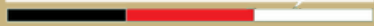


Uma introdução à Propriedade Intelectual para Startups

SANFRAN JR.



GUSMÃO & LABRUNIE

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Autores

Letícia Cobiak
Mariana Camilo Pinho

Apoio e Revisão

Gusmão & Labrunie

SANFRAN JR.



GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

1. O que é Propriedade Intelectual?

A propriedade intelectual protege as criações intelectuais humanas e os sinais identificadores e encontra fundamento no artigo 5º, incisos XXVII e XXIX da Constituição Federal. Ela visa a promoção do interesse público ao atender à necessidade de produção e divulgação do conhecimento tecnológico e cultural, dividindo-se em duas principais vertentes: a propriedade industrial e os direitos autorais.

A propriedade industrial confere proteção às criações que apresentam um caráter técnico ou funcional. Na maioria das vezes, trata-se de algo que atende a solução de um problema técnico – aparelhos eletrônicos, por exemplo – mas também se inserem nessa vertente os sinais distintivos. A propriedade industrial confere, ao seu titular, um privilégio temporário de exclusividade na exploração do invento/criação e, no que tange à legislação, encontra sua disciplina específica na Lei n. 9.279/96. Conforme o artigo 2º desta lei, se inserem nesse campo as proteções conferidas pelas patentes, desenhos industriais e marcas, e também a repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal (estas últimas que, por questões metodológicas, não serão abordadas neste artigo).

Por sua vez, os direitos autorais tutelam as criações estéticas e artísticas, como a música, a literatura e a pintura. Alguns afirmam que são essas obras sem função técnica, criadas para a sensibilidade do ser humano, para o seu aproveitamento[1]. No Brasil, o regime jurídico dos direitos autorais está disciplinado, principalmente, na Lei n. 9.610/98. Nos termos do artigo 7º desta lei, são protegidos por esses direitos, além das criações artísticas, os programas de computador, que, aliás, têm contornos próprios dispostos na Lei n. 9.609/98.

2. Quais são os principais direitos de Propriedade Industrial e suas características?

As invenções e os modelos de utilidade são protegidos por patente, enquanto os sinais distintivos e a forma ornamental de um objeto por marca e pelo desenho industrial, respectivamente.

[1] Cf. MARQUES, João Paulo Fernandes Remédio. Propriedade Intelectual e interesse público, in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, n. 79, 2003, p. 301-302.

2.1. Patentes

A patente consiste em um direito de exploração exclusivo de uma criação industrial. É concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e válida por um período determinado. Por meio da patente, são protegidos os aspectos técnicos e funcionais de um produto (objeto) ou processo (como se dá a produção de algo).

Uma patente pode recair sobre dois tipos de criação: as invenções e os modelos de utilidade. O que diferencia estas duas espécies é o seu grau de inventividade, ou seja, enquanto a primeira diz respeito a algo completamente novo e inventivo, a segunda se refere a uma nova forma ou disposição de um objeto já conhecido, com uma melhoria funcional no seu uso ou fabricação. Ademais, a duração do direito de exclusividade protegido pela patente é diferente em cada um desses casos: enquanto a patente de invenção vigora pelo prazo de 20 anos contados a partir do depósito do pedido ou 10 anos da sua concessão em algumas hipóteses, a patente de modelo de utilidade expira após 15 anos do depósito ou sete da concessão em algumas hipóteses. Depois de expirada a patente, o seu titular perde o direito de exploração exclusiva da criação, a qual cai em domínio público. São requisitos para que um produto ou processo seja patenteável via patente de invenção: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Isto é, para ser patenteável, o invento precisa ser diferente daquilo já conhecido – estado da técnica –, não decorrer de forma óbvia do estado da técnica para um técnico no assunto, além de ser possível a sua reprodução ou utilização em escala industrial. Em relação aos modelos de utilidade, exige-se ato inventivo e aplicação industrial.

Ainda, vale destacar que a mera ideia em si (conceito abstrato do invento/criação) não é patenteável, apenas a sua realização o é. Além disso, o artigo 18 da Lei n. 9.279/96 enumera algumas invenções e modelos de utilidade não patenteáveis.

Acrescente-se que a validade de uma patente é restrita ao território do país no qual ela foi depositada, de modo que o direito de exclusividade do titular fica circunscrito a estes limites territoriais.

Dito isso, importante frisar que a obtenção de patente traz, ao menos, os seguintes benefícios, sobretudo no caso de startups: (i) retorno do investimento realizado para o desenvolvimento do invento e/ou modelo de utilidade, inclusive via licenciamento ou cessão de direitos; (ii) vantagem competitiva como consequência da possibilidade de impedir que terceiros reproduzam o invento e/ou modelo de utilidade; (iii) maior capacidade de atração de investidores, e possibilidade de obtenção de financiamentos e benefícios fiscais; (iv) associação da imagem da empresa com a inovação.

2.2. Desenho Industrial

Diferentemente da patente, que protege aspectos técnico-funcionais da criação, a tutela do desenho industrial recai sobre os aspectos estéticos e ornamentais de um produto, ou seja, a sua aparência. Dentre outros, podem ser protegidos os padrões ornamentais e as interfaces gráficas.

São requisitos para o registro dos desenhos industriais a novidade, originalidade (sua configuração visual deve ser distintiva em relação aos objetos que já existem) e aplicação industrial. Além disso, concedido pelo INPI, o registro dura 10 anos, mas é prorrogável por três períodos de cinco anos, totalizando então 25 anos até a expiração. Como as patentes, o registro do desenho industrial é uma proteção territorial, limitada ao território do país em que se deu a concessão.

Com relação aos benefícios do registro, ressalte-se ser um importante instrumento de concorrência, já que o aspecto visual de um produto é essencial para atrair os consumidores. Assim, é interessante que esse aspecto seja protegido por um direito de exclusividade do criador, pois isso impede que o design seja copiado por concorrentes. Além disso, como as patentes, o desenho industrial pode ser licenciado ou vendido, e favorece a atração de investidores, assim como a obtenção de financiamento e benefícios fiscais.

2.2. Marca

A marca identifica um produto ou serviço, distinguindo-o de outros. Ou seja, é um sinal distintivo que diferencia, para o consumidor, os produtos e/ou serviços de empresas concorrentes. Como consequência, é direito de extrema importância no âmbito da concorrência, influenciando diretamente a escolha e a preferência do consumidor ao identificar e remeter às características atribuídas a um bem/serviço.

Podem ser registrados como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, ou seja, conjuntos de palavras, figuras, formas, símbolos, dentre outros. Não são registráveis os sinais que sejam percebidos por outros sentidos que não a visão (como o olfato e o paladar) ou que estejam listados no artigo 124 da Lei n. 9.279/96. Além disso, há três tipos de marca: (i) marca de produto ou serviço, que distingue um bem de outro concorrente ao identificar a sua origem; (ii) marca de certificação, utilizada para atestar a qualidade, natureza, material utilizado ou metodologia empregada de um produto ou serviço; e (iii) marca coletiva, que identifica produtos e serviços provenientes de membros de um determinado grupo ou entidade.

Ainda, quanto ao seu grau de distintividade, as marcas podem ser: (i) fantasistas, quando constituídas por palavras, formas e símbolos inventados, originais e que não têm qualquer significado, a princípio (e.g. “Google” e “Bic”); (ii) arbitrárias, quando compostas por signos que remetem a um significado próprio, mas desconectado do produto ou serviço que identificam (e.g. “Apple” e “Vivo”); e (iii) evocativas ou sugestivas, que remetem diretamente à uma característica do bem que identificam (e.g. “Nescafé” e “Netshoes”). Conforme o seu grau de distintividade, as marcas recebem maior ou menor proteção. No caso das fantasistas, por serem completamente originais e distintas das marcas que já se apresentam no mercado, a proteção é forte. Já no caso das evocativas, devido à sua baixa originalidade, a proteção é fraca e é comum que o titular da marca tenha que suportar a convivência com marcas semelhantes

No que tange aos benefícios que a marca oferece ao seu titular, como já destacado, a marca tem uma importância concorrencial. Ao servir de referencial da qualidade de um produto ou serviço para o consumidor, ela o diferencia dos demais disponíveis no mercado, sendo a porta de entrada para os clientes. Com o registro, o seu titular passa a ter direito de uso exclusivo da marca, impedindo que concorrentes utilizem marcas semelhantes ou idênticas para identificar serviços e produtos do mesmo tipo. Além disso, como o Brasil adota o sistema do “first to file”, o primeiro a depositar um pedido de registro de marca perante o INPI é quem possui os direitos de exclusividade sobre ela. Por isso, é interessante que as empresas registrem as suas marcas, para garantir que elas não sejam copiadas ou utilizadas indevidamente por concorrentes e terceiros. Também há questão de que a marca registrada confere credibilidade ao produto ou serviço, agregando valor a ele e transmitindo segurança e confiabilidade, o que atrai consumidores. Ainda, a marca pode ser fonte de receita: além de poder ser cedida ou licenciada mediante uma retribuição pecuniária como a patente e o desenho industrial, o registro de marca é um requisito para que um negócio possa ser franqueado. Por meio da franquia, o direito de uso de uma marca é explorado, o que dá mais visibilidade para a marca e também é fonte de lucro para o seu proprietário.

Com relação à sua concessão, a propriedade da marca é adquirida mediante o registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É importante que, antes de depositar o pedido do registro perante o INPI, seja realizada uma busca prévia para ver se a marca que se quer registrar está disponível. Isso permite prever se o pedido de registro será ou não indeferido. Além disso, para que possa registrar uma marca, o depositante do pedido deve ter legitimidade para exercer a atividade efetiva e lícitamente conectada ao produto/serviço identificado pela marca solicitada. A proteção conferida pelo registro vigora pelo prazo de 10 anos desde a data da concessão, prorrogáveis por sucessivos períodos de igual duração. No entanto, a marca pode caducar se, após cinco anos da sua concessão, não for utilizada no território nacional, nos termos do artigo 143 da Lei n. 9.279/96.

Finalmente, como a patente e o desenho industrial, a marca tem validade apenas dentro do território do país em que foi concedida (princípio da territorialidade). No entanto, há uma exceção: as marcas notoriamente conhecidas, que têm proteção especial independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no Brasil. Ademais, as marcas são regidas pelo princípio da especialidade, isto é, a exclusividade do seu uso se limita ao ramo de atividade no qual se integra o produto ou serviço que a marca identifica, a exceção das marcas de alto renome, conforme artigo 25 da Lei n. 9.279/96.

2. Quais as principais características dos Direitos Autorais?

Os direitos autorais são a parte da propriedade intelectual que cuida de criações de ordem não técnica, isto é, as destinadas ao aproveitamento humano, como as obras literárias e artísticas. Tais criações são protegidas, essencialmente, pela Lei n. 9.610/98, que em seu artigo 7º apresentou um rol de obras que são tuteladas, dentre as quais estão: textos, coreografias, composições musicais, obras audiovisuais, fotografias, ilustrações e programas de computador (os softwares).

Quanto aos softwares, entende-se que sua proteção deve ser abrangida pelos direitos autorais, mas em uma disciplina jurídica sui generis, ou seja, exclusiva e específica aos programas de computador constante da Lei n. 9.609/98, complementada, no que couber, pela Lei n. 9.610/98.

Para além da Lei. 9.610/98, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII, resguarda aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras. Também preserva a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, além do direito dos criadores, intérpretes e representações sindicais e associativas de fiscalizarem o aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem.

É importante apontar que os direitos autorais possuem duas dimensões: os morais e os patrimoniais. Os direitos morais, dispostos no artigo 24 da Lei. 9.610/98, referem-se aos derivados da personalidade do autor e, assim, são inalienáveis e irrenunciáveis. Exemplos desses direitos são: o direito de paternidade (reivindicar a autoria da obra); o direito de conservar a obra como inédita; o direito de preservar a integridade da criação; o direito de modificar a obra a qualquer momento, entre outros.

Já os direitos autorais patrimoniais (artigo 28 da Lei. 9.610/98) são aqueles de caráter econômico, ligados ao direito de explorar economicamente a obra. São aqueles que se relacionam à utilização, fruição e disposição da obra. Como não são direitos pessoais, podem ser transferidos a terceiros. Sua proteção é temporária, expirando 70 anos após a morte do autor (iniciada a contagem a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à morte). Para obras audiovisuais e fotográficas, porém, a proteção é de 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano posterior à divulgação. O mesmo acontece para obras anônimas ou pseudônimas.

O autor é o criador da obra, devendo ser pessoa física. Todavia, a titularidade da obra, isto é, o poder de explorá-la economicamente, pode ficar a cargo de uma pessoa jurídica.

Com relação ao registro da criação abrangida pela proteção por direitos autorais, ele não é obrigatório para que ela seja tutelada. Basta que o autor não possua a obra apenas em suas ideias e materialize-a de alguma forma. Apesar de opcional, o registro é extremamente vantajoso, visto que é um método fácil para comprovar a autoria e anterioridade da criação, caso questionadas. Ao contrário das criações de ordem técnica e os programas de computador, que são registrados no INPI, as obras de direitos autorais podem ser registradas em diversas entidades, a depender da natureza

da criação. A título de exemplo, as obras literárias são registradas no Escritório dos Direitos Autorais na Biblioteca Nacional, enquanto as obras artísticas na Escola de Belas Artes.

Cumpra também salientar que a proteção dos direitos autorais é internacional – diferentemente dos direitos de propriedade industrial que são territoriais – pois o Brasil é signatário da Convenção de Berna. Por meio deste tratado internacional, não é necessário fazer o registro em todos os 176 países signatários, posto que há proteção automática em todos os Estados-membros. O mesmo é válido para os programas de computador.

No que tange aos requisitos para a proteção da obra por direitos autorais, são eles três: (i) ela deve ser uma criação humana – por isso a exigência de que o autor seja uma pessoa física; (ii) originalidade; e (iii) obra materializada de alguma forma (ideias não são protegidas).

Ainda, o artigo 46 da Lei. 9.610/98 permite alguns usos que terceiros podem fazer sem que prejudiquem a exploração por parte do autor. Entre esses usos estão: a reprodução de pequenos trechos sem intuito de lucro; a citação em escritos com indicação do autor e da obra; paráfrases e paródias sem empecilhos à reputação do autor ou da obra; etc. Vale ressaltar que o artigo 5º, inciso VI da indicada lei define reprodução como a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma materializada, incluindo armazenamentos eletrônicos. Além disso, com autorização prévia do autor, terceiros podem fazer diversos usos da obra (artigo 29), dentre os quais: reprodução integral, edição, tradução, exibição, inclusão em base de dados (e.g. armazenamento em computador).

Como citado anteriormente, os direitos autorais patrimoniais podem ser transferidos a terceiros. A transferência deve ser feita por meio de contratos, nos quais pode ou não ser concedida exclusividade de uso para a parte celebrante. A transferência poderá ser realizada, em primeiro lugar, por meio de licença, isto é, a simples autorização de uso de caráter temporário, na qual a titularidade dos direitos permanece sendo do autor. Há também a cessão, transferência de direito patrimonial para a outra parte, de caráter definitivo – sendo imprescindível atentar-se para o prazo de duração desses contratos. Finalmente, a violação de direitos autorais é considerada, além de ilícito civil (passível de indenização), crime, previsto pelos artigos 184 e 186 do Código Penal. O violador poderá ser detido de 3 meses a 1 ano.

2. O que é um programa de computador (*software*) e como ele é protegido?

Programa de computador, na definição da Lei n. 9.609/98, é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

Os softwares em si não são objeto de patente, ou seja, sua proteção se dá por meio dessa legislação própria e específica, tida como uma espécie particularizada dos direitos autorais. A Lei de Softwares concede 50 anos de proteção dos direitos patrimoniais, contados a partir do dia seguinte à divulgação ou da criação (caso o programa não seja divulgado). Assim, como nos direitos autorais, os programas de computador também têm uma esfera moral de direitos. Porém, o autor possui apenas dois direitos morais: o de reivindicar a paternidade e de se opor àquilo que prejudicar sua honra ou reputação.

O autor do programa de computador também possui deveres: informar o prazo de validade técnica do software e garantir que haverá assistência técnica durante o prazo para resolver possíveis anomalias. Com relação à transferência dos direitos de propriedade intelectual, o criador de um software poderá ceder a titularidade da sua propriedade intelectual, mediante remuneração, para terceiros, não sendo mais o proprietário. Há também a possibilidade de acordos de licença para comercialização do software, para desenvolvimento de sistemas e para uso do software.

Também não é necessário o registro para a proteção dos programas de computador, entretanto facilita a comprovação de autoria. O registro é feito no INPI, sendo necessário que o depositante do pedido apresente documentação técnica requerida pela entidade, que tem buscado facilitar cada vez mais o procedimento, nos últimos anos.

Vale esclarecer que, em casos de violação de software, a jurisprudência tem condenado o infrator a indenizações compensatórias no valor de 2 a 10 vezes aquele correspondente à licença que deveria ter sido paga. Há também a possibilidade de ação criminal, acarretando detenção de 6 meses a 2 anos para aquele que violar os direitos de autor do programa de computador (artigo 12 da Lei n. 9.609/98).

5. Qual é a relevância da Propriedade Industrial no contexto das *startups*?

Uma das principais características das startups é a inovação, isto é, a apresentação de um novo serviço, produto ou modelo de negócio. Isso se relaciona diretamente ao tema do presente artigo, já que, como demonstrado ao longo do trabalho, a propriedade intelectual envolve diretamente a criação humana. Logo, considerando os seus principais atributos, é muito importante que as startups protejam as suas criações intelectuais, tutelando aquilo que, muitas vezes, é o principal ativo que possuem.

A proteção é importante não só para identificar quem foi o inventor daquela criação, mas também para evitar que terceiros a copiem, utilizem sem autorização ou de maneira indevida. Portanto, além dos benefícios já apresentados neste artigo, vale reforçar que a propriedade intelectual é importante instrumento contra a concorrência desleal. As inovações tuteladas pelos direitos de propriedade intelectual de uma empresa são uma das formas para ela se destacar dentre os concorrentes, por meio de um diferencial competitivo, e podem atrair novos consumidores e investidores.

Em 2019, o INPI realizou o estudo “O uso do sistema de PI pelas startups”[2]. Nele, foi demonstrado que apenas 42% das Startups cadastradas na Associação Brasileira de Startups (ABStartups) solicitaram algum registro no INPI. Isso é um problema. Diversos direitos podem ser simplesmente perdidos, sem contar a infinidade de negócios desperdiçados em razão da ausência de obtenção das proteções devidas.

Tratando de direitos específicos, as marcas, por serem um sinal distintivo visualmente perceptível, fazem com que o consumidor final associe determinado produto ou serviço a uma origem, e, assim, a startup em questão, por exemplo. A marca indica para o consumidor/cliente qual é a origem e a qualidade do produto. As marcas também são muito importantes para uma função publicitária, novamente por ser o signo que fará com que os indivíduos lembrem de tal produto quando olharem para o símbolo. Em suma, o mais importante é garantir que a sua startup será facilmente identificada pelos consumidores em meio às centenas que existem, de modo que as marcas são muito importantes para essa distinção visual e o diferencial competitivo.

Já as patentes são excelentes instrumentos para alavancar as startups. Como o objeto da patente é, necessariamente, uma novidade mundial que traz soluções não comuns, ao ser titular de uma patente, a startup possui uma comprovação concedida pelo Estado de que aquele seu produto ou técnica de produção de um produto é, de fato, uma inovação. Com a Carta Patente, abre-se caminhos para atrair muitos investidores, os quais confiarão na credibilidade da sua startup. O mesmo acontece para a proteção por Desenhos Industriais, especialmente quando há exame do pedido pelo INPI. Evita-se que terceiros utilizem da sua criação sem autorização e cativa novos investimentos.

Ainda, cumpre salientar alguns cuidados que devem ser tomados por startups além do depósito ou registro da criação/sinal distintivo em si. Depois de concedido o direito de exclusividade, o seu titular deve explorar a criação/sinal distintivo de maneira adequada, atentando-se para as demais previsões da legislação aplicável, como o disposto nos artigos 80 e 143 da Lei n. 9.279/96. Ele também deve se atentar ao pagamento das retribuições ao INPI. No caso das patentes, elas são anuais e, para os desenhos industriais, são quinquenais, nos termos dos artigos 84 e 120 da Lei de Propriedade Industrial.

Finalmente, é de suma importância que também sejam adotadas precauções com relação aos direitos de propriedade intelectual de outras pessoas ou empresas, posto que o uso indevido de criações de terceiros pode caracterizar crime de concorrência desleal ou contra a propriedade industrial ou, ainda, violação a direito autoral. Diante disso, é recomendável que, antes de explorar economicamente uma criação/sinal distintivo, verifique-se se ela se assemelha ou é igual a outra já protegida por direitos de propriedade intelectual. Isso por ser feito, a depender do caso, por meio, por exemplo, de uma busca no site do INPI.

[2] Vide estudo realizado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Disponível em:

https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/pasta-x/radar-tecnologico/arquivos/documentos/radar-estendido-startups_v8_18072019.pdf.

Acesso em: 15 nov. 2020.

Publicado em 21 de janeiro de 2021

**O conteúdo desse artigo tem caráter genérico e estritamente informativo. O presente artigo não deve ser interpretado como opinião legal ou aconselhamento jurídico específico da SanFran Jr. Para eventuais dúvidas entre em contato com um advogado ou Empresa Júnior jurídica.

SANFRAN JR.



GUSMÃO & LABRUNIE
PROPRIEDADE INTELECTUAL