

# ESTABELECENDO PARCERIAS PARA OBTER VANTAGENS COMERCIAIS

Desenvolvendo propriedade  
intelectual com terceiros



**IPOS**  
INTERNATIONAL

**INPI** INSTITUTO  
NACIONAL DA  
PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL

# 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

### Coordenação de Revisão:

Camila Bella de Carvalho Faria  
Maria Helena de Lima Hatschbach

### Revisão Técnica:

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

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

E79 Estabelecendo parcerias para obter vantagens comerciais: desenvolvendo propriedade intelectual com terceiros. / 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.

25 p. ; figs.

1. Propriedade Intelectual – Brasil. 2. Propriedade Intelectual - Negócios. 3. Propriedade Intelectual – Parcerias – Vantagens comerciais. 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)

# Conteúdos

<b>Introdução</b>	<b>4</b>
<b>1. Colaboração</b>	<b>5</b>
Quais são os prós e os contras da colaboração?	6
Sobre quais documentos legais devemos pensar?	6
Quais aspectos da propriedade intelectual (PI) devem ser considerados?	8
Resumo	9
<b>2. Conceitos de trabalho colaborativo</b>	<b>10</b>
Quais são os termos típicos para descrever PI em contratos de colaboração?	11
Posso “proteger” minha PI anterior?	12
E quanto às PI anteriores que não são de propriedade de um colaborador?	12
Por que é importante pesquisar a PI e quais buscas devo realizar?	13
Existem riscos após o término do projeto?	14
Resumo	15
<b>3. Transferência de Direitos de PI</b>	<b>16</b>
Que tipos de acordos de propriedade e uso podem ser negociados para minha PI?	17
Quais as diferenças entre cessões e licenças?	17
Quais são os diferentes tipos de licenças?	18
Que flexibilidade eu tenho em termos de como as licenças são formuladas?	19
Que tipos de complicações normalmente surgem com o licenciamento?	20
Resumo	22
<b>4. Lista de verificação principal para colaborações</b>	<b>23</b>
Certificando-se de abordar todos os pontos fundamentais	24
<b>5. Onde minha empresa pode obter ajuda?</b>	<b>25</b>

# Introdução

**M**uitas empresas acreditam que o processo de inovação é mais difícil ser executado sozinho do que em parceria. Algumas empresas não possuem todos os recursos internos para fazer uma ideia passar por pesquisa e desenvolvimento e chegar até a comercialização. Para outras, o desafio é incorporar com sucesso invenções externas que atendam a uma necessidade de mercado dentro de um portfólio de produtos ou serviços existentes. Seja qual for a sua motivação para trabalhar em parceria, como você pode ganhar e manter controle para garantir que essa colaboração seja um sucesso?

Quando a segurança e confidencialidade são importantes, como normalmente é o caso de criações com potencial de gerar propriedade intelectual, pode ser tentador gerir o processo de inovação internamente do início ao fim. Contudo, a menos que você tenha muitos recursos, esse poderá ser um caminho muito lento para o mercado. Dessa forma, tanto empresas maduras quanto empresas em estágio inicial, com restrições financeiras, acreditam que uma estratégia mais bem-sucedida seja buscar formas de empreender atendendo à demanda do mercado e manter-se à frente de seus concorrentes trabalhando com parceiros externos.

As colaborações podem ter diferentes formas. Você pode desejar explorar uma pesquisa acadêmica, obter uma licença de PI externa, licenciar seus próprios direitos de PI ou trabalhar com um subcontratado (por exemplo, um fabricante, designer, engenheiro de softwares, fotógrafo ou desenvolvedor de sites). Nesses casos, você descobrirá que, embora os direitos de PI sejam ativos intangíveis, eles podem ser utilizados para alavancar o valor comercial de uma empresa, exatamente como os ativos tangíveis.

Sempre que estiver colaborando com terceiros, é importante gerenciar o conhecimento trazido ou criado pelo seu projeto com cuidado. Do contrário, poderá ser difícil divulgar, proteger, comercializar ou evitar o uso futuro deste conhecimento.

No geral, confiança e conhecimento são essenciais para qualquer relação bem-sucedida. É importante escolher seus parceiros cuidadosamente, conduzindo uma auditoria básica antes de realizar uma parceria e, quando necessário, utilizando contratos jurídicos elaborados por profissionais.

Produzidos pela IPOS Internacional (Escritório de Propriedade Intelectual de Singapura), e customizados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, os guias comerciais de Gestão de Propriedade Intelectual visam proporcionar um conjunto de Soluções de PI para empresas com base nas melhores práticas do setor.



# Colaboração



01

# 1. Colaboração

## Quais são os prós e os contras da colaboração?

A inovação está se tornando cada vez mais colaborativa. Normalmente, acontece de uma única empresa não ter todos os recursos e conhecimentos necessários para realizar o projeto do produto ou serviço do início ao fim, necessitando de parceiros.

Empresas, corporações industriais, inventores independentes e academia, todos podem se envolver no processo de levar criações ao mercado.

Existem muitos benefícios na colaboração, incluindo a capacidade de trazer novas ideias e abordagens, combinar o conhecimento técnico, combinar os direitos de PI, compartilhar o risco associado ao processo inovativo e reduzir o tempo necessário para lançar uma inovação no mercado. Em muitos casos, devido às limitações de uma empresa, como o tamanho, alcance ou conhecimento, algum tipo de trabalho conjunto se faz essencial para o sucesso comercial.

Entretanto, com relação à PI e aos direitos de propriedade permanentes, as colaborações tornam a situação um pouco mais complexa. Dependendo da formatação do contrato de colaboração, sua empresa deixa de ser a única que possui direitos. O desenvolvimento conjunto, em especial, pode apresentar risco, já que duas ou mais partes dividem os direitos da PI desenvolvida. Dependendo de como a titularidade for dividida, poderá haver dificuldades a respeito da exploração.

Algumas colaborações em PI poderão ser planejadas desde o início como parcerias comerciais de longo prazo, como, por exemplo, as parcerias em pesquisa e contratos de licenciamento, fabricação ou franquia. Não há problema em começar um projeto com objetivos razoavelmente táticos e de curto prazo. Contudo, caso o projeto descubra algo significativo que gere direitos de PI, então a relação poderá durar tanto quanto a PI, com todas as partes tendo participação e um grau de propriedade sobre o resultado.

Assim como a propriedade, discutida nas seções seguintes, é importante definir como a PI a ser desenvolvida em um projeto colaborativo superará os problemas ou limitações com a atual 'tecnologia de última geração'.

Também é fundamental identificar parceiros adequados para o projeto pretendido, conduzir verificações de antecedentes, entender e abordar os riscos que poderão surgir durante a colaboração e gerenciar ativamente a proteção e exploração de qualquer direito de PI gerado.



“As colaborações trazem vários benefícios, porém podem tornar mais complexa a propriedade da PI.”

## Sobre quais documentos legais devemos pensar?

“Vale a pena dedicar tempo e esforço para obter, desde o início, os documentos corretos, pois isso pode evitar discordâncias posteriormente.”

Considerando a importância e proximidade do relacionamento em uma colaboração produtiva, é prudente prever que vários contratos jurídicos poderão ser necessários. Além do próprio contrato de colaboração, vocês provavelmente desejarão realizar verificações de antecedentes e utilizar acordos de não divulgação e transferência de materiais, quando adequado.

Confiança e conhecimento são tão importantes em uma parceria comercial quanto em qualquer outra relação, então é importante escolher seus parceiros sabiamente e investigar as credenciais deles antes de celebrar um acordo formal. Certifique-se de que conhece a legitimidade e a situação da pessoa jurídica com a qual você está negociando; por exemplo, uma empresa ou subsidiária sem ativos oferecerá pouco no sentido de segurança, independentemente de quão firmemente seus contratos estabeleçam as consequências da quebra de contrato ou aplicação dos termos e condições, como não pagamento/entrega.

Além do trabalho de due diligence, é uma boa prática assinar certos contratos no estágio inicial.



Acordos de Não Divulgação (NDA), Memorandos de Entendimento (MoU) e mesmo Acordos de Transferência de Materiais (MTA) são, com frequência, úteis para ambas as partes no sentido de reduzir riscos durante as negociações.

Assinar um acordo mútuo de não divulgação (NDA), especialmente antes de qualquer negociação séria começar, reduzirá os riscos de um possível vazamento de informações valiosas para ambas as partes. Também permitirá que os participantes falem mais abertamente sobre seus objetivos. A utilização de um NDA é particularmente importante se houver uma possibilidade de a informação servir de base para um pedido de patente ou desenho industrial registrado, já que a divulgação pública prévia, nesses casos, pode tornar impossível obter esses direitos.

Garantir que um NDA esteja em vigor desde o início também permite aos colaboradores divulgarem e compartilharem PI, know-how ou outras informações que podem ser importantes comercialmente, mas não podem ser protegidas por direitos de PI, como resultados relevantes de pesquisas de mercado.

Um contrato de colaboração também deve ser assinado antes do início de um projeto. Um contrato de colaboração típico aborda os seguintes pontos (não exaustivo) (Figura 1):

# 1. Colaboração

PARTES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estabeleça as partes do contrato, incluindo eventuais subcontratados.</li></ul>
DEFINIÇÃO DA PI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Qual é a natureza da PI anterior.</li></ul>
OBJETO DA COLABORAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identifique a contribuição esperada de cada parte (financeira; pesquisa; divulgação).</li></ul>
FINANCEIRO/ GERENCIAMENTO/ RESPONSABILIDADES E ITENS A SEREM ENTREGUES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inclua as informações de quem é responsável pelo depósito e pelos custos do registro de uma PI (por exemplo, uma Patente).</li><li>• Inclua a contribuição esperada de cada parte para o projeto.</li></ul>
LIDANDO COM RISCOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conflitos internos/controvérsias – inclua meios de lidar com controvérsias sobre o consórcio (cláusula de mediação/de saída).</li></ul>
PROPRIEDADE DA PI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anterior e resultante – deve incluir declarações de possíveis direitos de terceiros a PI anteriores e futuras.</li></ul>
PROTEÇÃO, UTILIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA PI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quem possui o quê com relação à PI resultante?</li><li>• Quem arca com os custos do depósito?</li><li>• Quem possui a PI resultante (nome do requerente)?</li><li>• Quem tem o direito de exploração (licenciar ou vender)?</li><li>• Será realizado depósitos de pedidos em outros países?</li><li>• Quem vai realizar e pagar as taxas referentes ao depósito e ao acompanhamento da tramitação em outros países?</li></ul>
CONFIDENCIALIDADE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Set out the confidentiality terms to be adhered to by parties, party employee and subcontractors.</li></ul>
ARBITRAGEM OU MEDIAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estabeleça os termos de resolução de conflitos entre as partes contratantes quer seja pela arbitragem ou pela mediação. Ambos os instrumentos de resolução de controversas necessitam indicar em contratos um agente responsável pelo ato. Estes dois mecanismos são mais ágeis, porém mais custosos, que a solução via judicial</li></ul>
CONTROLE DE QUALIDADE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estabelece os termos de controle de qualidade dos processos, produtos e serviços decorrente do processo de colaboração.</li></ul>
ÁREA DE ATUAÇÃO DE MERCADO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estabelece área de atuação geográfica para a disponibilização e comercialização dos produtos e/ou serviços.</li></ul>
RESCISÃO CONTRATUAL	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estabelece os mecanismos de término antecipado do contrato com direitos e obrigações entre as partes contratantes.</li></ul>

## Quais aspectos da PI devem ser considerados?

**É** importante decidir não somente quem será dono de quê durante o período de colaboração ativa, mas também que tipo de acesso as partes terão à PI sobre a qual não têm direitos – tanto durante quanto depois do projeto.

*“Apesar de pagar por parte do trabalho, você poderá não ter nenhum direito sobre a PI resultante devido a variações nas leis nacionais de propriedade industrial.”*

A não definição da propriedade e do uso permitido dos direitos de PI no início de qualquer colaboração pode causar problemas futuros. Existem variações entre as leis nacionais a respeito da propriedade ‘padrão’ dos direitos de PI quando se envolve trabalho colaborativo ou contratado, bem como regras diferentes para cada tipo de direito de PI. Além disso, a pesquisa colaborativa financiada por bolsas pode apresentar termos contratuais padrões sobre propriedade que, a menos que renegociados no início da colaboração, podem favorecer indevidamente uma das partes.

Portanto, é importante incluir cláusulas específicas em quaisquer contratos de colaboração para esclarecer a propriedade pretendida dos



futuros direitos sobre o trabalho criativo ou inventivo resultante desses contratos, e isso deve ser feito no início do processo.

Existem alguns pontos mais gerais que devem ser considerados na hora de iniciar novas colaborações, principalmente se elas envolverem o desenvolvimento conjunto de PI (comercial ou acadêmica). Em muitas jurisdições observamos que, quando a PI pertence a mais de uma parte, elas tendem a dividir os direitos de PI em partes iguais. Isso significa que uma empresa detém metade dos direitos de PI e a outra parte detém a outra metade, em vez de ambas as partes deterem todo o ativo simultaneamente.



A consequência prática desse tipo de propriedade é que, a menos que haja um acordo em contrário, nenhuma das partes pode explorar, licenciar, ceder ou de outra forma utilizar a PI em questão sem o consentimento da outra parte. Recomenda-se que as partes negociem e concordem antecipadamente a respeito da propriedade e como a PI será administrada durante a comercialização. Por exemplo, qual das partes deterá o direito de PI, como financiar e administrar os processos jurídicos ou de aplicação dos direitos, como uma das partes pode utilizar a PI etc.

Os contratos jurídicos em colaborações acadêmicas devem abranger os inventores empregados pela universidade, os alunos de graduação e pós-graduação e as instituições em si, para garantir que a propriedade não seja ambígua. Esses contratos também devem ser claros sobre quem terá a responsabilidade pelo depósito/realização de qualquer pedido de registro de patente ou outro pedido de registro de direitos de PI (incluindo os custos), quem decide qual tipo de proteção será adotada e em quais países e quem tem o direito de processar em caso de violação.



## RESUMO

O resumo a seguir destaca as diretrizes a ter em mente ao tentar manter sua vantagem competitiva com PI:

Escolha seus parceiros de colaboração com cuidado

Faça a due diligence

Utilize contratos jurídicos da forma adequada

Chegue a um acordo sobre a propriedade da PI no início da colaboração

Considere a propriedade da PI pelos alunos de graduação e pós-graduação da universidade



# Conceitos de trabalho colaborativo

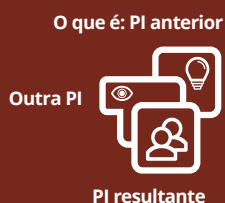


02

## Quais são os termos típicos para descrever PI em contratos de colaboração?

**D**urante qualquer processo criativo ou inventivo que envolva diferentes partes, você precisa saber quem controla quais direitos de PI. Isso é importante para que você possa agir adequadamente para gerenciar sua propriedade e trabalhar para evitar possíveis controvérsias sobre uma nova PI criada durante a colaboração.

Colaborações podem assumir muitas formas, como contratos de consórcio, franquia, fabricação, subcontratação ou licenciamento. Embora o objetivo e o resultado desses contratos possam ser diferentes, eles normalmente apresentam termos e definições padrão para o gerenciamento de direitos de PI em comum, especialmente o uso de três termos-chave: PI anterior, PI resultante e (ocasionalmente) outra PI. Estes provavelmente estarão em contratos de desenvolvimento conjunto ou projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) com instituições de pesquisa, então é importante entender o que eles significam, quando são usados e quais direitos de propriedade estão sendo solicitados ou propostos.



“ *assim que estiver claro sobre a terminologia, certifique-se de entender o que você espera que a ‘PI anterior’ e a ‘PI resultante’ signifiquem na prática.* ”

A PI anterior é a PI de uma das partes que tenha sido gerada antes do início da colaboração. Ela também poderá abranger PI gerada externamente, porém durante o prazo de vigência da colaboração (a menos que esteja descrita separadamente como outra PI – consulte abaixo). Ela poderá referir-se a direitos de PI registrados, direitos autorais (como software) ou ativos intangíveis não registrados, como know-how.

É importante estabelecer a natureza da PI anterior (em uma cláusula adequada no contrato de colaboração) no início para garantir que não haja confusão com relação à propriedade ou acesso a coisas que você já sabe e usa, seja durante ou após o projeto proposto. Sua PI anterior é o que você está trazendo para a mesa: a PI anterior do seu colaborador é o que ele está trazendo.

Foreground (or resulting) IP is often defined as IP rights of any description arising from and developed in the course of the collaboration or project by any of the parties. It is treatment of these rights (and the background IP required to use/access these rights) that will be important for the parties to agree, in terms of protection, use and exploitation rights. For the reasons outlined in the previous chapter of this guide, it may make sense for protection of the rights to be overseen by one party (and one applicant) to avoid complications later, and for exploitation rights to be limited to a particular sector or territory for the parties.

Outra PI é a PI desenvolvida durante o período de vigência de um projeto colaborativo, mas que não faz parte do escopo do projeto e, portanto, não é uma PI resultante (e, assim, não está sujeita a qualquer compromisso acordado a respeito da PI resultante). É aconselhável incluir uma cláusula em um contrato de colaboração para enfatizar que as partes devem buscar o direito de uso dessa Outra PI diretamente por escrito com o proprietário, para garantir que não haja confusão com direitos de PI anterior e de PI resultante.

## 2. Conceitos de trabalho colaborativo

### Posso 'proteger' minha PI anterior?

Você pode possuir PI que é crítica para o sucesso de um projeto colaborativo. Você vai querer manter o controle sobre o que é seu – mas também quer garantir que tenha acesso à PI anterior de seus parceiros. Eles

sentirão o mesmo sobre sua PI e a deles.

Na maioria dos casos, todas as partes desejarão garantir que não sejam impedidas de utilizar quaisquer direitos de PI resultante gerados em um contrato de colaboração, quando o projeto tiver sido interrompido porque alguém possui uma PI anterior essencial à qual não se tem mais acesso. São necessários termos adequados para estabelecer direitos de acesso tanto às PI anteriores quanto às PI resultantes. Se a PI anterior for particularmente importante, as partes poderão realizar uma due diligence dos ativos uma da outra para confirmar que sua futura utilização não será comprometida, por exemplo, por uma licença exclusiva ou cessão a um terceiro.

As PI anteriores devem ser definidas em um contrato de colaboração, de forma a garantir que ambas as partes compreendam quais PI existiam antes do início do projeto e, principalmente, quem as possui. Vale a pena fornecer detalhes da PI anterior, bem como quaisquer direitos de uso e acesso do projeto à PI anterior (por exemplo, você pode querer limitar a utilização da PI anterior apenas para P&D e excluir usos comerciais). O acesso também pode ser limitado apenas à duração do projeto ou, se não, deve declarar para quais fins é permitido e por quanto tempo.

O acesso à PI anterior, com frequência, será contido em um contrato de licenciamento separado (exclusivo ou não exclusivo). Pode ser limitado no tempo, setor e/ou geografia.

### E quanto às PI anteriores que não são de propriedade de um colaborador?

Com frequência, diferentes partes da colaboração trarão uma PI para o contrato. Contudo, às vezes, elas podem não possuir a PI diretamente – algumas delas podem ser licenciadas de outras fontes.

Poderão ser exigidas as PI externas fundamentais para a colaboração. Por exemplo, uma parte com direitos

exclusivos a uma PI (por meio de uma licença exclusiva de um terceiro) poderá ser oferecida para trazer e utilizar esses direitos em sua colaboração. Entretanto, ela tem permissão para utilizar a PI para esse fim específico? A licença exclusiva dela pode limitar a utilização da PI em um setor ou território específico não abrangido pelo escopo de sua proposta de colaboração.

“Garanta proteção adequada para qualquer PI anterior antes de ser divulgada à outra parte.”

“Certifique-se de que você tem licença para utilizar a PI existente de seu colaborador para os fins da colaboração – e para a exploração do produto ou tecnologia resultante.”

Esse exemplo ilustra por que é importante realizar uma due diligence de todas as PI a serem utilizadas durante uma colaboração. Só porque alguém diz que a PI é dele e pode utilizá-la, não garante o acesso e a permissão de uso e nem afasta o risco de violar direitos alheios. É necessário realizar uma due diligence e estabelecer as condições acordadas entre as partes, quanto às obrigações e direitos de acesso a PI de terceiros.

Obter a propriedade de uma PI anterior não é necessariamente essencial para seu projeto. É possível que os objetivos de um projeto sejam atingidos simplesmente utilizando uma parte da PI e, portanto, os termos com base nos quais os direitos de acesso são concedidos são fundamentais. Os contratos de PI anteriores fundamentais devem ser negociados caso a caso.

## Por que é importante pesquisar a PI e quais buscas devo realizar?

**A** realização de pesquisas de mercado para seu plano de negócios é parte de uma estratégia efetiva; o mesmo se aplica à PI. É importante entender o cenário e avaliar o que há de mais recente antes de investir tempo colaborativo, dinheiro e esforço no desenvolvimento de uma PI que pode já existir. Ela pode estar protegida por outras pessoas, o que coloca você em risco de futuramente caso viole os direitos alheios.



Bases de dados de patentes

Bases de dados de patentes como a Espacenet oferecem acesso gratuito a mais de 90 milhões de documentos de patentes em todo o mundo, contendo informações sobre invenções e desenvolvimentos técnicos desde 1836 até os dias atuais. Trata-se de uma fonte de informações inestimável: só porque um produto não está disponível no mercado, não significa que ele não tenha sido patenteado (ou publicado) anteriormente. Não há razão para 'reinventar a roda' quando você pode ter acesso a uma inovação de maneira mais fácil e barata comprando uma licença de acesso ou os direitos de PI do titular.

*“O uso de bases de dados de patentes ajuda a identificar as PI de interesse, contornar direitos de PI anteriores, evitar violações de direitos alheios e monitorar a atividade dos concorrentes.”*

Além disso, é comercialmente importante realizar verificações de PI básicas para detectar eventuais riscos apresentados por direitos existentes de terceiros, antes de tornar-se culpado por um ato de violação (que pode incluir a produção, o descarte, oferta de descarte, uso ou importação de um produto ou manter esse produto – para descarte ou por outro motivo), o que pode ter consequências criminais ou cíveis.



Caso esteja pleiteando uma bolsa ou outra ajuda financeira para qualquer pesquisa colaborativa, o avaliador normalmente pedirá comprovação de que a colaboração proposta é inovadora. Para ajudar nisso, é importante estabelecer o que há de mais recente. Isso normalmente envolve buscas em bases de dados de patentes, literatura científica e dados do mercado para analisar o cenário e o mercado potencial para a invenção proposta, a fim de verificar a qualidade da colaboração proposta – bem como se existe uma .

## 2. Conceitos de trabalho colaborativo

Um avaliador também exigirá uma descrição dos objetivos do projeto colaborativo, dos problemas a serem superados e as informações de como (e por quem) sua PI resultante será protegida e explorada. Assim, antes do início de qualquer colaboração, é importante determinar como os resultados diferem do que já foi feito antes, bem como o modo como você propõe superar possíveis obstáculos durante o desenvolvimento.

### Existem riscos após o término do projeto?

Você pode ter negociado o acesso à PI anterior de seus colaboradores, durante a colaboração, e a usado, juntamente com seus próprios esforços, para produzir alguma PI resultante muito útil, à qual você agora tem direito. Mas assim que

a colaboração se encerrar, você poderá usar sua PI resultante sem violar os direitos anteriores de seus colaboradores?

Não é incomum perceber que, quando uma colaboração termina, você deixa de ter direito de utilizar a PI anterior dos colaboradores e isso poderá, por sua vez, impossibilitar o uso da PI resultante que você gerou durante o projeto sem permissão ou uma licença de seu (agora antigo) colaborador. Caso essa situação não seja antecipada e acomodada no início, isso poderá te deixar em uma posição de negociação delicada, tendo que aceitar condições difíceis para poder continuar usando os resultados da colaboração.

Por esse motivo, contratos de colaboração de P&D sempre devem estabelecer quais direitos e obrigações de acesso à PI cada parte terá continuamente em relação ao outro, após o término do projeto. É comum constar no contrato que, durante o projeto, uma licença livre de royalties será fornecida a respeito da PI anterior de cada parte e, que assim que o projeto terminar, a licença será fornecida em termos justos, razoáveis e não discriminatórios (FRAND) – por exemplo, uma licença não pode ser recusada, mas poderá haver insistência em um pagamento e/ou outra contrapartida.



Isso estabelece o que normalmente é considerada uma forma justa de garantir que haja alguma compensação financeira para a contribuição contínua feita por outras pessoas com relação aos resultados do projeto, mesmo que não estejam mais diretamente envolvidas.

“É importante considerar se você ainda precisará acessar a PI anterior de seus colaboradores após o término do projeto.”



## RESUMO

O resumo a seguir é um lembrete dos três tipos-chave de PI envolvidos no trabalho colaborativo. Você precisa entender seus significados e conseguir determinar como eles se aplicam a sua situação específica no momento que estiver preparando contratos de colaboração.

### PI anterior

- PI pertencente a um dos colaboradores que existia antes do início do projeto ou é gerada fora do projeto.
- Essencial para o projeto.
- O acesso pode ser necessário para todos os colaboradores, tanto durante o projeto quanto posteriormente, caso os resultados do projeto sejam explorados.

### PI resultante

- PI decorrente do projeto.
- Todos os colaboradores precisam concordar sobre quem possui e quem têm quais direitos de uso/ exploração e venda no futuro.
- A melhor prática é evitar a propriedade compartilhada, se possível.

### Outra PI

- Nova PI gerada durante a execução do projeto por uma das partes da colaboração.
- Não desenvolvida durante a colaboração em si.
- Outros colaboradores não têm acesso nem direitos à outra PI.



# Transferência de Direitos de PI



03



## Que tipos de acordos de propriedade e uso podem ser negociados para minha PI?

“*Licenciar ou ceder sua PI pode abrir novas oportunidades ou trazer receita adicional para seu negócio.*”

**C**ontratos comerciais, como licenças ou cessões, podem ser usados para gerar receita para sua PI, abrir novas rotas para o mercado, identificar outros usos e acelerar o desenvolvimento de sua PI. Contudo, eles envolvem desistir de algum ou de todo o controle sobre ela.

Sempre que você trabalhar com terceiros para desenvolver PI, ou outros vierem até você desejando ter acesso à sua PI, algum tipo de contrato será necessário para controlar o que pode e o que não pode ser feito com sua propriedade (e em quais territórios ou setores do mercado). O mesmo será aplicável à PI de outras pessoas à qual você precisa ter acesso contínuo, que normalmente seria fornecido por meio de cessão ou licença.

Este capítulo explora os vários tipos de contratos que você pode optar por celebrar, quais são suas cláusulas típicas e como elas podem ser usadas para transferir alguns ou todos os seus direitos em um conjunto específico de PI para terceiros.



Em geral, ao negociar qualquer contrato, é importante perceber que ele pode envolver um elemento de comprometimento. Muitas vezes haverá disposições com que qualquer uma das partes preferiria não concordar. O importante é garantir que cada parte entenda as implicações do que está assinando e esteja confortável com qualquer risco que assuma, com base no que recebe em troca.

## Quais as diferenças entre cessões e licenças?

**H**á várias maneiras de como a propriedade de bens tangíveis pode mudar ou como seu uso pode ser compartilhado: eles podem ser vendidos, emprestados, arrendados ou contratados. Os equivalentes mais comumente usados ao lidar com PI são cedê-la (basicamente equivale a uma venda) ou licenciá-la (concedendo permissão específica de uso, sem que a propriedade mude de mãos).

Quando a posse legítima (propriedade) de uma PI muda, geralmente é associada a um contrato de cessão. De muitas formas, uma cessão é semelhante à venda de uma propriedade física. Contudo, o contrato relacionado pode impor obrigações adicionais ao cessionário (o novo proprietário), que não são comumente encontradas durante uma venda 'normal'.



Cessões e Licenças

O texto de uma cessão pode exigir que o cessionário licencie o uso da PI de volta ao cedente para uma determinada finalidade. A cessão também poderá impor algumas obrigações ao cedente (o antigo proprietário). Por exemplo, pode solicitar que o cedente indenize o cessionário por quaisquer reivindicações de violação por um determinado período de tempo. No entanto, no Brasil (Lei de Direitos Autorais nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998), no caso de uma obra protegida por direito autoral, o cessionário não pode solicitar que o cedente renuncie a quaisquer direitos morais que possa ter sobre a obra, pois de acordo com o art. 49 da Lei de Direitos Autorais, a transmissão total compreende todos os direitos de autor, com exceção dos direitos morais. Portanto, os direitos morais não podem ser transferidos por meio de um contrato de cessão de direitos.

### 3. Transferência de Direitos de PI

Não é incomum que o cessionário ou o cedente insistam que os registros oficiais sejam atualizados para refletir o novo status de propriedade da PI e, em algumas jurisdições, para alguns tipos de direitos; isso também é uma exigência legal antes de qualquer ação de execução.

A cessão de direitos de propriedade intelectual também necessita do peticionamento aos órgãos responsáveis para alterar a titularidade do direito nos assentos do processo administrativo desses direitos.

Além de ceder sua PI, também é possível manter a propriedade legal do direito, mas conceder alguns direitos à outra parte. Isso geralmente é chamado de licença e é, de muitas formas, análogo ao aluguel de uma propriedade física.

Ao contrário da propriedade física, no entanto, é razoavelmente simples subdividir os direitos em um ativo intangível e, portanto, não é incomum que a mesma parte da PI seja licenciada várias vezes para várias partes simultaneamente – um ponto que é muito importante ter em mente caso esteja negociando uma licença!



Cessões e Licenças

“A cessão de PI pode acarretar mais obrigações do que normalmente estaria associado a uma venda definitiva.”

Negociar uma licença pode resultar em uma relação comercial muito bem-sucedida para ambas as partes, se todos os pontos relevantes forem considerados e um acordo satisfatório for atingido no final. Para fins de esclarecimentos, o licenciado é a parte que recebe a licença, e o licenciante é a parte que a concede.



Uma licença não apenas cria valor econômico (valor monetário na forma de royalties decorrentes da obtenção da licença ou do licenciamento da PI), mas também valor estratégico. Esta vantagem estratégica pode influenciar, por exemplo, a visão de possíveis financiadores ou órgãos de apoio com base na imagem, qualidade ou quantidade dos direitos combinados de um proprietário de PI e do portfólio licenciado.

#### Quais são os diferentes tipos de licenças?

É possível licenciar sua PI de forma exclusiva ou não exclusiva. Esta seção apresenta as principais diferenças.

“Exclusiva e não exclusiva são termos normalmente usados para descrever tipos diferentes e específicos de contratos de licença.”



Licença exclusiva, licença única, licença não exclusiva

A primeira coisa a decidir ao considerar licenciar sua PI é o tipo de licença que quer usar. Uma licença exclusiva é uma licença que exclui todos os outros, em troca de certas condições acordadas. Deve ser usada com cuidado, pois oferece ao licenciado uma gama muito ampla de benefícios.

Uma licença exclusiva pode, no entanto, ser limitada a determinados territórios. Por exemplo, uma licença exclusiva pode ser concedida para o uso da PI de uma empresa (patente, marca etc.) na China para o 'Licenciado 1', mas o uso na Europa pode ser concedido à outra parte, o 'Licenciado 2', enquanto o proprietário da PI em si retém os direitos em todos os outros lugares, exceto na Europa e na China.

Uma licença exclusiva também pode conceder direitos muito específicos – pode ser para fabricação, mas não para uso de uma invenção patenteada, por exemplo.

Uma licença não exclusiva significa que o licenciante mantém o direito de emitir quantas licenças adicionais desejar. Isso significa que, no final das contas, como licenciado, você pode se ver competindo com muitos outros. Esta concorrência tende a reduzir as margens e os retornos para o licenciante de cada negócio específico, que podem ser menores. No caso, a filosofia adotada pelo licenciante é de maximizar o retorno aumentando o volume.

## Que flexibilidade eu tenho em termos de como as licenças são formuladas?

**U**ma licença é uma forma altamente flexível de contrato jurídico. Caso seja o licenciante, há muitas maneiras de como você pode 'cortar e dividir' os direitos que disponibiliza. Caso seja o licenciado, sua principal preocupação é estar absolutamente claro quais direitos você está obtendo e se eles são suficientes para a finalidade pretendida.

**1.**

O primeiro ponto será o que você inclui na licença, que pode ser qualquer coisa, desde uma única patente ou registro de marca até uma grande 'cesta' de direitos de propriedade intelectual relacionados e know-how e assistência técnica. Isto será determinado pelo que é necessário para permitir com sucesso que o produto seja fabricado ou o serviço oferecido. No contexto colaborativo, ao discutir a PI anterior, é fundamental garantir que a cesta contenha tudo o que você precisa.

**2.**

Dentro de um contrato de licenciamento, você pode ver referências ao 'campo de aplicação' e os serviços e/ou os produtos e/ou processos destinados a produção relacionado a este licenciamento. Algumas tecnologias que se prestam a uma variedade de usos, contextos ou 'campos' diferentes podem ser licenciadas para diferentes entidades em cada uma dessas oportunidades. É importante prestar muita atenção à definição de 'campo', pois pode significar uma

### 3. Transferência de Direitos de PI

área da ciência, uma aplicação específica (como um produto específico) ou um setor industrial. Esse tipo de abordagem ao licenciamento também se estende a contratos com empresas que você contrata para fabricar mercadorias em seu nome (ou que o abordam para obter permissão formal para usar os direitos que você possui).

“O licenciamento fornece uma forma muito flexível de exploração de PI.”

3.

O território é geralmente tratado separadamente do campo de aplicação. Dependendo do seu modelo de negócios e de como deseja operar, você pode definir uma área geográfica muito ampla (como um país inteiro) ou muito restrita (como uma cidade ou mesmo uma área dentro de uma cidade, se, por exemplo, você estiver licenciando uma marca para uma franquia de fast food). Como licenciante, a principal consideração é não ceder território a um licenciado que não tenha um plano confiável ou capacidade de explorar sua PI de maneira efetiva.

4.

As licenças também são, em geral, sensíveis ao tempo. Às vezes, isso é regido pela vida restante dos direitos (como pelo prazo restante antes de a patente expirar). Mais frequentemente, é por um período de tempo, que também pode definir critérios mínimos de desempenho associados com o prazo (como o volume mínimo de vendas ou a taxa de licença mínima).

5.

Mais importante de tudo, a licença deve indicar quanto dinheiro estará envolvido e com base em quê. São feitas algumas reflexões sobre estruturação na seção a seguir, mas o princípio que geralmente se aplica é que qualquer pagamento se refere a vendas (não lucros, pois esses são facilmente manipulados) com referência ao menor elemento unitário vendável que a PI cobre (que pode ser um componente ou um produto inteiro, dependendo do contexto).

#### Que tipos de complicações normalmente surgem com o licenciamento?

O problema comum que os licenciantes enfrentam ao conceder permissão a terceiros para usar seus direitos de PI é o grau de incerteza sobre se eles receberão sua parte justa dos rendimentos. Contudo, há outras considerações relativas a compartilhamento de custos, melhorias e sublicenciamento que

um contrato bem elaborado deve abranger.

Garantir que você seja pago é uma consideração vital. Uma ampla gama de opções está disponível para a estruturação da licença,

“Além de garantir que você seja pago, seu contrato de licenciamento deve prever outras solicitações comuns, como acesso a melhorias, observando o disposto do art. 63 da Lei nº 9.279, de 1996 (Lei de Propriedade Industrial).”

incluindo taxas iniciais, adiantamentos e pagamentos mínimos que podem ajudar a reduzir o risco desse aspecto do contrato, que sempre deve ser sustentado por um direito à auditoria, para que você possa solicitar e receber (ou organizar sua própria inspeção para obter) informação precisa do que foi usado ou vendido e quando.

Dependendo do tipo de licença utilizado, podem ser introduzidas cláusulas que obriguem o licenciado a apoiar a PI contribuindo para a sua proteção no território onde ela lhe entrega benefício. Em alguns casos, isso pode ser uma condição para obter direitos exclusivos (menos comum em acordos não exclusivos).

Também pode haver a necessidade realizar melhorias no bem licenciado. Isso levanta questões sobre o que é uma melhoria (é uma modificação ou um aperfeiçoamento da PI licenciada?). Você pode querer considerar se existe uma expectativa legítima de que o licenciante ou licenciado fará melhorias, se existe um direito automático para que elas sejam compartilhadas e de quem elas serão propriedade. Em geral, será considerado que qualquer coisa que melhore a PI é boa para todas as partes e, portanto, o uso pelo licenciado deve ser permitido (porque tenderá a aumentar os royalties).

O sublicenciamento é outro problema. Um licenciado pode querer conceder sublicenças, e o licenciante pode querer obter o benefício de maiores receitas de seu contrato 'principal', mas também o direito de recusa. Isso pode ser tratado caso a caso ou as restrições podem ser incorporadas ao contrato. Um licenciante pode ter preocupações legítimas sobre negócios sendo feitos com concorrentes ou empresas que possam trazer descrédito para seus produtos, mas deve haver um princípio de que, se o sublicenciamento for de alguma forma permitido, ele não deve ser recusado injustificadamente.

### 3. Transferência de Direitos de PI



#### RESUMO

Existem muitos riscos a serem observados quando estiver elaborando um contrato de colaboração, como os termos de qualquer contrato de licenciamento proposto. É importante procurar orientação profissional para garantir que o escopo e os termos do contrato de licenciamento sejam suficientes para atingir seus fins. Contudo, a tabela a seguir fornecerá uma lista das principais considerações a serem feitas durante as negociações.

Definição da PI que está sendo licenciada	Escopo da licença – limitado ao território; setor; uso; fabricação?	Capacidade definida de sublicenciar (se houver)
Natureza da licença – única/exclusiva/não exclusiva.	Duração da licença, observando a vigência do direito envolvido.	A licença é transferível ou não?
Opções de saída – uma cláusula de ‘saída’ devido à não conformidade, não cumprimento de termos e obrigações importantes ou quebra de sigilo.	Condições de pagamento – pagamento à vista ou à prestação; moeda de pagamento; por etapas atingidas; royalties (percentual de vendas líquidas, valor fixo, valor por unidade produzida).	Termos para garantir os melhores esforços do licenciado – com relação à comercialização; fabricação; qualidade; volume mínimo de vendas.
Garantias e indenizações e direitos de auditoria.	Termos de violação – quem é responsável pela aplicação da lei e por processar os infratores?	Rescisão.
<input type="checkbox"/> Lidando com controvérsias.	<input type="checkbox"/> Mudança de controle.	<input type="checkbox"/> Lei de regência.



# Lista de verificação principal para colaborações



04

## 4. Lista de verificação principal para colaborações

### Certificando-se de abordar todos os pontos fundamentais

Em qualquer atividade de colaboração de P&D, é desejável ter um sistema de gestão que garanta que você esteja usando as melhores práticas aceitas para gerenciar de maneira efetiva todos os aspectos da colaboração, tanto interna quanto externamente, e que destaque

quais práticas e procedimentos para fazer isso.

No início de um projeto colaborativo, depois de ler as informações deste guia, sua empresa deve conseguir dizer SIM a todas as quinze perguntas a seguir:

Nº	PERGUNTA	ASSINALE <input checked="" type="checkbox"/>
i)	Existem acordos de confidencialidade (não divulgação)?	<input type="checkbox"/>
ii)	Existem garantias de propriedade, principalmente termos contratuais em contratos com contratados, consultores, licenciados e outros parceiros?	<input type="checkbox"/>
iii)	Sabemos o que é toda a nossa PI anterior e a PI anterior de quem quer que seja necessário – tanto durante o projeto quanto após a conclusão?	<input type="checkbox"/>
iv)	Existem descrições de trabalho para funcionários-chave e termos acordados para diretores não executivos – sabemos quem deve fazer o quê?	<input type="checkbox"/>
v)	Existem mecanismos para captar e registrar know-how e outras informações confidenciais geradas durante o projeto que podem não ser registráveis como PI (como material protegido por direitos autorais)?	<input type="checkbox"/>
vi)	Implementamos nossos procedimentos de verificação de violações e os usamos para garantir que a colaboração tenha sido corretamente definida?	<input type="checkbox"/>
vii)	Estamos prontos para registrar evidências de uso de qualquer PI que possuímos na colaboração ou seus resultados, como nossas marcas?	<input type="checkbox"/>
viii)	Estamos confiantes de que iremos captar e avaliar toda PI potencialmente registrável (invenções patenteáveis, desenhos industriais e marcas registráveis)?	<input type="checkbox"/>
ix)	Sabemos quem está liderando o registro de qualquer PI, de acordo com o plano de negócios acordado?	<input type="checkbox"/>
x)	Estamos, no geral, mais cientes dos direitos de PI de terceiros relevantes que podem ter impacto sobre nosso trabalho e estamos monitorando o surgimento de novos direitos?	<input type="checkbox"/>
xi)	Recebemos consultoria adequada sobre contratos de PI relevantes?	<input type="checkbox"/>
xii)	Temos procedimentos de liberação para publicação para evitar a perda de PI que poderia ser protegida?	<input type="checkbox"/>
xiii)	Estamos identificando ou sinalizando os números de pedido de registro e efetivo registro na literatura associada ao nosso projeto e reconhecendo corretamente todos os direitos dos parceiros usando o símbolo ® conforme necessário?	<input type="checkbox"/>
xiv)	Todos os funcionários estão cientes das questões e políticas de PI?	<input type="checkbox"/>
xv)	Estamos revisando regularmente o progresso pela ótica da PI?	<input type="checkbox"/>



# Onde minha empresa pode obter ajuda?



## 05

### OBTENDO A CONCESSÃO DE DIREITOS

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

### OBTENDO CONSULTORIA EM PI

- Auditoria de ativos intangíveis
- Estratégia e gestão de ativos intangíveis
- Inteligência de negócios e tecnologia
- Análise comercial sobre patentes e outros direitos de propriedade intelectual
- Due diligence em ativos intangíveis

<https://www.sebrae.com.br>

### PARA OBTER INFORMAÇÕES E REALIZAR CONSULTAS

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

### 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/cursos-de-extensao/cursos-de-extensao/agenda-de-cursos>

### OBTENDO DIRETO DE PATENTES

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

### LIDANDO COM CONTROVÉRSIAS•

Arbitragem ou mediação ou conciliação de controversas dos aspectos contratuais

Comitê Brasileiro de Arbitragem, Câmara de Comércio, FIESP, Advocacia Geral da União (quando envolvem agentes públicos) e outras entidades que realizam arbitragens e mediações entre as partes

Sítios

<https://cbar.org.br/site/websites-arbitragem/>

<https://www.camaradomercado.com.br/pt-br/index.html>

<https://www.camaradearbitragemsp.com.br/pt/index.html>

<https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/ccafdir>

**IPOS**  
INTERNATIONAL

**INPI** INSTITUTO  
NACIONAL DA  
PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL