

REVISTA DA OMPI

JUNHO DE 2021

Nº 2



Publicação global pós-COVID:
Entrevista com Bodour Al
Qasimi

p. 2



Registro de IG, um impulso à
produção de alcaparras em
Pantelleria

p. 26



Quando os videogames cumprem
com a legislação de PI

p. 8

Julius K-9®:
Aproveitando a
inovação para
satisfazer as
necessidades dos
apreciadores de cães

p. 19



Sumário

- 2 Publicação global pós-COVID: Entrevista com Bodour Al Qasimi
- 8 Quando os videogames cumprem com a legislação de PI
- 14 Dotar as PMEs de bases sólidas para usar a PI em favor da inovação
- 19 Julius K-9®: Aproveitando a inovação para satisfazer as necessidades dos apreciadores de cães
- 26 Registro de IG, um impulso à produção de alcaparras em Pantelleria
- 35 Como startups e PMEs deveriam ver a PI: o ponto de vista de um investidor
- 41 Oportunidades de financiamento da inovação com PI
- 47 Principais considerações relativas à PI para empresas de menores dimensões

Editora: **Catherine Jewell**

© WIPO, 2021



Atribuição 3.0 IGO
(CC BY 3.0 IGO)

O usuário tem a possibilidade de reproduzir, distribuir, adaptar, traduzir e executar em público o conteúdo da presente publicação, inclusive para fins comerciais, sem autorização expressa, sob a condição de que a WIPO seja mencionada como fonte e que quaisquer modificações efetuadas no conteúdo original sejam claramente indicadas.

As adaptações, traduções e obras derivadas não podem, em hipótese alguma, ostentar o emblema ou o logotipo oficial da WIPO, salvo se tiverem sido aprovadas e validadas pela WIPO. Para quaisquer pedidos de autorização, queira entrar em contato conosco através do site Web da WIPO.

Quando o conteúdo publicado pela WIPO incluir imagens, gráficos, marcas ou logotipos pertencentes a terceiros, o usuário de tal conteúdo será individualmente responsável pela obtenção dos direitos junto ao titular ou aos titulares desses direitos.

Para ver um exemplar dessa licença, queira consultar o seguinte site: <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>

Agradecimentos:

- 2 **Kevin Fitzgerald**, Divisão de Informação e Divulgação, OMPI
- 8 **Paolo Lanteri**, Divisão de Direitos de Autor, OMPI
- 19 **Virag Halgand**, Divisão de Países em Transição e Países Desenvolvidos, OMPI
- 26 **Alexandra Grazioli**, Registo de Lisboa, OMPI
- 35 **Allison Mages**, PI para a Divisão de Negócios, OMPI
- 41 **Sacha Wunsch-Vincent**, Departamento de Economia e Análise de Dados, OMPI

Imagens da capa:

Da esquerda para a direita:

Ivana Maglione; Cortesia da

Bonomo&Giglio; Cortesia de Epic Games

Imagem principal:

Cortesia da Julius K-9®

Publicação Global Pós-COVID: Entrevista com Bodour Al Qasimi

Catherine Jewell, Divisão de Informação e Divulgação Digital, OMPI

Em janeiro de 2021, Sheika Bodour bint Sultan Al Qasimi iniciou o seu mandato de dois anos como Presidente da Associação Internacional de Editores (IPA, na sigla em inglês). Al Qasimi, mãe de quatro filhos, fundadora do Grupo Kalimat, editora pioneira dos Emirados Árabes Unidos (EAU), e ardente campeã da diversidade e inclusão, analisa o trabalho da IPA e os desafios enfrentados pelas editoras na era pós-COVID.

O que significa para você ser a primeira mulher do Oriente Médio e apenas a segunda mulher a liderar a IPA?

Sinto-me muito honrada, mas estou consciente da grande responsabilidade que vem com este papel. É importante para mim trazer maior diversidade e inclusão ao mundo editorial, pelo que o meu objetivo é liderar pelo exemplo. Imbuindo a IPA com diferentes vozes, experiências e culturas é fundamental para a sua relevância e o seu sucesso. Isto significa ouvir, colaborar e responder aos nossos membros e parceiros em todo o mundo. Quando estamos unidos nos nossos objetivos, nossa voz é mais forte e temos mais probabilidades de alcançar nossos objetivos. Isto nunca foi tão verdadeiro como no mundo pós-COVID.

Que papel desempenha a IPA no mundo da edição?

Penso que a IPA se encontra no seu ponto mais relevante hoje em dia. Quando chegou a COVID-19, a IPA liderou uma resposta coletiva e um plano de recuperação que



Foto: Ivana Maglione

“A IPA está no seu ponto mais relevante nos dias de hoje. Quando chegou a COVID-19, a IPA liderou uma resposta coletiva e um plano de recuperação que captou e partilhou as experiências dos editores e de contramedidas inovadoras,” diz a Presidente da IPA, Bodour Al Qasimi.

capturou e partilhou as experiências dos editores e contramedidas inovadoras. Agora, estamos unificando a voz e a visão do ecossistema editorial através do nosso plano Internacional de Publicação Sustentável e Resiliência Industrial (InSPIRe, na sigla em inglês) e da Academia IPA, um portal de aprendizagem on-line, que está em fase de desenvolvimento. Essas iniciativas permitirão que os editores melhorem as suas capacidades e controlem melhor as suas transformações digitais. O guarda-chuva unificador da IPA tornou possível esta abordagem positiva e coletiva.

O novo normal apresenta um desafio para muitos editores. Embora muitos tenham respondido à mudança para a aprendizagem e leitura em linha, uma compreensão completa das novas tendências editoriais requer bons dados. Estamos trabalhando em estreita colaboração com a OMPI para recolher estatísticas editoriais globais de qualidade, mas uma maior cooperação na pesquisa e na coleta de dados de todos os mercados permitirá uma compreensão mais ampla das novas correntes.

A mudança para formatos digitais exige que os editores façam grandes investimentos e implica em riscos porque a pirataria on-line é um grave problema de nível mundial. É por isso que apoiamos os nossos membros em petições aos governos para reforçar a proteção e aplicação dos direitos de autor. Também representamos todos os editores na OMPI e em outros fóruns internacionais relevantes.

Qual tem sido o impacto da pandemia na indústria editorial?

O relatório de 2020 da IPA, *From Response to Recovery* (Da Resposta à Recuperação), mostra claramente que os mercados com infraestruturas de comércio eletrónico existentes e uma cultura de leitura desenvolvida resistiram à tempestade muito melhor do que os desprovidos desses elementos. A pandemia expôs uma grande lacuna que temos de colmatar, se quisermos assegurar o crescimento futuro da indústria. Existe um claro consenso em todo o ecossistema editorial mundial de que somos mais fortes quando trabalhamos como um todo coeso. Mercados em que autores, editoras, livreiros e governos se uniram durante a pandemia para estabilizar e fortalecer o ecossistema editorial estão dando sinais de uma recuperação mais rápida. O apoio às coligações construídas durante a adversidade é central para a recuperação em andamento da indústria e para a sua futura resiliência.

Como a IPA apoia o desenvolvimento de um setor editorial mais inovador e sustentável?

Durante a pandemia, muitos governos viram a publicação como um setor “não-essencial” e negaram aos editores auxílios estatais vitais. Foi um alerta para a indústria e salientou a necessidade urgente de redobrar esforços para educar os decisores políticos sobre a profunda contribuição que os editores dão à educação, à pesquisa e ao desenvolvimento cultural. A nossa sustentabilidade depende disto.

Temos também de gerir a recuperação da indústria de uma maneira equilibrada. A pandemia expôs fragilidades em alguns mercados e pontos fortes em outros. Ao oferecer apoio direcionado para os países mais atingidos através do nosso plano InSPIRe, todos nós seremos beneficiados.



“Comecei o PublisHer em 2019, porque vi uma clara necessidade de um esforço organizado para abordar as desigualdades que as mulheres enfrentam no setor editorial”, explica a Sra. Al Qasimi.

“O digital é
claramente
o caminho
para o
futuro.”

A identificação de tendências de consumo a longo prazo será fundamental para a viabilidade duradoura do setor. É por isso que estamos desenvolvendo sistemas de coleta de dados fiáveis para uma melhor compreensão das tendências do mercado. Isto permitirá aos editores construir estratégias mais eficazes e à prova do futuro nos seus negócios. Este desafio está ligado à necessidade urgente de apoiar as editoras, especialmente as pequenas e médias editoras, que constituem a maioria do nosso setor, na digitalização das suas operações.

A IPA também se orgulha de ter desenvolvido o Compacto de Editores com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que permite aos editores assinalar o seu compromisso com a sustentabilidade.

Como você vê a indústria editorial evoluindo nos próximos anos?

O digital é claramente o caminho para o futuro. O nosso relatório *From Response to Recovery* mostra que o fluxo de trabalho e a distribuição digital fizeram toda a diferença para permitir aos editores resistir à tempestade pandêmica. A

transformação digital é também fundamental para permitir que as editoras produzam livros em formatos acessíveis. No entanto, muitas regiões carecem de saber como dar o salto para o digital. Através da Academia IPA e de iniciativas como o Círculo de Editores da OMPI, estamos compartilhando as melhores práticas e ajudando editoras de todo o mundo a fazerem a transição para o digital.

No entanto, a ascensão do digital não significa necessariamente a morte da impressão. Em resposta a provas convincentes de que as pessoas aprendem de forma diferente a partir dos recursos digitais e em papel, as editoras educativas têm vindo a produzir recursos híbridos para apoiar todo o tipo de aprendizes desde já há algum tempo. O nosso relatório de 2020, *Papel e Digital: Investigação atual sobre a eficácia dos materiais de aprendizagem*, oferece uma perspectiva detalhada desta questão.

A defesa dos direitos de autor é um dos pilares do trabalho da IPA. Quais são, na sua opinião, as questões mais importantes em matéria de direitos de autor que necessitam ser abordadas?

Os direitos de autor e a sua aplicação efetiva são vitais para uma indústria editorial sustentável. Um freio às editoras que se tornam digitais na África, por exemplo, é o receio que têm de que a devastadora pirataria de impressão que enfrentam seja ainda pior se passarem à edição digital. A nossa indústria está em constante mudança e adaptação, e os editores precisam de um âmbito legal claro para o fazerem com confiança. Os direitos exclusivos adequados estabelecidos nos tratados da OMPI são essenciais para permitir que os editores produzam e distribuam livros em todos os formatos, e a aplicação efetiva prova que esses direitos são inalienáveis.

Fale-nos sobre o trabalho da IPA na área da alfabetização.

A alfabetização tem sido sempre importante para a IPA. Temos uma equipe de alfabetização, supervisionada por Gvantsa Jobava, da Geórgia. Nosso relatório *Reading Matters (Ler é Importante)* apresenta muitas das iniciativas de alfabetização que estão sendo geridas por membros individuais da IPA em todo o mundo. A alfabetização aplica-se a tantas coisas. Vai muito além da aprendizagem da leitura e da escrita. É vital para a compreensão

do mundo e para a tomada de decisões informadas. A alfabetização confere às pessoas esses elementos.

O que levou você a criar o PublisHer?

Iniciei o PublisHer em 2019 porque vi uma clara necessidade de um esforço organizado para abordar as desigualdades que as mulheres enfrentam na publicação. O PublisHer emprega muito mais mulheres do que homens – as mulheres constituem cerca de dois terços dos funcionários nas empresas editoriais do Ocidente – no entanto, os homens ocupam uma parte desproporcional dos papéis mais importantes e mais bem pagos.

Um inquérito realizado em 2018 no Reino Unido revelou que a diferença salarial entre homens e mulheres chegava a ser de 30% em algumas empresas. Estas disparidades são ainda mais preocupantes, tendo em conta o profundo leque de mulheres talentosas entre as quais se pode escolher e promover.

O PublisHer é uma tentativa de mobilizar a vontade e o espírito inovador das numerosas mulheres inteligentes e competentes no setor do livro para o bem coletivo. Quero que o PublisHer esteja no centro de uma rede global em que as mulheres encontrem e forneçam apoio, e em que as boas ideias possam ser divulgadas, revistas por pares e aperfeiçoadas.

O evento da OMPI em 2019, *Empowering Women in the Publishing Industry (Capacitação de Mulheres no Setor Editorial)* foi uma etapa extremamente positiva. A IPA e eu esperamos que possamos construir a partir dessas bases.

Como você ingressou no setor editorial?

Sempre me interessei muito pela literatura, em parte devido à minha educação em Sharjah, que é reconhecida como a capital cultural dos Emirados Árabes Unidos. Sharjah está impregnada de livros e aprendizagem, por isso penso que teve um grande impacto nas minhas opções de vida.

Comecei a publicar e iniciei a editora do Grupo Kalimat após uma conversa com a minha filha mais nova, que se tinha queixado de que os livros infantis árabes eram antiquados. Ela tinha razão em muitos aspectos. Essa conversa levou-me a começar a criar livros infantis lin-

“Os direitos de autor e a sua aplicação efetiva são vitais para um setor editorial sustentável.”

damente ilustrados em árabe. Desde então, passamos à literatura para jovens adultos e leitores com mais idade.

Tenho o prazer de dizer que o Grupo continua a crescer e já publicou mais de 400 livros em 15 países. Muitos deles foram também traduzidos, o que é muito gratificante, pois mostra que estamos partilhando a nossa criatividade e cultura - algo que é muito importante para mim. Estamos agora também publicando livros de aprendizagem precoce para crianças, histórias em quadrinhos e livros de culinária. No futuro, o Kalimat irá concentrar-se mais no seu conteúdo digital, comércio eletrônico e marketing on-line. Ao mesmo tempo, continuaremos a ampliar o nosso sucesso, a expandir-nos para novos mercados e a continuar a apoiar e promover o talento da região.

Qual é a sua mais importante realização até hoje?

Sou inspirada no meu trabalho como mãe e como editora, e mais recentemente pelo meu papel como Presidente da IPA. São, naturalmente, realizações distintas, mas eu as vejo como um percurso, com a alfabetização e a aprendizagem no seu âmago. Os livros e a leitura são a pedra angular do conhecimento, da compreensão, da educação e da imaginação. Desempenhar estes papéis permitiu-me destacar a importância dos livros, da leitura e da edição, não unicamente para os meus próprios filhos, mas espero que para um público global mais vasto. Este trabalho é significativo para mim porque significa que estou em condições de ajudar os outros e de assegurar que a alfabetização, a leitura e a educação se mantenham no centro da indústria editorial.

Em 2018, a Fundação Kalimat assinou um acordo com o Consórcio Accessible Books (ABC, na sigla em inglês) para a produção de livros editados em formato acessível. O que a levou a fazer isto?

Esta iniciativa está ligada ao papel determinante da Fundação Kalimat de fazer dos livros um direito fundamental, em qualquer parte do mundo, independentemente das circunstâncias. Todas as crianças devem ter acesso aos livros para adquirir conhecimentos e assegurar a sua educação. A escassez de livros árabes em braille, em letras graúdas e em formatos áudio levou-nos ainda mais a assinar este acordo. A parceria da Kalimat com o ABC permitiu-nos identificar crianças de língua árabe que precisavam da nossa ajuda em todo o Oriente-Médio e no Norte da África em particular, mas também aquelas que foram deslocadas para outras partes do mundo. Até hoje, a Fundação Kalimat produziu 30.000 livros acessíveis e distribuiu 5.000 deles a nível local, regional e internacional. Mais importante talvez, em colaboração com o ABC, fomos a primeira organização na região a facilitar a formação e a organização de oficinas técnicas para editoras árabes. A partilha de conhecimentos e perícia é inestimável, e fez com que as editoras da região refletissem sobre a forma de tornar os seus livros acessíveis a todos. As nossas atividades afirmam este direito universal e ajudam as pessoas a moldarem o seu próprio futuro e a se tornarem membros produtivos das suas comunidades.

Foto: Maica / E+ / Getty Images



Em 2020, em nome da Fundação Kalimat, a Sra. Al Qasimi assinou um acordo com o Consórcio de Livros Acessíveis da OMPI. A parceria está ajudando a resolver o problema da escassez de livros árabes em formatos acessíveis. Até agora, a Fundação Kalimat já produziu 30.000 livros acessíveis.

O que mais lhe agrada na atividade editorial?

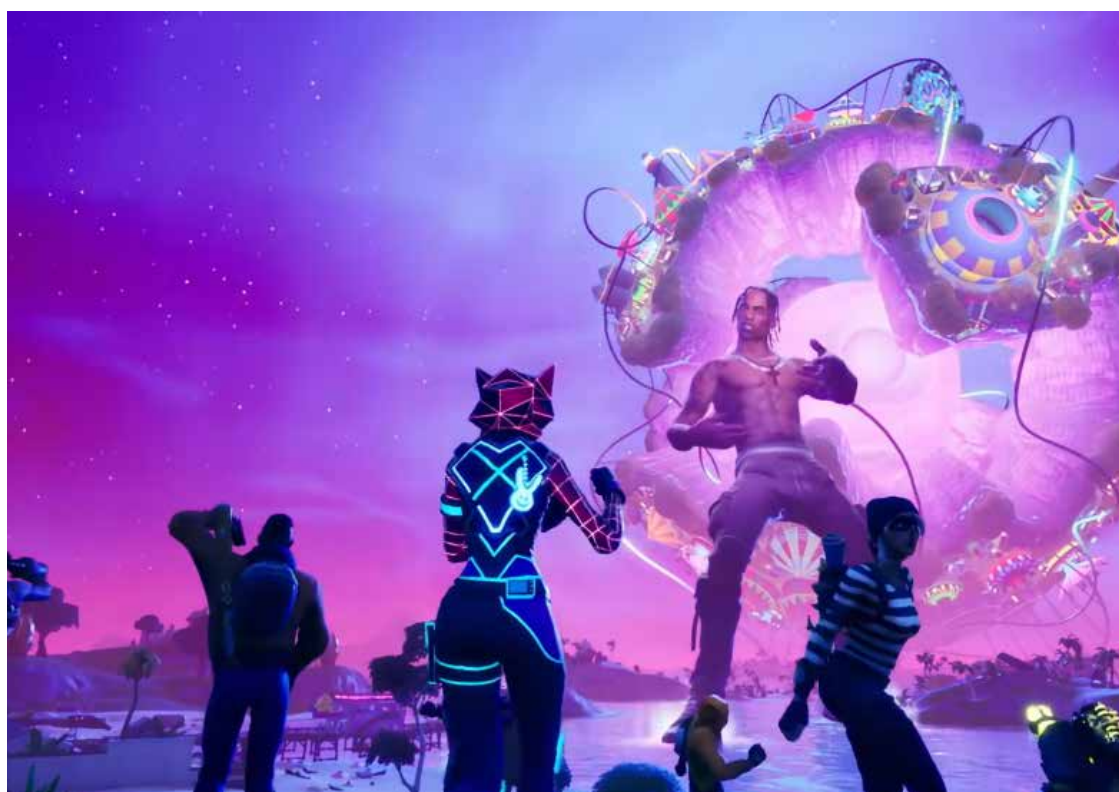
Os livros são a minha paixão, por isso sinto-me muito afortunada por trabalhar neste setor. A sua importância e o papel deste setor na educação, em dar voz aos sem voz, e em dar poder a milhões de pessoas para sonharem, não podem ser sobrestimados. Os livros têm o poder de criar compreensão e harmonia entre as culturas, o que só é obtido através do diálogo e do respeito mútuo. Neste sentido, a publicação tem um papel a desempenhar na paz e na estabilidade. Sou também apaixonada pela forma como a publicação está liderando o caminho na diversidade e na inclusão. Embora ainda haja espaço para aperfeiçoamentos, em comparação com outros setores, a nossa indústria oferece um exemplo positivo de diversidade e inclusão e está ajudando a criar um mundo melhor e mais justo.

Qual é seu autor favorito e o que está lendo atualmente?

Estou atualmente lendo *Les Damnés de la Terre*, de Frantz Fanon. Como editor internacional, estou exposta a uma variedade de autores e assuntos, e os meus gostos de leitura são ecléticos. Gosto de todos os gêneros, e tento acompanhar os últimos lançamentos. Recentemente publiquei traduções em árabe de vários autores africanos, cujos livros eu tinha apreciado em inglês. Também li muita literatura sobre misticismo e espiritualidade. Adoro ler ficção de autores femininos em particular, pois muitas vezes dá-me uma visão sobre outras culturas e vidas, o que acho fascinante.

Quando os videogames cumprem com a legislação de PI

Anna Piechówka, Conselho de Propriedade Intelectual, CD PROJEKT RED, Varsóvia, Polónia



Durante anos, o desenvolvimento de videogames tem sido um dos setores de crescimento mais rápido da indústria do entretenimento — e pode-se dizer com certeza que a pandemia da COVID-19 não diminuiu esse ritmo. Muito pelo contrário, segundo a avaliação da Newzoo de outubro de 2020, o mercado mundial de jogos para 2020 terá gerado receitas de 174,9 bilhões de dólares, um aumento de 19,6 por cento em relação aos números de 2019. Significativamente, esta avaliação de finais de 2020 é em 15 bilhões de dólares mais elevada do que a que foi feita antes da pandemia em março.

O número global de jogadores também continua crescendo e, segundo o Relatório do Mercado Global de Jogos da Newzoo para 2020, deverá ultrapassar a casa dos 3 bilhões até 2023. Durante o ano passado, tornou-se claro

Em abril de 2020, 12 milhões de espectadores se reuniram no Fortnite Battle Royale para assistir a um concerto ao vivo, no jogo, de Travis Scott. Foi um momento marcante para a interação social nos videogames.

que os videogames são um campo incrivelmente importante para a interação social. A pesquisa da Newzoo mostra que a socialização é a segunda razão mais popular para as pessoas passarem mais tempo brincando com jogos durante a pandemia. À medida que um número mais elevado de pessoas se reúnem em plataformas de jogos, os próprios jogos começam a oferecer características e experiências semelhantes aos meios de comunicação social ou a eventos da vida real — e até mesmo substituindo estes últimos. Isto foi visto em abril de 2020, quando 12 milhões de espectadores se reuniram no Fortnite Battle Royale para assistir a um concerto ao vivo, em pleno jogo, de Travis Scott. Foi um momento marcante para a interação social no âmbito dos videogames.

Graças ao desenvolvimento da tecnologia, ao design, a complexidade e a diversidade dos jogos de vídeo estão evoluindo rapidamente. Os jogadores podem agora escolher entre uma vasta gama de formatos e gêneros, e é comum que os jogos AAA (os desenvolvidos com os orçamentos mais elevados do setor) ofereçam dezenas, ou até mesmo centenas de horas de conteúdo de histórias. Também em termos gráficos, os videogames estão se tornando mais realistas. Podem captar cada minuto de detalhe, como a imagem pessoal dos protagonistas, que cada vez mais utilizam atores famosos de Hollywood ou influenciadores.

Da mesma forma, como ocorre com outras criações artísticas, o núcleo dos videogames sempre foi sua propriedade intelectual (PI). Em comparação com as obras tradicionais protegidas por direitos de autor, os videogames são geralmente muito mais complexos. São um conglomerado de muitos elementos diferentes, tais como programas de computador, conteúdo audiovisual, imagens, desenhos, obras literárias, locuções, música, interpretações artísticas, marcas registradas e muitos outros. Gerir as especificidades dos videogames representa um verdadeiro desafio quando se trata de proteção da propriedade intelectual.



Foto: Cortesia de Epic Games



Foto: Cortesia da Electronic Arts

Os jogos estão se tornando mais realistas e podem capturar detalhes minuciosos dos protagonistas.





Foto: Rockfinder / iStock / Getty Images Plus

Uma decisão histórica de um tribunal distrital de Nova Iorque em março de 2020 determinou que o uso das marcas registradas relacionadas ao *Humvee* da AM General pelo desenvolvedor Activision Blizzard é protegido pelo direito à liberdade de expressão da Primeira Emenda dos Estados Unidos. Entretanto, a maioria das outras jurisdições carecem de disposições que permitam expressamente o uso de marcas registradas para fins artísticos.

Um desafio ainda maior surgiu como resultado do rápido desenvolvimento do mercado de videogames, e da revolução nos próprios videogames. Também é de notar que os videogames são geralmente distribuídos em todo o mundo, o que significa que, como regra, regulamentações específicas em todas as jurisdições relevantes devem ser levadas em consideração. Entretanto, do ponto de vista da lei de PI, numerosos aspectos dos videogames permanecem pouco claros. Podem ser um problema para os desenvolvedores de videogames, editores e até mesmo para os jogadores em alguns casos. Vamos dar uma olhada em algumas das questões mais interessantes relacionadas à PI que este setor tem visto até agora.

USO DE MARCAS COMO PARTE DOS VIDEOGAMES

Os videogames têm-se dirigido ainda mais para um realismo mais profundo. É uma tendência que, em parte, tem sido facilitada pela capacidade técnica de tornar realistas até mesmo os mais ínfimos detalhes. É natural, portanto, que os desenvolvedores escolham incluir elementos do mundo real, tais como objetos da vida real, marcas ou paisagens em seus jogos. Pode-se ver isso em jogos baseados em guerra. Para criar uma

experiência mais imersiva para os jogadores, os desenvolvedores muitas vezes baseiam esses jogos em eventos históricos, utilizando réplicas de armas reais, veículos militares, aeronaves, uniformes e equipamentos. Muitos desses objetos entram no jogo juntamente com marcas registradas, que podem proteger seu nome de produto ou logotipo, por exemplo. Isto suscita a questão geral sobre se a criação artística de um jogo de vídeo justifica o uso dessas marcas registradas.

O exemplo dos jogos baseados na guerra não é coincidência. Este gênero passou por um pesado escrutínio e viu múltiplas disputas em relação à representação de objetos da vida real. Por exemplo, um caso emblemático de PI em 2020 envolveu uma disputa a respeito do uso de veículos militares *Humvee* na série *Call of Duty*. Este caso recebeu um acordo de primeira instância por um tribunal distrital de Nova Iorque em março de 2020. O tribunal decidiu que o uso das marcas relacionadas ao *Humvee* da AM General pelo desenvolvedor Activision Blizzard é protegido pelo direito à liberdade de expressão da Primeira Emenda dos Estados Unidos. Na sua análise, o tribunal usou o teste de Rogers estabelecido no caso *Rogers v. Grimaldi* em 1989. Esse teste permite a rejeição

de alegações de violação de marca se a marca tiver sido utilizada para fins artísticos e não tiver induzido os consumidores em erro. Como concluiu o tribunal distrital: “Se o realismo é um objetivo artístico, a presença em jogos de guerra modernos de veículos empregados por militares reais promove, indubitavelmente, promove esse objetivo”.

Embora o caso *Humvee* seja um avanço definitivo para a indústria do jogo, seus efeitos só podem ser estendidos aos Estados Unidos, onde se aplica o teste *Rogers*. A maioria das outras jurisdições em todo o mundo carece de disposições que permitam expressamente o uso de marcas registradas para fins artísticos. Entretanto, esta falta de isenções legais diretas não significa automaticamente que o uso de marcas registradas em videogames em qualquer lugar fora dos Estados Unidos constitua uma infração. Existem outros meios legais de fazer isto, mas seu resultado é mais difícil de prever. Por exemplo, em 2012, um tribunal parisiense considerou que o uso do logotipo da *Ferrari* em um modelo de carro da série *Grand Theft Auto* é admissível com base na liberdade de expressão e na ausência de risco de confusão para o consumidor.

OVOS DE PÁSCOA

Outro aspecto interessante da PI diz respeito aos ovos de Páscoa, o termo utilizado para descrever o conteúdo secreto escondido em um videogame por seus desenvolvedores — tipicamente como uma piada ou referência. Os ovos de Páscoa mais comuns referem-se a outros videogames, mas também podem fazer referência a outras obras culturais, eventos da vida real, pessoas, jogos anteriores criados pelo desenvolvedor ou, literalmente, qualquer outra coisa. Podem assumir muitas formas, desde referências conceituais em diálogo, citar paráfrases, nomes, citações diretas, replicação ou alteração paródica de um elemento, imagem ou característica secreta no jogo. Um exemplo pode ser encontrado em *The Witcher 2: Assassins of Kings*, em que os jogadores podem encontrar um corpo morto, vestido de branco, ao lado de um palheiro. É uma referência à série de videogames *Assassin's Creed*. Em outro exemplo, *Diablo 3* tem a opção de combater os unicórnios gigantes do estilo *My Little Pony*, e em *Call of Duty: Black Ops 2*, após completar uma ação específica em um determinado período de tempo num mapa específico, o jogador pode optar por jogar alguns jogos de ativação da velha guarda em um Atari 2600.

Foto: Cortesia da CD PROJEKT RED



Cena de *The Witcher 2: Assassins of Kings*. O cadáver de túnica branca perto do palheiro é um ovo de Páscoa, uma referência à série de videogames *Assassin's Creed*. A avaliação legal do uso desses elementos protegidos por direitos de autor de terceiros muitas vezes depende da quantidade e da substancialidade da quantidade tomada.

Devido à sua própria natureza, os ovos de Páscoa geralmente envolvem algum nível de apropriação da obra protegida por direitos de autor de outra pessoa. Sua avaliação legal (e a determinação de que não estão infringindo) muitas vezes varia e depende da quantidade e da substancialidade da parte tomada. Em geral, quando a apropriação é apenas conceitual, nenhum risco de violação deverá ocorrer, pois a lei de PI não protege meras ideias. Por outro lado, cada vez que uma parte específica de outra obra for utilizada, os ovos de Páscoa muito provavelmente interferirão com os direitos exclusivos do proprietário dos direitos de autor. Se tal interferência constituir uma infração, será uma outra questão, e a resposta a este contexto dependerá da capacidade de classificar o uso específico da obra protegida por direitos de autor sob isenções estabelecidas de proteção aos direitos de autor.

Uma exceção bem reconhecida aos direitos de autor é a doutrina do uso justo, que é estabelecida no sistema de direitos de autor dos EUA, mas usada aqui como um termo coletivo que abrange instituições legais similares em diferentes jurisdições. Os princípios de uso justo, entretanto, variam substancialmente de um sistema legal a outro e de uma jurisdição a outra. Nos países de direito comum (Common Law), as limitações do uso *justo*¹ são tipicamente definidos por um conjunto de normas abertas – tais como circunstâncias a serem levadas em consideração por um tribunal ao decidir se o uso é realmente *justo*. Tais circunstâncias podem incluir a finalidade e o caráter do uso, o escopo do uso, a natureza da obra protegida por direitos de autor e a quantidade e a substancialidade da parte utilizada. Enquanto os sistemas jurídicos de direito civil (Civil Law) não incorporam tais princípios e geralmente usam exceções restritas e específicas, como citar pequenas porções da obra de outro para fins de explicação, análise crítica, educação, paródia, ou uso normalmente justificado pelo gênero particular.

Falando de um modo muito geral, geralmente é mais fácil encontrar uma justificativa para um típico ovo de Páscoa de videogame em jurisdições que utilizam normas abertas como a doutrina do “uso justo”, já que tal abordagem é muito mais flexível e aberta a novas tecnologias. Entretanto, nem todo ovo de Páscoa pode evitar uma acusação de violação de direitos de autor, mesmo neste sistema – o que apresenta algum risco para os criadores de videogames.

1. Embora os dois termos não possam ser considerados como equivalentes, muitas jurisdições utilizam o termo “negociação justa.”

CONTEÚDO GERADO PELO USUÁRIO

A socialização nos videogames não termina com a comunicação entre os jogadores ou com a participação em eventos on-line. Como as mídias sociais, muitos videogames incentivam os jogadores a criarem e a compartilharem o chamado conteúdo gerado pelo usuário (UGC, na sigla em inglês). O UGC pode assumir inúmeras formas, incluindo arte produzida por fãs, vídeos *let's play*, ou mods (modificações das características de um videogame), incluindo novos personagens, objetos, construções, histórias e muitos mais. O compartilhamento de tal conteúdo pode ocorrer em plataformas associadas ao jogo, tanto de propriedade do desenvolvedor ou de terceiros, como no próprio videogame. Alguns videogames são até mesmo baseados na ideia de participação do jogador.

Por um lado, o UGC ajuda a construir comunidades fortes em torno de um jogo, o que traz valor para os jogadores e desenvolvedores. Por outro lado, pode ser um campo de minas legal para ambos os lados. Do ponto de vista do jogador, criar e compartilhar o UGC baseado em videogames sempre envolve o uso da PI do jogo de uma forma ou de outra. Os jogadores têm que cumprir os regulamentos sobre o uso de PI listados no “contrato de licença de usuário final” ou termos de serviço, que variam entre jogos e, na maioria dos casos, deixam algum espaço para dúvidas. Por sua vez, os desenvolvedores têm de projetar em torno de todas as regulamentações para evitar o compartilhamento de conteúdo ilegal ou indesejável em suas plataformas e também suportar o risco de que sua própria PI seja associada a conteúdos potencialmente indesejáveis. Um risco principal relacionado à abertura de seu próprio produto ao UGC é a potencial violação dos direitos de PI de outros, ou seja, jogadores misturando conteúdo protegido por PI de diferentes videogames. Em um exemplo recente a partir de março de 2020, a Sony foi forçada pela Nintendo a eliminar o UGC com o famoso protagonista da Nintendo, Mario, do videogame publicado pela Sony. Por um lado, o UGC ajuda a construir comunidades fortes em torno de um jogo, o que traz valor para os jogadores e desenvolvedores. Por outro lado, pode ser um campo de minas legal para ambos os lados. Do ponto de vista do jogador, criar e compartilhar o UGC com base em videogames sempre envolve o uso da PI do jogo de uma forma ou de outra. Os jogadores têm que cumprir os regulamentos sobre o uso da PI listados no “contrato de licença de usuário final” ou termos de serviço, que variam entre jogos e, na maioria

“Quanto mais os legisladores e os tribunais reconhecerem que as características criativas dos videogames devem ser protegidas tanto quanto as das obras culturais tradicionais, mais fácil será para os criadores avaliar antecipadamente os riscos legais potenciais, e – criar.”

dos casos, deixam algum espaço para dúvidas. Por sua vez, os desenvolvedores têm de projetar em torno de todas as regulamentações para evitar o compartilhamento de conteúdo ilegal ou indesejável em suas plataformas e também suportar o risco de que sua própria PI seja associada a conteúdo potencialmente indesejável. Um risco principal relacionado à abertura de seu próprio produto ao UGC é a potencial violação dos direitos de PI de outros, ou seja, jogadores misturando conteúdo protegido por PI de diferentes videogames. Em um exemplo recente a partir de março de 2020, a Sony foi forçada pela Nintendo a eliminar o UGC com o famoso protagonista da Nintendo, Mario, do videogame publicado pela Sony *Dreams*. Como seria virtualmente impossível para os desenvolvedores limpar o uso de cada peça de UGC, este setor certamente verá muito mais exemplos desses tipos de casos.

SÍNTESE

A partir deste conjunto bastante restrito de questões potenciais, fica claro que criar um videogame é um desafio de PI e que os videogames são um enorme desafio para a própria legislação de PI. Como é o caso de outras indústrias em rápido desenvolvimento, é difícil para as normas legais acompanharem as mudanças tecnológicas. Por conseguinte, algum nível de incerteza legal é inevitável. Entretanto, quanto mais os legisladores e os tribunais reconhecerem que as características criativas dos videogames devem ser protegidas tanto quanto as das obras culturais tradicionais, mais fácil será para os criadores avaliar antecipadamente os riscos legais potenciais, e – criar.

Dotar as PMEs de bases sólidas para usar a PI em favor da inovação

Frank Tietze, Diretor do Laboratório de Gestão de PI (IIPM), Departamento de Engenharia da Universidade de Cambridge, Reino Unido

Pequenas e médias empresas (PMEs) ocupam uma ampla fatia da economia, tanto nos países desenvolvidos como em nações menos desenvolvidas. Contribuindo de maneira significativa para o PIB, as PMEs constituem uma fonte essencial de inovação em todos os setores, mercados e aspectos da vida. No atual cenário de pandemia de covid-19, muitas PMEs têm contribuído para o desenvolvimento de produtos fundamentais no combate à crise. Alguns bons exemplos são a BioNtech, empresa alemã que atua na área de vacinas, e o laboratório BenevolentAI, que desenvolveu um tratamento contra a COVID-19 recentemente aprovado pelo organismo americano Food and Drug Administration (FDA). As PMEs são também responsáveis pelo desenvolvimento de muitas ferramentas de comunicação digital que hoje utilizamos no dia a dia.

Em suas diferentes formas, a propriedade intelectual (PI), que inclui patentes, marcas, direitos de autor e de desenho industrial, é um elemento muito importante para as PMEs. Vários estudos mostram que o desempenho das empresas em geral – e das PMEs em particular – ganha impulso quando dão atenção à questão da PI. Sem dúvida, a PI pode fazer toda a diferença, em especial para o futuro de empresas Gazelas (PMEs ambiciosas, de alto crescimento), jovens startups e grandes empresas bem-sucedidas. Vejamos alguns exemplos que ilustram como a PI foi decisiva na vida de certas empresas.

SWIFTKEY

Fundada em 2008 por ex-alunos da Universidade de Cambridge, a SwiftKey é uma empresa especializada em inteligência artificial (IA). Em 2016, na época uma PME, foi adquirida pela Microsoft por US\$ 250 milhões. É claro que existiam muitas explicações para o fato de a empresa se ter valorizado tanto, mas dificilmente os fundadores teriam conseguido vendê-la tão bem, se não tivessem dedicado atenção à questão da PI. Recorde-se que, em 2013, a SwiftKey contratou Gareth Jones, especialista em gestão de PI com ampla

“Os estudos mostram que o desempenho das empresas em geral, e das PMEs em particular, ganha impulso quando elas dão atenção à questão da PI.”

experiência acumulada como colaborador de duas empresas perfeitamente conscientes do valor da PI: Vodafone e IBM. Na época, muita gente talvez tinha questionado a decisão da SwiftKey de contratar um profissional de PI por um custo altíssimo. Cá entre nós, acredito que foi uma decisão realmente acertada e um investimento que valeu a pena. Gareth Jones foi contratado para administrar todas as questões relacionadas à PI, de forma que a SwiftKey estivesse bem preparada para enfrentar o processo de *due diligence* que as multinacionais costumam efetuar para analisar empresas nas quais estão interessadas. Quando soube desse caso, lembrei-me da visita que fiz à Venture Unit do Grupo Volvo, na Suécia, nos meus tempos de estudante. Durante a visita, o então diretor da Venture Unit explicou que um dos motivos passíveis de fazer com que a Volvo desistisse logo de início de uma nova aquisição era o caso de a PME não ter solicitado proteção dos seus direitos de PI nos principais mercados globais. Embora eu reconheça que a SwiftKey teria conseguido vender a empresa para a Microsoft ou para outra multinacional, mesmo sem ter resolvido as questões de PI, estou convencido, ainda que não tenha como comprovar, de que o valor da operação seria bem menor. Meu palpite é que o preço teria ficado em torno de US\$ 50 milhões, ou seja, cinco vezes menos do que o valor efetivamente pago pela Microsoft.

NUTRISET

Você talvez esteja pensando que esse é um caso isolado, ainda por cima na área de IA, setor que está muito na moda. Por isso, permita-me dar mais um exemplo de como a PI pode ser útil para PMEs. No âmbito de nosso projeto de pesquisa *Intellectual Property for Accelerating Sustainable Transitions* (Propriedade Intelectual para a Aceleração de Transições Sustentáveis – IPACST, na sigla em inglês) (www.ip4sustainability.org), financiado pelo grupo Belmont Forum, entrevistamos recentemente o CEO da Nutriset, empresa francesa que atua no setor humanitário.

O objetivo dessa empresa fascinante que defende uma missão clara é levar alimentação a todas as pessoas, em particular a crianças e mulheres grávidas que vivam em situação de vulnerabilidade em países menos desenvolvidos, sobretudo na África. Não tenho dúvidas de que a Nutriset percebeu a importância da gestão da PI, potencializando seus benefícios de diversas maneiras. A empresa rejeitava a ideia de produzir auxílio humanitário em alguma fábrica europeia altamente eficaz e automatizada, exportando depois os produtos para países menos desenvolvidos. Em vez disso, a Nutriset preferiu desenvolver um modelo



Percebendo a importância da gestão da PI, a Nutriset, cujo objetivo é levar nutrição a pessoas em situação de vulnerabilidade em países menos desenvolvidos, estabeleceu um modelo de franquia graças ao qual foram instaladas fábricas na África Ocidental, gerando cerca de 400 empregos permanentes. Somente em 2020, 1 milhão de crianças foram beneficiadas pelos produtos da Nutriset.



Foto: Cortesia da Nutriset

de negócios que gerasse um impacto sustentável e possibilitasse a criação de empregos e o desenvolvimento de competências locais. Para que o projeto desse certo, a Nutriset usou o registro de patentes para proteger os franqueados instalados em países do Sul contra concorrentes do Norte global. A razão é simples: os países do Norte seriam capazes de produzir imitações em grande escala, com um custo inferior ao que os franqueados da Nutriset poderiam obter. Isto, é claro, levaria por águas abaixo o projeto da empresa de gerar impacto sustentável em países em desenvolvimento, por meio da instalação de unidades locais de produção. Hoje, a Nutriset tem cerca de 20 concorrentes, dos quais apenas dois são originários do Norte Global. A empresa fez uso de suas patentes para dispor de tempo suficiente e estabelecer um modelo de franquia graças ao qual ela hoje compartilha ativos de PI protegidos por patente e know-how complementar, por exemplo conhecimentos sobre processos e licenciamento para o uso de sua marca. Com base nesse modelo, foram instaladas fábricas na África Ocidental que atualmente empregam cerca de 400 funcionários permanentes. Somente em 2020, cerca de 1 milhão de crianças foram beneficiadas pelos produtos da Nutriset, sem falar nos benefícios indiretos para indústrias locais.

DESAFIOS ENFRENTADOS POR MUITAS PMES NA ÁREA DE PI

Esses exemplos mostram que a PI pode melhorar tanto os resultados econômicos como o impacto social das empresas. No entanto, muitas PMEs enfrentam dificuldades na área de PI. Primeiramente, ouvimos dizer que alguns gestores de PMEs reclamam do custo das patentes. Sim, é verdade que são caras. Mas esse custo deve ser contextualizado. O primeiro elemento a ter em mente é que, no mundo atual, os ativos intangíveis correspondem globalmente a 70% dos principais ativos de uma empresa. Em segundo lugar, as estatísticas mostram que uma família de patentes média, que abranja dez países e seja protegida por apenas dez anos (sendo o máximo vinte), tem um custo total acumulado de aproximadamente £ 50 mil (cerca de US\$ 70 mil). Assim sendo, se considerarmos que uma determinada patente protege os ativos essenciais de uma empresa, não lhe parece que vale a pena investir uma quantia equivalente ao salário anual de um engenheiro sênior de P&D, a fim de proteger os direitos de propriedade de uma invenção cujo custo é repartido ao longo de vários anos? Independentemente dos custos, as PMEs continuam criando e possuindo ativos de PI patenteáveis, bem como outros ativos cujos direitos de autor são passíveis de proteção, entre os quais códigos de softwares, conteúdos de páginas na internet e materiais diversos, como manuais e folhetos, know-how sigiloso, algoritmos, dados e, em muitos casos, marcas. Ainda hoje, mesmo depois de tantos anos lidando com a economia do conhecimento, certas PMEs sabem muito pouco sobre direitos de PI e sobre como podem ser usados em seu favor.

Embora o registro de PI e a possibilidade de reivindicar a propriedade de um ativo sejam importantes, é bom lembrar que a concessão de direitos de PI não diz de que forma os ativos protegidos devem ser usados. Quem determina o uso é, na verdade, o titular. Os direitos de PI facultam a seus detentores o poder de tomar decisões sobre

“A PI pode melhorar tanto os resultados econômicos como o impacto social de uma empresa.”



como usá-los e quem pode usá-los. A anedota a seguir ilustra bem essa afirmação. Suponhamos que você seja o dono de uma casa e que essa casa não tenha porta, ou seja, não pode ser fechada. Seria difícil impedir que estranhos entrassem e se servissem na geladeira, curtissem um filme sentados no seu sofá ou tirassem um cochilo na sua cama, não é mesmo? Os direitos de PI instalam uma porta com a qual você pode fechar a sua casa. Assim, é você que decide quem são os convidados. Caso prefira, você pode deixar a porta fechada e não deixar ninguém entrar. Ou, ao contrário, pode decidir fazer da sua casa um espaço compartilhado, chamando parentes e amigos. Você pode até mesmo inscrever sua casa no site Airbnb e ganhar algum dinheiro com isso. Mas, sem porta para fechar a casa, nada disso será possível.

Outro fator a levar em conta é que, embora as PMEs disponham de muitas informações sobre PI on-line, infelizmente existem poucas ferramentas que os gestores possam usar para explorar opções estratégicas que os ajudem a atingir determinados objetivos comerciais. Ao mesmo tempo, ainda que haja um grande número de

bons agentes especializados em patentes, as PMEs em geral têm dificuldade para encontrar consultores verdadeiramente independentes, pelo menos sem ter que investir uma fortuna. No âmbito das pesquisas que realizamos no Laboratório de Inovação e Gestão de PI do Departamento de Engenharia da Universidade, começamos a desenvolver ferramentas de fácil acesso destinadas a PMEs e startups. Um bom exemplo é a ferramenta de roteiro de PI, desenvolvida em colaboração com mais de 20 empresas – sendo a maioria PMEs e startups – e projetada com o objetivo de ajudar os gestores de PMEs a negociarem de forma estruturada o uso mais adequado dos ativos de PI de suas empresas. Disponível no formato oficina, o programa do roteiro de PI utiliza modelos visuais que orientam os participantes ao longo de uma sequência organizada em quatro etapas.

GESTÃO DE PI COM O MODELO DE INOVAÇÃO ABERTA

A gestão da PI em projetos de inovação aberta (*open innovation*) suscita uma série de desafios importantes



Foto: Cortesia de Frank Tietze

O Laboratório de Inovação e Gestão da PI – IIPM, na sigla em inglês (www.iipm.eng.cam.ac.uk), do Departamento de Engenharia da Universidade de Cambridge, projetou uma ferramenta de roteiro de PI com o objetivo de ajudar os gestores de PMEs a negociarem de forma estruturada o uso mais adequado dos ativos de PI de suas empresas.

**“As PMEs
carecem de
assistência
personalizada
para lidar
com questões
específicas de
PI em projetos
de inovação
aberta.”**

para as PMEs. Cada vez mais empresas estão criando parcerias, inclusive com grandes multinacionais e universidades, para desenvolver produtos, serviços e soluções inovadoras. De fato, a exemplo de muitos governos que têm adotado esse modelo, inclusive a Comissão Europeia, as PMEs também podem participar de projetos de inovação aberta bilaterais ou multilaterais, como o consórcio Horizon, financiado pelo IET (Instituto Europeu da Inovação e da Tecnologia). Se o desenvolvimento e o uso de PI já é um desafio para as PMEs, os projetos de inovação aberta trazem outros problemas que lhes são próprios. Por exemplo, ao participar de projetos de inovação aberta, as PMEs precisam negociar acordos de colaboração com parceiros, entre os quais podem estar grandes multinacionais que contam com uma extensa equipe de juristas. Neste tipo de colaboração, as PMEs devem efetuar avaliações de riscos associados à PI, determinar e especificar a titularidade da PI existente anteriormente e negociar quem será o detentor da PI desenvolvida em conjunto pelos parceiros.

No âmbito do projeto POINT, que desenvolvemos atualmente para a Comissão Europeia (www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/innovation-and-ip-management/research-projects/easmepoint), minha equipe vem realizando entrevistas com PMEs em vários países europeus, a fim de traçar um panorama dos desafios que essas empresas enfrentam no trabalho de inovação realizado com base em parcerias colaborativas.

O objetivo do projeto é identificar as melhores práticas em matéria de intervenção e apresentar recomendações sobre como a Comissão Europeia pode contribuir. Os resultados preliminares mostram que as PMEs carecem de assistência personalizada para lidar com questões específicas de PI em projetos de inovação aberta. Para dar impulso a uma nova geração de PMEs bem-sucedidas, oferecer suporte nessa área parece ser um investimento bem mais eficaz do que disponibilizar na internet modelos de licenciamento ou guias para elaborar contratos.

Julius K-9®: Aproveitando a inovação e o design para atender às necessidades dos apreciadores de cães

Catherine Jewell, Divisão de Informação e Divulgação Digital, OMPI



Foto: Cortesia da Julius K-9®

"Há vinte e cinco anos, nós nos demos conta de que precisávamos de um equipamento bem projetado que possibilitasse aos proprietários de cães aproveitarem da melhor forma possível a convivência com seu cão, um objetivo que continua sendo fundamental para nós," diz Gyula Sebő, fundador e CEO da Julius K-9®.

A marca húngara Julius K-9® é conhecida entre os donos de cães por seus arreios, trelas e outros acessórios de alta qualidade. O fundador, Gyula Sebő, iniciou a empresa em sua garagem em Budapeste, Hungria, em 1997. Apesar de alguns altos e baixos, a empresa tornou-se desde então um fabricante e distribuidor líder de arreios e acessórios, fornecendo aos amantes de cães em todo o mundo equipamentos inovadores. Gyula Sebő explica por que é tão importante para empresas como a Julius K-9® ter uma estratégia de PI cuidadosamente elaborada desde o primeiro dia.

Fotos: Cortesia da Julius K-9®



“O principal benefício de minha experiência no lançamento de novos produtos durante a última década é proteger a inovação em todas as frentes, se possível, especialmente em termos de seu design e conteúdo técnico,” explica Gyula Sebő.



A Julius K-9® abriu recentemente uma nova fábrica em Tiszafüred, Hungria.

CONTE-NOS COMO VOCÊ CHEGOU A CRIAR A JULIUS K-9®.

Criei a empresa com minha esposa, Anikó Bakos, em 1997. Partimos de nossa garagem em verdadeiro estilo start-up. Eu tinha trabalhado como treinador de cães voluntário por algum tempo na Áustria, treinando cães policiais. Durante esse tempo, notei que embora o treinamento fosse altamente profissional, o equipamento era bastante básico. Embora fosse uma área de nicho na época, eu percebi que havia uma lacuna no mercado. Treinei como seleiro para aprender a fazer arreios e foi assim que entrei na fabricação de arreios para cães e vim para montar a empresa. Nossos primeiros clientes foram a polícia e as empresas de segurança. Trabalhar com cães de serviço significava que podíamos desenvolver equipamentos especiais. Na verdade, fomos a primeira empresa na Europa a fabricar coletes à prova de balas para cães. Mas, mais tarde, decidimos nos concentrar no mercado consumidor. Não queríamos ser vistos lucrando com situações de conflito e também reconhecemos o poder emocional dos cães e o companheirismo que oferecem às pessoas. Estou convencido de que se nossos amigos caninos de quatro patas pudessem falar, eles nos diriam que as pessoas merecem ser amadas! Dediquei minha vida a inovações no bem-estar dos animais de companhia. Para mim, a posse de cães significa cuidar e assumir responsabilidades. Em troca, os cães trazem alegria a nossas vidas. Vinte e cinco anos atrás, reconhecemos a necessidade de um equipamento bem projetado que permita aos proprietários aproveitar da melhor maneira possível a convivência com seu cão e continuamos comprometidos com esse objetivo.

COMO SURTIU O NOME DA SUA EMPRESA, JULIUS K-9®?

A escolha de um nome para a sua empresa é extremamente importante. Fizemos isto de uma maneira muito simples. Como estávamos exportando da Hungria para a Áustria e a Alemanha, escolhemos Julius, a versão alemã do meu

nome, Gyula, e a combinamos com K-9, que se refere à Rua Kele 9, em Budapeste, onde moramos e onde adquiri meu primeiro cão.

QUAIS TÊM SIDO ALGUNS DOS MAIORES DESAFIOS QUE VOCÊ ENFRENTOU NO DESENVOLVIMENTO DE SUA EMPRESA?

Tem havido muitos altos e baixos. Em meados dos anos 2000, por exemplo, a indústria têxtil e de couro húngara entrou em colapso por alguns anos, o que significou que o preço dos materiais que usamos para nossos arreios disparou. E, além disso, fomos apanhados em anos de litígio, até porque tivemos a má sorte de um representante ultramarino inescrupuloso que basicamente teve toda nossa gama copiada por um fabricante de baixo custo e substituiu todo o nosso estoque em cerca de 1.700 lojas em toda a Alemanha. Isto custou à empresa milhões de euros em prejuízos. Por isso, tomamos a decisão consciente de investir em nossa marca, implementar uma estratégia robusta de propriedade intelectual (PI) e nos concentrar na inovação contínua.

POR QUE É IMPORTANTE PARA EMPRESAS COMO A JULIUS K-9® PENSAR NA PROTEÇÃO PELA PI?

Quando se inicia uma empresa no mercado atual, você se encontra no meio de uma guerra comercial global e não pode entrar nesse campo de batalha desarmado. Foi o que experimentamos quando começamos nossa atividade empresarial em 1997, e é ainda mais o caso nos dias de hoje. Quando começamos a desenvolver nossos produtos, tínhamos muitas inovações técnicas, mas não sabíamos quais precisávamos proteger ou quais se tornariam mais tarde sucessos globais. Vimos que nossos concorrentes estavam de olho em nosso nome, então aproveitamos a primeira oportunidade para registrar nossa marca, para protegê-la. Apresentamos uma marca figurativa, que contém o nome da marca Julius K-9®. Acho que cometemos um erro. Deveríamos ter protegido “Julius” e “K-9” separadamente também. Se tivéssemos feito isto,

teríamos muito menos problemas jurídicos hoje. Ao criar uma empresa, é realmente importante ter uma estratégia sólida de PI em aplicação e uma ideia clara dos ativos de PI que você vai proteger e como você vai protegê-los. Em minha experiência, o primeiro golpe vem quando você já criou valor em seus produtos e seus concorrentes e outros agentes do mercado veem uma oportunidade de lucrar com isso. É por isso que as empresas precisam ter uma estratégia de PI em aplicação para proteger e defender seus interesses comerciais desde a fase inicial.

COMO VOCÊ TEM UTILIZADO A PI NA SUA EMPRESA?

Depois de proteger nossa marca, começamos a nos concentrar na proteção de nosso conteúdo técnico. Isto era importante porque os imitadores estavam começando a utilizar nossos designs e nossos elementos técnicos e estavam efetivamente reduzindo nossa participação no mercado. Começamos então a proteger nossa segunda maior linha de produtos com modelos de utilidade, que são similares às patentes, mas mais fáceis de assegurar. Como os advogados de PI que abordamos não entendiam totalmente o que eu queria, fiz diferentes cursos de treinamento e penetrei no campo da propriedade industrial e aprendi como redigir pedidos de patentes e modelos de utilidade.

As patentes são importantes. Nós as usamos para proteger nossa tecnologia principal em múltiplos mercados. Na verdade, para atingir este objetivo, utilizamos o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, o que simplifica o processo. Mas em geral, o processo de patenteamento é complicado e caro, e você tem que esperar muito tempo para que uma patente seja concedida. Portanto, em nosso mercado em rápida evolução, estamos protegendo os novos elementos técnicos que criamos – alguns dos quais não se qualificariam para proteção de patentes de qualquer forma – com modelos de utilidade e direitos de design. A garantia destes direitos leva menos tempo e é mais barata.

Nosso enfoque está no desenvolvimento de inovações e projetos de alta qualidade, que nós os utilizemos de fato ou não. Em seguida, lançamos no mercado os melhores e mais relevantes projetos e conteúdos técnicos. Geralmente nos certificamos de que nossos novos produtos tenham designs marcantes, pois isso faz uma grande diferença para seu desempenho no mercado. Na verdade, nossos

Foto: Cortesia da Julius K-S®





“À medida que nossas vendas on-line aumentam, precisamos garantir que nossa estratégia de PI seja eficaz e facilmente aplicável no mundo on-line.”

designs já ganharam muitos prêmios. Com direitos de design, podemos fornecer a nossos revendedores produtos que não podem obter de outras fontes, tendo a certeza de que estamos protegidos.

Durante muitos anos, fomos vítimas de nosso próprio sucesso. O extraordinário sucesso de nossa tradicional linha de produtos e os altos volumes de produção envolvidos no fornecimento dessa demanda significaram que não podíamos lançar nenhum produto novo. É por isso que, há dois ou três anos, mudamos de direção e começamos a automatizar a produção. Isto nos permitiu melhorar nossa produtividade, expandir nossa gama de produtos e responder à fome de inovação dos donos de cães, o que é importante porque são nossos principais clientes. Também implementamos uma abordagem tripla para a proteção da PI: protegemos a marca, o design e os elementos técnicos de nossas inovações. Utilizamos tanto o Sistema de Madri quanto o Sistema de Haia para proteger nossas marcas e desenhos, em diferentes mercados-alvo. Estes sistemas ofereceram-nos uma maneira fácil e econômica de atingir esse objetivo.

A INFRAÇÃO É UM PROBLEMA?

Sim, é algo que levamos muito a sério. Temos uma pequena equipe que monitora constantemente as cerca de 50 maiores plataformas de varejo on-line para identificar produtos que possam estar infringindo nossos direitos de PI. Temos que fazer isso para evitar que produtos de preço mais baixo idênticos aos nossos, e talvez até com nosso nome, inundem o mercado. À medida que nossas vendas on-line aumentam, precisamos assegurar-nos de que nossa estratégia de PI seja eficaz e facilmente aplicável no mundo on-line. Assim, para nossos mercados on-line, estamos nos concentrando na proteção de marcas e desenhos, que são a melhor maneira de nos defendermos contra produtos falsificados.

EM QUE MEDIDA A SUA ESTRATÉGIA DE PI LHE PERMITE FAZER CRESCER SUA EMPRESA?

Nosso enfoque na proteção da PI cria novas oportunidades em termos de avaliação da empresa. O fato de nossas linhas de produtos estarem protegidas por todos os lados e poderem ser distribuídas sem risco é de grande valor estratégico para nós. Nossos direitos de PI significam que podemos impedir ativamente que nossos concorrentes vendam produtos similares com conteúdo técnico ou inovação comparável.

QUAIS SÃO OS SEUS PLANOS PARA O FUTURO?

Recentemente abrimos uma nova unidade de fabricação em Tiszafüred, na Hungria. Isto eleva o nosso pessoal para cerca de 500 funcionários. Não há falta de ideias na Julius K-9®, portanto, continuaremos a inovar. Tenho certeza de que nossas inovações continuarão a ganhar apoio e que nossos produtos provarão que estão nos mercados de futuro. Por exemplo, nossos arreios de cães inteligentes com sensores embutidos para medir as funções vitais de um animal e rastrear a atividade diária.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS LIÇÕES QUE VOCÊ APRENDEU NA COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS?

O principal benefício de minha experiência no lançamento de novos produtos durante a última década é proteger a inovação em todas as frentes, se possível, especialmente em termos de seu design e conteúdo técnico. Se não o fizermos, ficaremos vulneráveis. Aprendemos também como é importante estarmos bem informados sobre os mercados nos quais queremos vender nossos produtos, dados os perigos do comércio on-line global. Antes de lançarmos qualquer novo produto, pesquisamos minuciosamente o mercado para ter uma compreensão clara dos produtos disponíveis. Também pesquisamos os direitos de patente e design existentes para evitar infringir quaisquer direitos pré-existentes.

SE TIVESSE QUE RECOMEÇAR TUDO, O QUE VOCÊ FARIA DE OUTRA MANEIRA?

Se eu tivesse que recomeçar hoje, provavelmente teria começado a desenvolver produtos customizáveis muito mais cedo. Aprendemos que, como garantir os direitos de PI pode ser muito caro, a abordagem mais eficiente é proteger nossas principais tecnologias e complementá-las com acessórios e variações personalizáveis, que também podem ser elegíveis para proteção. Esta é a nossa abordagem atual e está funcionando bem. A diversidade do nosso portfólio de PI é um de nossos pontos fortes, mas não temos a capacidade de traduzir todas as nossas ideias em produtos. É por isso que nosso objetivo é desenvolver e expandir nosso programa de licenciamento. Já concluímos uma série de acordos de licenciamento bem sucedidos e faremos mais no futuro. O licenciamento é uma boa opção para as empresas que não têm a capacidade de converter suas ideias em inovações. Ao anunciar oportunidades de licenciamento nas plataformas apropriadas, esperamos atrair potenciais investidores.

“Nossos direitos de PI significam que podemos impedir ativamente que nossos concorrentes vendam produtos similares com conteúdo técnico ou inovação comparável.”

Registro de IG, um impulso à produção de alcaparras em Pantelleria

Michele Evangelista, Registo de Lisboa, e Catherine Jewell, Divisão de Informação e Divulgação Digital, OMPI

A pequena ilha de Pantelleria, que fica ao largo da costa sul da Sicília, é o lugar em que se encontram o que alguns consideram ser as melhores alcaparras do mundo.





Foto: Cortesia da Bonomo&Caglio

Na pequena ilha de Pantelleria, situada na costa sul da Sicília, são cultivadas o que muitos consideram como as melhores alcaparras do mundo. Verdadeiros tesouros da gastronomia, esses botões de flores aromáticas com intenso sabor constituem um acompanhamento apreciado em uma grande diversidade de pratos e aperitivos. Durante muitos anos, as alcaparras de Pantelleria foram as únicas da Itália a ter registro de indicação geográfica (IG). Gabriele Lasagni, Diretor da Bonomo&Giglio, única empresa de Pantelleria que ainda atua em diversas frentes – cultura de alcaparras, unidade de beneficiamento e laboratório especializado – explica como o registro de IG deu impulso à produção de alcaparras na ilha, promovendo o crescimento de sua empresa, e revela seus planos para o futuro.

Poderia nos falar sobre a Bonomo&Giglio e suas origens?

Antonio Bonomo e Girolamo Giglio, dois primos originários da ilha de Pantelleria, fundaram a empresa pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial. Tudo começou em setembro de 1943, quando a Itália assinou o Armistício de Cassibile com as Forças Aliadas: Antonio Bonomo, avô de minha esposa, servia como soldado no norte da Itália. Após o Armistício, decidiu dar baixa do Exército e voltar para Pantelleria, sua região natal. No entanto, como ainda era muito arriscado viajar do norte ao sul do país, Antonio Bonomo preferiu ficar um certo tempo na cidade de Reggio Emilia. Foi lá que conheceu sua esposa e acabou se instalando. Nos anos pós-guerra, começou a trabalhar com o transporte de produtos tradicionais, como alcaparras e uvas, levando-os de Pantelleria para Reggio Emilia. Antonio Bonomo, percebendo o quanto seus parentes e amigos exaltavam a qualidade e o sabor único dos produtos, decidiu criar uma empresa com seu primo, Girolamo Giglio. Assim nasceu a Bonomo&Giglio. No início, comercializavam uvas e alcaparras, mas nos anos 1970 passaram a concentrar-se exclusivamente em alcaparras. Depois da morte dos dois primos, em 2004, assumi as rédeas da empresa familiar, por ser casado com a neta de Antonio Bonomo.

O senhor já tinha alguma experiência com o comércio de alcaparras?

Não. Cresci na região de Emilia Romagna, no norte da Itália. Quando assumi a direção da empresa, em 2004, não conhecia absolutamente nada sobre alcaparras e não tinha nenhuma experiência na administração desse tipo de negócio. Na realidade, quando ingressei na empresa, tive que enfrentar muitos desafios, pois a produção de alcaparras estava em declínio em Pantelleria. Foi minha esposa que me fez conhecer a ilha e suas alcaparras. Logo na primeira vez que vim, me apaixonei pelos rochedos negros e pelo mar cristalino de Pantelleria. Quando Antonio Bonomo faleceu, decidi levar em frente a empresa criada pela família de minha esposa. Tinha a firme convicção de que aquele produto tão especial e único merecia ser apreciado e valorizado. Fico muito feliz em ver que minha determinação e minha dedicação valeram a pena.

E sobre os produtos, pode dizer algo sobre esta questão?

Atualmente, a empresa produz e comercializa alcaparras por meio da marca *La Nicchia*. Temos uma variada oferta de alcaparras: salgadas, no óleo, secas ou na forma de creme. Vendemos também outros produtos da ilha, todos cuidadosamente selecionados e de alta qualidade, como mel, geleias e vinhos. Inicialmente, só produzíamos alcaparras secadas por salga. Essa é a forma de alcaparra que tem registro de IG, ou seja, o direito de propriedade intelectual que certifica que a qualidade de um produto está vinculada à sua origem geográfica. Mais tarde, comecei a produzir e comercializar alcaparras preparadas de diferentes formas, por exemplo

Alcaparras são botões
florais colhidos antes
de desabrocharem. O
arbusto é conhecido
como alcaparreira
(*Capparis spinosa*).



Foto: Cortesia da Bonomo&Ciglio

Fotos: Cortesia da Bonomo&Giglio



O solo vulcânico de Pantelleria – bem drenado, fértil e rico em minerais – e o clima mediterrânico contribuem para conferir um sabor inconfundível às alcaparras cultivadas na ilha.



As alcaparras com IG de Pantelleria são selecionadas de acordo com seu tamanho e conservadas em sal marinho para realçar o sabor.

em óleo ou secas. Passamos também a fabricar produtos derivados, como cremes e molhos, a fim de atender à demanda de um espectro mais amplo de consumidores e impulsionar as vendas. Embora o registro de IG das alcaparras de Pantelleria tenha sido decisivo para reforçar o posicionamento da empresa no mercado, meu desejo era explorar caminhos diferentes e investir em novos projetos que promovessem a expansão dos negócios e consolidassem o renome da minha empresa, mas que também valorizassem outros produtos locais.

De que forma o registro de IG das alcaparras de Pantelleria foi positivo para a sua empresa?

Consciente das características excepcionais das alcaparras de Pantelleria, minha empresa – provavelmente mais que qualquer outro produtor da ilha – ganhou impulso assim que o registro de IG se tornou efetivo. Percebemos que precisávamos investir na qualidade do produto para consolidar nosso posicionamento no mercado e recuperar a competitividade.

Nos anos 2000, algumas grandes redes de supermercados da Itália lançaram uma iniciativa que teve considerável impacto para nossos negócios. A ideia era criar uma linha de produtos premium de origem regional e local que refletissem a excelência da gastronomia italiana. Era uma forma de lembrar, aos consumidores, a longa tradição culinária do país, com seus produtos de altíssima qualidade. Imagine como os produtores que já detinham o registro de IG ficaram felizes com essa iniciativa! A certificação de IG é uma garantia incontestável da origem, dos métodos de produção e da qualidade que caracterizam a região de onde o produto é originário. Para as redes italianas de supermercados, os critérios de qualidade e de certificação de IG constituíam a maneira mais fácil de oferecer aos consumidores produtos com autenticidade comprovada. Com essa iniciativa, abriram-se as portas dos canais de distribuição dos principais supermercados da Itália, e os produtos com indicação geográfica *Cappero di Pantelleria* puderam alcançar outros mercados, pelo menos na Itália e na região do Mediterrâneo.

Como é o processo de registro de IG para as alcaparras de Pantelleria?

Nas décadas de 1960 e 1970, a produção de alcaparras era uma das principais fontes de renda para os habitantes da ilha. Minha empresa produzia suas próprias alcaparras e complementava a colheita com a de outros produtores locais. Em seguida, vendíamos para atacadistas, fornecedores e indústrias de alimentos em conserva. Na época, não tínhamos iniciado a construção da marca *La Nicchia*, e as alcaparras de Pantelleria ainda não tinham registro de IG.

Mais tarde, em meados dos anos 1980, com a supressão das taxas alfandegárias entre a Itália e outros países do Mediterrâneo, nossas vendas simplesmente despencaram. Para os produtores da ilha, era impossível competir com alcaparheiros da Grécia, da África do Norte e da Espanha.

“O rótulo de IG é uma garantia incontestável da origem, dos métodos de produção e da qualidade que caracterizam a região de onde o produto é originário.”

“A IG foi um fator decisivo para que as alcaparras de Pantelleria reconquistassem o mercado.”

Muitos habitantes da ilha desistiram completamente de cultivar alcaparras e outros produtos agrícolas, passando a investir num setor em plena expansão: o turismo.

Com o declínio da produção, os empresários do setor chegaram à conclusão de que uma forma de re dinamizar a atividade seria solicitar o registro de IG das alcaparras de Pantelleria. Percebemos que, para recuperar a competitividade, precisávamos de um selo oficial que certificasse a procedência, a história, as tradições e as qualidades excepcionais das alcaparras produzidas na ilha. Graças ao empenho da *Cooperativa Agricola Produttori Capperi*, a indicação geográfica *Cappero di Pantelleria* foi registrada em 1993 na Itália e em junho de 1996 na Comunidade Econômica Europeia (hoje União Europeia).

As alcaparras de Pantelleria são as melhores do mundo. A ilha de Pantelleria fica situada entre a Sicília e a África. Seu solo vulcânico bem drenado, fértil e rico em minerais, juntamente com o clima mediterrânico (baixa pluviosidade e verões quentes), contribuem para conferir um sabor inconfundível às alcaparras cultivadas na ilha.

Desde que as alcaparras de Pantelleria obtiveram a certificação de IG, temos mantido um firme compromisso com os mais rigorosos padrões de produção, a fim de oferecer aos consumidores um produto de altíssima qualidade. Como mencionei anteriormente, colhemos os frutos desse compromisso em 2007, quando grandes redes de supermercados da Itália incluíram as alcaparras com indicação geográfica *Cappero di Pantelleria* em suas linhas de produtos de excelência. Para nós foi ótimo: na época, a Bonomo&Giglio era a única empresa do setor a fornecer alcaparras com esse rótulo. Em 2007, as encomendas superaram em muito nossa capacidade de produção. Tive que comprar alcaparras de produtores locais e, no ano seguinte, precisei aumentar nossa própria capacidade de produção. A indicação geográfica foi um fator decisivo para que as alcaparras de Pantelleria reconquistassem o mercado. Sem a IG, não teríamos conseguido entrar para a lista de fornecedores dos supermercados. Hoje ainda, o fornecimento de alcaparras com selo de IG para supermercados italianos representa a maior parte das transações da minha empresa. É essa atividade que permite cobrir os custos e investir em outros projetos.

Embora as IGs sejam geralmente usadas para preservar especialidades e tradições locais, não são estáticas, podendo se adaptar a novas tendências de produção e de consumo. Que mudanças o senhor gostaria de ver na indicação geográfica Cappero di Pantelleria?

Há três aspectos do Caderno de Especificações Técnicas que mereceriam ser revistos para valorizar a qualidade e o renome da IG *Cappero di Pantelleria*. A última revisão foi feita em 2010. O Caderno de Especificações Técnicas define as regras de produção das alcaparras com rótulo de IG. O conteúdo dessas regras, que foi aprovado pelos produtores, não é imutável, ou seja, pode ser atualizado quando necessário, integrando novos conhecimentos e técnicas desenvolvidos pelos produtores, desde que permaneça fiel à origem, às especificidades e às tradições que caracterizam a IG.

Na minha opinião, devemos modificar o Caderno de Especificações Técnicas, a fim de flexibilizar as regras definidas pelos produtores em relação ao uso da

Fotos: Cortesia da Bonomo&Giglio



IG. Isto permitiria que acompanhássemos as novas tendências em matéria de produção e consumo, sem perder de vista as especificidades e a autenticidade das alcaparras de Pantelleria. Atualmente, a indicação geográfica permite comercializar apenas um certo volume de alcaparras por fábrica / metro quadrado. Quando a indicação geográfica *Cappero di Pantelleria* foi registrada, não havia alcaparras na Itália com esse tipo de rótulo. Por isso, os produtores se inspiraram no Caderno de Especificações da IG *Passito di Pantelleria*, usada para vinhos locais, ao definirem as regras de utilização da IG *Cappero di Pantelleria*. Em viticultura, a quantidade de podas realizadas nas plantas é inversamente proporcional à qualidade do produto. Em outras palavras, quanto menor o volume de uvas produzidas, melhor será a qualidade dos frutos. No entanto, alcaparras não são uvas, e com o passar do tempo percebemos que, no caso das alcaparras, não existe verdadeiramente uma relação entre quantidade e qualidade. Além disso, quando os produtores elaboraram o Caderno de Especificações para a IG *Cappero di Pantelleria*, tinham em mente apenas as alcaparras secadas por salga. Hoje, seria bom para o setor se pudéssemos mencionar claramente a IG *Cappero di Pantelleria* como ingrediente de outros produtos – por exemplo, alcaparras no óleo ou na forma de creme – fabricados exclusivamente com alcaparras que tenham a IG. Se os produtores de alcaparras de Pantelleria se mobilizassem para atualizar o Caderno de Especificações, agregaríamos mais valor à IG *Cappero di Pantelleria*.

Além disso, eu gostaria de contribuir para a criação de uma associação de titulares da IG *Cappero di Pantelleria*. Na Itália, esse tipo de associação tem como missão dar apoio aos produtores e defender seus direitos, promovendo e comercializando o

“Hoje em dia,
nossas
alcaparras
têm atraído
a atenção
de muitos
atores de
novos
mercados.”

produto, protegendo os direitos dos produtores contra imitação, uso indevido, evocação de marca ou quaisquer outras formas de apropriação indevida e concorrência desleal, bem como dialogando com autoridades nacionais e internacionais em nome dos associados. Atualmente, os produtores de alcaparras de Pantelleria estão conversando sobre essa possibilidade de criar uma associação para administrar a IG.

O que as autoridades públicas podem fazer para apoiar empresas como a sua?

Seria uma grande ajuda se houvesse um controle mais rigoroso do mercado para coibir imitações, usos indevidos, evocações e outras formas de apropriação indevida e concorrência desleal, inclusive em produtos industrializados. É verdade que as autoridades públicas têm realizado controles rigorosos no âmbito da cadeia de valor do produto, a fim de garantir que a produção esteja de acordo com o Caderno de Especificações e com a legislação nacional e europeia. Porém, poucos controles são efetuados fora da cadeia de valor para proteger a IG contra pessoas sem escrúpulos que tentam levar vantagem. Basta uma pesquisa na internet para ver que muitos produtores afirmam que suas alcaparras provêm de Pantelleria, quando não é verdade.

Quais são os seus planos para o futuro?

Atualmente, nossos produtos têm chamado a atenção de muitos empresários recém-chegados ao mercado. Por exemplo, profissionais de gastronomia estão procurando nossas alcaparras porque, ao usarem produtos com IG, aumentam o prestígio e o valor de suas preparações culinárias. Essa crescente demanda por alcaparras preparadas de diferentes formas é mais uma razão para agilizarmos as alterações no Caderno de Especificações. Com isso, poderemos atender a essa nova demanda do mercado, sem abrir mão da qualidade e das características excepcionais da IG *Cappero di Pantelleria*. Tenho certeza de que o desenvolvimento estratégico da IG continuará impulsionando a minha empresa e as de outros produtores de Pantelleria.

Gostaria também de estabelecer parcerias com outros produtores locais, inclusive produtores de mel e de açafraão, a fim de ampliar a oferta de produtos da marca *La Nicchia*. O acordo que proponho permite que eles se concentrem no crescimento de suas respectivas empresas, enquanto eu me encarrego de comprar e comercializar os produtos. É uma parceria em que todos saem ganhando. Trabalhando de mãos dadas, podemos agregar valor aos produtos de cada um, gerar empregos e, globalmente, dar impulso à economia da ilha de Pantelleria.

Como startups e PMEs deveriam ver a PI: o ponto de vista de um investidor

Jag Singh*, CEO da Techstars
Berlim, Alemanha

*Jag Singh, um bem-sucedido empresário, é hoje um dos investidores anjo mais ativos da Europa, atuando em projetos que abrangem desde o estágio *pre-seed* até investimentos série D. Antes de assumir o comando da Techstars Berlim, no final de 2018, já trazia na bagagem o lançamento de quatro novas empresas. Em 2007 e 2009, realizou suas duas primeiras saídas de investimentos. Jag Singh acumula também mais de dez anos de experiência em política e estratégia de campanha, tendo prestado assessoria para campanhas presidenciais nos Estados Unidos, bem como para políticos e grupos de ação britânicos e pan-europeus.

A missão da rede mundial Techstars é ajudar empreendedores a realizarem seus projetos. A empresa foi fundada em 2006, tendo como ponto de partida três ideias simples: Os empreendedores são capazes de criar um futuro melhor para todos; a colaboração alavanca a inovação; e boas ideias podem surgir em qualquer lugar. Nossa missão atual é dar a cada pessoa, onde quer que esteja, a possibilidade de contribuir para o sucesso de novos empreendimentos e beneficiar-se com seus resultados. Além de gerenciarmos programas de aceleração e fundos de capital de risco, conectamos startups, investidores, corporações e municípios, a fim de impulsionar a construção de comunidades prósperas de startups. A Techstars já investiu em mais de 2.200 empresas, cujo valor de mercado acumulado totaliza atualmente US\$ 29 bilhões.

O grande desafio nesse tipo de atividade é a estratégia de saída, ou seja, como o empreendedor e os investidores vão conseguir recuperar o tempo, a energia e o dinheiro investidos numa empresa. É fundamental refletir sobre essa etapa. Afinal, é o momento em que tanto o empreendedor quanto os investidores colhem a maioria dos frutos produzidos pelos investimentos realizados.

Nos últimos 15 anos, primeiramente como empreendedor e agora como investidor, vi muitos projetos premiados acabarem na rua da amargura das startups fracassadas. Como foi possível isso acontecer? Em grande parte, porque raras foram as empresas que tomaram medidas para proteger os direitos de propriedade intelectual (PI) dos ativos de suas empresas. Por isso, as startups e as PMEs precisam estar atentas à questão da PI ou, pelo menos, refletir sobre o problema assim que possível.

PI: UM CONJUNTO DE DIREITOS QUE PODEM CONSOLIDAR AS BASES DA SUA EMPRESA

Ao refletir sobre direitos de PI, a primeira coisa que vem à mente são as patentes, mas a PI inclui também direitos de autor, direitos de desenho industrial, marcas e segredos industriais. Cada direito protege um aspecto diferente do produto ou serviço oferecido pela empresa. Segredos industriais e/ou patentes protegem invenções ou soluções técnicas inéditas; direitos de autor e de desenho industrial protegem conteúdos originais e criativos; por fim, marcas (e desenhos) garantem a proteção de marcas e contribuem para a sua construção. Os direitos de PI facultam aos inventores e criadores a possibilidade de transformar obras resultantes de um trabalho intelectual em bens passíveis de comercialização. Com base nos direitos de PI, os titulares de direitos de autor têm, durante determinado período, duas opções: proibir terceiros de utilizar uma invenção ou uma obra criativa sem a devida autorização; ou negociar acordos de remuneração pelo seu uso.



“Para definir uma estratégia de saída eficaz, as startups e PMEs precisam identificar que direitos de PI são relevantes para a empresa e em que momento devem tomar as necessárias medidas para protegê-los”, diz Jag Singh, CEO da Techstars Berlim.

A legislação sobre PI impõe o pagamento de multas pelo uso não autorizado de ativos protegidos por direitos de PI. Acima de tudo, a lei garante às empresas o direito de reivindicar a propriedade de realizações inovadoras e criativas e delas obter benefícios econômicos. Esse direito pode ser exercido, por exemplo, mediante o licenciamento dos direitos de PI em troca do pagamento de royalties, a fim de impedir que concorrentes com denominação semelhante atuem na mesma região, causando confusão na percepção dos consumidores.

PI: UMA QUESTÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA OS INVESTIDORES

Os direitos de propriedade intelectual constituem ativos essenciais para a atual economia do conhecimento. Por essa razão, as startups e as PMEs devem elaborar uma estratégia de PI nas fases iniciais de seu desenvolvimento. Essa medida preventiva contribuirá para que os ativos protegidos por direitos de PI fortaleçam o crescimento da empresa.

Na qualidade de investidores, meus colegas e eu costumamos avaliar as empresas com base em dados que remontam à sua criação. Este é o momento em que elas fazem muitas promessas, mas sem apresentarem garantias reais de que conseguirão cumpri-las. No atual cenário econômico, os ativos de PI geralmente impulsionam os lucros presentes e futuros. Por isso, os investidores preferem lidar com empreendedores que tenham integrado os direitos de PI em seus planos de negócios. Mostrar algum tipo de iniciativa concreta em relação à propriedade intelectual significa, no mínimo, que o empreendedor está bem sintonizado com os investidores quanto a uma importante

“Os investidores preferem lidar com empreendedores que tenham integrado os direitos de PI em seus planos de negócios.”

questão: como garantir que, um dia, a empresa possa ser vendida por bilhões de dólares?

Muitas startups e PMEs reconhecem que os ativos de PI podem valorizar a empresa e aumentar as chances de vendê-la com um bom retorno financeiro. No entanto, poucas se dão o trabalho de proteger e desenvolver esses ativos. Basear-se em conhecimentos insuficientes sobre PI e na falsa ideia de que esse tipo de proteção tem um custo muito alto acaba levando startups e PMEs a varrer a questão para debaixo do tapete. Mas a ausência de reflexão cuidadosa sobre a proteção da PI pode sair muito mais caro no final.

DEFINIR UMA ESTRATÉGIA DE SAÍDA EFICAZ

Para definir um plano de saída eficaz, as startups e as PMEs precisam identificar que direitos de PI são relevantes para a empresa e em que momento devem tomar as necessárias medidas para protegê-los.

Em muitos aspectos, empreendedores são também investidores. Dedicam tempo e recursos preciosos para construir e expandir seus negócios. Do ponto de vista da propriedade intelectual, todas as empresas precisam ter uma visão ampla de suas atividades e saber como se encaixam no cenário comercial como um todo. Devem também garantir que a PI seja parte integrante do plano de negócios e refletir sobre como garantir que os ativos de PI sejam corretamente gerenciados pelos colaboradores.

Em relação à gestão de pessoas, é necessário que os colaboradores sejam informados sobre a questão da PI e adquiram competências e expertise nessa área. Uma forma de fazer isso é contratar especialistas ou agentes qualificados em PI. Em geral, esses profissionais começam por instaurar medidas simples para garantir a proteção de informações comerciais sensíveis e incorporar aos contratos de trabalho cláusulas que especifiquem como são atribuídos os direitos de PI e quem são os titulares.

Quanto às empresas, seus proprietários precisam ter conhecimentos básicos sobre como diferentes tipos de direitos de PI podem ser mobilizados para servir os objetivos comerciais, e sobre como protegê-los. Algumas formas de direitos de PI exigem que uma série de medidas específicas sejam tomadas antes que a proteção possa ser garantida. No caso de patentes, por exemplo, a possibilidade de requerer direitos relativos a uma invenção depende de sua originalidade, entre outros fatores. Por conseguinte, a empresa deve adotar medidas que impeçam o vazamento de informações referentes a soluções técnicas inéditas, antes de apresentar um pedido de patente.

Outro ponto importante é a forma como a reivindicação é redigida no pedido de patente. As reivindicações definem o escopo da patente e podem, portanto, determinar se um produto ou serviço concorrente constitui uma violação à patente. Com grande frequência, ao descreverem as reivindicações nos pedidos de patente, os requerentes definem de maneira demasiadamente restrita a tecnologia por eles criada. O resultado é que as patentes obtidas não podem ser

“Os investidores que priorizam empresas recém-criadas consideram o processo de proteção de direitos de PI como um exercício de alocação de risco.”

usadas para coibir a concorrência, visto que outras pessoas podem facilmente criar novos projetos a partir da tecnologia patenteada. O que os investidores desejam é ter certeza de que a empresa tomou as medidas apropriadas para proteger os direitos de PI referentes a todos os ativos relevantes, e que a gestão da carteira de propriedade intelectual está em total sintonia com seus objetivos e processos.

CINCO ARMADILHAS FREQUENTES

Não raro, ao se lançarem na construção de uma empresa, os dirigentes de PMEs tomam decisões cujas consequências, nem sempre previsíveis, podem ter desdobramentos no longo prazo, em especial nos seguintes aspectos:

1. A questão de códigos abertos (*open source*): Com frequência, as startups e PMEs não têm consciência do custo real das escolhas feitas em matéria de sistema operacional e softwares na fase de criação da empresa. Muitos não levam em conta o fato de que os componentes de código aberto são “gratuitos”, mas sob certas condições. Uma delas, em geral, é a exigência de que o código resultante seja disponibilizado gratuitamente para o público. Os investidores, ao efetuarem auditorias *due diligence* em possíveis projetos de investimento, poderiam considerar que existe um risco em matéria de PI, resultante de uma potencial não-conformidade com direitos de terceiros.
2. Segredos industriais: Com frequência, as PMEs não conseguem fazer valer a proteção de segredos industriais porque não são capazes de provar que tomaram as medidas cabíveis para impedir a divulgação, para o público, de informações sigilosas relevantes. Essas empresas não conseguem controlar a forma como dados importantes são compartilhados interna e externamente. Este erro, bastante comum, pode ser evitado mediante um planejamento cuidadoso.
3. Gestão e monitoramento de ativos de PI: As startups e as PMEs precisam refletir sobre como gerenciar seus ativos de PI, como protegê-los contra abusos ou violações e como explorá-los para gerar novos fluxos de renda e ampliar a participação de mercado da empresa. Com frequência cada vez maior, os investidores têm contratado especialistas em PI para analisar carteiras de ativos mais complexas. A implementação de uma sólida estratégia de PI é a melhor maneira de evitar imprevistos que impeçam os negócios de ir para a frente.
4. O planejamento é sempre um fator importante na implementação de uma estratégia de PI. Muitos investidores exigem que a proteção dos direitos de PI seja assegurada antes de eles investirem, principalmente no caso de empresas que estejam contemplando o ingresso em mercados internacionais mediante acordos de licenciamento ou de franquia. Em geral, os investidores procuram aplicar seu capital da maneira mais eficaz possível, por exemplo no desenvolvimento de um produto ou no crescimento das vendas. Por isso, vale sempre a pena planejar minuciosamente cada etapa da sua estratégia de PI.

Foto: sstep / iStock / Getty Images Plus



“Para definir uma estratégia de saída eficaz, as startups e PMEs precisam identificar que direitos de PI são relevantes para a empresa e em que momento devem tomar as necessárias medidas para protegê-los”, diz Jag Singh, CEO da Techstars Berlim.

5. As empresas que desejem ingressar em mercados internacionais devem sempre efetuar pesquisas específicas a cada país e se informar sobre as condições de entrada em cada mercado e as autorizações necessárias. Na maioria das vezes, esse tipo de pesquisa é a maneira mais fácil de eliminar os riscos inerentes a projetos de expansão internacional. Quando realizadas por um especialista em PI, podem resultar em informações sobre os concorrentes e sobre suas estratégias de conquista de novos mercados. Caso necessário, podem também identificar material de domínio público que ofereça possibilidades de desenvolver novos produtos ou criações. No caso de um projeto de aquisição, as PMEs podem consultar as informações compiladas em bancos de dados públicos sobre PI, como o PATENTSCOPE e o Banco de Dados Mundial sobre Marcas, ambos disponibilizados pela OMPI.

PI, UM EXERCÍCIO DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Os investidores que priorizam empresas recém-criadas consideram o processo de proteção de direitos de PI como um exercício de alocação de risco. Para adquirir direitos de PI, é necessário ser o primeiro a apresentar o pedido de proteção dos direitos em questão, caso contrário será tarde demais. Ou seja, rapidez é fundamental! Num mercado em que muitos disputam um lugar ao sol, a proteção de direitos de PI é uma forma de minimizar o risco de ser acusado de violação de direitos.

A primeira coisa que qualquer empresa interessada em potencializar as oportunidades ofertadas pela PI deve fazer é identificar e quantificar os ativos existentes (por exemplo know-how, listas de clientes, invenções, sites, conteúdos criativos). Em seguida, a empresa deve estimar o valor desses ativos de PI e definir a melhor forma de protegê-los.

As startups e PMEs podem também tirar proveito de programas governamentais que promovam o uso de direitos de PI. Muitos países oferecem incentivos fiscais e descontos associados à PI. Para empresas que ainda estão engatinhando, essas medidas podem fazer toda a diferença na hora de contratar um funcionário a mais ou até sobreviver a um trimestre difícil.

QUATRO RAZÕES PARA CONTRATAR UM ESPECIALISTA EM PI

Primeiramente, realizar uma auditoria dos ativos de PI da empresa é uma excelente maneira de identificar o trabalho que pode efetivamente ser usado ou até reaproveitado. Às vezes, a auditoria evidencia ativos de PI usados pela empresa, mas pertencentes a terceiros.

As ferramentas de diagnóstico em matéria de PI (www.wipo.int/ipdiagnostic, por exemplo) podem ser úteis para dar o chute inicial no processo, mas quase sempre é muito melhor contratar um profissional qualificado.

Por quê? Porque talvez não seja possível usufruir dos ativos de PI, se os procedimentos relativos ao pedido de registro não tiverem sido devidamente respeitados. E após a obtenção, os direitos podem expirar, se não forem corretamente preservados ou administrados.

Em segundo lugar, a oportunidade de dialogar com um profissional experiente em PI sobre como os ativos estão sendo usados, como proteger ativos não registrados ou novos ativos e como definir o plano de PI que corresponde da melhor forma à estratégia de saída é uma das chaves do sucesso. Esse também pode ser o ponto de partida para um diálogo com investidores potenciais que façam questão de mostrar como podem agregar valor à sua empresa, independentemente do capital que queiram injetar.

A terceira razão é que as leis relativas à PI e suas interpretações estão constantemente evoluindo. Um profissional com experiência nas questões de PI estará atento ao impacto dessas mudanças para a sua empresa.

Em quarto lugar, as startups e as PMEs também precisam refletir com cuidado sobre como enfrentar litígios, um processo que pode custar muito caro, mas que quase

sempre pode ser evitado. Muitos escritórios de advocacia oferecem às startups e PMEs pacotes de serviços com preços atraentes; alguns nem cobram as consultas iniciais e aceitam pagamentos em suaves prestações.

O QUE OS INVESTIDORES ESTÃO BUSCANDO

Da mesma forma que os empreendedores têm aprendido com os erros de seus predecessores, nós, investidores, estamos ficando mais espertos. Depois de viver experiências amargas, aprendemos a importância do processo de *due diligence* e a necessidade de verificar que as empresas realmente possuem o que elas pensam ou dizem possuir, e que realmente podem usar esses ativos como previsto. Fazemos questão de verificar que os contratos de cessão de PI foram assinados e passamos em revista as medidas de proteção de segredos industriais, as informações sobre violação dos direitos e outras políticas internas.

Temos plena consciência dos efeitos nefastos da acirrada concorrência que enfrentam as empresas com as quais trabalhamos. Não ficaremos surpresos, se o número de alegações de violação de PI aumentar à medida que forem ganhando vulto. Esse tipo de incidente faz parte da vida, e as empresas precisam aprender a lidar com essas dificuldades.

Como investidores, aprendemos que, embora a PI seja um ativo de grande valor, não há garantia alguma em relação ao valor financeiro ou à utilidade da carteira de PI de uma empresa. Dito isso, de maneira geral os ativos de PI resultam em melhor avaliação da empresa ou contribuem consideravelmente para aumentar seu valor real ou percebido. Num cenário de fusões e aquisições, os ativos fortalecem a capacidade de negociação da empresa que está sendo vendida.

Gostaria de concluir com duas sugestões. Primeiramente, seja proativo e dê à estratégia de PI um papel central na estratégia de pré-lançamento da sua empresa. Defina um plano antes mesmo de conversar com os primeiros clientes reais. A segunda sugestão é contratar um profissional competente, a fim de garantir que a estratégia de PI seja adaptada à sua situação específica e aos objetivos que você fixou. Às vezes, essa assessoria pode até ser oferecida gratuitamente.

Oportunidades para financiar a inovação com PI*

Alfred Radauer, IMC Universidade de Ciências Aplicadas, Áustria

A “era pró-PI” dos últimos 30 anos tem sido caracterizada pelo constante crescimento dos registros de patentes e propriedade intelectual (PI), junto aos principais escritórios de PI em todo o mundo e por um uso mais amplo da PI na atividade empresarial. Com a transição para economias baseadas no conhecimento, cada vez mais o valor das empresas é determinado por ativos intangíveis, tais como know-how, marcas ou habilidades tecnológicas.

Um estudo do banco comercial de PI Ocean Tomo, mostra que 84% do valor das empresas do índice S&P 500 em 2015 eram atribuíveis a ativos intangíveis e apenas 16% a ativos tangíveis, como a propriedade física – uma inversão da situação há quatro décadas, quando em 1973 as ações correspondentes eram de 17% e 83%, respectivamente.

Sem surpresas, os formuladores de políticas públicas têm trabalhado para aumentar a consciência empresarial sobre a importância de proteger os ativos intangíveis contra o uso não autorizado e/ou a cópia ilegal por concorrentes. E têm preconizado o uso dos direitos de PI como um meio importante para alcançar esse objetivo. Como consequência, muitas empresas estão começando a entender que os direitos de PI são uma forma “incontornável” de ter acesso a um seguro. Embora para muitas isso possa ser suficiente, tal perspectiva estreita obscurece a oportunidade de usar proativamente os direitos de PI para financiar um maior número de inovações e gerar novas fontes de receitas.

COMO A PI PODE AJUDAR A GARANTIR FINANCIAMENTO

As finanças de uma empresa se concentram especificamente nas decisões bancárias das empresas, com o objetivo de maximizar o valor da empresa (ações). Como tais, normalmente se concentram em diferentes fontes de financiamento: patrimônio líquido, como investidores que compram ações

*Este artigo baseia-se no Capítulo 16 (*Oportunidades de Obtenção de Financiamento Através da PI para Inovação*) do Índice Global de Inovação 2020.

de uma empresa, ou dívida, como empréstimos. É discutível que as subvenções para pesquisa e desenvolvimento (P&D) também têm uma função de financiamento. Os direitos de PI podem desempenhar um papel importante na promoção do financiamento e no financiamento de atividades inovadoras em cada caso.

PI E EQUIDADE

No caso de ações, a PI pode vir a ser particularmente importante na captação de investimentos e no interesse dos investidores. Os direitos de PI, em particular patentes, são significativos para as empresas iniciantes que procuram atrair capital de risco.

Numerosos estudos mostram que os investidores em capital de risco têm maior probabilidade de financiar empresas com enfoque em PI. Atraem os investidores de várias maneiras. Primeiro, as startups – que normalmente carecem de níveis elevados de vendas – podem provar que suas ideias têm valor na medida em que atendem aos critérios de patenteabilidade durante o exame de patente. Em segundo lugar, as patentes oferecem a garantia de que as invenções por trás de uma startup podem não ser copiadas facilmente por outras empresas. Em terceiro lugar, caso a startup não obtenha sucesso, as patentes permanecem e podem ser vendidas ou licenciadas a terceiros, limitando assim possíveis perdas para os investidores. E, em quarto lugar, as patentes podem permitir que a startup se destaque no mercado e atraia a atenção dos investidores com sucesso.

A adequação de diferentes direitos de PI para apoiar o financiamento depende do setor em questão. Nas ciências da vida ou em outros setores de alta tecnologia, por exemplo, as patentes são a moeda para a formação, o crescimento e o sustento das empresas. Em outros setores, os direitos de PI, como as marcas registradas, que protegem as marcas, podem ser significativos. E, em alguns casos, modelos comerciais inteiros podem ser construídos sobre os direitos de PI. Tomemos a franquia, como forma de comercialização de PI, por exemplo.

DIREITOS DE PI NO FINANCIAMENTO DA DÍVIDA

Os direitos de PI também podem desempenhar um papel no financiamento da dívida, servindo como garantia para empréstimos. Embora a lógica para usar os direitos de PI para garantir empréstimos possa ser semelhante à usada para apoiar investimentos de capital, seu uso para financiamento da dívida é muito menos comum do

Image: OMPI / Hassink





“A adequação de diferentes direitos de PI para apoiar o financiamento depende do setor em questão.”

que para cenários de capital apoiado por PI. Dito isto, ainda pode ser um mercado surpreendentemente próspero. Alguns estimam que emprestadores de capital risco, como o Silicon Valley Bank e outros especialistas não bancários, fornecem cerca de US\$ 5 bilhões por ano para startups. No entanto, alguns comentaristas descartam o uso de patentes como garantia para ter acesso ao financiamento da dívida como puramente anedótico. Estes pontos de vista podem ser interpretados de duas maneiras. Primeiro, pode realmente haver oportunidades para o uso de PI no financiamento da dívida. Em segundo lugar, pode haver também desafios pela frente, o que explica porque o mercado para tal financiamento é reduzido. Dito isto, há uma clara necessidade de um maior número de pesquisas e de dados sobre o uso de garantias de PI para o financiamento da dívida das empresas.

Os desafios no acesso ao financiamento levaram alguns governos a fomentar mercados para o financiamento da dívida com base em PI. A China, por exemplo, opera programas governamentais

que promovem o uso de direitos de PI como garantia, subsidiando taxas de juros, fundos bancários específicos e diretrizes e ferramentas de avaliação para diminuir o risco de empréstimos. Entre 2018 e setembro de 2019, relatórios sugerem que somente na província de Guangdong foram concedidos empréstimos garantidos por patentes no valor de cerca de RMB 30 bilhões (mais de USD 4 bilhões), com “milhares” de empresas se beneficiando com os esquemas.

PI NO CONTEXTO DE SUBSÍDIOS DE P&D

Embora muitas vezes negligenciados, os direitos de PI podem ser úteis na atração de subsídios de P&D financiados pelo governo. Aqui, vemos duas vertentes principais sobre como os direitos de PI são gerenciados.

Na primeira vertente, muitos programas governamentais de subsídios de P&D exigem que as patentes e outras formas de PI sejam depositadas ou registradas como resultado de projetos de P&D (bem sucedidos). Os governos querem fomentar a pesquisa que resulta na comercialização bem sucedida de produtos e serviços, para os quais ter direitos de PI é uma exigência. Entretanto, os formuladores de políticas e empresas precisam analisar cuidadosamente como esses esquemas de subsídios são projetados e reconhecer que um direito de PI aplicado não é o mesmo que um resultado de P&D comercializável. De fato, muitas vezes é necessário um acompanhamento considerável

de P&D para alcançar e ultrapassar a etapa de protótipo após o depósito de uma patente para uma invenção.

Na segunda vertente, as bolsas para consórcios de pesquisa, e em particular, para consórcios de pesquisa transnacionais, têm crescido em popularidade. A PI no financiamento de P&D baseado em consórcios está nos contratos (ou acordos) que regem os consórcios. Neste contexto, os participantes devem conhecer as condições para usar ou compartilhar a PI de fundo (o que cada parte traz para a mesa), em outras palavras, o que cada parceiro contribuinte pode ou não fazer com a PI de fundo. Da mesma forma, deve haver um acordo sobre como os resultados de pesquisa desenvolvidos conjuntamente que se convertam em patentes, por exemplo, (a chamada PI de primeiro plano) devem ser compartilhados entre os parceiros. Tal gestão de PI requer registro e depósito de PI, bem como pensamento estratégico e habilidades de negociação para celebrar contratos de consórcios. Os benefícios potenciais – incluindo formação de rede, acesso a financiamento adicional e know how pelos parceiros do consórcio, e aprendizagem – podem ir muito além dos termos legais formais desses contratos.

INTERCÂMBIOS E MERCADOS PARA PI — UMA FONTE DE FINANCIAMENTO DA INOVAÇÃO?

Se a PI pode ser usada tanto para financiamento de capital quanto de dívida, pode ser usada para atrair



“Existem inúmeras oportunidades para que as empresas utilizem a PI para financiar a inovação simplesmente vendendo os direitos de PI não apenas como uma apólice de seguro, mas mais amplamente como uma ferramenta destinada a garantir financiamento,” explica Alfred Radauer.

oportunidades de financiamento através de bolsas e mercados da mesma forma que as empresas usam bolsas de valores e/ou obrigações para financiamento de capital?

Os termos “ativos” e “propriedade” sugerem que a PI compartilha uma série de características com títulos financeiros e que existe uma oferta cada vez maior de PI, o que, por sua vez, sugere liquidez (ou seja, que é fácil encontrar compradores e vendedores para transformar ativos de PI em dinheiro a preços de mercado bem definidos). Mesmo que a propriedade da PI não seja transferida, há provas claras (na maioria das vezes bilaterais) de que o licenciamento é uma atividade cada vez mais significativa para levantar dinheiro para muitas empresas.

A resposta a esta pergunta é que, de fato, pode haver oportunidades, mas a questão é complexa e requer um pensamento matizado.

Uma grande dificuldade para o desenvolvimento dos mercados de PI é que nem todas as patentes/licenças de PI são iguais. Uma distinção fundamental é que existem dois segmentos de mercado diferentes – licenciamento “bastão” e licenciamento “cenoura”.

O “licenciamento bastão” é quando uma empresa já está utilizando uma tecnologia e o titular dos direitos de PI subjacentes (uma empresa diferente) quer que essa empresa obtenha uma licença. Tal licenciamento, também conhecido como licença de execução ou de reivindicação, depende fortemente do litígio – ou da ameaça de litígio – contra supostos infratores de PI. Nas discussões sobre mercados de monetização de patentes/PI ou mercados de PI/patentes intermediados, este tipo de licenciamento e segmento de mercado entra em jogo.

“Licenciamento de cenoura” refere-se a uma situação em que as partes buscam ativamente uma licença para o conhecimento ou a tecnologia que lhes interessa. Isto frequentemente envolve o licenciamento de patentes e know-how, ou licenciamento de tecnologia. Com tal licenciamento, ocorre uma transferência de tecnologia.

A distinção é importante porque ambos os tipos de licenciamento têm características diferentes e necessidades potenciais de apoio público – embora as fronteiras entre os dois mercados sejam, em certa medida, fluidas. Questões comuns para todas as formas de financiamento com apoio de PI

De uma forma geral, nem os mercados de licenciamento de bastões nem de cenouras são altamente líquidos. Os acordos de licenciamento de cenoura bem-sucedidos são menos comuns do que seus equivalentes relacionados à respectiva aplicação. Uma barreira para todos os tipos de atividade de financiamento de PI – seja dívida ou capital próprio – é a avaliação.

A PI difere da propriedade real na medida em que seu valor é específico do contexto. Por exemplo, por definição, uma patente protege uma invenção única, portanto as patentes não podem ser uma mercadoria uniforme, como o minério de ferro. Além disso, o valor de uma mesma PI pode variar para diferentes empresas. Uma carteira de PI pode ser valiosa para uma empresa em uma determinada tecnologia ou posição no mercado, enquanto que, para outra empresa, a mesma carteira de PI pode não ter valor. Uma peça particular de PI por si só pode não ter valor, mas como parte de uma carteira

“A PI difere da propriedade real na medida em que seu valor é específico ao contexto.”

“Como os ativos de PI são específicos a uma empresa específica que opera em um mercado específico, é imperativo que todas as abordagens e estratégias propostas atendam a tais questões específicas ao contexto.”

de direitos, pode ser extremamente valiosa. Não existe um método padrão universalmente aceito para avaliar a PI.

Os desafios relacionados à avaliação, liquidez e aplicabilidade dos direitos de PI também são grandes obstáculos ao uso da PI como garantia no financiamento da dívida. Existem também barreiras exclusivas ao financiamento da dívida baseado em PI, tais como regulamentos bancários. Normas como Basileia-III estabelecem uma estrutura rígida de requisitos sobre quanto capital um banco precisa colocar de lado para atender aos riscos associados a certos tipos de garantias. A PI pode não atender a esses critérios. Enquanto os financiadores de capital de risco analisam a empresa e suas perspectivas futuras como um todo, os financiadores de dívidas estão restritos a apenas avaliar as garantias – a PI. Isto pode ser um fator importante para explicar por que o financiamento de PI baseado em ações é atualmente mais bem sucedido do que o financiamento de dívida baseado em PI, que permanece incipiente.

RECOMENDAÇÕES

Existem inúmeras oportunidades para que as empresas utilizem a PI para financiar a inovação simplesmente vendo os direitos de PI não apenas como uma apólice de seguro, mas mais amplamente como uma ferramenta para garantir o financiamento. Um bom entendimento de como o sistema de PI funciona, o valor potencial de diferentes tipos de ativos intelectuais e direitos de PI que uma empresa possui, e excelentes habilidades de gerenciamento de PI são chaves para o sucesso. Embora seja evidente que alguns usos do financiamento da PI têm implementação bastante desafiadora, outros – como a PI em acordos de consórcio – constituem um potencial inexplorado.

Neste contexto, um pacote de medidas pode ser recomendado aos formuladores de políticas e empresas. Incluem a promoção do uso de auditorias de PI pelas empresas para aumentar a conscientização geral sobre o valor de seus direitos de PI. Também incluem a implementação de medidas para melhorar o know how dos intermediários (financeiros), em particular, para o uso dos direitos de PI em ambientes colaborativos. As medidas para melhorar os mercados financeiros de PI devem ser projetadas com cuidado para evitar insucessos. Mercados eletrônicos simples provavelmente não serão capazes de enfrentar a complexidade dos direitos de PI como uma classe específica de ativos. Em última instância, como os ativos de PI são específicos para uma empresa específica que opera em um mercado específico, é imperativo que todas as abordagens e estratégias propostas atendam a tais questões específicas do contexto.

Considerações fundamentais relativas à PI para empresas de menores dimensões

Phil Wadsworth, Consultor Sênior, Conselho de Inovação, anteriormente Conselheiro Chefe de Patentes, Qualcomm, com **Jennifer Brant** e **Peter Brown**, Conselho de Inovação

“As PMEs são um pilar fundamental das economias do mundo inteiro.”



Foto: pixdeluxe / E+ / Getty Images

Ao proteger e gerenciar seus ativos intelectuais e ao fortalecer seu pleno valor potencial, as PMEs podem se valer de uma gama de direitos de PI, incluindo patentes, segredos comerciais, direitos de autor, direitos de design e marcas registradas.

As pequenas e médias empresas (PMEs) são fundamentais para a economia da inovação em constante expansão. Criam novas tecnologias e fazem aperfeiçoamentos significativos em relação às já existentes. Também desenvolvem, fabricam e comercializam produtos que incorporam essas novas e melhores tecnologias e, ao fazê-lo, dão origem a empregos bem remunerados. Por essas razões, as PMEs são um pilar fundamental das economias em todo o mundo. Essas empresas representam atualmente cerca de 90% das empresas do mundo e empregam cerca de 70% da força de trabalho global, de acordo com o inquérito do Programa SCORE 2020 da OIT.

A importância central das PMEs para as economias nacionais é clara. A questão fundamental é como ajudar a garantir seu sucesso. A este respeito, conscientizar as pequenas empresas sobre como proteger e administrar seus ativos de propriedade intelectual (PI) é uma primeira etapa essencial.

Escusado será dizer que proteger os direitos de PI não é uma tarefa simples. Em muitos casos, as tecnologias utilizadas pelas PMEs fluem de colaborações com outras entidades, incluindo agências governamentais, universidades e outras entidades, um fato que suscita considerações complexas.

Felizmente, ao fortalecer o valor potencial de seus ativos intelectuais, as PMEs podem se valer de uma série de direitos de PI. Incluem patentes, segredos comerciais (inclusive know-how), direitos de autor, direitos de design e marcas registradas.

PROTEÇÃO DE INVENÇÕES: PATENTES

As patentes são uma forma fundamental de proteger os resultados da pesquisa e desenvolvimento (P&D). Com os direitos de patente, uma PME pode impedir que outros utilizem a invenção patenteada em seus produtos. Uma PME também pode licenciar sua tecnologia para preservar sua liberdade de operar em um mercado, e pode gerar receita de royalties com o licenciamento de tal tecnologia para outras organizações.

Com as atividades de P&D, desde o início, é fundamental estabelecer programas internos para gerenciar os processos de criação de uma invenção, obtenção de proteção de patente para ela e gerenciamento e manutenção de uma carteira de patentes correspondente.

As equipes de P&D precisam compreender a necessidade geral de que seu trabalho técnico permaneça confidencial, pois qualquer divulgação pública de uma invenção antes de apresentar um pedido de patente põe em risco sua patenteabilidade.

As equipes de P&D também precisam compreender a importância de documentar cada etapa de seu trabalho, desde a concepção de uma ideia até a implementação da invenção (conhecida como “redução à prática”). Tal

documentação é inestimável caso surjam disputas sobre questões como quem inventou a tecnologia ou quem tem o direito de possuir os direitos de patente para ela.

Além de um rigoroso processo de documentação, as empresas também precisam estabelecer um procedimento de divulgação e avaliação da invenção. Isto normalmente envolve uma forma de divulgação da invenção para capturar os principais atributos da invenção em detalhes técnicos suficientes para que outro pessoal técnico possa avaliá-la para a proteção potencial da patente. O ideal é que este processo seja acompanhado de perto por uma equipe de avaliação de invenções de especialistas experientes em tecnologia e de um advogado de PI, que identifique as melhores opções para proteger a invenção (por exemplo, com uma patente ou como um segredo comercial). Esta equipe analisará a semelhança da invenção com outras tecnologias e verá se é provável que outras empresas a utilizem. Por exemplo, será uma mudança de jogo que outros terão que implementar para se manterem competitivos? A equipe também analisará as dimensões potenciais do mercado da invenção (especialmente se o licenciamento da patente for parte do plano de negócios), e onde os produtos que a incorporam serão vendidos ou fabricados.

Finalmente, as PMEs fariam bem em estabelecer um programa estratégico de desenvolvimento e gestão de portfólio de patentes. Estes programas podem ser tratados por advogados de patentes ou por pessoal técnico e/ou comercial interno. Como uma patente só é aplicável no país que a concedeu, e como as taxas de manutenção devem ser pagas durante toda a vida útil de uma patente, tal programa ajuda a determinar onde buscar proteção de patentes e por quanto tempo. Estas variáveis dependerão do mercado da invenção e da expectativa de vida da invenção em um produto. Embora o processo de patenteamento possa ser oneroso para as PMEs, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) administrado pela OMPI, oferece uma opção econômica quando se procura proteção em vários países. Por exemplo, ao apresentar um único pedido internacional ao abrigo do PCT, um requerente pode adiar o pagamento de algumas taxas significativas de depósito de patentes relacionadas à internacionalização por 2,5 anos, dando tempo para avaliar o valor comercial de uma invenção. Além disso, um número crescente de países oferece descontos às PMEs, para tornar o processo mais acessível.



Foto: gradyreece / E+ / Getty Images

A importância central das PMEs para as economias nacionais é incontestável. A grande questão é de saber como ajudar a garantir seu sucesso. A conscientização da PI entre empresas menores é uma primeira etapa fundamental.

SEGREDOS COMERCIAIS

Alternativamente, as PMEs podem proteger seus produtos inovadores e outras informações não públicas como segredos comerciais.

A maioria dos países fornece alguma forma de proteção legal para informações confidenciais, incluindo segredos comerciais. É por isso que um programa de proteção de segredos comerciais se situa confortavelmente ao lado do programa de proteção de patentes, e é uma parte crítica da estratégia de PI de qualquer empresa. Os segredos comerciais são uma forma de direito não registrado, o que significa que não há formalidades perante um escritório de PI para protegê-los.

Os programas de segredos comerciais identificam informações técnicas e comerciais confidenciais e garantem que acordos de não-divulgação estejam em vigor ao compartilhar tais informações com parceiros potenciais,

fornecedores e outros. Também garantem que os contratos dos funcionários contêm cláusulas que obriguem o pessoal a manter a confidencialidade de quaisquer informações técnicas e comerciais sensíveis com as quais entrem em contato no âmbito do trabalho.

Somente as informações por escrito que sejam verdadeiramente confidenciais devem ser marcadas como tal. Pode ser tentador marcar todos os documentos como confidenciais, mas um programa de confidencialidade excessivamente inclusivo pode resultar em informações verdadeiramente confidenciais tornadas desprotegidas. Portanto, é extremamente importante distinguir entre informações confidenciais e não-confidenciais.

Um programa de segredos comerciais também garante que somente os funcionários que precisam saber sobre as informações confidenciais para realizar seu trabalho tenham acesso a elas. Isto reduz o risco de divulgação de tais informações para além da empresa.



Foto: SDI Productions / E+ / Getty Images

As PMEs frequentemente colaboram com outras para adquirir capital, participar de atividades de P&D, levar produtos ao mercado ou licenciar sua tecnologia patenteada para outras pessoas. Os proprietários de PI precisam de uma compreensão clara do valor dos ativos de PI que trazem para tais colaborações.

A estreita coordenação entre segredos comerciais e atividades de proteção de patentes é fundamental, especialmente porque algumas invenções podem ser mais bem protegidas como segredos comerciais e outras, que podem ser patenteáveis, também precisam ser tratadas como segredos comerciais até que os pedidos de patentes relevantes sejam depositados.

DIREITO DE AUTOR E CONTEÚDO CRIATIVO

As PMEs também precisam analisar minuciosamente como a proteção dos direitos de autor pode beneficiar suas atividades empresariais. Os direitos de autor, que permitem ao proprietário impedir que outros copiem obras relevantes sem permissão, cobrem uma ampla gama de criações originais, incluindo, por exemplo, software de computador e materiais promocionais.

Os direitos de autor são imediatos e automáticos no momento da criação de qualquer obra original. Em outras palavras, o registro geralmente não é necessário. Entretanto, ainda é uma boa prática colocar um aviso de direitos de autor em qualquer obra criativa que seja retirada do âmbito da empresa. Este aviso informa ao público que a empresa pretende fazer valer seus direitos de autor e significa que um suposto infrator não pode alegar que não sabia que a obra estava protegida. Embora não haja nenhuma exigência formal para registrar direitos de autor,

sistemas de registro voluntário podem existir em alguns países, e em outros, o registro pode ser um pré-requisito para fazer valer esses direitos. Por isso, é aconselhável buscar a legalidade nestas questões. Embora não haja nenhuma exigência formal para registrar direitos de autor, sistemas de registro voluntário podem existir em alguns países, e em outros o registro poderá ser um pré-requisito para fazer valerem esses direitos. Por isso, é aconselhável buscar a legalidade nessas questões.

Alternativamente, uma PME pode usar um serviço de selos temporais digitais para provar que uma obra já tinha sido criada – e que estava na posse do criador – em uma determinada hora e data. Tais serviços são de fácil utilização e acessíveis.

MARCAS REGISTRADAS E PROMOÇÃO DA MARCA

As PMEs também podem obter benefícios significativos com o estabelecimento de um programa robusto de promoção da marca com o apoio de equipes de marketing.

As marcas registradas estão no âmago de qualquer programa de marcas. Ajudam a criar uma relação de *confiança* com os clientes, permitem às empresas distinguir seus produtos e serviços dos de seus concorrentes e construir sua reputação comercial.

“Os direitos de PI oferecem às PMEs a oportunidade de proteger suas inovações técnicas e a flexibilidade para otimizar suas atividades empresariais.”

As marcas comerciais só oferecem proteção nos mercados em que são concedidas. É por isso que as equipes de marketing precisam trabalhar em conjunto com especialistas em marcas registradas para determinar a disponibilidade de uma determinada marca nos mercados-alvo. Na gestão dos direitos de marca, é boa prática criar diretrizes internas para assegurar o uso apropriado de marcas em produtos e serviços e materiais de marketing, em particular, para evitar que se tornem termos genéricos, que não são aplicáveis.

O Sistema de Madri da OMPI para o Registro Internacional de Marcas oferece uma forma econômica e de fácil utilização para registrar – e posteriormente gerenciar – os direitos de marca em até 124 países, depositando um único pedido.

Mais uma vez, como direitos privados, cabe ao proprietário da marca monitorar qualquer comportamento abusivo ou infrator. A aplicação dos direitos de marca deve ser exigida perante os tribunais do país em que ocorre a infração, e em conformidade com as leis nacionais de marcas registradas, que normalmente prescrevem avisos específicos de registro de marca em produtos e serviços. As PMEs precisam seguir estas exigências para maximizar a concessão de danos em casos de infração.

DIREITOS DE DESIGN

As PMEs também podem fortalecer sua marca e sua reputação no mercado através de seus designs. O design é um determinante fundamental para o sucesso comercial de qualquer produto e é um centro de interesse importante para todas as empresas. Um bom design agrega valor de mercado a um produto e o faz sobressair no meio da multidão. As PMEs podem proteger seu investimento em design com direitos de design, também conhecidos como patentes de design em algumas jurisdições. Os direitos de design protegem os aspectos ornamentais de um produto, incluindo o formato, a forma e cor. Para as PMEs, a solicitação de direitos de design em muitos países e, posteriormente, a gestão desses direitos pode ser um verdadeiro desafio. O Sistema de Haia, administrado pela OMPI para o Registro Internacional de Desenhos Industriais, oferece um mecanismo internacional único com vista a proteger, gerenciar e renovar os direitos de design de forma rápida e fácil simultaneamente em mais de 90 países, através de um pedido internacional.

COMBATER OS INFRATORES

Como referido, é da responsabilidade da PMEs combater qualquer abuso de seus direitos. Quais são as opções? Se ficar claro que os direitos de PI foram infringidos, a PME poderá realmente ser capaz de transformar a situação em uma nova oportunidade de negócios. Como? Através da negociação de um acordo de licença. Alternativamente, a empresa poderá fazer valer seus direitos em juízo. Para começar, vale a pena obter aconselhamento jurídico profissional. Em algumas jurisdições, a marcação de um produto com um aviso sobre os direitos de PI relevantes pode maximizar as perdas e danos, se uma PME obtiver satisfação em juízo. Esta marcação inicia o relógio para perdas e danos mais cedo, movendo-o

desde o momento em que o infrator é notado até quando a infração de um produto marcado realmente começa.

Quando as vendas forem ameaçadas pela importação de mercadorias falsificadas ou pirateadas, poderá ser feito um pedido para solicitar à alfândega que detenha mercadorias suspeitas de infringir a legislação na fronteira, enquanto se aguarda o processo por infração. Quando os criminosos falsificam ou praticam pirataria em escala comercial, a aplicação da legislação civil poderá não ser eficaz e a polícia ou a inspeção do mercado poderão ter de ser acionadas.

COLABORAÇÕES

As PMEs frequentemente colaboram com outras para adquirir capital, participar de atividades de P&D, levar produtos ao mercado ou licenciar sua tecnologia patenteada para outras pessoas. Normalmente, tais colaborações são sustentadas por direitos de PI.

Ao negociar essas relações, os proprietários de PI precisam ter uma compreensão clara do valor dos ativos de PI que trazem para a colaboração. Uma avaliação independente de PI poderá fornecer uma imagem mais clara, e potencialmente aumentar a quantidade de financiamento ou de investimento disponível. Um número crescente de empresas tem utilizado os direitos de PI como garantia. Isto pode abrir novas vias de financiamento para as PMEs, mas também acarreta riscos de perda dos ativos mais importantes da empresa, se houver inadimplência no empréstimo. Da mesma forma, ao licenciar ativos de PI, as PMEs precisam tomar cuidado para não sobrecarregar permanentemente sua patente com uma determinada licença, diminuindo assim o valor da patente (por exemplo, no caso de falência).

Atividades de pesquisas com financiamento governamental
Muitas PMEs entram em acordos contratuais com instituições acadêmicas financiadas pelo governo para apoiar suas atividades de P&D. Tais relacionamentos podem gerar benefícios significativos. Entretanto, as PMEs precisam considerar vários fatores antes de neles se envolverem. Em primeiro lugar, precisam entender as políticas do governo sobre propriedade e gestão da PI decorrentes

do empreendimento. As PMEs precisam assegurar-se de que poderão usar livremente esta PI, através de cessão de propriedade ou de licença. Esta análise deve levar em conta uma estratégia de saída por parte das PMEs, inclusive a possibilidade de a PI ser utilizada por um adquirente.

Em segundo lugar, as PMEs precisam garantir que os contratos de colaboração em P&D tratem de todas as formas de PI, para que tenham todos os direitos necessários para a comercialização. Por exemplo, se houver um processo de fabricação único criado através da colaboração, a PME poderá querer se referir a ele por sua denominação. Se esse processo for protegido por uma marca registrada, a PME precisará do direito de utilizá-lo em seus materiais de marketing.

Em terceiro lugar, o contrato deve definir cuidadosamente o escopo da licença, sua duração, os produtos cobertos, etc., para que o licenciado possa fabricar, utilizar e vender os produtos em questão.

Em quarto lugar, as partes dos contratos de pesquisa financiados pelo governo precisam pôr-se de acordo sobre como as melhorias do produto licenciado serão tratadas, e fornecer às partes acesso suficiente a qualquer PI que esteja incorporada nesses melhoramentos.

REFLEXÕES FINAIS

Vários tipos de direitos de PI oferecem às PMEs a oportunidade de proteger suas inovações técnicas e a flexibilidade para otimizar suas buscas comerciais. Para maximizar os benefícios dos direitos de PI, é fundamental para as PMEs desenvolver um programa de proteção de PI disciplinado e estratégico desde o início. Tal abordagem facilita enfoques e opções comerciais alternativas. Com os direitos de PI, as PMEs podem criar limites claros que apoiam colaborações bem sucedidas, comercialização e outros resultados positivos à medida que suas atividades empresariais evoluem.

Para iniciar, verifique o diagnóstico de PI da OMPI em www.wipo.int/ipdiagnostic/.



34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CHE-1211 Genebra 20
Suíça

Tel: +41 22 338 91 11
Fax: +41 22 733 54 28

Para obter informações sobre a forma de
contactar os Escritórios Exteriores da OMPI
visite: www.wipo.int/about-wipo/en/offices

A **WIPO Revista** é publicada trimestralmente e distribuída gratuitamente pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Genebra, Suíça. Seu objetivo é ajudar a ampliar o entendimento público da propriedade intelectual e do trabalho da OMPI, e não é um documento oficial da OMPI.

As denominações empregadas nessa publicação e a apresentação dos dados que ali se encontrarem não implicam, por parte da WIPO, nenhuma tomada de posição relativamente à condição jurídica dos países, territórios ou zonas, nem às respectivas autoridades, nem ainda ao traçado de suas fronteiras ou limites.

As opiniões expressadas nessa publicação não refletem necessariamente as dos Estados membros ou da Secretaria da WIPO.

A menção de empresas particulares ou de produtos de determinados fabricantes não significa que a WIPO os aprova ou os recomenda, preferentemente a outras empresas ou a produtos análogos que não tenham sido mencionados.

Para comentários ou perguntas, entre em contato com o editor em WipoMagazine@wipo.int.

Para solicitar uma versão impressa da WIPO Revista, entre em contato com publications.mail@wipo.int.

Publicação da OMPI N. 121(P)
ISSN 2708-549X (impresso)
ISSN 2708-5503 (online)