

GERENCIANDO SEUS ATIVOS MAIS VALIOSOS

Como cuidar de sua propriedade intelectual



Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Presidente

Júlio César Castelo Branco Reis Moreira

Diretor de Administração

Alexandre Lopes Lourenço

Diretora Executiva

Tania Cristina Lopes Ribeiro

Economista-Chefe

Rodrigo Vieira Ventura

Coordenadora-Geral de Desenvolvimento da Propriedade Industrial, Negócios e Inovação

Maria Eugenia Fortes Ramos da Silva Gallotti

Coordenadora-Geral de Recursos Humanos

Sandra Caseira Cerqueira

Coordenador da Academia do INPI

Davison Rego Menezes

Coordenador-Geral de Contratos de Tecnologia

Bernardo Soares Teixeira Bemvindo

Equipe Técnica

Supervisão do Projeto:

Iloana Peyroton da Rocha
Larissa Santiago Ormay

Editoração:

Isabela Maria de Oliveira Borsani

Revisão Técnica:

Dirceu Yoshikazu Teruya
Elizabeth Silva
Kátia Regina do Valle Freitas Pinto
Rita Pinheiro Machado

Coordenação de Revisão:

Camila Bella de Carvalho Faria
Maria Helena de Lima Hatschbach

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

G367 Gerenciando seus ativos mais valiosos: como cuidar da sua propriedade intelectual. / Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) e IPOS International (II); tradução e revisão técnica: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento. – Rio de Janeiro: INPI, 2024.

29 p. ; figs.

1. Propriedade Intelectual – Brasil. 2. Propriedade Intelectual - Negócios. 3. Propriedade Intelectual – Gestão. I. Intellectual Property Office of Singapore = Escritório de Propriedade Intelectual de Singapura. II. IPOS International (II).III. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.77:658.6(81)

Introdução	4
1. Documentos jurídicos	5
Quais documentos jurídicos são, geralmente, os mais utilizados na gestão de PI?	6
Por que os contratos de trabalho são importantes?	7
O que os contratos de trabalho devem conter?	8
Como a PI deve aparecer em meus contratos com fornecedores, clientes e distribuidores?	9
Quando seria necessário utilizar uma cessão de PI?	10
Quais são os benefícios de utilizar acordos de não divulgação?	11
Quando devo utilizar um acordo de não divulgação?	12
Resumo	13
2. Gerindo sua carteira	14
Como me certificar de que os direitos não foram perdidos devido a prazos não atendidos?	15
Como começo a controlar minha PI?	16
Existem serviços comerciais que possam me auxiliar?	16
Preciso responder todas as solicitações de pagamento?	17
Quais ferramentas comerciais podem me auxiliar na gestão de carteiras?	18
Are all these IP-related costs value for money commercially?	19
Como devo monitorar os acordos de não divulgação (NDA) e outros contratos legais que assinei?	19
Resumo	20
3. Redigindo uma política de PI	21
Como uma política de PI pode auxiliar minha empresa?	22
Por que é importante ter uma política de PI?	23
Como fazer a equipe embarcar em uma política de PI?	23
Quais princípios básicos de gestão de riscos precisam ser incorporados?	25
Onde provavelmente se encontram meus maiores riscos?	26
Resumo	28
4. Onde minha empresa pode obter ajuda?	29

Introdução

A gestão efetiva de sua propriedade intelectual e de outros ativos intangíveis exige procedimentos, processos e documentação. É importante ter as ferramentas disponíveis para lidar com situações comuns de forma eficiente. Elas ajudarão a garantir que seus direitos não sejam perdidos, que sua empresa não entre em controvérsias evitáveis e suas operações diárias não sejam afetadas negativamente.

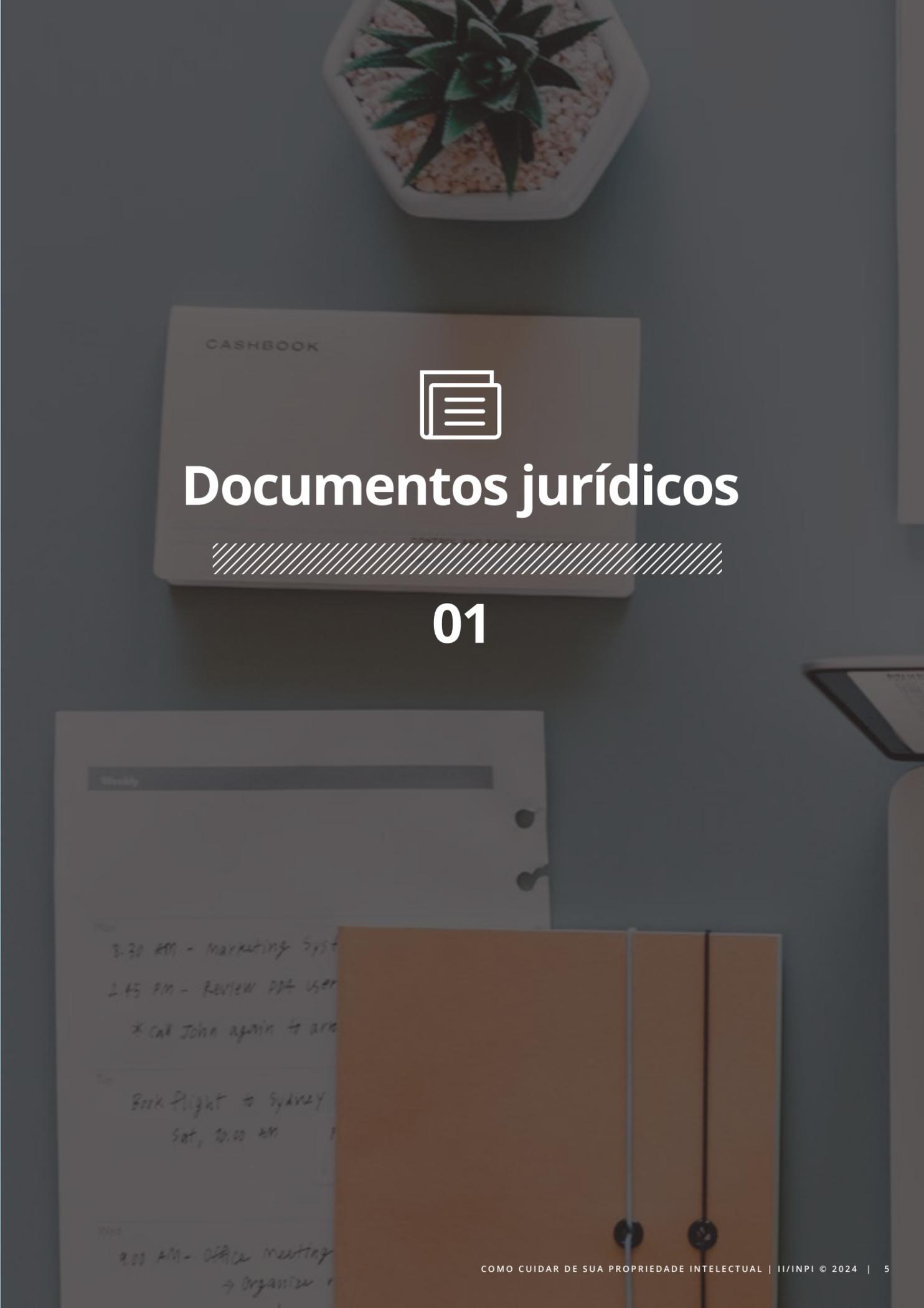
Seus funcionários criam a maior parte das novas propriedades intelectuais (PI) que serão de sua empresa. Dependendo de suas funções, eles provavelmente também terão conhecimento dos segredos comerciais e de outras informações confidenciais da empresa. Portanto, é importante que seus funcionários tenham clareza sobre a propriedade dessas PI e de informações semelhantes, e quais são seus direitos e responsabilidades perante seu empregador. Isso é possível, por meio de um acordo sólido entre o funcionário e a empresa, normalmente com a inclusão de disposições sobre PI no contrato de trabalho.

Em alguns casos, você poderá contratar trabalhadores temporários, terceirizados ou autônomas. Nesses casos, você poderá não ser o proprietário da PI que criarem e terá menos controle sobre qualquer conhecimento sobre a empresa que possam levar com eles. Isso também vale para os fornecedores, incluindo agências externas que criam ativos promocionais protegidos por direitos autorais, como literatura, fotografias e sites. Nestas circunstâncias, você poderá não deter os direitos autorais automaticamente. Para ter certeza de que detém os direitos, eles precisam ser cedidos à sua empresa.

Com frequência, é necessário e benéfico trabalhar com terceiros, e às vezes, isso se estende a compartilhar ou criar uma nova PI conjuntamente. Nessas situações, é importante ter os contratos corretos em vigor para proteger ambas as partes e garantir que quaisquer PI envolvidas possam ser protegidas e defendidas da forma ideal. Para gerenciar os riscos nessas situações, será necessário utilizar acordos mútuos de não divulgação (non-disclosure agreement – NDA – em inglês), termos de confidencialidade e formulários de cessão de PI.

Este guia discute os processos gerais de gestão de PI. Há outro guia nesta série – Utilizando todos os seus ativos valiosos da melhor maneira possível – que abrange os processos de gestão necessários para identificar e captar novas propriedades intelectuais.

Produzidos pela IPOS Internacional (anteriormente, IP ValueLab), esses guias comerciais de Gestão de Propriedade Intelectual (IPM) visam proporcionar um conjunto de soluções de PI para empresas com base nas melhores práticas do setor. Como o braço especializado e de engajamento empresarial do Escritório de Propriedade Intelectual de Singapura (IPOS), a IPOS Internacional ajuda empresas e indústrias a usarem a PI e ativos intangíveis para o crescimento do negócio.



Documentos jurídicos

01

1. Documentos jurídicos

Quais documentos jurídicos são, geralmente, os mais utilizados na gestão de PI?

As ferramentas jurídicas mais comuns que podem ser utilizadas regularmente para auxiliar na gestão de PI são os termos de não divulgação/confidencialidade, formulários de cessão de direitos autorais, acordos comerciais e contratos de trabalho.

Se essas ferramentas jurídicas básicas forem utilizadas adequadamente e de

forma consistente, tornarão a gestão de sua PI mais simples e eficiente na maioria das circunstâncias. As principais ferramentas aplicadas incluem:



- **Contratos de trabalho** — para garantir que seus funcionários tratem sua PI da forma que você gostaria e mantenham a confidencialidade das informações relativas ao conhecimento não protegido por direito de propriedade intelectual.



- **Contratos com clientes/fornecedores** — para colocá-los a par de que seus direitos e suas obrigações precisam ser respeitados.



- **Cessões** — para garantir a efetiva transferência de titularidade da propriedade legítima de todas as PI que você precisa utilizar e sobre as quais tem direito obtida mediante um contrato de cessão de direitos.



- **Acordos de Não Divulgação ou Termos de Confidencialidade** (duas expressões que significam basicamente a mesma coisa) — para garantir que interessados externos não divulguem seus segredos ou planos, nem utilizem sua PI sem sua autorização.



- **Contratos de colaboração/pesquisa e desenvolvimento (P&D)** — para que fique claro quem detém os direitos sobre o quê e quem pode utilizar o quê ao atuar em desenvolvimentos conjuntos com terceiros.



- **Contratos de licenciamento** — para obter acesso a direitos que você não detém, mas precisa de autorização do titular(es) para explorar.

Os quatro primeiros são abordados neste guia; os dois últimos são discutidos em um guia separado a respeito de colaborações – **Parcerias para obter vantagens comerciais**.

A melhor fonte de documentos jurídicos como esses será seu assessor jurídico. Pedir a seu próprio advogado especializado em PI que elabore os contratos que você utilizará repetidamente permitirá que esses

“*Há alguns contratos que provavelmente serão utilizados com frequência e para os quais vale a pena adotar um bom modelo.*”

Por que os contratos de trabalho são importantes?

“*Seus funcionários criarão muitas de suas PIs. Certifique-se de que eles estejam cientes de seus direitos e responsabilidades com relação a PI.*”

documentos sejam adaptados às suas circunstâncias específica.

Caso seja associado a um órgão profissional ou organização comercial, modelos jurídicos podem ser disponibilizados como um dos benefícios aos associados. Além disso, várias organizações governamentais e intergovernamentais produziram modelos de uso gratuito ou que podem oferecer mais ajuda. Também é possível obter modelos de contratos de transferência de tecnologia e de acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, entre outras informações, na página da Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia – FORTEC (<https://fortec.org.br/category/guias-orientacoes-e-notas-tecnicas/>) e no portal da Advocacia Geral da União (AGU) (<https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/subprocuradoria-federal-de-consultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/instrumentos-do-marco-legal-de-ct-i>) para aqueles que atuam em um ente público.

Considerando as possíveis consequências de, inadvertidamente, assinar um contrato ineficaz ou inexecutável, é recomendado procurar orientação profissional, quando possível, para garantir que sua empresa esteja o mais bem protegida possível.

Seus funcionários criarão a maior parte das novas propriedades intelectuais potenciais das quais sua empresa detém os direitos e, em muitos casos, lidarão com elas diariamente. Portanto, é importante que seus funcionários tenham clareza sobre a propriedade dessas PI e de outras informações sensíveis ou confidenciais, e quais são seus direitos e responsabilidades perante seu empregador. Isso é possível com uma cultura de ‘consciência sobre PI’ e sobre conhecimento não amparado por direito de propriedade intelectual – mas essa cultura precisa ser sustentada por disposições claras e efetivas sobre PI, normalmente em um contrato de trabalho.

Seus funcionários são, frequentemente, caracterizados como o ativo mais valioso da empresa. Isso se deve não só ao que eles fazem, mas devido aos ativos que podem criar.

Dependendo de seu setor e de suas operações comerciais, é provável que seus funcionários inventem coisas novas; escrevam códigos de software protegidos por direitos autorais; façam a manutenção e acréscimos a uma base de dados de clientes ou outro; projetem um novo produto ou serviço; redijam a documentação de seu produto, seu processo ou serviço ou façam acordos. Com isso em mente, é importante que a empresa detenha os direitos sobre os produtos dos esforços de seus funcionários e que toda a equipe tenha clareza do que podem ou não podem fazer com essas informações.

Contudo, seus funcionários têm direito a ter vida pessoal! Assim, qualquer PI criada fora do trabalho e em uma área sem relação com sua linha de negócios será, em geral, de propriedade de seu funcionário e você não terá quaisquer direitos sobre ela.

1. Documentos jurídicos

A situação se torna um pouco mais complicada quando as atividades de criação de PI de um funcionário não fazem parte de suas funções normais, conforme venham a ser estipuladas no contrato de trabalho. Isso porque quaisquer referidas PI ainda poderão estar relacionadas com sua empresa ou beneficiá-la. Elas também podem ter sido criadas utilizando os recursos de sua empresa ou durante o horário de trabalho. Por exemplo, se você emprega alguém para trabalhar em uma linha de produção embalando caixas que contêm seu produto e essa pessoa inventa uma máquina que tornaria o processo de embalar mais rápido, isso não seria considerado parte das funções normais do(a) funcionário(a) (já que você não o/a empregou para inventar).

Devido a essa complexidade, é importante incluir nos contratos de trabalho disposições claras a respeito de PI, pois a qualquer momento um funcionário pode criar invenções ou ter ideias para a melhoria do negócio das quais a empresa desejaria se beneficiar.

O que os contratos de trabalho devem conter?

Em nome dos interesses de todas as partes, é importante que os contratos de trabalho e contratos de prestação de serviços conttenham disposições claras a respeito de não divulgação, não aliciamento e não concorrência. Normalmente,

é útil definir o conceito de 'invenções', bem como informações confidenciais e propriedade intelectual, de forma que fique claro o quão amplo é o escopo do contrato.

“ Há várias áreas específicas que seus contratos de trabalho devem incorporar. ”



Outras cláusulas que devem estar presentes em um contrato de trabalho incluem:

- Cláusulas que abranjam quais PI serão de propriedade da empresa ou do funcionário, ou as situações em que haverá a co-titularidade dos direitos. Como mencionado anteriormente, a situação padrão é que a PI criada durante as funções normais de um funcionário é de propriedade da empresa, mas você pode querer torná-la mais ampla e incluir cláusulas sobre o uso de recursos da empresa, por exemplo.
- Cláusulas que deixem claro que o funcionário é obrigado a manter a confidencialidade. Dependendo de sua função, você também poderá especificar o que pode ser divulgado a respeito de seu trabalho (se houver).
- Cláusulas que exijam que o funcionário auxilie a empresa a obter a posse legítima de todas as invenções e criações.
- Cláusulas que abranjam não concorrência e não aliciamento (ou seja, trabalhar para organizações rivais e abordar os funcionários e/ou clientes depois que saíram da empresa).
- Cláusulas que determinem quais informações os funcionários são autorizados ou proibidos de utilizar quando deixarem de ser funcionários da empresa.

Como a PI deve aparecer em meus contratos com fornecedores, clientes e distribuidores?

“ Sua própria empresa precisa negociar com outras empresas (fornecedores, distribuidores, parceiros) e com clientes. É importante pensar na PI ao fazer isso em todas as etapas da cadeia de valor. ”

➤	Cláusulas que determinem resoluções de controversas entre os funcionários e a empresa com a determinação de árbitro ou mediador, a priori.
➤	Cláusulas que determinem possível participação dos colaboradores nos ganhos econômicos ou a concessão de bônus para os inventos ou tecnologias que eventualmente tornaram produtos ou serviços aceitos pelo mercado.

Você também deve estar ciente de que, em alguns países (principalmente Alemanha, mas também Áustria e Japão, por exemplo), os inventores de tecnologias têm fortes direitos sobre suas invenções e podem ter direito a indenização caso sua empresa, como detentora, não as explore completamente. Há também disposições separadas que podem impor o dever de remunerar os inventores se sua empresa tiver um lucro excepcionalmente grande com o uso das invenções deles. Isso é abordado em mais detalhes em um guia anexo – **Criando ativos comerciais a partir de suas ideias.**

Com frequência, é necessário ou benéfico trabalhar com outras empresas, mesmo se for apenas uma questão de comprar um componente de um fornecedor ou vender um produto/serviço a um cliente. Sempre que um contrato comercial é assinado, é importante levar em consideração a ótica da PI – quais direitos a outra parte detêm e quais direitos de acesso possui?

Nenhuma empresa opera sozinha, e é quase certo que terá ou exigirá contratos com fornecedores, distribuidores, clientes, colaboradores, entre outros, para garantir que seu produto ou serviço é adequado para seu fim e que o mercado seja alcançado da forma mais eficiente possível. Em cada um desses casos, é provável que você precise de um acordo ou contrato. É de seu interesse que esse contrato deixe claro a propriedade de PI e o que você e a outra parte podem ou não podem fazer com quaisquer PI envolvidas.

	Considerações ao negociar com fornecedores/ subcontratados, clientes e/ou distribuidores
➤	Você deve considerar adotar termos e condições de uso abrangentes a respeito de PI, e fazer referência a esses termos e condições em todas as cotações e em seus contratos com fornecedores e subcontratados. Os termos dos contratos com fornecedores devem ser aprimorados a fim de incorporar cláusulas específicas a respeito de propriedade, uso legítimo e licenciamento de direitos de PI.
➤	Ao negociar com clientes, é comum redigir condições de venda padrão, que também podem incluir cláusulas a respeito de PI. Na ausência desses termos aceitos por um cliente, será aplicada os princípios do código civil, que poderá ser menos favorável à sua empresa. Embora os termos não possam se sobrepor legalmente aos direitos estatutários dos compradores, eles podem apresentar informações importantes a respeito de aspectos relevantes relacionados a PI, como, por exemplo, impor ao comprador a obrigação de não desmontar ou fazer engenharia reversa da PI.

1. Documentos jurídicos

➤	Ao elaborar contratos com distribuidores, é importante ser claro a respeito dos direitos e obrigações deles a respeito da PI no que se refere ao produto (o que pode incluir a notificação de suposta violação, direitos de uso da PI para fins promocionais sob licença e obrigações com relação à contribuição para o desenvolvimento e a proteção contínua da PI).
➤	Como os distribuidores representam seus produtos ou serviços, existe um risco potencialmente significativo de que possam 'sair da linha' e utilizar suas marcas de maneira que comprometa sua identidade de marca ou marketing preferencial. Eles também podem pretender ter uma associação mais próxima com a empresa do que de fato é. Uma forma de regularizar essa situação assim que as marcas estiverem registradas, é licenciar seu uso ao distribuidor quando adequado. Nessas situações, você pode estipular onde e como as marcas serão utilizadas.

Caso esteja considerando colaborar com outra empresa ou parceiro que possa criar uma nova PI, é importante que você, primeiramente, leia o guia anexo sobre esse assunto – **Parcerias para Obter Vantagens Comerciais**.

Quando seria necessário utilizar uma cessão de PI?

As organizações frequentemente utilizam agências externas para criar ativos promocionais, como literatura, desenhos, fotografias e sites. Nessas circunstâncias, você não deterá os direitos autorais automaticamente

— e sim a agência. Para que possa deter os direitos, eles terão de ser cedidos à sua empresa por meio de um documento de cessão. No caso do direito autoral somente poderá ser autorizado a exploração do direito patrimonial da obra, nos termos da Lei nº 9610/1998.

Ao encomendar um trabalho a ser realizado por não funcionários, haverá momentos em que você não deterá os direitos autorais ou outros direitos de PI sobre o trabalho. Seu contrato com a agência contratada poderá não mencionar nada sobre a propriedade do trabalho criado ou declarar que os direitos autorais sobre o trabalho serão cedidos à sua empresa quando o trabalho estiver concluído e o pagamento efetuado.

De qualquer forma, é aconselhável garantir que a agência contratada assine um documento de cessão; do contrário, você poderá ter dificuldades ao contratar outras agências no futuro ou ao adaptar os ativos por conta própria. Normalmente, esses documentos devem conter as seguintes cláusulas:

	Cláusulas de documentos de cessão de PI
➤	A agência cede todos os direitos econômicos e patrimoniais sobre o trabalho à sua empresa – isso significa que sua empresa deterá os direitos sobre o trabalho e terá direito de copiá-lo e utilizá-lo como

“O trabalho realizado por agências deve ser formalmente cedido à sua empresa.”

Quais são os benefícios de utilizar acordos de não divulgação?

“A utilização de um NDA deixa pouco espaço para dúvidas de que você pretende que suas informações sejam tratadas como confidenciais.”

➤	considerar adequado.
➤	A agência renuncia a quaisquer direitos morais sobre o trabalho – na lei de direitos autorais, os direitos morais (se houver) pertencem ao titular original dos direitos autorais e não podem ser transferidos/cedidos. Essa cláusula impede que os direitos (como o de crédito como criador do trabalho ou de utilizar o trabalho de uma forma que o criador desaprove) sejam aplicados.
➤	A agência indeniza sua empresa contra quaisquer ações de violação relacionadas ao trabalho. Você desejará garantir que, mesmo que detenha os direitos sobre o trabalho, qualquer responsabilidade por violação ainda permanecerá com o criador. Essa cláusula basicamente protege você, caso seu contratado tenha copiado o trabalho de outro.

Acordos de não divulgação ou Termos de confidencialidade (NDA) são documentos jurídicos frequentemente utilizados, que restringem o que um destinatário pode ou não pode fazer com as informações sensíveis que você fornece. Caso esteja pensando em depositar uma patente ou registrar um desenho industrial, com relação aos quais a prévia divulgação pública afete a novidade, ou precise compartilhar um segredo comercial com empresas fora de sua organização, então um NDA será muito importante.

Assim como impor a obrigação de confidencialidade ao destinatário, a utilização de um NDA tem o benefício adicional de permitir que você demonstre que não pretende que a informação entre em domínio público. O motivo pelo qual são utilizados com frequência é que muitas vezes é necessário compartilhar informações sensíveis com um terceiro.

Por exemplo, uma fábrica ou fornecedor podem precisar fazer um orçamento para construir um protótipo para você; um possível parceiro ou colaborador poderá precisar de algumas informações sensíveis para ter uma discussão significativa sobre uma oportunidade; ou um possível investidor/financiador, bem como uma organização governamental ou reguladora, precisará acessar planos de negócios sensíveis. Nessas situações, é comum solicitar que um acordo de não divulgação seja assinado.

Um NDA pode ser unidirecional, se apenas uma parte tiver informações sensíveis que deseje divulgar, ou bidirecional, se ambas as partes divulgarem e receberem material confidencial. A principal cláusula do NDA é aquela que impede a parte receptora das informações, exceto em algumas situações específicas. Situações comuns em que a divulgação seria permitida são

- Vigência a partir da assinatura – a maior parte dos NDA tem um prazo máximo após o qual as informações podem ser divulgadas e/ou utilizadas
- Se solicitadas pela justiça
- Se as informações entrarem em domínio público

1. Documentos jurídicos



Figura 1. Uma lista não exaustiva de itens normalmente definidos em um NDA típico

É uma boa prática identificar as informações que serão incluídas no escopo do NDA o mais especificamente possível – isso torna o acordo mais sólido, pois não há ambiguidade quanto ao que abrange. Um bom NDA também limitará os fins para os quais as informações podem ser utilizadas; sem essa cláusula, a parte receptora pode utilizar as informações para aquilo que quiser, desde que não as divulgue. Novamente, o fim deve ser o mais restrito e específico possível.

Quando devo utilizar um acordo de não divulgação?

Mesmo sem um NDA, no Brasil é contra a lei divulgar informações confidenciais recebidas em sigilo sem uma justa causa. De acordo com o art. 153 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 1940), a divulgação de conteúdo de

documentos particulares ou de correspondência que seja considerada confidencial, revela quebra de confiança e é considerada crime. Se alguém fizer isso e gerar danos, você pode levar a pessoa à justiça. Contudo, um NDA facilita a vida.

Para provar a quebra de confiança, será necessário demonstrar três coisas.

1. A natureza confidencial das informações.
2. As informações foram transmitidas por você sob obrigação de confidencialidade imposta ao destinatário original.
3. A divulgação não autorizada das informações em seu detrimento.

Algumas empresas comprovaram quebra de confiança sem um NDA assinado, porém, é muito mais fácil com um NDA, já que os dois primeiros aspectos desse teste se tornam muito mais simples de demonstrar. Com um NDA assinado, também pode ser possível utilizar leis contratuais (infração contratual) contra o divulgador.

É particularmente importante utilizar um NDA caso tenha de divulgar informações que possam fazer parte de um pedido de patente ou de

“É particularmente importante insistir na assinatura de um NDA se o material divulgado puder formar a base para um futuro pedido de depósito de patente ou registro de desenho industrial.”

registro de desenho industrial no futuro ou de um potencial pedido de direito de propriedade intelectual. As leis de PI impedem a concessão de uma patente para invenções (ou o registro de desenho industrial ou de outro direito de propriedade intelectual) que estejam em domínio público e, sem um NDA, você corre o risco de que qualquer divulgação seja interpretada como pública, impedindo a concessão da patente ou o registro do desenho industrial ou fazendo com que seja invalidado mesmo após a concessão ou registro.

Existem alguns destinatários de informações confidenciais que, devido as suas funções, têm automaticamente uma obrigação tácita de confidencialidade. Esses destinatários não precisam assinar um NDA e a divulgação a eles também não é considerada divulgação pública. O exemplo mais relevante para esses fins é sua assessoria jurídica (inclusive seu agente de patentes ou marcas registradas ou de outro direito de propriedade intelectual concedido).

Pode haver momentos em que você solicitará que um NDA seja assinado antes de uma divulgação e o destinatário pretendido recuse-se a cumpri-lo. Isso é particularmente comum com grandes organizações, que temem que provavelmente já detenham os direitos ou estejam trabalhando elas mesmas com informações confidenciais semelhantes. Elas podem, se continuarem a desenvolver a ideia, se tornar sujeitas a ação judicial por parte de sua empresa, mesmo que estejam utilizando apenas informações que já possuem.

Também é comum que intermediários de financiamento se recusem a assinar um NDA, pois seria uma tarefa impossível vender sua ideia para possíveis investidores se os intermediários não estiverem autorizados ao mencionar sobre sua ideia com eles. Contudo, na maioria das outras circunstâncias, um NDA é visto como uma precaução razoável que protege os interesses de ambas as partes.



RESUMO

Os modelos de acordo a seguir provavelmente compensarão o tempo investido em criá-los, pois mostrarão ser particularmente úteis para a gestão de PI.

Contratos de trabalho

Contratos com clientes e fornecedores

Modelos de cessão de PI

Acordos de não divulgação



Gerindo sua carteira

02

Como me certificar de que os direitos não foram perdidos devido a prazos não atendidos?

A gestão do ciclo de vida das propriedades intelectuais é algo que toma muito tempo. As apostas são muito altas, pois apenas um prazo ou pagamento não atendido pode levar à perda de direitos e, portanto, a uma perda significativa de receita. Seus direitos de PI são suas 'joias da coroa'; é necessário manter esses ativos preciosos protegidos.

Este capítulo ajudará a considerar as opções para adotar um sistema interno para monitoramento de renovações próximas, ações oficiais e outros prazos. Também é necessário se certificar de que os contratos assinados, como os NDA, estejam sendo geridos adequadamente. Esse acompanhamento é um processo contínuo, conforme ilustrado na Figura 1.

“É compensador adotar um bom sistema para monitorar prazos, principalmente com relação a direitos de PI registrados.”



Figura 1. Gestão de Ciclo de Vida das Propriedades Intelectuais.

2. Gerindo sua carteira

Como começo a controlar minha PI?

Você só pode gerenciar ativos se souber onde estão. É importante adotar procedimentos tanto para identificar novas PI que sua organização cria quanto documentar as PI atuais que sejam importantes para sua empresa.

A fim de proteger as PI de sua empresa é necessário primeiramente identificá-las como propriedades intelectuais. Um guia anexo desta série – **Utilizando todos os seus ativos valiosos da melhor maneira possível** – abrange diagnósticos de PI, auditorias de PI e a criação de livros de registro de ativos intangíveis. Eles podem ser muito úteis para identificar seus ativos de PI atuais e determinar quais precisam da gestão mais ativa.

Também é importante adotar sistemas para identificar quando qualquer novo processo ou criação intelectual produz uma possível PI para sua empresa. Outro guia desta série – **Criando ativos comerciais a partir de suas ideias** – detalha como isso pode ser atingido da melhor forma, inclusive utilizando um formulário de divulgação de PI.

Caso seja uma empresa pequena, você poderá gerir seu registro de ativos de PI em uma base de dados ou em uma planilha criada internamente. Com frequência, a solução mais prática é uma planilha que contenha o nome, a natureza do ativo de PI e as datas relevantes para a proteção inicial e posterior renovação dos ativos.



Essa é uma boa forma de monitorar os custos relacionados envolvidos, tanto para, antes de mais nada, obter a PI, quanto para os custos posteriores com renovação e outras ações administrativas necessárias para manter sua PI protegida.

Entretanto, é necessário lembrar-se de olhar a planilha e/ou certificar-se de que as datas importantes foram incluídas em um calendário ou lista de tarefas que forneça lembretes oportunos adequados. Por esse motivo, muitas empresas optam por obter ajuda de partes externas para tornar esses riscos gerenciáveis.

Existem serviços comerciais que possam me auxiliar?

Caso tenha direitos registrados e utilize os serviços de um advogado, normalmente parte do serviço dele é emitir lembretes oportunos de eventos importantes para você. Há também outros prestadores comerciais especializados que podem entregar esse serviço.

“*Utilize um livro de registro de ativos intangíveis, auditoria de PI ou diagnóstico de PI para identificar intangíveis que precisam de gestão ativa.*”

“*Há muitas empresas que ajudarão a gerenciar suas PI por uma taxa adequada.*”

Preciso responder todas as solicitações de pagamento?

Considerando a importância de manter os direitos de PI, várias empresas terceirizam alguns aspectos rotineiros da gestão de PI. Juntamente com o processo de obtenção de direitos de PI, os agentes consideram emitir lembretes e providenciar o pagamento das taxas para manter os direitos de PI alguns de seus principais serviços, e a maioria oferecerá esse serviço.

Os agentes de patentes normalmente utilizam softwares personalizados, complexos e caros (consulte a seção a seguir) para gerenciar as PI sob seu controle e garantir que os prazos não sejam perdidos. Portanto, utilizar os serviços de um profissional especializado em PI para aproveitar seus conhecimentos na gestão de suas PI pode ter um bom custo-benefício.

Há outros prestadores de serviços de PI especializados que oferecem serviços de renovação e/ou lembrete relacionados a PI (patente, marca registrada e desenho industrial) e que não são agentes de patentes ou marcas registradas. Essas empresas normalmente oferecem preços competitivos e, se uma empresa idônea é utilizada, pode ser igualmente confiável (embora não ofereçam a mesma gama de serviços auxiliares de consultoria).

Algumas dessas outras empresas também fornecem softwares de gestão de PI em que os serviços de renovação de PI são disponibilizados como uma extensão do pacote de software. Outras oferecem um serviço ‘individual’ de renovação, ao passo que permitem a você gerenciar suas PI utilizando seus próprios sistemas internos.

Embora seja importante pagar todas as taxas oficiais de registro de PI, você pode receber pedidos de pagamento ou renovação de taxas de PI de aparência oficial que não precisam ser pagas. Deve-se ter cautela antes de pagar uma fatura não solicitada, a menos que provenha de uma fonte governamental oficial ou seja esperada.

Durante o processo de registro de direitos, ou assim que seus direitos forem confirmados, é bastante provável que você receba comunicações de empresas oferecendo-se para listar seus direitos em suas bases de dados particulares ou solicitando pagamento para renovar seus direitos por uma taxa de serviço muito alta.

Com bastante frequência, essas cartas são feitas (de maneira fraudulenta) para parecer que provêm de uma fonte oficial ou governamental, embora, na verdade, venham de empresas particulares. Apesar de os livros de registro a que se referem poderem de fato existir, elas não têm força jurídica e pagar suas taxas raramente representa um bom investimento.

Outras podem sugerir que conseguem obter direitos de patente ou de outros direitos de propriedade intelectual para você quando, na verdade, podem tirar dinheiro para a produção de alguns desenhos profissionais de sua invenção, que são então depositados no Registro de Direitos Autorais dos EUA ou de outros países – nunca resultando em uma patente nos EUA e/ou em outros países.

A menos que a fatura provenha de um registro oficial, seus assessores jurídicos ou outra empresa que tenha contratado, deve-se tomar cuidado

“*Você pode receber faturas de registros ‘não oficiais’ que não têm força jurídica. Fique atento a elas.*”

2. Gerindo sua carteira

antes de pagar a fatura. Em caso de dúvida, entre em contato com o órgão de PI competente, como o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ou escritório de propriedade intelectual de outros países como USPTO, EPO ou JPO.

Quais ferramentas comerciais podem me auxiliar na gestão de carteiras?

Não existe 'tamanho único' para as empresas quando se trata de gerenciar seus ativos de PI, pois cada empresa ou organização tem suas próprias necessidades e uma carteira específica. Para uma pequena empresa, desenvolver sistemas internos poderá ter melhor custo-benefício; caso não tenha muitos direitos de PI para gerir, criar

uma planilha básica para listar seus ativos de PI pode ser suficiente, mostrando quaisquer datas importantes para os prazos oficiais de renovação.

Quando você está no processo de obter direitos de PI, principalmente patentes, é provável que compile muitas informações. Lidar com processos de PI normalmente abrange os seguintes elementos:

	Lidando com processos de PI
	Informações sobre a família da PI – dados bibliográficos como número, território, datas, inventores, requerente e informações do procurador, incluindo endereços.
	Documentação e datas de ações oficiais — cartas, informações de depósito, formulários oficiais, protocolo e informações de ações oficiais (principalmente prazos).
	Informações do caso – memorandos, faturas, custos.
	Correspondência com partes externas – prestadores de serviços de anuidades, empresas recrutadoras de executivos, clientes e serviços profissionais.
	Situação dos direitos de propriedade intelectual depositados ou concedidos nos diferentes países.

Há várias empresas que oferecem ferramentas para monitorar seus direitos de PI e contratos de licenciamento. Esses serviços fornecem softwares de gestão de PI (para monitorar sua PI, automatizar processos, rastrear as PI, licenças, acordos de renovação e prazos).

“Se sua carteira se tornar grande, há várias ferramentas que podem ser utilizadas para auxiliar na gestão contínua de ativos de PI.”

Todos esses custos relacionados a PI têm um bom custo-benefício comercialmente?

Desenvolver novos produtos e serviços, obter proteção para suas invenções e criações com direitos de PI e, então, gerir esses direitos continuamente, tudo isso envolve investimentos substanciais. Só vale a pena gerir PI se os benefícios obtidos por meio da comercialização desses direitos e da inovação superarem os custos relacionados. Uma maneira de 'manter o controle' é saber a contribuição feita por sua PI: a melhor maneira de fazer isso é submetê-la a valoração.

Embora não seja uma ciência exata, a valoração de PI pode proporcionar ideias estrategicamente úteis e inestimáveis de forma tática. Mesmo que não tenha planos de realizar operações como essa, saber o quanto sua PI contribui para sua empresa em termos financeiros ajuda a justificar o investimento contínuo em sua 'vantagem competitiva' e satisfazer as partes interessadas quanto à destinação adequada dos recursos.

“Os principais métodos de valoração de PI são custo, mercado e renda, sendo o método de renda o mais amplamente utilizado.”



Existem três maneiras amplamente aceitas de se determinar o valor de uma PI. Resumidamente, elas avaliam seu custo de reprodução ou substituição; identificam vendas de ativos comparáveis no mercado que possam ser adaptadas às suas próprias circunstâncias; ou analisam seus lucros real e projetado e descobrem quanto deles pode ser atribuído à sua PI.

Na maioria dos casos, o método de renda é o caminho mais adequado, apesar de os outros também terem sua utilidade, principalmente quando ainda não há dados suficientes sobre o potencial de lucro futuro da PI.

Na maioria das situações, você estará em uma posição em que obterá muito mais benefícios da valoração de PI se for realizada de acordo com padrões reconhecidos, o que geralmente envolve alguém independente de sua empresa. Esse processo pode ser de certa forma caro, dependendo da quantidade de trabalho de auditoria legal auxiliar envolvida, portanto, é prudente fazer um orçamento antes de mais nada.

Assim que o valor de sua PI for quantificado, é provável que desencadeie várias discussões, inclusive sobre as melhores formas de aumentar o valor (por exemplo, por meio de licenciamento ou off-shoring) ou para realizar o valor (por meio de venda ou leilão).

Como devo monitorar os acordos de não divulgação (NDA) e outros contratos legais que assinei?

É importante desenvolver um sistema para armazenar, monitorar e registrar os contratos e outros registros legais que você tenha assinado. Do contrário, em caso de uma futura controvérsia sobre PI, pode ser difícil saber ao certo se os compromissos assumidos por qualquer uma das partes são aplicáveis ou vinculantes.

Todos os contratos e documentos jurídicos assinados devem ser armazenados com segurança e de maneira bem organizada. Se realizou um diagnóstico de PI ou uma auditoria de PI recentemente e criou um livro de registro de ativos intangíveis (consulte o guia anexo separado – **Utilizando todos os seus ativos valiosos da melhor maneira possível**), então você deve ter uma lista dos principais contratos.

2. Gerindo sua carteira

Contudo, você sabe quando um NDA específico expira e quando você (ou a outra parte) pode legalmente começar a discutir as informações confidenciais? Existe o perigo de que, a menos que os contratos sejam geridos ativamente, possam ser assinados e esquecidos.

Se tiver contratado qualquer suporte jurídico fora de sua empresa para ajudá-lo com questões relacionadas à segurança, proteção ou comercialização de sua PI, sua assessoria jurídica poderá oferecer ajuda adicional. Uma empresa como essa provavelmente estará em melhor posição do que você não apenas para monitorar as PI que você detém, como também para saber quando contratos legais, NDA e contratos de licenciamento devem ser renovados. Contudo, isso gerará uma cobrança adicional.

“Fique atento a todos os seus contratos, de forma que você e seus colegas saibam o que estão autorizados ou não a fazer.”



RESUMO

Os princípios fundamentais discutidos neste capítulo podem ser resumidos na lista de verificação a seguir:

Identifique ativos e contratos legais

- Realize uma auditoria de PI e crie um livro de registro de ativos intangíveis
- Localize os principais contratos e liste-os
- Esteja à procura de novas oportunidades de criar PI
- Crie um sistema de monitoramento (planilha ou base de dados) para listar as PI e os contratos



Identifique as ações necessárias (por exemplo, renovações)

- Trabalhe com sua assessoria de PI (se houver) para identificar qual é a próxima ação para cada tipo de PI
- Registre quando os contratos expiram – alguns poderão ter de ser renovados, ou tem prorrogação automática
- Monitore todas as ações utilizando um software personalizado ou um sistema interno
- Faça o orçamento de quaisquer taxas que possam ser devidas



Valore sua propriedade intelectual

- Descubra o que é valioso para sua empresa
- Utilize métodos adequados de valoração – custo, mercado ou renda
- Considere utilizar os serviços de um especialista para ajudar com a valoração de sua PI



Garanta que os registros sejam mantidos atualizados

- Armazene seus contratos legais em um local seguro e registre onde estão armazenados



Redigindo uma política de PI



03

3. Redigindo uma política de PI

Como uma política de PI pode auxiliar minha empresa?

Uma política de PI é um documento detalhado, para uso interno e destinado a estabelecer a 'cultura' de PI certa para uma organização. Seu escopo pode incluir a garantia de que novos ativos sejam identificados e fomentados, além

do estabelecimento dos procedimentos necessários para proteger a empresa contra riscos relacionados a PI. Geralmente, incluem divulgação não autorizada de informações confidenciais e outras medidas necessárias para salvaguardar a capacidade de a empresa explorar completamente as invenções no mercado.

Uma forma de auxiliar a proteção contra o 'vazamento' de informações de PI, e de fato, incentivar os funcionários a criarem novas PI para comercialização e dar bônus financeiros à equipe dos desenvolvedores decorrentes no êxito da tecnologia em produtos e processos, é criar uma política de PI como um complemento às cláusulas de PI que já devem fazer parte dos contratos de trabalho. Apesar de os contratos de trabalho tenderem a ser assinados e depois arquivados (e somente retirados da gaveta e examinados se surgir um problema), uma política de PI destina-se a ser o ponto de referência do funcionário.

É importante que os funcionários e subcontratados entendam suas responsabilidades quando se trata de PI. A última coisa que você quer é que um funcionário ou subcontratado divulgue informações de PI-chave ou dados comerciais sensíveis para um concorrente (acidentalmente ou de má-fé).



Além disso, é importante que os funcionários entendam que a PI, em suas várias formas, é um ativo comercial importante que precisa ser gerenciado ativamente para maximizar o valor que traz para a empresa.



Uma política de PI abrangente pode ajudar os funcionários a assumirem a responsabilidade de proteger a PI, bem como motivá-los a criar novos ativos em seus deveres diários. Isso deve ter o efeito multiplicador de dar a eles novas oportunidades de carreira, conforme sua empresa se torna cada vez mais lucrativa e cresce.

“*Criar uma política de PI ajudará a garantir que sua empresa cuide de seus ativos mais valiosos de maneira consistente e bem gerida.*”

Por que é importante ter uma política de PI?

“*Pense em como quer que seus funcionários e a organização tratem suas PI – e como reagirá se descobrir que estão correndo riscos desnecessários.*”

Como fazer a equipe embarcar em uma política de PI?

“*Uma política de PI pode proporcionar um meio positivo de educar e informar a equipe sobre por que os direitos de PI importam.*”

Sua política de PI ajudará a atingir seus objetivos comerciais. Comece com a ponderação de quais tipos de PI são mais importantes para sua empresa e então estabeleça alguns objetivos claros que garantirão que essas PI serão bem gerenciadas para se obter vantagem comercial.

Empresas inovadoras criam novas PI continuamente, é importante, portanto, adotar uma política de PI para garantir que elas sejam protegidas e gerenciadas corretamente. Por exemplo, as empresas de software enfrentam riscos específicos, porque seus códigos podem ser criados e utilizados por muitas pessoas diferentes dentro da organização. Além disso, o direito padrão aplicável aos direitos autorais de softwares é um dos mais fáceis de violar.

Se os funcionários não são colocados a par e não entendem onde se encontram os riscos e como podem ser evitados, sua empresa só pode culpar a si mesma se tiver problemas.

Tanto a empresa quanto os funcionários também têm obrigação de cumprir a lei quando se trata de PI. Portanto, outro objetivo da política de PI é garantir que toda a equipe e os principais terceiros (como subcontratados) estejam cientes de seus deveres e responsabilidades. Isso ajudará a manter a empresa protegida adequadamente contra riscos, como a divulgação não autorizada de informações confidenciais e a violação de direitos de PI de terceiros, e capaz de explorar adequadamente suas invenções no mercado.

Todos os envolvidos com sua empresa (tanto funcionários quanto terceiros, como subcontratados, quando adequado) precisam saber quando e onde a política de PI da empresa entra em vigor e ter clareza a respeito de seu escopo e sua importância.

Para superar quaisquer interpretações negativas das obrigações dos funcionários a respeito da proteção da PI (que pode ser percebida como uma tarefa tediosa, adicional aos deveres diários), a política de PI da empresa também pode ser utilizada para promover um ambiente positivo e 'favorável à PI', que incentive e acelere a criação e captação de novos conhecimentos. Quando uma nova PI é captada e comercializada com sucesso, oferece uma oportunidade de distribuir benefícios para as equipes responsáveis. Obviamente, para fazer isso, é necessário captar quem criou o quê – o que requer a cooperação dos funcionários.

A política de PI também pode ser posicionada como parte do desenvolvimento e treinamento profissional, fornecendo um ponto de referência útil para os funcionários e a administração que pode resolver a eventual falta de conscientização e compreensão do que é PI, e explicá-la em termos claros. A política de PI com frequência assume uma visão ampla do que constitui a PI e normalmente é mais efetiva se utiliza exemplos reais da sua empresa para explicar outras considerações importantes relacionadas a PI, como captação de PI e manutenção da confidencialidade.

3. Redigindo uma política de PI

Ao considerar quão amplo tornar o escopo de sua política, é útil definir PI em termos de seus direitos formais e outras formas de ativos intangíveis (todos os itens não físicos que a empresa possui).

	Lista de PI
	Direitos de Propriedade Intelectual que podem ser registrados (patentes, marcas e desenhos industriais, cultivares, topografias de circuito integrado), independentemente de já terem sido concedidos, bem como sua situação, vigência tanto no Brasil quanto em outros países depositados e concedidos.
	Materiais protegidos por direitos autorais e controlados pela empresa.
	Contratos (licença, cessão, tecnologia não amparados por direitos de propriedade intelectual, franquia, serviços de assistência técnica) detidos pela empresa. designs), whether or not they have already been granted.
	Outros recursos internos, como informações operacionais, processos, métodos, receitas, estratégias de marketing e de branding, listas de clientes, materiais, termos, preços, produtos e serviços específicos da empresa e o know-how necessário para entregá-los.
	Todas as relações externas e não contratuais utilizadas diariamente.
	Quaisquer prêmios, bônus, aprovações ou endossos acumulados pela empresa durante o curso dos negócios.

Quais princípios básicos de gestão de riscos precisam ser incorporados?

“Mais importante, uma política de PI deve focar nos passos para abordar os principais riscos relacionados a violação, execução e invalidade.”

Sua política de PI deve estabelecer abordagens e princípios uniformes para proteger os ativos de sua empresa. Essas abordagens e princípios devem ser padronizados na medida do possível.

As práticas, como as formas de captar e identificar inovações, manutenção de provas da criação impressas e eletrônicas e a adoção de segurança adicional de acesso para dados sensíveis garantidos por uma trilha de auditoria, são todas importantes. Apenas funcionários selecionados devem ter acesso a informações das PI-chave, para minimizar o risco de divulgação.

Os segredos comerciais da empresa têm tratamento especial por lei, mas, para serem protegidos, é importante que sejam estabelecidos como informações discretas, independentes e identificados adequadamente.

Quaisquer funcionários, contratados ou outros terceiros aos quais for concedido acesso a segredos comerciais devem fazê-lo de acordo com os termos de confidencialidade (normalmente contratos de trabalho ou NDA). O primeiro capítulo deste guia contém mais informações sobre o que esses acordos devem conter.

O Quadro 1 resume algumas das principais medidas que a maioria das empresas bem administradas tomam para gerenciar e conter os riscos relacionados a PI.

Todos os documentos que contenham segredos comerciais devem estar identificados adequadamente como “CONFIDENCIAL” ou “SEGREDO COMERCIAL”.

O acesso de terceiros ou funcionários a informações confidenciais deve ser acordado por escrito e antecipadamente pelas partes.

Restrinja o acesso a segredos comerciais; eles devem ser acessados somente conforme necessário.

Implemente controles em documentos confidenciais físicos e eletrônicos.

Inicie o treinamento dos funcionários para manter a confidencialidade das PI corporativas, inclusive com ênfase na obrigação dos funcionários de fazer isso.

Firme um acordo de confidencialidade entre o empregador e o empregado da empresa.

Garanta que o acesso as PI-chave seja imediatamente restringido se o contrato de um funcionário ou terceiro for rescindido.

Devem ser apresentadas as diretrizes da marca para garantir a utilização correta das marcas interna e externamente.

Tabela 1. Medidas a serem tomadas para gerenciar riscos relacionados a PI.

3. Redigindo uma política de PI

Onde provavelmente se encontram meus maiores riscos?

É difícil identificar os riscos exatos que podem surgir de atividades e contratos comerciais sem realizar uma análise de risco personalizada. Contudo, é possível identificar os principais riscos (do ponto de vista da PI) que uma empresa enfrenta ao assumir diferentes tipos de compromissos comerciais.

Risco

Como minimizar o risco?

- | | |
|---|---|
| <p>1. Um cliente pode divulgar informações consideradas sensíveis pela empresa</p> | <p>Proteja informações importantes (como segredos comerciais, incluindo o código fonte e outros documentos eletrônicos) com senhas e códigos de acesso, e se certifique de que eles não estejam amplamente disponíveis na empresa ou em qualquer terceirizada.</p> <p>Garanta que os NDA estejam em vigor, estabelecendo que nenhuma PI da empresa deve ser divulgada sem autorização por escrito da empresa. Isso deve limitar o acesso/a utilização de qualquer PI da empresa ao mínimo de pessoas possível.</p> <p>Se outros funcionários/terceiros precisarem de acesso, devem estar vinculados aos mesmos termos de confidencialidade em favor da empresa.</p> |
| <p>2. Um cliente pode divulgar informações ou lançar produtos/serviços que afetem a capacidade de a empresa obter proteção de PI no futuro (porque ainda não foi solicitada, por exemplo)</p> | <p>Consulte o ponto 1. Idealmente, qualquer concessão de direitos de PI deve ser em favor da empresa e não deve estar limitada pelo tempo, local e/ou pelos setores.</p> |
| <p>3. Uma controvérsia pode surgir a respeito da propriedade da contribuição de 'PI anterior' feita pelo cliente (ou seja, em que medida processos comerciais, exclusivos do cliente, constituem a base de um produto ou serviço)</p> | <p>Defina todas as PI anteriores. De maneira geral, são quaisquer PI exclusivas de uma parte e que foram concebidas, criadas ou desenvolvidas antes ou independentemente de qualquer P&D realizada com ou para a empresa. Caso haja controvérsias que as partes não consigam resolver entre elas, deve estar consignado no contrato, a designação de um árbitro ou mediador para resolução de controvérsias.</p> |
| <p>4. Uma controvérsia pode surgir a respeito da propriedade de uma contribuição de 'PI resultante' feita por um cliente (ou seja, seu envolvimento na especificação das exigências e de como elas devem ser apresentadas)</p> | <p>Defina qualquer PI concebida, criada ou desenvolvida por qualquer parte externa durante a execução de um contrato, e estabeleça a propriedade e utilização de quaisquer referidos direitos. Caso haja controvérsias que as partes não consigam resolver entre elas, deve estar consignado no contrato, a designação de um árbitro ou mediador para resolução de controvérsias.</p> |

Risco

Como minimizar o risco?

- | | |
|---|---|
| <p>5. Além de problemas primários de violação, pode haver problemas secundários de violação em que a empresa utiliza PI desenvolvida por (ou juntamente com) um terceiro, e subsequentemente causar problemas para um cliente</p> | <p>Inclua uma cláusula de indenização/responsabilidade nos termos contratuais e uma garantia de quaisquer terceiros para se certificar de que a empresa não seja responsabilizada por violação de quaisquer PI trazidas/desenvolvidas.</p> |
| <p>6. Um terceiro decide levar a PI da empresa, desenvolvida pela empresa, para outro lugar a fim de realizar futuras mudanças ou melhorias, ou começa a modificar a PI em si</p> | <p>Altere os termos contratuais para proibir qualquer utilização externa de PI da empresa se isso acontecer.</p> |
| <p>7. A empresa começa a utilizar PI externa para fins originalmente não autorizados (ou planejados)</p> | <p>Redija termos contratuais o mais amplos possível em termos de uso autorizado, incluindo futuros direitos de utilização para pesquisa.</p> |
| <p>8. A segurança da PI da empresa fica comprometida por afrouxamento da segurança nos sistemas do cliente</p> | <p>Consulte o ponto 1. Além disso, realize uma inspeção da segurança e dos direitos de acesso às dependências físicas e redes de qualquer terceiro/subcontratado antes de dar início ao trabalho.</p> |
| <p>9. Um terceiro revende ou sublicencia a PI da empresa (ou tenta fazer isso) ou utiliza o nome ou marca da empresa sem permissão</p> | <p>Em termos de negócio, exclua especificamente vender ou licenciar/sublicenciar as PI da empresa sem permissão prévia por escrito. A utilização da marca e/ou logotipo da empresa deve ser definida contratualmente. Pode incluir diretrizes a respeito da colocação do logotipo.</p> |
| <p>10. Um terceiro deixa de fazer negócios (o que pode fazer com que a PI caia em nova propriedade quando não existe contrato/acordo/relação)</p> | <p>Consulte o ponto 4. Deixe claro que a PI é de propriedade da empresa e que qualquer novo proprietário (do terceiro colaborador) terá de apresentar qualquer PI resultante ou PI anterior exigida, conforme estabelecido no contrato original. Um novo contrato poderá ter que ser renegociado se considerado adequado.</p> |

Tabela 2. Protegendo a PI em negociações com terceiros – 10 principais riscos específicos e atenuadores

3. Redigindo uma política de PI



RESUMO

Apresentamos a seguir uma visão geral dos elementos que uma boa política de PI deve conter, para ajudá-lo a considerar o que deve fazer parte da sua.

<input type="checkbox"/>	1. Introdução <ul style="list-style-type: none">• Objetivos• Escopo da política
<input type="checkbox"/>	2. Princípios gerais de PI <ul style="list-style-type: none">• Explique PI à equipe
<input type="checkbox"/>	3. Medidas internas para proteger a PI <ul style="list-style-type: none">• Controles de acesso• Etiquetas e Identificações• Treinamento da equipe• Diretrizes de utilização da marca e de outros direitos de propriedade intelectual
<input type="checkbox"/>	4. Riscos e redução <ul style="list-style-type: none">• Riscos comuns e como serão reduzidos
<input type="checkbox"/>	5. Obrigações dos funcionários <ul style="list-style-type: none">• O que se espera de um funcionário• O que se espera de uma pessoa após deixar o emprego
<input type="checkbox"/>	6. Negociando com clientes e fornecedores <ul style="list-style-type: none">• Políticas para proteger a IP ao negociar com partes externas



Onde minha empresa pode obter ajuda?

04

OBTENDO DIREITOS CONCEDIDOS

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

[cursos-de-extensao/cursos-de-extensao/agenda-de-cursos](https://www.gov.br/inpi/pt-br/cursos-de-extensao/cursos-de-extensao/agenda-de-cursos)

OBTENDO CONSULTORIA EM ATIVOS INTANGÍVEIS

- Auditoria de ativos intangíveis
- Estratégia e gestão de ativos intangíveis
- Inteligência de negócios e tecnologia
- Análise comercial sobre patentes
- Due diligence em ativos intangíveis
- Serviços de consultoria personalizados

OBTENDO DIRETO DE PATENTES

- Informações, tutoriais, entre outros disponíveis via <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes>

SEBRAE: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae>

PARA OBTER INFORMAÇÕES E REALIZAR CONSULTAS

Site: www.gov.br/inpi/pt-br

OBTENDO TREINAMENTO EM PI

- O INPI, por meio de sua Academia de PI e Inovação, oferece diversos cursos de capacitação: informações da programação anual via <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-academia/>

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

IPOS
INTERNATIONAL

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL