura 26 – Desenho Industrial.**



221

**Fonte:** INPI. **Uso da Propriedade Intelectual em Negócios de Base Tradicional 2022.**

**2.8.1. Prazo de proteção:** O Desenho Industrial tem proteção legal de até 25 anos (10 anos e mais três pedidos sucessivos de prorrogação de 5 anos cada).<sup>222</sup>

**2.8.3. Passo a Passo para o Pedido de Registro de um Desenho Industrial:** 1-) prospecção tecnológica; 2-) elaboração do pedido em português contendo: requerimento; relatório descritivo; reivindicações; desenhos ou fotografias; campo de aplicação do objeto; 3-) cadastro no INPI; 4-) emissão e pagamento da GRU; 5-) protocolo do pedido no *site* do INPI; 6-) acompanhamento do pedido.<sup>223</sup>

**2.9. Marcas:** Signos com letras/símbolos/desenhos, formas bi ou tridimensionais, responsáveis por formar elos entre empresa e o cliente, criar uma identidade, e consequentemente aproximar e fidelizar clientes rentáveis, ou seja, são “uma ligação emocional com o cliente, pois as pessoas se apaixonam pelas marcas, confiam nelas e

<sup>220</sup> GONTIJO, Renata; AMARAL, Cristina Abijaode. 2015.

<sup>221</sup> INPI. **Uso da Propriedade Intelectual em Negócios de Base Tradicional 2022.** Acesso em: 06/05/2022.

<sup>222</sup> CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. 2014. p. 183.

<sup>223</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279/1996.** Acesso em: 23/03/2022.

acreditam na superioridade de uma perante as outras”, devendo esta ser registrado junto ao INPI<sup>224</sup> para garantir sua proteção contra terceiros, especialmente por uso indevido da marca.<sup>225</sup> A marca é protegida legalmente no art. 5º, XXIX da CF, na Convenção da União de Paris (CUP), no Acordo de Comércio Relacionado aos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), no Protocolo de Madri, além dos art. 122 a 174 da LPI.

**2.9.1. Tipos de Marcas:** Podem ser marcas de produto ou serviço, marcas coletivas (usadas para produtos ou serviços de membros de uma pessoa jurídica representava de coletividade – associação, cooperativas, sindicatos e outros), marca de certificação (usada para atestar qualidade e adequação de um produto ou serviço – IMETRO), e ainda de alto renome (mundialmente reconhecida), podendo estas se apresentarem na forma nominativa (nome verbal), na forma figurativa (imagem, desenho, símbolos e outros), na forma mista (nominativa e figurativa), tridimensional (formato 3-D).<sup>226</sup> O INPI a partir de 2021, passou a regulamentar a marca de posição, ou seja, aquela formada pela “aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins”, como por exemplo as solas vermelhas dos sapatos *Louboutin*.<sup>227</sup>

**2.9.2. Requisitos de Registrabilidade de uma Marca:** Para que uma marca seja registrável, deverá ser distinta, ou seja, ser capaz de distinguir produtos e serviço, deve ter liceidade, o que significa dizer que o sinal não pode ferir a ordem pública, a moral e os bons costumes, transparecer veracidade e não ser usada para criar falsas expectativas no público, e por fim deve estar disponível, ou seja, não deve existir no registro do INPI outra marca destinada no mesmo ramo de atividade, idêntica a que se pretende registrar, para não conduzir a erro consumidores.<sup>228</sup> As marcas de alto renome impedem o registro de marcas semelhantes inclusive para ramos distintos de atividade.

---

<sup>224</sup> MELO, Bruna; MICHEL, Margareth de Oliveira; ANDRETTI, Rafael Damé; BRAGA, Suzane Teles. 2018. p.105.

<sup>225</sup> *Idem*.

<sup>226</sup> WIPO. **Criando uma Marca: uma introdução às marcas para pequenas e médias empresas.** p.14.

<sup>227</sup> INPI. **Manual de Marcas: diretoria de marcas, desenho industriais e indicações geográficas – INPI.** Acesso em: 18.07.2022.

<sup>228</sup> INPI. **Uso da Propriedade Intelectual em Negócios de Base Tradicional 2022.** Acesso em: 06/05/2022.

Figura 27 – Marca de Produto. Marca de Serviço. Marca Coletiva. Marca de Certificação. Marca de Origem ou Procedência. Marca Figurativa. Marca Tridimensional. Marca de Alto renome. Marca de Posição.



Fonte: \_\_\_\_\_ . O que é marca?

**2.9.3. O que não pode ser registrado como Marca:** Não podem ser registradas, nos termos do art. 124 da LPI: “I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum,

229 \_\_\_\_\_ . O que é marca? Acesso em: 06/05/2022.

*vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - 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; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII -*

*sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.*<sup>230</sup>

**2.9.4. Marcas de Alto Renome:** Podem ser protegidas, em qualquer ramo de atividade, até mesmo quando não registradas.<sup>231</sup>

**2.9.5. Requerentes:** Qualquer pessoa pode solicitar um registro de marca junto ao INPI, tanto para território nacional, quanto para mais de 120 países englobados pelo Protocolo de Madri, sendo que neste último caso o pedido deverá ser redigido em inglês ou em espanhol, conforme art. 3º da Resolução INPI/PR 247/2019.<sup>232</sup>

**2.9.6. Passo a Passo para o Pedido de Registro de uma Marca:** 1-) prospecção tecnológica - pesquisar no *site* do INPI se a marca já está ou não registrada; 2-) cadastro no INPI; 3-) emissão e pagamento da GRU; 4-) inicie o pedido usando o número da GRU, acesse o formulário *online* do INPI e-Marcas; 5-) preencha o formulário e anexe a documentação junto com imagem da marca; 5-) acompanhamento do pedido todas as terças-feiras na revista do INPI; 6-) Após decisão favorável pagar a taxa de concessão e decênio; 7-) emitir o certificado.<sup>233</sup>

---

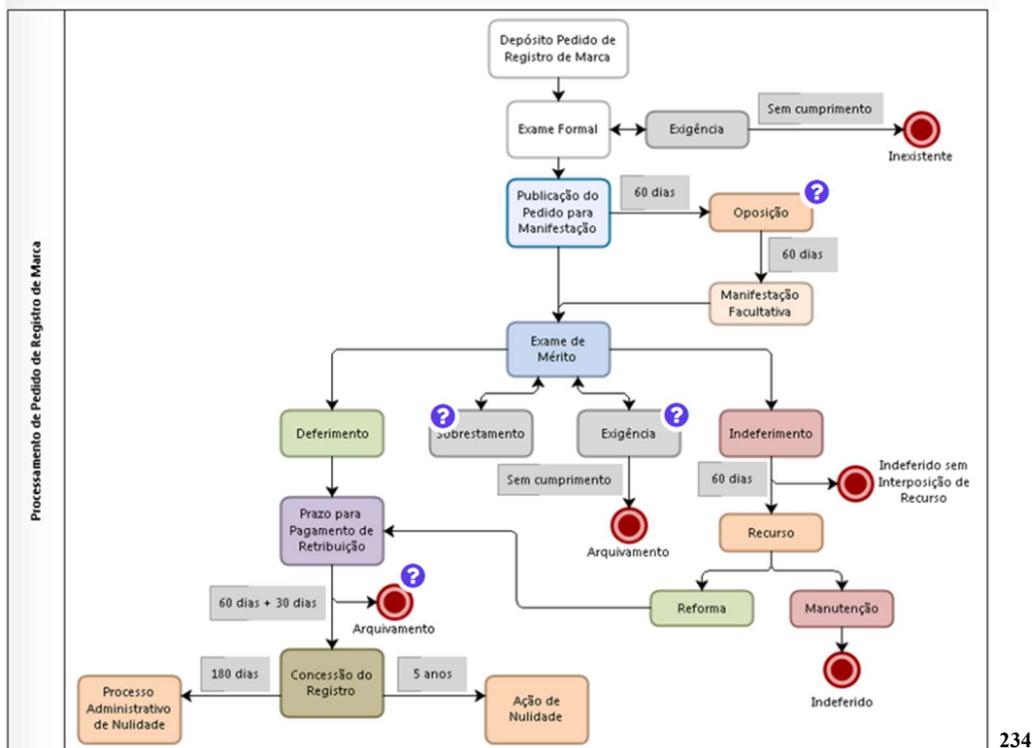
<sup>230</sup> BRASIL. Lei nº 9.279/1996. Acesso em: 02/05/2022.

<sup>231</sup> WIPO. Criando uma Marca: uma introdução às marcas para pequenas e médias empresas. p. 15.

<sup>232</sup> INPI. Resolução INPI/PR nº 247/2019 de 09/09/2019. Acesso em: 02.05.2022.

<sup>233</sup> BRASIL. Lei nº 9.279/1996. Acesso em: 23/03/2022.

Figura 28 – Processo de Registro de Marca.



Fonte: INPI. *Uso da Propriedade Intelectual em Negócios de Base Tradicional 2022*.

**2.9.7. Formulando o pedido de uma Marca:** Após quitar a GRU (específica para registro de marca): 1-) Acessar o sistema e-Marcas; 2-) Apresentar a identificação eletrônica (*login* e senha), ou realizar o cadastro no *site*; 3-) Escolher a modalidade de cadastro (cliente ou advogado/procurador); 4-) Após entrar no sistema deve-se inserir o número da GRU paga (nosso número); 5-) Preencher os campos referentes a natureza da marca - marca figurativa, mista ou tridimensional exigem que seja anexado documento com imagem da marca; 6-) preencher o formulário anexando documentos; 7-) protocolar; 8-) O sistema emite o recibo de envio, e com o número do pedido deverá a parte acompanhar todas as terças-feiras junto a RPI se há necessidade de cumprimentos de exigências, bem como decisão sobre o pedido (procedente ou improcedente).<sup>235</sup>

<sup>234</sup> INPI. *Uso da Propriedade Intelectual em Negócios de Base Tradicional 2022*. Acesso em: 06/05/2022

<sup>235</sup> *Idem*.

Figura 29 – Telas do sistema e-Marcas.

SIL Acesso à informação




 Formulário Eletrônico

Verso 4



Login:   
 Senha:   
Não possui login? [cadastre-se aqui](#)  
Esqueceu Usuário/Senha? [clique aqui](#)

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP: 20090-910 | Praça Mauá, 7 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP: 20081-240


---

Acesso à informação




 Formulário Eletrônico

Seja bem-vindo | [Sair do Sistema](#)

Sr(a) Requerente,  
 Antes de preencher os dados relativos ao seu Pedido de Registro de Marca ou Petição é necessária a emissão e o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), através da qual será solicitado o serviço a ser efetuado pelo INPI. No caso de estar solicitando a 2ª via do recibo, o mesmo somente será disponibilizado se o usuário logado for o requerente, seu procurador ou um procurador do escritório contratado.



Não possui sua GRU? [gere sua guia aqui](#)

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP: 20090-910 | Praça Mauá, 7 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP: 20081-240


---




 Formulário Eletrônico

Seja bem-vindo **ODAIR FRANCISCO LIBANIO FILHO** | [Sair do Sistema](#)

Objeto do Pedido: (389) Pedido de registro de marca (com especificação pré-aprovada) - valor por classe

Nosso Número: 294091719[REDACTED]

**Dados Gerais**

Nome ou Razão Social: ODAIR FRANCISCO LIBANIO FILHO 224365837 [REDACTED]

Endereço: Rua Ramliert [REDACTED] P. São Bernardo [REDACTED]

CEP: 09661030 [REDACTED] Brasil [REDACTED]

Situação Jurídica: Pessoa Física [REDACTED]

**Dados da Marca**

Apresentação da Marca:

Natureza da Marca:

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP: 20090-910 | Praça Mauá, 7 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP: 20081-240


**Dados da Marca**

Apresentação da Marca: Mista Alterar ?

Natureza da Marca: Produto e/ou serviço

Elemento Nominativo da Marca: SKULA ?

Marca possui elementos em idioma estrangeiro.

Imagem

**Selecione Natureza e Apresentação da marca** ✕

**⚠ Ao alterar a natureza e/ou apresentação, será necessário preencher novamente o formulário, incluindo eventuais documentos anteriormente anexados.**

Selecione a apresentação:

Selecione a natureza:

**Especificação**

Número de Escolha

**Declaração**

Em cumprimento da Lei, que através de

Ob as penas do direito ou

**Reivindicação**

O presente pedido reivindica prioridade prevista na Convenção da União de Paris. ?

**Classificação dos Elementos Figurativos da Marca - CFE, segundo a Classificação de Viena**

Selecione: ?

**OU**

**Anexos**

Opcionais:   ?

Outros:   ?

**Busca de Especificação de Produtos ou Serviços** ✕

Digite um termo para filtrar

- Classe 1 - Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à f... ?
- Classe 2 - Tintas, vernizes, lacas; Preservativos contra oxidação e cont... ?
- Classe 3 - Preparações cosméticas e de toalete não medicinais; Dentif... ?
- Classe 4 - Graxas e óleos industriais, cera, Lubrificantes; Composições... ?
- Classe 5 - Preparações farmacêuticas, medicinais e veterinárias; Prepa... ?
- Classe 6 - Metais comuns e suas ligas, minérios; Materiais de metal pa... ?
- Classe 7 - Máquinas, máquinas-ferramentas, ferramentas elétricas; Mo... ?
- Classe 8 - Ferramentas e instrumentos manuais, de propulsão muscula... ?
- Classe 9 - Aparelhos e instrumentos científicos, de pesquisa, de naveg... ?
- Classe 10 - Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológico... ?
- Classe 11 - Aparelhos e instalações para fins de iluminação, aquecime... ?
- Classe 12 - Veículos; Aparelhos para locomoção por terra, ar ou água. ?
- Classe 13 - Armas de fogo; Munições e projéteis; Explosivos; Fogos de... ?
- Classe 14 - Metais preciosos e suas ligas; Jóias, bijuterias, pedras prec... ?

Outros:   ?

236

Fonte: INPI. E-Marcas.

O protocolo de pedido e petições de registro de marca é encaminhado na modalidade online, junto ao site do INPI, no sistema e-Marcas, sendo a data e o horário do protocolo o do envio do formulário, podendo ser apresentado pelo requerente titular ou cotitular, representante legal a pessoa jurídica ou procurador constituído e dotado de instrumento de procuração com poderes específicos para o serviço<sup>237</sup>

Segundo a resolução nº 251/2019, requerentes que sejam: pessoas naturais (sem participação societária em empresa do ramo a que pertence o item a ser registrado), microempresas, microempreendedor individual e empresas de pequeno porte, cooperativas, instituições de ensino e pesquisa, entidades sem fins lucrativos, órgãos públicos, possuem descontos de até 60% nos valores cobrados pelo INPI para registro de marca.<sup>238</sup>

**2.10. Identificações Geográficas:** é um registro concedido “a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e

<sup>236</sup> INPI. E-Marcas. Acesso em: 06/05/2022.

<sup>237</sup> INPI. Manual de Marcas: diretoria de marcas, desenho industriais e indicações geográficas – INPI. Acesso em: 18.07.2022.

<sup>238</sup>INPI. Resolução nº 251/2019. Acesso em: 18/07/2022.

identidade própria, além de os distinguir em relação aos seus similares disponíveis no mercado”<sup>239</sup>, com disposições legais encontráveis nos art. 176 a 182 da LPI.

**2.10.1. Histórico das Identificações Geográficas:** As indicações Geográficas tem suas origens na antiguidade, como por exemplo os vinhos de Coríntio, vinhos e cedros do Líbano, trigo do Egito citados no velho testamento, cavalos de Élide, referenciado no Livro Odisséia de Homero, o mármore de Carrara, os vinhos de Falerne, e com a expansão comercial, produtos de valorização em decorrência de sua origem, passam a ser falsificados gerando a concorrência desleal e levando os produtores a buscarem das autoridades proteção aos seus itens. A partir do século XIX são criados acordos e tratados, como Convenção da União de Paris, Acordo de Madrid, Acordo de Lisboa, TRIPS, Acordo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul.<sup>240</sup>

**2.10.2. Modalidades de Identificações Geográficas:** As indicações geográficas, que podem ser a indicação de procedência, ou a denominação de origem (art. 176 da LPI). A indicação de procedência (art. 177 da LPI), refere-se ao geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, conhecida como referência em determinado produto ou prestação de serviço, enquanto a denominação de origem (o art. 178 da LPI) protege nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusivamente ao meio geográfico, fatores naturais e humanos.<sup>241</sup>

Em ambas as modalidades a proteção é concedida ao nome geográfico, de uma área geográfica determinável, em favor do associativismo, por prazo igual ao da existência das características da referida área e terá caráter declaratório de acordo com o art. 8º da Portaria/INPI/PR n.º 04/22, e sem prazo de extinção.

**2.10.3. Benefícios da Proteção de Identificações Geográficas:** 1-) criar um vínculo de confiança com o consumidor; 2-) aumentar o valor agregado do produto; 3-) diferenciar o produtos; 4-) preservar as particularidades do produto, patrimônio de regiões específicas; 5-) estimular a melhoria qualitativa do produto; 6-) estimular investimentos

---

<sup>239</sup> INPI. **O que é Indicação Geográfica? Como obter o registro?** Acesso em: 07/11/2022.

<sup>240</sup> INPI. **Curso de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas.** Acesso em: 10.07.2022.

<sup>241</sup> MARTINS, Camila Biral Vieira da Cunha. 2014. p. 13.

na própria área de produção, melhorar a propriedade, aumentar o turismo, ofertar mais empregos, desenvolver o local; 7-) melhorar a comercialização do produto; 8-) aumentar a competitividade no mercado nacional e internacional; e, 8-) garantir a origem e a qualidade do produto contra atos de má fé, contrafação ou fraude.<sup>242</sup>

**2.10.4. Requerentes:** 1-) substitutos processuais (associação, sindicato, federação, confederação, cooperativas, ou qualquer outra entidade que possa atuar como tal em razão da lei) estabelecidos no respectivo território e ser representativo da coletividade, tendo quadra social composto por membros da cadeia produtiva; 2-) um único produtor ou prestador de serviço tendo legitimidade ao uso da Indicação Geográfica; 3-) requerente legitimado para representar uma Indicação Geográfica estrangeira já reconhecida no seu país de origem.<sup>243</sup>

**2.10.5. O que pode ser Protegido:** Nos moldes dos at. 176 a 179 da LPI, podem ser registrados como identificações geográficas o nome geográfico e sua representação, o que se ratifica no §3º do art. 9º da Portaria/INPI/PR n.º 04/22: “Nome geográfico ou seu gentílico, que poderá vir acompanhado de nome do produto ou do serviço, é o nome usado comumente para se referir a um lugar em particular, a uma feição ou a uma área com identidade reconhecida na superfície terrestre”, podendo o nome geográfico significar a designação oficial (nome oficial ou o usado para fins oficiais), tradicional (nome histórico) ou habitual (nome que a população em geral reconhece).<sup>244</sup> O gentílico é o local de nascimento, o local geograficamente delimitados, podendo apenas estes serem registrados.

Também poderá ser registrado a sigla oficial do Estado junto ao nome geográfico ou seu gentílico, assim como é possível o registro de siglas que designem uma localidade, entretanto, são vedadas representações formadas pela sigla do nome geográfico junto ao mesmo nome geográfico.<sup>245</sup>

**Tabela 01 – Registro de Siglas Oficiais**

Permissibilidade de Registro	Definição	Exemplo
Sim	Nome Geográfico sem uso de Siglas	Curitiba
Sim	Nome Geográfico com a sigla oficial do Estado	Curitiba-PR

<sup>242</sup> INPI. Curso de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas. Acesso em: 10.07.2022.

<sup>243</sup> *Idem.*

<sup>244</sup> INPI. Instrução Normativa nº 04/2022. Acesso em: 10.07.2022.

<sup>245</sup> INPI. Curso de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas. Acesso em: 10.07.2022.

<b>Sim</b>	Siglas que sejam a designação de uma localidade	<b>VIX</b> – designação oficial habitual para a cidade de Vitória
<b>Não</b>	Junção da Sigla do nome geográfico com o mesmo nome Geográfico	<b>Vitória-VIX</b>

**Fonte: Elaborado pela Autora.**

**2.10.6. O que não pode ser Registrado como Identificação Geográfica:** 1-) nomes de uso comum; 2-) termos suscetíveis de causar confusão; 3-) nome de uma variedade vegetal, cultivada ou não, que esteja registrada como cultivar, ou que seja de uso corrente ou existente no território brasileiro; 4-) nome de uma raça animal que seja de uso corrente ou existente no território brasileiro; 5-) homônimo à Indicação Geográfica já registrada no Brasil para assinalar produto ou serviço idêntico ou afim, salvo quando houver diferenciação substancial no signo distintivo; 6-) nomes fictícios sem relação ao serviço ou ao produto.<sup>246</sup>

**2.10.7. Passo a Passo para o Pedido de Registro de uma Identificação Geográfica:** O pedido de registro, este deve ser todo escrito em português, ser legível e sem rasuras, e caso use documentos em idioma estrangeiro é indispensável a tradução do mesmo, devendo todos estarem em formato PDF, e serem anexados na plataforma e-IG, exceto o requerimento, que é gerado automaticamente, e a representação da IG, que deve ser anexada em formato JPG.<sup>247</sup>

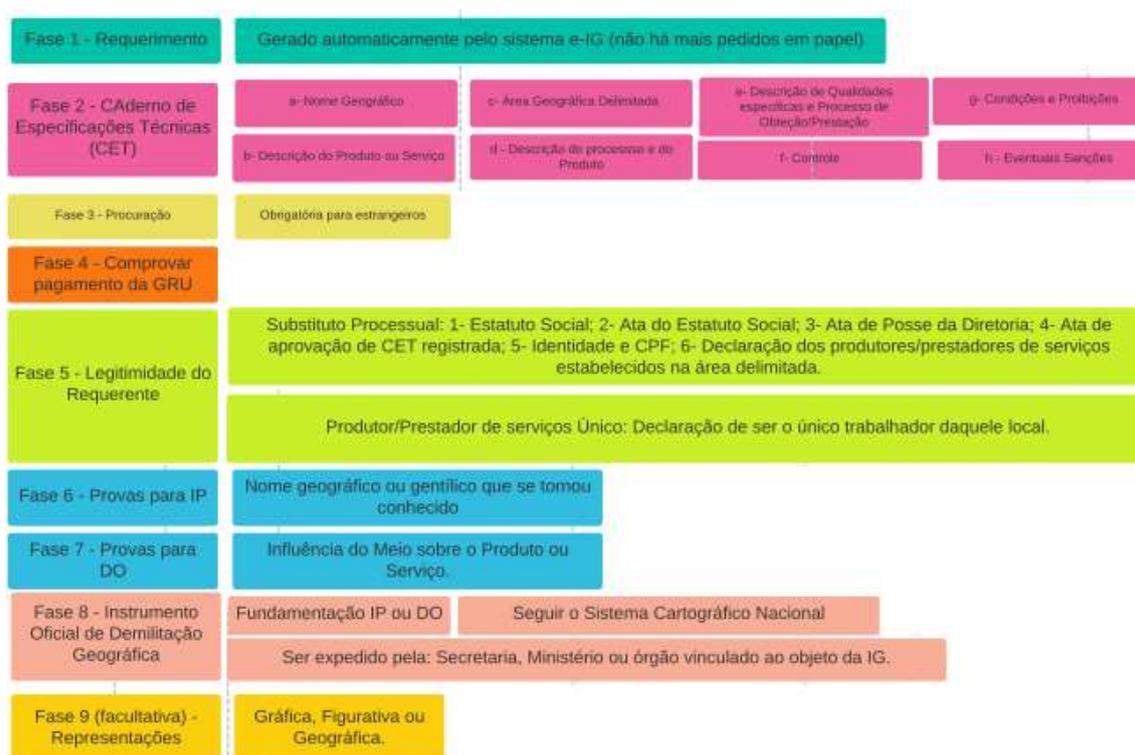
O art. 16 da Portaria/INPI/PR n.º 04/22, aduz que o pedido deverá conter: 1-) Requerimento de Indicação Geográfica; 2-) Caderno de especificações técnicas (contendo: a- nome geográfico; b- descrição do produto ou serviço; c- Delimitação da área geográfica; d- em pedido de Indicação de procedência deve ter a descrição do processo de extração, produção ou fabricação pelo qual o nome se tornou conhecido; e- em pedido de denominação de origem a descrição da qualidade ou característica exclusiva ou essencial proporcionada pelo meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos; f- descrição do mecanismo de controle sobre produtores e prestadores de serviços; g- condições e proibições; h- eventuais sanções); 3-) Procuração se for o caso; 4-) Guia de Recolhimento da União, quitada; 5-) Comprovante da legitimidade do requerente (a- estatuto social; b- ata de assembleia, c- ata registrada de posse da atual diretoria; d- ata

<sup>246</sup> INPI. **Instrução Normativa nº 04/2022**. Acesso em: 10.07.2022.

<sup>247</sup> INPI. **Curso de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas**. Acesso em: 10.07.2022.

registrada de Assembleia Geral; e-cópia de RG e CPF; f-Declarações de que os produtores ou prestadores de serviço estão estabelecidos na área delimitada); 6-) Em se tratando de Indicação de Procedência devem ser anexados documentos que comprovem porque o nome geográfico se tornou conhecido; 7-) Em se tratando de Denominação de Origem devem ser anexados documentos que comprovem a influência do meio geográfico nas qualidades ou características do produto e serviço demonstrando os elementos descritivos do meio geográfico incluindo fatores naturais e humanos e as qualidades ou características especiais e o nexos causal entre ambas; 8-) Instrumento oficial que delimita a área geográfica (a- com fundamentação da delimitação geográfica; b-deverá ser expedido por órgão competente; c- ser elaborado com base no Sistema Cartográfico Nacional); 9-) Representação gráfica ou figurativa (se for caso).<sup>248</sup>

**Figura 30 – Síntese do registro de IG**



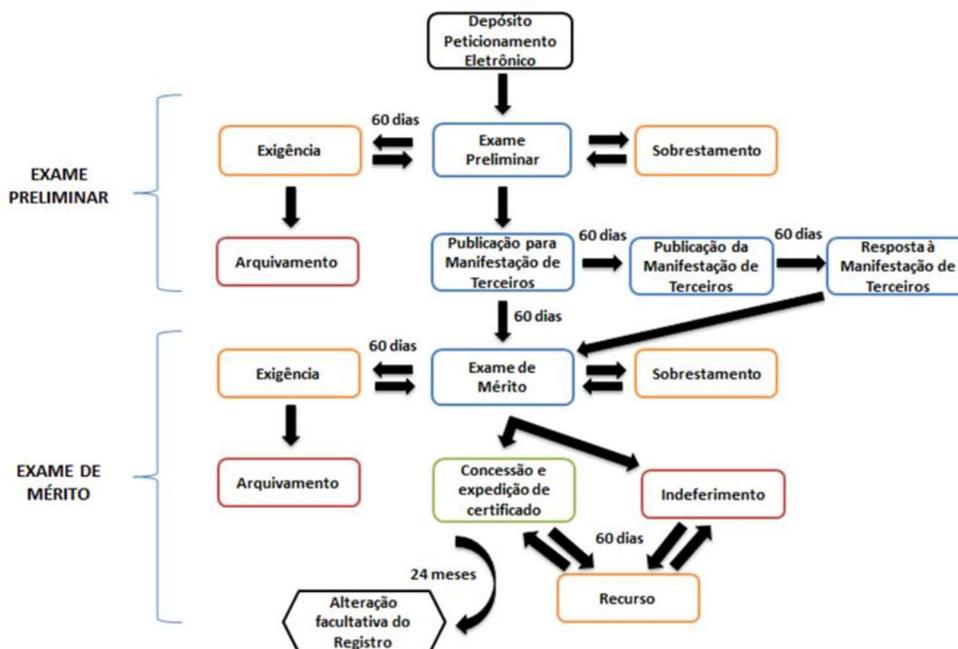
**Fonte: Elaborado pela Autora.**

O exame do pedido de Identificação Geográfica tem duas fases uma preliminar e uma de mérito, sendo que na primeira haverá a verificação da documentação obrigatório e na de mérito o conteúdo da documentação, podendo se falar em 5 etapas principais, quais sejam:

<sup>248</sup> NÚCLEO DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA UFRA. **Indicação Geográfica**. Acesso em: 10/05/2022.

1-) Depósito; 2-) Exame Preliminar; 3-) Publicação do pedido para manifestação de terceiros; 4-) Exame de Mérito; e 5-) Recurso.

Figura 31 – Fluxograma das Etapas do Processo de Registro de IG.



249

Fonte: INPI. Curso de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas. 2022.

**2.11. Concorrência Desleal:** Concorrência desleal são atos de confusão utilizados por contrafatores, no intuito de reproduzir ou imitar ilegalmente propriedades industriais alheias, para locupletar-se à custa da boa fama/ inovação/ tecnologia pertencentes e desenvolvidas por terceiros, e protegidas legalmente.<sup>250</sup>

No art. 195 da LPI, há um rol de proteção contra a concorrência desleal, garantindo aos detentores de propriedades intelectuais o direito de buscar medidas judiciais contra quem:

*“I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende,*

<sup>249</sup> *Idem.*

<sup>250</sup> SILVA. Alberto Luís Camelier da Silva. 2013. p.19.

*expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.”<sup>251</sup>*

Quando configurada qualquer das ações dispostas no artigo mencionado, o detentor da propriedade intelectual tem direito de buscar a responsabilização civil, e em determinados casos até a criminal para reparar os danos sofridos.

**2.12. Direitos Autorais e Conexos:** Os direitos autorais estão regulamentados na Lei nº 9.610/1998 e englobam os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; conferências, alocuções, sermões e outras; obras dramáticas e dramático-musicais; obras coreográficas

---

<sup>251</sup> BRASIL. Lei nº 9.279/1996. Acesso em: 23/03/2022.

e pantomímicas; composições musicais (melodia e letra); obras audiovisuais, sonorizadas ou não, cinematográficas; obras fotográficas; obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; ilustrações, cartas geográficas; projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; adaptações e traduções; programas de computador; coletâneas, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados; enquanto os direitos conexos são os direitos dos artistas, interpretes/ executantes, produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão, sendo que em ambos a proteção legal é de setenta anos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação.<sup>252</sup>

**2.12.1. Não são Direitos Autorais:** ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos, esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios, formulários em branco, instruções, textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais, atos oficiais, informações de uso comum, nomes e títulos isolados, aproveitamento industrial ou comercial de ideias contidas em obras.<sup>253</sup>

A lei de Direitos Autorais protege a pessoa física brasileira e as domiciliadas no país, bem como ao autor pessoa física estrangeira domiciliada no exterior, mas, cujo país está em acordo internacional com o Brasil em relação a proteção de direitos autorais, sendo tal direito protegido independentemente de um registro, todavia, é possível, através da Biblioteca Nacional solicitar uma certificação pública de declaração de autoria ou titularidade sobre a obra intelectual.

**2.12.2. Proteção de Direitos Autorais:** Para solicitar essa certidão, deve-se anexar uma cópia física da obra intelectual em folhas avulsas de papel A4, em formato de livro publicado, estando as folhas rubricadas e numeradas ou o arquivo teve ter uma folha de rosto apresentando o total de páginas, ser preenchido formulário e quitada a guia de recolhimentos das custas.<sup>254</sup> O registro do conteúdo da obra em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, garante provas de titularidade, anterioridade e publicidade.

---

<sup>252</sup> SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro; ASCENSÃO, José de Oliveira. 2020. p. 58.

<sup>253</sup> BRASIL. **Lei nº 9.610/1998**. Acesso em: 23/03/2022.

<sup>254</sup> BIBLIOTECA NACIONAL. **Direitos Autorais**. Acesso em: 12/05/2022.

**2.12.3. Direitos Morais e Materiais do Autor:** O autor terá direitos morais e materiais, sendo os direitos morais: reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra; ter seu nome, pseudônimo ou sinal anunciado como de autor da obra, conservar a obra inédita, assegurar a integridade da obra, modificar a obra, antes ou depois de utilizada, retirar de circulação a obra, suspender qualquer forma de utilização, ter acesso a exemplar único e raro da obra, devendo estes serem exercidos apenas pelo autor. Por sua vez os direitos materiais são os de utilizar, fruir e dispor da obra, podendo este direito ser exercido pelo autor ou pelo titular dos direitos autorais.<sup>255</sup>

**2.13. Programa de Computador:** Segundo o texto legal vigente, é “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”, cujo regime de proteção à esta propriedade intelectual ocorre pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no país, cujo prazo de proteção é de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação, em território nacional e em mais 176 países signatários da Convenção de Berna (1886).<sup>256</sup>

**2.13.1. Proteção Legal do Programa de Computador:** Os programas de computador são protegidos da Lei de Direitos Autorais, nos art. 7º, inciso XII, no art. 18, onde a proteção a esse direito independe de registro, e no art. 22 que trata das regras de direitos morais e materiais dos autores, cujas regras são idênticas as aplicáveis aos direitos do autorais e conexos.<sup>257</sup> Há a Lei de Software, Decreto nº 2.556/1998 que regulamenta a proteção intelectual do programa de computador e sua comercialização no Brasil, a Instrução Normativa INPI/PR nº 99/2019 que disciplina o processo de registro eletrônico de programas de computador junto ao INPI, a Resolução INPI/PR 200/2017 que dispõe sobre a tabela de tributação dos serviços de registro de programa de computador, e a Convenção de Berna, promulgada pelo Decreto nº 75.699/1975, que conta com 176 países signatários e regulamenta a proteção de direitos autorais em todos eles.

---

<sup>255</sup> *Idem.*

<sup>256</sup> BRASIL. **Lei nº 9.609/1998.** Acesso em: 31/03/2022.

<sup>257</sup> BRASIL. **Lei nº 9.610/1998.** Acesso em: 23/03/2022.

**2.13.2. Registro de Software:** Em que pese o registro de software não ser obrigatório, uma vez que o direito autoral já o protege, o mesmo pode ser registrado junto ao INPI, no *e-Software*, um processo que exige que o programa de computador tenha seu texto ou arquivo de código fonte criptografado, ainda deverá ser transformado em um resumo digital *hash*, sendo este resumo o que será inserido no formulário eletrônico do pedido, junto ao *site* do INPI. Também deverá ser anexado uma declaração de veracidade assinada digitalmente e quitada a guia de custas do referido órgão<sup>258</sup>.

**2.14. Proteção Sui Genres:** Existem dois ângulos para a proteção da propriedade intelectual: 1-) A proteção defensiva, que visa impedir que pessoas de fora da comunidade adquiram direitos de propriedade intelectual sobre os conhecimentos tradicionais; 2-) a proteção positiva é a “concessão e exercício de direitos que habilitam as comunidades a promoverem os seus conhecimentos tradicionais, a controlarem as suas utilizações e a se beneficiarem com sua exploração comercial”. A OMPI nesse sentido de conhecimentos tradicionais aborda três áreas distintas: os conhecimentos tradicionais; expressões culturais tradicionais/expressões do folclore; e recursos genéticos, que são protegidos por sistema próprio denominado *sui generis*.<sup>259</sup> Aqui se inserem as cultivares, conhecimentos tradicionais e a topografia de circuitos integrados.

**2.14.1. Cultivares:** Cultivares são plantas cultivadas, enriquecidas em suas propriedades e qualidades geneticamente modificadas, através de “um atributo ou uma combinação de atributos, que se fixa de modo estável, uniforme e permanente, dando-lhe uma qualificação própria”, podendo as alterações acontecerem em seus fenótipos e/ou genótipos.<sup>260</sup>

No Brasil, são passíveis de proteção as cultivares: “produto de melhoramento genético; ser de uma espécie passível de proteção no Brasil; não haver sido comercializada no exterior há mais de 4 anos, ou há mais de 6 anos, no caso de videiras ou árvores; não haver sido comercializada no Brasil há mais de doze meses; ser distinta; ser homogênea;

---

<sup>258</sup> INPI. **Guia Básico de Programa de Computador**. Acesso em: 02/04/2022.

<sup>259</sup> WIPO. **Conhecimentos Tradicionais e Propriedade Intelectual**. Acesso em: 11/07/2022.

<sup>260</sup> RIZZARDO, ARNALDO. **Direito do Agronegócio**. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. P. 555.

ser estável; e possuir denominação apropriada que a identifique”<sup>261</sup> e não houver sido comercializada no exterior há mais de 4 anos, ou há mais de 6 anos, no caso de videiras ou árvores; bem como não houver sido comercializada no Brasil há mais de doze meses; ser distinta; ser homogênea; ser estável; e possuir denominação apropriada que a identifique”.<sup>262</sup>

**2.14.2. Passo a Passo para o Pedido de Registro de uma Cultivar:** 1-) prospecção tecnológica; 2-) requerimento de proteção via CULTIVARWEB; 3-) preenchimento dos formulários disponíveis no portal do Ministério da Agricultura: Formulário 1- requerimento, que só poderá ser enviado após a anexação dos Formulários; 2-relatório técnico e 3- instruções de teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade - DHE e Tabela de Descritores Mínimos, e dos demais documentos exigidos como por exemplo procuração, contrato social, fotografia, e outros inerentes ao caso, devendo ser todos enviados em PDF; 4-) dentro do prazo de 30 dias recolher as custas, mediante boleto gerado pelo próprio sistema;<sup>263</sup> 5-) aguardar a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar,<sup>264</sup> expedida Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC).<sup>265</sup>

**2.14.2 Conhecimentos Tradicionais:** A lei nº 13.123/2015 dispõe sobre o patrimônio genético, proteção e acesso ao conhecimento tradicional para conservação e uso sustentável da biodiversidade, e ainda permite que as pesquisas com o patrimônio genético, bem como o desenvolvimento de produtos com uso da biodiversidade brasileira, dispensem a permissão prévia do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) para o seu desenvolvimento, sendo agora as autorizações concedidas por vários órgãos federais, como o CGEN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), cujo registro das atividades é eletrônico junto ao Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético (SISGen), devendo ser feito antes

---

<sup>261</sup> MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Informações aos Usuários de Proteção de Cultivares.** Acesso em: 11/05/2022.

<sup>262</sup> *idem.*

<sup>263</sup> *Idem.*

<sup>264</sup> BRASIL. **Lei nº 9.456/1997.** Acesso em: 31/03/2022.

<sup>265</sup> MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Informações aos Usuários de Proteção de Cultivares: Carta de Serviços ao Cidadão, nos termos do Decreto nº 6.932/2009.** Acesso em: 31/03/2022.

da divulgação dos resultados parciais ou finais.<sup>266</sup>

No tocante a exploração econômica de produto, deverá ser feita uma notificação ao SISGen antes da comercialização, sendo que em situações que envolvam uso do conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético indispensável o consentimento da comunidade tradicional ou povo indígena detentor. Da mesma Maneira “deverá ser feito antes do requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual ou do envio ao exterior de amostras do patrimônio genético, para atividades de acesso ou mesmo para prestação de serviços”.<sup>267</sup>

**2.14.3. Topografia de Circuitos Integrados:** “Série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado”, sendo que cada imagem representa a “disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura”<sup>268</sup>, cuja vigência do registro valerá apenas no País durante o prazo de 10 anos não prorrogáveis.

**2.14.3.1. Passo a Passo para o Pedido de Registro de Topografia de Circuitos Integrados:** 1-) cadastro no INPI; 2-) registrar junto ao INPI, no *e-chip*; 3-) quitar a GRU; 4-) o “pedido passa pelo exame formal onde se verifica o atendimento das exigências legais e, caso atendidas, o INPI já publica a concessão do registro” na Revista da Propriedade Industrial.<sup>269</sup>

**2.15. Outras formas de proteção da Propriedade Intelectual:** É possível que a propriedade imaterial não seja protegida junto ao INPI, por não contemplar os requisitos legais ou por desejo das partes em manter sigilo sobre sua descoberta, devendo ser resguardado tal conhecimento através do sigilo industrial, com contratos de sigilo, que podem garantir uma proteção por prazo ilimitado.

---

<sup>266</sup> INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Conhecimento Tradicional Associado ao Patrimônio Genético.** Acesso em: 18/07/2022.

<sup>267</sup> *Idem.*

<sup>268</sup> INPI. **Topografia de Circuito Integrado.** Acesso em: 06/06/2022.

<sup>269</sup> GRANGEIRO, Paulo Roberto Martins. 2020. p.62.

## 3. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

**3.1. Transferência de Tecnologia:** É o “intercâmbio de conhecimento e habilidades tecnológicas”, que podem ocorrer entre instituições de ensino superior, centros de pesquisa, empresas e inventores autônomos,<sup>270</sup> cujos fatores de incentivo podem ser os custo de desenvolvimento da tecnologia até sua disponibilização no mercado, promoção ao crescimento econômico, geração de exportação, aumento de circulação de royalties, e conseqüentemente melhoria da qualidade de vida, com aumento de oferta de empregos, enriquecimento e evolução cultural da sociedade, uso mais eficiente do capital, do trabalho com especialização de mão de obra e ganhos de produtividade, além da entrada no mercado internacional<sup>271</sup>.

**3.2. Valoração da Tecnologia:** Apurar o valor da propriedade intelectual e assim realizar uma transferência tecnológica com um preço justo. Há vários métodos de valoração da tecnologia, como: 1-) nível da maturidade tecnológica (quanto mais amadurecida e mais alto o nível de TRL, mais cara);<sup>272</sup> 2-) Método Pita, é aplicado para valoração de patentes, onde:  $V_{i,t} = C_{total} \cdot (P_{margem} + P_{volume} + P_{investimento} + P_{legal}) \cdot (1-d)^t$ , sendo  $V_{i,t}$  o valor da patente  $i$  no ano  $t$ ,  $C_{total}$  o custo total de manutenção das patentes,  $P_{margem}$  o prêmio no critério margem de contribuição,  $P_{volume}$  o prêmio no critério volume,  $P_{investimento}$  o prêmio no critério de investimento em ativos de produção,  $P_{legal}$  “o prêmio adicional por concessão nos países (adicionado o valor de +5 para cada país onde a patente foi concedida)  $d$  = taxa de depreciação (reduzido em 5% a.a. a cada ano)”;<sup>273</sup> 3-) Tabela Parr, que usa informações do segmento de mercado para o qual a tecnologia será licenciada, e através de uma tabela dispõe taxas mínima, máxima e mediana de royalties em percentual (vide tabela abaixo);<sup>274</sup> 3-) valoração pelo custo (custos de sua criação); 4-) valoração pelos rendimentos (projeta o valor que o titular da patente ou licenciado poderia tirar da tecnologia patenteada);<sup>275</sup> 5-) Fluxo de Caixa Descontado (FCD) relaciona o lucro ao

<sup>270</sup> BAGNATO, Vanderlei Salvador; ORTEGA, Luciane Meneguim; MARCOLAN, Daniel. p. 14.

<sup>271</sup> DIAS, Alexandre Aparecido. Acesso em: 10/05/2002.

<sup>272</sup> QUINTELLA, C. M. et al. Acesso em: 15/03/2002.

<sup>273</sup> MORAES, Emerson Augusto Priamo, *et al.* 2020. p. 5.

<sup>274</sup> PARR, Russel, *apud*, MORAES, Emerson Augusto Priamo, *et al.* 2020. p. 7.

<sup>275</sup> WIPO. **Valor de PI e Finanças.** 2021, p. 6-8.

longo do tempo com o risco da tecnologia;<sup>276</sup>

Figura 33 – Escala TRL/MRL.



Fonte: DINIZ, Michely Correia. **Nível de Maturidade Tecnológica (TRL/MRL).**

Tabela 01 – Tabela Parr

Setor da indústria	Número de licenciamentos analisados	Taxa de royalty mínima	Taxa de royalty máxima	Mediana das taxas de royalties cobradas no setor
Automotivo	35	1,0%	15,0%	4,0%
Químico	72	0,5%	25,0%	3,6%
Computadores	68	0,2%	15,0%	4,0%
Bens de consumo	90	0,0%	17,0%	5,0%
Eletrônicos	132	0,5%	15,0%	4,0%
Energia e entretenimento	86	0,5%	20,0%	5,0%
Alimentos	32	0,3%	7,0%	2,8%
Produtos para a saúde	280	0,1%	77,0%	4,8%
Internet	47	0,3%	40,0%	7,5%
Máquinas e ferramentas	84	0,5%	25,0%	4,5%
Mídia e entretenimento	19	2,0%	50,0%	8,0%
Fármacos e biotecnologia	328	0,1%	40,0%	5,1%
Semicondutores	78	0,0%	30,0%	3,2%
Softwares	119	0,0%	70,0%	6,8%
Telecomunicações	63	0,4%	25,0%	4,7%
<b>TOTAL</b>	<b>1533</b>	<b>0,0%</b>	<b>77,0%</b>	<b>4,5%</b>

278

Fonte: PARR, Russel, *apud*, MORAES, Emerson Augusto Priamo, *et al.* **Guia para atividades de valoração de tecnologia.**

No geral os métodos “mais usuais para valoração de ativos de PI consideram: 1-) o cálculo da receita recebida descontada pelo risco e o valor do dinheiro ao longo do tempo; 2-) a competitividade no mercado e as mudanças de tecnologias; 3-) o custo de oportunidade ou custo com pesquisa de novas ideias e as questões legais intrinsecamente

<sup>276</sup> QUINTELLA, C. M. et al. Acesso em: 16/03/2002.

<sup>277</sup> DINIZ, Michely Correia. Acesso em: 18/06/2022.

<sup>278</sup> PARR, Russel, *apud*, MORAES, Emerson Augusto Priamo, *et al.* **Guia para atividades de valoração de tecnologia.** Juiz de Fora, NITTEC, 2020. p. 7.

relacionadas.”<sup>279</sup>

**3.3. Contratos:** É o negócio jurídico bilateral firmado entre as partes que para fomentar a circulação de riqueza; gerar colaboração; prevenir risco; prevenir ou dirimir uma controvérsia; conceder crédito; constituir direitos reais de gozo, ou de garantia, entre outros licitamente passíveis<sup>280</sup>. Para a formalização de um contrato as partes precisam observar os princípios gerais contratuais, que são quatro: 1-) o da autonomia da vontade, que dispõe que devem ser respeitadas integralmente a vontade daqueles que estão pactuando entre si um contrato; 2-) o do consensualismo, ou seja, as partes devem formalizar o contrato sem qualquer violação ao consentimento e a liberdade das partes; 3-) o da força obrigatória, dispõe que o contrato é lei entre as partes, obrigando-as ao cumprimento de suas cláusulas; e, 4-) o da boa-fé, no qual todo contrato deve ser interpretado a partir da boa-fé, inclusive para afastar cláusulas abusivas.<sup>281</sup>

**3.3.1. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais:** Visa proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, cujos fundamentos são: o respeito à privacidade; a autodeterminação informativa; a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.<sup>282</sup>

**3.3.2. Lei nº 12.846/2013 – Lei Anticorrupção:** disciplina a prática de atos pela pessoa jurídica privada, ou que exerce atividade privada, em face do poder público, prevendo a responsabilidade objetiva destas, caso venham a praticar atos ilícitos contra a administração pública nacional ou estrangeira, devendo ser provado o dano ou a lesão ao patrimônio/direitos dos entes públicos; a prática de ato ilícito por parte da pessoa jurídica; e que o nexo causal entre atos e danos.<sup>283</sup>

---

<sup>279</sup> *Idem.*

<sup>280</sup> GOMES, Orlando. **Contratos**. 27ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 17

<sup>281</sup> *Idem.* p.36.

<sup>282</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279/1996**. Acesso em: 23/05/2022.

<sup>283</sup> DIPP, Gilson; CASTILHO, Manoel L. Volkmer. 2016. p. 24.

No art. 5º da referida lei, o legislador exemplifica situações que constituem atos lesivos a administração pública pátria ou estrangeira: “*Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei; III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV - no tocante a licitações e contratos: a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.*”<sup>284</sup>

**3.4. Contratos de Transferência de Tecnologia:** 1-) Contrato de licença (exploração exclusiva ou não exclusiva, total ou parcial, gratuita ou onerosa, sem que haja a transferência da propriedade;<sup>285</sup> 2-) Contrato para fornecimento de tecnologia (aquisição

---

<sup>284</sup> BRASIL. Lei nº 12.846/2013. Acesso em: 07/11/2022.

<sup>285</sup> BRASIL. Lei nº 9.279/1996. Acesso em: 23/05/2022.

de conhecimentos e de técnicas);<sup>286</sup> Contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica (condições para obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados);<sup>287</sup> 3-) Contrato de franquia (concessão a um franqueado o direito de vender ou distribuir produtos ou serviços sob um formato operacional e mercadológico previamente definido pelo franqueador, que se obriga a transmitir o *know-how*, as tecnologias e propriedade intelectuais necessárias);<sup>288</sup> 4-) Cessão (total ou parcial, a título gratuito ou oneroso, havendo a transferência da propriedade para o adquirente);<sup>289</sup> Contrato de sigilo industrial.

**3.4.1. Estruturação de um Contrato:** Para estruturação de um contrato as partes devem sempre observar aspectos essenciais regidos pela norma brasileira, como título do instrumento, as partes, objeto, preço, validade, foro, sem olvidar que todas as cláusulas devem estar em conformidade com o negócio a ser realizado, evitando assim possíveis questionamentos e até mesmo a invalidade do negócio jurídico.

**3.4.2. Contrato de Licença:** Pode ter como objeto um registro de patente ou um pedido de registro de patente, um registro de desenho industrial ou um pedido de registro de desenho industrial, um registro de marca ou um pedido de registro de marca, um programa de computador, ou um registro de topografia de circuito integrado.

**3.4.2.1. Passo a Passo para Contrato de Licença:** Deverá conter: 1-) identificação das partes; 2-) definições dos termos inerentes ao objeto contratual; 3-) objeto; 4-) preço e a forma de pagamento; 5-) obrigações, permissões e proibições destinadas as partes; 6-) confidencialidade; 7-) prazo de vigência da licença; 8-) penalidades e multas por descumprimento contratual; 8-) razões de resolução do negócio; 9-) havendo partes de países distintos, necessária a escolha da legislação de qual dos países deverá ser aplicada a possíveis litígios; 10-) cláusula destinada a LGPD; 12-) cláusula anticorrupção; 13-) foro; 14-) local de confecção do instrumento e data.<sup>290</sup>

---

<sup>286</sup> *Idem.*

<sup>287</sup> INPI. **Instrução Normativa nº 70/2017.** Acesso em: 23.05.2022.

<sup>287</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279/1996.** Acesso em: 23/05/2022.

<sup>288</sup> RICHTER, Marina Nascimbem Bechtejew. 2021. p. 19.

<sup>289</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279/1996.** Acesso em: 23/05/2022.

<sup>290</sup> INPI. **Instrução Normativa nº 70/2017.** Acesso em: 23.05.2022.

**3.4.2.2. Contrato de Licença de Programa de Computador:** Deverão consignar: 1-) de forma facilmente legível pelo usuário, o prazo de validade técnica da versão comercializada; 2-) cláusulas que fixem os tributos e encargos exigíveis; 3-) a responsabilidade pelos respectivos pagamentos; e, 4-) qual a remuneração do titular dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior.<sup>291</sup>

**3.4.2.2.1. Cláusulas Nulas em Contratos de Licença de Programa de Computador:** Cláusulas que: 1-) limitem a produção, a distribuição ou a comercialização; 2-) eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações de terceiros.

A transferência de tecnologia de programa de computador por meio de licença, deve ser registrada no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros, sendo obrigatória a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.<sup>292</sup>

**3.4.2.3. Contrato de Licença de Topografia de Circuito Integrado:** Deve ser averbado no INPI. Na hipótese de licenças cruzadas, a remuneração relativa à topografia protegida licenciada não poderá ser cobrada de terceiros que adquirirem circuitos integrados que a incorporem, sendo esta admitida somente no ato da compra se for expressamente informado à parte.<sup>293</sup>

**3.4.2.4. Licenças Compulsórias:** Retiram a licença do titular para: 1-) assegurar a livre concorrência; 2-) prevenir abusos de direito ou de poder econômico pelo titular do direito, inclusive o não atendimento do mercado quanto a preço, quantidade ou qualidade.<sup>294</sup>

**3.4.2.5. Contrato de Licenciamento e ICT:** Quando os contratos de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação desenvolvida por Instituição Científica e Tecnológica (ICT), individualmente ou por meio de parceria com entidade

---

<sup>291</sup> BRASIL. Lei nº 9.609/1998. Acesso em: 25/05/2022.

<sup>292</sup> *Idem.*

<sup>293</sup> BRASIL. Lei nº 11.484/2007. Acesso em: 25/05/2022.

<sup>294</sup> *Idem.*

pública ou privada, deverá ser seguida as regras contidas na Lei nº 10.973/2004.<sup>295</sup>

Quando houver um contrato de licenciamento envolvendo uma ICT pública e a contratação tiver uma cláusula de exclusividade, esta deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, enquanto nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração, e quando não for pactuada uma licença com exclusividade os contratos poderão ser firmados diretamente, ressalvando que a empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente o direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.<sup>296</sup>

A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo e de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.<sup>297</sup>

Por fim a remuneração de ICT privada pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para uso ou exploração de criação, bem como a oriunda de pesquisa, desenvolvimento e inovação, não representa impeditivo para sua classificação como entidade sem fins lucrativos.<sup>298</sup>

#### **Modelo 01- Contrato de Licenciamento<sup>299</sup>**

<b>MODELO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTE</b>
---------------------------------------------------------------------------

CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DA PATENTE Nº BR ...

**PARTES:** Necessária qualificação integral de todas as partes que estão negociando.

Celebram o presente CONTRATO DE LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DA CRIAÇÃO CONSUBSTANCIADA NO PEDIDO DE PATENTE Nº BR ..., sujeitando-se às normas da Lei nº 9.279/96, e, Código Civil brasileiros de 2002, no que couber, e às cláusulas e condições seguintes:

<sup>295</sup> BRASIL. Lei nº 10.973/2004. Acesso em: 25/05/2022.

<sup>296</sup> *Idem.*

<sup>297</sup> *Idem.*

<sup>298</sup> *Idem.*

<sup>299</sup> \_\_\_\_\_ . Modelo de Termo de Contrato Licenciamento para Exploração de Patente. Acesso em: 06/06/2022.

**DEFINIÇÕES:** (Adicionar de todos os termos/itens necessários ao bom entendimento do contrato e seu respectivo significado, como por exemplo: Definição de Tecnologia)

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1- Constitui objeto do presente contrato o licenciamento, a título oneroso, sem exclusividade, pela LICENCIANTE à LICENCIADA, dos direitos para uso, desenvolvimento, produção, exploração comercial, prestação de serviços ou obtenção de qualquer vantagem econômica relacionada à TECNOLOGIA intitulada “...” depositada/concedida junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o número ..., em ..., doravante denominada TECNOLOGIA.

2- A LICENCIADA será informada sobre a existência de terceiros interessados na exploração comercial da TECNOLOGIA, bem como do licenciamento a outros interessados.

3- A TECNOLOGIA será utilizada para aplicação de ...

4- O presente instrumento não implica transferência da titularidade dos direitos relativos à TECNOLOGIA, que permanecem, para todos os fins, de propriedade da LICENCIANTE.

5- A exploração comercial da TECNOLOGIA será realizada pela LICENCIADA, (indicar se será em âmbito nacional e/ou internacional).

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO**

1 – Para exploração da TECNOLOGIA deverão ser pagos os valores de ....., a serem depositados mensalmente, todo dia 10 na conta corrente: .....

2- Pela exploração comercial da TECNOLOGIA, a LICENCIADA deverá remunerar, no percentual de ...% da receita líquida auferida com a exploração comercial, pelo prazo de vigência do contrato, a título de *royalties*, (ou outra forma de remuneração, se for o caso), devendo as quantias depositadas mensalmente, todo dia 10 na conta corrente: .....

3- A ocorrência de atraso no pagamento da remuneração por mais de 30 (trinta) dias ou ainda, a ocorrência de 03 (três) atrasos de pagamento no ano (consecutivos ou não), mesmo que por prazo inferior a 30 (trinta) dias, poderá implicar na rescisão do Contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

1- Constituem obrigações do presente Contrato:

1.1- Obrigações comuns das partes:

I- responsabilizarem-se pelo sigilo das informações relacionadas à TECNOLOGIA com seus respectivos empregados/servidores e demais envolvidos que, direta ou indiretamente, a ela tenham acesso, de forma a garantir a confidencialidade das informações. As informações

relativas à TECNOLOGIA somente poderão ser reveladas mediante anuência formal da LICENCIANTE;

II- excetuam-se da obrigação de sigilo as informações que:

A- comprovadamente estiverem em domínio público ou, ainda, que estiverem contidas em patentes publicadas em qualquer país antes da assinatura do presente Contrato;

B- comprovadamente sejam solicitadas pelo Poder Judiciário, Ministério Público ou demais autoridades competentes, em processo judicial ou administrativo;

C- se tornarem públicas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI ou pelo órgão competente em âmbito internacional, se for o caso.

II- comunicar à outra parte qualquer informação de seu conhecimento acerca da violação dos direitos de propriedade industrial referentes à TECNOLOGIA, adotando, conjunta ou isoladamente, as providências extrajudiciais e/ou judiciais necessárias à defesa contra eventual uso não autorizado, por terceiros, do produto ou processo decorrente da TECNOLOGIA, sendo que as respectivas despesas serão arcadas em sua integralidade pela LICENCIADA.

1.2- Obrigações da LICENCIADA:

I- arcar com todas as despesas necessárias para o desenvolvimento, a produção, a industrialização e a exploração comercial da TECNOLOGIA;

II- realizar a averbação e arcar com as despesas de averbação do presente instrumento junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, conforme prevê o art. 62, da Lei nº 9.279/96, e o art.11, da Lei nº 9.609/98, no prazo máximo de 12(doze) meses, contados da data de assinatura do presente contrato;

III- arcar integralmente com os custos relativos à proteção e manutenção da TECNOLOGIA junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, devendo realizar o reembolso para a LICENCIANTE, desde a data de depósito da TECNOLOGIA;

IV- arcar integralmente com os custos relativos à proteção e manutenção da TECNOLOGIA junto ao órgão competente em âmbito internacional.

1.3- Obrigações da LICENCIANTE:

I- disponibilizar à LICENCIADA todos os dados, informações técnicas e documentos para acesso à TECNOLOGIA que se mostrem necessários para o desenvolvimento de pesquisa e testes de desenvolvimento visando à produção, fabricação e comercialização de produtos obtido da TECNOLOGIA, ressalvando-se que será de exclusiva responsabilidade da LICENCIADA o desenvolvimento, a produção e a comercialização do produto obtido da TECNOLOGIA;

II- fornecer à LICENCIADA suporte técnico-científico associado à TECNOLOGIA, sendo que as condições desse suporte, inclusive o valor da respectiva remuneração a ser paga à

LICENCIANTE, serão estabelecidas em instrumento jurídico próprio;

III- disponibilizar à LICENCIADA todos os dados, informações e documentos técnicos e outros elementos e subsídios que eventualmente forem necessários para proteção contra infrações a direitos de terceiros que possam advir da TECNOLOGIA e de sua exploração;

IV- colaborar com a LICENCIADA na eventualidade desta necessitar interpor, ou em que for parte passiva, em qualquer procedimento administrativo, judicial ou extrajudicial envolvendo a TECNOLOGIA e os produtos obtidos com base nesta, seus aperfeiçoamentos e inovações técnicas, bem como no processamento ou manutenção de patente requerida ou concedida ou outro direito de propriedade industrial equivalente, no Brasil e no exterior, e/ou envolvendo a averbação deste contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, se comprometendo a fornecer, assinar ou obter a assinatura de qualquer documento que se faça necessário, dentro dos prazos solicitados e respeitados os limites da razoabilidade.

V- comunicar imediata e expressamente à LICENCIADA o recebimento de quaisquer autuações, citações e comunicações administrativas, judiciais e extrajudiciais relacionadas à TECNOLOGIA ou ao produto obtido desta, bem como quaisquer infrações à TECNOLOGIA ou ao produto obtido desta de que tome conhecimento;

2- A LICENCIADA e sublicenciada deverão manter em sua sede registros contábeis e certidões fiscais pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do encerramento do presente contrato, para fins de auditorias.

3- A LICENCIADA não poderá utilizar o nome da LICENCIANTE, de seus departamentos, laboratórios, funcionários, pesquisadores ou estudantes, em qualquer tipo de material promocional e de propaganda sem aprovação prévia por escrito da CONTRATADA, podendo as condições de uso, se for o caso, ficarem estabelecidas em instrumento específico.

4- A LICENCIADA perderá automaticamente o direito à titularidade exclusiva, caso não comercialize a tecnologia no prazo e nas condições estabelecidas em instrumento jurídico próprio mencionado.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO NA PATENTE LICENCIADA**

1- A LICENCIADA deverá comunicar formal e imediatamente à LICENCIANTE, toda e qualquer modificação ou aperfeiçoamento que gere novo resultado à TECNOLOGIA.

2- A LICENCIANTE e a LICENCIADA poderão figurar como cotitulares dos direitos de propriedade intelectual decorrentes do novo resultado, seja obtido somente pela LICENCIADA como, também, obtido em parceria com a LICENCIANTE, da seguinte maneira:

A- Nos casos do novo resultado configurar-se como certificado de adição e prioridade interna da TECNOLOGIA, a titularidade sobre o novo resultado permanecerá em 100% (cem por cento)

da LICENCIANTE.

B- No caso de surgir novo pedido de patente e outros ativos de propriedade intelectual, tais como *know-how*, desenho industrial, *software*, dentre outros, a LICENCIANTE e LICENCIADA poderão ser cotitulares do novo resultado, sendo que o percentual da titularidade será definido em instrumento jurídico próprio pelas partes.

3- Caso o novo resultado seja obtido a partir de Acordo de Parceria formalizado entre as partes, os direitos de propriedade intelectual resultantes do Acordo, poderão ser cedidos pela LICENCIANTE, mediante compensação financeira, em sua integralidade à LICENCIADA, que figurará como titular exclusiva de tais direitos.

4- A LICENCIANTE e a LICENCIADA comprometem-se a manter o sigilo necessário à proteção da propriedade intelectual do novo resultado, ficando a LICENCIANTE responsável pelos procedimentos necessários à proteção.

5- A LICENCIADA ficará responsável pelos custos de depósito, manutenção e proteção dos novos resultados obtidos.

6- Os novos resultados poderão ser explorados comercialmente pela LICENCIADA, devendo as condições de exploração, inclusive o pagamento de *royalties* à LICENCIANTE, serem definidas em instrumento jurídico próprio.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO SUBLICENCIAMENTO DA TECNOLOGIA**

1- A LICENCIADA poderá, sob sua exclusiva responsabilidade, sublicenciar, no todo ou em parte, os direitos para desenvolvimento, uso, produção, exploração comercial e/ou obtenção de qualquer vantagem econômica relacionada à TECNOLOGIA a terceiro interessado, respeitado o prazo de vigência do presente instrumento, desde que prévia e expressamente autorizado pela LICENCIANTE.

2 – Autorizado o sublicenciamento pela LICENCIANTE, as partes por meio de Termo de Aditivo pactuaram pagamentos referentes ao sublicenciamento.

3- O terceiro interessado para o qual a TECNOLOGIA tenha sido sublicenciada deverá respeitar todas as cláusulas e condições do presente instrumento, o que deverá constar no contrato de sublicenciamento.

4- A LICENCIADA será solidariamente responsável perante a LICENCIANTE pelo cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente Contrato, por parte do sublicenciado, inclusive aquelas referentes à remuneração e ao sigilo.

5- A LICENCIADA se compromete a enviar à LICENCIANTE, no prazo máximo de 30(trinta) dias contados da sua assinatura, uma via do(s) contrato(s) de sublicenciamento, bem como de seus eventuais aditamentos, que deverão, também, ter a prévia anuência da LICENCIANTE.

6- Caberá à LICENCIANTE ...% sobre todo e qualquer valor recebido pela LICENCIADA em

virtude do sublicenciamento da TECNOLOGIA e das inovações técnicas, sem prejuízo do recebimento dos pagamentos e *royalties* e/ou demais valores previstos no presente instrumento.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INÍCIO DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DA TECNOLOGIA**

1- A LICENCIADA terá o prazo máximo de ... meses, a contar da data de assinatura do presente Contrato, para iniciar a exploração comercial da TECNOLOGIA, podendo ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo.

2- A LICENCIADA deverá comunicar formalmente à LICENCIANTE a data de início da exploração comercial da TECNOLOGIA.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO**

1- Constituem hipóteses de extinção do presente Contrato:

I- rescisão, que poderá ocorrer, a critério da parte inocente, caso haja descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições;

II- resolução, em virtude de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados, bem como no caso em que a LICENCIADA verificar a inviabilidade da produção ou comercialização da TECNOLOGIA, o que deverá constar devidamente fundamentado em relatório técnico a ser avaliado pela LICENCIANTE;

III- rescisão, por livre acordo das partes, por meio de distrato, no qual serão estabelecidas as condições de extinção.

2- Em caso de rescisão, a parte culpada deverá indenizar a parte inocente por eventuais perdas e danos e lucros cessantes.

3- A decretação de falência da LICENCIADA constitui motivo para rescisão contratual, sem prejuízo do cumprimento das obrigações assumidas até o momento da extinção, incluído o recebimento dos valores devidos à LICENCIANTE.

4- A resolução prevista no inciso II dar-se-á sem quaisquer ônus para as partes e sem a devolução dos valores pagos pela LICENCIADA à LICENCIANTE, até a data da resolução.

5- Em quaisquer das hipóteses de extinção previstas na presente cláusula, a titularidade da TECNOLOGIA e o recebimento dos valores porventura pendentes, especialmente os relativos aos *royalties*, estarão assegurados à LICENCIANTE.

6- Ocorrendo a extinção contratual nos termos desta cláusula, a licenciada deverá devolver todos os documentos (desenhos, informações, certificados, especificações técnicas) que sejam de propriedade da LICENCIANTE, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da extinção.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES**

1- O descumprimento pela LICENCIADA de cláusulas e/ou condições do presente Contrato ensejará a aplicação das seguintes penalidades:

I -advertência;

II - multa de ...% sobre o valor devido, calculada proporcionalmente aos dias de atraso, considerando o período de 30 (trinta) dias;

III - multa de 10% sobre o valor do contrato pelo descumprimento da obrigação de sigilo;

IV- multa de 10% sobre o valor do contrato por descumprimento contratual não enquadrado nas hipóteses previstas nos incisos II e III desta Cláusula;

2- Previamente à aplicação das penalidades, a Contratada será notificada por escrito, garantindo-lhe ampla defesa.

#### **CLÁUSULA NONA – LGPD**

1- A fim de garantir cumprimento aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), as partes concordam que os dados pessoais coletados e mantidos pelo em software/ banco de dados/ TECNOLOGIA são mantidos em Banco de Dados próprio de forma criptografada, e que garante restrição de acesso às informações pessoais.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO**

1 – As partes declaram estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013, se obrigando a abster-se de praticar qualquer ato que viole à Lei nº 12.846/2013, obrigando-se, a em havendo qualquer participação de fornecimento da presente TECNOLOGIA em favor de órgãos públicos, conduzir as práticas comerciais de forma ética e íntegra e em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

1- Este Contrato obriga as partes e seus eventuais sucessores a qualquer título.

2- Qualquer aceitação, prorrogação ou tolerância da LICENCIANTE, em relação às obrigações assumidas pela LICENCIADA no presente Contrato, não constituirá alteração ou novação contratual.

3- As alterações deste instrumento que porventura se fizerem necessárias, com exceção de seu objeto, serão formalizadas tão-somente por meio de termo aditivo.

4- O licenciamento da TECNOLOGIA objeto do presente Contrato não constitui impedimento para que a LICENCIANTE continue a realizar o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à TECNOLOGIA.

5- Ocorrendo fusão, cisão ou incorporação, bem como outras formas de alteração social,

mudança de finalidade ou estrutura da LICENCIADA, a LICENCIANTE deverá ser comunicada, de imediato e formalmente, acerca de tais ocorrências. Após tal comunicação, a LICENCIANTE procederá, em face dos interesses da Administração, à avaliação da possibilidade de continuidade da execução do Contrato, devendo manifestar-se, com a devida motivação, pela manutenção do Contrato ou pela sua rescisão.

6- Qualquer notificação acerca da execução deste Contrato, a ser feita pelas partes envolvidas umas às outras, poderá ser entregue pessoalmente ou enviada por meio de *e-mail*, cujo original, devidamente assinado, deverá ser postado até o dia seguinte, pelo correio, com aviso de recebimento, no endereço respectivo da parte notificada, conforme se segue:

I- a LICENCIANTE: (*indicar endereço completo*) – e-mail: (*indicar endereço eletrônico*);

II- a LICENCIADA: (*indicar endereço completo*) - e-mail: (*indicar endereço eletrônico*);

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE**

1- Caberá à LICENCIANTE proceder à publicação do extrato do presente Contrato na Imprensa Oficial, no prazo estabelecido no Parágrafo Único, art. 61, da Lei 8.666/93.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

1- Para dirimir quaisquer dúvidas na Execução deste Contrato, as Partes se comprometem, previamente, a buscar uma solução administrativa na Câmara de Conciliação e Arbitragem .... Caso reste inviabilizada a conciliação, fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de ... (*indicar a cidade e Estado*), para dirimir os conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justas e acordadas, firmam o presente, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas a seguir assinadas.

Local, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_.

Assinatura de todas as partes e das testemunhas.

--

**3.4.3. Contrato para Fornecimento de Tecnologia:** É um contrato onde as partes negociarão fornecimento de tecnologias para outra parte.

**3.4.3.1. Passo a Passo para um Contrato para Fornecimento de Tecnologia:** Deve conter: 1-) o título; 2-) as partes; 3-) as definições 4-) objeto contratual (explicando qual é a tecnologia, seu nível de maturidade e o risco tecnológico da mesma, ou *know-how*); 5-) como haverá o fornecimento de tecnologia; 5-) obrigações das partes; 6-) remuneração pelos serviços, procedimentos aplicáveis em situação de inadimplemento; 7-) titularidade de novos produtos obtidos a partir do fornecimento de *know-how*; 8-) confidencialidade e sigilo; 9-) responsabilidade civil e criminal das partes; 10-) vigência do pacto; 11-)

situações de rescisão, resolução e extinção contratual; 12-) havendo partes de países distintos, necessária a escolha da legislação de qual dos países deverá ser aplicada a possíveis litígios; 13-) cláusula destinada a LGPD; 14-) cláusula prevendo aplicação da Lei de anticorrupção; 15-) foro; 16-) local de confecção do instrumento e data; e, 17-) assinatura das partes.<sup>300</sup>

#### Modelo 02- Contrato para Fornecimento de Tecnologia<sup>301</sup>

### MODELO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA

#### CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA E DE *KNOW-HOW*

**PARTES:** Necessária qualificação integral de todas as partes que estão negociando. Celebram o presente CONTRATO, sujeitando-se às normas da legislação brasileira, e às cláusulas e condições seguintes:

**DEFINIÇÕES:** (Apresentar termos e itens que precisam de uma definição para melhor compreensão do contrato)

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1- Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de tecnologia (*know-how*) e o licenciamento para uso e/ou exploração comercial, a título não-oneroso e sem exclusividade, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, dos direitos para uso, produção, e comercialização de .... tecnologia e do *know-how*, que permanecem, para todos os fins, de propriedade da CONTRATADA.

2- A tecnologia ora disponibilizada, está em nível TRL9, já estando comprovadamente funcionando em ambiente operacional, conforme relatórios que serão encaminhados em anexo.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA**

1 – A CONTRATADA, por meio de sua equipe de funcionários levará a sede da CONTRATANTE, todos os itens indispensáveis a utilização da tecnologia comercializada, bem como fornecerá 4 treinamentos de 4 horas cada, para transferência do *know-how*.

2- Caso a CONTRATANTE, necessite de mais horas de treinamento, deverão as partes pactuar em termo de Aditivo, a quantidade de reuniões, horas e profissionais a serem disponibilizados, bem como os custos de tal serviço extra.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES**

<sup>300</sup> ALMEIDA, Márcia Rego Sampaio de; ROCHA, Angela Machado. 2018. p.60.

<sup>301</sup> \_\_\_\_\_. Minuta de contrato de fornecimento de tecnologia (*know-how*) e licenciamento de direitos para uso e/ou exploração comercial que entre si celebram a Universidade Federal de Goiás – UFG e a (instituição contratante). Acesso em: 06/06/2022.

1- São obrigações comuns às PARTES:

I- Responsabilizarem-se pelo sigilo das informações relacionadas ao objeto do Contrato, incluindo seus respectivos empregados/servidores e demais envolvidos que, direta ou indiretamente, a ele tenham acesso, de forma que se garanta a confidencialidade das informações. As informações relativas ao objeto do Contrato somente poderão ser reveladas mediante anuência formal da CONTRATANTE;

II- Excetuem-se da obrigação de sigilo as informações que:

A- comprovadamente estiverem em domínio público ou, ainda, que estiverem contidas em patentes publicadas em qualquer país antes da assinatura do presente Contrato;

B- comprovadamente sejam requisitadas ou solicitadas pelo Poder Judiciário, Ministério Público ou demais autoridades competentes, em processo judicial ou administrativo;

C- se tornarem públicas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI;

III- Comunicar à outra parte qualquer informação de seu conhecimento acerca da violação dos direitos de propriedade intelectual referentes ao fornecimento de tecnologia (*know-how*) e o licenciamento para uso e/ou exploração comercial, adotando, conjunta ou isoladamente, as providências extrajudiciais e/ou judiciais necessárias à defesa contra eventual uso não autorizado, por terceiros, do produto ou processo decorrente do fornecimento de tecnologia (*know-how*) e do licenciamento para uso e/ou exploração comercial, sendo que as respectivas despesas serão arcadas 100% (cem por cento) pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA quando esta última for a responsável pela fato;

IV- Nenhuma das Partes será responsabilizada pelo descumprimento de suas obrigações contratuais, quando resultante de caso fortuito ou de força maior, conforme disposto no art. nº 393, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro.

2- São obrigações da CONTRATANTE:

I- Abster-se de adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses da CONTRATADA na utilização do objeto do fornecimento de tecnologia (*know-how*) e do licenciamento para uso e/ou exploração comercial;

II- Responsabilizar-se pelos tributos e encargos exigíveis em decorrência da execução do presente Contrato, bem como do uso e da exploração comercial do objeto do fornecimento de tecnologia (*know-how*);

III- Realizar o desenvolvimento do objeto do fornecimento de tecnologia (*know-how*) com vistas à sua comercialização, sob pena de cancelamento do fornecimento e dos direitos de uso e exploração da tecnologia;

IV- Comunicar à CONTRATADA por escrito os motivos que porventura a impeçam de

explorar comercialmente o objeto do fornecimento de tecnologia (*know-how*), se for o caso, conforme prazo máximo estabelecido na cláusula segunda *supra*;

V- Promover o registro deste contrato, arcando com as respectivas despesas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, conforme prevê o art. 211 da Lei nº 9.279/96, e art.11 da Lei nº 9.609/98, obrigando-se a CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE todas as informações e documentos solicitados pelo INPI;

VI- Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações da presente contratação;

VII- Arcar com todas as despesas decorrentes da promoção de medidas judiciais ou extrajudiciais contra atos de violação de terceiros dos direitos referentes ao objeto contratado, mesmo que o ajuizamento das medidas tenha sido feito por iniciativa da CONTRATADA;

VIII - Dar imediata ciência à CONTRATADA do recebimento de quaisquer autuações administrativas, citações bem como intimações relacionadas ao objeto contratado, respondendo, pessoal e exclusivamente, por eventuais condenações que vierem a serem cominadas em razão do previsto neste Contrato;

IX- Produzir o produto e prestar serviços relacionados ao objeto contratado em quantidade suficiente com sua capacidade produtiva, visando contribuir com o atendimento da demanda ora contratada;

X- Fornecer relatórios mensais com informações sobre ...;

XI- Adquirir materiais e equipamentos necessários para realização dos testes e das etapas da transferência de tecnologia;

XII- Participar de todas as etapas do processo de transferência de tecnologia;

XII- Autorizar a utilização dos resultados para fins de publicações científicas.

#### 4.3. São obrigações da CONTRATADA:

I- Fornecer, nos termos do disposto no §6º do art. 6º da Lei nº 13.243/16, todas as informações, documentos e material necessários para o acesso ao objeto do fornecimento de tecnologia (*know-how*), no limite e condições estabelecidas no Plano de Trabalho;

II- Prestar à CONTRATANTE suporte técnico-científico associado ao fornecimento de tecnologia (*know-how*), objeto do Contrato, nos limites e condições previstos no Plano de Trabalho;

III- Caso a CONTRATANTE tenha interesse em assistência técnica adicional a ser prestada pelos responsáveis técnicos da CONTRATADA, deverá realizar manifestação formal nesse sentido, sujeita à disponibilidade da CONTRATADA, sendo aplicáveis à CONTRATANTE,

condições, valores e forma de pagamento a serem estabelecidas em instrumento jurídico próprio.

3- A CONTRATANTE não poderá utilizar o nome da CONTRATADA, de seus departamentos, laboratórios, funcionários, pesquisadores ou estudantes, em qualquer tipo de material promocional e de propaganda sem aprovação prévia por escrito da CONTRATADA, podendo as condições de uso, se for o caso, ficarem estabelecidas em instrumento específico.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO**

1- As Partes concordam com a isenção de pagamentos de taxas para a participação nas etapas do fornecimento de tecnologia (*know-how*), bem como, com a isenção de pagamento de royalties da CONTRATANTE à CONTRATADA pelo licenciamento dos direitos para uso e/ou exploração comercial da tecnologia, durante o período de vigência do presente contrato, sendo remunerado apenas serviços adicionais que possam a vir ser solicitados.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA TITULARIDADE DE NOVO PRODUTO**

1- Após o fornecimento da presente tecnologia e todo *know-how* inerente ao mesmo, caso a CONTRATANTE venha a elaborar novo produto, a titularidade deste será exclusivamente de propriedade da CONTRATANTE.

#### **CLAUSULA SEXTA – SIGILO**

1- Ambas as partes tem a obrigação contratual de manter sigilo sobre a presente negociação e seu objeto, sob pena de responder por perdas e danos.

#### **CLAUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE**

1- As partes respondem administrativa, civil e criminalmente por todo e qualquer dano causado em detrimento da outra parte.

2 – Em se tratando de danos envolvendo a presente tecnologia, caso ocorra por mal uso da CONTRATANTE, apenas está responderá perante terceiros. Todavia, se tratando de dano em decorrência de falhas na tecnologia, ambas responderão solidariamente perante terceiros.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO**

1- A CONTRATANTE terá o prazo máximo de 3 (três) meses, a contar da data de assinatura do presente Contrato, para iniciar a exploração comercial relacionada ao objeto contratado.

2- O prazo acima poderá ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, mediante justificativa da CONTRATANTE e concordância expressa da CONTRATADA, devendo a contratante manifestar justificadamente seu interesse na prorrogação em até 90 (noventa) dias anteriores ao término do referido prazo.

## **CLÁUSULA NONA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO**

1- Constituem hipóteses de extinção do presente Contrato:

I- Rescisão, que poderá ocorrer, a critério da Parte inocente, caso haja descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições;

II- Resolução, em virtude de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados, bem como na hipótese em que a CONTRATANTE verifique a inviabilidade da produção ou comercialização do *know-how*, o que deverá constar devidamente fundamentado em relatório técnico a ser avaliado pela CONTRATADA;

III- Resilição, por livre acordo das Partes, por meio de distrato, no qual serão estabelecidas as condições de extinção.

2- Em caso de rescisão, a Parte culpada deverá indenizar a Parte inocente por eventuais perdas e danos e lucros cessantes. Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATANTE, esta deverá abster-se de qualquer utilização e da exploração da Tecnologia, remanescendo, ainda, a obrigação de confidencialidade nos termos da Cláusula Quinta.

3- A decretação de falência da CONTRATANTE constitui motivo para rescisão contratual, sem prejuízo do cumprimento das obrigações assumidas até o momento da extinção, incluído o recebimento dos valores devidos à CONTRATADA.

4- A resolução prevista no inciso II dar-se-á sem quaisquer ônus para as Partes e sem o pagamento qualquer valor pela CONTRATANTE à CONTRATADA, até a data da resolução.

5- Em quaisquer das hipóteses de extinção previstas na presente cláusula, a titularidade do objeto do fornecimento de tecnologia (*know-how*) estarão assegurados à CONTRATADA.

6- Ocorrendo a extinção contratual nos termos desta cláusula, a CONTRATANTE deverá devolver todos os documentos (desenhos, informações, certificados, especificações técnicas) que sejam de propriedade da CONTRATADA, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da extinção, bem como cessar imediatamente todo e qualquer uso da Tecnologia.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

1- Em que pese uma das partes ter nacionalidade ....., ambas acordam que em havendo qualquer litígio, deverá ser aplicada a legislação brasileira, conforme estabelecido no *caput* do presente contrato, sendo vedada a busca por amparo extrajudicial ou judicial perante legislação estrangeira.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LGPD**

1- A fim de garantir cumprimento aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), as partes concordam que os dados pessoais coletados e mantidos pelo

em software/ banco de dados/ TECNOLOGIA são mantidos em Banco de Dados próprio de forma criptografada, e que garante restrição de acesso às informações pessoais.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO**

1 – As partes declaram estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013, se obrigando a abster-se de praticar qualquer ato que viole à Lei nº 12.846/2013, obrigando-se, a em havendo qualquer participação de fornecimento da presente TECNOLOGIA em favor de órgãos públicos, conduzir as práticas comerciais de forma ética e íntegra e em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS**

1- Toda e qualquer tolerância quanto ao descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações aqui previstas, em relação às obrigações assumidas pela CONTRATANTE, não constituirá novação ou alteração das disposições ora pactuadas, mas tão somente liberalidade da CONTRATADA.

2- Eventual fusão, cisão ou incorporação, bem como outras formas de alteração social, mudança de finalidade ou estrutura da CONTRATANTE, deverá ser comunicada à CONTRATADA que avaliará a possibilidade de continuidade da execução do Contrato, devendo manifestar-se motivadamente, pela manutenção do Contrato ou pela sua rescisão.

3- A transferência de tecnologia objeto do presente Contrato, não constitui impedimento para a CONTRATADA continuar a realizar o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao *know-how*.

4- As alterações neste instrumento que porventura se fizerem necessárias, com exceção de seu objeto, serão formalizadas tão-somente por meio de Aditivo.

5- Não será responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de qualquer valor, inclusive encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou de qualquer outra natureza, especialmente de seguro contra acidentes de trabalho, aos indivíduos que porventura trabalhem ou tenham trabalhado em favor da CONTRATANTE sendo esses eventuais valores devidos exclusivamente pela CONTRATANTE.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO**

1- Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios na execução deste Contrato, as Partes elegem o foro da cidade de ..... do Estado de ....., para dirimir os conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

2- As Partes desde já se comprometem a, em caso de qualquer litígio envolvendo o presente Contrato, não juntar aos autos do processo correspondente nenhuma informação que possa se caracterizar como confidencial em relação ao objeto do fornecimento de tecnologia (*know-how*), sem antes solicitar ao juiz competente que o processo prossiga em segredo de justiça, nos termos do artigo 206 da Lei nº 9.279/1996.

E como prova de assim haverem livremente pactuado, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, para que produza entre si os efeitos legais, juntamente com as testemunhas abaixo nominadas

Local, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_.

Assinatura de todas as partes e das testemunhas.

--

**3.4.4. Contrato para Prestação de Serviço de Assistência Técnica e Científica:** Como o próprio nome indica, trata de contrato onde as partes irão pactuar uma prestação de serviços relacionados a assistência para conteúdos técnicos ou científicos.

**3.4.4.1. Passo a Passo para Contrato ou Fatura de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica:** deverá conter cláusulas que regulamentes “as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados”<sup>302</sup>, como o 1-) título; 2-) partes; 3-) definições; 4-) objeto contratual (explicando como será a forma de prestação de serviços e de assistência técnica); 5-) obrigações das partes; 6-) remuneração pelos serviços; 7-) inadimplemento; 8-) confidencialidade e sigilo; 9-) responsabilidade civil e criminal das partes; 10-) vigência do pacto; 11-) situações de rescisão, resolução e extinção contratual; 12-) havendo partes de países distintos, necessária a escolha da legislação de qual dos países deverá ser aplicada a possíveis litígios; 13-) cláusula destinada a LGPD; 14-) cláusula prevendo aplicação da Lei de anticorrupção; 14-) foro; 15-) local de confecção do instrumento e data; e, 16-) assinatura das partes.

Esses contratos são dispensados de averbação junto ao INPI, por entender o órgão que nestes não há transferência de tecnologia, conforme a resolução nº 156/2015 do INPI.<sup>303</sup>

---

<sup>302</sup> *Idem.* p. 46.

<sup>303</sup> INPI. **Resolução nº 156/2015.** Acesso em: 28/05/2022.

**Modelo 03- Contrato ou Fatura de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica**<sup>304</sup>

**MODELO DE CONTRATO DE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA**

**CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA E CIENTÍFICA**

**PARTES:** Necessária qualificação integral de todas as partes que estão negociando.

Celebram o presente CONTRATO, sujeitando-se às normas da legislação brasileira, e às cláusulas e condições seguintes:

**DEFINIÇÕES:** (Apresentar termos e itens que precisam de uma definição para melhor compreensão do contrato)

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1- O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de assistência técnica e científica da CONTRATADA a CONTRATANTE, relativo à tecnologia de ....., conforme descrito ao Anexo I do presente contrato, compreendendo a utilização, conjunta ou isoladamente, para os fins de .....

2- A CONTRATADA compromete-se, durante a vigência do contrato, a fornecer preferência na utilização pela CONTRATANTE de todas as inovações, melhoramentos ou aperfeiçoamentos introduzidos em sua linha de fabricação do objeto ora descrito.

3- A CONTRATADA garante que toda a tecnologia transferida teve origem em experiências e pesquisas próprias, não constituindo nenhum plágio de direito de propriedade industrial.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES/ TREINAMENTOS**

1- A fim de garantir a qualidade dos serviços de que trata o presente contrato, de acordo com os parâmetros definidos nas circulares e boletins técnicos, a CONTRATADA se compromete a manter uma equipe de técnicos atendestes de eficiência comprovada e em número compatível com o movimento e demanda de seu estabelecimento.

2- Sempre que solicitada, deverá a CONTRATADA atender ao Programa de Treinamento, cuja finalidade é qualificar tecnicamente os profissionais da rede Nacional de Serviços Autorizados ....., enviando seus técnicos e atendestes para treinamento na sede da CONTRATANTE ou onde esta indicar, o que, não sendo atendido, poderá ensejar, na primeira ocorrência, o débito para o Serviço Autorizado através de Nota de Débito com prazo de 30 (trinta) dias ocorrência, a rescisão do presente contrato, a critério

<sup>304</sup> GEORGI, Williann Rodolfo. Acesso em: 06/06/2022.

exclusivo da CONTRATANTE, visto que a qualificação técnica é condição essencial do Serviço Autorizado.

3- A CONTRATADA suportará as despesas da equipe em treinamento, com viagens e a CONTRATANTE as despesas com hospedagem, alimentação e transporte na sede do treinamento.

4- Nos treinamentos serão fornecidas informações acerca do funcionamento, cuidados, montagem e desmontagem dos produtos, bem como serão fornecidos os documentos, manuais, desenhos e outros relativos aos produtos da marca da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA expressamente proibida de ceder, emprestar a que título for, alienar, exhibir, fotocopiar quaisquer documentos fornecidos em decorrência do vínculo contratual ora estabelecido, que importe em quebra de sigilo.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO**

1- Pelos serviços ora contratados, a CONTRATANTE compromete-se a pagar a CONTRATADA as seguintes quantias:

1.1- Pelos serviços de mão-de-obra de assistência técnica executados nos produtos perceberá a CONTRATADA, os valores constantes da Tabela de Taxas de Serviços vigente à época do processamento das Ordens de Serviços.

1.2- Os serviços prestados pela CONTRATADA fora de perímetro urbano da cidade onde está sediada, serão pagos conforme Circular de pagamento de Quilometragem, em vigor.

2- Havendo inadimplência da CONTRATADA, é facultado à CONTRATANTE reter, para encontro de contas, créditos da CONTRATADA em favor da CONTRATANTE ou de suas fabricas representadas de qualquer origem.

3- Os pagamentos devem ser realizados até o quinto dia útil de cada mês, mediante apresentação da respectiva fatura, acompanhada da devida memória de cálculo, se for o caso.

3.1- O atraso pela CONTRATANTE, no pagamento de seus débitos com a CONTRATADA, ocasionará a suspensão do atendimento de prestação de serviços de assistência.

### **CLÁUSULA QUARTA – CONFIDENCIALIDADE E SIGILO**

1- Ambas as partes tem a obrigação contratual de manter sigilo sobre a presente negociação e seu objeto, sob pena de responder por perdas e danos.

#### **CLAUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE**

1- As partes respondem administrativa, civil e criminalmente por todo e qualquer dano causado em detrimento da outra parte.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO**

1- O presente instrumento terá vigência de .....meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado pelas Partes, até o limite de ..... meses, motivadamente, mediante assinatura de Termo Aditivo.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO/ RESOLUÇÃO/ EXTINÇÃO**

1- A Rescisão contratual poderá ocorrer, a critério da Parte inocente, caso haja descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições;

2- Podem as partes buscar pela resolução contratual, em virtude de caso fortuito ou força maior.

3- Por livre acordo das Partes, por meio de distrato, no qual serão estabelecidas as condições de extinção, poderá ocorrer a rescisão contratual.

Parágrafo Primeiro: Em caso de rescisão, a Parte culpada deverá indenizar a Parte inocente por eventuais perdas e danos e lucros cessantes.

Parágrafo Segundo: A resolução prevista no item 2 dar-se-á sem quaisquer ônus para as Partes.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES**

1- A CONTRATADA, após prévia notificação à CONTRATANTE, de modo a assegurar-lhe a ampla defesa, poderá aplicar sanções em caso de descumprimento parcial ou integral do presente Contrato, a seguir detalhadas:

A - Advertência;

B- Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses;

C- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

2. A aplicação de uma das penalidades estabelecidas nesta Cláusula não exclui a possibilidade de aplicação de outras.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – LGPD**

1- A fim de garantir cumprimento aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), as partes concordam que os dados pessoais coletados e mantidos pelo em software/ banco de dados/ TECNOLOGIA são mantidos em Banco de Dados próprio de forma criptografada, e que garante restrição de acesso às informações pessoais.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO**

1 – As partes declaram estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013, se obrigando a abster-se de praticar qualquer ato que viole à Lei nº 12.846/2013, obrigando-se, a em havendo qualquer participação de fornecimento da presente TECNOLOGIA em favor de órgãos públicos, conduzir as práticas comerciais de forma ética e íntegra e em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO**

1- Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios na execução deste Contrato, as Partes elegem o foro da cidade de ..... do Estado de ....., para dirimir os conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E como prova de assim haverem livremente pactuado, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, para que produza entre si os efeitos legais, juntamente com as testemunhas abaixo nominadas

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_.

Assinatura de todas as partes e das testemunhas.

--

**3.4.5. Contrato de Franquia:** Regulamentado pela Lei nº 13.966/2019, é um contrato que autoriza um franqueado a usar marcas, propriedades intelectuais, tecnologias, *know how*, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta.<sup>305</sup>

**3.4.5.1. Ofício Circular:** Para a realização do contrato, a lei permite apenas que o titular ou requerente de pedidos de propriedades intelectuais possam negociar um contrato de franquia, sendo que para implantação da franquia deverá o franqueador fornecer uma

<sup>305</sup> BRASIL. Lei nº 11.484/2007. Acesso em: 25/05/2022.

Circular de Oferta de Franquia, redigida em idioma português, resumindo o negócio, qualificando o franqueador, anexando balanços e demonstrações financeiras da empresa dos últimos 2 exercícios, indicar existência de ações judiciais, a descrição da franquia e do negócio desempenhado, com perfil de um franqueado e seu envolvimento na administração do negócio, total de investimento, valor da taxa inicial de filiação a rede de franquias, taxas e remunerações periódicas, aluguel de equipamentos ou imóvel, taxa de publicidade, seguro mínimo, relação completa de todos os franqueados, subfranqueados ou subfranqueadores da rede e, também, dos que se desligaram nos últimos 24 (vinte quatro) meses, com os respectivos nomes, endereços e telefones, políticas de atuação territorial, se há no negócio exclusividade ou preferência de atuação em determinado local, se é possível ao franqueado realizar exportações, quais são as regras de concorrência, obrigações do franqueado, quais serviços são ofertados (suporte, supervisão de rede, serviços, incorporação de inovações tecnológicas, treinamentos, manuais, auxílio na análise de escolha do ponto comercial, padrões da instalação), como será operado o uso das propriedades intelectuais, como ficará a situação do franqueado após a expiração do contrato de franquia em relação a: *know-how* e atuação em atividade concorrente, modelo do contrato com anexos, condições e prazo, regras de transferência ou sucessão, penalidades e multas, cotas mínimas de compra, indicação de possíveis conselhos ou associações de franqueados, regras de limitação à concorrência, prazo contratual, local/dia/hora de recebimento da documentação proposta.<sup>306</sup>

Esse documento denominado Circular de Oferta, deverá ser entregue ao franqueado em no mínimo 10 dias antes da assinatura do contrato e/ou pré-contrato de franquia. Essa é uma fase obrigatória a realização de contrato, sendo que este último instrumento deverá também ser escrito em língua portuguesa, regido pela lei pátria, enquanto os contratos internacionais deverão ter tradução certificada e ter o foro delimitados, sendo ainda facultado a escolha pelo juízo arbitral, no mais este contrato deverá obedecer as cláusulas gerais explicitadas acima.<sup>307</sup>

**3.4.5.2. Passo a Passo para Contrato de Franquia:** deverá conter: o 1-) título; 2-) partes; 3-) definições; 4-) objeto contratual; 5-) obrigações das partes; 6-) remuneração

---

<sup>306</sup> *Idem.*

<sup>307</sup> *Idem.*

pelos serviços; 7-) vigência do pacto; 8-) situações de rescisão, resolução e extinção contratual; 9-) havendo partes de países distintos, necessária a escolha da legislação de qual dos países deverá ser aplicada a possíveis litígios; 10-) cláusula destinada a LGPD; 11-) cláusula prevendo aplicação da Lei de anticorrupção; 12-) foro; 13-) local de confecção do instrumento e data; e, 14-) assinatura das partes.

**Modelo 04- Contrato de Franquia**<sup>308</sup>

## MODELO DE CONTRATO DE FRANQUIA

### CONTRATO DE FRANQUIA

#### **PARTES:**

**FRANQUEADORA: ...**

**FRANQUEADA: ....**

#### **DEFINIÇÕES:**

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1- O presente, tem como OBJETO, a concessão feita pela FRANQUEADORA em favor da FRANQUEADA do direito de comercialização dos seguintes produtos/serviços: (Nome dos produtos/serviços), durante a vigência do presente contrato.

1.1- A FRANQUEADA terá direito de comercialização dos produtos/serviços aqui tratados estritamente no estabelecimento comercial com sede na Rua (xxx), n.º (xxx), bairro (xxx), cidade (xxx), Cep. (xxx), no Estado (xxx), sendo tal licença a ela conferida em caráter de exclusividade dentro da cidade. Fica vedada à FRANQUEADA a instalação de outro estabelecimento ou utilização dos produtos objeto da licença ora concedida em outra cidade.

1.2- Outros produtos/serviços que venham a ser fabricados, desenvolvidos, criados, comercializados ou licenciados pela FRANQUEADORA, ainda que relacionados aos fins previstos neste contrato não integram a presente franquia, podendo ser licenciados e fornecidos a FRANQUEADA, conforme condições a serem discutidas e que dará origem a um termo aditivo ao presente.

2- Faz parte da franquia a marca, seu logotipo e todos os demais sinais distintivos da FRANQUEADORA.

<sup>308</sup> \_\_\_\_\_ . **Contrato de Franquia**. Acesso em: 08/06/2022.

2.1- O direito de propriedade da marca, logotipo e sinais visuais é exclusivo da empresa FRANQUEADORA, proibida sua utilização em faturas, notas fiscais e impressos fiscais de qualquer tipo ou natureza.

2.2- A marca, logotipo e demais sinais distintivos poderão ser usufruídos pela FRANQUEADA em caráter de licença temporária, podendo ser rescindido o presente contrato caso a FRANQUEADORA se sinta prejudicada em relação ao mau uso de seu nome, fazendo que os consumidores deixem de reconhecê-la como fonte dos produtos/serviços.

### **CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES**

1- A FRANQUEADA não poderá expor, divulgar ou comercializar produtos/serviços que não estejam arrolados no presente instrumento, salvo se devidamente autorizado por escrito pela FRANQUEADORA.

2- É dever da FRANQUEADA seguir o padrão de controle ditado pela FRANQUEADORA tendo em vista que seu perfeito funcionamento tem trazido para a empresa uma grande aceitabilidade e credibilidade perante aos consumidores.

3- A FRANQUEADORA poderá, se considerar necessário, vistoriar a empresa FRANQUEADA para assegurar-se de que suas instruções estão sendo seguidas corretamente, de forma a manter seu sistema em condições que lhe permitam evitar falhas no atendimento a seus clientes, efetivos e potenciais, bem como exame e auditoria de seus livros e controles, de modo a verificar se o mesmo cumpre, integral e fielmente, os termos do presente contrato e de seus eventuais aditamentos e as normas, condições e orientações contidas nos manuais que fazem ou que, a qualquer tempo, venham a fazer parte integrante deste, obrigando-se, desde logo, a FRANQUEADA a acatar as sugestões ou orientações que lhe sejam formuladas pela FRANQUEADORA no sentido de aperfeiçoar e elevar seu padrão ou atuação.

4- É dever da FRANQUEADA manter em seu quadro de funcionários pessoal qualificado para que o atendimento continue a ter o mesmo prestígio ora mantido pela FRANQUEADORA. Para que tal fato ocorra, a FRANQUEADORA se compromete a ministrar cursos para o perfeito funcionamento de todas as empresas contratadas.

5- As datas e locais dos cursos deverão ser comunicados à empresa FRANQUEADA com (xxx) dias de antecedência para que esta se organize de modo a não prejudicar o funcionamento da empresa durante o treinamento.

6- A FRANQUEADA se compromete a fazer da empresa FRANQUEADORA sua única

fornecedora dos produtos listados neste instrumento sob pena de rescisão deste contrato, quando do não cumprimento desta cláusula.

7- Caso a cláusula 5ª do presente contrato não seja observada, a empresa FRANQUEADA ficará obrigada a pagar uma multa no valor de (xxx) (Valor por extenso) vezes a quantia paga pelo contrato.

8- A FRANQUEADA deverá manter sigilo de todas as informações e dados passados pela empresa FRANQUEADORA durante a vigência do presente instrumento e mesmo após sua rescisão, já que o repasse de informações poderá ser prejudicial ao funcionamento da empresa.

9- A empresa FRANQUEADA se compromete a não passar informações confidenciais a seus funcionários, se restringindo a dar orientações e informações imprescindíveis a um bom desempenho de suas tarefas.

10- É dever da FRANQUEADA zelar pelo bom nome e boa reputação da empresa FRANQUEADORA, não praticando nenhum ato que prejudique de qualquer modo a grande aceitabilidade e credibilidade perante aos consumidores ou que coloque em risco a reputação da FRANQUEADORA e de seus serviços.

11- É dever da FRANQUEADORA fornecer e repor devidamente os produtos/serviços arrolados neste instrumento e os que porventura venham integrar a linha de produtos/serviços de acordo com a solicitação da FRANQUEADA em quantidade e data a ser posteriormente combinado entre as partes.

12- Será considerada falta grave, e por esse motivo poderá a FRANQUEADA rescindir o contrato, o não fornecimento de mercadorias e a não prestação devida de assistência necessária ao bom desempenho da empresa FRANQUEADA.

13- A FRANQUEADORA se compromete a dar todas as orientações, instruções e informações imprescindíveis a respeito dos produtos/serviços, treinamento de funcionários, tudo para o perfeito funcionamento da FRANQUEADA e, conseqüentemente, a manutenção da boa reputação e do bom nome da empresa FRANQUEADORA.

14- Caso a FRANQUEADORA julgue necessário, poderá modificar o modo de fornecimento, preço, limite de crédito e condição de pagamento; não podendo ser considerado falta da empresa e não causando, assim, a rescisão do presente desde que tais modificações não prejudiquem a empresa FRANQUEADA.

15- Não é dever da empresa FRANQUEADORA a execução dos projetos arquitetônico, hidráulico e elétrico e nem mesmo pelo acabamento do espaço que será utilizado pela FRANQUEADA.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR A SER PAGO**

1- No ato da assinatura do presente contrato, a empresa FRANQUEADA pagará uma taxa de uso da marca e logomarca no valor de R\$(xxx)(valor expresso).

2- O valor a ser pago mensalmente pela licença ora concedida será de R\$(xxx) (valor expresso) durante todo o período de validade do presente instrumento. Tal taxa será corrigida anualmente pelo índice (xxx).

3- A FRANQUEADA se compromete a pagar a taxa de manutenção e outras obrigações financeiras com a FRANQUEADORA ou perante terceiros pontualmente; e, não se comportando dessa maneira o contrato poderá ser rescindido por culpa exclusiva do FRANQUEADA por se tratar de falta grave.

4- A empresa FRANQUEADORA deverá ser avisada imediatamente caso ocorra qualquer notificação, intimação ou citação que se relacione direta ou indiretamente com o nome, produtos e serviços tratados neste contrato para que se tome as devidas providências, em conjunto com a FRANQUEADA, e se preserve a boa reputação mantida pela empresa ao longo dos anos.

### **CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

1- O presente instrumento terá validade de (xxx) meses a contar da data de assinatura podendo ser renovado se assim for a vontade das partes.

### **CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO**

1- O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer momento por quaisquer das partes sem perdas e danos desde que devidamente comunicada por escrito. Não há necessidade de nenhuma espécie de formalidade judicial ou extrajudicial.

2- A FRANQUEADA se compromete a não comercializar, após a rescisão, por um prazo de doze meses qualquer produto similar ou que de possa ser considerado concorrente aos produtos/serviços comercializados pela FRANQUEADORA. Caso esta cláusula não seja respeitada, a FRANQUEADA pagará uma multa mensal de R\$(xxx) (valor expresso) enquanto durar o comércio indevido de outra marca.

3- Será considerado motivo para a rescisão imediata do presente contrato a falência, insolvência, pedido de concordata intervenção, liquidação ou dissolução de qualquer uma das partes ou configuração de situação pré-falimentar ou de pré-insolvência, inclusive com títulos vencidos e protestados ou ações de execução que comprometam a solidez financeira.

4- Se a rescisão se der por infração contratual, a parte faltosa deverá indenizar a outra pelos prejuízos e lucros cessantes.

#### **CLÁUSULA SEXTA – LGPD**

1- A fim de garantir cumprimento aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), as partes concordam que os dados pessoais coletados e mantidos pelo em software/ banco de dados/ TECNOLOGIA são mantidos em Banco de Dados próprio de forma criptografada, e que garante restrição de acesso às informações pessoais.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO**

1 – As partes declaram estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013, se obrigando a abster-se de praticar qualquer ato que viole à Lei nº 12.846/2013, obrigando-se, a em havendo qualquer participação de fornecimento da presente TECNOLOGIA em favor de órgãos públicos, conduzir as práticas comerciais de forma ética e íntegra e em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DO FORO**

1- Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de (xxx).

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

(Local, data e ano).

(Assinatura das partes e das testemunhas)

--

**3.4.6. Contrato de Cessão:** No contrato de cessão, há transferência da propriedade intelectual, e poderão ser vendidos registro patente ou de pedido de patente, de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, registro de marca ou pedido de marca, de programa de computador, e de registro de topografia de circuito integrado.

**3.4.6.1. Passo a Passo para Contrato de Cessão:** O instrumento contratual precisa conter: 1-) a identificação das partes e caso necessário de seus respectivos representantes; 2-) as definições dos termos inerentes ao objeto contratual; 3-) o objeto; 4-) o preço (impostos e custos) e a forma de pagamento; 5-) titularidade da PI; 6-) obrigações das partes, permissões e proibições destinadas as partes; 7-) confidencialidade; 8-) prazo de vigência; 9-) penalidades e multas por descumprimento contratual; 10-) razões de resolução do negócio; 11-) havendo partes de países distintos, necessária a escolha da legislação de qual dos países deverá ser aplicada a possíveis litígios; 12-) cláusula destinada a LGPD; 13-) cláusula prevendo aplicação da Lei de anticorrupção; 14-) foro;

15-) local de confecção do instrumento e data; e, 16-) assinatura das partes<sup>309</sup>.

**Modelo 05- Contrato de Cessão**<sup>310</sup>

**MODELO DE CONTRATO DE CESSÃO DE PATENTE**

**CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE A CRIAÇÃO  
CONSUBSTANCIADA NA PATENTE Nº BR ...**

**PARTES:** Necessária qualificação integral de todas as partes que estão negociando, bem como de possíveis representantes legais.

Celebram o presente CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE A CRIAÇÃO CONSUBSTANCIADA NA PATENTE Nº BR..., sujeitando-se, no que couber, às normas das Leis nº 8.666/93, 9.279/96, 10.973/04, e Código Civil, e às cláusulas e condições seguintes:

**DEFINIÇÕES:** (Apresentar termos e itens que precisam de uma definição para melhor compreensão do contrato)

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1- Constitui objeto do presente contrato a cessão total, a título oneroso, pela CEDENTE à CESSIONÁRIA, sobre a tecnologia intitulada "...", doravante denominada apenas TECNOLOGIA, de propriedade da CEDENTE.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO**

1- Em razão do presente contrato, a CEDENTE será remunerada pela CESSIONÁRIA no importe de R\$ xxx, a ser adimplido mediante pagamento através de transação bancária.

2- O atraso no pagamento da remuneração prevista na Cláusula Quinta implicará a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do débito atualizado, considerado o período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, com base na variação do IPC - FIPE ou outro índice legal que porventura venha a substituí-lo, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda.

3- A ocorrência de atraso no pagamento da remuneração por mais de 30 (trinta) dias poderá implicar a rescisão do Contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE**

<sup>309</sup> INPI. Instrução Normativa nº 70/2017. Acesso em: 23.05.2022.

<sup>310</sup> \_\_\_\_\_ . Modelo de Contrato de Cessão de Patente. Acesso em: 06/06/2022.

1- Considerando que o presente contrato é de cessão total, a título oneroso, a propriedade da tecnologia intitulada "...", a partir da assinatura do presente instrumento passa a ser propriedade exclusiva da CESSIONÁRIA, ficando a CEDENTE desde já proibida de a comercializar, ou desenvolver tecnologia similar/superior a presente pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

1- Constituem obrigações das partes do presente Contrato:

1.1 - Obrigações comuns das partes:

I- responsabilizarem-se pelo sigilo das informações relacionadas à TECNOLOGIA com seus respectivos empregados/servidores e demais envolvidos que, direta ou indiretamente, a ela tenham acesso, de forma que se garanta a confidencialidade das informações. As informações relativas à TECNOLOGIA somente poderão ser reveladas mediante anuência formal da CEDENTE;

II - excetuam-se da obrigação de sigilo as informações que:

A - comprovadamente estiverem em domínio público ou, ainda, que estiverem contidas em patentes publicadas em qualquer país antes da assinatura do presente Contrato;

B - comprovadamente sejam requisitadas ou solicitadas pelo Poder Judiciário, Ministério Público ou demais autoridades competentes, em processo judicial ou administrativo;

C- se tornarem públicas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI ou pelo órgão competente em âmbito internacional, se for o caso.

1.2- Obrigações da CESSIONÁRIA:

I - abster-se de adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses da CEDENTE na utilização da TECNOLOGIA;

II - responsabilizar-se pelos tributos e encargos exigíveis em decorrência da execução do presente contrato, bem como do uso e da exploração comercial da TECNOLOGIA;

III - realizar o desenvolvimento da TECNOLOGIA necessário para a comercialização, sob pena de cancelamento da cessão;

IV - comunicar à CEDENTE por escrito os motivos que porventura a impeçam de explorar comercialmente a TECNOLOGIA, se for o caso;

V - dar imediata ciência à CEDENTE do recebimento de quaisquer autuações administrativas, citações ou intimações relacionadas à TECNOLOGIA, respondendo, pessoal e exclusivamente, por eventuais condenações que vierem a ser cominadas, dada

a transferência definitiva dos direitos sobre a criação consubstanciada na patente;

VI - observar as recomendações e instruções técnicas da CEDENTE, bem como a legislação relacionada à TECNOLOGIA, a fim de preservar sua qualidade industrial, assumindo, exclusivamente, as responsabilidades civil, penal e administrativa por ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos, eventuais ilícitos ou danos decorrentes da não observância dos procedimentos técnicos adequados ao desenvolvimento, fabricação e comercialização;

VII - manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as condições exigidas para a presente contratação;

### 1.3- Obrigações da CEDENTE:

I - disponibilizar à CESSIONÁRIA todos os dados, informações técnicas e documentos suficientes para a perfectibilização da cessão da TECNOLOGIA, e aqueles que se mostrem necessários para o desenvolvimento de pesquisa e de testes de desenvolvimento visando à produção, fabricação e comercialização de produtos obtido da TECNOLOGIA, ressalvando-se que será de exclusiva responsabilidade da CESSIONÁRIA o desenvolvimento, a produção e a comercialização do produto obtido da TECNOLOGIA;

II - fornecer à CESSIONÁRIA suporte técnico-científico associado à TECNOLOGIA, sendo que as condições desse suporte, inclusive o valor da respectiva remuneração a ser paga à CEDENTE, serão estabelecidas em instrumento jurídico próprio;

III - disponibilizar à CESSIONÁRIA todos os dados, informações e documentos técnicos e outros elementos e subsídios que eventualmente forem necessários para proteção contra infrações a direitos de terceiros que possam advir da TECNOLOGIA e de sua exploração;

## **CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO**

1- A CESSIONÁRIA terá o prazo máximo de xxxx meses, a contar da data de assinatura do presente contrato, para iniciar a exploração comercial da TECNOLOGIA, sob pena de extinção da presente cessão.

Parágrafo Primeiro: O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por meio de termo aditivo a ser assinado pelas partes, mediante justificativa a ser apresentada pela CESSIONÁRIA, com a concordância expressa da CEDENTE, devendo a CESSIONÁRIA manifestar justificadamente seu interesse na prorrogação em até 90 (noventa) dias anteriores ao término do referido prazo.

2 - A ausência de exploração pela CESSIONÁRIA no prazo fixado implicará a perda dos direitos sobre a criação para a CEDENTE.

3 – Este contrato deverá ter vigência por prazo indeterminado, salvo se houver a ocorrência de alguma das previsões de rescisão do pacto.

### **CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES**

1- O descumprimento pela CESSIONÁRIA de cláusulas e/ou condições do presente Contrato ensejará a aplicação das seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de % ( por cento) sobre o valor devido, calculada proporcionalmente aos dias de atraso, considerando o período de 30 (trinta) dias - pro rata die - pelo atraso em pagamentos.

III - multa de % ( por cento) sobre o valor do contrato pelo descumprimento da obrigação de sigilo;

IV - multa de até % ( por cento) sobre o valor do contrato, por descumprimento contratual;

### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

1- A CESSIONÁRIA perderá automaticamente os direitos sobre a criação ora cedida caso não explore ou comercialize a tecnologia no prazo estabelecido no presente contrato, situação em que os direitos de propriedade intelectual serão revertidos em favor da CEDENTE.

2- A CESSIONÁRIA deverá firmar todos os instrumentos necessários para regularizar a situação relativa aos direitos sobre a propriedade intelectual da CEDENTE frente aos órgãos competentes em caso de extinção da cessão.

3- Constituem hipóteses de extinção do presente Contrato:

I - rescisão, que poderá ocorrer, a critério da parte inocente, caso haja descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições;

II - resolução, em virtude de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados, bem como no caso em que a CESSIONÁRIA verificar a inviabilidade da produção ou comercialização da TECNOLOGIA, o que deverá constar devidamente fundamentado em relatório técnico a ser avaliado pela CEDENTE;

III - resilição, por livre acordo das partes, por meio de distrato, no qual serão estabelecidas

as condições de extinção.

IV - Em caso de rescisão, a parte culpada deverá indenizar a parte inocente por eventuais perdas e danos e lucros cessantes.

V - A resolução prevista no inciso II dar-se-á sem quaisquer ônus para as partes e sem a devolução dos valores pagos pela CESSIONÁRIA à CEDENTE até a data da resolução.

VI - Em quaisquer das hipóteses de extinção previstas na presente cláusula, a titularidade da TECNOLOGIA e o recebimento dos valores porventura pendentes (inclusive os relativos a eventuais royalties pendentes de recebimento pela CESSIONÁRIA) estarão assegurados à CEDENTE.

VII - Ocorrendo a extinção contratual, nos termos desta cláusula, a CESSIONÁRIA deverá devolver todos os documentos (desenhos, informações, certificados, especificações técnicas) que sejam de propriedade da CEDENTE, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da extinção.

#### **CLÁUSULA OITAVA – LGPD**

1- A fim de garantir cumprimento aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), as partes concordam que os dados pessoais coletados e mantidos pelo em software/ banco de dados/ TECNOLOGIA são mantidos em Banco de Dados próprio de forma criptografada, e que garante restrição de acesso às informações pessoais.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO**

1 – As partes declaram estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013, se obrigando a abster-se de praticar qualquer ato que viole à Lei nº 12.846/2013, obrigando-se, a em havendo qualquer participação de fornecimento da presente TECNOLOGIA em favor de órgãos públicos, conduzir as práticas comerciais de forma ética e íntegra e em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

1- Este Contrato obriga as partes e seus eventuais sucessores a qualquer título.

2- As alterações deste instrumento que porventura se fizerem necessárias, com exceção de seu objeto, serão formalizadas tão-somente por meio de termo aditivo.

3- A cessão da propriedade intelectual objeto do presente contrato, constitui impedimento para que a CEDENTE continue a realizar, isoladamente ou em parceria com terceiros, o desenvolvimento e a geração de novas propriedades intelectuais relacionadas direta ou indiretamente com a propriedade intelectual ora cedida.

4- Caso não seja concedida a carta-patente da TECNOLOGIA, as partes definirão em instrumento jurídico específico as condições para a transferência de know-how.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

1- Caberá a CEDENTE proceder à publicação do extrato do presente Contrato na Imprensa Oficial, no prazo estabelecido no Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

1- Para dirimir quaisquer dúvidas na Execução deste Contrato, as Partes se comprometem, previamente, a buscar uma solução administrativa na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF. Caso reste inviabilizada a conciliação, fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de (indicar cidade e o Estado), para dirimir os conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justas e acordadas, firmam o presente, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas a seguir assinadas.

(Local, data e ano).

(Assinatura das partes e das testemunhas)

--

**3.4.7. Registro de Transferência de Tecnologia:** O art. 211, da Lei nº 9.279/1996 taxativamente dispõe que o INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, através do peticionamento eletrônico no Sistema e-Contratos, disponível no site eletrônico do INPI, onde a parte deverá criar um cadastro, emitir e pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU), preencher o formulário com as informações solicitadas, especialmente as partes envolvidas no contrato, e aguardar o resultado.<sup>311</sup>

Os processos envolvidos na Transferência de Tecnologia realizados por Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), devem ser realizados de acordo com a Lei Federal nº 10.973/2004, segundo a legislação as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT), cuja missão é desenvolver a pesquisa básica ou aplicada, deverá dispor de NITs para gerir suas políticas de inovação, observando o decreto nº 5.563/2005 de incentivos à inovação e à

<sup>311</sup> BARROS FILHO, Martonio Mendes Leitão. 2019. p.57.

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, devendo tais órgãos da administração pública, usar dessa ferramenta para estreitar as relações entre empresas e ICT, para que esta forneça matéria-prima e conhecimento, para geração de tecnologia de qualidade, enquanto aquelas, aprimorarão a tecnologia para a comercialização, e assim elevar o número e a qualidade dos processos de inovação e tecnologia, bem como incentivar o processo inventivo empresarial.<sup>312</sup>

**3.4.8. Sigilo Industrial:** No caso do segredo industrial as partes podem negociar uma transferência de tecnologia ou de *know-how*, por meio de um instrumento particular que contemple a identificação das partes, definição dos termos usados no contrato, obrigações das partes, preço e formas de pagamento, quais conhecimentos e durante qual prazo deve ser mantido o sigilo, além das já expostas como cláusulas gerais a qualquer pacto negocial. Estes contratos não serão averbados junto ao INPI.

Também as partes podem realizar um contrato para resguardar o sigilo industrial, seguindo as cláusulas gerais do direito contratual brasileiro, podendo ser realizado entre pesquisadores, empregados e empregadores, ou qualquer outra pessoa que tenha acesso ao segredo.

**3.4.8.1. Passo a Passo para um Contrato de Sigilo Industrial:** Este contrato deverá conter: 1-) a identificação das partes; 2-) as definições; 3-) o objeto; 4-) responsabilidade aplicada as partes; 5-) Informações confidenciais e não confidenciais; 6-) obrigações das partes; 7-) prazo de vigência; 8-) penalidades e multas por descumprimento contratual; 9-) razões de resolução do negócio; 10-) havendo partes de países distintos, necessária a escolha da legislação de qual dos países deverá ser aplicada a possíveis litígios; 11-) cláusula destinada a LGPD; 12-) cláusula prevendo aplicação da Lei de anticorrupção; 13-) foro; 14-) local de confecção do instrumento e data; e, 15-) assinatura das partes.

---

<sup>312</sup> BAGNATO, Vanderlei Salvador; ORTEGA, Luciane Meneguim; MARCOLAN, Daniel. p.14.

**MODELO DE CONTRATO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE****TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE**

**PARTES**: Necessária qualificação integral de todas as partes que estão negociando, bem como de possíveis representantes legais.

*Considerando* que, para bom e fiel desempenho das atividades da EMPREGADORA faz-se necessária a disponibilização de informações técnicas e confidenciais, incluídas as de dados de pessoas, físicas e jurídicas, projeto, especificação, funcionamento, organização e desempenho da referida empresa, as partes identificadas acima celebram entre si o presente Termo de Compromisso.

**DEFINIÇÕES**: Todas as informações pessoais e técnicas obtidas através da relação de emprego com a EMPRESA e relacionadas a projeto, dados pessoais, especificação, funcionamento, organização ou desempenho da empresa serão tidas como CONFIDENCIAIS E SIGILOSAS.

**Dados pessoais**: Todas as informações relacionadas a uma pessoa identificada ou identificável. São os dados de identificação, como nome, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail, endereço de IP, entre outros;

**Tratamento de dados**: São todas as operações realizadas com dados pessoais das pessoas naturais, assim entendidos como a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

Serão consideradas para efeito deste termo toda e qualquer informação, ainda, patenteada ou não, de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, Know-how, invenções, processos, fórmulas e *designs*, patenteáveis ou não, sistemas **de produção, logística e layouts**, planos de negócios (*business plans*), métodos, técnicas e experiências acumuladas, documentos, contratos, papéis, estudos, pareceres e pesquisas a que o empregado tenha acesso:

- a) por qualquer meio físico (v.g. documentos expressos, manuscritos, mensagens eletrônicas (e-mail), fotografias, etc);
- b) por qualquer forma registrada em mídia eletrônica (cd's, dvd's, pendrives, etc);
- c) oralmente.

---

<sup>313</sup> \_\_\_\_\_ . Termo de compromisso, sigilo e confidencialidade. Acesso em: 08/06/2022.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1 - O objeto do presente termo é a proteção das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS e DADOS PESSOAIS disponibilizadas pela EMPREGADORA, em razão da relação de emprego existente entre as partes.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE**

1- A PARTE 1 compromete-se:

I- a manter sigilo e não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso em virtude de tratamento de dados, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;

II- a não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação a que tiver acesso;

III- a não repassar as informações confidenciais a que tiver acesso, responsabilizando-se por todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio.

2- As informações confidenciais confiadas aos empregados somente poderão ser abertas a terceiro, mediante consentimento prévio e por escrito da EMPRESA ou, em caso de determinação judicial, hipótese em que o EMPREGADO deverá informar de imediato, por escrito, à EMPRESA.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DAS INFORMAÇÕES**

Não configuram informações confidenciais aquelas:

I- que já eram de domínio público;

II- que vier a ser tornar de domínio público, sem a quebra deste contrato;

III- que não é mais tratada como confidenciais pela empresa.

2- Todas as informações de confidencialidade e sigilo previstas neste termo terão validade continuará válida e exigível por prazo indeterminado e perdurará independentemente do término do contrato de trabalho.

### **CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES**

1- Deverão as partes:

I- usar as informações apenas com o propósito de bem e fiel cumprir os fins da empresa;

II- manter o sigilo relativo às informações confidenciais e revelá-las apenas aos empregados que tiverem necessidade de ter conhecimento sobre elas;

III- proteger as informações confidenciais que lhe foram divulgadas, usando o mesmo grau de cuidado utilizado para proteger suas próprias informações confidenciais;

IV- manter procedimentos administrativos adequados à prevenção de extravio ou perda de quaisquer documentos ou informações confidenciais, devendo comunicar à EMPRESA, imediatamente, a ocorrência de incidentes desta natureza, o que não excluirá sua responsabilidade.

2- A PARTE 1 ficam, desde já, proibidas de produzir cópias ou *backup*, por qualquer meio ou forma, de qualquer dos documentos a ele fornecidos ou documentos que tenham chegado ao seu conhecimento em virtude da relação de emprego.

3- A PARTE deverá devolver, íntegros e integralmente, todos os documentos a ele fornecidos, inclusive as cópias porventura necessárias, na data estipulada pela EMPRESA para entrega, ou quando não for mais necessária à manutenção das informações confidenciais, comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções, cópias ou segundas vias, sob pena de incorrer nas responsabilidades previstas neste instrumento.

4- A PARTE deverá destruir todo e qualquer documento por ele produzido que contenha informações confidenciais da empresa, quando não mais for necessária a manutenção dessas informações confidenciais, comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções, sob pena de incorrer nas responsabilidades previstas neste instrumento.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA**

1- O presente contrato terá vigência por prazo indeterminado, ficando as partes obrigadas a manterem sigilo e confidencialidade sobre as informações a serem repassadas, sempre, salvo se as mesmas vierem a se tornar de conhecimento público.

#### **CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES E MULTAS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL**

1- O descumprimento pelas PARTES de qualquer cláusulas e/ou condições do presente Contrato ensejará a aplicação da penalidade de multa no valor de R\$1.000.000,00 resguardados os direitos de busca de indenização por perdas e danos em âmbito moral e material junto a esfera judicial.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

1- As PARTES podem extinguir o presente contrato, mediante:

I - rescisão, que poderá ocorrer, a critério da parte inocente, caso haja descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições;

II - resolução, em virtude de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados, bem como no caso em que a CESSIONÁRIA verificar a inviabilidade da produção ou

comercialização da TECNOLOGIA, o que deverá constar devidamente fundamentado em relatório técnico a ser avaliado pela CEDENTE;

III - resilição, por livre acordo das partes, por meio de distrato, no qual serão estabelecidas as condições de extinção.

IV - Em caso de rescisão, a parte culpada deverá indenizar a parte inocente por eventuais perdas e danos e lucros cessantes.

2 – Mesmo com a extinção do presente contrato, vigorará o dever de sigilo e confidencialidade entre as partes.

#### **CLÁUSULA OITAVA – LGPD**

1- A fim de garantir cumprimento aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), as partes concordam que os dados pessoais coletados e mantidos pelo em software/ banco de dados/ TECNOLOGIA são mantidos em Banco de Dados próprio de forma criptografada, e que garante restrição de acesso às informações pessoais.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO**

1 – As partes declaram estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013, se obrigando a abster-se de praticar qualquer ato que viole à Lei nº 12.846/2013, obrigando-se, a em havendo qualquer participação de fornecimento da presente TECNOLOGIA em favor de órgãos públicos, conduzir as práticas comerciais de forma ética e íntegra e em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS**

Ao assinar o presente instrumento, a PARTE 1 manifesta sua concordância no seguinte sentido:

I- todas as condições, termos e obrigações ora constituídas serão regidas pelo presente Termo, bem como pela legislação e regulamentação brasileiras pertinentes;  
o presente termo só poderá ser alterado mediante a celebração de novo termo, posterior e aditivo;

II- as alterações do número, natureza e quantidade das informações confidenciais disponibilizadas pela PARTE 2 não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso ou as obrigações pactuadas neste Termo de Confidencialidade e Sigilo, que permanecerá válido e com todos os seus efeitos legais em qualquer das situações tipificadas neste instrumento;

III- o acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer das informações confidenciais disponibilizadas para a PARTE 1, em razão do presente objetivo, serão incorporadas a este Termo, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, não sendo necessário, nessas hipóteses, a assinatura ou formalização de Termo Aditivo.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO**

O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias resultantes da execução deste Instrumento é o da Comarca de \_\_\_\_\_, Estado, caso não sejam solucionadas administrativamente.

E por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Cidade, data.

Assinatura das partes

Assinatura das testemunhas.

--

Em que pese a apresentação dos presentes modelos e cláusulas, vale a ressalva de que no instrumento contratual as partes podem acrescer todas as cláusulas necessárias a melhor regulamentação do negócio jurídico a ser formalizado, não se limitando aos critérios apresentados nos modelos, mas sempre devendo respeitar o que é permitido pela lei.

**3.4.9. Comparativo entre os contratos:** Com o intuito de facilitar o entendimento sobre os contratos, vide planilha fazendo uma comparação entre todas as modalidades ora apresentadas.

	<b>Contrato de Licença</b>	<b>Contrato de Fornecimento de tecnologia</b>	<b>Contrato de Serviços de Assistência Técnica e Científica</b>	<b>Contrato de Franquia</b>	<b>Contrato de Cessão</b>	<b>Contrato de Sigilo e Confidencialidade</b>
<b>Partes</b>	Licenciante X Licenciado	Fornecedor X Cliente	Prestador de Serviços X Cliente	Franqueador X Franqueado	Cedente X Cessionário	Parte Reveladora X Parte Receptora
<b>Objeto</b>	Licenciamento de registro de patente ou um pedido de registro de patente, um registro de desenho	Aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial.	Condições para obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas,	Direito de vender ou distribuir produtos ou serviços sob um formato operacional e mercadológico	Cessão de registro de patente ou do pedido de registro de patente, o registro de desenho	Sigilo e Confidencialidade de informações – <i>know-how</i> .

	industrial ou um pedido de registro de desenho industrial, um registro de marca ou um pedido de registro de marca, um programa de computador, ou um registro de topografia de circuito integrado.		estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados .	, com a devida transmissão do <i>know how</i> , das tecnologias e das propriedade intelectuais.	industrial ou do pedido de registro de desenho industrial, o registro de marca ou do pedido de registro de marca, o registro de programa de computador , e o registro de topografia de circuito integrado.	
<b>Preço:</b>	Taxa de Licença; Royalties	Preço do Produto ou Serviço tecnológico	Preço pelo Serviço	Taxa de Franaquia; Royalties	Preço da Cessão	Não há preços convencionais.

**Fonte: Elaborado pela Autora.**