

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO SUL – IFRS**

**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO**

HENRIQUE PEUCKERT BUTTELLI

**PROPOSTA DE MÉTODO PARA GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS PARA TRANSFERÊNCIA DE MARCA**

**Porto Alegre
2023**

HENRIQUE PEUCKERT BUTTELLI

**PROPOSTA DE MÉTODO PARA GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS PARA TRANSFERÊNCIA DE MARCA**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentada como requisito parcial
para obtenção do título de Mestre
em Programa de Pós-Graduação em
Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia para
Inovação – PROFNIT – Ponto Focal
IFRS

Dr. Erik Schüler (Orientador)

Dr. Anderson Ricardo Yanzer Cabral
(Coorientador)

**Porto Alegre
2023**

HENRIQUE PEUCKERT BUTTELLI

**PROPOSTA DE MÉTODO PARA GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS PARA TRANSFERÊNCIA DE MARCA**

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFNIT- Ponto Focal IFRS

Aprovado em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Erik Schüler
Orientador

Prof. Dr. Anderson Ricardo Yanzer Cabral
Coorientador

Prof. Dr. Rodrigo Perozzo Noll
Interno ProfNit - IFRS

Prof. Dr. Mario Godoy Neto
Externo ProfNit - Univasf

Prof. Dra. Luciana Portal da Silva
Externo INPI

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho às minhas filhas gêmeas, que nasceram durante a elaboração do presente projeto, e à minha esposa, as quais amo infinitamente.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente gostaria de agradecer à minha família pelo apoio incondicional em todos os projetos da minha vida e pelo amor.

Aos meus pais pela educação e amor proporcionado.

À minha irmã pelo apoio nos momentos difíceis.

Aos meus incansáveis orientadores, **Dr. Erik Schüler** e **Dr. Anderson Ricardo Yanzer Cabral**, pelas orientações, apoio e parceria nesse projeto.

E por fim, aos meus colegas de mestrado que participaram do curso e ajudaram nas respostas aos questionários.

B988 Buttelli, Henrique Peuckert

Proposta de método para geração automática de cláusulas contratuais para transferência de marca / Henrique Peuckert Buttelli – Porto Alegre, 2023. 64 f. : il., color.

Orientador: Dr. Erik Schüler

Coorientador: Dr. Anderson Ricardo Yanzer Cabral

Dissertação (mestrado) – Instituto Federal do Rio Grande do Sul Campus Porto Alegre, Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, Porto Alegre, 2023.

1. Transferência de Tecnologia. 2. Propriedade Industrial. 3. Marcas. I. Schüler, Erik. II. Cabral, Anderson Ricardo Yanzer. III. Título.

CDU: 347.77

Elaborada por Débora Cristina Daenecke Albuquerque Moura - CRB10/2229

RESUMO

As transferências de marcas, que podem ser através do licenciamento e/ou da cessão, constantemente incorrem em problemas judiciais recorrentes, na medida em que os contratos,, são elaborados por pessoas diferentes, profissionais ou não e com certa liberdade, conforme dispõe a legislação. Diante disso, verificam-se diversos problemas, tais como transferências de marcas não registradas, confusão entre licença e cessão na hora da transferência, dentre outros que serão apresentados durante o trabalho. Tais problemas podem ser solucionados com a orientação das partes e a redação adequada do contrato de transferência de marcas. Assim, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um método para geração automática de algumas cláusulas contratuais para transferência de marcas, baseado na identificação e utilização de banco de dados de jurisprudência envolvendo a transferência desses ativos. O método permite a elaboração, utilizando-se de um sistema de *checklist* de um conjunto de cláusulas que, de forma padronizada e com segurança jurídica, entrega um conjunto de cláusulas típicas de um contrato, juntamente com aquelas extraídas de questões encontradas na jurisprudência. Quanto à metodologia, trata-se de uma abordagem mista (quantitativa e qualitativa), com pesquisa exploratória e revisão bibliográfica. Os resultados obtidos mostram que o método apresenta uma solução adequada à problemática encontrada, tendo como passo lógico seguinte, sua evolução para um *software/aplicativo*.

Palavras-chave: Transferência de Tecnologia; Marcas; Licença; Cessão; Propriedade Industrial.

ABSTRACT

Trademark transfers, which may be through licensing and/or assignment, constantly incur recurring legal problems, as contracts are sometimes drawn up by different people, professional or not, and with a certain amount of freedom, as provided by the legislation. In view of this, there are several problems, such as transfers of unregistered brands, confusion between license and assignment at the time of transfer, among others that will be presented during this work. Such problems can be solved with the orientation of the parties and the adequate wording of the trademark transfer agreement. Thus, this work aims to develop a method for automatically generating some contractual clauses for the transfer of trademarks, based on the identification and use of a jurisprudence database involving the transfer of these assets. The method allows the elaboration, using a checklist system, of a set of clauses that, in a standardized way and with legal security, delivers a set of typical clauses of a contract, together with those extracted from issues found in jurisprudence. As for the methodology, it is a mixed approach (quantitative and qualitative), with exploratory research and bibliographic review. The results obtained show that the method presents an adequate solution to the problem encountered, with its evolution into a software/application as the next logical step.

Keywords: Technology transfer; Trademark; License; Assignment; Industrial Property .

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 Pesquisa de jurisprudências.

Tabela 2 Resultados de pesquisa de anterioridade.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Exemplo de sequência de perguntas e respostas.

Figura 2 Funcionamento da tabela.

Figura 3 Conjunto de cláusulas e alertas.

Figura 4 Pergunta número 5 do formulário.

Figura 5 Pergunta número 6 do formulário.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

INPI - Instituição Nacional de Propriedade Intelectual

TJRS - Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

TT - Transferência de Tecnologia

ICT - Instituições Científicas e de Inovação e Tecnologia

MVP - Produto Mínimo Viável

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	10
2 JUSTIFICATIVA.....	12
3 OBJETIVOS.....	17
3.1 OBJETIVO GERAL.....	17
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	17
4 REFERENCIAL TEÓRICO.....	18
5 METODOLOGIA.....	25
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	30
7 CONCLUSÃO.....	39
8 PERSPECTIVAS FUTURAS.....	41
9 ENTREGÁVEIS DE ACORDO COM OS PRODUTOS DO TCC.....	42
10 REFERÊNCIAS.....	43
APÊNDICE A – MATRIZ SWOT (FOFA).....	45
APÊNDICE B – Modelo de Negócio CANVAS.....	46
APÊNDICE C – Artigo submetido ou publicado.....	47
APÊNDICE D – Produto técnico-tecnológico.....	62
APÊNDICE E – Tabela de Perguntas.....	62
APÊNDICE F – Planilha trabalho Henrique - Original.....	63

1 INTRODUÇÃO

Na atualidade, o registro e a proteção da marca são fundamentais para a tranquilidade do detentor (Simões, 2020). A legislação vigente no país refere-se à marca como “sinais distintivos visualmente perceptíveis” (Brasil, 1996, art. 122). Esses sinais se dividem em sinais nominativos, sinais figurativos, mistos (nominativas e figurativas) e tridimensionais e servem para diferenciar os produtos e serviços oferecidos no mercado, tendo como características a distinção, dissuasão, a garantia da exclusividade, bem como valor no mercado (Koglin, 2019).

Assim, diante da importância do ativo “marca”, é inegável a sua liquidez perante o mercado, isso porque a marca pode significar muito mais do que apenas um diferencial de produto ou serviço, podendo ser vista como uma referência entre os consumidores, adquirindo grande relevância perante a concorrência (Simões, 2020).

Em razão disso, percebe-se que a transferência de marca passou a ter maior importância visto o crescimento do entendimento de que as marcas têm um grande potencial econômico e histórico (Frey, 2019). Além disso, a distinção dos produtos e sua qualidade reconhecida no mercado, pode gerar processos de transferência de ativos que atinjam valores milionários (Frey, 2019). Um exemplo de cessão de marcas foi a aquisição da Motorola pela Lenovo, ocorrido em 2014, transação que movimentou aproximadamente US\$2,91 bilhões de dólares. Logo, passa-se a avaliar os institutos que são compreendidos pela transferência de marca: a licença e a cessão. No primeiro caso, a transferência da marca não é definitiva, exige-se um tempo determinado e, por vezes, o licenciante pode controlar o que o licenciado veicula e apresenta da sua marca. Já no caso da cessão, a transferência da marca ocorre de forma definitiva à parte, devendo ser transferidos todos e quaisquer registros correlacionados, não possuindo o cessante qualquer controle após a efetivação da transferência (Inpi, 2023).

No atual cenário do nosso país, apesar da disponibilização de materiais educativos, como artigos instrutivos para realização de transferência da marca, observam-se questões pertinentes aos operadores e aos leigos, tais como: Por qual modalidade se deve transferir? Como deve ser feito o trâmite de transferência?

Quais as precauções jurídicas que devem ser tomadas ao realizar a transferência de uma marca? (Silva, 2019).

Diante disso, este trabalho buscou desenvolver a geração automática de cláusulas/alertas para transferência de marca, seja na definição da modalidade de transferência, seja na própria elaboração de uma minuta do contrato. A geração de minuta foi fundamentada em questões colhidas por meio de extensa pesquisa de jurisprudência, de forma a tentar cobrir uma maior gama de prováveis problemas que possam ocorrer no momento da transferência.

O tema em questão se mostra importante e atual, uma vez que além de facilitar o processo de transferência, cria um método que apresentará ao interessado dicas e suporte que o auxiliam no processo de transferência. Isso faz com que situações, por vezes dissimuladas ou subjetivas nos contratos, tornem-se evidenciadas, evitando complicações jurídicas futuras e padronizando o formato do contrato de transferência de marca. A uniformização dos contratos visa facilitar a análise por parte do órgão avaliador, neste caso, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Apesar de existirem manuais de transferência de tecnologia, muitas vezes os interessados/usuários acabam por não entender certas questões, ou até mesmo, deixam passar situações importantes. Este trabalho tem o intuito de automatizar alguns processos, explicitando recomendações importantes na elaboração do contrato e no processo de transferência de marca de uma maneira mais simples, facilitada e fluída. Além disso, busca-se também ajudar o interessado a entender qual o instituto deve ser usado na transferência entre licenciamento e cessão de marcas.

Sendo assim, o foco do trabalho está em ampliar os estudos sobre o tema transferência de marca, com atenção específica nas questões de realização do licenciamento ou cessão de marca, visando uma maior segurança jurídica, de forma mais célere e simplificada, que pode ser realizada tanto por profissionais do direito, quanto por operadores especializados em registro ou até mesmo por pessoas leigas no assunto e interessadas em fazer a transferência.

2 JUSTIFICATIVA

O método tem o intuito de resolver situações/problemas referentes às transferências de marca, pois o sistema utilizado pelo Governo Federal e a discricionariedade na elaboração de contratos e a legislação deixam em aberto a elaboração dos contratos para qualquer pessoa que deseje realizar uma transferência. Desse modo, a problemática apresentada infere-se especificamente quanto à demanda dos usuários na transferência de marca. Assim, entende-se necessário a proposição de uma solução para que a sistemática de transferência seja aperfeiçoada, facilitada, padronizada e acelerada.

O trabalho objetiva solucionar questões encontrados em divergências entre as partes envolvidas em uma transferência de marca, visto as lacunas deixadas pela legislação. Objetivamente, os problemas foram encontrados em casos processuais que se tornaram jurisprudência, ou seja, processos ajuizados na tentativa de serem solucionados por um terceiro (juiz), visto não ter resultado na esfera extrajudicial. Dessa forma, o trabalho visa demonstrar que, com a criação da solução apresentada, evitam-se problemas que não são percebidos quando da elaboração de um contrato de transferência. Ademais, o propósito também é explanar aos interessados a importância de alguns pontos necessários para a devida execução da transferência, trazendo informações e conhecimentos relevantes.

Para um melhor entendimento dos problemas antes citado, necessário verificar alguns exemplos de situações simples, as quais geraram processos judiciais que poderiam ter sido evitados como os indicados na tabela a seguir.

Tabela 1. Pesquisa de jurisprudências.

Número do processo	Situação	Tribunal
70074139106	Marcas transferidas que não eram de titularidade dos vendedores.	TJRS
70073208472	Caso em que houve a confusão entre cessão e licença da marca	TJRS
70070763388	A falta da assinatura de um sócio que era requisito imprescindível para a efetivação da transferência.	TJRS

70066474909	Contrato de transferência realizado sem que houvesse registro junto ao INPI. Marca transferida de pessoa que não detinha mais titularidade tendo em vista que esse tinha feito um contrato de transferência anterior com outra parte.	TJRS
70016339756	Tentativa de transferir duas vezes a marca, com a finalidade de lucrar indevidamente. O contrato não havia sido averbado no INPI.	TJRS
70005911524	Conflito entre nome de domínio, marca e nome comercial.	TJRS
70005196555	Contrato de licença para uso por tempo determinado, problema com continuação do uso da marca.	TJRS
70001108976	Contrato de representação comercial onde foi tentado averbação no INPI para troca de titularidade da marca.	TJRS

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).

A Tabela 1 traz um resumo de algumas ementas de situações ocorridas em processos judiciais encontradas no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A fim de chegar ao resultado apresentado, foi pesquisado no site do TJRS, na opção 'jurisprudências', disponível no endereço <https://www.tjrs.jus.br/novo/buscassolr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa>, as seguintes palavras-chave: “propriedade industrial”, “marcas” e “transferências”. Assim, foram encontradas 28 jurisprudências, as quais foram filtradas e revisadas, resultando em oito jurisprudências utilizadas como referência para o trabalho.

Veja-se algumas ementas completas do TJRS que tratam de alguns dos casos comentados:

Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. **PROPRIEDADE INDUSTRIAL.** CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

MAJORAÇÃO. I. Preliminar. Pedido de reconhecimento da legitimidade passiva do corréu Condomínio Canoas Shopping Center. Não vinga a preliminar argüida pela autora, eis que embasa a sua pretensão inicial na suposta concorrência desleal praticada pelo réu Alfredo, pela exploração da **marca** "Mirage". Dessa forma, tendo em vista que o condomínio apenas atua como locador do estabelecimento do demandado, não há como lhe ser imputada qualquer responsabilidade, razão pela qual não possui legitimidade para responder o presente feito. Preliminar rejeitada. II. É sabido que o direito de **propriedade** sobre as **marcas** está protegido pela Constituição Federal e pela Lei de **Propriedade Industrial**. Inteligência do art. 5º, XXIX, da Carta Magna e do art. 129, da Lei 9.279/96. III. No caso concreto, as partes firmaram Instrumento Jurídico Particular de Contrato de Sociedade Limitada, na qual restou constituída a empresa "Alfredo & Zélia Lewandowski Ltda.", contando a demandante com 90% de participação no capital social. Aqui, cumpre salientar que a empresa entende por utilizar o nome fantasia "Mirage Intercoiffure". IV. Acontece que a demandante adquiriu exclusivamente a utilização da **marca** registrada "Mirage" em decorrência da cessão e **transferência** realizada junto ao INPI, mas sem a devida anuência do sócio Alfredo, ora requerido, violando o próprio contrato social da empresa. Dessa forma, não podia a requerente registrar em benefício próprio o uso da **marca**, sem a concordância de todos os sócios. V. Por fim, importante ressaltar que, em consulta ao site do INPI na Internet, verifica-se que no processo de registro da **marca** "Mirage", há a existência de recurso administrativo interposto pelo réu contra a cessão e **transferência** da **marca** para a **propriedade** da autora, razão pela qual também deve ser mantida a improcedência da ação. VI. Majoração dos honorários advocatícios do procurador do demandado Alfredo, incluídos também os honorários recursais, observados os ditames do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, considerando o desprovimento do apelo da autora. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70070763388, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30-11-2016)

Na ementa acima, caso, no momento da transferência, constasse expressamente no contrato uma cláusula que, para a efetiva transferência da marca, deve-se observar a concordância de todos os sócios constantes do contrato social, o processo poderia ter sido evitado. Em outra ocasião:

Ementa: Ação de anulação e, sucessivamente, de resolução contratual e ação de embargos à execução. Contrato de **transferência** dos 'possíveis direitos' de registro da **marca** 'Masson' no Instituto Nacional da **Propriedade Industrial** - INPI. Alegação da autora e compradora, executada e embargante, de dolo e má-fé da demandada e vendedora, exequente e embargada. Afirmação de que a ré omitiu informações relevantes, apresentando-se como titular definitiva da **marca** quando, em verdade, seria mera titular de pedido de registro da **marca**, pendente de exame no INPI. Alegação, outrossim, de que a vendedora teria omitido a circunstância de que a **marca** 'Masson' teria sido penhorada e arrematada por terceiro, em execução fiscal, muito antes da celebração do contrato. Argüição, ademais, da exceção de contrato não cumprido. Sentença de improcedência da ação de anulação e resolução e dos embargos à execução. Recurso da autora e embargante. Contrato aleatório. Configuração. Inexistência de dolo ou má-fé da demandada. Hipótese em que a empresa autora foi devidamente informada das circunstâncias relevantes do negócio, inclusive dos riscos inerentes ao mesmo, optando por efetivar a contratação, com a

expectativa de obtenção da **marca** „Masson“. Manutenção da sentença. Apelação desprovida. (Apelação Cível, Nº 70016339756, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 27-09-2006). Assunto: 1. COMPRA E VENDA. DIREITOS DE USO. **MARCA**. 2. INPI . 3. CONTRATO. ANULAÇÃO. 4. **MARCA**. DIREITO DE USO. ** NOTÍCIAS TJRS : CONTRATO QUE PERMITIU A **TRANSFERÊNCIA** PARCIAL DO USO DA **MARCA** MASSON NÃO SERÁ ANULADO. (PUBLICAÇÃO EM 24/10/2006) **Assunto:** 1. COMPRA E VENDA. DIREITOS DE USO. **MARCA**. 2. INPI . 3. CONTRATO. ANULAÇÃO. 4. **MARCA**. DIREITO DE USO. ** NOTÍCIAS TJRS : CONTRATO QUE PERMITIU A TRANSFERÊNCIA PARCIAL DO USO DA **MARCA** MASSON NÃO SERÁ ANULADO. (PUBLICAÇÃO EM 24/10/2006)

Em relação à ementa apresentada, trata-se de um exemplo de jurisprudência em que o processo foi instaurado em razão da marca transferida não ter sido efetivamente deferida pelo INPI. Nesse caso, a parte vendedora da marca não tinha a titularidade e exclusividade, pois ainda não havia sido apreciada e de fato concedida pelo INPI, havendo somente uma mera expectativa de direito sobre a marca. Além dos problemas encontrados, relacionados na Tabela 1, a fim de ampliar a pesquisa, realizou-se pesquisa jurisprudencial em âmbito nacional, onde se verificaram diversos outros problemas entre os transferentes, muitas vezes em razão da falta de orientação. Em razão disso, o trabalho apresenta alternativa para solucionar em parte as questões suscitadas nos processos.

A criação de minutas padronizadas com advertências e alertas aos usuários visa facilitar a elaboração dos contratos de transferência e, conseqüentemente, a análise dos avaliadores de contratos junto ao INPI. Isso ocorre com frequência tendo em vista que as partes fazem os seus contratos de transferência com base em seus próprios conhecimentos, ocasionando uma diversidade de contratos de transferência de formatos diferentes e com cláusulas diversas. O intuito deste trabalho é proporcionar ajuda ao usuário que, ao responder às perguntas, recebe, ao final, de uma forma automatizada, um conjunto de cláusulas que servirão como um *checklist* e um guia de advertências quanto às variadas ocorrências constatadas nos processos.

Importante salientar que o trabalho proposto se enquadra com o objetivo do PROFNIT, por conter os quesitos de inovação em transferência de marca, atualidade do tema, benefícios à sociedade e ao Governo Federal. Ademais, o trabalho preenche lacunas deixadas pela legislação, trazendo facilidades ao usuário, agilidade no procedimento, padronização para futura avaliação dos contratos,

facilidade na conferência dos contratos e análise interna do INPI.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do trabalho é propor a geração de cláusulas/alertas para transferência de marca, tendo como suporte jurisprudências que comportam diferentes problemas gerados quando da elaboração de contratos de transferência de marca.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar os principais erros causados na elaboração de contratos de transferência de marcas.
- Facilitar a compreensão do usuário acerca das questões jurídicas relevantes na transferência de marcas.
- Criar uma sequência de passos para “guiar” o usuário desde a identificação da forma como a marca será transferida até a elaboração de cláusulas/alertas que auxiliarão o usuário no processo.
- Propor a padronização da estrutura das cláusulas nos contratos de transferência de marcas.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico subdivide-se nos seguintes itens: na primeira parte, serão abordadas as questões referentes às formas de transferência de marcas; a segunda parte do referencial tratará de revisão acerca de contratos de transferência; para finalizar, a terceira parte traz uma análise quanto à existência ou não de propostas semelhantes à aqui apresentada, a fim de identificar o nível de inovação impacto do método.

4.1. Formas de transferência de marcas

A latente evolução do país no quesito de tecnologia e do empreendedorismo acelera a criação de novas marcas. Diante disso, a cada dia que passa verifica-se ainda mais a importância do registro da marca para a proteção do ativo e da distintividade no mercado. O registro traz ao depositante a tranquilidade da exclusividade e do uso da marca junto à classificação registrada (Porfirio, 2018). Em um mundo com o crescimento de vendas online, a proteção da marca é imprescindível para evitar o uso indevido, a confusão e, ainda, garantir a distinção dentre as várias marcas criadas diariamente (Czelunskiak, 2018).

Referente ao tema “Transferência de Tecnologia”, apesar de existir uma vasta gama de estudos sobre o assunto, demonstra-se importante a continuação do estudo visto que melhorará o desenvolvimento e a inovação do nosso país (Frey *et al*, 2019). A Transferência de Tecnologia garante os direitos de exploração de certa tecnologia para outro interessado poder desenvolver e/ou explorar, sozinho ou até mesmo em parceria, a referida tecnologia, o que amplia e auxilia no cenário econômico empresarial (Frey *et al*, 2019).

Especificamente em relação à transferência de marca, através do estudo realizado, percebe-se a dificuldade em distinguir algumas questões importantes como, por exemplo, quais as diferenças entre uma licença e uma cessão (Silva, 2019). Essa situação ocorre em razão de não haver legislação específica para o assunto. Observa-se que a matéria que rege sobre a licença e cessão de marcas é a Lei nº 9.279/96, a qual trata de maneira genérica o quesito transferência de marcas (Brasil, 1996). Um exemplo disso são os artigos 130 e 211 da Lei referida:

“Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”

“Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.”

Veja-se o que dispõe o artigo 211 referido acima: “O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia...”. Ocorre que esses contratos acabam não possuindo uma regulamentação específica e, deste modo, os usuários têm de cumprir a legislação estipulada no Código Civil Brasileiro para a elaboração de contratos de transferência da tecnologia. Como consequência, os operadores acabam por realizar os contratos de modo muito amplo, visto que a legislação do Código Civil Brasileiro tem o princípio da liberalidade contratual entre as partes (Silva, 2019). Logo, é notória a importância do estudo em relação à parte contratual da transferência, não só pela amplitude e liberdade conferida ao redator que a legislação oferece, mas para evitar confusões já vislumbradas pela jurisprudência.

Dessa forma, é importante ressaltar que a transferência da marca se divide em duas esferas: licença e cessão. Na licença a marca é repassada do licenciante ao licenciado para usufruir durante um tempo estipulado em contrato, sendo previamente acordado entre as partes os deveres do licenciado. O licenciante também pode dispor de outras marcas sem a necessidade de transferi-las em conjunto. Ocorre que o licenciante tem controle sobre a natureza, qualidade e especificidades do produto ou serviço veiculado à sua marca licenciada. Ainda, o licenciante pode acompanhar a utilização da marca e intervir se for o caso. Veja-se o que diz o artigo 139 da Lei nº 9.279/96:

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Já na cessão é diferente, é realizada a transferência integral da marca ao cedido definitivamente. Quem cede não tem o direito de intervir nas decisões envolvendo a utilização da marca. Veja-se o que diz o artigo 135 da Lei nº 9.279/96:

Art. 135 A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

Desse modo, entende-se que a base da transferência de tecnologia está na melhor elaboração de contratos (Barbosa, 2003). Assim, não se pode falar de transferência de tecnologia, sem ao menos citar a importância da averbação dos contratos. Somente através da averbação nos respectivos órgãos é que se concretiza a transferência da tecnologia (Frey *et al.*, 2019). Os contratos se demonstram de extrema importância, visto que definem as regras de como ocorrerá a transferência de marca. No entanto, por vezes, as partes desconsideram questões relevantes e imprescindíveis dos contratos de transferência. Por esse motivo a pesquisa focou-se, não só nas modalidades de transferência de tecnologia de marca, mas também nos tipos de contrato, suas peculiaridades, particularidades e pontos em comum (Simões, 2020).

4.2. Contratos de transferência de marcas

Primeiramente, entende-se necessário conceituar o que é um contrato. Um contrato nada mais é do que um acordo entre as partes onde se alinha a vontade destas (Diniz, 2004), de modo que se tenha uma normativa de como serão realizadas (Tartuce, 2014). Um exemplo de contrato simples e verbal é a compra de um refrigerante em um mercado, basta verificar-se que o ato da compra gerou um contrato de compra e venda verbal (Tartuce, 2014).

Ocorre que nem sempre os contratos tratam de situações simples, às vezes estes têm particularidades difíceis e importantes, tornando-se ainda mais complexos para aqueles que não são operadores do direito e/ou não estão familiarizados com este instrumento. Um dos principais pontos a se observar para a elaboração do contrato são os princípios que o norteiam, tais como: a liberdade das partes (ou autonomia da vontade), a força obrigatória dos contratos (*pacta sunt servanda*) e a relatividade dos efeitos contratuais (Simões, 2020). Neles se define quem são as

partes envolvidas, o que é objeto ou o objetivo do contrato, como será realizado, de que forma, qual o valor, o período de duração (início e fim), quais as contrapartidas, quais penalidades serão aplicadas em caso de descumprimento e qual o foro estipulado caso seja necessário recorrer à justiça (Simões, 2020).

Outro princípio que impera na relação contratual é a boa-fé objetiva, que baliza todas as atitudes das partes durante a vigência do contrato, como: tratativas pré-negociais, a execução e a conclusão do contrato (Simões, 2020). Diante disso, os contratos definem os passos que devem ser tomados pelas partes para se chegar ao objetivo final.

Sobre o conceito de contrato de transferência de tecnologia adotado por Simões (2020), o autor afirma tratar-se de um contrato administrativo, uma vez que as partes realizam um acordo para transferência de conhecimento e tecnologia. Ainda, argumenta que a Lei nº 9.279/96 (Brasil, 1996) materializa o objeto do contrato, uma vez que possibilita a transferência da tecnologia e denomina as partes envolvidas. Simões (2020) refere-se ao contrato administrativo visto que esse é muito utilizado nas ICTs para realização de transferência de marcas.

Importante ressaltar que a legislação dos contratos de transferência de marca não define o modo em que devem ser feitos esses contratos, apenas menciona a denominação das partes, os formatos de transferência e o seu objeto, a transferência de marca (Simões, 2020). Essa questão faz com que os operadores tenham ampla liberdade na confecção desses contratos, desde que conforme o estipulado pelo Código Civil. Dessa forma, observou-se na pesquisa realizada os contratos uma infinidade de cláusulas diferentes, onde, em inúmeros casos, informações relevantes não constavam nos contratos. Isso ocasiona uma insegurança na transferência que, muitas vezes, poderia ter sido sanada, bastando apenas uma simples padronização, orientação e um *checklist*.

Por fim, é relevante destacar que o INPI disponibiliza um manual de marcas onde inclui questões sobre transferência de marcas. Ocorre que, em nenhum momento, faz referência às questões essenciais que deveriam constar nos contratos. O manual apenas apresenta a legislação, a denominação das partes, os tipos de transferência e os possíveis andamentos do processo, não referindo-se à

cláusulas necessárias, modelos e minutas contratuais. Essa desinformação ocasiona divergências entre os contratantes/transferentes, como visto nas jurisprudências encontradas nos tribunais do nosso país.

4.3. Revisão quanto a propostas semelhantes

Não obstante, já exista uma diversidade de estudos envolvendo o assunto “Transferência de Tecnologia”, é cada vez mais evidente a importância do tema para melhorar o setor de inovação do nosso país (Frey *et al*, 2019). Na esfera da Transferência de Tecnologia, os direitos de exploração de certa tecnologia são transferidos para que essa possa ser desenvolvida/explorada por outra pessoa, empresa, ou ainda em parceria. A fim de desenvolver o projeto, foram feitas pesquisas para verificar se não havia trabalhos semelhantes. Para isso, pesquisou-se nas seguintes bases de dados: *web of science*, *scopus*, *google academics* e site de dissertações do Profnit. As plataformas utilizadas foram da CAPES - CAFE, através do sistema de PERIÓDICOS, e o *Google Academics*. Com essas plataformas obteve-se acesso aos principais periódicos de busca de dados como *Web of Science e Scopus*.

Para a pesquisa foram utilizados diferentes termos na tentativa de localizar artigos parecidos com o proposto no presente trabalho. Os termos mencionados utilizados foram: “Manual de transferência de marca”, “Manual interativo de transferência de marca”, “Método de transferência de marca”, “Minuta de transferência de marca”. A busca dos artigos foi feita na base *google Academics*, utilizando-se da ferramenta disponível de pesquisa avançada. Foram inseridos filtros como “com a frase exata” e “transferência de marca” em todas as buscas dos termos, restando somente 5 documentos. Quanto à utilização dos periódicos da CAFE/CAPES, na base de dados *Scopus*, também foi necessário utilizar-se dos filtros de busca avançada, utilizando-se a mesma metodologia citada acima. As buscas foram incluídas na Tabela 2 para melhor visualização, assim como os resultados da seleção pós-filtro feita através da leitura dos artigos encontrados. Ao final, oito artigos foram selecionados visto que possuíam conteúdo relevante para o trabalho.

Tabela 2. Resultados de pesquisa de anterioridade.

Palavras-chave utilizadas na busca	Periódicos CAFE/CAPES SCOPUS	Pesquisa avançada	Google Academics	Pesquisa avançada	Seleção pós-filtro
“Manual de transferência de marca”	5165	7	87100	10	4
“Manual interativo de transferência de marca”	1611	0	26100	0	0
“Método de transferência de marca”	13649	3	33500	6	1
“Minuta de transferência de marca”	2341	5	14500	7	3
Total					8

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Com as pesquisas realizadas, foram encontrados materiais como o Livro de Transferência de Tecnologia (Simões, 2020) que aborda aspectos teóricos e práticos sobre contratos, traz referências sobre os princípios dos contratos e suas naturezas jurídicas, bem como as modalidades de contrato de transferência de tecnologia. Por fim, exemplifica algumas sugestões de cláusulas a fim de demonstrar o que pode ser evitado. Trata-se de um material valioso para a pesquisa, no entanto, não especifica a temática de transferência de marca conforme proposto pelo presente trabalho.

Já a Cartilha de Transferência de Tecnologia de Bandeira (2016), traz referências quanto às definições de contrato, validade, cláusulas, norma brasileira, averbação do contrato, custos e documentação necessária.

Dentre outros documentos encontrados, citam-se:

- Livro de Transferência de Tecnologia.

- Cartilha de transferência de tecnologia.
- Contratos de transferência de tecnologia e a teoria da nova economia institucional.
- Contratos de transferência de tecnologia e sua evolução.
- Manual de boas práticas de licenciamento.
- Modelo de contrato de licença UFPEL.
- Papel do INPI nos contratos de tecnologia.

Esses foram os principais trabalhos encontrados sobre o assunto. Quando observados, verifica-se que nenhum deles vai na mesma direção do trabalho proposto, dado que este propõe a geração automática de minuta contratual para transferência de marca baseada em jurisprudências envolvendo o tema, partindo de um questionário com perguntas e respostas que, de modo interativo, gera cláusulas prontas que podem ser incluídas nos contratos.

5 METODOLOGIA

Quanto ao procedimento de pesquisa utilizado, trata-se de revisão bibliográfica, visto que foram explorados artigos, livros, jurisprudências, contratos, dentre outros materiais. A intenção foi buscar conhecimentos nos documentos referidos, na tentativa de encontrar uma resposta pertinente e adequada para o natural e adequado desenvolvimento do projeto.

Ainda a respeito da metodologia, foi utilizada a abordagem mista (qualitativa e quantitativa). Abordagem quantitativa, pois foram utilizados métodos de análises de conteúdos e dados coletados junto aos sites do INPI e jurisprudências dos tribunais, formando a base de dados. Também consiste em uma abordagem qualitativa, visto que aprofundou-se em questões mais técnicas, tais como análise sobre contratos, a percepção de pessoas (público-alvo) e respectiva a avaliação da proposta (Gerhardt, 2009).

Em relação ao objetivo de pesquisa, trata-se de pesquisa exploratória, cujo intuito foi buscar maior familiaridade com o problema e a fim de chegar à melhor solução para o problema explicitado (Gerhardt, 2009).

Para uma melhor compreensão, seguem os passos metodológicos ordenados cronologicamente para o desenvolvimento do trabalho:

1) Revisão bibliográfica

Como primeiro passo, foi realizada uma pesquisa no sistema da CAPES-CAFE, utilizando-se dos periódicos de busca de dados como *Web of Science* e *Scopus*. Além disso, operou-se também a plataforma do *Google Academics*.

Ainda, utilizou-se a legislação pertinente às transferências de marca, qual seja a Constituição Federal, no seu artigo 5^a, inciso XXIX, a Lei nº 9.279/96 de Propriedade Industrial, além do manual disponibilizado pelo Governo Federal através do site do INPI [http://manualemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual de Marcas](http://manualemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas).

2) Análise dos tipos de transferência de marcas

Foram verificados os formatos de transferência existentes e seu procedimento no sistema utilizado no Brasil, englobando todos os passos necessários para o registro e transferência da marca, inclusive site, sistema utilizado, protocolos, até a conclusão da transferência. Portanto, avaliou-se todo o processo de transferência de marca no Brasil.

Para isso, foi necessário o acesso ao manual de marcas do INPI, através do link <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/#Manual-de-Marcas>, selecionando o item nº 8 "transferência de direitos", onde foi possível verificar desde a legislação correspondente, até a forma como sugere-se que deve ocorrer a transferência - através da averbação dos contratos de transferência no sistema do INPI. Em seguida, foi explorado o site/sistema do INPI para registro e transferência de marca através do link <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas>, conforme citado no manual. Nesse site foi possível realizar busca de processos de pedidos de transferências de marca. Ademais, para identificarmos alguns exemplos de transferências e seus devidos andamentos, utilizou-se o site de revistas do INPI (<http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>), as quais são disponibilizadas semanalmente, servindo de uma excelente base de dados de pesquisa de exemplos de processos de transferência e seus devidos andamentos.

3) Definição do público-alvo

Com a pesquisa bibliográfica realizada e a análise dos passos para a transferência, passou-se então ao direcionamento para o público-alvo que o trabalho se destina. Partindo-se do princípio que o registro e a transferência de marca podem ser realizados por qualquer pessoa física, independentemente de sua formação, o trabalho pode ser aplicado de forma ampla para profissionais de qualquer área que atuam com o tema.

4) Busca de contratos de transferência de marca e respectiva avaliação das cláusulas

Passou-se, então, à pesquisa de contratos e cláusulas contratuais, buscando-se contratos gerais e contratos específicos sobre o tema. Com isso, realizou-se a avaliação e a comparação das cláusulas a fim de verificar um padrão de ocorrência das cláusulas e suas respectivas importâncias.

Para busca de contratos, utilizou-se de pesquisas nas bases de dados como *Web of Science*, *Scopus*, *Google Academics* e site de dissertações do Profnit, utilizando-se as seguintes palavras: manual de transferência de marca, contrato de transferência de marca, minuta de transferência de marca, contratos de transferência de tecnologia. Foram encontrados somente dois documentos: [“Modelo de contrato de Licença UFPEL”](#) e [“PROFNIT_Contratos_Isabel_19novembro2020_final”](#).

5) Levantamento de jurisprudência

Em seguida, foi verificada a amplitude e diferenças nos contratos, partindo-se então para verificação a respeito dos problemas/processos encontrados na jurisprudência, em âmbito regional, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, envolvendo o tema de transferência de marcas.

Foi realizada busca no site do tribunal de justiça - https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa - na parte das jurisprudências, com as seguintes expressões: “propriedade industrial”, “marcas” e “transferências”.

6) Construção do método e pesquisa de anterioridade

Foi realizada uma vasta busca para identificação dos projetos já existentes a fim de identificar o que já existia sobre o tema selecionado. Foram utilizados os periódicos da Capes, *Google Academics*, *Scopus*, onde se utilizaram as seguintes strings de pesquisa: manual de transferência de marca, manual interativo de transferência de marca, método de transferência de marca, minuta de transferência de marca, conforme Tabela 2 anteriormente apresentada.

7) Busca ampliada de jurisprudência em âmbito nacional

Na sequência, foi realizada pesquisa de jurisprudência em âmbito nacional sobre o tema. Foram buscados nos sistemas dos Tribunais de Justiça dos 26 estados e do Distrito Federal as seguintes palavras: “transferência” e “marca” e “propriedade industrial” e “INPI”.

8) Filtragem dos processos que se referiam ao tema

Durante a busca verificou-se a necessidade de nova filtragem, realizada através da leitura das ementas-resumo do conteúdo e das decisões dos processos encontrados, gerando um documento em formato de texto especificando os Tribunais de Justiça de cada Estado, incluindo o do Distrito Federal.

9) Criação de planilha para inserir jurisprudências selecionadas e elaboração de questões a fim de gerar respostas simples, resultando na criação de cláusulas e alertas

Com a jurisprudência organizada e analisada, foi realizada uma planilha para elencar os problemas que ocasionaram os processos encontrados. Após a ordenação, passou-se à elaboração de questões relevantes capazes de evitar os problemas suscitados na planilha. Com as questões feitas, passou-se à revisão para adequá-las às respostas curtas e simples (sim/não e preenchimento de números). Por fim, eram geradas cláusulas e alertas conforme as respostas selecionadas.

10) Desenvolvimento do método via planilha automatizada com questões, respostas, para geração de cláusulas a serem incluídas em uma minuta contratual

Continuamente, todas as questões, respostas e cláusulas foram transferidas para uma nova planilha com a finalidade de organizar, revisar, adequar o *layout* e criar automatizações simples, através do uso de fórmulas de concatenação de respostas e conseqüente geração de cláusulas contratuais.

11) Formulário para avaliação da proposta

Com a proposta desenvolvida através da planilha de validação descrita, foi criado um formulário com perguntas sobre a utilidade do método de geração de cláusulas e alertas, além de perguntas sobre a formação acadêmica, experiência em transferência de marca e outros dados do respondente.

Por fim, foi encaminhado o método via *e-mail* e plataforma de *whatsapp*, no formato de planilha *Excel*, juntamente do formulário, este realizado pela plataforma do *google forms*, para que o público-alvo pudesse responder.

12) Recebimento dos resultados e avaliação

Recebidos os resultados da pesquisa, estes foram avaliados e discutidos para verificação quanto aos itens elencados anteriormente.

Após a análise dos resultados da pesquisa junto ao público-alvo, foi mensurado o grau de auxílio do método.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O trabalho iniciou-se com a realização de revisão bibliográfica disponível acerca da importância da marca e como se dá a sua transferência. A partir deste ponto, foi aprofundado o estudo na forma como são feitas as transferências das marcas através do sistema e da legislação estipulada pelo Governo Federal, bem como os manuais disponibilizados no site do INPI. Com isso, definiu-se o público-alvo pretendido, tendo em vista que para o registro de marca e a sua transferência não são necessárias qualquer formação e/ou especialização.

As diretrizes para elaboração de um bom contrato com cláusulas que protejam as partes são insuficientes, visto que a legislação trata apenas de pontos superficiais, tais como: a forma de transferência da marca se dará através de contrato; a legislação traz a denominação dos transferentes (cedente/cessionário e licenciante/licenciado); para a validação dos efeitos da transferência pelo contrato é necessária a averbação dele no INPI. Dito isso, o formato em que a tecnologia é transferida fundamenta-se apenas na vontade das partes estipuladas no contrato, regido pelo Código Civil, o qual tem como princípio a liberalidade contratual.

Na sequência analisaram-se modelos de contratos de transferência, encontrados na internet, disponibilizados por colegas especializados na área de Propriedade Intelectual e por advogados especialistas no assunto, com o intuito de verificar as diferenças nas cláusulas e amplitudes contratuais. De imediato observou-se a disparidade das cláusulas e a diferença na redação dos contratos. Cláusulas importantes nem sempre eram encontradas nos contratos, abrindo lacunas para possíveis problemas no cumprimento do contrato de transferência que poderiam gerar processos judiciais no futuro.

Com a constatação dessas lacunas nos contratos, entendeu-se importante examinar o que diz a jurisprudência, em âmbito regional, através do site do TJRS, com os termos “propriedade industrial”, “marcas” e “transferências”. Importante ressaltar que, para ocorrer a instauração de um processo judicial, significa que já não houve resolução entre as partes, seja com ou sem a intermediação dos seus advogados, no formato extrajudicial, sendo necessário o acesso à justiça e a intervenção de um juiz, terceiro, para deliberar acerca do problema suscitado.

A partir disso, passou-se à fase de elaboração do método para solucionar a problemática encontrada. Assim, foram colocadas algumas perguntas para chegar no método proposto, como, por exemplo: “O que pode ser feito para melhorar a forma de transferência de marca?”; “Como poderia-se padronizar os contratos de transferência?”; “Como agilizar o procedimento de elaboração e avaliação desses contratos?”; “O que o presente método poderia trazer de melhoria?”.

Apresentadas as perguntas, partiu-se para o esboço inicial propondo um método para geração automática de cláusulas contratuais para transferência de marca, baseado em questões observadas na jurisprudência.

Por conseguinte, demonstrou-se importante a pesquisa de anterioridade aprofundada no tema proposto. Foi, ainda, realizada pesquisa nas bases de dados como *Google Acadêmico*, *Scopus*, portal de periódicos da Capes, sistema do INPI, onde foi verificado um projeto com questões parecidas, mas que envolviam o registro de patentes. Tal projeto foi também elaborado por uma aluna do IFRS-PROFNIT, Vanessa Pereira Oliveira Soares, denominado “Patent Generator: proposta de ferramenta para redação de pedidos de patente”. No entanto, o trabalho citado automatiza a redação de patentes por meio de um software, apresentando semelhança com esse trabalho apenas no processo de automatização da redação de documentos. Em relação ao instituto das marcas não foi encontrado nenhum projeto similar.

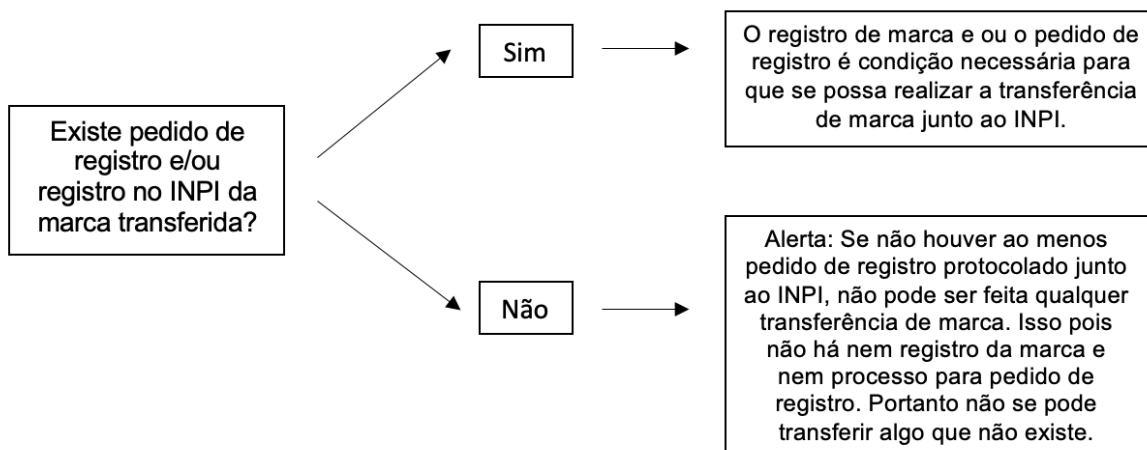
Assim, a fim de ampliar a base de dados e buscar mais referências acerca da problemática, pesquisou-se, então, jurisprudência no âmbito Nacional, envolvendo litígios específicos sobre transferência de marca em todos os tribunais do país, verificando os problemas existentes na transferência de marca e as ocorrências mais comuns ajuizadas pelas partes. A busca foi feita através dos sites dos 26 Tribunais de Justiça de cada estado e do Distrito Federal no campo destinado às jurisprudências. Para realização da pesquisa no sistema de busca de jurisprudências, foram utilizados os seguintes termos: “transferência” e “marca” e “propriedade industrial” e “INPI”, resultando em um total de 634 processos. Posteriormente, os processos foram filtrados através de leitura das ementas, ou seja, resumo simplificado do que ocorreu no processo e consequentes decisões para

entendimento do que realmente estava sendo discutido, sendo selecionados 94 processos. O lapso temporal da busca de jurisprudência realizada se deu até o dia 30 de agosto de 2022.

Para que o trabalho fosse efetivamente colocado em prática foi necessária a criação de uma tabela em formato *Excel*, inicialmente com duas abas, separando o que eram problemas referentes à cessão e os referentes à licença. Posteriormente, buscou-se a localização do cerne das questões geradoras das ações, separando por problema central e quantidade de ocorrências nos processos.

Com os motivos geradores dos processos elencados na planilha de *Excel*, foram elaborados questionamentos simples que, ao serem respondidos pelo usuário, geram respostas quanto às cláusulas contratuais relevantes e alerta para orientação para aos problemas encontrados na jurisprudência. Na Figura 1 apresenta-se um exemplo de como se criou a sequência: questionamentos, respostas simples e cláusulas/alerta, todos constantes na “Tabela perguntas” constante no Apêndice E:

Figura 1. Exemplo de sequência de perguntas e respostas.



Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Criou-se, ainda, outra tabela com 4 abas, sendo 1ª aba de “Formulário Licença”, a 2ª aba de “Texto Final Licença”, a 3ª aba de “Formulário Cessão” e a 4ª

aba de “Texto Final Cessão”. Esta tabela, disponível no Apêndice F, foi elaborada com fórmulas que automatizam a minuta final conforme as respostas feitas pelos usuários. Essas fórmulas realizam a formatação dos textos finais com base nas respostas dadas nas abas Formulários, gerando texto específico nas abas Texto Finais. Segue exemplo de funcionamento da tabela na Figura 2 abaixo:

Figura 2. Funcionamento da tabela.

Nº	Pergunta	Resposta	Observação
1	Existe pedido de registro e/ou registro no INPI da marca transferida ?	Não	
2	As marcas já foram deferidas e constam como registradas no INPI?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
3	É um pedido de registro de marca ainda não deferido?	<input checked="" type="radio"/> Não	Completar com o andamento do pedido se não for
4	Qual o número do pedido de registro e ou processo de registro?		Completar com o número do processo
5	Qual a classe em que está registrada ou com o pedido de registro?	Classe	Completar com o número da classe
6	Se já deferido, qual a data de concessão do registro?	23/03/2023	Completar com a data da concessão
7	Se já deferido, qual a data da vigência do registro?	31/12/2030	Qual a data de vigência do registro
-	Os pedidos de registro e/ou marcas registradas são de titularidade do interessado		

+ ≡ Formulário Licença ▾ Texto Final Licença ▾ Formulário Cessão ▾ Texto Final Cessão ▾

Fonte: Elaborado pelo autor (2023) “Planilha trabalho Henrique - Original” constante no Apêndice F

A figura 2 demonstra que na aba “Formulário Licença”, foram apresentadas questões (criadas pelos fatos geradores dos processos), com opção de respostas simples (sim/não ou números) e observações. A aba “Texto Final Licença” é automaticamente gerada pelas respostas do usuário, elaborando a cláusula respectiva ou alerta selecionados pelo usuário na aba "Formulário licença". Sendo assim, o usuário que responde todas as questões acerca da transferência de marca tem ao final um conjunto de cláusulas e alertas na aba “Texto Final Licença”, conforme Figura 3 de exemplo abaixo.

Figura 3. Conjunto de cláusulas e alertas.

Texto Final
<p>Sugestões de cláusulas e Alertas importantes:</p> <p>Cláusula 1: Se não houver ao menos um pedido de registro protocolado junto ao INPI, não pode ser feita qualquer transferência de marca. Isso, pois não há nem registro da marca e nem processo para pedido de registro. Portanto, não se pode transferir algo que não existe no INPI. ATENÇÃO</p> <p>Cláusula 2: O licenciante garante que já há registro deferido pelo INPI, sob pena de invalidação da presente transferência e consequentemente do contrato de transferência de marca.</p> <p>Cláusula 3: Em caso de pedido de registro deferido deve se observar se as classes correspondem com o que pretende para a transferência. ATENÇÃO</p> <p>Cláusula 4: O processo está registrado no INPI sob o número:</p> <p>Cláusula 5: A Classe do registro ou do pedido é: Classe</p> <p>Cláusula 6: Data de Registro no INPI: 23/03/2023</p> <p>Cláusula 7: Data de Vigência do Registro: 31/12/2030</p> <p>Cláusula 8: O transferente e o transferido conferiram a titularidade do pedido, sendo possível a transferência da marca sem que haja problemas futuros. ATENÇÃO</p> <p>Cláusula 9: Para a efetivação da transferência, todos os sócios administradores assinarão o presente contrato de transferência sob pena de invalidade futura da transferência. Em caso de desrespeito, aplicar-se-á multa, assim como também poderá, o que sentir-se prejudicado, entrar com perdas e danos. ATENÇÃO</p> <p>Cláusula 10: O cedente garante não ter feito nenhum outro contrato de transferência, sob pena de anulação do contrato, aplicação de multa de 20% sobre o valor da transferência, assim como indenizações, se comprovadas.</p> <p>Cláusula 11: Conjuntamente com a transferência da marca serão transferidas os seguintes domínios e contas digitais, todos da forma em que se encontram no presente momento ex: quantidade de seguidores, visualizações e etc.</p>

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)“Planilha trabalho Henrique - Original” constante no Apêndice F

Com a tabela estruturada, passou-se então a ajustes finais para que ela ficasse operacional e didática. Dessa forma, chegou-se à tabela final disponível no Apêndice F, cujo funcionamento baseia-se nas seguintes etapas:

Etapas para geração das cláusulas contratuais:

1º - Primeiramente o usuário verifica as perguntas para ver se utilizará o instituto da Licença ou da Cessão.

2º - No segundo momento o usuário lê as cláusulas e responde às perguntas individualmente. As respostas estão vinculadas através de fórmulas de *Excel* que selecionam entre cláusula e alerta.

3ª - O usuário pode consultar a geração do Texto Final na aba “Texto Formulário Licença” ou “Texto Formulário Cessão”, a depender do que pretende realizar. Nessa aba, constará o compilado de cláusulas e alertas conforme suas

respostas, que se utilizando de fórmulas do *Excel*, compilam todas as respostas, estruturando-as em cláusulas contratuais e alertas.

4ª - O usuário pode extrair todo o Texto Final para utilização como base para um de contrato de transferência.

Importante comentar que a automatização realizada através da planilha *Excel* serve como base para o desenvolvimento de aplicação em *software*, cumprindo o papel de um MVP (*Minimum Viable Product*). Ademais, a ideia de modernização do sistema através de um site com acesso remoto para os usuários criaria facilidades relevantes para o trabalho.

Com a tabela pronta, passou-se a criação de um formulário, através da plataforma *Google Forms*, para avaliações pontuais referentes ao trabalho e ao público-alvo. Nele foram feitos questionamentos quanto ao conhecimento e a quantidade de transferências de marca realizadas, qual a importância das perguntas e das cláusulas geradas, sugestões de melhorias, dentre outras. As perguntas utilizadas foram as seguintes:

1. Você trabalha com propriedade intelectual?
2. Qual a sua área de formação?
3. Você já fez alguma transferência de marca?
4. Quantas transferências de marca você realizou nos últimos 5 anos?
5. Na sua opinião, qual o grau de contribuição atribuída à tabela na elaboração de um contrato de transferência de marca?
6. Dos assuntos tratados nas perguntas, quantos você não tinha conhecimento que poderiam ser incluídos em um contrato de transferência de marca?
7. Há alguma(s) pergunta(s) que não tenha(m) sido contemplada(s) na tabela e que você considere importante?
8. Comente sobre a(s) pergunta(s) que você entende que deveria(m) ser contemplada(s).

9. Encerramento.

Utilizando-se dessas perguntas, buscou-se entender primeiramente a importância da tabela para a transferência de marca e se ela, em algum grau, auxiliaria os usuários no caso de uma transferência de marca. Em segundo plano, buscou-se também analisar o público-alvo e suas respostas para entender se a tabela traria benefícios aos mesmos. Avaliou-se, separadamente, a importância atrelada à tabela em relação a cada tipo de usuário. Ressalta-se também que era possibilitado aos usuários a inserção de sugestões para uma complementação e/ou melhor utilização da planilha.

O questionário foi enviado para 217 pessoas, o qual obteve 37 respostas até o dia 11 de agosto de 2023. Apresenta-se a seguir breve análise quanto às respostas recebidas, especialmente no que se refere à utilidade e facilidade da planilha utilizada para validar o trabalho apresentado.

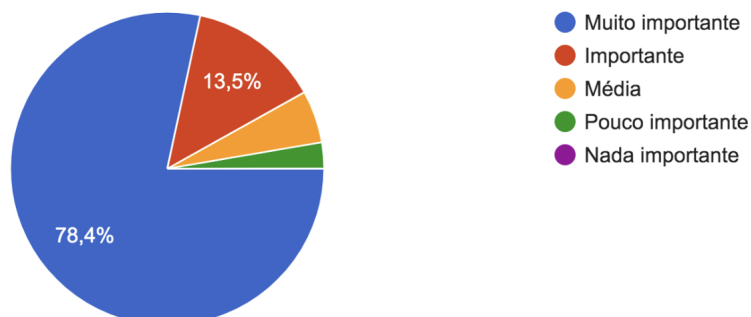
De maneira resumida, analisando-se as perguntas realizadas, verificou-se que 54,1% dos respondentes não atuam na área de propriedade intelectual, assim como, verifica-se que, 32,4% possuem formação em direito, 18,9% em administração, 8,1% em engenharias, 5,5% em contabilidade e o restante em outras 13 profissões diferentes. Ainda, observa-se que 26,3% dos entrevistados já atuaram na transferência de marcas, sendo que destes, apenas 55,6% realizaram de 1 a 5 transferências, 22,2% realizaram de 6 a 10 transferências e 22,2% realizaram mais do que 10 transferências de marca.

Especificamente no que se refere às questões envolvendo a planilha de validação do trabalho, na pergunta “Na sua opinião, qual o grau de contribuição atribuída à tabela na elaboração de um contrato de transferência de marca?”, 78,4% dos participantes entenderam que as cláusulas e alertas gerados pela planilha é “Muito importante”, enquanto que 13,5% entendeu por “Importante”, outros 5,4% entendem como “Média” e 2,7% entendeu por “Pouco importante”, conforme apresentado na Figura 4. **Figura**

4. Pergunta nº 5 do Formulário

Na sua opinião, qual o grau de contribuição atribuída à tabela na elaboração de um contrato de transferência de marca?

37 respostas

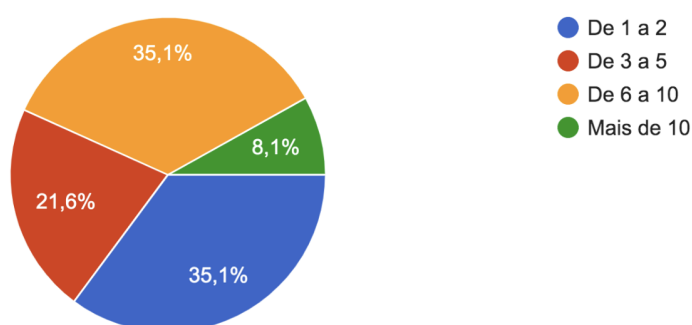


Quanto à pergunta referente aos assuntos tratados nas questões trazidas na proposta apresentada, 35,1% considerou que de 6 a 10 perguntas eles não tinham conhecimento, outros 35,1% selecionaram a opção de 1 a 2 perguntas, 21,6% entendeu que de 3 a 5 perguntas e 8,1% mais de 10 perguntas. A Figura 5 apresenta estes números.

Figura 5. Pergunta nº 6 do formulário

Dos assuntos tratados nas perguntas, quantos você não tinha conhecimento que poderiam ser incluídos em um contrato de transferência de marca?

37 respostas



Dessa forma, após a verificação das respostas envolvendo as perguntas referentes à planilha, pode-se perceber que esta apresentou significativa relevância e importância, tanto para profissionais da área, quanto para leigos no assunto. Os resultados das perguntas 5 e 6 evidenciam que o trabalho realizado possui validade

para a maioria dos participantes, trazendo conhecimentos sobre transferências de marca.

7 CONCLUSÃO

O trabalho iniciou-se após identificação na bibliografia da liberdade e amplitude das partes na elaboração dos contratos de transferência de marca. A partir de então, passou-se à análise de conflitos ocorridos no âmbito de transferência de marca, através da pesquisa na jurisprudência. Percebeu-se, então, uma quantidade considerável de problemas nas transferências de marca, assim, passou-se à análise dos principais motivos causadores dos processos a fim de identificar uma solução.

Através da filtragem das decisões encontradas na jurisprudência, foi possível criar o banco de dados de jurisprudência, identificando os fatos geradores mais recorrentes nos processos, elaborando-se questões que, com respostas simples, buscam evitar que o usuário incorra em erros catalogados.

O desenvolvimento de um MVP utilizando-se de planilhas eletrônicas, possibilitou a validação da criação de um método de geração automática de cláusulas contratuais, cujo passo lógico seguinte seria o desenvolvimento de um *software*.

Os objetivos do projeto foram alcançados de forma satisfatória, visto que foram identificados os problemas em relação às transferências através das jurisprudências pesquisadas, formando uma base de dados nacional robusta e importante. Ademais, foi possível extrair as problemáticas ocorridas nas ações, criando-se uma tabela que, além de trazer informação ao usuário, utiliza-se de questões para relembrar o usuário das ocorrências encontradas nos casos encontrados na jurisprudência nacional.

Entende-se que o trabalho tem o intuito de ajudar, facilitar e agilizar a transferência de marca para o usuário de forma mais segura. Em consonância aos benefícios trazidos, o trabalho tem aptidão para criar uma padronização dos contratos de transferência de marca, o que de fato tornaria mais célere o processo de transferência entre as partes e a sua consequente averbação junto ao INPI, tendo em vista que busca estruturar o documento para melhor avaliação do órgão, em razão de tratar-se de cláusulas de contratos padronizados.

Por derradeiro, em relação à validação do projeto, através do resultado extraído do questionário do *Google Forms*, foi muito satisfatória, apresentando resultados animadores para os diferentes públicos-alvo. Constatou-se que o trabalho trouxe benefícios, tanto para os leigos quanto para os especializados no assunto, comprovando a relevância da pesquisa.

8 PERSPECTIVAS FUTURAS

Quanto às perspectivas futuras, primeiramente ressalta-se a importância de atualização da jurisprudência nacional no que diz respeito às transferências de marcas, uma vez que, com o tempo, deve-se renovar para se obter uma minuta mais fidedigna ao fim do processo.

Além disso, outro fator importante é que no questionário realizado no *google forms* foram propostas sugestões de conteúdo que merecem ser observadas e implementadas para obter-se um maior aproveitamento do método

Além disso, pensa-se em utilizar-se da planilha automatizada e da base de dados de jurisprudências encontradas para a criação de um *software* específico que gere uma minuta conforme as respostas, facilitando a elaboração do contrato e consequentemente a transferência de marca aos usuários, de forma que se assemelhe ao sistema de registro de marca do INPI. Ademais, nada impede a futura implementação dessa sistemática no site do INPI, visto que, para o registro da marca já se utiliza um modelo de *checklist* constituído de perguntas e respostas, com especificação dos documentos necessários que devem ser anexados ao final. Dessa forma, a implantação de um sistema similar criado para realização da transferência da marca facilitaria e agilizaria o processo de transferência, tornando-o mais simples e seguro aos transferentes.

9 ENTREGÁVEIS DE ACORDO COM OS PRODUTOS DO TCC

Acompanham a presente dissertação os seguintes itens obrigatórios:

- Texto dissertativo no formato do PROFNIT Nacional.
- Matriz *Swot* (FOFA).
- Modelo de negócio *Canvas*.
- Base de dados: catálogo de jurisprudência nacional filtrada e catalogada em pasta disponível em
<https://drive.google.com/drive/folders/1LqhNsFZ86mf0uqpQxikiCka1m_Qm99pV?usp=sharing>.
- Artigo submetido na revista *Qualis* B3.

10 REFERÊNCIAS

BANDEIRA, Maria da Glória Almeida G. *et al.* **Contratos de transferência de tecnologia: instruções básicas**. São Luís, MA: EDUFMA, 2016. Disponível em: <<http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/k6xKKRu8eZWIC2P.pdf>> . Acesso em: 8 de dezembro de 2021.

BARBOSA, Denis Borges. **Contratos em propriedade intelectual**. IBMEC, Rio de Janeiro, p. 10, 2003. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/contratos_pi.pdf> . Acesso em: 8 de dezembro de 2021.

BRASIL. Lei de Propriedade Industrial: Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm> . Acesso em: 5 de dezembro de 2021.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o **Código Civil**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm> . Acesso em: 5 de dezembro de 2021.

CZELUSNIAK, Vivian Amaro; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; DERGIN, Dario Eduardo Amaral. **Contratos de transferência de tecnologia e a teoria da nova economia institucional**. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, n. 72, p. 629-662, 2018. Disponível em: <

DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações contratuais e extracontratuais**. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 3.

FREY, Irineu Afonso; Josealdo Tonholo; Cristina M. Quintella. PROFNIT, **Conceitos e aplicações de Transferência de Tecnologia**; V. 1; Salvador (BA): IFBA, 2019. Disponível em: <<http://www.profnit.org.br/pt/livros-profnit/>> . Acesso em: 13 de dezembro de 2021.

GERHARDT, Tatiana Engel e Denise Tolfo Silveira; **Métodos de pesquisa** ; coordenado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em <https://moodle.poa.ifrs.edu.br/pluginfile.php/428258/mod_resource/content/1/Livro%20Metodologia.pdf> . Acesso em: 14 de dezembro de 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas do INPI**. 3ª Edição. 6 Revisão. Instituído pela Resolução INPI/PR nº 249/2019. Disponível em <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em 10 de agosto de 2023.

KOGLIN, Lien Verbauwhede, *et al.* **Making a Mark**. Organização Mundial da Propriedade Intelectual 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18 CH-1211 Genebra 20, Suíça. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_900_1.pdf>. Acesso em: 7 de dezembro de 2021.

MAIA, Claudia Elly Larizzatti. **Protocolo de Madri: a importância das mudanças para o registro das marcas no Brasil, em face da globalização da economia e da função social da empresa** Madrid Protocol: the importance of changes for brand registration in brazil, in advance of the company's economy and social function. *Duc In Altum-Cadernos de Direito*, v. 12, n. 27, 2020. Disponível em: <<https://revistas.faculdadedamas.edu.br/index.php/cihjur/article/view/1310/946>> Acesso em 20 de maio de 2022.

PORFIRIO, Carla Guedes; MARTINS, Clarice MARINHO. **Consolidação do Poder de Mercado da Marca Mediante seu Registro: Um Estudo da Importância do Registro das Marcas para as Micro e Pequenas Empresas**; 2018. Disponível em: <<https://portalintercom.org.br/anais/nordeste2018/resumos/R62-0799-1.pdf>>. Acesso em: 11 de dezembro de 2021

SILVA, Mateus Santiago Santos *et al.* **A função social dos contratos de cessão e licença de uso de marca e a função social da propriedade**. In: VI ENPI-Encontro Nacional de Propriedade Intelectual. 2020. Disponível em: <<http://www.api.org.br/conferences/index.php/VIENPI/VIENPI/paper/viewFile/1279/677>>. Acesso em: 8 de dezembro de 2021

SIMÕES, Fabrício dos Santos; SANTOS, Wagna Piler Carvalho dos. **Transferência de tecnologia: aspectos teóricos e práticos sobre contratos**. Coleção PROFNIT, 2020. Disponível em: <<http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/142>>. Acesso em: 8 de dezembro de 2021

TARTUCE, Flávio. **Direito Civil: Vol. 3-Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie**. 13. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

**APÊNDICE A – MATRIZ SWOT (FOFA)
MATRIZ SWOT (FOFA)**

	AJUDA	ATRAPALHA
INTERNA (Organização)	<p>FORÇAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Importância do assunto 2. Necessidade de explicar para as pessoas 3. Praticidade 4. Automatização de processo 5. Proteção jurídica 6. Facilidade de uso 	<p>FRAQUEZAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Divulgação 2. Necessidade de profissional em TI/Pouco conhecimento em TI 3. Responsabilidade 4. Falta de tempo 5. Investimentos
EXTERNA (Ambiente)	<p>OPORTUNIDADES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sem concorrências até o momento 2. Crescimento do conhecimento e divulgação do assunto 3. Crescimento de criação de empreendedores 	<p>AMEAÇAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usabilidade do sistema 2. Não conclusão do produto 3. Concorrência resolver criar algo

APÊNDICE B – Modelo de Negócio CANVAS

Parcerias Chave: 1. Softwares 2. Sites 3. INPI 4. Escritórios de adv. 5. Sistemas de gerenciamento de marcas	Atividades Chave: 1. Venda de assinaturas 2. Atualização da planilha eletrônica 3. Planilha de fácil utilização 4. Aperfeiçoamento e atualização do sistema e conteúdo. 5. Marketing	Propostas de Valor: 1. Aquisição de assinatura para realização de transferência de marca.	Relacionamento: 1. Propaganda/marketing 2. Crescimento orgânico(indicação) 3. Parcerias públicas e privadas 4. Incentivo governamental	Segmentos de Clientes: 1. Sistemas de gerenciamento de marcas 2. Pessoas físicas e Jurídicas 3. Advogados 4. Pessoas que desejam fazer a transferência
	Recursos Chave: 1. Profissional de TI 2. Internet .		Canais: 1. Software 2. Site 3. E-mail 4. Aplicativo	
Estrutura de Custos: 1. Especialista em TI (elaborar sistema) 2. Suporte de TI 3. Desenvolvimento de identidade visual 4. Horas trabalhadas por especialistas 5. Custos de manutenção do sistema online			Fontes de Receita: 1. Assinatura mensal 2. Venda para utilização em outros sistemas + percentual mensal 3. Investidores	

APÊNDICE C – Artigo submetido ou publicado

PROPOSTA DE MÉTODO PARA GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PARA TRANSFERÊNCIA DE MARCA

RESUMO

As transferências de marcas, que podem ser através do licenciamento e/ou da cessão, constantemente incorrem em problemas judiciais recorrentes, na medida em que os contratos, são elaborados por pessoas diferentes, profissionais ou não e com certa liberdade, conforme dispõe a legislação. Diante disso, verificam-se diversos problemas, tais como transferências de marcas não registradas, confusão entre licença e cessão na hora da transferência, dentre outros que serão apresentados durante o trabalho. Tais problemas podem ser solucionados com a orientação das partes e a redação adequada do contrato de transferência de marcas. Assim, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um método para geração automática de algumas cláusulas contratuais para transferência de marcas, baseado na identificação e utilização de banco de dados de jurisprudência envolvendo a transferência desses ativos. O método permite a elaboração, utilizando-se de um sistema de *checklist* de um conjunto de cláusulas que, de forma padronizada e com segurança jurídica, entrega um conjunto de cláusulas típicas de um contrato, juntamente com aquelas extraídas de questões encontradas na jurisprudência. Quanto à metodologia, trata-se de uma abordagem mista (quantitativa e qualitativa), com pesquisa exploratória e revisão bibliográfica. Os resultados obtidos mostram que o método apresenta uma solução adequada à problemática encontrada, tendo como passo lógico seguinte, sua evolução para um *software*/aplicativo.

Palavras-chave: Transferência de Tecnologia; Marcas; Licença; Cessão; Propriedade Industrial.

PROPOSAL FOR A METHOD FOR AUTOMATIC GENERATION OF CONTRACTUAL CLAUSES FOR TRADEMARK

ABSTRACT

Trademark transfers, which can be through licensing and/or assignment, constantly incur recurring legal problems, as the contracts are drawn up by different people, professionals or not and with a certain amount of freedom, as required by law. In view of this, there are several problems, such as transfers of unregistered trademarks, confusion between license and assignment at the time of transfer, among others that will be presented during the work. Such problems can be resolved with orientation from the parties and the appropriate wording of the trademark transfer agreement. Thus, this work aims to develop a method for automatically generating some contractual clauses for the transfer of trademarks, based on the identification and use of a database of jurisprudence involving the transfer of these assets. The method allows the elaboration, using a checklist system, of a set of clauses

that, in a standardized way and with legal certainty, delivers a set of typical clauses of a contract, together with those extracted from issues found in jurisprudence. As for the methodology, it is a mixed approach (quantitative and qualitative), with exploratory research and bibliographic review. The results obtained show that the method presents an adequate solution to the problem encountered, with its evolution into a software/application as the next logical step.

Keywords: Technology transfer; Trademark; License; Assignment; Industrial Property

INTRODUÇÃO

Na atualidade, o registro e a proteção da marca são fundamentais para a tranquilidade do detentor (Simões, 2020). A legislação vigente no país refere-se à marca como “sinais distintivos visualmente perceptíveis” (Brasil, 1996, art. 122). Esses sinais se dividem em sinais nominativos, sinais figurativos, mistos (nominativas e figurativas) e tridimensionais e servem para diferenciar os produtos e serviços oferecidos no mercado, tendo como características a distinção, dissuasão, a garantia da exclusividade, bem como valor no mercado (Koglin, 2019).

Assim, diante da importância do ativo “marca”, é inegável a sua liquidez perante o mercado, isso porque a marca pode significar muito mais do que apenas um diferencial de produto ou serviço, podendo ser vista como uma referência entre os consumidores, adquirindo grande relevância perante a concorrência (Simões, 2020).

Em razão disso, percebe-se que a transferência de marca passou a ter maior importância visto o crescimento do entendimento de que as marcas têm um grande potencial econômico e histórico (Frey, 2019). Além disso, a distinção dos produtos e sua qualidade reconhecida no mercado, pode gerar processos de transferência de ativos que atinjam valores milionários (Frey, 2019). Um exemplo de cessão de marcas foi a aquisição da Motorola pela Lenovo, ocorrido em 2014, transação que movimentou aproximadamente US\$2,91 bilhões de dólares. Logo, passa-se a avaliar os institutos que são compreendidos pela transferência de marca: a licença e a cessão. No primeiro caso, a transferência da marca não é definitiva, exige-se um tempo determinado e, por vezes, o licenciante pode controlar o que o licenciado veicula e apresenta da sua marca. Já no caso da cessão, a transferência da marca ocorre de forma definitiva à parte, devendo ser transferidos todos e quaisquer registros correlacionados, não possuindo o cessante qualquer controle após a efetivação da transferência (Inpi, 2023).

No atual cenário do nosso país, apesar da disponibilização de materiais educativos, como artigos instrutivos para realização de transferência da marca, observam-se questões pertinentes aos operadores e aos leigos, tais como: Por qual modalidade se deve transferir? Como deve ser feito o trâmite de transferência? Quais as precauções jurídicas que devem ser tomadas ao realizar a transferência de uma marca? (Silva, 2019).

Diante disso, este trabalho buscou desenvolver a geração automática de cláusulas/alertas para transferência de marca, seja na definição da modalidade de transferência, seja na própria elaboração de uma minuta do contrato. A geração de minuta foi fundamentada em questões colhidas por meio de extensa pesquisa de jurisprudência, de forma a tentar cobrir uma maior gama de prováveis problemas que possam ocorrer no momento da

transferência.

O tema em questão se mostra importante e atual, uma vez que além de facilitar o processo de transferência, cria um método que apresentará ao interessado dicas e suporte que o auxiliam no processo de transferência. Isso faz com que situações, por vezes dissimuladas ou subjetivas nos contratos, tornem-se evidenciadas, evitando complicações jurídicas futuras e padronizando o formato do contrato de transferência de marca. A uniformização dos contratos visa facilitar a análise por parte do órgão avaliador, neste caso, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Apesar de existirem manuais de transferência de tecnologia, muitas vezes os interessados/usuários acabam por não entender certas questões, ou até mesmo, deixam passar situações importantes. Este trabalho tem o intuito de automatizar alguns processos, explicitando recomendações importantes na elaboração do contrato e no processo de transferência de marca de uma maneira mais simples, facilitada e fluída. Além disso, busca-se também ajudar o interessado a entender qual o instituto deve ser usado na transferência entre licenciamento e cessão de marcas.

Sendo assim, o foco do trabalho está em ampliar os estudos sobre o tema transferência de marca, com atenção específica nas questões de realização do licenciamento ou cessão de marca, visando uma maior segurança jurídica, de forma mais célere e simplificada, que pode ser realizada tanto por profissionais do direito, quanto por operadores especializados em registro ou até mesmo por pessoas leigas no assunto e interessadas em fazer a transferência.

METODOLOGIA

Quanto ao procedimento de pesquisa utilizado, trata-se de revisão bibliográfica, visto que foram explorados artigos, livros, jurisprudências, contratos, dentre outros materiais. A intenção foi buscar conhecimentos nos documentos referidos, na tentativa de encontrar uma resposta pertinente e adequada para o natural e adequado desenvolvimento do projeto.

Ainda a respeito da metodologia, foi utilizada a abordagem mista (qualitativa e quantitativa). Abordagem quantitativa, pois foram utilizados métodos de análises de conteúdos e dados coletados junto aos sites do INPI e jurisprudências dos tribunais, formando a base de dados. Também consiste em uma abordagem qualitativa, visto que aprofundou-se em questões mais técnicas, tais como análise sobre contratos, a percepção de pessoas (público-alvo) e respectiva a avaliação da proposta (Gerhardt, 2009).

Em relação ao objetivo de pesquisa, trata-se de pesquisa exploratória, cujo intuito foi buscar maior familiaridade com o problema e a fim de chegar à melhor solução para o problema explicitado (Gerhardt, 2009).

Para uma melhor compreensão, seguem os passos metodológicos ordenados cronologicamente para o desenvolvimento do trabalho:

1) Revisão bibliográfica

Como primeiro passo, foi realizada uma pesquisa no sistema da CAPES-CAFE, utilizando-se dos periódicos de busca de dados como *Web of Science e Scopus*. Além disso, operou-se também a plataforma do *Google Academics*.

Ainda, utilizou-se a legislação pertinente às transferências de marca, qual seja a Constituição Federal, no seu artigo 5^a, inciso XXIX, a Lei nº 9.279/96 de Propriedade Industrial, além do manual disponibilizado pelo Governo Federal através do site do INPI http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas.

2) Análise dos tipos de transferência de marcas

Foram verificados os formatos de transferência existentes e seu procedimento no sistema utilizado no Brasil, englobando todos os passos necessários para o registro e transferência da marca, inclusive site, sistema utilizado, protocolos, até a conclusão da transferência. Portanto, avaliou-se todo o processo de transferência de marca no Brasil.

Para isso, foi necessário o acesso ao manual de marcas do INPI, através do link <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/#Manual-de-Marcas>, selecionando o item nº 8 "transferência de direitos", onde foi possível verificar desde a legislação correspondente, até a forma como sugere-se que deve ocorrer a transferência - através da averbação dos contratos de transferência no sistema do INPI. Em seguida, foi explorado o site/sistema do INPI para registro e transferência de marca através do link <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas>, conforme citado no manual. Nesse site foi possível realizar busca de processos de pedidos de transferências de marca. Ademais, para identificarmos alguns exemplos de transferências e seus devidos andamentos, utilizou-se o site de revistas do INPI (<http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>), as quais são disponibilizadas semanalmente, servindo de uma excelente base de dados de pesquisa de exemplos de processos de transferência e seus devidos andamentos.

3) Definição do público-alvo

Com a pesquisa bibliográfica realizada e a análise dos passos para a transferência, passou-se então ao direcionamento para o público-alvo que o trabalho se destina. Partindo-se do princípio que o registro e a transferência de marca podem ser realizados por qualquer pessoa física, independentemente de sua formação, o trabalho pode ser aplicado de forma ampla para profissionais de qualquer área que atuam com o tema.

4) Busca de contratos de transferência de marca e respectiva avaliação das cláusulas

Passou-se, então, à pesquisa de contratos e cláusulas contratuais, buscando-se contratos gerais e contratos específicos sobre o tema. Com isso, realizou-se a avaliação e a comparação das cláusulas a fim de verificar um padrão de ocorrência das cláusulas e suas respectivas importâncias.

Para busca de contratos, utilizou-se de pesquisas nas bases de dados como *Web of Science, Scopus, Google Academics* e site de dissertações do Profnit, utilizando-se as seguintes palavras: manual de transferência de marca, contrato de transferência de marca, minuta de transferência de marca, contratos de transferência de tecnologia. Foram encontrados somente dois documentos: [“Modelo de contrato de Licença UFPEL”](#) e [“PROFNIT Contratos Isabel 19novembro2020 final”](#).

5) Levantamento de jurisprudência

Em seguida, foi verificada a amplitude e diferenças nos contratos, partindo-se então para verificação a respeito dos problemas/processos encontrados na jurisprudência, em âmbito regional, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, envolvendo o tema de transferência de marcas.

Foi realizada busca no site do tribunal de justiça - https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-solr/?aba=jurisprudencia&q=&conteudo_busca=ementa_completa - na parte das jurisprudências, com as seguintes expressões: “propriedade industrial”, “marcas” e “transferências”.

6) Construção do método e pesquisa de anterioridade

Foi realizada uma vasta busca para identificação dos projetos já existentes a fim de identificar o que já existia sobre o tema selecionado. Foram utilizados os periódicos da Capes, *Google Academics*, Scopus, onde se utilizaram as seguintes strings de pesquisa: manual de transferência de marca, manual interativo de transferência de marca, método de transferência de marca, minuta de transferência de marca, conforme Tabela 2 anteriormente apresentada.

7) Busca ampliada de jurisprudência em âmbito nacional

Na sequência, foi realizada pesquisa de jurisprudência em âmbito nacional sobre o tema. Foram buscados nos sistemas dos Tribunais de Justiça dos 26 estados e do Distrito Federal as seguintes palavras: “transferência” e “marca” e “propriedade industrial” e “INPI”.

8) Filtragem dos processos que se referiam ao tema

Durante a busca verificou-se a necessidade de nova filtragem, realizada através da leitura das ementas-resumo do conteúdo e das decisões dos processos encontrados, gerando um documento em formato de texto especificando os Tribunais de Justiça de cada Estado, incluindo o do Distrito Federal.

9) Criação de planilha para inserir jurisprudências selecionadas e elaboração de questões a fim de gerar respostas simples, resultando na criação de cláusulas e alertas

Com a jurisprudência organizada e analisada, foi realizada uma planilha para elencar os problemas que ocasionaram os processos encontrados. Após a ordenação, passou-se à elaboração de questões relevantes capazes de evitar os problemas suscitados na planilha. Com as questões feitas, passou-se à revisão para adequá-las às respostas curtas e simples (sim/não e preenchimento de números). Por fim, eram geradas cláusulas e alertas conforme as respostas selecionadas.

10) Desenvolvimento do método via planilha automatizada com questões, respostas, para geração de cláusulas a serem incluídas em uma minuta contratual

Continuamente, todas as questões, respostas e cláusulas foram transferidas para uma nova planilha com a finalidade de organizar, revisar, adequar o *layout* e criar automatizações simples, através do uso de fórmulas de concatenação de respostas e consequente geração de cláusulas contratuais.

11) Formulário para avaliação da proposta

Com a proposta desenvolvida através da planilha de validação descrita, foi criado um formulário com perguntas sobre a utilidade do método de geração de cláusulas e alertas, além de perguntas sobre a formação acadêmica, experiência em transferência de marca e outros dados do respondente.

Por fim, foi encaminhado o método via *e-mail* e plataforma de *whatsapp*, no formato de planilha *Excel*, juntamente do formulário, este realizado pela plataforma do *google forms*, para que o público-alvo pudesse responder.

12) Recebimento dos resultados e avaliação

Recebidos os resultados da pesquisa, estes foram avaliados e discutidos para verificação quanto aos itens elencados anteriormente.

Após a análise dos resultados da pesquisa junto ao público-alvo, foi mensurado o grau de auxílio do método.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O trabalho iniciou-se com a realização de revisão bibliográfica disponível acerca da importância da marca e como se dá a sua transferência. A partir deste ponto, foi aprofundado o estudo na forma como são feitas as transferências das marcas através do sistema e da legislação estipulada pelo Governo Federal, bem como os manuais disponibilizados no site do INPI. Com isso, definiu-se o público-alvo pretendido, tendo em vista que para o registro de marca e a sua transferência não são necessárias qualquer formação e/ou especialização.

As diretrizes para elaboração de um bom contrato com cláusulas que protejam as partes são insuficientes, visto que a legislação trata apenas de pontos superficiais, tais como: a forma de transferência da marca se dará através de contrato; a legislação traz a denominação dos transferentes (cedente/cessionário e licenciante/licenciado); para a validação dos efeitos da transferência pelo contrato é necessária a averbação dele no INPI. Dito isso, o formato em que a tecnologia é transferida fundamenta-se apenas na vontade das partes estipuladas no contrato, regido pelo Código Civil, o qual tem como princípio a liberalidade contratual.

Na sequência analisaram-se modelos de contratos de transferência, encontrados na internet, disponibilizados por colegas especializados na área de Propriedade Intelectual e por advogados especialistas no assunto, com o intuito de verificar as diferenças nas cláusulas e amplitudes contratuais. De imediato observou-se a disparidade das cláusulas e a diferença na redação dos contratos. Cláusulas importantes nem sempre eram encontradas nos contratos, abrindo lacunas para possíveis problemas no cumprimento do contrato de transferência que poderiam gerar processos judiciais no futuro.

Com a constatação dessas lacunas nos contratos, entendeu-se importante examinar o que diz a jurisprudência, em âmbito regional, através do site do TJRS, com os termos “propriedade industrial”, “marcas” e “transferências”. Importante ressaltar que, para ocorrer a instauração de um processo judicial, significa que já não houve resolução entre as partes, seja com ou sem a intermediação dos seus advogados, no formato extrajudicial, sendo necessário o acesso à justiça e a intervenção de um juiz, terceiro, para deliberar acerca do problema suscitado.

A partir disso, passou-se à fase de elaboração do método para solucionar a problemática encontrada. Assim, foram colocadas algumas perguntas para chegar no método proposto, como, por exemplo: “O que pode ser feito para melhorar a forma de transferência de marca?”; “Como poderia-se padronizar os contratos de transferência?”; “Como agilizar o procedimento de elaboração e avaliação desses contratos?”; “O que o presente método poderia trazer de melhoria?”.

Apresentadas as perguntas, partiu-se para o esboço inicial propondo um método para geração automática de cláusulas contratuais para transferência de marca, baseado em questões observadas na jurisprudência.

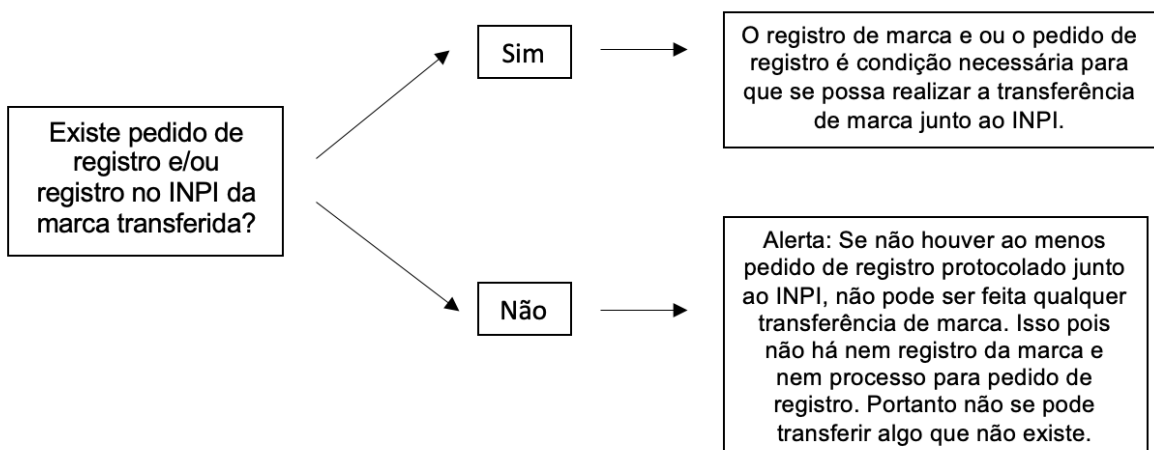
Por conseguinte, demonstrou-se importante a pesquisa de anterioridade aprofundada no tema proposto. Foi, ainda, realizada pesquisa nas bases de dados como *Google Acadêmico*, *Scopus*, portal de periódicos da Capes, sistema do INPI, onde foi verificado um projeto com questões parecidas, mas que envolviam o registro de patentes. Tal projeto foi também elaborado por uma aluna do IFRS-PROFNIT, Vanessa Pereira Oliveira Soares, denominado “Patent Generator: proposta de ferramenta para redação de pedidos de patente”. No entanto, o trabalho citado automatiza a redação de patentes por meio de um software, apresentando semelhança com esse trabalho apenas no processo de automatização da redação de documentos. Em relação ao instituto das marcas não foi encontrado nenhum projeto similar.

Assim, a fim de ampliar a base de dados e buscar mais referências acerca da problemática, pesquisou-se, então, jurisprudência no âmbito Nacional, envolvendo litígios específicos sobre transferência de marca em todos os tribunais do país, verificando os problemas existentes na transferência de marca e as ocorrências mais comuns ajuizadas pelas partes. A busca foi feita através dos sites dos 26 Tribunais de Justiça de cada estado e do Distrito Federal no campo destinado às jurisprudências. Para realização da pesquisa no sistema de busca de jurisprudências, foram utilizados os seguintes termos: “transferência” e “marca” e “propriedade industrial” e “INPI”, resultando em um total de 634 processos. Posteriormente, os processos foram filtrados através de leitura das ementas, ou seja, resumo simplificado do que ocorreu no processo e consequentes decisões para entendimento do que realmente estava sendo discutido, sendo selecionados 94 processos. O lapso temporal da busca de jurisprudência realizada se deu até o dia 30 de agosto de 2022.

Para que o trabalho fosse efetivamente colocado em prática foi necessária a criação de uma tabela em formato *Excel*, inicialmente com duas abas, separando o que eram problemas referentes à cessão e os referentes à licença. Posteriormente, buscou-se a localização do cerne das questões geradoras das ações, separando por problema central e quantidade de ocorrências nos processos.

Com os motivos geradores dos processos elencados na planilha de *Excel*, foram elaborados questionamentos simples que, ao serem respondidos pelo usuário, geram respostas quanto às cláusulas contratuais relevantes e alerta para orientação para aos problemas encontrados na jurisprudência. Na Figura 1 apresenta-se um exemplo de como se criou a sequência: questionamentos, respostas simples e cláusulas/alerta, todos constantes na “Tabela perguntas” constante no Apêndice E:

Figura 1. Exemplo de sequência de perguntas e respostas.



Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Criou-se, ainda, outra tabela com 4 abas, sendo 1ª aba de “Formulário Licença”, a 2ª aba de “Texto Final Licença”, a 3ª aba de “Formulário Cessão” e a 4ª aba de “Texto Final Cessão”. Esta tabela, disponível no Apêndice F, foi elaborada com fórmulas que automatizam a minuta final conforme as respostas feitas pelos usuários. Essas fórmulas realizam a formatação dos textos finais com base nas respostas dadas nas abas Formulários, gerando texto específico nas abas Texto Finais. Segue exemplo de funcionamento da tabela na Figura 2 abaixo:

Figura 2. Funcionamento da tabela.

Nº	Pergunta	Resposta	Observação
1	Existe pedido de registro e/ou registro no INPI da marca transferida ?	Não	
2	As marcas já foram deferidas e constam como registradas no INPI?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
3	É um pedido de registro de marca ainda não deferido?	Não	Completar com o andamento do pedido se não for
4	Qual o número do pedido de registro e ou processo de registro?		Completar com o número do processo
5	Qual a classe em que está registrada ou com o pedido de registro?	Classe	Completar com o número da classe
6	Se já deferido, qual a data de concessão do registro?	23/03/2023	Completar com a data da concessão
7	Se já deferido, qual a data da vigência do registro?	31/12/2030	Qual a data de vigência do registro
-	Os pedidos de registro e/ou marcas registradas são de titularidade do interessado	-	

+ ≡ Formulário Licença Texto Final Licença Formulário Cessão Texto Final Cessão

Fonte: Elaborado pelo autor (2023) “Planilha trabalho Henrique - Original” constante no Apêndice F

A figura 2 demonstra que na aba “Formulário Licença”, foram apresentadas questões (criadas pelos fatos geradores dos processos), com opção de respostas simples (sim/não ou números) e observações. A aba “Texto Final Licença” é automaticamente gerada pelas respostas do usuário, elaborando a cláusula respectiva ou alerta selecionados pelo usuário

na aba "Formulário licença". Sendo assim, o usuário que responde todas as questões acerca da transferência de marca tem ao final um conjunto de cláusulas e alertas na aba “Texto Final Licença”, conforme Figura 3 de exemplo abaixo.

Figura 3. Conjunto de cláusulas e alertas.

Texto Final
<p>Sugestões de cláusulas e Alertas importantes:</p> <p>Cláusula 1: Se não houver ao menos um pedido de registro protocolado junto ao INPI, não pode ser feita qualquer transferência de marca. Isso, pois não há nem registro da marca e nem processo para pedido de registro. Portanto, não se pode transferir algo que não existe no INPI. ATENÇÃO</p> <p>Cláusula 2: O licenciante garante que já há registro deferido pelo INPI, sob pena de invalidação da presente transferência e consequentemente do contrato de transferência de marca.</p> <p>Cláusula 3: Em caso de pedido de registro deferido deve se observar se as classes correspondem com o que pretende para a transferência. ATENÇÃO</p> <p>Cláusula 4: O processo está registrado no INPI sob o número:</p> <p>Cláusula 5: A Classe do registro ou do pedido é: Classe</p> <p>Cláusula 6: Data de Registro no INPI: 23/03/2023</p> <p>Cláusula 7: Data de Vigência do Registro: 31/12/2030</p> <p>Cláusula 8: O transferente e o transferido conferiram a titularidade do pedido, sendo possível a transferência da marca sem que haja problemas futuros. ATENÇÃO</p> <p>Cláusula 9: Para a efetivação da transferência, todos os sócios administradores assinarão o presente contrato de transferência sob pena de invalidade futura da transferência. Em caso de desrespeito, aplicar-se-á multa, assim como também poderá, o que sentir-se prejudicado, entrar com perdas e danos. ATENÇÃO</p> <p>Cláusula 10: O cedente garante não ter feito nenhum outro contrato de transferência, sob pena de anulação do contrato, aplicação de multa de 20% sobre o valor da transferência, assim como indenizações, se comprovadas.</p> <p>Cláusula 11: Conjuntamente com a transferência da marca serão transferidas os seguintes domínios e contas digitais, todos da forma em que se encontram no presente momento ex: quantidade de seguidores, visualizações e etc.</p>

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)“Planilha trabalho Henrique - Original” constante no Apêndice F

Com a tabela estruturada, passou-se então a ajustes finais para que ela ficasse operacional e didática. Dessa forma, chegou-se à tabela final disponível no Apêndice F, cujo funcionamento baseia-se nas seguintes etapas:

Etapas para geração das cláusulas contratuais:

1º - Primeiramente o usuário verifica as perguntas para ver se utilizará o instituto da Licença ou da Cessão.

2º - No segundo momento o usuário lê as cláusulas e responde às perguntas individualmente. As respostas estão vinculadas através de fórmulas de *Excel* que selecionam entre cláusula e alerta.

3ª - O usuário pode consultar a geração do Texto Final na aba “Texto Formulário Licença” ou “Texto Formulário Cessão”, a depender do que pretende realizar. Nessa aba, constará o compilado de cláusulas e alertas conforme suas respostas, que se utilizando de fórmulas do *Excel*, compilam todas as respostas, estruturando-as em cláusulas contratuais e alertas.

4ª - O usuário pode extrair todo o Texto Final para utilização como base para um de contrato de transferência.

Importante comentar que a automatização realizada através da planilha *Excel* serve como base para o desenvolvimento de aplicação em *software*, cumprindo o papel de um MVP (*Minimum Viable Product*). Ademais, a ideia de modernização do sistema através de um site com acesso remoto para os usuários criaria facilidades relevantes para o trabalho.

Com a tabela pronta, passou-se a criação de um formulário, através da plataforma *Google Forms*, para avaliações pontuais referentes ao trabalho e ao público-alvo. Nele foram feitos questionamentos quanto ao conhecimento e a quantidade de transferências de marca realizadas, qual a importância das perguntas e das cláusulas geradas, sugestões de melhorias, dentre outras. As perguntas utilizadas foram as seguintes:

1. Você trabalha com propriedade intelectual?
2. Qual a sua área de formação?
3. Você já fez alguma transferência de marca?
4. Quantas transferências de marca você realizou nos últimos 5 anos?
5. Na sua opinião, qual o grau de contribuição atribuída à tabela na elaboração de um contrato de transferência de marca?
6. Dos assuntos tratados nas perguntas, quantos você não tinha conhecimento que poderiam ser incluídos em um contrato de transferência de marca?
7. Há alguma(s) pergunta(s) que não tenha(m) sido contemplada(s) na tabela e que você considere importante?
8. Comente sobre a(s) pergunta(s) que você entende que deveria(m) ser contemplada(s).
9. Encerramento.

Utilizando-se dessas perguntas, buscou-se entender primeiramente a importância da tabela para a transferência de marca e se ela, em algum grau, auxiliaria os usuários no caso de uma transferência de marca. Em segundo plano, buscou-se também analisar o público-alvo e suas respostas para entender se a tabela traria benefícios aos mesmos. Avaliou-se, separadamente, a importância atrelada à tabela em relação a cada tipo de usuário. Ressalta-se também que era possibilitado aos usuários a inserção de sugestões para uma complementação e/ou melhor utilização da planilha.

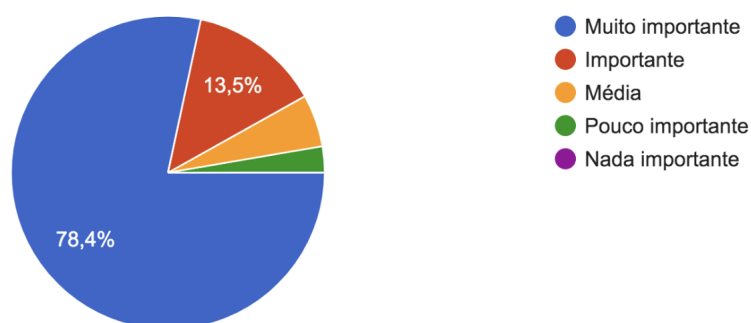
O questionário foi enviado para 217 pessoas, o qual obteve 37 respostas até o dia 11 de agosto de 2023. Apresenta-se a seguir breve análise quanto às respostas recebidas, especialmente no que se refere à utilidade e facilidade da planilha utilizada para validar o trabalho apresentado.

De maneira resumida, analisando-se as perguntas realizadas, verificou-se que 54,1% dos respondentes não atuam na área de propriedade intelectual, assim como, verifica-se que, 32,4% possuem formação em direito, 18,9% em administração, 8,1% em engenharias, 5,5% em contabilidade e o restante em outras 13 profissões diferentes. Ainda, observa-se que 26,3% dos entrevistados já atuaram na transferência de marcas, sendo que destes, apenas 55,6% realizaram de 1 a 5 transferências, 22,2% realizaram de 6 a 10 transferências e 22,2% realizaram mais do que 10 transferências de marca.

Especificamente no que se refere às questões envolvendo a planilha de validação do trabalho, na pergunta “Na sua opinião, qual o grau de contribuição atribuída à tabela na elaboração de um contrato de transferência de marca?”, 78,4% dos participantes entenderam que as cláusulas e alertas gerados pela planilha é “Muito importante”, enquanto que 13,5% entendeu por “Importante”, outros 5,4% entendem como “Média” e 2,7% entendeu por “Pouco importante”, conforme apresentado na Figura 4. **Figura 4.** Pergunta nº 5 do Formulário

Na sua opinião, qual o grau de contribuição atribuída à tabela na elaboração de um contrato de transferência de marca?

37 respostas

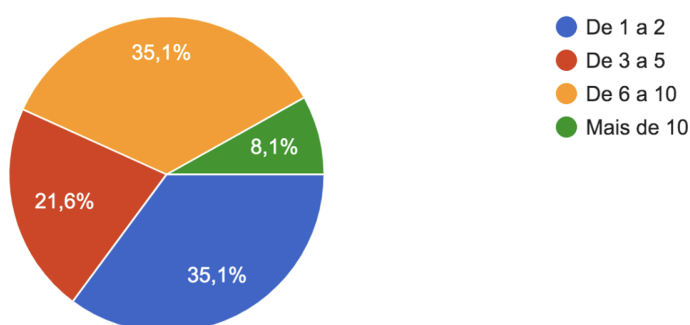


Quanto à pergunta referente aos assuntos tratados nas questões trazidas na proposta apresentada, 35,1% considerou que de 6 a 10 perguntas eles não tinham conhecimento, outros 35,1% selecionaram a opção de 1 a 2 perguntas, 21,6% entendeu que de 3 a 5 perguntas e 8,1% mais de 10 perguntas. A Figura 5 apresenta estes números.

Figura 5. Pergunta nº 6 do formulário

Dos assuntos tratados nas perguntas, quantos você não tinha conhecimento que poderiam ser incluídos em um contrato de transferência de marca?

37 respostas



Dessa forma, após a verificação das respostas envolvendo as perguntas referentes à planilha, pode-se perceber que esta apresentou significativa relevância e importância, tanto para profissionais da área, quanto para leigos no assunto. Os resultados das perguntas 5 e 6 evidenciam que o trabalho realizado possui validade para a maioria dos participantes, trazendo conhecimentos sobre transferências de marca.

CONCLUSÃO

O trabalho iniciou-se após identificação na bibliografia da liberdade e amplitude das partes na elaboração dos contratos de transferência de marca. A partir de então, passou-se à análise de conflitos ocorridos no âmbito de transferência de marca, através da pesquisa na jurisprudência. Percebeu-se, então, uma quantidade considerável de problemas nas transferências de marca, assim, passou-se à análise dos principais motivos causadores dos processos a fim de identificar uma solução.

Através da filtragem das decisões encontradas na jurisprudência, foi possível criar o banco de dados de jurisprudência, identificando os fatos geradores mais recorrentes nos processos, elaborando-se questões que, com respostas simples, buscam evitar que o usuário incorra em erros catalogados.

O desenvolvimento de um MVP utilizando-se de planilhas eletrônicas, possibilitou a validação da criação de um método de geração automática de cláusulas contratuais, cujo passo lógico seguinte seria o desenvolvimento de um *software*.

Os objetivos do projeto foram alcançados de forma satisfatória, visto que foram identificados os problemas em relação às transferências através das jurisprudências pesquisadas, formando uma base de dados nacional robusta e importante. Ademais, foi possível extrair as problemáticas ocorridas nas ações, criando-se uma tabela que, além de trazer informação ao usuário, utiliza-se de questões para lembrar o usuário das ocorrências encontradas nos casos encontrados na jurisprudência nacional.

Entende-se que o trabalho tem o intuito de ajudar, facilitar e agilizar a transferência de marca para o usuário de forma mais segura. Em consonância aos benefícios trazidos, o trabalho tem aptidão para criar uma padronização dos contratos de transferência de marca, o que de fato tornaria mais célere o processo de transferência entre as partes e a sua consequente averbação junto ao INPI, tendo em vista que busca estruturar o documento para melhor avaliação do órgão, em razão de tratar-se de cláusulas de contratos padronizados.

Por derradeiro, em relação à validação do projeto, através do resultado extraído do questionário do *Google Forms*, foi muito satisfatória, apresentando resultados animadores para os diferentes públicos-alvo. Constatou-se que o trabalho trouxe benefícios, tanto para os leigos quanto para os especializados no assunto, comprovando a relevância da pesquisa.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Quanto às perspectivas futuras, primeiramente ressalta-se a importância de atualização da jurisprudência nacional no que diz respeito às transferências de marcas, uma vez que, com o tempo, deve-se renovar para se obter uma minuta mais fidedigna ao fim do processo.

Além disso, outro fator importante é que no questionário realizado no *google forms* foram propostas sugestões de conteúdo que merecem ser observadas e implementadas para obter-se um maior aproveitamento do método

Além disso, pensa-se em utilizar-se da planilha automatizada e da base de dados de

jurisprudências encontradas para a criação de um *software* específico que gere uma minuta conforme as respostas, facilitando a elaboração do contrato e consequentemente a transferência de marca aos usuários, de forma que se assemelhe ao sistema de registro de marca do INPI. Ademais, nada impede a futura implementação dessa sistemática no site do INPI, visto que, para o registro da marca já se utiliza um modelo de *checklist* constituído de perguntas e respostas, com especificação dos documentos necessários que devem ser anexados ao final. Dessa forma, a implantação de um sistema similar criado para realização da transferência da marca facilitaria e agilizaria o processo de transferência, tornando-o mais simples e seguro aos transferentes.

REFERÊNCIAS

BANDEIRA, Maria da Glória Almeida G. *et al.* CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: INSTRUÇÕES BÁSICAS. São Luís, MA: EDUFMA, 2016. Disponível em: < <http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/k6xKKRu8eZWIC2P.pdf> > . Acesso em: 8 de dezembro de 2021.

BARBOSA, Denis Borges. CONTRATOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL. IBMEC, Rio de Janeiro, p. 10, 2003. Disponível em: < https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/contratos_pi.pdf > . Acesso em: 8 de dezembro de 2021.

BRASIL. Lei de Propriedade Industrial: Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm > . Acesso em: 5 dezembro de 2021.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm > . Acesso em: 5 dezembro de 2021.

CZELUSNIAK, Vivian Amaro; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; DERGIN, Dario Eduardo Amaral. CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E A TEORIA DA NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, n. 72, p. 629-662, 2018. Disponível em: < https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=CZELUSNIAK%2C+Vivian+Amaro%3B+RIBEIRO%2C+Marcia+Carla+Pereira%3B+DERGIN%2C+Dario+o+Eduardo+Amaral.+Contratos+de+transfer%3%A+ncia+de+tecnologia+e+a+teoria+da+nova+economia+institucional.+Revista+da+Faculdade+de+Direito+da+UFMG%2C+n.+72%2C+p.+629-662%2C+2018.&btnG= > . Acesso em: 8 de dezembro de 2021.

DINIZ, Maria Helena. CURSO DE DIREITO CIVIL BRASILEIRO: TEORIA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E EXTRA CONTRATUAIS. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 3.

FREY, Irineu Afonso; Josealdo Tonholo; Cristina M. Quintella. PROFNIT, CONCEITOS E APLICAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA; V. 1; Salvador (BA): IFBA, 2019. Disponível em: < <http://www.profnit.org.br/pt/livros-profnit/> > . Acesso em: 13 de dezembro de 2021.

GERHARDT, Tatiana Engel e Denise Tolfo Silveira; MÉTODOS DE PESQUISA ; COORDENADO PELA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB/UFRGS E PELO CURSO DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA – PLANEJAMENTO E GESTÃO

PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL DA SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em: <https://moodle.poa.ifrs.edu.br/pluginfile.php/428258/mod_resource/content/1/Livro%20Metodologia.pdf>. Acesso em: 14 de dezembro de 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Marcas do INPI. 3ª Edição. 6 Revisão. Instituído pela Resolução INPI/PR nº 249/2019. Disponível em <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em 10 de agosto de 2023.

KOGLIN, Lien Verbauwheide, *et al.* Making a Mark. Organização Mundial da Propriedade Intelectual 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18 CH-1211 Genebra 20, Suíça. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_900_1.pdf>. Acesso em: 7 de dezembro de 2021.

MAIA, Cláudia Elly Larizzatti. Protocolo de Madri: a IMPORTÂNCIA DAS MUDANÇAS PARA O REGISTRO DAS MARCAS NO BRASIL, EM FACE DA GLOBALIZAÇÃO DA ECONOMIA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA MADRID PROTOCOL: THE IMPORTANCE OF CHANGES FOR BRAND REGISTRATION IN BRAZIL, IN ADVANCE OF THE COMPANY'S ECONOMY AND SOCIAL FUNCTION. *Duc In Altum-Cadernos de Direito*, v. 12, n. 27, 2020. Disponível em: <<https://revistas.faculdedamas.edu.br/index.php/cihjur/article/view/1310/946>> Acesso em 20 de maio de 2022.

PORFIRIO, Carla Guedes; MARTINS, Clarice MARINHO. CONSOLIDAÇÃO DO PODER DE MERCADO DA MARCA MEDIANTE SEU REGISTRO: UM ESTUDO DA IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DAS MARCAS PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; 2018. Disponível em: <<https://portalintercom.org.br/anais/nordeste2018/resumos/R62-0799-1.pdf>>. Acesso em: 11 de dezembro de 2021

SILVA, Mateus Santiago Santos *et al.* A FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS DE CESSÃO E LICENÇA DE USO DE MARCA E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. In: VI ENPI-Encontro Nacional de Propriedade Intelectual. 2020. Disponível em: <<http://www.api.org.br/conferences/index.php/VIENPI/VIENPI/paper/viewFile/1279/677>>. Acesso em: 8 de dezembro de 2021

SIMÕES, Fabrício dos Santos; SANTOS, Wagna Piler Carvalho dos. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS SOBRE CONTRATOS. Coleção PROFNIT, 2020. Disponível em: <<http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/142>>. Acesso em: 8 de dezembro de 2021

TARTUCE, Flávio. *Direito Civil: Vol. 3-TEORIA GERAL DOS CONTRATOS E CONTRATOS EM ESPÉCIE*. 13. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

Seguem prints que comprovam a submissão do artigo em coautoria com os orientadores.

The screenshot displays a web interface for managing submissions. At the top, there are tabs for 'Fila' (1) and 'Arquivos' (4), along with an 'Ajuda' link. The main section is titled 'Minhas Submissões Designadas' and includes a search bar with the text 'Buscar' and a 'Nova Submissão' button. A submission entry is shown with the ID '58305' and the author 'Buttelli et al.'. The title of the submission is 'PROPOSTA DE MÉTODO PARA GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PARA TRANSFERÊNCIA DE MARCA'. A red 'Submissão' button is visible next to the entry. Below the submission details, there is a section for 'Discussões abertas' with a count of '0'. A note indicates the last activity was recorded on Thursday, December 6, 2023. A 'Ver Submissão' button is located at the bottom right of the submission card. The footer of the page reads 'Platform & workflow by OJS / PKP'.

APÊNDICE D – Produto técnico-tecnológico

O produto tecnológico criado durante o presente projeto é a base de dados de jurisprudência dos 26 Estados do Brasil e do Distrito Federal, filtradas para encontrar apenas os problemas envolvendo transferência de marca e que foram utilizados no presente projeto. A base de dados encontra-se disponível no seguinte link:

https://drive.google.com/drive/folders/1LqhNsFZ86mf0uqpQxikiCka1m_Qm99pV

APÊNDICE E – Tabela de Perguntas

O link para acesso à Tabela de perguntas está disponível em:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ymnw9pwAgigF5BluEfGdkRHmjdA6IZfi7UGiywjwCwM/edit?usp=sharing>. Abaixo segue print exemplificativo:

	PERGUNTAS JURISPRUDÊNCIA	RESPOSTA	CLÁUSULAS
13	Existe pedido de registro e/ou registro no INPI da marca transferida?	Sim	O registro de marca e ou o pedido de registro é condição necessária para que se possa transferência de marca junto ao INPI.
14	Existe pedido de registro e/ou registro no INPI da marca transferida?	Não	Alerta: Se não houver ao menos pedido de registro protocolado junto ao INPI, não pode transferência de marca. Isso pois não há nem registro da marca e nem processo para p. Portanto não se pode transferir algo que não existe.
15	As marcas já foram deferidas e constam como registradas no INPI?	Sim	O cedente garante que já há registro deferido pelo INPI, sob pena de invalidação da pr consequentemente do contrato de transferência de marca.
16	As marcas já foram deferidas e constam como registradas no INPI?	Não	Alerta: Alerta-se para que exista ao menos um pedido de registro protocolado junto ao I transferência.
17	Qual o número do pedido de registro e ou processo de registro?	Completar com o número do processo	O processo está registrado no INPI sob o número:
18	Qual a classe em que está registrada ou com o pedido de registro?	Completar nº da classe	
19	Se já deferido, qual a data de concessão do registro?	Completar com a data da concessão	A concessão do pedido de registro ocorreu na data:
20	Se já deferido, qual a data da vigência do registro?	Completar data de vigência do registro.	A vigência do registro ocorreu na data:
21	É um pedido de registro de marca ainda não deferido, qual o andam	Completar com o andamento	Deve alertar sobre o possível risco de indeferimento da marca.
22	Os pedidos de registro e/ou marcas registradas são de titularidade d	Sim	
23	Os pedidos de registro e/ou marcas registradas são de titularidade d	Não	Alerta: Somente o titular da marca poderá transferir, não podendo ser nenhum outra per invalidação futura da transferência.
24	Todos os sócios administradores assinaram o contrato de transferência?	Sim	Para a efetivação da transferência, todos os sócios administradores assinaram o presen transferência sob pena de invalidade futura da transferência. Em caso de desrespeito, e assim como também poderá, o que sentir-se prejudicado, entrar com perdas e danos.
25	Todos os sócios administradores assinaram o contrato de transferência?	Não	Alerta: Primeiramente, importante verificar o quadro social no site da Receita Federal de contrato social, para verificar quem são os sócios administradores. Assim, alerta-se par administradores devem assinar o contrato de transferência de marca.
26	Foram feitas outras transferências da marca constante deste contrato?	Sim	O cedente garante não ter feito nenhum outro contrato de transferência, sob pena de ar aplicação de multa de 20% sobre o valor da transferência, assim como indenizações, se
27	Foram feitas outras transferências da marca constante deste contrato?	Não	Alerta: Para verificação prévia se houve transferência deve ser pesquisado junto ao nûr registro no site do INPI. Não pode ter a seguinte movimentação/denominação "averbaç transferência"
28	Além da transferência de marca, serão transferidos os domínios e os conteúdos digitais com a transferência da marca?	Sim	Conjuntamente com a transferência da marca serão transferidas os seguintes domínios todos da forma em que se encontram no presente momento ex: quantidade de seguidores etc.

APÊNDICE F – Planilha trabalho Henrique - Original

O link para acesso à Tabela de perguntas está disponível em: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ljSJ7pXbXE54Nye4hK5W_Ezx_kIM-Pklv4jnKIIQs4/edit?usp=sharing. Abaixo segue print exemplificativo:

Nº	Pergunta	Resposta	Observação
1	Existe pedido de registro e/ou registro no INPI da marca transferida ?	Não	
2	As marcas já foram deferidas e constam como registradas no INPI?	Sim	
3	É um pedido de registro de marca ainda não deferido?	Não	Completar com o andamento do pedido se não for
4	Qual o número do pedido de registro e ou processo de registro?		Completar com o número do processo
5	Qual a classe em que está registrada ou com o pedido de registro?	Classe	Completar com o número da classe
6	Se já deferido, qual a data de concessão do registro?	23/03/2023	Completar com a data da concessão
7	Se já deferido, qual a data da vigência do registro?	31/12/2030	Qual a data de vigência do registro
8	Os pedidos de registro e/ou marcas registradas são de titularidade do interessado em transferi-las ?	Sim	
9	Todos os sócios administradores assinaram o contrato de transferência?	Sim	
10	Foram feitas outras transferências da marca constante deste contrato?	Sim	

+ ≡ [Formulário Licença](#) ▾ Texto Final Licença ▾ [Formulário Cessão](#) ▾ Texto Final Cessão ▾