

# CRIANDO ATIVOS COMERCIAIS A PARTIR DE SUAS CRIAÇÕES

Como a propriedade intelectual  
é criada em sua empresa



# Sumário

## 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

### 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  
Kátia Regina do Valle Freitas Pinto  
Maria Helena de Lima Hatschbach

### Revisão Técnica:

Dirceu Yoshikazu Teruya  
Pedro Henrique Alvisi  
Patrícia Pereira Peralta

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

C928 Criando Ativos Comerciais a partir de suas criações: como a Propriedade Intelectual é criada em sua empresa / Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) e IPOS International (II); tradução e revisão técnica: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento. – Rio de Janeiro: INPI, 2024.

47 p. ; figs.

1. Propriedade Intelectual – Brasil. 2. Propriedade Intelectual - Negócios. 3. Propriedade Intelectual – Empresas – Ativos 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(81)

<b>Introdução</b>	<b>4</b>
<b>1. A importância de proteger suas criações</b>	<b>5</b>
Porque devo me preocupar com coisas que ainda não desenvolvi nem vendi?	6
Como posso inovar se estou “correndo para me manter no mesmo lugar?”	6
Resumo	7
<b>2. Captando novas ideias</b>	<b>8</b>
Que direitos uma empresa tem sobre as criações de seus funcionários?	9
Como devo captar as ideias da equipe?	10
Meu novo trabalho criativo pode ser protegido?	11
Como captar know-how?	11
Por que preciso manter minhas ideias em segredo?	12
Como faço para manter minhas novas ideias em segredo?	12
Como nivelar o conhecimento em minha empresa?	13
Resumo	14
<b>3. Avaliando novas ideias</b>	<b>15</b>
Como devo gerenciar um processo de avaliação?	16
Como considerar a oportunidade comercial?	17
Devo procurar proteção de patente para minha tecnologia ou devo mantê-la como segredo comercial?	18
O que posso proteger por desenho industrial?	19
Meu novo nome comercial pode ser protegido?	20
Resumo	22
<b>4. Incentivando novas ideias</b>	<b>23</b>
Como gerar ideias boas?	24
Quais são as chaves para um programa de incentivo efetivo?	25
Resumo	26
<b>5. Onde minha empresa pode obter ajuda?</b>	<b>27</b>

## Introdução

Vivemos em um mundo de aprimoramento contínuo. Para continuar sendo competitivo, seu negócio provavelmente deve inovar o tempo todo: seja lançando novos produtos, novos processos e serviços, melhorando suas técnicas de fabricação ou produção ou trazendo outras melhorias ao funcionamento de seu negócio e aperfeiçoando o modelo de negócio.

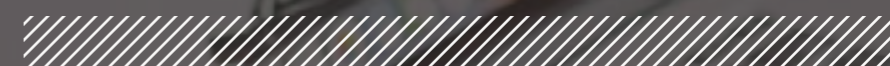
Sempre que você inventar ou criar algo novo ou incremental, provavelmente estará gerando novos 'intangíveis' que poderão se tornar ativos passíveis de proteção pelo direito de propriedade intelectual. Isso é verdade tanto para negócios de varejo e serviço quanto para empresas de alta tecnologia e empresas derivadas de universidades ou institutos de pesquisa ('spin-outs').

Assim como seu negócio deve entender e valorizar a propriedade intelectual (PI) que já possui, você também deve ter processos existentes para identificar tudo de novo que produz e pensar em como protegê-lo. Isso é vital porque, se você não tomar medidas oportunas para proteger um ativo que pode ser protegido como PI, poderá perder a capacidade de fazê-lo.

Este guia examina o que deve ser feito quando se tem um novo nome, uma nova tecnologia ou um novo trabalho criativo e útil para seu negócio. O Guia ensina a avaliar se o novo é bom e, caso tenha potencial para ser valioso, quais as principais etapas devem ser seguidas para protegê-lo.



# A importância de proteger suas criações



01

# 1. A importância de proteger suas criações

## Por que devo me preocupar com coisas que ainda não desenvolvi nem vendi?

Nos estágios iniciais da criação de sua empresa, a propriedade mais valiosa terá sido a 'grande ideia' (talvez uma invenção ou forma de fazer negócios) em torno da qual ela foi construída. Com o tempo, a forma como você implementa sua ideia precisará mudar para responder aos desenvolvimentos do mercado e você criará coisas novas para

oferecer aos clientes. Para crescer de maneira sustentável, você precisa olhar para fora para determinar o que seu mercado deseja – e para dentro para estar ciente das criações e invenções que está construindo.

Quer você atue em um mercado fortemente disputado, com muitos concorrentes próximos, ou consiga criar alguma 'distinção óbvia' entre seus produtos/serviços e os de concorrentes, seus clientes sempre terão a opção de comprar o que você oferece ou não (eles poderão se contentar em não comprar nada de ninguém!). Portanto, é muito importante estar ciente do que seus concorrentes estão fazendo e não definir 'concorrência' de maneira muito restrita.

Nos mercados globalizados de hoje, ficar parado não é uma opção viável. Uma empresa que para de inovar e mantém seu negócio do mesmo jeito que sempre foi correrá o risco de ser ultrapassada por seus concorrentes, que irão tomar sua parcela de mercado. Normalmente, eles farão isso descobrindo como explorar novos mercados emergentes que poderiam ter sido aproveitados pela sua empresa. Poderão descobrir como fazer mais rápido, barato ou melhor o que sua empresa já faz, ou simplesmente serão mais hábeis em descobrir demandas reprimidas de mercado.

Com isso em mente, é importante abraçar a ideia de inovação contínua – apresentando, o tempo todo, novos produtos/serviços, novos desenhos industriais, novas marcas, novos conteúdos protegidos por direitos autorais e novas invenções, a fim de manter-se à frente da concorrência e ampliar a participação de mercado.

Os ativos intangíveis e, principalmente, baseado em direito de propriedade intelectual (PI) são fundamentais para esse processo de inovação. Frequentemente, são esses os aspectos que separam um potencial sucesso comercial de um 'fiasco' e dão um futuro sustentável à sua inventividade e criatividade.



## Como posso inovar se estou "correndo para me manter na mesma posição"?

Os proprietários de pequenos negócios estão sujeitos a várias pressões diferentes – a ponto de a inovação parecer um luxo a que apenas outras empresas maiores podem se dar. Como 'ficar parado' não é uma opção, o segredo é adotar

“É importante inovar continuamente para acompanhar a concorrência. Os avanços que você faz devem ser protegidos à medida que você os desenvolve.”

“Esteja sempre à procura da oportunidade de proteger suas propostas de inovação.”

um bom método para fazer melhorias rápidas e de impacto significativo.

Toda organização, independentemente do porte, precisa ter foco (motivo pelo qual as empresas multinacionais tendem a estabelecer diferentes divisões para se concentrar em produtos, tecnologias ou setores do mercado específicos). Quanto menor for sua empresa, maior a probabilidade de sua estratégia, seu marketing e suas operações estarem intimamente conectados. Essa pode ser uma grande vantagem, pois deve ser muito mais fácil dizer um 'não' consciente para novas ideias que não se encaixam na visão de futuro da empresa.



Os capítulos seguintes deste guia visam auxiliá-lo a pensar em como investir em novas criações e/ou invenções sem deixar de considerar a PI que pode estar envolvida e deve ser protegida. Isso é importante para garantir que novas criações, que podem fazer a diferença para sua empresa, não venham a público antes de serem desenvolvidas, concretizadas e, quando possível e de interesse, protegidas. Perder a possibilidade de proteger criações e/ou invenções por falta de informação poderá custar caro à empresa.

Se deseja impedir que outras pessoas coloquem sua criação em prática da mesma forma que pretende utilizá-la, buscar a proteção adequada deve estar no topo da lista de prioridades. Nesse caso, o sistema de PI deve ser seu ponto de partida. Pode ser que você precise fazer verificações para se certificar de que ninguém pode impedi-lo de buscar seus objetivos comerciais.



## RESUMO

A lista a seguir destaca as diretrizes a ter em mente ao buscar manter sua vantagem competitiva com PI:

Compreender os objetivos de sua empresa

Compreender as influências sobre seu mercado

Compreender de que forma quaisquer PIs existentes se relacionam com seu modelo de negócio

Encontrar os espaços mais favoráveis para inovar

Pensar a respeito de como capitalizar lacunas no mercado

Garantir os direitos que precisa obter



# Captando novas criações

02

**Que direitos uma empresa tem sobre as criações e/ou invenções de seus funcionários?**









*“Um formulário de divulgação de invenção é uma maneira útil de captar novas criações/invenções, principalmente se houver chance de que sejam patenteáveis.”*

**C**aso esteja desenvolvendo criações/invenções de forma colaborativa com outras organizações (como universidades, institutos de pesquisa ou outras empresas), haverá medidas adicionais para que as partes concordem sobre a titularidade dos ativos trazidos por sua instituição.

**E**mbara seja mais comumente utilizado por grandes empresas, empresas de todos os tamanhos são beneficiadas por um processo documentado de captação de novas criações/invenções. A abordagem usada com mais frequência é exigir que os funcionários preencham um ‘formulário de divulgação de invenção’ para cada nova criação/invenção gerada.

Quando as criações/invenções são apresentadas de maneira consistente e uniforme, com todas as informações importantes em um único lugar, é possível avaliar, de maneira eficiente, a criação/invenção em potencial, compará-la com outras criações/invenções apresentadas e priorizá-las adequadamente. Isso é especialmente útil se houver chance de a invenção ser patenteável.

## 2. Captando novas criações

	Formulários de divulgação de invenção visam captar a 'essência' de uma invenção, seja atual ou proposta, e o motivo pelo qual ela é nova e inventiva. A maioria desses modelos de formulário contém as seguintes seções:
	O problema resolvido pela invenção.
	Como esse problema está sendo resolvido atualmente (qual é a tecnologia concorrente e o que está errado com a solução atual?).
	A nova solução: o que é a nova invenção. Esta parte deve incluir informações suficientes para que uma pessoa qualificada entenda. Ela poderá conter várias figuras ou desenhos.
	O estágio em que a invenção se encontra.
	Qualquer busca por anterioridade já realizada (neste ponto pode ser que nenhuma busca tenha sido realizada).
	Quem inventou (nomes e nacionalidades).
	Quem mais sabe da invenção. Esta parte abrange toda e qualquer divulgação realizada e se isso foi feito nos termos de um acordo de confidencialidade (NDA) ou se há apenas o entendimento implícito de confidencialidade.

Dependendo da linha de negócios da empresa, pode haver outras informações consideradas particularmente importantes. O ponto-chave é que o formulário deve conter informações suficientes para ajudar na avaliação de qualquer invenção ou criação e identificar os próximos passos necessários para protegê-la e comercializá-la.

### Meu novo trabalho criativo pode ser protegido?

“Se você produzir um novo trabalho criativo, terá proteção de direitos autorais sobre o ativo.”

Se você produziu um trabalho criativo e original, então poderá ter proteção de direitos autorais assim que ele for expresso por qualquer meio, durante período de lei estipulado pela LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos.

Se for um novo produto, um novo processo decorrente de uma (ou mais) patente (s), e/ou um ou mais modelo(s) de utilidade e/ou (um ou mais) registro (s) de desenho industrial ver Lei da Propriedade Industrial, LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Proteção de programa de computador LEI Nº 9.609, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

Proteção de cultivares LEI Nº 9.456, DE 25 DE ABRIL DE 1997.

Proteção de Topografia de Circuitos Integrados LEI Nº 11.484, DE 31 DE MAIO DE 2007.

Assim que produzir uma nova música, uma nova obra literária, criar um código para um novo 'app', pintar um quadro ou tirar algumas novas fotografias, você poderá ter uma nova propriedade intelectual protegida por direitos autorais. Esse direito se aplica desde que você não tenha copiado ninguém e o trabalho tenha exigido algum esforço intelectual para ser criado.

Se criar algo que se torne muito popular, há grande chance de que seja copiado. Da mesma forma, você pode se encontrar vulnerável a acusações de que copiou o trabalho de outra pessoa.



Seja você o acusador ou o acusado nessa situação, precisará mostrar que você mesmo teve a ideia e provar a data de criação. Para isso, será importante poder mostrar seu trabalho, incluindo rascunhos iniciais, se houver. Portanto, é uma boa prática guardar todos os seus esboços e rascunhos, preferencialmente assinados e datados.

### Como captar know-how?

Know-how, de maneira geral, começa como algo que só é conhecido por um grupo restrito de funcionários e de gestores da empresa. Se não estiver documentado de alguma forma, o know-how não poderá se tornar verdadeiramente um ativo da empresa ou ser repassado de forma confiável para os novos funcionários. Normalmente, a melhor solução é documentá-lo assim que você tomar ciência de que ele existe.

Para esse fim, o mais fácil é pensar no know-how como informações especializadas e não protegidas por direito de propriedade intelectual que podem não ser exclusivas, mas não são bem conhecidas. Você pode identificar o know-how quando um de seus funcionários, ao fabricar seu produto, encontrar um pequeno "truque" que melhore seu rendimento

## 2. Captando novas criações

ou desempenho. Uma vez descoberto, seu funcionário repetirá o saber-fazer regularmente e ele se tornará parte do procedimento operacional rotina padrão dele..

Se for importante o suficiente, você poderá tentar proteger esse novo conhecimento ou método (know-how) por patente ou segredo comercial, caso os requisitos por cada um dos instrumentos sejam atendidos. Mesmo se não for importante o suficiente para justificar esse tratamento especial, ainda poderá considerar que vale a pena adicioná-lo aos manuais de operação ou materiais de treinamento, para que os novos recrutas possam ser informados sobre ele. Dessa forma, torna-se claramente identificável como um ativo que a empresa possui e usa.

A dificuldade com o know-how é identificá-lo. Caso não esteja procurando por know-how ou caso sua equipe não perceba o que é, então é improvável que seja captado ou colocado no papel. O risco é que, se o funcionário que descobriu deixar sua empresa, o know-how sairá com ele (e ele poderá levá-lo para um concorrente que se beneficiará disso).



### Por que preciso manter minhas criações/invenções em segredo?

**S**uas criações/invenções devem ser mantidas em segredo até que sejam totalmente avaliadas. Se houver a possibilidade de obter uma patente, marca ou desenho industrial, você precisará manter o sigilo pelo menos até que um pedido de registro seja

depositado. Se você decidir não solicitar proteção, provavelmente desejará manter isso em segredo mesmo assim!

A partir do momento em que sua empresa tiver uma criação potencialmente inovadora, é imperativo que a criação ou conceito seja tratado como segredo. Esse sigilo deve ser mantido pelo menos até que a criação tenha sido totalmente avaliada e você tenha decidido se ela é valiosa.

É especialmente importante proteger qualquer criação potencialmente patenteável ou que possa ser protegida por algum tipo de P.I. Se ela for divulgada antes de seu pedido de registro ser depositado, ela não será mais considerada novidade e você não poderá protegê-la.



Além disso, você não deseja que seus fornecedores, clientes ou, principalmente, seus concorrentes descubram o que você criou ou inventou, pelo menos não até que tenha a oportunidade de levá-lo com sucesso para o mercado. Do contrário, sua vantagem por ter saído na frente será perdida.

Para minimizar o risco de divulgação, a criação em si, incluindo quaisquer desenhos técnicos, resultados experimentais, buscas de patentes/marcas que você tenha realizado e qualquer outra análise que tenha feito, deve ser tratada como segredo comercial.

“ *Identifique o know-how à medida que é produzido e documente-o em um manual de operação ou em materiais de contratação de funcionários.* ”

“ *As divulgações de criações/invenções devem ser mantidas em segurança, rotuladas como secretas e compartilhadas apenas com pessoas autorizadas.* ”

### Como faço para manter minhas novas criações em segredo?

“ *Limite o acesso, rotule tudo e, quando alguém precisar ver informações sensíveis, seja muito claro sobre o que é permitido fazer com elas.* ”

### Como nívelo o conhecimento na minha empresa?

“ *Descubra formas de incentivar sua equipe a entregar um fluxo de novas criações e, normalmente, eles não decepcionarão.* ”

**E**xistem três passos práticos que você deve tomar para manter suas informações em confidencialidade e garantir alguma proteção nos termos das leis relativas a quebra de confiança e acesso não autorizado a computadores caso ocorra algum ‘vazamento’.

- 1.** O primeiro passo é restringir o acesso às informações. Os segredos comerciais não devem ser amplamente conhecidos, nem mesmo dentro de sua organização, devem apenas ser divulgados com base na ‘necessidade de saber’ e não com base no cargo do funcionário. As fórmulas, receitas e similares, divulgações de invenções e seus materiais de apoio não devem ser mantidos em intranets, drives compartilhados da empresa ou outros locais acessíveis a toda a organização. Você deve considerar o uso de criptografia para dados eletrônicos e manter trancadas as cópias em papel.
- 2.** O segundo passo é rotular as informações como secretas. Certifique-se de que qualquer documentação detalhando o segredo comercial seja rotulada como ‘Segredo’ ou ‘Estritamente Confidencial’, para que qualquer destinatário não tenha dúvidas de que é sensível e confidencial.
- 3.** Por fim, você deve concordar com os destinatários sobre o que eles estão autorizados a fazer com as informações. Idealmente, isso deve ser feito por escrito; se a parte for externa a seu negócio, na maioria das vezes será feito pela assinatura de um acordo de confidencialidade.

**A** Gestão do Conhecimento (GC) é uma ferramenta importante para os funcionários em todos os níveis de uma organização. Garantir que boas criações sejam adequadamente registradas, ouvidas internamente e que não vazem para o mundo exterior é uma questão tanto cultural quanto processual.

A utilização inteligente do know-how corporativo e da PI pode trazer benefícios significativos por meio do desempenho organizacional aprimorado. Embora especialmente importantes para empresas intensamente voltadas para pesquisa e desenvolvimento (P&D), muitos negócios podem criar novas PIs quase a qualquer momento – e se não forem cuidadosos, podem perdê-las na mesma velocidade.

Toda a equipe precisa estar motivada para ajudar seu negócio a crescer, respeitando os procedimentos corretos para proteger sua vantagem competitiva. Contudo, os funcionários também precisarão ser treinados. Embora possa estar claro para um membro da equipe técnica que uma característica específica é altamente sensível, pode ser menos óbvio para sua equipe de vendas ao tentar fechar negócios!

## 2. Captando novas criações

Há várias técnicas adotadas por empresas bem-sucedidas para gerenciar esse processo:

1. Uma delas é revisar regularmente o pipeline de desenvolvimento de novos produtos ou P&D, o que auxilia as equipes responsáveis a compreender o que está sendo levado adiante e por que algumas criações podem estar recebendo menos prioridade (de maneira a não ficarem desmotivadas quando parecer que nada está acontecendo).
2. Outra técnica é informar a empresa, fornecendo feedback a respeito da nova PI descoberta ou desenvolvida e que está ajudando o negócio a atingir seus objetivos.
3. Um terceiro método é criar um programa de incentivo específico a respeito de sugestões e contribuições para o aprimoramento do negócio. Além de recompensar as melhores práticas, isso oferece oportunidades regulares para lembrar a equipe toda de que a inovação importa – e que inovar com sucesso envolve manter segredos confidenciais até o momento certo.



### RESUMO

É importante não apenas manter suas novas criações/invenções em segredo, mas também documentá-las internamente de forma que possam ser rastreadas, gerenciadas e avaliadas. A lista a seguir resume os principais pontos a ter em mente.

Capte novas invenções técnicas com um formulário de divulgação de invenções

Guarde seus trabalhos e provas da data de criação dos trabalhos criativos

Esteja continuamente à procura de novo know-how e documente-o

Mantenha suas novas criações e informações confidenciais

## Avaliando novas criações

03



### 3. Avaliando novas criações

#### Como devo gerenciar um processo de avaliação?

Assim que tiver captado novas criações, o próximo passo é considerar quais devem ser levadas adiante e, entre essas, quais exigem medidas adicionais de proteção. Deve haver procedimento de avaliação robusto para garantir que todas as criações tenham um tratamento justo e completo.

Os inventores ou criadores têm papel importante nesse processo. Eles poderão exigir apoio para garantir que tenham conhecimento suficiente sobre PI, para torná-los cientes não apenas dos conceitos gerais da proteção de PI, mas também das formas mais fáceis de fazer busca de “anterioridade” (qualquer coisa similar que já esteja divulgada, inclusive pedidos de patentes publicados). Dessa forma, você permitirá que eles concentrem seus esforços em áreas que possam ser benéficas para sua empresa (e reduzam os riscos de estarem inadvertidamente ‘reinventando a roda’).



O primeiro ponto de contato quando de nova invenção ou criação geralmente é o gerente. Ele desempenha papel importante para garantir que a criatividade da equipe esteja alinhada com os objetivos da empresa e assim possa ser bem colocada para determinar se a criação serve para investigação e verificação adicionais. Em uma empresa pequena, essa poderá ser a solução ideal.

Entretanto, conforme uma empresa cresce, a gestão de PI e os processos de captação devem, de preferência, ser motivados e ativamente incentivados por pequeno grupo interno responsável por PI e inovação. Além de entender o que envolve o processo de proteção, seus representantes devem estar próximos o suficiente da estratégia da empresa para entender quais áreas de desenvolvimento de PI seriam mais valiosas.

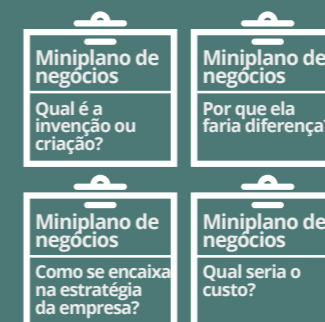
Quem quer que seja o responsável pelo processo de avaliação precisa levar em consideração as forças de mercado, tendências atuais e atividades da sua concorrência. Mais importante, o pessoal responsável precisa adotar visão equilibrada das perspectivas comerciais a respeito de qualquer criação. Caso uma invenção não possa se tornar uma inovação no momento – em outras palavras, algo que tenha impacto real sobre o mercado –, ela não deve ser necessariamente abandonada, mas deve-se tomar cuidado ao priorizá-la.

O resumo no final deste capítulo fornece um fluxograma que você pode utilizar como modelo para avaliar mais invenções técnicas.

“Busque por ‘anterioridade’ e construa um plano de negócios de alto nível em torno da criação antes de decidir registrar os direitos.”

#### Como considerar a oportunidade comercial?

Infelizmente, somente uma pequena parte dos direitos de propriedade intelectual obtidos por inventores leva a inovações comercialmente bem-sucedidas. É amplamente divulgado, por exemplo, que somente 5% de todas as patentes têm um valor substancial. Existem várias formas de melhorar essas chances: uma delas é colocar os custos e prazos de proteção na balança da oportunidade de mercado que você deseja aproveitar antes de solicitar a patente.



De preferência, você criará e revisará um ‘miniplano de negócios’. Títulos típicos para esse exercício incluem: Qual é a invenção ou criação? Por que ela faria diferença? Como ela se encaixa na estratégia da empresa? Onde seria utilizada e quais recursos seriam necessários para implementá-la? Qual seria o custo? E qual benefício líquido você espera gerar?

“Caso uma inovação pareça promissora, um plano precisará ser traçado para confirmar que o investimento exigido vale a pena.”

O último ponto (que pode ser medido em termos de lucro ou economia de custos) é o mais importante de todos. Ele exigirá uma análise da oportunidade no mercado externo para chegar a uma resposta realista.

A forma como esse planejamento ocorre varia de empresa para empresa. Em algumas empresas, o inventor ou criador é convidado a apresentar a própria análise de onde o novo ativo se encaixa dentro do mercado e com os produtos/serviços da empresa. Em outras, o trabalho do inventor é simplesmente chegar às criações, sem preocupação com quais deveriam ser implementadas e como. De qualquer forma, o processo de divulgação da invenção (descrito no capítulo anterior) deve oferecer um bom ponto de partida.

O nível de detalhes deve ser suficiente e determinado pela natureza da invenção proposta. Caso a invenção se refira a um desenvolvimento útil, porém incremental, de algo que a empresa já faz, então pode ser feita apenas a análise do custo/benefício para confirmar que a mudança vale a pena. Se, por outro lado, ela abre nova área de oportunidade, então será necessária pesquisa de mercado para identificar as vantagens que se poderia obter e os obstáculos que devem ser superados para decidir se vale a pena implementá-la.

Seja qual for o nível de detalhes necessário, será importante garantir que sejam conduzidas buscas, quando necessárias, assim você terá a certeza de que a apresentação da invenção não violará a PI de outra empresa/ universidade/ instituição, vigente no Brasil.

### 3. Avaliando novas criações

#### Devo procurar proteção de patente para minha invenção e mantê-la como um segredo comercial?

Inicialmente, todas as suas invenções começam como segredos comerciais. Decidir entre mantê-las em segredo ou colocá-las em domínio público, em troca da exclusividade temporária garantida pelo Estado, é uma decisão estratégica. A escolha correta dependerá das circunstâncias específicas.

Caso esteja lidando com material técnico, a maior decisão, em termos de PI, é solicitar ou não a proteção de patente. Manter as informações em segredo tem várias vantagens sobre divulgá-las, mas também algumas desvantagens importantes. Algumas das principais vantagens e desvantagens do patenteamento são apresentadas aqui para sua consideração.

“Decidir entre patentear uma invenção ou mantê-la em segredo é uma decisão estratégica.”



#### As principais vantagens de uma patente são:



**Facilidade de licenciamento.** Como um documento jurídico formal e escrito, uma patente é simples de licenciar para outra empresa. Licenciar um segredo comercial é mais problemático, pois a empresa proprietária do segredo precisa revelá-lo ao licenciado e, assim, tem muito menos controle sobre como as informações serão controladas e protegidas. Cabe destacar que o segredo industrial, em países como Brasil, não se trata de um direito constituído, portanto precisa de cláusulas de confidencialidade da exploração econômica do segredo, pós o término do contrato.



**Liberdade para operar.** A obtenção de uma patente requer a publicação de informações. Isso deve garantir que terceiros não obtenham patente semelhante, mesmo que, com as informações publicadas, seja possível descobrir como a invenção funciona. Obviamente, as melhorias poderão ser patenteadas, desde que não sejam protegidas por patente(s) existente(s) e atendam aos critérios de patenteabilidade. Também poderão ser utilizadas como fonte de informação tecnológica e de patentes não depositadas no país, ou patentes concedidas no país.



**Benefícios financeiros.** A obtenção de patentes (e a confirmação de que sua tecnologia é nova e inventiva) é um pré-requisito para obter investimentos em muitos mercados de alta tecnologia. A propriedade de patentes também pode atrair concessões fiscais em vários países e ter.



#### As principais desvantagens de obter uma patente, em comparação a manter sua inovação secreta, são:



**Controle de informações.** Para obter uma patente, você tem de revelar, em detalhes, como fazer sua invenção funcionar, conforme a legislação de cada país que foi realizado o depósito do pedido. Isso oferece aos concorrentes informações vitais sobre seu negócio e permite que façam estimativa de seus custos e processos. Também pode oferecer aos concorrentes as informações de que precisam para fazer melhorias em relação à sua invenção ou encontrar alternativas a ela.



**Prazo.** A vida útil máxima de uma patente é, geralmente, de 20 anos a partir do depósito e, com frequência, levará alguns anos para que a invenção que ela protege alcance o mercado com sucesso. Em comparação, um segredo comercial pode durar indefinidamente.



**Custo.** Obter proteção de patente em vários países é dispendioso, ao passo que manter um segredo comercial pode custar muito pouco se forem adotados os processos adequados.



**Incerteza e escopo limitado.** Nem sempre é possível obter proteção de patente, devido a todas as condições que seu pedido de patente registro deve atender. Se tentar obter uma patente e ela for publicada, mas não concedida, em última instância você ficará sem proteção de patente ou segredo comercial – sua criação estará livre para todos utilizarem.



**Escopo geográfico.** É raro obter proteção de patente em todos os territórios possíveis. Nos países onde não for adotada nenhuma proteção de patente, os concorrentes podem ler seu pedido de patente publicado, produzir sua invenção e vender produtos que a incorporem.

As patentes podem contribuir de maneira muito significativa para o valor do negócio e é um dos meios de enfrentar a concorrência. Contudo, você precisa estar confiante de que tem algo patenteável antes de embarcar nessa jornada, pois, assim que passar um determinado ponto, a oportunidade de manter o sigilo desaparecerá.

#### E quanto aos estilos característicos que posso proteger com o registro de desenho industrial?

O registro de desenho industrial pode ser muito útil, principalmente para as empresas cuja criatividade se manifesta em objetos tridimensionais distintivos colocados à venda em grande volume. É uma forma de proteção relativamente barata, mas é prudente estar ciente de suas limitações.

Essa forma de proteção de PI às vezes é ignorada porque protege apenas a aparência visual externa de um objeto bi ou tridimensional, e não como desempenha uma função específica. Você não pode utilizar o registro de desenho industrial para proteger mecanismos internos, por exemplo. Caso haja funcionalidade, esta deve ser protegida por modelo de utilidade.

### 3. Avaliando novas criações

Contudo, ter direito reconhecido de usar o desenho industrial é útil para licenciamento. Como desenhos industriais são válidos por 10 anos (podendo ser renovados por 3 períodos de 5 anos podendo chegar a 25 anos de proteção), você não terá de continuar pagando pela proteção, a menos que esteja de fato sendo beneficiado por ela.

#### Meu novo nome comercial pode ser protegido?

Um direito de P.I intangível que às vezes é ignorado refere-se à marca que você coloca em sua empresa, produtos e serviços. Nomes podem acumular valor substancial com o passar do tempo, então é importante considerar se você

está livre para usá-los, se pode protegê-los e se eles podem crescer com seu negócio.

Caso tenha um novo nome que esteja considerando utilizar para um novo produto ou serviço ou esteja buscando renomear um produto ou serviço existente (ou até mesmo mudar sua identidade corporativa), você precisa considerar se o nome e/ou o logo é um bom candidato para a proteção de marca. Existem algumas especificidades que devem ser consideradas.

**1.** Primeiramente, existem motivos absolutos que te impedem de obter uma marca? Por exemplo, o nome descreve o produto ou serviço que será vendido? O nome é, na verdade, bem genérico e precisa estar disponível para que todos usem (falta distinção)? Inciso VI do Artigo 124 da LPI.

**2.** Em segundo lugar, alguma outra pessoa está usando uma marca semelhante para anunciar produtos ou serviços similares? Em caso afirmativo, não somente poderá ser impossível conseguir sua própria marca, como o uso de seu novo nome também poderá violar os direitos de outra pessoa. Para busca de anterioridade: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas>.

“Vale a pena considerar o registro de desenho industrial para estilos que você espera que permaneçam.”

“Além de confirmar a disponibilidade da marca, verifique traduções de seus nomes em diferentes idiomas.”

**3.** Em terceiro lugar, seu novo nome tem algum significado em língua estrangeira? Seu nome teria um significado não intencional (há exemplos famosos de marcas globais que falharam nesse quesito) e/ou descreveria seu produto ou serviço em outra língua? Em caso afirmativo, esse significado alternativo é bem conhecido em seu mercado de origem ou existe uma chance de você lançar seu produto/serviço em um território onde essa língua é falada? Em caso positivo, talvez você precise escolher um nome diferente.

**4.** Por fim, os ‘nomes de domínios’ para seu nome estão disponíveis para registro? Caso quaisquer dos domínios para esse nome estejam sendo utilizados, mesmo que você não queira utilizá-los, que tipos de produtos/serviços eles anunciam? Eles direcionam para sites concorrentes? Em caso afirmativo, alguns de seus clientes podem visitar o site errado por engano, custando-lhe vendas. Ver site: Registro.br

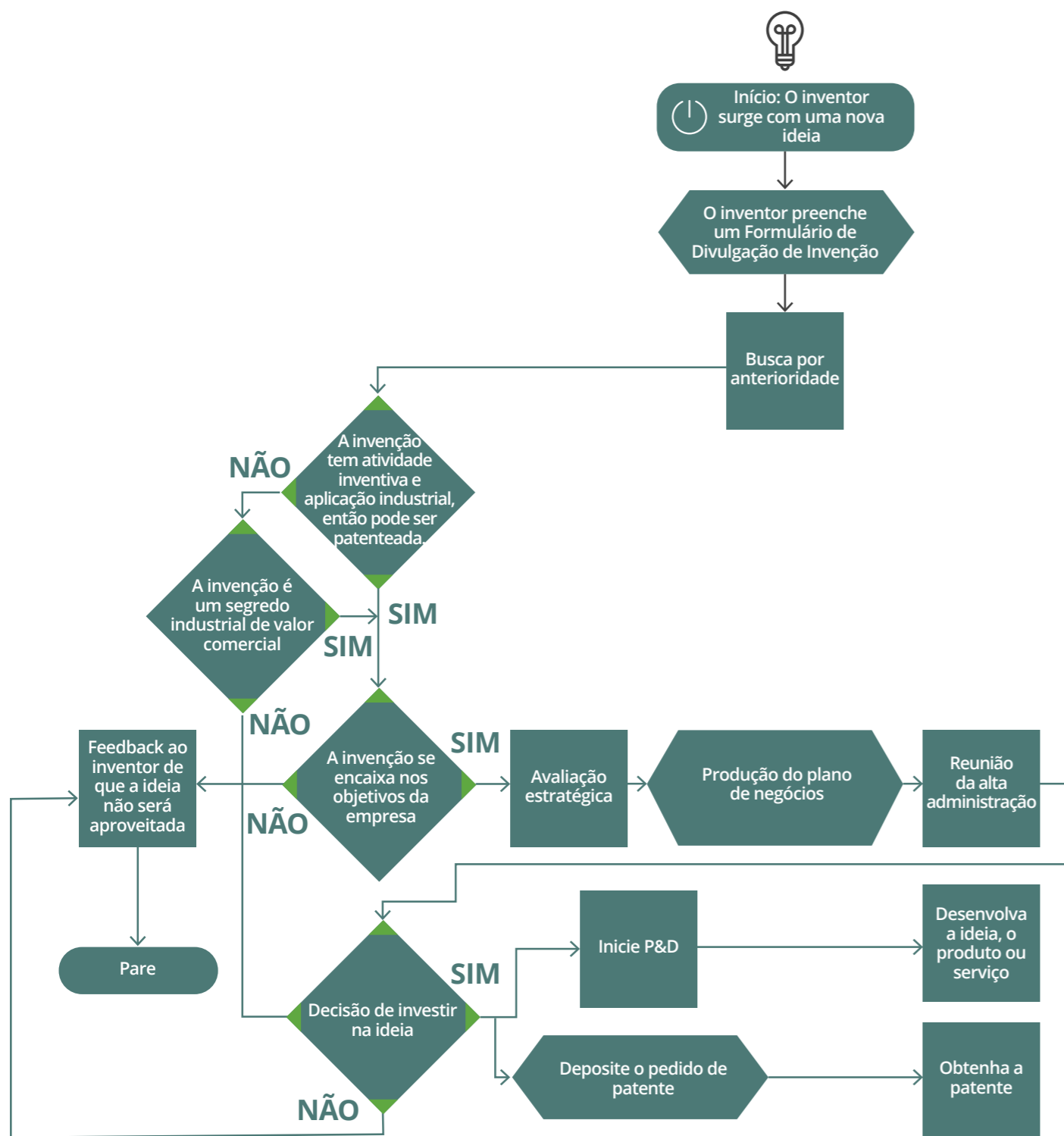


### 3. Avaliando novas criações



#### RESUMO

O fluxograma a seguir apresenta visão geral de um dos possíveis fluxos de processos adequados para grandes empresas ou que lidem grande número de criações. Os mesmos princípios geralmente se aplicam a uma empresa menor, porém poderão ser implementados por um gerente de linha ou administrador sênior em vez de um comitê.



## Incentivando novas criações

04

## 4. Como gerar mais criações boas?

### Que direitos uma empresa tem sobre as criações de seus funcionários?

Seja sua empresa grande ou pequena, boas criações podem vir de qualquer direção. Contudo, é provável que muitas sugestões de melhorias 'de baixo para cima' sejam de funcionários que não ocupam cargos de alta administração. Para incentivar

novas criações que levem a direitos de PI, é importante ter uma cultura positiva com relação a mudanças.

Como a PI é, por definição, uma criação intelectual (ou seja, criada pelo cérebro de alguém), quanto mais cérebros você tiver à sua disposição, mais criações provavelmente surgirão. Contudo, quanto mais pessoas e criações houver, mais complexo pode se tornar o gerenciamento de ambos.

Uma maneira de pensar sobre esse desafio é vê-lo como cultural. Em uma empresa direcionada à inovação, você vai querer incentivar a maior participação possível na melhoria dos negócios. Você tem de aceitar que nem todas as contribuições que receber serão de alta qualidade, bem formadas ou possíveis, mas trabalhar com base no fato de que, em cada lote, geralmente haverá uma ou duas 'pepitas' que podem fazer uma diferença substancial.

Com base nos recursos que podem disponibilizar para avaliar as criações recebidas, você pode decidir se faz mais sentido que as criações sejam apresentadas de forma bastante básica ou com mais detalhes.

A parte difícil é garantir que o número de criações que esse processo invariavelmente rejeitará não sufoque o fluxo de criações devido à desmotivação da equipe.

O primeiro princípio importante é não matar as criações na fonte. Um sistema onde 'não existem ideias ruins', de acordo com um princípio-chave frequentemente utilizado nas trocas de ideias (brainstorming), pode ajudar a liberar o lado criativo de seus funcionários.



Caso, após examinar a criação, fique decidido que ela não é viável (ou é viável, mas que não será aproveitada por questões orçamentárias ou outros motivos), então é particularmente importante oferecer um feedback ao inventor/funcionário da maneira mais completa possível. O sentimento de que uma criação está sendo ignorada tem maior probabilidade de desmotivar um funcionário a contribuir futuramente do que qualquer outra coisa.

“Sua empresa será mais inovadora se sua cultura for abertamente receptiva às novas criações geradas internamente.”

### Quais são as chaves para um programa de incentivo efetivo?

“Você pode reconhecer e incentivar vários tipos de contribuições de formas diferentes.”



Troféu ou placa de reconhecimento

Os incentivos para gerar criações podem ser de vários tipos, não necessariamente financeiros. Os funcionários gostam de ser reconhecidos por suas contribuições e uma placa ou troféu pode ser uma maneira adequada de dizer um 'obrigado e muito bem' a um funcionário que contribuiu com uma criação protegida e/ou implementada com sucesso.

É possível canalizar as sugestões recebidas para resolver desafios comerciais específicos, e um prêmio é um ótimo incentivo. Contudo, é preciso ter o cuidado de garantir que competições assim não favoreçam grupos específicos.



Financeiro, dinheiro

Os incentivos também podem ser financeiros. Como o principal beneficiário da implementação de uma inovação é inicialmente o negócio, e não o indivíduo, é útil fornecer algum reconhecimento ao criador ou inventor original.



Ações

Os incentivos financeiros não vêm necessariamente na forma de dinheiro. Às vezes é possível e aconselhável usar ações da empresa como meio de agradecer aos funcionários por contribuições particularmente importantes. Compatível com a natureza de longo prazo da participação acionária, faz sentido atrelar esquemas desse tipo a melhorias e iniciativas estratégicas.



Criação de nova empresa a partir da atual

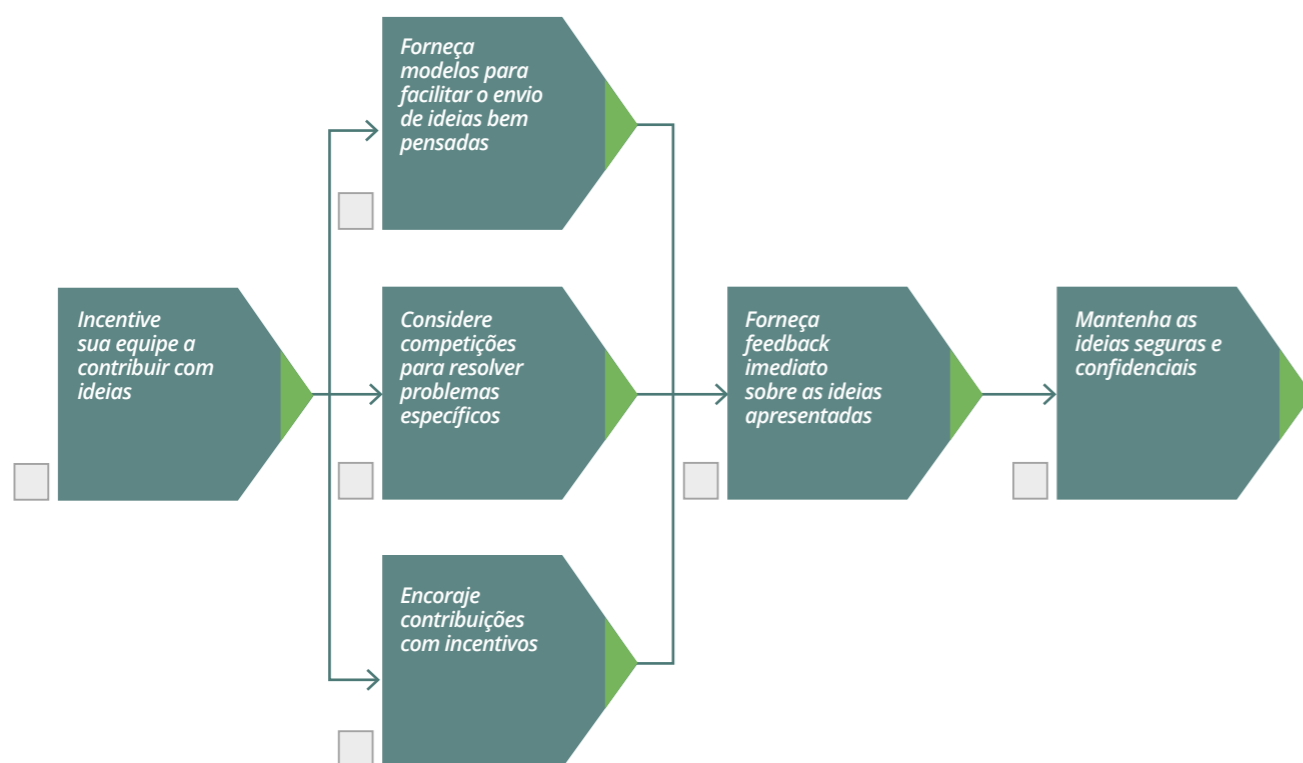
Uma das formas mais extremas de incentivo à inovação acontece quando uma criação é tão interessante que pode gerar uma empresa totalmente nova. Isso pode acontecer no ambiente corporativo, mas é mais comumente encontrado na academia. Embora a invenção seja normalmente desenvolvida com os recursos da universidade ou do instituto de pesquisa, é comum que o principal inventor obtenha uma participação acionária em uma eventual empresa ('spin-out') posteriormente formada para explorar a tecnologia em questão.

## 4. Como gerar mais criações boas?



### RESUMO

O fluxograma a seguir resume alguns dos principais pontos deste capítulo que podem ajudá-lo a visualizar como implementar uma estratégia de geração de ideias em sua empresa.



## Onde minha empresa pode obter ajuda?

### 05

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (<https://www.gov.br/inpi/pt-br>)

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE (<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/>)

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-FINEP (<http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/finep-propriedade-intelectual>)

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES ([https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/20130319\\_cartao#:~:text=dep%C3%B3sito%20de%20patentes-,O%20Cart%C3%A3o%20BNDES%20passar%C3%A1%20a%20financiar%20servi%C3%A7os%20como%20registro%20de,INPI%2C%20no%20Rio%20de%20Janeiro](https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/20130319_cartao#:~:text=dep%C3%B3sito%20de%20patentes-,O%20Cart%C3%A3o%20BNDES%20passar%C3%A1%20a%20financiar%20servi%C3%A7os%20como%20registro%20de,INPI%2C%20no%20Rio%20de%20Janeiro))

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS - ANPEI (<https://anpei.org.br/>)

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI (<https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/propriedade-intelectual-cni/>)

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES-ANPROTEC (<https://anprotec.org.br/site/2020/07/inscricoes-abertas-para-o-curso-online-e-gratuito-propriedade-intelectual-para-clusters-de-inovacao/propriedade-intelectual-e-propriedade-industrial/>)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL - EMPRAPII (<https://embrapii.org.br/>)

ASSOCIAÇÃO FÓRUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA - FORTEC (<https://fortec.org.br/747-2/>).

**IPOS**  
INTERNATIONAL

**INPI** INSTITUTO  
NACIONAL DA  
PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL