

LEGAL TALKS

STARTUPS

À LUZ DO DIREITO BRASILEIRO

Prefácio de Daniel R. Costa
Take Co-Founder

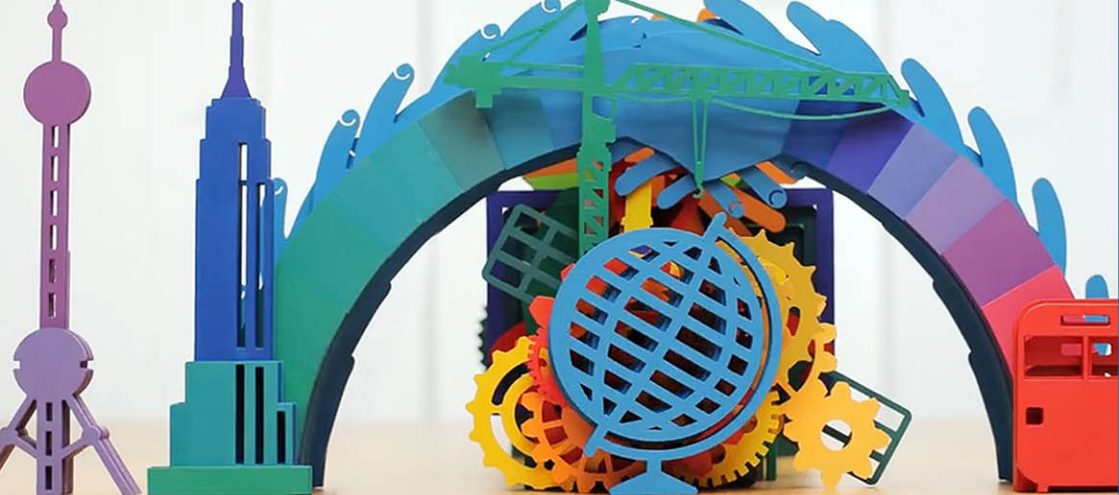
Anna Fonseca Martins Barbosa
Eduardo Goulart Pimenta
Maurício Leopoldino da Fonseca
(Orgs.)



JBL

27





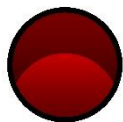
O objetivo central deste livro é abordar, de forma sistematizada e simplificada, os principais aspectos referentes à regulação jurídica de modelos de negócios que, tanto pela particularidade de sua organização, quanto por seu imenso potencial econômico, tem gradativamente conquistado a atenção de diferentes setores. São empreendedores que, a partir de ideias inovadoras e de impacto, mas que encerram muitas incertezas, desenvolvem modelos de negócios que possam gerar produtos ou serviços escaláveis e repetíveis, nos mais diversos tipos de mercados. Identificadas sob o termo *startup* — hoje de quase unânime aceitação e utilização — tais atividades empresariais têm seu regime legal cercado por normas que muitas vezes são desconhecidas — ou, pior, involuntariamente negligenciadas — pelos empreendedores, acarretando em sérios e muitas vezes desnecessários riscos para estas nascentes e promissoras empresas. Tornou-se, desta forma, essencial a elaboração de material que permita aos empreendedores, investidores e demais interessados no ecossistema das *startups* o conhecimento dos diferentes e indispensáveis aspectos legais inerentes aos à adequada estruturação de seus empreendimentos. Neste sentido, este livro cobre relevantes assuntos que vão desde a regular constituição do empreendimento até questões como ecossistema empreendedor, a relação entre os sócios, captação de recursos financeiros próprios e de terceiros, proteção jurídica e forma de exploração econômica da tecnologia, além das obrigações de natureza trabalhista e tributária decorrentes destas atividades.



L E G A L T A L K S

Startups

à luz do direito brasileiro



Série

Comitê editorial da
Ciências Jurídicas & Sociais

- Liane Tabarelli, PUCRS, Brasil
- Marcia Andrea Bühring . PUCRS, Brasil
- Orci Paulino Bretanha Teixeira, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
- Voltaire de Lima Moraes, PUCRS, Brasil
- Thadeu Weber, PUCRS, Brasil.
- Fernanda Medeiros, PUCRS, Brasil.

Organização:
Anna Fonseca Martins Barbosa
Eduardo Goulart Pimenta
Maurício Leopoldino da Fonseca

L E G A L T A L K S

Startups

à luz do direito brasileiro



JOÃO **BOSCO** LEOPOLDINO / advocacia & consultoria

φ editora fi

Direção editorial: Liane Tabarelli
Marcia Andrea Bühring
Orci Paulino Bretanha Teixeira
Voltaire de Lima Moraes

Diagramação e capa: Lucas Fontella Margoni

Arte de capa: Curtin University - Kijek/Adamski

A regra ortográfica usada foi prerrogativa do autor.



Todos os livros publicados pela Editora Fi estão sob os direitos da Creative Commons 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR



Associação Brasileira de Editores Científicos

<http://www.abecbrasil.org.br>

Série Ciências Jurídicas & Sociais - 27

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

BARBOSA, Anna Fonseca Martins. PIMENTA, Eduardo Goulart, FONSECA, Maurício Leopoldino da. (Orgs.).

Legal Talks: Startups à luz do direito brasileiro. [recurso eletrônico] / Anna Fonseca Martins Barbosa; Eduardo Goulart Pimenta; Maurício Leopoldino da Fonseca (Orgs.) -- Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2017.

208 p.

ISBN - 978-85-5696-149-5

Disponível em: <http://www.editorafi.org>

1. Startup, 2. Jurisdição, 3. Empreendedorismo, 4. Tributação, 5. Mercado. I. Título.
II. Série.

CDD-340

Índices para catálogo sistemático:

1. Direito 340

APRESENTAÇÃO	9
PREFÁCIO	11
DANIEL R. COSTA	
CAPÍTULO I	13
MERCADO E ECOSISTEMA EMPREENDEDOR	
ANNA FONSECA MARTINS BARBOSA	
CAPÍTULO II	25
STARTUPS E CAPITAL: INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE REGULAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM ATIVIDADES EMPRESARIAIS	
EDUARDO GOULART PIMENTA	
CAPÍTULO III	39
STARTUP E TRIBUTAÇÃO	
FELIPE MILLARD GERKEN	
STEPHANIE ALVES DE OLIVEIRA SILVA	
CAPÍTULO IV	57
RELAÇÕES DE TRABALHO NAS STARTUPS	
PATRICIA DE OLIVEIRA LEITE LEOPOLDINO	

CAPITULO V	71
PROTEÇÃO JURÍDICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	
AMANDA NOVAES GODINHO	
CAPÍTULO VI	87
A LEI DO MARCO CIVIL, A INTERNET E AS STARTUPS	
RAYSSA DE CASTRO ALVES	
CAPÍTULO VII	101
GOVERNANÇA CORPORATIVA E CONFORMIDADE NAS STARTUPS	
FERNANDA NOGUEIRA	
CAPITULO VIII	117
ESTRUTURA JURÍDICA DA EMPRESA DE INOVAÇÃO	
MAURÍCIO LEOPOLDINO	117
CAPITULO IX	133
REGULAÇÃO JURÍDICA DAS RELAÇÕES ENTRE SÓCIOS	
RAPHAEL BOECHAT ALVES MACHADO	
LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DE REFERÊNCIA	143

APRESENTAÇÃO

O objetivo central deste livro é abordar, de forma sistematizada e simplificada, os principais aspectos referentes à regulação jurídica de modelos de negócios que, tanto pela particularidade de sua organização, quanto por seu imenso potencial econômico, tem gradativamente conquistado a atenção de diferentes setores.

São empreendedores que, a partir de ideias inovadoras e de impacto, mas que encerram muitas incertezas, desenvolvem modelos de negócios que possam gerar produtos ou serviços escaláveis e repetíveis, nos mais diversos tipos de mercados.

Identificadas sob o termo *startup* – hoje de quase unânime aceitação e utilização – tais atividades empresariais têm seu regime legal cercado por normas que muitas vezes são desconhecidas – ou, pior, involuntariamente negligenciadas – pelos empreendedores, acarretando em sérios e muitas vezes desnecessários riscos para estas nascentes e promissoras empresas.

Tornou-se, desta forma, essencial a elaboração de material que permita aos empreendedores, investidores e demais interessados no ecossistema das *startups* o conhecimento dos diferentes e indispensáveis aspectos legais inerentes aos à adequada estruturação de seus empreendimentos.

Neste sentido, este livro cobre relevantes assuntos que vão desde a regular constituição do empreendimento até questões como ecossistema empreendedor, a relação entre os sócios, captação de recursos financeiros próprios e de terceiros, proteção jurídica e forma de exploração econômica da tecnologia, além das obrigações de natureza trabalhista e tributária decorrentes destas atividades.

Belo Horizonte, Junho de 2017
Os Organizadores

PREFÁCIO

Daniel R. Costa¹

O que é empreender? É um dom? É a materialização da inspiração no trabalho árduo? É a "simples" criação de produtos e serviços inovadores? É transformar mercados? Não vejo para tais e outros vários questionamentos sobre o tema, respostas 100% completas. Empreender não deixa de ser também uma aventura e mais importante do que defini-la ou trazer dar-lhe um conceito correto, é a preparação adequada para essa jornada.

Para empreender com excelentes resultados (ou pelo menos diminuir as chances de fracasso) o conhecimento sobre Ecosistema, Mercado, como lidar com Capital, Tributos, aspectos Societários, Propriedade Intelectual, Leis e a Regulamentação específica e geral da atividade exercida se torna **literalmente obrigatório**. Este é foco do livro: princípios básicos e fundamentos jurídicos para alicerçar empresas; que **suportam em grande parte a continuidade das organizações, incluindo startups**.

Este livro aborda o que poucos se dispõem a compartilhar: conteúdos que **não possuem tanto "glamour"**, que para sua aplicação nas empresas carecem de suporte profissional, desenvolvimento de novas habilidades ou contratações. Conteúdos que muitos fundadores num primeiro momento não se importam tanto.

Tenho o privilégio de escrever este prefácio num momento especial de minha carreira profissional e vida pessoal. Fase de crescimento de família e dos empreendimentos, que estão se tonando mais complexos e desafiadores, portanto precisam de atenção ao detalhe, estratégia, foco, princípios, valores e fundamentos mais profundos. Isto dá trabalho e muito trabalho!

Sou o Daniel, casado e pai de dois meninos. Sou o Daniel da Take, mas também Co-fundador da Minutrade, Confrapar, Pop Recarga, entre outras iniciativas e negócios pessoais e familiares. Sou o Daniel de fé.

¹ Take Co-Founder. www.take.net

O fracasso é uma escola que frequentei, que amedronta e circunda qualquer empreendedor. Derrotas muito doloridas, mas necessárias em minha jornada. Já errei bastante, mas também criei com ótimos sócios, negócios "a partir do zero". Já fomos adquiridos por uma companhia listada na Tokyo Exchange, recomparamos e evoluímos a mesma empresa. Já recebemos e realizamos investimentos em outras, gerimos capital próprio e de terceiros, participamos de negócios e parcerias com multinacionais com grandes vultos financeiros, e, [ufa!] estamos criando novas startups.

Sendo assim, aconselho que preste atenção nos tópicos listados aqui, eles poderão render frutos para aceleração de seu sucesso ou ainda poupar bastante sofrimento. Meus fracassos pessoais, principalmente societários, tributários e comerciais criaram "cicatrizes de guerra". Embora não me orgulhe delas e nem às esconda nas oportunidades de palestrar e da mentoria às startups, muitas poderiam ser evitadas.

Se há algo bastante falado em nosso meio, inspirado no Vale do Silício é: **Errar Rápido e Errar Barato**. Foque no seu projeto, mas nunca se esqueça que vivemos num país que tais "regras do jogo" possuem peculiaridades e formas de operar que são ímpares. Não desista, mas seja sábio para entender outras facetas do empreendedorismo.

Não se engane, esta jornada tem um alto preço, mas o retorno pode ser incrível!

CAPITULO I

MERCADO E ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR

Anna Fonseca Martins Barbosa

A empresa do século XXI só tem uma opção para sobreviver: inovar sempre. Isto exige não ficar acomodada com o que já conquistou e buscar o aperfeiçoamento constante de seus produtos e/ou serviços. A empresa que quer permanecer viva, deverá estar totalmente conectada com as demandas do mercado e com as exigências cada vez maiores de seus consumidores.

A globalização está há um tempo revolucionando o mercado e impondo a adoção de novas tecnologias na fabricação de produtos e na prestação de serviços. O uso de mecanismos para otimização das atividades de manufatura já vem marcando presença desde o início da humanidade. Equipamentos e processos capazes de aumentar e aperfeiçoar a produção também não são novidade.

Contudo, a tecnologia inovadora a qual nos referimos aqui é aquela que deu origem ao mundo virtual. A invenção do computador e tudo o mais que se originou dessa inovação já abalou mercados antigamente havidos como sólidos. Quem se lembra das fotos da Kodak e da rede de locadoras de filmes Blockbuster?

Uber, Airbnb, Netflix e Nubank são apenas alguns exemplos de empresas que surgiram nos últimos anos, que captaram as novas dinâmicas do mercado e se impuseram com mudanças que substituíram um mundo que não volta mais.

Você já ouviu falar que estamos vivendo em um mundo VUCA¹ (ou VICA em português)? Essa é uma sigla importada do ambiente militar americano para o mundo corporativo por Antônio Celso Ribeiro Brasileiro que descreve bem quatro características do mercado atual: volatilidade (*volatility*), incerteza (*uncertainty*), complexidade (*complexity*) e ambiguidade (*ambiguity*) nos ambientes e situações.

¹ Fonte: <https://goo.gl/sMpR0L>. Acessado em 26 de janeiro de 2017.

- Volatilidade: indica o ritmo acelerado de mudanças que vem ocorrendo com a capacidade de impactar toda a sociedade.
- Incerteza: denuncia a falta de previsibilidade, visto que, em um ritmo acelerado de mudanças, não é possível assumir que o conhecimento sobre determinada questão esteja completo e acabado. Assim, fica cada vez mais difícil levantar cenários futuros com base em acontecimentos passados.
- Complexidade: deixa evidente que, por estarmos em um mundo totalmente globalizado, existem inúmeros fatores que influenciam o mercado e as decisões que devem ser tomadas. Em um contexto de mudança e inovação constantes, o mercado se torna cada vez mais complexo.
- Ambiguidade: provoca divergência de interpretação na leitura dos fatos, incerteza de conceitos novos, ansiedade perante informação sempre provocadora. A ambiguidade aumenta o potencial de erros de leitura, gerando falta de ação, confusão entre causa e efeito e a ausência de clareza.

Diante desse cenário mercadológico, uma das características mais importantes de sobrevivência é a renovação de mentalidade. Não há que se falar em segurança em um contexto de mercado com as características já citadas. Assim, o único elemento com o qual podemos contar nesse cenário é o risco. A forma de pensar do empresário tradicional seria a busca pelo máximo de segurança e estabilidade. No entanto, mundo atual não pode mais prover tais condições, dando ainda mais força ao empresário inovador, adepto a um ambiente incerto e mais ousado.

Os empreendedores vêm desde sempre ensinando como superar desafios e como trabalhar em um cenário de escassez e de incertezas. Nesse mercado VUCA, é preciso que todos desenvolvam essa mentalidade empreendedora. Não é que necessariamente todas as pessoas devem abrir um negócio próprio, mas sim, saber inovar e se reinventar até mesmo dentro das organizações (intra-empendedor).

Vejam como é interessante essa definição de empreendedor:

“Ser empreendedor é lidar com uma montanha russa de emoções, com altos e baixos. Em um momento, você pode estar

com resultados incríveis e, em seguida, seu negócio parar de crescer. Por isso, é importante você ter o *mindset* correto e aprender a controlar suas emoções para obter sempre os melhores resultados.” Hotmart Academy³.

Diante de todo o contexto trazido, fica claro que esse tipo de profissional, isto é, o profissional empreendedor, por saber lidar de forma tão eficaz com um típico mercado VUCA (ou VICA), é aquele que tem mais probabilidade de se destacar/sobreviver no mercado atual.

E não são poucos os que tem se destacado.

As chamadas “Startups” surgem exatamente nesse ambiente e estão ganhando cada vez mais força, além de estarem mudando completamente mercados tradicionais e inventando outros.

Vamos por partes. Primeiramente, **o que é uma startup?**

Essa é uma denominação importada da língua inglesa que quer dizer, de forma literal, uma empresa que está no início, isto é, que acabou de ser criada.

O termo “*startup*”, contudo, vem sendo utilizado com um significado mais amplo do que simplesmente uma nova empresa. Vejamos algumas definições trazidas por Natalie Robehmed, em seu artigo⁴ “What is a startup?”, publicado na Forbes.

“Uma startup é uma empresa que se propõe a resolver um problema onde a solução não é óbvia e o sucesso não é garantido”⁵ Neil Blumenthal, co-fundador e co-CEO da Warby Parker.

“Startup é uma mentalidade,”⁶ diz Adora Cheung, co-fundadora e CEO da Homejoy, uma das startups de maior relevância em 2013. E explica o que é essa mentalidade: “ocorre quando as pessoas entram na sua empresa tomando a decisão consciente de deixar de lado a estabilidade em troca de uma

³ Fonte: <https://goo.gl/Olu4ow>. Acessado em 26 de janeiro de 2017.

⁴ Fonte <https://goo.gl/YITwSyR>, acessado em 26 de janeiro de 2017.

⁵ Tradução livre para: *A startup is a company working to solve a problem where the solution is not obvious and success is not guaranteed.*

⁶ Tradução livre para: *Startup is a state of mind.*

promessa de um crescimento tremendo e do entusiasmo de fazer impacto imediato”⁷.

Em relação ao tempo de existência, não há oficialmente uma idade determinada para deixar de ser *startup*. De acordo com Paul Graham, no mesmo artigo da Forbes, uma empresa de 5 anos de idade pode ainda ser uma *startup*.

Já Natalie Robehmed afirma categoricamente que, após aproximadamente três anos em funcionamento, uma empresa deixa de ser uma *startup*. Ainda de acordo com a autora, esse momento muitas vezes coincide com a aquisição da *startup* por uma companhia maior, quando passa a ter mais de um escritório, receita maior do que 20 milhões de dólares ou mais de 80 funcionários.

Steve Blank⁸, professor adjunto em Standford, a empresa deixa de ter a classificação de *startup* após passar por três estágios:

1. **Pesquisa:** momento em que “o objetivo da *startup* é buscar um modelo de negócios repetível e escalável. Normalmente, requer várias tentativas e pivotagem até encontrar o product/market fit – combinação perfeita entre o seu produto e seu público.”
2. **Construção:** quando uma *startup* atinge por volta de 40 pessoas e então precisa se transformar em um negócio que consiga escalar consumidores/usuários/pagantes na mesma medida em que permite que a empresa (i) atinja um fluxo de caixa positivo e (ii) gere usuários a uma taxa que possa ser monetizada.
3. **Crescimento:** a companhia já atingiu liquidez (fez um IPO - Initial Public Offering - foi comprada ou se fundiu para se tornar maior) e o seu crescimento é um processo repetível.

Como se pode perceber, ainda é um desafio definir de modo preciso o que seja uma *startup*, contudo é possível perceber uma característica essencial que a distingue de qualquer outro tipo de negócio: alto e rápido potencial de escalabilidade, isto é, a capacidade de crescer vertiginosa e rapidamente. Isso é o que

⁷Tradução livre para: *It's when people join your company and are still making the explicit decision to forgo stability in exchange for the promise of tremendous growth and the excitement of making immediate impact.*

⁸ Fonte: <https://goo.gl/8Yx2hG>. Acessado em 26 de janeiro de 2017.

Graham atesta⁹ com segurança: “startup é uma empresa estruturada para crescer rapidamente”¹⁰.

Sendo assim, não necessariamente a empresa precisa ter base tecnológica para ser uma *startup*, receber investimento ou abrir ações na bolsa de valores, mas tais acontecimentos podem ser uma consequência para se atingir esse alto crescimento de forma acelerada.

Paul Graham, em seu artigo¹¹ sobre crescimento, traz uma dica valiosa aos fundadores de startups que vale a pena anotar:

“Se você quer começar uma [*startup*] é importante entender isso. Startups são tão difíceis que você não pode apontar para uma direção e esperar que seja um sucesso. Você tem que saber que o crescimento é o que você está buscando. A boa notícia é que, se você conquistar esse crescimento, todo o resto tenderá a funcionar. Isso significa que você pode usar a taxa de crescimento como o compasso de quase toda decisão que você fizer.”¹²

Além disso, uma *startup* não é apenas uma ideia inovadora com alto potencial de escalabilidade. É preciso que essa ideia seja colocada em prática, afinal uma visão sem execução, não passa de alucinação. O que conta é a execução.

Difícilmente, o seu primeiro produto colocado no mercado, jamais sofrerá alteração. Pelo contrário, no conceito de *startup* uma das coisas mais importantes é o constante contato com o seu cliente, é valorizar cada feedback do seu público alvo, é testar e errar centenas de vezes, até que seu produto esteja completo.

Nesse modelo de empresa, é impensável dispendir anos em um plano de negócio, já que o produto deve ser desenvolvido em contato direto com o cliente. Costuma-se dizer que se você não

⁹ Fonte: <http://www.paulgraham.com/growth.html>. Acessado em 26 de janeiro de 2017.

¹⁰ Tradução livre para: A startup is a company designed to grow fast.

¹¹ Fonte: <http://www.paulgraham.com/growth.html>. Acessado em 26 de janeiro de 2017.

¹² Tradução livre para: “If you want to start one it's important to understand that. Startups are so hard that you can't be pointed off to the side and hope to succeed. You have to know that growth is what you're after. The good news is, if you get growth, everything else tends to fall into place. Which means you can use growth like a compass to make almost every decision you face.”

tiver vergonha da primeira versão do seu produto, provavelmente você já gastou tempo demais nele e pode ter desenvolvido algo que não possui total sinergia com a demanda do mercado.

Dessa forma, a flexibilidade e a agilidade na modelação de seus serviços ou produtos são primordiais para a própria sobrevivência de uma *startup*.

Por fim, dentro da definição de *startup*, fala-se muito também sobre cultura. Não é que para ser uma *startup* precisa ter piscina de bolinha e mesa de sinuca no escritório, mas é fundamental uma cultura que proporcione um ambiente agradável e engajado de trabalho. A filosofia que alimenta esta cultura é a de que funcionários satisfeitos, geram clientes satisfeitos que, por consequência, trazem mais receita à empresa.

Além disso, há a mentalidade marcante de que você não vai trabalhar de segunda a sexta e depois vai viver a sua vida, mas de que sua vida é também essa que passa enquanto você trabalha, portanto deve ser bem vivida.

Essa questão da cultura é levada muito a sério. Rodrigo Cartacho, fundador da Sympla, a maior startup de venda de ingressos online do Brasil, em uma entrevista¹³ ocorrida no “Campus Presents”, disse que já chegou a dispensar candidatos com ótimos currículos técnicos, pela ausência de sinergia com a cultura da empresa.

Em suma, podemos então trazer três palavras-chave fundamentais que compõem uma *startup*: alto potencial de escalabilidade, flexibilidade e cultura.

Diante de tudo que já foi falado aqui, outra pergunta que naturalmente surge é: como é que em um mercado VUCA e com tecnologias tão inovadoras (que nem sempre a sociedade está acostumada e aceita tão abertamente, vide Uber) as empresas sobrevivem?

Realmente, o índice de mortalidade das *startups* é altíssimo. No curso *How to Start a Startup*¹⁴ ministrado na Universidade de Stanford, é trazida a estatística de que apenas uma em cada 10 startups sobrevivem.

¹³ Fonte: <https://goo.gl/kM7pfT>. Acessado em 27 de janeiro de 2017.

¹⁴ Fonte: <http://startupclass.samaltman.com/>. Acessado em 27 de janeiro de 2017.

De acordo com uma pesquisa¹⁵ feita pela CBinsights as três principais causas da mortalidade das *startups* são:

1º) Falta de conhecimento da necessidade do mercado: inúmeras *startups* criam produtos e serviços que não correspondem a uma demanda concreta do mercado.

2º) Falta de capital: a maioria das *startups* começam com dinheiro dos próprios fundadores (*bootstrapping*) e isso pode limitar a sua sobrevivência. Além disso, até mesmo as que recebem investimento, podem não sobreviver por necessitarem de diversas rodadas.

3º) Má formação do time: é muito comum as pessoas se reunirem em prol de uma ideia e não se preocuparem em agregar habilidades complementares. Normalmente são amigos que se juntam para levar adiante uma solução inovadora para um problema de mercado. Assim, por exemplo, colegas da área de TI idealizam um negócio, onde todos são capazes de desenvolver softwares, mas nenhum, por exemplo, possui habilidades com vendas.

Retomando então a pergunta feita acima, como sobreviver nesse mercado tão hostil?

É exatamente nesse ponto que se revela a importância de um ecossistema empreendedor forte e completo.

Para ilustrar todos os conceitos e considerações trazidos e para saber como um ecossistema fortalecido e cooperativo é fundamental para a sobrevivência de uma Startup, leia a seguir a história de uma das Startups de maior sucesso e referência em *cashback* no Brasil, a Méliuz. No Campus Presents¹⁶ (Campus São Paulo), o Ofli Guimarães, co-fundador, contou um pouco da história da empresa, englobando muitos dos tópicos vistos aqui e ao final trouxe um depoimento sobre o San Pedro Valley, um dos ecossistemas de startups mais fortes do Brasil, confira:

“O Méliuz começou em 2011. Eu e o Israel nos conhecemos antes. Nós já tivemos quatro empresas antes, o Méliuz é a nossa

¹⁵ Fonte: <https://goo.gl/oZOCzY>. Acessado em 27 de janeiro de 2017.

¹⁶ Fonte: <https://goo.gl/NuXjUs>. Acessado em 27 de janeiro de 2017.

quinta empresa como sócios e isso foi muito importante para o sucesso do Méliuz, afinal um dos grandes motivos de as startups não darem certo é os sócios não se conhecerem, ao longo da trajetória empreendedora, eles passam a se conhecer melhor e não dão certo. Tanto eu, quanto o Israel já tivemos vários sócios antes, nos conhecemos em outras empresas e quando a gente fundou o Méliuz, a gente já sabia como era trabalhar um com o outro.”

Lembra-se da a importância da escolha do time? Essa é a terceira maior causa de mortalidade das startups. Note como a sinergia entre os fundadores foi fundamental para a construção de uma empresa de sucesso.

“Em 2011, a gente já tinha uma gestora de patrimônio e a gente não estava satisfeito. Nós viemos do mercado financeiro. Não estávamos felizes. A empresa estava crescendo, estava financeiramente satisfeito, mas a gente não estava feliz no ambiente de trabalho, a gente não sentia que estava criando alguma coisa realmente grande, algo importante.”

Essa é uma característica muito forte da nova geração de empreendedores. Mais especificamente, essa necessidade de propósito naquilo que se faz tem se mostrado muito acentuada na Geração Y (ou *millennials*) que está entrando agora no mercado de trabalho. Por isso é que deve haver uma sinergia cultural com a empresa, pois do contrário haverá um esvaziamento de propósito no empregado, propenso à maior frustração com o ambiente de trabalho e, conseqüentemente, menor produtividade.

“Em 2011, a gente nunca tinha escutado a palavra startup. A Méliuz era a minha décima empresa e todas as outras nove eram bem tradicionais. Então começamos a estudar o programa de fidelidade, esse tipo de empresa estava crescendo muito nessa época. De 2008 a 2011, foi quando essas empresas começaram a crescer muito aqui no Brasil. E ao mesmo tempo começaram a surgir

empresas de compra e venda de milhas e outras empresas que surgiam no vácuo das grandes empresas para solucionar seus problemas.

E eu, como usuário de programas de pontos, programas de fidelidade, eu tinha a seguinte insatisfação: juntava aquele tanto de pontos e depois eu tentava vender aquilo, procurava alguma empresa ou tentava vender para alguém. E isso era uma prova pra gente que esse mercado tinha uma oportunidade muito grande. Estavam surgindo empresas para solucionar problemas de grandes empresas que não estavam entregando uma satisfação real para as pessoas.

Então a gente começou a estudar a evolução desse modelo, descobri o modelo de cashback que nos Estados Unidos existe desde 1999 e na Europa, desde 2003, no Brasil, em 2011, ninguém tinha tentado fazer isso ainda. Então decidimos: é isso que vamos fazer!”

Ambiente totalmente incerto e arriscado, exatamente o cenário para o surgimento de uma startup.

“Uma besteira nossa: nós tivemos medo de contar nossa ideia para os outros. Achávamos que alguém poderia copiar nossa ideia. Isso não existe. Ninguém copia ideia e ideia não vale nada, o que vale é a execução. E nós ficamos com essa preocupação o ano de 2011 inteiro, não falávamos para ninguém da nossa ideia, era só eu e o Israel pensando como que a gente ia fazer.

Conseguimos captar um investimento para tirar a ideia do papel e lançamos, mas foi a primeira e foi um fiasco. Era um comparador de preços com cashback. Isso porque nós não conversamos com ninguém e não pedimos a opinião de ninguém. E tinham empresas que faziam comparação de preços muito bem, já existiam grandes comparadores de preços e a gente não sabia fazer comparação de preços. Então, nosso comparador de preços não funcionava e quando alguém pesquisava algum produto o site caía.

Então a gente cometeu vários erros ali no início, por besteira nossa de não querer falar da nossa ideia para os outros, de não querer conversar com as pessoas, aproximar de outras pessoas. E, ao mesmo tempo, ali em BH estavam surgindo várias empresas, várias startups que hoje já são referência nacional. E a gente, mesmo próximo dessas pessoas, conhecendo muitas delas, a gente não falava da nossa ideia. A gente guardava para gente. A gente poderia ter errado muito menos se não tivesse essa besteira.

Então em 2011, a primeira versão não deu certo, foi um ano de aprendizado, rapidamente tiramos o comparador de preços do ar, o site ficou mais leve, as pessoas começaram a conseguir usar melhor o Méliuz. Em 2011, a gente vendeu R\$ 120 mil, em 2012 o crescimento também foi muito pequeno. 2011 e 2012 foram anos de aprendizado. Em 2012, vendemos R\$ 720 mil. E no final desse ano o dinheiro do investimento já estava acabando. Então ou a gente pegava mais dinheiro ou fechava a empresa e ia tentar fazer outra coisa.”

Nesse ponto, é válido notar que, como foi citado acima, o contato com o público alvo e o teste do produto é muito importante. Não demorar muito para lançar, mas ir validando aos poucos o que o mercado quer, qual é a sua verdadeira dor e como o seu produto ou serviço poderá solucioná-la. Aqui também caiu por terra um grande mito do meio empreendedor: que se deve manter a ideia em segredo para que ninguém a roube. Como relatado pelo fundador do Meliuz, isso foi uma besteira e os prejuízos foram maiores do que os benefícios.

Conversando com o Matheus Lanna, ele estava voltando do Startup Chile, e nos falou sobre esse programa de aceleração. Não passamos de primeira, aplicamos novamente e fomos aceitos. Recebemos lá 40 mil dólares. Foi o que tornou o Meliuz lucrativo. No início do negócio recebemos 200 mil reais e só erramos muito.

Saimos do Startup Chile com a empresa lucrativa e desde então o Méliuz é lucrativo.

Estar no San Pedro Valley foi muito importante para a nossa trajetória. É um ambiente com muito empreendedor bom e mais importante do que a pessoa ser boa é ela estar disposta a ajudar. E é todo mundo muito próximo. As pessoas ajudam mesmo, sem esperar nada em troca.”

Por fim, nessa parte do depoimento vemos a importância do ecossistema. Conversar com alguém sobre o seu negócio, receber dicas, estar em um programa de aceleração com troca de experiências e recebimento de mentorias, são itens que fazem toda a diferença para uma *startup*.

PARA NÃO ESQUECER:

Diante de tudo que foi trazido aqui nesse capítulo introdutório, podemos resumir em três pontos principais:

1. É preciso entender o mercado atual e renovar a mentalidade de se fazer negócios para sobreviver com sucesso.
2. Como em todo tipo de negócio, há muito o que aprender com as *startups*, visto serem empresas que conseguem sobreviver, com alto grau de adaptabilidade, em um mercado tão hostil, incerto e complexo.
3. Por fim, é fundamental que haja no Brasil um forte ecossistema empreendedor, capaz de ser um berço de novos negócios e, principalmente, negócios inovadores capazes de aumentar a riqueza e o padrão de vida da população brasileira.

CAPÍTULO II

STARTUPS E CAPITAL: INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE REGULAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM ATIVIDADES EMPRESARIAIS

Eduardo Goulart Pimenta¹

1 - A empresa e a necessidade de capital

Ao se analisar as atividades de produção ou distribuição de bens e prestação de serviços e, principalmente, a forma pela qual são implementadas no mercado, é possível constatar que elas envolvem uma complexa e organizada gama de recursos economicamente mensuráveis, além de várias transações juridicamente relevantes.

Neste sentido a empresa é a soma de recursos materiais, mão de obra, dinheiro (fator capital) e conhecimentos (fator tecnologia) para que estes recursos, devidamente organizados por uma pessoa física ou jurídica (o empresário), gerem bens ou serviços.

Esta também é, em essência, a realidade das chamadas startups, cuja peculiaridade talvez esteja no fato de pautar suas atividades a partir da tecnologia, que se reflete no oferecimento de inovadores produtos ou serviços ao mercado.

Cada um dos fatores de produção de que precisa o empreendedor, para constituir e exercer a empresa, exige a devida recompensa, seja esta na forma de salários, juros, renda, preços ou royalties. Ditas recompensas são modalidades de custos de produção, a retribuição econômica canalizada pelo empresário em

¹ Doutor e Mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito da UFMG. Professor Adjunto de Direito Empresarial na UFMG e na PUC/MG. Membro do Corpo Permanente do Programa de Pós Graduação em Direito (mestrado e doutorado) da PUC/MG. Procurador do Estado de Minas Gerais. Sócio do escritório JBL Advocacia e consultoria.

favor daquele que lhe forneça um determinado fator de produção.

Assim, para conseguir capital – objeto de análise neste texto - este empresário necessita de estabelecer transações com o Poder Público, instituições financeiras ou pessoas físicas ou jurídicas privadas que disponham deste recurso para ceder-lhe mediante uma recompensa.

Há diversas formas de se estabelecer juridicamente a relação entre capital e empresa/empresário. Termos como “venture capital”, “private equity”, “investidor anjo”, “incubadoras”, “aceleradoras” e “opções” são, hoje, comumente empregados para identificar exatamente estas diferentes possibilidades de se investir dinheiro diretamente em um determinado empreendimento econômico.

Antes, porém, de se abordar as particularidades de cada uma destas hipóteses é necessário explicar que, seja qual for o modelo juridicamente empregado, a pessoa que investe recursos financeiros em uma atividade empresarial assume, sempre, a posição de sócio e/ou credor do empreendimento no qual investiu.

Sócios e credores têm muito em comum, mas também algumas importantes distinções que precisam ser observadas. São estas distinções que devem ser ponderadas quando da decisão – tanto do investidor quanto do empreendedor – sobre qual modelo de financiamento adotar.

2 – Sócios e credores: as duas modalidades de fornecedores de capital à empresa

As sociedades – sejam elas anônimas ou limitadas – e empresários têm, em essência, dois meios para formalizar a captação dos recursos financeiros necessários às suas atividades negociais.

O primeiro deles está na contribuição dos sócios e se concretiza quando cada um deles integraliza suas respectivas quotas ou ações e, assim, se tem constituído o capital social.

O segundo está na contratação de empréstimos – de curto, médio ou longo prazos para pagamento – no denominado mercado financeiro, composto essencialmente, no polo credor, por instituições bancárias.

Ambas as formas de captação têm, para o empreendedor, diferentes custos a serem considerados.

A captação de recursos através do lançamento de novas ações ou quotas – e, em consequência, admissão de novos sócios – implica em alteração da estrutura de controle e poder sobre a sociedade.

A entrada de novos integrantes modifica o percentual da participação de todos no capital social e, em virtude disso, altera o exercício de certos direitos de sócio, principalmente no que diz respeito ao percentual de cada nos lucros e nas deliberações sociais.

O custo direto da captação de recursos, por uma sociedade, através do lançamento de novas ações ou quotas é, portanto, esta alteração – a princípio permanente – no percentual de todos os sócios sobre o capital social.

Já a busca por dinheiro através de empréstimos contraídos no mercado bancário impõe à sociedade/mutuária os encargos – essencialmente constituídos por juros, correção monetária e garantias – exigidos, pelos bancos, para a realização do contrato. O custo direto da captação de recursos no mercado bancário está, por óbvio, nos encargos financeiros atrelados ao contrato.

Sócio e credor têm em comum, pode-se afirmar, o fato de serem, cada um a seu modo, os provedores dos recursos financeiros a serem empregados pela sociedade no exercício de sua atividade. São, porém, significativas as diferenças entre um e outro, como se passa a demonstrar.

O direito do credor contra o devedor – no caso, a sociedade – é, pode-se dizer, incondicionado, posto que futuramente exigível desde a data de sua criação. O credor de uma sociedade tem, desde a data de constituição de seu crédito, o direito de exigir, no futuro, o valor emprestado, mais os encargos financeiros oferecidos pela devedora.

Já o sócio tem, neste sentido, o que se pode chamar de direito condicionado, posto que, por um lado, sua remuneração se concretiza na participação nos lucros gerados pelo empreendimento – os quais não são garantidos – e, por outro lado, a restituição do valor de seus títulos somente se dará com a dissolução parcial – exclusão ou recesso – ou total da pessoa jurídica.

O credor pode, pois, exigir o valor do principal mais os encargos oferecidos, e este direito existe desde a constituição de sua relação com sociedade devedora.

Já o sócio somente poderá exigir a sua forma de remuneração própria – participação nos lucros – se as atividades de sociedade forem economicamente bem sucedidas e, além disso, o valor por ele investido somente será reembolsado – após descontados os débitos da pessoa jurídica - em caso de recesso ou dissolução total da companhia.

O direito do credor contra a sociedade devedora é quantitativamente limitado, posto que consiste no valor do principal mais os encargos financeiros preestabelecidos. O credor não pode exigir e não receberá nada além disso.

O sócio, porém, é remunerado na forma de participação nos lucros gerados pelas atividades da sociedade, os quais são potencialmente ilimitados. Assim, quanto maior for o sucesso financeiro da empresa, proporcionalmente será maior a remuneração do sócio, na forma de participação nos lucros gerados.

Isto não ocorre com o credor, cujo crédito é, como se viu, exigível, mas limitado aos valores preestabelecidos.

Uma terceira diferença está na modalidade de risco de cada um destes tipos de investimento. O risco do credor está na possível incapacidade patrimonial de pagamento do devedor – no caso, a sociedade. É o que se chama de risco de insolvência. O credor não recebe se o devedor não tiver bens suficientes para honrar tal compromisso.

Já o sócio assume uma outra modalidade de risco, que é o de fracasso econômico das atividades a serem desenvolvidas pela sociedade. Todas as sociedades têm finalidade lucrativa. Isto,

porém, não significa que todas elas alcançarão o lucro almejado. Assim, se a sociedade não for economicamente bem-sucedida, não haverá lucro a partilhar. O risco do sócio é, portanto, o risco de insucesso da sociedade.

A quarta e significativa distinção entre credores e sócios está na prerrogativa de interferir, ou não, sobre os atos a serem praticados pela devedora e sobre a gestão do patrimônio dela.

Em princípio, os sócios têm direito de participação na sociedade, o qual se desdobra exatamente na prerrogativa de votar nas deliberações sociais e na eleição dos administradores do patrimônio e atividades sociais.

Já os credores não têm, em regra, tal poder de participação, permanecendo alheios tanto à forma pela qual age a sociedade devedora quanto à escolha dos gestores do capital por eles fornecido.

Feitas estas distinções necessárias e fundamentais, pode-se passar à análise das principais formas de captação de recursos financeiros por uma empresa startup, seja na forma de admissão de novos sócios ou de novos credores.

3 – Ações e quotas: aspectos comuns e distinções

As chamadas ações ordinárias são normalmente conceituadas como a espécie que confere a seus titulares a integralidade do “estado de sócio” ou “direito de participação”, pois asseguram a estes acionistas, além dos seus direitos essenciais, a faculdade de intervir, com base no direito de voto, nas deliberações sociais em geral.

As ações ordinárias são as únicas de existência obrigatória, tanto nas companhias abertas quanto nas fechadas. Isto significa que, salvo previsão estatutária, a totalidade do capital da companhia será composto por ações desta espécie, o que coloca todos os seus acionistas no mesmo grau de direitos e deveres em relação à sociedade.

As ações preferenciais, por sua vez, decorrem de criação estatutária, tanto nas companhias abertas quanto fechadas. Assim, elas somente existem quando forem previstas no estatuto social,

ao qual também cabe estruturar, dentro das premissas fixadas em lei, os direitos de seus titulares e as possíveis restrições a eles aplicáveis.

A característica que mais evidentemente individualiza as ações preferenciais está no fato de terem, em relação às ações ordinárias, uma vantagem ou preferência especificamente a elas atribuída, por previsão estatutária. Tal vantagem pode ser de natureza patrimonial ou política.

Por outro lado, o estatuto social pode retirar das ações preferenciais, por previsão expressa, um ou mais dos direitos pertinentes às ações ordinárias, inclusive o direito de voto nas deliberações sociais.

Assim - e diferentemente do que se tem nas ações ordinárias - as ações preferenciais podem, em caso de previsão estatutária neste sentido, ser “não votantes” nas deliberações sociais, o que acaba, na prática, permitindo que o capital de uma companhia com ações desta espécie seja dividido entre o “votante” e o “não votante”.

Afiguram-se elas, deste modo, como possível instrumento de atração de capital para a companhia, sem alteração no poder de controle sobre as deliberações e gestão da sociedade, ambos concentrados nos titulares de ações ordinárias. Os titulares de ações preferenciais não votantes – chamados de preferencialistas – são, portanto, um grupo de sócios sem poder de interferir nas decisões da companhia e, por consequência, na estrutura interna de controle.

Denomina-se quota a fração constitutiva do capital de uma sociedade limitada ou qualquer outra daquelas disciplinadas pelo Código Civil. Por consequência, pode-se afirmar que o valor do capital social destas sociedades é o resultado da soma aritmética do valor das quotas em que está dividido.

Ao contrário do que se tem com as ações, as quotas não são legalmente classificadas em diferentes espécies ou classes. É da essência da quota o conferimento, ao seu titular, dos mesmos direitos e deveres em relação à sociedade, sem qualquer vantagem ou restrição específica para alguns, em relação aos demais.

As quotas componentes do capital de uma sociedade podem ser de valores iguais ou diferentes entre si, assim como uma mesma pessoa pode ser titular de uma ou várias delas (Código Civil, art. 1.055). Assim, em determinada sociedade uma pessoa pode ter cem quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada enquanto outra pode ser, por exemplo, titular de única quota no valor de R\$ 100,00 (cem reais).

O exercício dos direitos de sócio é diretamente proporcional ao percentual que a quota ou as quotas de um sócio representam no capital social. Assim, sejam cem quotas de R\$ 1,00 (um real) cada ou uma quota de R\$ 100,00 (cem) reais o percentual é, em ambos os casos, o mesmo em relação ao montante total do capital social e, em decorrência, os direitos de sócio serão exercidos, neste exemplo, em igual proporção.

O número de quotas integrantes do capital social, assim como o valor e titularidade de cada uma delas, é fixado em cláusula constante do contrato social assinado por todos os sócios (Código Civil, art. 997), instrumento no qual são também fixadas as formas de integralização de cada uma destas frações.

A condição de quotista se prova, em cláusula do contrato social assinado por todos os sócios e devidamente arquivado no órgão de registro competente, pela referência ao nome daquela pessoa física ou jurídica como titular de uma ou mais quotas de determinada sociedade.

Já a transferência de titularidade sobre uma ou mais das quotas integrantes do capital social se opera pela alteração no contrato social assinada pelo alienante, pelo adquirente e demais sócios remanescentes e posterior arquivamento no órgão de registro competente.

4 – Os investidores “anjo” e o “capital semente”

Trata-se de um termo amplo, que identifica, em essência, uma relação de fornecimento de capital a uma startup na qual uma pessoa física investe seus recursos financeiros disponíveis com o objetivo de tornar a nascente empresa economicamente mais fortalecida.

Este investidor - em regra uma pessoa com grande experiência no mercado no qual está situada a *startup* - tem, como acima ressaltado, basicamente duas formas de realizar esta “injeção” de capital: ou assumindo a condição de sócio no empreendimento ou tornando-se credor da sociedade (hipótese menos comum).

Seja na condição de sócio, seja na de credor, este investidor agrega capital e também colabora ativamente para o desenvolvimento das atividades da *startup*, não sendo, assim, apenas um credor ou sócio que aguarda passivamente o retorno financeiro de seu investimento – na forma de juros e correção monetária ou participação nos lucros.

Por se tratar, em geral, de pessoa com grande experiência e/ou networking na área de atuação econômica da *startup*, este investidor colabora também com sua experiência e contatos profissionais para o sucesso da empresa, abrindo-lhe novas oportunidades ou fornecendo-lhe novos conhecimentos.

Este investidor (sócio ou não) funciona, assim, como um consultor sem, entretanto, ocupar posição administrativa na sociedade.

Adotou-se o termo “anjo”, sem dar ao investimento um caráter filantrópico. Ressalta-se aqui o fato de que este investidor não é apenas um credor, mas alguém que colabora ativamente para o sucesso da sociedade.

Os investidores anjo são pessoas físicas que investem uma parcela de seu capital disponível em empreendimentos start-up em troca de uma participação acionária preferencial, com vistas a promover a valorização do mesmo e sua venda (saída) para realização do seu retorno. Por investirem em um estágio do negócio em que o risco é muito elevado, os anjos assumem geralmente uma participação minoritária. O que diferencia o investidor anjo de outros investidores individuais que por vezes investem apenas capital em empresas emergentes e de fundos de capital de risco, semente e outros, que investem em empreendimentos já estruturados, é que o anjo, primeiro, investe apenas em oportunidades em um raio de até 200 quilômetros de sua residência. Isso em função de sua principal característica

definidora, ou seja, o fato que o anjo participa ativamente da gestão do negócio junto com o empreendedor, fazendo uso de sua expertise técnica e experiência profissional e empresarial, e alavanca sua rede de relacionamentos para contribuir com o deslanche e o crescimento inicial do empreendimento.²

A forma de entrada do investidor “anjo” normalmente se realiza através de sua admissão como sócio do empreendimento, e não como credor. Para isso, há diferentes formas, quer pela sua direta inclusão no contrato social, quer pelas denominadas “opções”, que são meios mais elaborados.

Uma modalidade específica de investimento em sociedades nascentes – start ups – é a denominada “capital semente” (seed capital), que se constitui nos aportes realizados nos estágios ainda iniciais da atividade empreendedora.

Realizado muitas vezes pelos próprios sócios ou pessoas a eles próximas – como parentes e amigos – serve para, literalmente, viabilizar a implementação inicial da atividade empresarial a ser realizada pela start up. De modo semelhante ao que se dá nas outras hipóteses mencionadas no texto, o investidor formaliza tal aplicação como sócio ou como credor da nascente sociedade.

5 – As “opções” de ações ou quotas e o financiamento de *startups*

A “opção” é, em essência, uma operação financeira na qual as partes acordam, em momento presente, o direito de, em data futura, comprar e vender entre si uma determinada participação no capital de uma sociedade (na forma de ações ou quotas), a preço já fixado.

Segue um exemplo simples: A adquire de B, em 20 de Maio de 2015, a opção de comprar, em 20 de Dezembro de 2015, determinado número de ações preferenciais que B possui na companhia X pelo valor de, digamos R\$100,00 cada.

² <http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI219836-17161,00-ONDE+ESTAO+E+COMO+TRABALHAM+OS+INVESTIDORES+ANJO+COMO+CAPTAR+INVESTIDORES+S.html>

Assim, na data de vencimento da opção, 20 de Dezembro de 2015, caberá a A (adquirente da opção) decidir se deseja ou não comprar as ações preferenciais de B, pelo preço estipulado entre eles. Se A desiste de comprá-las, perde o valor pago pelo opção, ou seja, pelo direito de adquiri-las. Se, por outro lado, A resolve efetuar a compra (realizar a opção), B tem o dever de vendê-las, pelo valor estipulado.

Tal contrato está atrelado ao valor das ações em questão. Além disso, apresenta forte e evidente caráter especulativo, pois, como está previamente estipulado o valor de cada ação, o titular da opção de compra irá exercê-la se, na data fixada para tal exercício, o valor de negociação das ações objeto no mercado estiver superior àquele pelo qual a outra parte se obrigou a vendê-las.

O titular de uma opção de compra – chamada *call* – aposta que, na data futura, fixada para a realização da opção de compra, a ação objeto estará valendo mais do que o preço estabelecido por ele e pelo vendedor, quando da estipulação da opção.

O titular da opção de compra tem, como dito, o direito de comprar a ação objeto pelo preço anterior (seu valor na opção) e não pelo preço atual, o que significa que, se efetivada a sua expectativa de aumento no valor da ação objeto, ele, titular do direito de comprá-las a preço inferior, realizará os ganhos desta diferença.

Já o titular de uma opção de venda – chamada *put* – adquire o direito de vender certo número de ações objeto, pelo preço fixado, na data futura estabelecida. Ele acredita que, na data da efetivação da compra e venda, a ação objeto valerá menos do que o estabelecido na opção e busca, por meio deste derivativo, evitar a perdas decorrentes de tal desvalorização, minimizando seus riscos.

6 – As “incubadoras” e as “aceleradoras”

Dada a sua própria natureza, as startups são em geral organizadas a partir de elementos intangíveis inovadores (tecnologia), grande disponibilidade e capacidade dos empreendedores, mas, por outro lado, relativa inexperiência gerencial, aliada à necessidade premente de captação de recursos financeiros.

De forma a preencher estas duas lacunas inerentes à generalidade das *startups* – relativamente pouca experiência gerencial e necessidade de capital – é corrente a atuação de duas modalidades particulares de investidores. São eles as denominadas “incubadoras” e as “aceleradoras”.

Embora sejam conhecidas no mercado como realidades distintas, ambas têm significativos pontos de contato: são, em regra, dotadas de relevantes ativos financeiros destinados ao fortalecimento econômico de startups com forte potencial de crescimento.

Além disso, “incubadoras” e “aceleradoras” são fortemente caracterizadas por serem instituições com grande conhecimento de mercado e gestão, o qual é usufruído pela startup por elas financiada.

As “incubadoras” são caracterizadas por serem entidades destinadas ao fomento financeiro de empresas *startup* cujo produto ou serviço tenham particular interesse estratégico ou econômico para uma determinada região ou entidade do Poder Público.

Deste modo, as “incubadoras” estão interessadas em um determinado “nicho” de mercado e buscam se aliar a empresas que ofereçam produtos ou serviços vinculados a tal “nicho”.

É também comum que a “incubadora” tenha seu capital direta ou indiretamente proveniente do Poder Público, o que torna a formalização da relação com a empresa *startup* e os controles sobre o uso dos recursos investidos mais burocrático e sujeito a regras mais rígidas.

Bem, talvez você esteja se perguntando: porque uma incubadora ajudaria no nascimento de outras empresas sem lucrar nada (ou quase nada) com isso? A resposta é simples: ela lucra, mas nem sempre é diretamente.

Por estarem bastante ligadas à instituições de ensino, causas sociais ou programas do governo (como o Sebrae), as incubadoras, ao desenvolver o surgimento de tecnologias e novos mercados no país, ajudam a aumentar não só o número de empregos como a qualidade do que é produzido no Brasil.

Responsável por ajudar aqueles que estão começando no mundo do empreendedorismo (ou até alguns veteranos que precisam de uma forcinha em novos projetos), a incubadora de startups é uma verdadeira mão na roda para qualquer empresa que esteja começando a andar. Por isso, mais do que uma bela parceira, ela pode também ser a salvadora de muitos projetos futuros.

<http://www.guiaempreendedor.com/entenda-como-uma-incubadora-vai-ajudar-sua-startup-a-decolar/>

Já as denominadas “aceleradoras” são, como as “incubadoras”, dotadas de ativos financeiros de grande monta e experiência de mercado destinados a serem aplicados em empresas que lhes demonstrem alta capacidade de crescimento econômico.

A decisão das “aceleradoras” em investir ou não em uma determinada start up é baseada essencialmente no potencial de lucratividade que o produto ou serviço oferecido apresenta. Não há, em geral, preocupação com um determinado “nicho” de mercado ou com critérios outros além da futura geração de alto retorno para o investimento feito.

7 – Os Fundos de investimento e “venture capital”

O fundo de investimento agrega o capital de inúmeros investidores para, com este montante, investir no mercado de valores mobiliários ou diretamente em empresas para, em consequência, proporcionar aos seus quotistas os ganhos oriundos da variação no preço ou decorrentes dos lucros gerados pelos títulos adquiridos.

Para o investidor, a vantagem básica é poder contar com a capacitação técnica e elevado grau de informação dos administradores do fundo de investimento. Com isto o investidor

fica, em princípio, desonerado dos custos de buscar, ele mesmo, as informações sobre as boas opções de compra disponíveis no mercado.

Por outro lado, como agregam um volume imenso de capital, estes fundos têm enorme potencial de investimento em diferentes tipos de atividades empresariais.

Fundos abertos são aqueles que admitem a livre entrada e saída de quotistas e o aumento, mediante novos aportes, da participação de cada um. Os fechados, ao contrário, somente permitem o resgate do valor das cotas ao final de suas operações.

As quotas de fundos de investimento passaram, com a Lei n. 10.303/2001, a ser consideradas valores mobiliários, o que atraiu para elas a possibilidade de negociação ao público no mercado, mas também as normas e demais competências a cargo da Comissão de Valores mobiliários.

Fundos de investimento são, como “investidores anjo”, “incubadoras” ou “aceleradoras”, pessoas (físicas ou jurídicas) que aportam capital em atividades empresariais através de sua admissão – ainda que temporária – à condição de sócio do empreendimento ou por meio da posição de credor desta empresa.

Pode-se mesmo tomá-los como agentes que figuram em um dos pólos das operações de “venture capital” (capital de risco), entendida esta como qualquer aporte financeiro realizado por uma pessoa física ou jurídica em uma atividade empresarial com o objetivo de, seja na condição de sócio ou de credor, auferir lucros decorrentes do sucesso da atividade da empresa na qual se deu o investimento.

O termo “capital de risco” sugere que o investidor - qualquer que seja a modalidade - vincula o retorno de seu investimento ao grau de sucesso econômico da atividade. Por isso, empresas vinculadas a inovações tecnológicas - como é o caso das startups - costumam atrair mais diretamente o interesse dos titulares deste tipo de capital.

CAPÍTULO III

STARTUP E TRIBUTAÇÃO

Felipe Millard Gerken
Stephanie Alves de Oliveira Silva

1 - **STARTUP** – CONCEITO MERCADOLÓGICO QUE NÃO VINCULA A TRIBUTAÇÃO

As *startups* podem ser conceituadas como empresas jovens, inovadoras e que visam ao aprimoramento do mercado mediante a oferta de produtos e serviços de alta qualidade, tendo como principal aliada a tecnologia. Embora alguns defendam o contrário, nem toda pequena empresa em seu período inicial pode ser considerada uma *startup*, vez que estas apresentam uma característica particular: o foco no desenvolvimento de modelos de negócios que sejam rentáveis, repetíveis e escaláveis¹.

Tal característica faz com que as *startups*, em sua maioria, sigam uma espécie de roteiro pré-determinado em seu ciclo de vida, que envolve, dentre outras possíveis etapas, a concepção da ideia, testes de viabilidade do produto ou serviço no mercado (produto viável mínimo, ou *MVP* - *minimum viable product*), fases de captação de investimentos e abertura de capital. Entretanto, é importante frisar que, apesar de ser possível conceituar as *startups* no universo mercadológico, diferenciando-as das demais empresas por suas peculiaridades, tal conceituação não é possível e tampouco necessária perante a nossa atual legislação tributária.

Dáí surge o princípio que deve ser assimilado pelo empreendedor: ***startup* é um conceito mercadológico, e não jurídico**. Especificamente no âmbito do direito tributário, a classificação “*startup*” não é condicionante de tributação, sendo irrelevante para a determinação de incidências tributárias. Logo, o

¹ Blank e Dorf, “Empreendedorismo em computação e *startup* de *software*”, 2012.

tratamento tributário aplicável às *startups* não difere, em nada, daquele aplicável às demais empresas.

A ausência de tratamento tributário específico às *startups*², entretanto, não significa que os empreendedores não devam dar especial atenção às questões tributárias de sua empresa, e sim o contrário. Motivos para tanto não faltam, senão vejamos.

Primeiramente, temos que considerar que as *startups* são empresas constantemente envolvidas com inovação e tecnologia. A atividade tributante, pautada, em síntese, na exigência de impostos, taxas e contribuições, é estritamente vinculada à lei. A lei, contudo, não consegue acompanhar o ritmo do desenvolvimento tecnológico e as novas possibilidades de exploração do mercado idealizadas e praticadas pelas *startups*. Isso gera diversas “zonas cinzentas” de incidências tributárias, que trazem insegurança ao empreendedor e não passam ilesas pelo fisco.

Ademais, as *startups* estão inseridas em um contexto de elevada pressão e incerteza. Muitas *startups* são extintas na mesma velocidade com que são criadas. Além da construção de um produto ou serviço viável e da satisfação dos clientes, a gestão empreendedora de uma *startup* demanda o desenvolvimento de um negócio bem estruturado e sustentável. Assim, o impacto dos riscos tributários é enorme, podendo conduzir à inviabilidade da manutenção das operações na forma em que planejadas e ao afastamento de investidores.

As normas tributárias brasileiras são complexas e sofrem constantes alterações. A falta de orientação jurídica nesta seara do direito pode ser uma forte barreira para o desenvolvimento das inovações propostas pelo setor de *startup* no país, uma vez que o Estado carrega a fama de ser um mau pagador, mas um excelente cobrador.

² Cumpre ressaltar que, a despeito da ausência de tratamento tributário específico, algumas políticas de incentivo fiscal, tendo por beneficiárias as *startups*, vem sendo debatidas no Congresso Nacional. Tramita atualmente na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 6.625/2013, que institui o chamado SisTENET (Sistema de Tratamento Especial a Novas Empresas de Tecnologia). Caso aprovado o Projeto de Lei, o SisTENET garantirá isenção de impostos federais por dois anos, prorrogáveis por mais dois, para as *startups* que se enquadrarem nas exigências legais.

Eventuais autuações administrativas, execuções fiscais ou recolhimentos indevidos de tributos podem aniquilar todas as chances de sucesso de uma *startup*. Além de excelência na administração, o bom conhecimento das obrigações tributárias é essencial para que se alcance êxito. Apesar das dificuldades e desafios existentes, ainda é possível e rentável empreender no Brasil, principalmente em ecossistemas propícios como Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Santa Catarina, dentre outros.

Some-se a isso o fato de que o pleno conhecimento dos tributos incidentes sobre a atividade operacional é fator imprescindível para a correta formação de preço do produto ou serviço oferecido pela empresa, juntamente com os custos e a margem de lucro desejada. Esse cálculo, se mal feito, prejudica irreparavelmente a competitividade da *startup* no mercado.

Por fim, tem-se que a correta análise tributária apresenta, também, o objetivo de conferir legitimidade jurídica às operações idealizadas pelo empreendedor. Cumpre, aqui, invocar a célebre frase cuja autoria é atribuída a John Pierpont “J.P.” Morgan, uma das figuras mais emblemáticas do empreendedorismo no século XIX: *“não contrato advogados para me dizer o que eu não posso fazer, mas para me dizer como fazer o que eu quero fazer”*.

No Brasil, ainda é muito comum que se pense no papel do advogado apenas após o surgimento de problemas, mas a consultoria e planejamento jurídico são determinantes para o futuro da atividade empresarial inovadora.

Estar preparado para lidar com a inovação é essencial. Por isso, o senso crítico a respeito das incidências tributárias na atividade empresarial deve ser desenvolvido pelo empreendedor *startup*, pois de nada vale uma ideia se ela não puder se traduzir em números rentáveis.

2 - IMPORTÂNCIA DA COMPREENSÃO DAS INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS NOS MODELOS DE NEGÓCIO

O tributo, no direito brasileiro, é um instituto definido como *“prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se*

*possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada*³”.

A interpretação de tal conceito traz a ideia de que a ocorrência de um determinado fato (dito *fato gerador*) atrai a incidência do tributo correlato, e gera para o contribuinte a obrigação de recolher aos cofres públicos um valor calculado conforme os parâmetros definidos em lei.

Uma vez que a obrigação tributária tem sempre um conteúdo econômico⁴, é importante a compreensão de que os tributos incidem sobre condutas que carregam uma grandeza econômica, condutas que podem ser expressadas monetária e quantitativamente. Para se racionalizar um cenário de tributação, é essencial a clara compreensão dessas grandezas econômicas tributáveis, pois a partir delas é possível vislumbrar a quais tributos se relacionam determinadas condutas atribuíveis ao contribuinte em seu cotidiano.

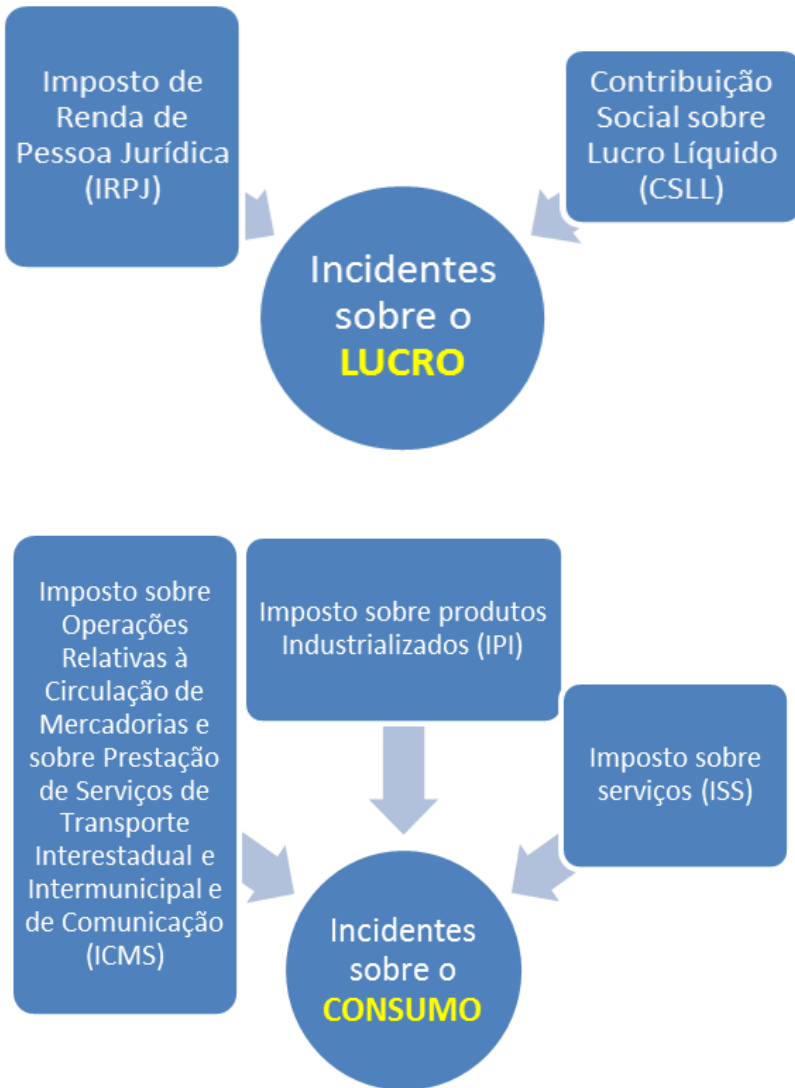
No presente estudo, para a melhor compreensão de cenários de tributação, será adotada a seguinte metodologia:

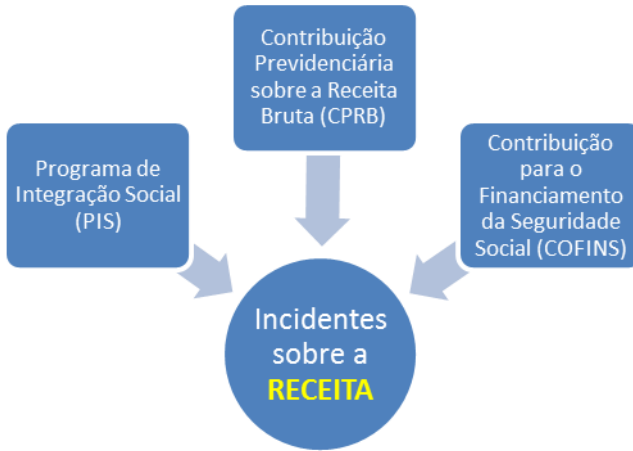


³ Vide artigo 3º do Código Tributário Nacional – CTN.

⁴ Estamos nos referindo, aqui, às obrigações principais. Não serão abordadas neste estudo as obrigações tributárias acessórias, desprovidas de conteúdo econômico.

As grandezas econômicas passíveis de tributação na atividade empresarial, segundo essa ótica, são as seguintes:





A adequada mensuração da carga tributária a que está sujeita a *startup* passa, portanto, pela interpretação de suas condutas sob o filtro das materialidades previstas em lei, com a intenção de identificar quais tributos incidem no seu cotidiano.



Compreendidos os tributos incidentes no contexto operacional da *startup*, será possível mensurar a carga tributária que recai sobre seus negócios, nos mais diversos cenários. Esta mensuração se revela imprescindível, vez que influencia diretamente na projeção do lucro líquido de um determinado exercício, no valor patrimonial de suas quotas ou ações e na

formação do preço da mercadoria a ser vendida ou do serviço a ser prestado, conforme já exposto anteriormente.

Importante, aqui, tecer breves considerações acerca de institutos elementares do direito tributário⁵. As hipóteses de incidência tributária (dentre as quais se encontra a “materialidade”) estão previstas, obrigatoriamente, em lei. A partir da ocorrência de uma conduta atribuível a um contribuinte, surge a situação de incidência tributária e as obrigações de calcular e recolher o valor devido. Para a realização do referido cálculo, são disponibilizados pela lei, em relação a determinados tributos, regimes tributários diferenciados, muitas vezes de livre opção do contribuinte. Tal opção é justamente a primeira análise estratégica a ser feita como medida de economia tributária.

Via de regra, a escolha do regime tributário é feita apenas uma vez por ano, ou seja, caso o empreendedor opte por um regime que não seja o mais adequado para sua atividade, os prejuízos serão prolongados por até doze meses. **Por isso, selecionar o regime tributário melhor aplicável ao contexto de uma *startup* e entender suas características é determinante para o sucesso da atividade exercida.**

O mais famoso regime tributário, de conhecimento praticamente absoluto entre *startups* recém-criadas, é aquele denominado Simples Nacional, que permite o recolhimento unificado de diferentes tributos, por meio de uma alíquota aplicável sobre a receita bruta mensal, variável conforme o montante da receita e a atividade exercida pela empresa. O Simples se mostra interessante por ignorar diferentes hipóteses de incidência, bases de cálculo, alíquotas e formas de apuração, facilitando o cálculo e desonerando a empresa em relação ao *compliance* tributário.

Comumente, as *startups* optam pelo Simples Nacional enquanto não extrapolam o faturamento máximo anual permitido, de R\$ 3.600.000,00. Entretanto, **afirmar que este regime é sempre o mais benéfico para empresas em cenário inicial de operação não é correto**, devendo ser analisadas

⁵ Não nos apegaremos de forma exacerbada à melhor técnica, dado o escopo do presente trabalho.

características particulares e traçados cenários comparativos antes da tomada de qualquer decisão.

A título ilustrativo, pode-se asseverar que neste regime há seis tabelas de enquadramento, a depender das atividades exercidas pela empresa. Em algumas delas, o fator determinante para a variação da alíquota aplicável não é somente a receita bruta auferida pela *startup*, mas a correlação entre tal receita e a sua folha de pagamento. Ignorar este elemento de cálculo invariavelmente conduzirá a uma opção desvantajosa.

Não optando pelo Simples, deverá a *startup* partir para o regime de tributação pelo lucro real ou pelo lucro presumido, onde não há que se falar em recolhimento unificado e a incidência de cada tributo deve ser determinada isoladamente. Cumpre ressaltar que entre estes dois regimes, a diferença reside no cálculo do IRPJ e da CSLL devidos. São regimes de tributação da grandeza econômica **LUCRO**, e não afetam os demais tributos, que são incidentes sobre outras grandezas.

O lucro real é o regime de tributação padrão, que será aplicado à empresa caso esta não exerça opção diferente. É o regime mais complexo, em que a obtenção do lucro tributável parte do lucro contábil, e se aperfeiçoa por ajustes diversos, previstos na legislação.

No regime de tributação do lucro presumido, por sua vez, o único dado imprescindível para o cálculo dos tributos incidentes sobre o lucro é a receita bruta auferida pelo contribuinte. Sobre a parcela de tal receita bruta que decorra de suas atividades operacionais (venda de mercadorias ou prestação de serviços) é aplicado um percentual, previsto em lei e variável conforme a atividade desenvolvida, que funciona como uma presunção de lucro. Ou seja, há uma presunção de que um certo percentual do total da receita bruta representa o lucro advindo da atividade, e é sobre este montante que incidem as alíquotas de IRPJ e CSLL.

No tocante ao PIS e à COFINS, existem dois regimes tributários diversos: cumulativo e não cumulativo. Variam, entre estes regimes, as alíquotas incidentes sobre a grandeza econômica **RECEITA**, e também a possibilidade de apropriação de créditos

sobre determinados dispêndios, que reduzem o montante a recolher.

Há, ainda, a possibilidade de opção pela chamada Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, em detrimento da Contribuição Previdenciária Patronal – CPP. Tal opção é disponibilizada apenas a determinados contribuintes, e importa na substituição da CPP, que incide sobre a grandeza econômica **FOLHA DE PAGAMENTOS**, pela CPRB, que incide sobre a grandeza econômica **RECEITA**.

São estes os principais regimes tributários atualmente disponíveis em nossa legislação, sobre os quais é importante que o empreendedor tenha ciência. Entretanto, nos termos já demonstrados, a racionalização da tributação empresarial passa por muito mais do que a mera escolha entre regimes tributários diversos. Muitas vezes, o contribuinte esbarra em dificuldades até mesmo para determinar a natureza jurídica da atividade por ele exercida, o que prejudica a melhor condução de seus negócios.

3. CONTROVÉRSIAS QUE DIFICULTAM A COMPREENSÃO DAS INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS NO CONTEXTO DAS *STARTUPS*

Conforme exposto acima, a compreensão das diferentes hipóteses de incidência tributária na atividade empresarial é de vital importância para o sucesso do empreendimento.

Para tanto, é essencial ter consciência de quais são as materialidades atingidas pelos tributos. Adquirida tal consciência, é possível analisar a quais materialidades se relacionam as condutas atribuídas à *startup*, e, assim, determinar corretamente as incidências tributárias. Em outras palavras: **é fundamental identificar quais os fatos presentes no negócio das *startups* que estarão sujeitos à tributação.**

Isso possibilita, por exemplo, saber que a conduta de **revender uma mercadoria** se relaciona à materialidade “*operação relativa à circulação de mercadorias*”, apta a atrair a incidência de ICMS. Ainda, a mesma conduta de **revender uma mercadoria** se relaciona à materialidade “*auferimento de receita*”, apta a atrair a incidência de PIS, COFINS e CPRB.

Ocorre que em muitas situações a associação entre a conduta praticada pela *startup* e as materialidades passíveis de atraírem incidências tributárias não é automática, justamente em virtude de características específicas da conduta, que parecem afastá-la daquele modelo previsto na lei.

Embora existam controvérsias e espaço para discussão em praticamente todos os tributos, merecem considerações aprofundadas o ICMS e o ISSQN, justamente por serem estes os impostos que atraem mais debate em relação às *startups*.

É importante que se tenha em mente, para compreensão das controvérsias, que não é possível que uma determinada conduta atraia, ao mesmo tempo, a incidência de ICMS e de ISSQN⁶, vez que ou a conduta caracteriza uma obrigação de dar, ou caracteriza uma obrigação de fazer⁷, mas nunca ambas, simultaneamente.

Cumprе ressaltar que, dada a estrutura federativa do nosso país, é perfeitamente possível que Estados e Municípios adotem entendimentos diferentes a respeito de uma matéria específica, o que gera insegurança para o contribuinte e transfere a ele a total responsabilidade acerca da determinação do tributo que deve incidir sobre a conduta praticada.

Na prática, é possível que o contribuinte se depare, por exemplo, com uma situação onde o Município de Belo Horizonte entenda que a conduta por ele praticada se caracteriza como prestação de serviço, e, assim, exija o ISSQN; ao mesmo tempo, pode o Estado de Minas Gerais defender a posição de que a mesma conduta se define, na verdade, como uma operação de venda de mercadoria, exigindo, assim, o ICMS.

Diante de tal cenário, deverá o empresário optar pela forma de tributação que ele entende aplicável àquela conduta, que ele

⁶ Não confundir tal assertiva com a possibilidade de incidência conjunta de ICMS e de ISSQN quando houver prestação de serviços com o emprego de mercadorias. Em tais casos, previstos expressamente na legislação, a base de incidência de cada imposto é diferente. O que se menciona, aqui, é a vedação de um cenário de bitributação, que caracteriza ofensa às normas de competência tributária.

⁷ Dado o escopo do presente trabalho, não abordaremos a recente evolução doutrinária do conceito de serviços para fins de incidência de ISSQN, que ultrapassa a noção de obrigação de fazer.

entende como a correta, como aquela que se adéqua à prevista em lei. **O pior erro que pode ser cometido é o de simplesmente optar pela situação menos onerosa, em detrimento daquela que se evidencia como a mais adequada.** Meios legítimos para a redução de carga tributária existem e devem ser explorados, e este definitivamente não é um deles.

Por exemplo, se o contribuinte optar por recolher ISSQN sobre os valores recebidos em decorrência de uma determinada conduta que ele entende que se classifica como serviço, isso não impede que o Estado o autue exigindo ICMS sobre os mesmos valores, sob o pretexto de que tal contribuinte interpretou incorretamente a situação. A demanda do Estado, em tal caso, seria direcionada diretamente contra o contribuinte, e o Município que se beneficiou com o ISSQN em nada participará da discussão. **A responsabilidade ao fazer a correlação entre as condutas praticadas e as materialidades tributárias é, portanto, imensa, e é atribuída exclusivamente ao contribuinte.**

Esse contexto de incerteza faz com que muitas empresas procurem o Judiciário, visando à obtenção de uma declaração, através de sentença a ser proferida em um processo judicial, que valide a sua interpretação de que, diante de uma determinada conduta, deve ser recolhido o tributo X, em detrimento do tributo Y⁸.

Isso faz com que o entendimento do Judiciário a respeito de incidências tributárias seja um elemento imprescindível a ser considerado ao analisar qualquer conduta praticada no cotidiano empresarial.

A título de exemplo, pode ser mencionada a discussão a respeito da natureza da conduta pautada na disponibilização onerosa de *software*, via *download*. Tal conduta se relaciona à materialidade “**operação relativa à circulação de mercadorias**”, apta a atrair a incidência de ICMS? Ou é melhor relacionada à materialidade “**prestação de serviço**”, classificado

⁸ Mais uma vez, cumpre salientar que, dado o escopo do presente trabalho, não serão tecidas considerações aprofundadas a respeito das diferentes espécies de proventos jurisdicionais passíveis de serem obtidos em discussões de natureza tributária.

como uma cessão do direito de uso de tal *software*, apta a atrair a incidência de ISSQN?

A discussão a respeito da tributação do *software* já ocorre há algum tempo no judiciário. O Supremo Tribunal Federal – STF – apreciou a matéria em um famoso julgamento, datado de novembro de 1998⁹, quando foram traçados alguns contornos que até hoje permeiam decisões proferidas em discussões que tenham o *software* como pano de fundo.

Ocorre que as discussões, àquela época, eram basicamente no sentido de diferenciar o *software* produzido em série e comercializado no varejo (comumente denominado “*software* de prateleira”) daquele desenvolvido sob medida para um determinado cliente. No contexto apresentado, o *software* de prateleira submeter-se-ia à incidência do ICMS, sendo tratado como mercadoria; por sua vez, o desenvolvimento de *software* destinado a atender às necessidades de um cliente em específico haveria de ser classificado como a prestação de um serviço, atraindo a incidência de ISSQN.

O parâmetro para associação da conduta à materialidade tributária em tal situação era, portanto, o nível de **padronização** do *software* envolvido na conduta praticada pelo contribuinte. Entretanto, tal parâmetro não se sustentou com o passar do tempo e com as mudanças trazidas pelo avanço tecnológico.

A possibilidade de disponibilização de *softwares* através de *download* atraiu rapidamente a discussão a respeito da incidência de ICMS em tais operações, mesmo que o *software* se classificasse como sendo “de prateleira”. Seria possível a incidência de um imposto cuja materialidade é a “*operação relativa à circulação de mercadorias*”¹⁰ sobre algo sem suporte físico?

Muitos juristas entendem que não. A maioria dos Estados, no entanto, adota entendimento contrário, conforme se

⁹ Recurso Extraordinário nº 176.626/SP

¹⁰ A hipótese de incidência do ICMS é constituída, também, por outros aspectos materiais, elencados no art. 2º da Lei Complementar nº 87/96. A limitação, nesta assertiva, se deu para fins didáticos.

comprova de entendimento recentemente proferido por Minas Gerais, em documento formal¹¹:

“Depreende-se, pois, que o programa de computador, suscetível de venda, locação ou cessão, como objeto de circulação comercial, classifica-se como mercadoria ainda que incorpórea, sendo passível, consequentemente, de tributação pelo ICMS.

(...)

...a condição de mercadoria do denominado software de prateleira independe de estar disponível em mídia física ou para ‘download’, assim considerado o termo utilizado para descrever a baixa de arquivos digitais pela internet”.

Portanto, os Estados que optam por exigir ICMS sobre tal conduta ignoram a ausência do suporte físico, entendendo como suficiente para a incidência tributária o fundamento do nível de padronização, já exposto acima.

Ocorre que, conforme mencionado, diversos juristas entendem que a ausência de suporte físico desautoriza a incidência de ICMS na operação. Muitos dos adeptos de tal entendimento defendem que, na verdade, se trata de uma cessão de direito de uso do *software*, que representa uma conduta definida como prestação de serviços e atrai, consequentemente, a incidência de ISSQN.

As discussões, que já se encontravam longe de uma definição, se intensificaram com os novos modelos de negócio relacionados à chamada “computação em nuvem”, em situações onde sequer há a transferência de dados ao computador do contratante, via download. Ora, se os tribunais não conseguiram pacificar discussões pertinentes à ausência ou não de suporte físico para a transferência de conteúdo, como poderão, neste momento, decidir questões relacionadas a operações de *Infrastructure as a Service* (IaaS), *Plataform as a Service* (PaaS) e *Software as a Service* (SaaS), cada qual com suas próprias características passíveis de suscitar polêmicas?

¹¹ Consulta de Contribuinte nº 054/2014.

Merece também menção a questão pertinente à tributação da conduta pautada na disponibilização de dados através de *streaming*.

A dúvida acerca da materialidade da conduta em questão restou sanada recentemente, com a promulgação, em dezembro de 2016, da Lei Complementar nº 157, que promoveu alterações na Lei Complementar nº 116, que estabelece normas gerais sobre o ISSQN, para estabelecer a incidência do imposto sobre a “*disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet...*”.

Merece destaque o fato de que a alteração mencionada já é alvo de questionamento por parte de diversos juristas, que entendem que a disponibilização de conteúdo, sem cessão definitiva, não é uma conduta que se adéqua à materialidade “prestação de serviço”, para fins de incidência tributária. Eventuais questionamentos em tal sentido, entretanto, deverão ser feitos na via judicial, vez que a incidência de ISSQN sobre a conduta mencionada está, agora, prevista expressamente em lei.

Entretanto, ainda que a expressa previsão legal afaste a controvérsia, é importante ressaltar que, pouco antes da referida alteração legislativa, houve um embate sério entre os Estados e os Municípios a respeito de qual seria o tributo incidente sobre a mencionada conduta. Nesse contexto, foi publicado, em dezembro de 2015, o Convênio ICMS nº 181, editado no âmbito do CONFAZ¹², que, na prática, autorizou os Estados a cobrarem ICMS sobre operações efetuadas por meio de *streaming*.

Interessante é o fato de que o mencionado Convênio pareceu equiparar a conduta de disponibilização de dados por meio de *streaming* à materialidade “operação relativa à circulação de mercadorias”; paralelamente, no entanto, houve também uma movimentação para fundamentar a incidência de ICMS sobre tal disponibilização de conteúdo na assertiva de que a conduta se adequava à materialidade “**prestação de serviço de**

¹² Conselho Nacional de Política Fazendária – órgão do Ministério da Fazenda, composto pelos Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, que promove ações necessárias à elaboração de políticas e harmonização de procedimentos e normas inerentes ao ICMS.

comunicação”, que é, também, tributável pelo ICMS, e não pelo ISSQN¹³.

4 - COMO ENTÃO COMPREENDER AS INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E REDUZIR OS RISCOS NESSAS OPERAÇÕES CONTROVERSAS?

Como exposto até aqui, a compreensão das incidências tributárias em alguns modelos de negócio idealizados pelas *startups* é atividade cercada de controvérsias e discussões.

Embora a correta compreensão represente um desafio, dada a defasagem da legislação perante a realidade do mercado, há um aspecto central cuja observância se faz determinante para tal compreensão: a identificação do conteúdo econômico da contratação efetuada entre a *startup* e seu cliente.

O universo *startup* é recheado de conceitos modernos, com os quais o empreendedor está mais do que acostumado: *marketplace*, *streaming*, modelos de negócio B2B, B2C, armazenamento de dados em nuvem, apenas para citar alguns exemplos. É importante que se tenha em mente que todos esses conceitos são, assim como o próprio conceito “*startup*”, mercadológicos, e não jurídicos.

Embora exista uma lacuna legislativa em relação a vários aspectos que compõem grande parte destes conceitos, a identificação do conteúdo econômico da contratação possibilita definir, sob o filtro da legislação, qual a atividade operacional da *startup* e, conseqüentemente, promover a sua adequação às materialidades tributárias previstas em lei. Isso afasta, com maior ou menor margem de segurança, os riscos que decorrem da indefinição.

No tópico anterior foram expostas controvérsias existentes em algumas operações específicas, e a chave para reduzir as contingências decorrentes de tais controvérsias é justamente a capacidade de analisar as operações realizadas pela *startup* em uma

¹³ A prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal, bem como a prestação onerosa de serviços de comunicação, constituem aspectos materiais da hipótese de incidência do ICMS, elencados, respectivamente, nos incisos II e III do art. 2º da Lei Complementar nº 87/96.

perspectiva micro, fragmentando-as, sem, no entanto, perder de mente a finalidade do negócio.

Em outros termos: a conduta praticada pela *startup* na execução de seu objeto social se pauta especificamente em quê? Em uma obrigação de dar, no fornecimento de algo? Em uma obrigação de fazer? Ou nem em uma, nem em outra, e sim numa cessão temporária de bens ou direitos, algo equiparável a uma locação?

As dúvidas se acentuam em atividades complexas, compostas por vários elementos que parecem, cada qual, caracterizar uma conduta diferente. Em tais cenários, é imprescindível que se tenha em mente o raciocínio aqui apresentado, vez que na maioria das vezes os elementos não devem receber tratamento tributário independente; há possibilidade, por exemplo, de que em um contexto de prestação de serviço de consultoria a ser desempenhada pela *startup*, a disponibilização de um *software* ao contratante se caracterize como uma atividade-meio, necessária para o exercício da atividade-fim, que é justamente a prestação do serviço de consultoria.

No contexto apresentado, o conteúdo econômico da contratação reside não na disponibilização do *software* ao contratante, mas sim na prestação de um serviço de consultoria, a ser realizado através do *software*. Reside, aí, o motivo da contratação da *startup* pelo seu cliente, e é essa a conduta que deve ser adequada a determinada materialidade tributária.

É imprescindível ressaltar, mais uma vez, que a associação incorreta das condutas às materialidades tributárias pode gerar graves consequências financeiras à *startup*.

Na sistemática do Simples Nacional, a alíquota utilizada para cálculo do valor a ser recolhido pelo contribuinte varia conforme a atividade por ele exercida: se indústria, comércio ou prestação de serviços. Dentre a atividade de prestação de serviços, por sua vez, há quatro tabelas com alíquotas diversas, o que demonstra que a identificação acerca da espécie de serviço deve ser precisa.

O regime de apuração pelo lucro presumido, por sua vez, traz uma metodologia para mensuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL que varia enormemente entre as atividades de indústria/comércio e serviços.

Evidentes, também, os efeitos gravosos da classificação de uma atividade como sendo de venda de mercadorias quando, na verdade, o correto enquadramento seria de prestação de serviços; isso implicaria no recolhimento de ICMS em detrimento do ISSQN, o que seria questionável pelo Município competente para exigir o imposto, gerando uma situação de duplo recolhimento.

Ainda, merece menção o fato de que a opção pelo recolhimento da CPRB, em substituição à CPP, somente é possível para contribuintes que desenvolvam atividades específicas, de forma que a identificação incorreta da atividade pode levar o contribuinte a efetuar uma opção que lhe seria vedada.

Todos os cenários apresentados são exemplificativos e não esgotam os riscos decorrentes de uma interpretação equivocada do cenário de tributação. São gravosos em virtude de poderem gerar autuações para os contribuintes, pautadas na exigência dos valores devidos, acrescidos de multas altíssimas e exigíveis por meio de processos de Execução Fiscal, que vem possivelmente acompanhados de inscrições em cadastros de inadimplentes, como o CADIN, protesto de títulos em nome do contribuinte (CDA – Certidão de Dívida Ativa) e penhora de bens.

Percebe-se, portanto, que as controvérsias existem e geram um cenário de incerteza em diversas atividades, que traz consigo um risco financeiro considerável. Entretanto, não pode o empreendedor ficar refém dos entes tributantes, aguardando um consenso a respeito das incidências tributárias para somente então dar início às suas operações. As consequências decorrentes da inércia são tão gravosas quanto aquelas decorrentes de escolhas mal feitas, de forma que o assessoramento técnico competente é fundamental para viabilizar as operações idealizadas pelo empreendedor e permitir a melhor condução do negócio.

CAPÍTULO IV

RELAÇÕES DE TRABALHO NAS STARTUPS

Patrícia de Oliveira Leite Leopoldino¹

Um dos pontos sensíveis para o empreendedor de startup é a questão relacionada às relações de trabalho, notadamente porque numa *startup*, normalmente, as relações são de amizade e baseadas na informalidade. Em regra, principalmente nos momentos iniciais da sua existência, há certa resistência, em ambos os lados das relações, à formalização.

No entanto, a *startup* é um negócio como outro qualquer, sujeito a todas as regras legais vigentes no país, e deve, desde o seu nascedouro, ser cuidada como tal.

O empreendedor de uma *startup* não pode ser simplista e imaginar que somente deve pensar em envidar esforços para levar adiante um modelo de negócio inovador, rentável e que tenha valor de mercado. Esse desafio é fundamental, mas não é suficiente, pois muitos equívocos praticados ao longo do caminho, pelo desconhecimento das normas legais vigentes ou pela negligência na aplicação dessas normas, podem fazer com que o negócio não prospere e termine muito antes do previsto.

Os equívocos, muitas vezes cometidos no trato das relações de trabalho que se constituem ao longo da existência da *startup*, podem gerar riscos insustentáveis pelo negócio, inviabilizando-o.

Esse é um ponto muitas vezes difícil de ser assimilado pelo empreendedor, o que é compreensível, pois é realmente difícil imaginar a conciliação entre o empreendedorismo, a inovação, a velocidade das ideias e das necessidades desse tipo de negócio, com uma legislação trabalhista retrógrada, cujas normas centrais remontam à década de 40 ou que estão incrustadas na Constituição Federal, não permitindo, em regra, qualquer flexibilização.

¹ Advogada, sócia do escritório João Bosco Leopoldino Advocacia e Consultoria, com ampla experiência em assessoria consultiva a empresas na área de Direito do Trabalho e gestão de riscos.

O fato de a *startup* estar em estágio inicial, não significa que ela não esteja sujeita ao cumprimento das normas trabalhistas. Mesmo que não formalizada a contratação, a depender das condições de trabalho, já poderá ser caracterizada uma relação de trabalho, com todas as consequências legais, como o pagamento de férias, 13º salário, recolhimento de FGTS, dentre outros direitos, como implicações financeiras que, muitas vezes, não poderão ser suportados pelo empreendedor.

Um dos princípios básicos do Direito do Trabalho é o chamado **“Princípio do Contrato Realidade”** que estabelece a prevalência da realidade sobre a forma eleita pelas partes contratantes. Em síntese, é a realidade dos fatos efetivamente ocorridos na relação jurídica, esteja ela formalizada ou não, que vai dizer sobre a existência ou não de uma relação jurídica de emprego entre o empreendedor e seu colaborador.

Por tudo isso, o cuidado com os aspectos jurídicos nas relações de trabalho em uma *startup*, quando da contratação de seus colaboradores e prestadores de serviços, é um investimento. Não é um investimento que lhe traz dinheiro, mas é um investimento que visa minimizar riscos, evitar perdas financeiras e até mesmo impedir a inviabilidade do negócio.

Em seguida, serão apresentados, em linhas gerais, alguns aspectos considerados mais relevantes, nas contratações realizadas pelas *startups* sob o enfoque trabalhista.

1 - CONTRATAÇÃO TRABALHISTA

O fundador de *startup*, na formação, constituição e desenvolvimento de seu negócio, necessita de pessoas trabalhando com ele e para ele. Nesse contexto, as relações podem ter contornos e características diversas, implicando, conseqüentemente, a aplicação de normas legais diversas.

Para se saber se a relação entre o trabalhador e o empreendedor está sujeita às normas trabalhistas, ou seja, se a relação entre esse trabalhador e a *startup* é uma relação de emprego, é preciso conhecer as características básicas dessa relação.

A CLT – Consolidação da Leis do Trabalho – define empregado como “*toda pessoa física que presta serviços não eventuais sob dependência do empregador e mediante remuneração*”.

Portanto, os elementos que caracterizam uma relação, como relação de emprego, regida pelas normas trabalhistas, são:

- 1) **Pessoa Natural**: a prestação de serviço por pessoa natural ou física;
- 2) **Pessoalidade**: a prestação de serviço com pessoalidade pelo trabalhador;
- 3) **Habitualidade**: a prestação de serviços deve ser habitual, não podendo ser eventual;
- 4) **Subordinação**: o trabalhador realiza a prestação de serviços mediante subordinação aos comandos do empreendedor;
- 5) **Onerosidade**: os serviços prestados devem ser remunerados pelo empreendedor.

Esses elementos, que ocorrem no mundo dos fatos, ou seja, na realidade vivenciada cotidianamente entre o empreendedor e o seu colaborador, é que devem ser analisados para se constatar a existência, ou não, da relação de emprego.

Dentre esses elementos, tem destaque a subordinação, que, em regra, é o elemento definidor da relação de emprego.

Sem adentrar nos meandros teóricos da sua conceituação, a subordinação caracteriza o modo de atuação da prestação de serviço do trabalhador em relação ao empreendedor, de forma que a prestação de serviço, pelo colaborador, se dará sempre sob os comandos e ordens do empreendedor, então empregador. A forma de realizar as atividades, pelo colaborador, passará sempre pelo crivo do empreendedor, ainda que por ordem indireta deste a superior hierárquico do trabalhador.

O empregado, estando subordinado aos comandos do empregador, tem a sua autonomia de vontade limitada, de forma que não realiza as atividades para as quais foi contratado segundo a sua vontade, mas seguindo as ordens, procedimentos e determinações fixadas previamente pelo empregador para a execução dos serviços necessários ao empreendimento.

Portanto, se o empreendedor de *startup* contratar, ainda que informalmente, uma pessoa para lhe prestar serviços habitualmente, mediante pagamento de remuneração, e sob as suas ordens, diretas ou indiretas, estará caracterizada uma relação de emprego.

E estando caracterizada a relação entre as partes, como relação de emprego, a pessoa contratada, terá, em regra, os seguintes direitos:

- 1) Assinatura da CTPS;
- 2) Jornada de trabalho máxima de 8 horas diárias e de 44 horas semanais; intervalo para descanso/alimentação não inferior a 1 hora, e intervalo interjornada de 11 horas;
- 3) Adicional noturno;
- 4) Salário igual ou superior ao salário mínimo, com garantia de irredutibilidade salarial e de descontos não previstos em lei;
- 5) 13º salário;
- 6) Férias integrais e proporcionais, com acréscimo de 1/3;
- 7) Aviso prévio;
- 8) Repouso semanal remunerado;
- 9) Salário família;
- 10) Vale transporte;
- 11) Recolhimento à Previdência Social;
- 12) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- 13) Licença-maternidade e paternidade e estabilidade no emprego;
- 14) Auxílio-doença;
- 15) Seguro desemprego;
- 16) Seguro contra acidente do trabalho;
- 17) Aposentadoria;
- 18) Outros direitos que sejam fixados em normas convencionais fixadas em convenção coletiva, conforme o enquadramento sindical da *startup*.

É possível também conceder ao empregado, a critério do empregador, benefícios não obrigatórios, dentre os quais, cita-se o plano de saúde, o seguro de vida, o plano de previdência privada e PLR - participação nos lucros e resultados, que não se incorporam ao salário para fins dos encargos trabalhistas, como o FGTS e a contribuição previdenciária.

Embora a formalização da contratação do empregado possa dar-se apenas com a assinatura da carteira de trabalho – CTPS – do empregado, na qual são feitas todas as anotações relativas à contratação, como data de admissão, salário ajustado e condições especiais, se houver, é importante que o empreendedor, desde o início, adote um modelo padrão de contrato de trabalho escrito.

No contrato de trabalho escrito, que deve ser elaborado considerando as especificidades das atividades desenvolvidas pela *startup*, devem ser estabelecidas de forma clara todas as condições da contratação. As condições básicas a serem previstas, dentre outras, são: a) as funções a serem desempenhadas pelo empregado; b) a remuneração a ser paga ao empregado pelos serviços prestados; c) a jornada de trabalho e o horário a ser cumprido, pelo empregado, com especificação do horário de alimentação/descanso; d) o prazo para o qual o empregado está sendo contratado.

Também, podem ser previstas no contrato de trabalho escrito outras questões, como regras especiais a serem seguidas pelo empregado, dependendo da atividade específica desempenhada na *startup*; normatização da responsabilidade do empregado por eventual prejuízo causado, por dolo ou culpa, e a respectiva autorização de desconto dos prejuízos comprovados na remuneração do empregado; regulação sobre confidencialidade das informações do negócio da *startup* e responsabilidade do empregado em caso de divulgação indevida; previsão sobre direito de propriedade intelectual do empreendedor empregador sobre as atividades realizadas pelo empregado na *startup*.

Quanto ao benefício da PLR, valem aqui alguns esclarecimentos ante os equívocos, normalmente cometidos pelas empresas, sobre o entendimento da PLR e sobre a possibilidade de sua concessão.

De início, importante ressaltar que a concessão do benefício da PLR – Participação no Lucros e Resultados –, com está previsto no art. 7º, inciso XI da Constituição Federal e na Lei 10.101/2000, requer também a formalização em documento escrito, no qual o empregador deverá estabelecer todo o

Programa de PLR, prevendo de forma clara e objetiva todas as regras e condições de elegibilidade dos participantes, dos índices de produtividade, qualidade ou lucratividade e programas de metas, resultados e prazos, e da forma e condições de pagamento do benefício.

A PLR é um benefício instituído pela legislação, em favor do empregado, e que deve ter necessariamente vinculação ao lucro e aos resultados globais alcançados pela empresa. E, por ser um benefício pago em favor do empregado, a PLR tem um tratamento tributário e previdenciário favorável ao empregado e, conseqüentemente, à empresa.

Além disso, o programa de participação nos lucros e resultados não admite a contemplação de apenas parte dos empregados da empresa, excluindo-se outros empregados que certamente também contribuíram para o lucro obtido pela empresa.

A concessão equivocada ou fraudulenta de PLR, em desacordo com as suas características e objetivos e com a legislação que a rege, implica não só em risco trabalhista para o empregador, hipótese em que o benefício poderá passar a sofrer toda a incidência dos encargos trabalhistas, mas também tributário, podendo o fisco exigir o recolhimento dos tributos que não foram recolhidos.

Daí que a concessão de PLR exige a análise jurídica da situação de cada empresa, para a formalização adequada do seu respectivo programa, de forma a prevenir riscos para o empreendedor.

Quanto ao prazo do contrato de trabalho, é importante destacar que em regra o contrato de trabalho é firmado por prazo indeterminado, uma vez que a legislação brasileira somente admite a contratação por prazo determinado em situações excepcionais, previstas em lei.

Além disso, mesmo para essas situações excepcionais, o contrato por prazo determinado admite apenas uma prorrogação e não pode exceder o prazo de 2 anos.

O contrato de trabalho admite também a contratação por período de experiência, no qual as partes poderão apurar aspectos

subjetivos (relativos à qualificação e perfil do profissional) e objetivos (relacionados, por exemplo, a horário, local e ambiente de trabalho ou salário) da contratação para a manutenção da continuidade da relação.

O contrato de experiência somente pode ser firmado pelo prazo máximo de noventa dias, que pode ser dividido em dois períodos. Em qualquer hipótese, o contrato de experiência admite apenas uma única prorrogação.

Além disso, é considerada fraude trabalhista a recontração, por período de experiência, de um mesmo empregado, para as mesmas funções e num mesmo contexto empresarial, após a extinção de um contrato de experiência anterior.

O contrato de experiência deve ser anotado na CTPS do empregado, na página de anotações gerais.

2 - OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO

Na hipótese de os serviços a serem executados não exigirem relação de subordinação com o empreendedor empregador, quando se tratar de serviços especializados ou quando tiverem regulação jurídica própria diversa do contrato de trabalho, admitem-se outras formas de contratação.

As mais comuns, em se tratando de *startup*, são o contrato de estágio e o contrato de prestação de serviços.

2.1 - CONTRATO DE ESTÁGIO

O contrato de estágio está regulado na Lei do Estágio, Lei nº 11.788/2008, sendo que a relação de estágio tem por objetivo central o aprendizado do aluno, diferenciando-se da relação de emprego justamente por seu caráter pedagógico. Visando a apropriação do aprendizado profissional do estudante, deve haver correspondência entre as funções desempenhadas pelo estagiário na empresa e a grade curricular do estudante.

Para a regularidade do estágio, a empresa concedente do estágio, tem que firmar termo de compromisso de estágio,

necessariamente escrito, com o estudante e com a instituição de ensino na qual estiver matriculado o estagiário, devendo enviar, com periodicidade mínima de 6 meses, um relatório de atividades à instituição de ensino.

A remuneração do estagiário consiste no recebimento de uma bolsa, tendo direito o estagiário também ao recebimento de vale transporte. No entanto, podem também ser concedidos ao estagiário, sem caráter obrigatório, outros benefícios como alimentação, plano de saúde, dentre outros, sem que se descaracterize a relação de estágio, desde que respeitadas, na realidade vivenciada entre as partes, as características básicas do estágio.

O pagamento de horas extras, adicional, comissão e gratificação, remunerações típicas da relação de emprego, na qual se exerce uma atividade profissional, sem finalidade estritamente educativa, descaracteriza a relação de estágio, com riscos trabalhistas para o empreendedor, em face da possibilidade de incidência dos encargos trabalhistas e previdenciários.

A legislação impõe limitação à contratação de estagiários de nível médio, proporcionalmente ao número de empregados da empresa, da seguinte forma:

- a) Empresa com 1 (um) a 5 (cinco) empregados: até 1 (um) estagiário;
- b) **Empresa com 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;**
- c) Empresa com 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;
- d) Empresa acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários.

Essa limitação, entretanto, não se aplica aos estagiários inscritos em curso de nível superior e de nível profissional.

O estagiário tem direito, quando o estágio for igual ou superior a 1 ano, a um recesso remunerado de trinta dias, sem qualquer acréscimo, como ocorre com as férias do empregado, ou recesso proporcional no caso de o período de estágio ser inferior a um ano.

A jornada do estagiário está limitada a 4 horas diárias e 20 horas semanais, no caso de estudantes de educação especial, de estudantes dos últimos anos do ensino fundamental, de estudantes na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Para os estudantes do ensino superior, da educação profissional e do ensino médio regular, a jornada está limitada a 6 horas diárias e 30 horas semanais.

A duração do contrato de estágio está limitada a 2 anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de necessidade especial.

Todas as normas de segurança e saúde do trabalhador em geral, aplicáveis especificamente em cada empresa, devem também ser observadas para os estagiários.

A empresa concedente do estágio deve, obrigatoriamente, contratar seguro contra acidentes pessoais para os estagiários que contratar.

Considerando, portanto, todas as especificidades do contrato de estágio, o exercício de atividades além das estabelecidas em seu contrato ou em desconformidade com o curso no qual estiver inscrito o estagiário, bem como a inobservância das regras próprias do contrato de estágio, pode descaracterizar o contrato de estágio, com risco de a relação ser tida como empregatícia, com imposição ao contrato de todos os encargos trabalhistas.

2.2 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A empresa pode também necessitar da contratação de pessoas, físicas ou jurídicas, como prestadoras de serviços.

A contratação de prestador de serviço pessoa física se dá, em regra, por meio da figura do trabalhador autônomo.

O trabalhador autônomo é a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não, sem qualquer subordinação ao beneficiário do serviço. O profissional autônomo, em regra, é aquele que possui determinadas habilidades técnicas, manuais ou intelectuais e decide trabalhar por conta própria, sem vínculo empregatício. O

trabalhador autônomo não cumpre jornada de trabalho. Ele presta os seus serviços de forma eventual e não habitual. O próprio trabalhador estabelece os horários em que prestará os serviços.

No entanto, a contratação do prestador de serviços somente não vai gerar risco trabalhista se, de fato, a contratação se referir a serviço especializado, realizado de forma independente às atividades da empresa e sem qualquer subordinação aos integrantes da empresa tomadora do serviço

Na relação com o prestador de serviço autônomo não podem estar presentes as características da relação de emprego. Não pode haver subordinação jurídica entre o prestador e o tomador do serviço, vale dizer, o prestador não pode ficar sujeito, para a execução das atividades contratadas, a ordens diretas dos sócios, diretores ou empregados da empresa tomadora do serviço.

Não pode haver, na relação com o prestador, pessoalidade na execução dos serviços, bem como o prestador não pode exercer a função de liderança na empresa tomadora, ou mesmo integrar equipes de empregados. O prestador deve executar as atividades contratadas de forma autônoma, independente e desvinculada das atividades de rotina da tomadora.

Não se recomenda, portanto, que se faça contratação de prestador autônomo para o exercício de funções já realizadas por empregados da empresa, com recebimento de remuneração vinculada à remuneração paga aos empregados da empresa, com uso de email e cartão de visita institucional, dentre outros equívocos.

Essa situação, além de sujeitar a empresa a autuação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, impõe grande risco trabalhista, com elevada repercussão financeira, que pode inviabilizar a empresa ou mesmo colocá-la em desvantagem com seus concorrentes e com possíveis investidores.

Não se pode esquecer que, para as relações trabalhistas, regidas pelo Direito do Trabalho, vigora o princípio da primazia da realidade, que impõe que as relações sejam analisadas considerando sempre a realidade fática efetivamente vivenciada

pelas partes, não se limitando essa análise ao contrato escrito firmado entre as partes.

Pode também a contratação do prestador de serviço ocorrer com pessoa jurídica, que tem como objeto social a prestação de serviços determinados e específicos.

Com a entrada em vigor da Lei 13.429, de 31.03.2017, que modificou a Lei 6.019/74, foi regulamentada a chamada terceirização de serviços. A empresa prestadora de serviços a terceiros, seja qual for o seu ramo de atividade, pode prestar à empresa contratante serviços determinados e específicos, sem que se configure vínculo empregatício entre os trabalhadores da empresa prestadora de serviços e a empresa contratante.

Não obstante, a empresa contratante, responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, o que impõe à empresa contratante os devidos cuidados na contratação nessa modalidade, para evitar os riscos decorrentes e ou aumento do passivo trabalhista.

Recomenda-se a verificação da idoneidade da empresa prestadora de serviços e a formalização de um contrato escrito, que se regerá pela legislação civil, no qual deverão ser estabelecidas todas as regras da contratação, dentre outras, aquelas relacionadas ao objeto do contrato, às obrigações das partes, ao preço do serviço, ao prazo e à rescisão contratual. Além disso, devem ser estabelecidas obrigações com vistas a garantir o efetivo cumprimento, pela empresa prestadora de serviços, das obrigações trabalhistas dos seus empregados, de forma a reduzir ou mesmo evitar os riscos trabalhistas em face da responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

Além disso, apesar de a Lei 13.429/2017 ter possibilitado a terceirização em todas as atividades da empresa contratante, vale dizer, a terceirização é válida e não gera vínculo empregatício entre a empresa contratante e os trabalhadores da empresa prestadora de serviços, sem qual for o ramo desta, a empresa contratante deve sempre avaliar muito bem quais as suas atividades ela pode e deve terceirizar, com vistas a preservar o sigilo e o *know how* do seu negócio.

Portanto, para que a empresa não incorra em risco trabalhista ou ponha em risco os ‘segredos’ da sua atividade, o que pode até mesmo inviabilizar o negócio, recomenda-se que a contratação de empresas prestadoras de serviços seja sempre feita com muito cuidado, com prévia elaboração de contratos escritos, muito bem negociados entre as partes, de forma a regular todos os aspectos da contratação.

CONCLUSÃO

Formalizada a contratação nos moldes da legislação trabalhista ou não, outras questões, ao longo da relação, devem ser cuidadas, não só para que a empresa se mantenha regular perante a lei, mas também para minimizar, ou mesmo evitar riscos, que podem trazer impactos financeiros negativos para o empreendedor.

Tratando-se de relação de trabalho, com vínculo empregatício, deve-se atentar para as questões relacionadas com a regularidade da documentação dos empregados e com os recolhimentos previdenciários e fiscais; com o regime da jornada de trabalho; com o enquadramento sindical da categoria profissional dos empregados das empresas; com os afastamentos legais dos empregados, com a confidencialidade das informações da *startup* às quais o empregado tem acesso.

Além disso, ao término da relação de trabalho, que pode se dar por iniciativa do empreendedor ou do empregado, sem justo motivo ou por justa causa, deve o empreendedor cuidar para que o vínculo empregatício seja extinto com a formalização do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho – TRCT e pagamento das verbas rescisórias devidas ao empregado, além da entrega a este dos documentos rescisórios.

Enfim, dos passos prévios à contratação ao seu término, o empreendedor deve buscar sempre o enfrentamento, com o devido e adequado assessoramento, de todas as questões jurídicas envolvidas na relação com o seu colaborador ou prestador de serviço, de forma a, principalmente, evitar que sejam dados

passos equivocados que possam comprometer o futuro do empreendimento.

O trabalho preventivo é sempre o melhor remédio, para evitar que erros, muitas vezes incorrigíveis, sejam cometidos, além de, a longo prazo, significar economia financeira para o empreendedor.

Referências bibliográficas:

DELGADO, Maurício Godinho. *Curso de Direito do Trabalho*. São Paulo: LTr, 2011.

MARTINS, Sérgio Pinto. *Direito do Trabalho*. São Paulo: Atlas, 2011.

VIANNA, Cláudia Salles Vilela. *Manual Prático das Relações Trabalhistas*. São Paulo: LTr, 2012.

MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, *Segurança e Medicina do Trabalho*. São Paulo: Atlas, 2012.

CAPÍTULO V

PROTEÇÃO JURÍDICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

*Amanda Novaes Godinho**

INTRODUÇÃO

A concorrência é hoje um fenômeno que afeta os mercados, quer em âmbito mundial, quer em regionais, quer nacionais. Em razão dessa alta competitividade, estão sendo criadas diversas linhas de estímulos à inovação, com um acelerado desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços de alto valor agregado.

Diante desse cenário, emergiram as empresas de base tecnológica e as *startups*. Essas empresas, como se sabe, são precursoras em dar ao mercado aquilo de que ele necessita de forma rápida, garantindo um bom desenvolvimento e a inserção de novas soluções.

A par disso, é importante que se tenha conhecimento da proteção jurídica que se deve ter quando o empreendedor resolve montar sua *startup*. Muitas vezes, essa chamada “*boa ideia*”, resultado da capacidade de criação da mente humana, representa quase 100% do sucesso da *startup*. Em outras palavras, esse ativo intangível constitui grande parte do valor da sua *startup*.

Entretanto, o que muitos empreendedores esquecem, é de proteger essa “*boa ideia*”, que no meio jurídico compreendemos como propriedade intelectual.

A proteção à propriedade intelectual das *startups* é de suma importância e não deve ser negligenciada pelos seus criadores.

Em muitos casos, o que se percebe é que o foco para a proteção da propriedade intelectual é muito simplista, e que ainda há confusão de qual é a melhor forma de assegurar a autoria da sua criação, invenção ou inovação.

O direito à propriedade intelectual, que se desmembra em direito das marcas, patentes, desenhos industriais e registros de

software, pode gerar para o seu detentor o direito de exclusividade temporária sobre a produção e comercialização de seus inventos, sendo uma boa maneira de estimular toda essa inovação típica das *startups*.

O que pretendemos demonstrar pode ser resumido em quatro perguntas:

Como é realizado o registro de uma marca?

Qual é a proteção para o meu *software*?

Qual é a forma mais vantajosa para proteger minha *startup*?

A compra de domínio é garantia de proteção de marca?

Estes são alguns dentre os questionamentos que enfrentamos cotidianamente e que carecem ser analisados pontualmente, o que será abordado no presente trabalho.

Importante ressaltar que não há o intuito de permear todas as esferas a que se passa o Direito à Propriedade Intelectual, A abordagem será voltada para a proteção que envolve a marca, o registro de *software* e o domínio na internet, especificamente, que são os problemas mais comuns, quando se trata do contexto das *startups*.

Vamos, pois, abordar as questões que envolvem a criação da marca e o cuidado que se deve ter com o seu registro.

1 MARCAS

É importante definir a “Marca” como todo sinal distintivo que pode ser expresso em figuras e/ou palavras, com a finalidade de conferir identidade e procedência a um produto ou serviço, podendo, ainda, diferenciar um prestador de serviços de seus concorrentes.

O instituto da marca é regulamentado pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). Considera-se marca aquele conjunto de sinais distintivos visualmente perceptíveis e que são usados “*para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa*”.

Em síntese, marca é aquilo que te identifica e te torna único no mercado.

Para facilitar a compreensão acerca da criação da marca para sua *startup*, o empreendedor deve ter conhecimento de que a marca pode ser classificada¹ em quatro categorias diferentes, quais sejam:

- **Marca nominativa:** é aquela formada por palavras ou pelo conjunto de palavras que as diferencia das demais.
- **Marca figurativa:** que é composta exclusivamente por figuras ou desenhos de forma gráfica, ou seja, sem qualquer utilização de elementos linguísticos.
- **Marca mista:** é aquela composta pela junção de elementos nominativos linguísticos, com os figurativos, desenhos e apresentações gráficas.
- **Marca tridimensional:** é aquela constituída de forma plástica em três dimensões, seja um produto ou embalagem.

Além dessa classificação, as marcas podem ser categorizadas quanto a sua natureza, podendo ser:

- **Marcas de produtos:** Utilizadas para identificar bens industriais dentro do mercado.
- **Marcas de serviços:** Servem para distinguir os serviços que são oferecidos no comércio.
- **Marcas de certificações:** Utilizadas para atestar determinado serviço ou produto disponibilizado no mercado.
- **Marcas coletivas:** Utilizadas por um determinado grupo como forma de identificar seus serviços e ou produtos.

O empreendedor tem de estar atento na escolha da categoria da marca que pretende lançar no mercado e entender as diferenças quanto à sua forma de exploração.

Existem alguns sinais que não podem ser utilizados como marca, como por exemplo, brasões, armas, bandeiras, os sinais e expressões empregados apenas como propaganda, termo técnico

¹ Todas as classificações das marcas foram retiradas do livro: Direito e Cultura: Aspectos Jurídicos da Gestão e Produção Cultural. Organizado por Alessandra Drumond e Rafael Neumayr. Belo Horizonte. 2011.

usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço e mais uma lista extensa que se encontra no artigo 124 da Lei 9.279/1996.

A marca nominativa pode ser utilizada de forma isolada ou em conjunto com um desenho ou fundo colorido da escolha do empreendedor, entretanto a marca não pode, em nenhum momento, ser alterada.

As marcas figurativas e as mistas não devem ser associadas a nenhuma outra. Elas têm que ser usadas na forma como foram registradas.

Ao escolher a marca, o empreendedor deve tomar cuidado para não descrever ou usar somente o nome do produto. Não conseguirá registrar sua marca usando somente a palavra BOLSA, para designar o produto.

Por outro lado, se a marca BOLSA é escrita com caracteres exclusivos, apresenta uma coloração específica e gera distinção quanto a todas as outras formas de se escrever bolsa, então ela pode ser registrada como uma marca. No entanto, cumpre alertar que, apesar do registro, não será possível impedir que outras pessoas usem essa palavra (bolsa), em suas marcas.

Apenas para trazer ao plano fático, cite-se a marca AZUL – da empresa Azul Linhas Aéreas, a qual tem cor e forma peculiares e cria distinção em relação aos seus concorrentes.

Tomando por base as definições trazidas acima, podemos afirmar que será a marca, em muitos casos, o que determinará o sucesso da sua empresa num primeiro momento. Ou seja, é ela quem irá, em primeiro lugar, te diferenciar dos demais dentro desse imenso mercado competitivo.

É por essa razão, que **os empreendedores devem estar atentos na hora de escolher sua marca e, após defini-la, de registrá-la a fim de minimizar os riscos em perdê-la para algum concorrente.**

2. DO REGISTRO DA MARCA

O registro da marca é que irá conferir ao seu titular o direito de explorá-la comercialmente ou impedir que outros

o façam. Assim, a proteção da marca deve ser uma das primeiras medidas do empreendedor quando pensamos em proteção intelectual.

O registro de marcas de serviço e de produtos pode ser requerido por pessoas físicas e jurídicas. A marca que se pretende registrar tem que ser relativa à atividade efetivamente exercida, direta ou indiretamente, pelo interessado. No caso de empresas, o interessado no registro deve assumir, através de declaração, a responsabilidade pela veracidade da informação prestada.

Primeiro passo importante, após escolher a marca que define sua *startup* é verificar a viabilidade da marca desejada no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Isto pode ser realizado por conta própria ou por meio de um profissional, um advogado ou um agente de propriedade industrial.

No INPI, que é o local onde se deve solicitar a proteção a sua marca, o novo empreendedor deve realizar um *Checklist*, que pode ser feito no próprio site do INPI², ou, por medida de segurança, solicitar no próprio INPI, uma busca completa na sua base de dados.

Nessa busca prévia, o empreendedor deve verificar:

- Se a marca de escolha possui liberdade para ser usada, em outras palavras, se a marca já não foi reivindicada por outra empresa antes.
- Se a marca de escolha pode ser registrada, pois caso contrário para utilização de uma marca já registrada para fins comerciais, que visam lucro, faz-se necessária a autorização do seu titular para que ela possa ser utilizada.

Essa busca é muito importante, visto que, além de o empreendedor tomar conhecimento de outras marcas semelhantes no mercado e poder se resguardar no que se refere à sua originalidade, ele também passa a ter acesso às decisões anteriores proferidas pelo INPI com relação a outras marcas e, conseqüentemente, passa a evitar os erros mais comuns.

² Site do INPI: <http://www.inpi.gov.br/>

Feita esta consulta preliminar, o empreendedor poderá realizar seu pedido de registro de marca em formulário próprio acompanhado de um conjunto de documentos.

Os pedidos podem ser feitos de duas formas: ou por meio físico, com a apresentação de formulário e documentos em papel, a serem protocolizados diretamente no INPI ou em seus escritórios regionais; ou então por meio eletrônico através do site do INPI no portal digital chamado: “E-marcas”³.

O processo de registro da marca quer por meio físico, quer pelo sistema eletrônico, é simples, mas é recomendada a contratação de profissional especializado. É uma medida de segurança no processamento dos pedidos e registros. Esse processo possui etapas, que incluem a possibilidade de oposições, de manifestação contra as oposições, recursos administrativos. Todo esse conjunto de atos exige um conhecimento técnico que o empreendedor normalmente não possui.

Aconselha-se esse acompanhamento técnico também por outro aspecto: OS PRAZOS. A perda de um prazo pode acarretar o arquivamento do processo.

O INPI divulga todas as suas decisões relativas aos registros das marcas e patentes na Revista Eletrônica da Propriedade Intelectual – RPI. Não se faz nenhum tipo de comunicação direta aos interessados.

Em suma, é essencial que haja um acompanhamento ativo e constante tanto durante todo o processo de registro da marca como também após a realização do seu registro, para verificar se foram depositadas e/ou registradas marcas parecidas que podem dar lugar a apresentação de oposições, pedidos de nulidades administrativas ou até mesmo, ações judiciais.

A proteção legal do registro da marca é de 10 anos contados da sua concessão e renovável por igual período. O pedido de renovação deve ser realizado perante o INPI, pelo titular da marca, que deverá pagar a contribuição para a proteção adicional dos 10 anos solicitados. O pedido de renovação deverá

³ Confira maiores informações do “e-marcas” pelo site: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/e-marcas>

ser feito no último ano de vigência do registro. Se não foi feito nesse período, o titular poderá ainda fazê-lo nos seis meses subsequentes, mas nesse caso deverá efetuar o pagamento de uma retribuição adicional.

Transcorrido o prazo de 10 anos de vigência da proteção da marca, sem que haja a sua renovação, o titular da marca perde o direito exclusivo de sua exploração comercial. Como consequência, a marca poderá ser utilizada sem qualquer impedimento ou necessidade de autorização para fins comerciais. E poderá, inclusive, ser reativada por outra pessoa que se tornará titular do registro da marca arquivada.

3. A Compra De Domínio NÃO É Garantia De Proteção De Marca.

Apesar da recomendação do registro da marca das *startups*, nos deparamos, e não poucas vezes, com situações em que o empreendedor, a fim de evitar uma forma muito burocrática, resolve, pura e simplesmente, comprar um domínio na internet e se dizer protegido com relação à sua marca.

Como já vimos, a marca é o sinal distintivo que vai conferir procedência a seu produto ou serviço e, inclusive, diferenciá-lo de seus concorrentes. Quem, por si só compra o domínio, mas não registra a sua marca está sujeito a riscos, podendo inclusive perder o direito de utilizá-la e levar a desvalorização do seu negócio, pois é a marca que carrega toda a reputação e grande parte do valor atribuído do serviço ou produto desenvolvido pela *startup*.

A Lei de Propriedade Industrial (9.279/96) é decisiva ao prever em seu artigo 129 que a ***“propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...).”***

Assim, o registro do domínio na internet não é meio capaz de comprovar a titularidade da marca, vez que conforme adiantamos acima, é somente o registro no INPI que garante ao proprietário o seu uso exclusivo em todo o território nacional. Assim, ainda que não seja obrigatório, o registro da marca deve ser cogitado quando se entender que traz grande valor agregado.

O empreendedor deve saber que o registro de uma marca irá conferir a ele o direito de cedê-la para terceiros, de licenciar seu uso em produtos e serviços e, sem dúvida, o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação. Em outras palavras, o registro lhe dará a possibilidade de zelar para que outras pessoas não se utilizem da marca nem modifiquem sua identidade.

Mesmo que haja boa-fé do adquirente do domínio, fato é que a sua marca não foi protegida estando sujeita a questionamentos de terceiros que, porventura, a adquiriram

Sabemos que o registro do domínio, em muitos casos, é bem mais que um nome do endereço de um site, ele representa a melhor forma de se encontrar algo no mundo virtual.

No Brasil, a internet é regulada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, o qual através da portaria interministerial MC/MCT nº 147, de 31 de maio de 1995, é responsável pela edição da Resolução nº 001/98, que estabeleceu as regras para funcionamento do registro de nomes de domínios.

Esta Resolução determina que será aceito o registro, como nome do domínio, de qualquer expressão, salvo aquelas que fizerem menções ofensivas, as reservadas pelo próprio Comitê Gestor e as marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas⁴.

Assim, entendemos o motivo pelo qual o empreendedor deixa de registrar sua marca e prefere confiar tão somente no registro do domínio, vez que é bem mais simples de se realizar quando comparado ao registro de uma marca, que, como bem sabemos, pode levar anos para efetivar-se.

Diante desse quadro, nos deparamos inclusive com situações de conflito de interesses entre os que registram em primeiro lugar e os proprietários de marcas devidamente registradas junto ao INPI.

Quem compra o domínio e não registra sua marca no INPI, não está protegido de eventuais dissabores. É importante dizer que existem diversas polêmicas sobre o tema, pois, apesar de o domínio não ter significado de proteção da marca, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que

⁴ Informações retiradas do site: <https://jus.com.br/artigos/6076/marca-devidamente-registrada-no-inpi-garante-o-registro-do-dominio-na-internet>

“a existência de registro de marca perante o INPI, por si só, não justifica a proteção do direito de utilização do nome em ambientes virtuais”⁵

Ressaltou o STJ que assuntos pertinentes ao uso do domínio devem ser analisados caso a caso, pois envolvem questões tais como o ramo de atividade das denominações conflitantes e a possibilidade de existência de alto renome de alguma das marcas.

O STJ destacou, ainda, que em conformidade com a Lei de Propriedade Industrial (9.279/96) *“a exclusividade do uso de sinal distintivo é possível apenas a produtos ou serviços idênticos, tendo em vista a possibilidade de indução do consumidor a erro”*.

Diante desse posicionamento do STJ, podemos inferir que, se houver distinção entre o produto e o serviço ofertado pelo titular do domínio e o titular da marca, há possibilidade de ser permitida a utilização desse domínio mesmo por aquele que não possui a marca registrada no INPI.

Feitas tais considerações sobre o tema, é evidente que o empreendedor que esteja pensando em constituir sua startup deve estar ciente dos riscos de não se registrar sua marca no INPI e concomitantemente esteja antenado ao mundo virtual em que o domínio não protege a marca, porém a marca tão simplesmente também, não é garantia de que seu titular estará protegido contra a utilização do nome em ambientes virtuais.

4. Registro do Software.

No meio das *startups*, é muito frequente, como sabemos, a criação de *software* como parte do negócio. Diante disso, são frequentes as dúvidas que pairam sobre a melhor forma de se garantir a proteção do *software* inventado e desenvolvido pelas *startups*.

⁵ Noticiado no site do STJ em 16 de dezembro de 2016: http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Registro-de-marca-no-INPI-n%C3%A3o-garante-exclusividade-de-uso-do-nome-em-site

No Brasil, a proteção aos *softwares* está atrelada à proteção dos direitos autorais do inventor do *software*. A própria lei de direitos autorais estabelece em seu artigo 7º que o programa de computador, comumente conhecido como *software*, também é suscetível à proteção concedida às obras intelectuais.

A Lei de *Software*, (Lei 9.609/1998) estabelece como *Software*: “a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados”.

Nesta Lei percebe-se ainda, no seu artigo 2º, que seu regime de proteção está atrelado à legislação de direitos autorais⁶. Por esta razão, além de os *softwares* serem protegidos por Direitos Autorais pelo período de 50 anos, os seus autores não estão obrigados a realizarem o seu registro no INPI, vez que **a proteção emerge concomitantemente com a obra**⁷.

Cumprir informar que, muito embora a legislação brasileira confira a proteção do *software* semelhante à dos direitos autorais, no que concerne às obras literárias, o mesmo artigo de lei define que não se aplicam ao *software* as disposições pertinentes aos direitos morais do autor, como a necessidade de citação de sua autoria sempre que este for reproduzido.

Assim, o aconselhável é, para que se possa provar a autoria e para que fique garantida a exclusividade de exploração conferindo ao seu titular uma garantia jurídica maior, que seja realizado o registro do *software* no INPI.

O registro do *software* no INPI é feito por código-fonte, o qual não se confunde, em hipótese alguma com a patente, mas garante ao titular o direito de exclusividade no uso, na produção e comercialização do *software* registrado. Porém, mesmo sendo

⁶ Lei de *Software* (Lei 9.609/1998) : Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela **legislação de direitos autorais** e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.”

⁷ Lei de *Software* (Lei 9.609/1998) : “Art. 2º, § 3º A proteção aos direitos de que trata esta Lei **independe de registro.**”

facultativo esse registro no INPI, este só pode ser efetuado mediante a demonstração da autoria do *software* que se quer registrar, sendo impossível a realização do registro se não houver tal comprovação.

Embora haja uma vasta proteção do *software* dada pelo direito autoral, ainda há diversas *startups* que questionam a possibilidade de se patentear um *software*.

Muitas *startups* entendem que é uma questão de difícil análise, pois é sabido que a proteção que recai sobre os *softwares* é tão somente vinculada à redação do código-fonte no INPI.

Diante desse impasse, algumas *startups* acreditam que a saída estaria na possibilidade de se conseguir uma permissão para patentear o *software*.

Em regra geral, os *softwares* no Brasil não são patenteáveis. A própria Lei 9.279 de Propriedade Industrial é clara ao prever que *softwares* em si não são considerados invenções ou modelos de utilidade.

Para se conseguir um registro de patente no Brasil é necessário que haja uma invenção ou modelo de utilidade, nos moldes estabelecidos pela Lei de Propriedade Industrial nos artigos 8 e 9.⁸

Assim, apesar de nesse primeiro momento parecer impossível a patente do *software*, em verdade, não é. Há mecanismos legais que permitem o seu registro.

Erik Fontenele Nybo e Henrique Soares Lipo, em seu artigo virtual⁹ expõem um desses mecanismos:

“ se o *software* que atende aos requisitos de novidade, invenção e aplicação industrial (previstos na Lei) e que está atrelado a um *hardware* pode ser patenteadado desde que

⁸ Lei 9.279 de Propriedade Industrial: Art. 8º **É patenteável** a invenção que atenda aos **requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial**. Art. 9º **É patenteável** como **modelo de utilidade** o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

⁹ Artigo: “Patente de Software é possível no Brasil?” por *Erik Fontenele Nybo e Henrique Soares Lipo* - site: <https://startup.com.br/2016/04/patente-de-software-e-possivel-no-brasil/> .

seja em seu conjunto, ou seja, *software* e *hardware*. Isso significa que o *software* embarcado em um *hardware*, essencial ao funcionamento deste, pode ser patenteado desde que atendidos os requisitos de novidade, invenção e aplicação industrial.

Assim, tem-se que a regra geral para registro de patente de software é a aplicação prática deste. Se não houver a aplicação prática e os requisitos de patenteabilidade mencionados acima (novidade, invenção e aplicação industrial), não será possível solicitar o registro. Assim, embora seja difícil, é possível registrar patente de software no Brasil.”

Além de a patente de *software* ser um processo muito difícil de conseguir, é necessário que o empreendedor, antes de endereçar seus esforços para a concessão do registro da patente, avalie se, do ponto de vista prático, esse é o melhor a ser feito para proteger o seu *software*.

No processo de pedido de registro da patente de *software* é necessário descrever tudo de forma detalhada e a característica de cada etapa da criação desse *software*. Isto significaria que, se vier a ser inventada uma nova versão para o mesmo *software* patenteado, essa versão não poderia ser protegida pela patente anteriormente conseguida.

Diante disso, devido à alta rotatividade com que esses *softwares* são desenvolvidos e aprimorados pelas *startups*, não seria aconselhável, analisando de forma funcional e prática, se patentear um *software*. No entanto, fica a cargo do dono do *software* analisar se os requisitos para registro sob a forma de patente foram alcançados e se valerá a pena para o seu tipo de negócio ter a patente.

Acreditamos que, para o empreendedor de uma *startup*, o registro no INPI pelo código-fonte, apesar de não ser obrigatório, é importante, pois gera para o seu titular algumas garantias, já aqui mencionadas.

5. CONCLUSÃO

Apesar de os ativos intangíveis representarem grande parte do valor das empresas de *startups*, o que percebemos na prática, é que a gestão da propriedade intelectual, que no começo desse trabalho, chamamos da “*boa ideia*”, ainda não é realizada da melhor forma, seja pela falta de conhecimento do empreendedor ou até mesmo por negligência deste.

Vimos que, de fato, as *startups* necessitam de ferramentas de gestão dinâmicas capazes de guiar o rápido crescimento de seus negócios, e que sejam capazes de proteger essa “*boa ideia*”.

Assim, com intuito de dar um aparato ao nosso amigo empreendedor, começamos nosso trabalho com a noção do que seja marca, quais são as suas classificações e mais, qual é a importância da escolha da marca no seu negócio. Pois, como bem sabemos, é essencial que, você, empreendedor entenda as diferenças quanto à forma de exploração da sua marca, antes de colocá-la no mercado. Além de haver sinais que não podem ser registrados como marcar, há tipos de marcas, como por exemplo, as marcas figurativas e as mistas, que não devem ser associadas a nenhuma outra.

Feita essa primeira análise, foi possível compreender como funciona, de forma sucinta, o registro da marca no INPI bem como, foi dado a você, empreendedor, algumas dicas do que fazer, a fim de minimizar os riscos de indeferimento do seu registro.

Muitas *startups* estão vivenciando um problema devido ao fato de terem deixado de registrar sua marca, efetuando apenas a compra do domínio na internet. Bom, agora não há mais como errar! Você já sabe, tem de registrar sua marca no INPI uma vez que a compra do domínio não garante a proteção da sua marca!

Mesmo sendo um processo demorado e que, pode levar anos para concluir, é de suma importância o seu registro. Afinal é ele que dará a você, titular da marca, a garantia de uso exclusivo em todo o território nacional.

No decorrer deste trabalho, enfatizamos a questão polêmica do registro dos *softwares*. E o fizemos pensando

exclusivamente nas *startups* que com grande frequência criam e desenvolvem estes recursos, que são a “*alma*” do seu negócio.

Como ressaltamos, a proteção aos softwares, no Brasil, está legalmente assemelhada à proteção dos direitos autorais. A própria Lei do *software* prevê o regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador, ou seja, dos *softwares*, como conexo à legislação de direitos autorais.

Se comprovada a autoria do criador do *software* junto ao INPI, é perfeitamente possível o seu registro no referido órgão. Entretanto, como já foi informado, o registro serve para emissão de um código-fonte que não se confunde com a patente, mas garante ao titular o direito de exclusividade no uso, na produção e comercialização do *software* registrado.

Por outro lado, é possível perceber que a proteção aos *softwares*, está voltada mais para os direitos autorais do seu criador. É por esta razão que muitos empreendedores das *startups* questionam se não haveria possibilidade de se patentear o *software*.

Como conclusão desse nosso estudo, entendemos ser teoricamente possível a patente do *software*, desde que se preencham os requisitos legais. Mas, dada a dificuldade do processo hoje no Brasil, reconhecemos que não é o mecanismo mais aconselhável para a maioria das *startups*.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial** Disponível em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>,
acessado em 26/01/2017.

BRASIL. **Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Lei de software.** Disponível em <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm>,
acessado em 23/01/2017.

DRUMOND, Alessandra; NEUMAYR, Rafael. **Direito e Cultura: Aspectos Jurídicos da Gestão e Produção Cultural.** Belo Horizonte: Atlas, 2011.

INPI. **Instituto Nacional de Propriedade Intelectual**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/>>, acesso em 24/01/2017.

JUNGMANN, Diana de Mello. **Inovação e propriedade intelectual: guia para o docente Esther Aquemi Bonetti**. – Brasília: SENAI, 2010. 93 p.: il.

MUNIZ, Rosangela Maria Ribeiro. **Manual básico : Propriedade intelectual e transferência de tecnologia**. 2.ed. Brasília: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico. 2013.,129p.

NYBO, Erick Fontenele; LIPO, Henrique Soares. **Patente de Software é possível no Brasil?** Disponível em: <<https://startupi.com.br/2016/04/patente-de-software-e-possivel-no-brasil/>>, acesso em 26/01/2017.

PINHEIRO, Patrícia Peck. **Manual de Propriedade Intelectual**. 2.ed. Brasília: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico. 2013.,129p.

REVISTA. **Revista de propriedade Intelectual: direito contemporâneo e constituição. PIDCC**. ANO 1. N 1. Aracaju. OUT2012. Disponível em: <<http://pidcc.com.br/br/>> acesso em 27/01/2017.

STJ. **Registro de marca no INPI não garante exclusividade de uso do nome em site**.

Disponível em:<http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Registro-de-marca-no-INPI-n%C3%A3o-garante-exclusividade-de-uso-do-nome-em-site>, acesso em 25/01/2017.

VITO, Juliano César Borges de. **Marca devidamente registrada no INPI garante o registro do domínio na Internet**. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/6076/marca-devidamente-registrada-no-inpi-garante-o-registro-do-dominio-na-internet>>, acesso em 26/01/2017.

CAPÍTULO VI

A LEI DO MARCO CIVIL, A INTERNET E AS STARTUPS

Rayssa de Castro Alves

Você sabia que existe uma lei que disciplina o uso da internet aqui no Brasil?

A Lei do Marco Civil (Lei nº 12.965), também chamada de **“Constituição da Internet”** entrou em vigor em 2014, tornando-se uma das primeiras legislações no país sobre a internet.

Seu objetivo principal foi estabelecer os princípios, garantias, direitos e deveres que devem pautar o uso da internet no Brasil.

Esta lei é regulada pelo Decreto nº 8.771/2016, o qual traz algumas excepcionalidades e procedimentos relativos à guarda de dados pelos provedores.

A Lei do Marco Civil tem como princípios a liberdade de expressão, a proteção da privacidade, a neutralidade de rede, o acesso à internet como direito e exercício de cidadania dos usuários¹.

São estes princípios que irão pautar a interpretação de outras leis e de fatos relacionados ao mundo virtual, como violação de dados do usuário, prática de crimes, celebração de contratos e demais assuntos².

Para evitar confusões, a lei também estabeleceu alguns conceitos básicos:

- **“terminal”** - o dispositivo por onde o usuário se conecta à internet;

¹ Vale a pena conferir a matéria “Marco Civil da Internet: o que é que muda na sua vida” escrita por Adrien Carlos Duarte e que está disponível no link: <http://bit.ly/2jHOHEh>

² Para aprofundar no tema: LEITE, George Salomão; LEMOS, Ricardo (organizadores). “Marco Civil da Internet”. São Paulo: Atlas, 2014.

- **“IP”** (*Internet Protocol*) - o código de endereço do usuário que permite sua identificação;
- **“registro de conexão”** - os horários de início e término da conexão.

Mas você sabe o motivo da elaboração desta lei?

Desde 2007 o Governo já discutia a possibilidade de criar uma lei que disciplinasse o uso da internet. Alguns parlamentares chegaram a propor projetos muito radicais e com nítido caráter de censura, o que não foi bem recebido pela sociedade.

A proposta de lei do Marco Civil ganhou força diante das denúncias de espionagem praticadas por outros países em relação ao Brasil³.

Como consequência, em 2009 a ideia inicial do Marco Civil ganhou forma e foi disponibilizada na própria rede, ficando aberta para sugestões e comentários de todas as pessoas durante meses. Ela foi construída de forma colaborativa e totalmente ligada à realidade dos usuários.

Em 2011 ela virou projeto de lei e foi submetida à Câmara dos Deputados, tendo sido, após muito debate, aprovada em 2014.

Você pode conferir o histórico integral desta tramitação no próprio site da Câmara dos Deputados⁴.

É importante ressaltar que a Lei do Marco Civil foi retratada em diversas oportunidades como algo negativo, uma vez que ele cria muitas obrigações e deveres às empresas fornecedoras de internet. Mas a verdade é que ela busca proteger o usuário e garantir que a rede seja um lugar de liberdade, respeito e boa-fé.

A Lei do Marco Civil não é muito extensa e vale a pena você conferir. A sua leitura é fácil, pois não utiliza uma linguagem técnica, sendo acessível a todos. Ela está amplamente divulgada

³ Ver notícia publicada pelo jornal “O Globo” intitulada “EUA espionaram milhões de e-mails e ligações de brasileiros”, escrita por Glenn Greenwald, Roberto Kaz e José Casado, que pode ser acessado pelo link: <http://glo.bo/2k4OJ2E>.

⁴ É possível acessar a tramitação da Lei do Marco Civil dentro da Câmara dos Deputados pelo link: <http://bit.ly/1fr8Ov>

na internet, mas também pode ser acessada no site do Governo, através do Portal do Palácio do Planalto⁵.

1 - Neutralidade de Rede

A Lei do Marco Civil tem como um dos seus pilares a ideia de neutralidade de rede.

Mas o que será que isso significa?

É basicamente o dever de tratar conteúdos, sites e plataformas de forma igual, buscando manter o tráfego de dados para todos. Ou seja, quem fornece acesso à internet não pode discriminar a distribuição de dados a determinados serviços, devendo sempre manter todos online e facilmente acessíveis ao usuário⁶.

A neutralidade busca evitar que o serviço de internet se torne uma espécie de televisão a cabo, em que se adquirem pacotes com mais ou menos funcionalidades e se paga proporcionalmente por isso, como no exemplo abaixo:

QUER INTERNET PARA SUA CASA?
Assine já nossos planos de banda larga e desfrute dos melhores sites com a melhor conexão!

<p>R\$ 29,90/mês 10 MB</p> <p>Acesso a mais de 120 sites, incluindo os principais portais, e-mail e e-commerce em nosso parceiro premium!</p> <p>Submarino parceiro premium</p>	<p>R\$ 59,90/mês 10 MB</p> <p>Acesso a mais de 1.000 sites, incluindo os principais e-commerces e redes sociais!</p>	<p>R\$ 99,90/mês 10 MB</p> <p>Acesso a mais de 10.000 sites, incluindo sites de vídeo e telefonia VoIP!</p>
--	--	---

* Para acesso ilimitado, contate nossos revendedores. A lista completa pode ser acessada em nosso site.

A neutralidade se justifica diante do surgimento de novos serviços como Netflix, YouTube e Skype, que utilizam vídeos na sua execução. Como o consumo de dados

⁵ Acesso integral à Lei do Marco Civil pelo link: <http://bit.ly/1kxaoKm>

⁶ Mais informações no site “Neutralidade da Rede” de Pedro Henrique Soares Ramos que está disponível no link: <http://bit.ly/1V9CDmB>

nestes casos é muito intenso e precisa ser constante, já que não pode ocorrer atraso da informação, sob pena de os vídeos não carregarem, os provedores de acesso têm mais trabalho para realizar esta manutenção⁷. Por isso inicialmente eles tentaram criar formas de limitar tais serviços.

Para se ter uma ideia, já houve casos em que as empresas tentavam excluir do seu pacote de dados o uso de um serviço ou limitavam os dados de conexão que o acesso ao programa utilizaria.

E por que isso foi proibido pela Lei do Marco Civil?

Foi proibido porque nestes casos o usuário saía prejudicado, pois mesmo pagando pelo acesso liberado de internet, ele não conseguia usar os programas ou serviços que quisesse.

Esta prática também não deixava de ser uma forma de censura, já que limitava arbitrariamente quais sites ou programas o consumidor poderia acessar, sem permitir que este discordasse.

Além disso, a neutralidade de rede busca evitar a concorrência desleal, pois normalmente o provedor de internet também é a empresa que fornece telefonia. Neste caso, ela não poderia limitar ou impedir o acesso a programas que façam ligações telefônicas, como é o caso do Skype, que também faz ligações nacionais e internacionais, normalmente a preços mais módicos. Afinal, a Lei do Marco Civil busca sempre manter a liberdade e proteção do usuário.

NA PRÁTICA

Já aconteceu no Brasil um caso interessante sobre uma possível violação da neutralidade de rede.

Em 2015 a empresa TIM lançou uma campanha publicitária chamada “TIM Whatsapp”, em que o usuário poderia acessar gratuitamente o aplicativo e mandar suas mensagens sem consumir nenhum dado de sua franquia de

⁷ Mais informações no site do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.BR) em “Neutralidade de Rede no Marco Civil da Internet” que pode ser acessado no link: <http://bit.ly/2klW0cW>

internet ou mesmo sem precisar de ter créditos no celular para tanto.

Ocorre que o Whatsapp não é o único recurso de troca de mensagens instantâneas, de forma que o oferecimento deste plano claramente privilegiava o Whatsapp em detrimento dos outros programas.

Por este motivo, o Ministério Público da Bahia questionou a campanha publicitária, fazendo com que ela fosse alterada pela empresa⁸.

2 - Responsabilidade Civil dos Provedores

Agora vamos falar de responsabilidade civil dos provedores. Mas para isso precisamos fixar alguns conceitos.

Provedor é a pessoa física ou jurídica que oferece serviços relativos à internet ou seu funcionamento. Pode ser a empresa que comercializa o serviço de banda larga, o site que disponibiliza conteúdo ou mesmo a rede social que você utiliza.

Responsabilidade é quando a pessoa física ou jurídica que oferece tais serviços assume o dever de prestação correta. Se ocasionar algum dano, haverá dever de reparar. Houve problema em conectar à rede? O site ficou fora do ar? Houve liberação de dados? Foi postado conteúdo ofensivo?

A responsabilidade será **civil** ou **criminal**.

É através da responsabilidade civil que vamos conseguir responder tais perguntas e penalizar o responsável.

Quando vamos analisar a responsabilidade do provedor, devemos primeiro indagar quais são as atividades prestadas por ele, quais suas peculiaridades técnicas e se existe ou não relação de consumo⁹.

Isto porque se você estiver na posição de consumidor, pagando ou cedendo outro bem (como dados pessoais) para

⁸ Para conhecer mais o caso leia a matéria veiculada na Folha de São Paulo chamada “Tarifa Zero na telefonia é alvo de inquérito” de Júlia Borba que está disponível em: <http://bit.ly/1DAe6PU>

⁹ Para aprofundar: LEONARDI, Marcel. “Responsabilidade Civil dos Provedores de Serviço a Internet.” São Paulo: Juarez Oliveira, 2005.

utilizar aquele serviço, estaremos diante de uma relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e aumenta as hipóteses de responsabilidade do provedor.

Vamos contextualizar isso um pouco melhor com alguns exemplos.

Suponhamos que o provedor em questão é uma empresa que fornece conexão com a internet e ela impede ou dificulta o acesso do usuário à rede, suspendendo indevidamente sua internet, ou oferece uma velocidade bem abaixo da contratada. Isto é considerado falha na prestação do serviço e será possível discutir a responsabilização desta empresa, especialmente porque neste caso ela cobra pelo serviço¹⁰

E se o provedor for um serviço de e-mail ou site de compras, que exige dados pessoais do usuário para permitir seu cadastro e utilização do serviço? Neste caso, a empresa tem responsabilidade sobre os dados recebidos, não podendo divulgá-los sem seu consentimento expresso.

A situação mais comum atualmente é a postagem ofensiva, com conteúdo ilegal ou não autorizada de terceiro. Neste caso, o provedor deverá retirar o conteúdo do ar assim que for notificado por um juiz através de ordem judicial. Caso a empresa não atenda a solicitação, será possível discutir sua responsabilização criminal.

Existem apenas três exceções a esta regra: se o conteúdo tiver indícios de nudez, pornografia ou for protegido por direitos autorais. Nestes casos o provedor é obrigado a retirar o conteúdo do ar já com a comunicação feita pelo próprio interessado na plataforma do site¹¹, pois tais situações possuem um caráter mais urgente.

Esta questão necessariamente deverá passar por uma análise: o provedor tem controle sobre o conteúdo postado ou os usuários podem publicar livremente, como é o caso do Facebook?

¹⁰ Conferir matéria de Nerter Samora intitulada "Vivo terá que indenizar consumidor por corte de internet após fim de franquia" disponível em: <http://bit.ly/2kO488s>

¹¹ Neste sentido temos "Facebook indenizará usuária por foto usada indevidamente" de Tadeu Rover, disponível em: <http://bit.ly/MHpn7B>

Afinal, sua responsabilidade será ainda mais clara se ele tiver controle sobre o que é ou não postado em sua plataforma.

No caso do Facebook, por exemplo, fica claro que o verdadeiro causador do dano é o autor da postagem¹². Mas como a propagação da postagem é realizada através do provedor, o qual muitas vezes obtém ganhos diante do grande alcance da publicação, e é dele o poder para retirar o conteúdo do ar, pode ser que haja dupla responsabilização: de quem fez a postagem e do provedor que não retirou o conteúdo do ar.

Há um debate interessante neste caso, pois temos a colisão de dois argumentos. Por um lado, você, como usuário, tem a liberdade de expressão, ou seja, tem direito, em abstrato, de postar os conteúdos que quiser na internet. Sob esta ótica, retirar uma postagem sem maiores formalidades, diante de apenas uma suspeita de ofensa, poderia constituir uma censura do provedor.

Por outro, há constantes divulgações e perpetuação de conteúdos lesivos na rede, os quais devem ser combatidos pela Justiça e pelos próprios provedores.

Podemos perceber, portanto, que esta não é uma discussão simples e pacífica e que ainda irá render muita discussão na Justiça¹³.

3 - Responsabilidade Civil dos Provedores: Armazenamento de Dados

A Lei do Marco Civil estabelece também a obrigação de os provedores armazenarem alguns tipos de dados do usuário, como os registros, os dados pessoais e as comunicações privadas.

Em princípio estas informações estão protegidas pelo direito à intimidade, mas pode haver obrigação de disponibilização por ordem judicial¹⁴.

¹² Vale a pena conferir "Publicações no Facebook podem gerar processos" de Ana Cristina Andrade, disponível em: <http://bit.ly/2khEvKd>,

¹³ Vale a pena a leitura do artigo "Responsabilidade Civil dos Provedores de Internet" de Isabel Costa Cabral Dall'Agnol que está disponível no link: <http://bit.ly/2iBmKsO>

¹⁴ Para aprofundar: "A Responsabilidade Civil dos Provedores de Aplicações no Marco Civil da Internet" de Wévertton Gabriel Gomes Flumignan, disponível no link: <http://bit.ly/2k4S1my>

Já entendemos o que seriam os dados pessoais e as comunicações privadas. Mas o que seriam estes registros?

Os registros mencionados na lei podem ser de conexão ou de aplicação. No primeiro caso seriam os horários de início e término de uma conexão, sua duração e o IP utilizado. Já o registro de aplicação seriam os acessos a funcionalidades disponíveis na internet, como uso de sites, serviços e plataformas.

Os registros de conexão deverão ser armazenados pelo prazo de um ano.

Já os registros de aplicação deverão ser guardados por apenas seis meses.

Mas neste caso, a lei estabelece esta obrigação apenas para pessoas jurídicas que exerçam atividade profissional e com viés econômico. Isto nos leva a entender que não foi abarcada a pessoa física, que estaria dispensada do dever de armazenamento apenas dos registros de aplicação.

Todos os dados dos usuários deverão ser mantidos sob sigilo e em ambiente seguro, não podendo os provedores transferir esta obrigação a terceiros.

É interessante ressaltar que as pessoas jurídicas com sede no estrangeiro e que prestem serviços ou funcionalidades para os usuários no Brasil, também deverão realizar a guarda dos dados.

A lei permite que a Polícia ou o Ministério Público pleiteie o aumento do prazo de armazenamento dos dados pelo provedor caso haja necessidade.

Para garantir o direito à privacidade, a Lei do Marco Civil também é expressa ao prever que a disponibilização destas informações apenas ocorra diante de decisão judicial, prevendo punições caso o provedor divulgue sem esta ordem. As punições podem consistir em advertência, multa, suspensão temporária do serviço e até proibição do exercício no Brasil.

É interessante pontuar que os provedores que não solicitam dados de seus usuários estão dispensados de armazenar estas informações.

Parece um pouco contraditório esta obrigação imposta pela lei, já que a todo momento ela prega a liberdade de expressão e a privacidade de dados dos usuários. Mas optou por fazer esta

reserva, no intuito de conseguir meios de localizar os verdadeiros autores de atos ilícitos que possam ocorrer na internet, uma vez que sem estes dados seria uma tarefa praticamente impossível.

NA PRÁTICA

O serviço WhatsApp tem sido alvo de constantes bloqueios no Brasil. Mas você sabe o motivo?

Sabia que todo provedor que opera no Brasil ou fornece serviços para pessoas dentro do país estará sujeito às nossas leis, o que inclui o dever de cooperar com as autoridades brasileiras quando forem requisitados?

Ocorre, porém, que o aplicativo tem se recusado a entregar as comunicações mantidas entre usuários através de sua plataforma ao Poder Judiciário e à Polícia, o que tem atrapalhado a apuração de fatos criminosos.

A empresa, por sua vez, sustenta que a criptografia utilizada impede o acesso a tais informações pelo sistema, uma vez que apenas o remetente e o destinatário teriam como visualizar a mensagem de forma legível.

O WhatsApp já foi bloqueado, ou houve ordem judicial neste sentido, pelo menos quatro vezes.

Em fevereiro de 2015, um juiz de Teresina (PI) emitiu a primeira ordem de suspensão dos serviços do aplicativo. Sua decisão, porém, foi revogada pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí sob o argumento que as empresas telefônicas e seus usuários não deveriam ser penalizados por uma decisão judicial. Neste caso, não chegou a ocorrer efetiva suspensão do recurso.

Em dezembro de 2015, houve nova ordem de bloqueio do WhatsApp, desta vez de um juiz em São Bernardo do Campo (SP). Neste caso, a decisão conseguiu suspender o funcionamento do aplicativo por 14 horas no país inteiro até ser reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Em maio de 2016, um juiz de Sergipe ordenou novo bloqueio do aplicativo durante 72 horas. Os advogados do

WhatsApp recorreram e conseguiram reverter no Tribunal de Justiça do Sergipe, mas o serviço ficou fora do ar por 24 horas.

Em julho de 2016, uma juíza em Duque de Caxias (RJ) também decretou a suspensão do aplicativo, estipulando ainda uma multa diária no valor de R\$ 500 mil em caso de descumprimento. Só que neste caso a decisão foi revertida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que atendeu ao pedido de um partido político, entendendo que o bloqueio foi uma medida desproporcional já que o WhatsApp é usado de forma abrangente, inclusive para intimações judiciais, ferindo a segurança jurídica.

Por causa destas várias decisões judiciais, já existem projetos de lei tanto na Câmara dos Deputados como no Senado que buscam proibir a suspensão ou interrupção de aplicativos de internet como medida coercitiva em investigação criminal ou processo judicial cível ou penal.

É interessante notar que tanto quem é favorável ao bloqueio de serviços como o WhatsApp em caso de descumprimento de mandado judicial como quem é contra esta prática utiliza argumentos da Lei do Marco Civil para sustentar sua posição, o que demonstra como o referido diploma é amplo e aberto a interpretações¹⁵.

4 - Política de Uso e Privacidade – Importância – Economia de Compartilhamento

Sabia que a Constituição Federal e as leis brasileiras te asseguram direitos só pelo fato de você ser uma pessoa?

Tais garantias representam formas de proteção, que não podem ser violadas nem pelo próprio Estado. A ideia é proteger atributos básicos de todo indivíduo, como sua imagem, seu nome, integridade física, honra, intimidade, dentre outros.

Por isso é essencial que o provedor, ao exigir do usuário o fornecimento de dados pessoais para utilizar seu serviço, site ou

¹⁵ Mais informações no Portal G1 na matéria “Whatsapp bloqueado: lembre todos os casos de suspensão do app” que pode ser acessado no link: <http://glo.bo/2k07WjQ>

plataforma, possua autorização para armazenar e utilizar tais informações, pois elas são protegidas por lei.

Normalmente, as empresas utilizam Termos de Uso e Política de Privacidade para explicar como é prestado o serviço, como é a forma de pagamento, qual é o grau de responsabilização do provedor, como serão usados os dados fornecidos pelo usuário, dentre outras informações relevantes.

Note que se não houver documento expresso neste sentido, inclusive com um **aceite** do indivíduo, a plataforma não poderá armazenar ou mesmo utilizar os dados do usuário, o que pode gerar vários problemas para a execução do negócio¹⁶.

Um caso extremamente comum de utilização de dados pessoais e outros atributos são as soluções de economia compartilhada, que lançam mão de perfis, geolocalização e até preferências pessoais para fornecer seu serviço e proporcionar a melhor experiência ao consumidor.

Caso o provedor não tenha autorização do usuário para adquirir, manter e analisar tais dados, é possível responsabilizá-lo por invasão de privacidade e uso ilegal de informações pessoais, podendo até haver proibição judicial de seu funcionamento.

Desta forma, é essencial que o serviço, *site* ou plataforma possua Termos de Uso e Política de Privacidade bem redigidos, com clareza dos termos estabelecidos com o usuário e destrinchando todas as minúcias de seu negócio¹⁷.

Até porque, dependendo do ramo de atuação do provedor, ele estará submetido a regras especiais dentro do ordenamento brasileiro, as quais não podem ser negligenciadas.

Exemplo disso é o Código de Defesa do Consumidor que cria direitos e deveres específicos para a relação de consumo. Ou o Código Civil que disciplina de forma diferenciada a possibilidade de um menor de idade poder contratar serviços.

¹⁶ Para aprofundar: “O que as Startups Devem Saber Sobre Termos de Uso e Política de Privacidade” de Henrique Soares Lipo e Erik Fontenele Nybo, disponível em: <http://bit.ly/2kYUwp2>

¹⁷ Maiores informações em “Marco Civil e Governança da Internet: Diálogos entre o Doméstico e o Global”, organizado por Lucas Costas dos Anjos e Fabrício Bertini Pasquot Polido do Instituto de Referência em Internet e Sociedade. Disponível em: irisbh.com.br

Ou, ainda, a Consolidação das Leis do Trabalho que traz requisitos próprios para reconhecimento de uma relação de emprego.

Ignorar tais regras ou utilizar modelos pré-prontos encontrados no Google pode parecer mais prático em um primeiro momento, mas pode causar muita dor de cabeça a médio ou longo prazo e retirar a atratividade do seu negócio perante investidores mais experientes¹⁸.

Pode ocorrer, por exemplo, que você, sem conhecimento jurídico específico, coloque uma cláusula considerada abusiva, que seja inválida para o Direito ou que gere várias interpretações. Neste caso, se o problema for parar na Justiça, há grandes chances de o seu contrato inicial ser desconsiderado e o juiz decidir apenas com base na lei, pois pode entender que você agiu com intenção de lesar o consumidor ou estava de má-fé.

Para evitar este tipo de situação a assessoria jurídica é essencial, não só porque o advogado conhece as limitações legais da sua atividade, a linguagem técnica que deve ser utilizada e até que ponto você pode estipular obrigações e multas aos usuários. Ou seja, com o auxílio de profissional competente é possível contemplar os seus interesses dentro do limite da lei e ter mais segurança no seu negócio.

Lembre-se de que este tipo de peculiaridade em contratos, termos de uso e política de privacidade pode representar possibilidade de passivo judicial na sua startup, o que não é interessante para os investidores.

5 – Como a Lei do Marco Civil se aplica às startups?

Se a sua startup oferece alguma solução que utiliza a internet (e hoje em dia acho difícil que não o seja), ela estará sujeita às regras e disposições previstas na Lei do Marco Civil¹⁹.

¹⁸ É válida a leitura do artigo “Contrato Bem Elaborador Faz Parte da Prevenção de Riscos” de Camilla Barbosa, que pode ser acessado neste link: <http://bit.ly/2kYUa1q>

¹⁹ Para aprofundar confira a matéria “Startups, conheçam o Marco Civil da Internet.” De Vinicius Cheliga que está disponível em: <http://bit.ly/2l1QSV>

É o caso, por exemplo, de ter especial atenção em relação à segurança da informação, uma vez que vazamentos ou uso indevido de dados são passíveis de indenização no Poder Judiciário.

Foi exatamente este o caso do site Ashley Madison, uma plataforma de relacionamento para pessoas casadas que procuravam um caso extraconjugal. Em 2015 ele sofreu ação de um grupo de hackers, que conseguiu acesso ao seu servidor e liberou cerca de 10GB de informações, dentre as quais havia uma lista com o nome de todos os assinantes do serviço²⁰.

Além disso, o próprio Yahoo também sofreu vazamento de dados de seus usuários em 2016, tais como nomes, e-mails, números de telefones, data de nascimento, perguntas de segurança e as senhas criptografadas²¹, o que serviu para desvalorizar a empresa perante compradores internacionais.

A startup deve ficar atenta também se está enquadrada na categoria de provedor de conexão ou de aplicação, pois pode haver obrigação de armazenar dados de seus usuários por algum tempo.

Inclusive, é importante ressaltar que se o seu servidor estiver no exterior e houver envio dos dados dos usuários para fora do país, mesmo que somente para fins de armazenamento, tal ato constitui transferência internacional de dados e precisa de autorização.

É possível, ainda, que a ausência de Contratos, Termos de Uso ou Política de Privacidade gere problemas no momento de lançar seu produto no mercado, seja por falta de clareza da sua operação ou por inviabilidade jurídica do seu negócio, uma vez que determinadas atividades precisam de autorização ou constituem reserva de mercado. Desta forma, nunca dispense a orientação de um profissional especializado e competente.

Ainda é preciso destacar que a sua startup deverá observar a liberdade de expressão, a finalidade social da rede, respeitar a

²⁰ Matéria "Hackers vazam quase 10 GB de dados do site de traição Ashley Madison" de Altieres Rohr, disponível em: <http://glo.bo/1Nk3oA4>

²¹ Matéria "Yahoo é processada por vazamento massivo de dados" de Fernanda Sarate, disponível em: <http://bit.ly/2kPiohg>

neutralidade de rede, zelar pela proteção da privacidade e democratização de acesso à internet, não podendo afastar ou suprimir a incidência deles.

CAPÍTULO VII

GOVERNANÇA CORPORATIVA E CONFORMIDADE NAS STARTUPS

Fernanda Nogueira

Introdução:

Certamente você já ouviu falar em “Governança Corporativa” e em “Programas de *Compliance*”, ou, como preferimos, “Programas de Conformidade”.

E, quase tão certo quanto já ter ouvido alguma dessas expressões relacionadas ao universo empresarial/administrativo é, num primeiro momento, ter pensado que elas são parte de uma realidade extremamente sofisticada e distante, e que são aplicáveis somente a grandes estruturas corporativas, mediante custos exorbitantes.

Logo, um dos equívocos mais comuns cometidos por empreendedores de *startups* é julgar que a governança corporativa e a conformidade não se aplicam a empresas recém-nascidas, ou que elas não precisam e não comportam esse tipo de estruturação.

Nada mais distante da realidade.

O primeiro desafio de uma *startup* é tirar a ideia do papel e colocá-la em prática. No momento em que o projeto se transforma em negócio de verdade, outras preocupações vêm à tona, como escolher a melhor configuração societária para constituir a pessoa jurídica, elaborar um plano de negócios factível, proteger a propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos e garantir que o empreendimento se torne competitivo no mercado, com alta capacidade de aceleração de forma a atrair, rapidamente, investidores, incubadoras e público-alvo.

Para dar conta de todos estes desafios e permitir que a *startup* se desenvolva de forma sustentável, os seus fundadores precisam implementar, desde o início, mecanismos básicos de

governança corporativa, os quais servirão como pilares fundamentais para o crescimento sólido da empresa.

1 - Governança Corporativa – conceito, princípios e origens:

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC¹:

“Governança Corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas”.

Mas, para além de uma definição abstrata, devemos partir do pressuposto de que boas práticas de governança corporativa pressupõem a conversão de seus princípios básicos em recomendações objetivas, que deverão servir de diretrizes para o alinhamento dos interesses dos sócios com a preservação e a valorização econômica da empresa, de forma a facilitar seu acesso a recursos e a permitir sua longevidade.

Consensualmente, são 04 (quatro) os princípios básicos que regem as boas práticas de Governança Corporativa:

- I) Transparência: consiste na disponibilização correta e facilitada das informações, tanto às partes interessadas quanto à sociedade, na forma imposta pela lei e pelos regulamentos, e, ainda, a prestação de informações que, embora não sejam legalmente exigíveis, possam ser relevantes para aquele que a solicita. A transparência está ligada à apresentação fidedigna dos fatos relacionados ao desempenho econômico-financeiro da corporação, mas também a outros elementos que norteiam a ação gerencial e que estão diretamente ligados à preservação e à valorização da empresa.

¹ O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), organização sem fins lucrativos, é a principal referência do Brasil para o desenvolvimento das melhores práticas de Governança Corporativa. Vale a pena acessar o site: www.ibgc.org.br.

- II) Equidade: consiste no tratamento justo e isonômico dos sócios, bem como de todos os interlocutores da organização (*stakeholders*), levando-se em consideração seus direitos, seus deveres, suas necessidades, seus interesses e suas expectativas.
- III) Prestação de Contas (*Accountability*): deve ser feita de forma clara, concisa e tempestiva, cabendo ao agente proceder com diligência e assumir a responsabilidade por seus atos e omissões.
- IV) Responsabilidade Corporativa: consiste na obrigação de zelar pela viabilidade econômico-financeira de um negócio, seja em curto, em médio ou em longo prazo, de forma a preservar os capitais financeiro, intelectual, humano, social, ambiental e patrimonial da empresa.

Alguns autores, entretanto, também consideram a “Conformidade” (“*Compliance*”) como um dos princípios da Governança Corporativa.

Nesse sentido, podemos definir o Princípio da Conformidade como o comprometimento da organização de sempre agir de forma correta e coerente com o que determinam as leis, os regulamentos, as normas internas, os contratos sociais, os acordos comerciais e os demais documentos normativos capazes de estabelecer direitos, obrigações e limites à atuação de cada jogador (*player*). Aliás, a atividade empresarial é um jogo, em que cada jogador se comporta em conformidade com a ética empresarial.

A adoção das boas práticas de Governança Corporativa visa à harmonização dos interesses e das relações da corporação, tanto internas quanto externas, favorecendo o equilíbrio de forças e criando um ambiente propício à captação de recursos junto aos investidores, o que contribui diretamente com a perenidade da empresa.

Você pode estar se perguntando de onde surgiu essa tal “Governança Corporativa” e por que ela passou a ser tão importante nos dias de hoje.

Ora, é possível de intuir que a preocupação com a “maximização do desempenho da empresa e acesso ao capital” sempre tenha inquietado a mente dos investidores. É por isso que,

desde tempos remotos, as práticas comerciais e organizacionais vêm se aprimorando cada vez mais.

Da forma como é atualmente concebida, a Governança Corporativa só teve seu início na segunda metade do século XX, época marcada pelo agigantamento das corporações mediante os avanços tecnológicos; a expansão demográfica; a produção em série e em grandes escalas; a evolução do mercado de capitais; as crescentes emissões primárias; a proliferação de pequenos negócios; os investimentos públicos; a transnacionalização das companhias via fusões e aquisições; e as relações estabelecidas entre o poder econômico e o poder político, que resultaram em medidas protecionistas aos interesses das grandes organizações emergentes. Some-se a isso a integração promovida por um dinâmico comércio internacional, expandindo as transações financeiras em âmbito global.

Nesse contexto de crescimento acelerado das atividades, a separação entre propriedade e gestão passou, então, a se fazer imperiosa, demandando do corpo empresarial diversas adequações na sua estrutura de controle. Afinal, a partir do instante em que há cisão entre a propriedade da corporação (agora exercida pelos sócios) e a sua gestão (outorgada a executivos e gestores contratados), um novo rol de conflitos internos se inaugura.

De tais conflitos, portanto, originam-se os debates sobre Governança Corporativa, que remetem, essencialmente, à superação dos chamados “conflitos de agência”, decorrentes de uma propriedade com natureza dispersa, a ensejar novas divergências entre os interesses dos sócios, os interesses dos executivos e o chamado “melhor interesse da empresa”. Tanto os sócios, como os gestores podem adotar condutas que trarão prejuízo para a empresa. Enquanto o principal interesse dos sócios é a maximização de sua riqueza e dos retornos aos seus investimentos, podem os gestores/administradores ter outras prioridades, como a busca por *status*, benefícios e altas remunerações.

Podemos, portanto, citar como exemplos de conflito de agência atribuível ao oportunismo dos gestores: as altas remunerações e os excessivos benefícios autoconcedidos; a

resistência à implantação de ações vantajosas para os acionistas, quando estas impliquem em ameaças aos cargos de gestão; ou mesmo, a adoção de medidas estratégicas movidas por interesses próprios, em detrimento dos interesses da companhia e dos sócios.

Por sua vez, os sócios também podem onerar a condução do negócio de forma a inviabilizá-lo através de monitoramento exagerado dos outorgados (gestores e administradores); de adoção de sistemas complexos e demasiadamente onerosos de informações gerenciais; e da criação de onerosos sistemas de incentivos e de recompensas.

Diante do acima exposto, podemos dizer que as boas práticas de Governança Corporativa visam a orientar e aprimorar o modelo de gestão das organizações através da harmonização dos interesses e do gerenciamento dos riscos empresariais. E essa harmonização de interesses e gerenciamento de riscos é essencial para que a startup possa se desenvolver de forma saudável e sustentável.

Mas, antes, vejamos a evolução das práticas de governança no Brasil.

No Brasil, ainda predominam as sociedades de propriedade concentrada, o que tende a intensificar a existência de conflitos na medida em que, concomitantemente com o crescimento da empresa, passam a fazer parte dela outros sócios – como investidores e herdeiros –, os quais também possuem ideias e fórmulas de gestão próprias. Nesse cenário, a Governança também busca promover uma harmonização das questões em benefício da organização.

Passemos a um exemplo prático: uma questão que enseja a adoção de boas práticas de Governança Corporativa é a existência de acionistas com direitos assimétricos, resultantes da emissão de ações com direito a voto e ações sem direito a voto. Nessas hipóteses, um grupo com expressiva quantidade de ações votantes, ainda que detenha pequena parcela do capital total, pode efetivamente controlar a empresa.

A preocupação da Governança Corporativa é, portanto, a de criar um conjunto eficiente de mecanismos, tanto de incentivos quanto de monitoramento, que possam assegurar um alinhamento

do comportamento dos administradores e sócios com o já referido “melhor interesse da empresa”, garantindo sua sustentabilidade e sua perenidade.

No universo corporativo brasileiro, o movimento de adoção das boas práticas mostrou-se mais dinâmico a partir das privatizações e da abertura do mercado nacional nos anos 1990 – tendo sido criado, em 1995, o Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração (IBCA), que, a partir de 1999, passou a ser intitulado Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Esta instituição tem por finalidade propagar as práticas transparentes, responsáveis e equânimes na administração das organizações.

Ademais, as discussões internacionais foram fortalecidas pelas iniciativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que criaram um fórum para tratar especificamente sobre o tema, o *Business Sector Advisory Group on Corporate Governance*².

De igual forma, a ONU, através do seu programa de Pacto Global, também tem relevante papel na mobilização das empresas para que os seus negócios sejam conduzidos sob o viés da Governança Corporativa, atuando de forma responsável e alinhando suas estratégias com os dez princípios sobre direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção que são os pilares do *United Nations Global Compact*³.

A partir dos movimentos globais, as diretrizes e princípios internacionais passaram a ser cada vez mais considerados na elaboração de leis⁴, na atuação de órgãos regulatórios e na elaboração de recomendações por entidades do Brasil e de vários outros países.

² Disponível em: <http://www.oecd.org/daf/ca/>. Acessado em: 28/01/2017.

³ Disponível em: <https://www.unglobalcompact.org/>. Acessado em 28/01/2017.

⁴ Cite-se, por exemplo, a Lei *SarbanesOxley*, sancionada pelos EUA em 2002.

2 - Conformidade para Startups:

Como vimos, as boas práticas de Governança Corporativa visam orientar e aprimorar o modelo de gestão das organizações através da harmonização dos interesses e do gerenciamento dos riscos corporativos.

O foco na governança corporativa nunca foi mais importante no ambiente empresarial do que é nos dias de hoje, quando a confiança dos investidores, dos fornecedores e do público não se baseia apenas no desempenho financeiro ou na qualidade dos produtos e serviços.

Cada vez mais, a confiança se baseia num conjunto de informações relacionadas à empresa e à sua interação com o meio no qual está inserida: na estrutura da corporação; na sua cultura; na confirmação de políticas e diretrizes éticas e eficientes; e no comportamento dos seus diretores e de todos os empregados.

Assim, é essencial que, desde a sua origem, a organização leve a sério a Governança Corporativa, adotando uma postura proativa por parte dos seus sócios fundadores e desenvolvendo uma cultura corporativa de transparência, conformidade, equidade, responsabilidade social, planejamento estratégico e comprometimento com o negócio (*accountability*?).

Até agora, vimos o relevante papel da Governança Corporativa para a sustentabilidade da empresa. Mas, o que é a Conformidade e por que ela também é importante?

Embora a Conformidade seja um dos princípios da Governança Corporativa, podemos dizer que o seu alcance extrapola os limites das boas práticas gerenciais na condução dos negócios de uma empresa, na medida em que ela deve permear todos os procedimentos adotados pela organização – desde a compra básica de insumos até a elaboração dos contratos que formalizam as transações societárias mais complexas.

Nesse sentido, o estrito cumprimento das normas e dos acordos é indispensável para a efetivação dos princípios de transparência e equidade perseguidos pela Governança Corporativa. E mais ainda: eles são essenciais para garantir uma relação de confiança entre a empresa e os seus diversos

interlocutores (*stakeholders*), bem como para o comportamento responsável dos dirigentes.

A título de exemplo, cite-se a necessidade de operar com estrita obediência às normas de direito do trabalho; a necessidade de adequar os processos internos às normas técnicas recomendadas pelo órgão regulador e para certificação ISO; a necessidade, se for o caso, de adotar regras contábeis internacionalmente aceitas; a necessidade de observar as determinações legais quanto à responsabilidade ambiental e à propriedade intelectual.

Tais medidas se impõem, sob pena de responder pelo descumprimento, de ser onerada com multas, punições e restrições legais.

Além de tudo isso, atualmente, com a promulgação de várias leis e atos contrários à fraude e à corrupção⁵, a conformidade tem merecido relevante destaque pelas organizações. Prova disso é o surgimento dos chamados Programas de Conformidade (ou de Integridade), os quais são pensados para garantir a implantação de princípios diretores e de uma cultura de atuação ética por todos os integrantes da organização, bem como de exigir, dos seus interlocutores – em especial fornecedores e parceiros –, a adoção de práticas legalmente permitidas e eticamente viáveis.

Em qualquer empresa, a criação de um Programa de Conformidade pode gerar dúvidas e dificuldades, sendo a mais frequente delas relacionada com a decisão de a organização adotar

⁵A adoção de mecanismos que impuseram novos marcos legais anticorrupção principiou com a edição do *Foreign Corrupt Practice Act* – FCPA, nos Estados Unidos da América, ainda em 1977. Mas foi na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, que os EUA encontraram o alento global à sua causa e, finalmente, em 1997, foi promulgada a Convenção da OCDE sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. A partir de então, temos vivenciado o sistemático avanço na legislação anticorrupção mundial. Cite-se, por exemplo, os diplomas internos editados pela Itália e pela Coréia do Sul, em 2001, pela África do Sul em 2004, pelo Chile em 2009; e o *UK Bribery Act*, promulgado pela Grã-Bretanha em 2010. De igual forma, buscando concretizar a eficiência punitiva dos atos de corrupção praticados contra a Administração Pública, no Brasil, a Lei 12.846/2013 surge, pretendendo dar foco à punição da pessoa jurídica, a qual tem o condão de suprir uma lacuna no nosso ordenamento e dar efetividade aos compromissos firmados pelo Estado Brasileiro no cenário internacional.

tais princípios e políticas. Com as *startups* não é diferente: se, cada vez mais, a adoção de boas práticas de Governança Corporativa e de um Programa de Conformidade são diferenciais que incitam segurança e atraem os melhores e maiores investidores, o “como fazer” e “o que fazer” ainda são questionamentos de extrema importância.

Considerando que a implantação de boas práticas de Governança Corporativa e de um Programa de Conformidade (*Compliance*) é, cada vez mais, uma exigência do mercado, será que não vale a pena instituí-los desde o início? A cada dia, temos assistido ao exponencial impacto negativo gerado pela corrupção no mundo corporativo, tanto no cenário interno quanto no cenário internacional.

E, com o intuito de mitigar tais práticas, cada vez mais atos normativos e regulamentos são criados para se exigir das organizações a adoção de medidas preventivas contra atos de corrupção. Saliente-se que tais medidas são frágeis, enquanto não se implantar um sério Programa de Conformidade com a Ética.

Além disso, numa busca contínua pela transparência e pela equidade, temos visto grandes corporações – e mesmo as entidades estatais – exigirem de seus parceiros (fornecedores, clientes, conveniados e demais) a adoção de práticas de governança corporativa e de conformidade.

Cite-se, por exemplo, a obrigação de as empresas interessadas em contratar com órgãos e entidades governamentais (são as chamadas “empresas licitantes”) apresentarem programa de conformidade para participarem de licitação promovida por entes da Administração Pública⁶; ou a obrigação de os fornecedores de grandes empresas adotarem as normas editadas pela empresa compradora⁷, caso o fornecedor não disponha do seu próprio

⁶Em setembro de 2015, a CGU lançou o Guia de Integridade pública, que traz orientações para a administração pública federal: direta, autárquica e fundacional. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/guia-de-integridade-publica.pdf>. Acessado em: 28/01/2017.

⁷Cite-se, por exemplo, o Código de Conduta da empresa Baxter, uma das grandes corporações do mercado de saúde. Disponível em: <http://www.latinamerica.baxter.com/brasil/sobre-a-baxter/governanca-corporativa/etica-e-compliance.html>. Acessado em: 29/01/2017.

Programa de Conformidade (ou, no caso de possuí-lo, não estar ele coerente com o alto padrão adotado pela compradora).

Diante de tudo isso, parece-nos a melhor opção (na verdade, entendemos que é essencial) a adoção de boas práticas de Governança Corporativa e de um Programa de Conformidade (*Compliance*) pela *startup* desde a sua fundação, ainda que em caráter embrionário, de forma que a sua evolução acompanhe o crescimento da empresa.

Conforme falamos, não se trata de gastar rios de dinheiro com um programa por demais complexo e inaplicável. Ao contrário, o Programa de Conformidade de uma *startup* deve estar coerente com o próprio tamanho da empresa. Além disso, deve ser desenvolvido de forma personalizada, vinculado aos riscos e às peculiaridades do mercado em que a empresa estiver atuando.

Pensando nisso, passamos a descrever os 05 (cinco) passos básicos que devem auxiliar o empreendedor a implementar o seu Programa de Conformidade, os quais são baseados nas medidas sugeridas pela Transparência Internacional – TI, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pela Endeavor Brasil⁸:

1) Estabelecer a Missão, a Visão e os Valores da Empresa:

O primeiro passo para implantar uma cultura ética e coerente com os princípios da empresa é definir a sua missão, a sua visão e os seus valores.

A missão está relacionada ao propósito maior da organização e para quem ela se destina.

A visão traduz a perspectiva de longo prazo da empresa. É inspirada naquele objetivo-fim que se almeja para o futuro, devendo ser, portanto, “um sonho atingível”.

E os valores são os princípios e crenças que norteiam a conduta ética da empresa e de seus funcionários. Eles devem guiar a conduta de todos os integrantes de uma organização e são inegociáveis, ditando comportamentos e atitudes no funcionamento de toda estrutura organizacional.

A partir dessas definições, não é incomum que relações societárias se vejam desfeitas ao longo desse estágio, pois, finalmente, os

⁸ Disponível em: <https://endeavor.org.br/>. Acessado em 30/01/2017.

fundadores/empreendedores se vêm obrigados a compatibilizar crenças e visões de mundo que, por vezes, são tão distintas que se tornam inconciliáveis.

Por outro lado, uma atividade empresarial pautada em valores éticos convergentes aumenta as chances de atrair investidores, fornecedores, parceiros e clientes afins com o perfil da *startup*.

2) Definir papéis e responsabilidades:

É muito importante separar o papel que o empreendedor desempenha como sócio do papel desempenhado pelo executivo, ainda que tais funções sejam exercidas num primeiro momento pela mesma pessoa. São duas posições distintas, que, como vimos, podem gerar conflito de interesse.

Sob tal aspecto, a implantação das boas práticas de Governança Corporativa ajuda a *startup* a criar um procedimento decisório mais transparente e eficiente, minimizando o risco de tomada de decisões precipitadas ou contrárias aos interesses da empresa.

Nesse sentido, estimula-se a criação de instâncias deliberativas como forma de criar uma cultura de prestação de contas e de “*due diligence*”, através da qual decisões importantes passem a ser tomadas com maior consciência e responsabilidade, mediante ampla discussão e deliberação.

Em suma, a implantação da Governança Corporativa permite o aproveitamento de toda a riqueza do capital humano da empresa, contribuindo para um processo decisório funcional e eficiente e se refletindo na expansão acelerada e sustentável do negócio.

3) Implementar um Código de Conduta Ética:

Para garantir o sucesso e o crescimento concertado da organização, é essencial que, desde o seu início, seja cultivada uma cultura de responsabilização pelos próprios atos e pela integridade do próprio trabalho. Nesse sentido, devem ser criados procedimentos e políticas internas que direcionam e definem os comportamentos obrigatórios e os aceitos pela empresa – em especial, no que tange à interação dos empregados com empresas concorrentes, com agentes do governo e com terceiros.

A criação de um Código de Conduta Ética significa muito mais do que simplesmente adotar um modelo pré-estabelecido de normas e comportamentos exigidos e/ou proibidos. Antes, requer a análise aprofundada dos riscos relacionados às atividades desenvolvidas pela empresa; e, ainda, a tradução da sua missão, dos seus valores e

dos princípios por ela defendidos em orientações objetivas e concretas.

Por isso mesmo, esse Código deve ser elaborado com o acompanhamento de um especialista, de forma a garantir que seja o mais pormenorizado possível – detalhando os valores almejados, as recomendações práticas e as penalidades previstas.

É através da concepção do Código de Conduta que restarão asseguradas as medidas que visam prevenir potenciais violações da lei ou das políticas da empresa, bem como as medidas para que eventuais infrações sejam aferidas e respondidas prontamente com as medidas disciplinares apropriadas.

Além da elaboração do Código de Conduta, é essencial que ele seja divulgado, tanto no âmbito interno da empresa quanto junto aos seus interlocutores externos – tais como clientes, fornecedores e parceiros –, de forma a garantir que as pessoas tenham acesso a ele.

E além da divulgação, é preciso que haja treinamentos periódicos que permitam o aperfeiçoamento e a atualização contínuos das disposições contidas no documento.

4) Constituir um Conselho Consultivo:

Você certamente já se perguntou por onde começar ou por qual caminho seguir ao longo da estruturação do seu empreendimento.

Naturalmente, as dúvidas relacionadas à estruturação de um negócio são muitas, e podem estar relacionadas a variados aspectos. Por isso, o empreendedor deve buscar apoio especializado, destacando um grupo de pelo menos três a cinco profissionais que poderão auxiliá-lo na adoção dos passos que permitirão a ascensão acelerada do negócio.

Aqui, cabe ao empreendedor determinar o perfil mais amplo e capacitado possível para que o Conselho possa acompanhar e deliberar de forma eficaz sobre as questões estratégicas relacionadas à *startup*. Para começar, vale a pena definir quais os indicadores a serem monitorados por este seletivo grupo, além da periodicidade de monitoramento e quais instrumentos de gestão serão disponibilizados.

5) Definir indicadores:

Tão importante quanto criar uma estrutura mínima capaz de conduzir a empresa para o sucesso é definir quais indicadores serão levados em conta e como eles serão divulgados aos diversos *stakeholders* com os quais a organização interage.

É a partir da definição de indicadores que a empresa estará apta a fazer a medição do impacto de suas ações, e, também, a divulgar os resultados obtidos.

Assim, é essencial que a organização – desde a alta diretoria até o “chão de fábrica” – esteja engajada com uma conduta ética e profissional, tendo como objetivos a prevenção e a detecção prematura de qualquer violação a leis, políticas, procedimentos internos e demais normas aplicáveis.

Para além da mera definição de indicadores, é necessário o treinamento periódico dos funcionários eleitos para exercer cargos de fiscalização e monitoramento.

CONCLUSÃO:

Diante do que foi apresentado, esperamos que você já tenha se convencido de que a adoção de boas práticas de Governança Corporativa e a implementação de um Programa de Conformidade são essenciais para o crescimento sustentável de uma empresa e para torná-la mais atrativa tanto para clientes de grande porte, quanto para possíveis investidores.

Um bom sistema de governança aliado a um Programa de Conformidade personalizado cria as regras do jogo entre os atores diretamente envolvidos no empreendimento (sócios, investidores, conselheiros e time executivo) e permite que a empresa atinja o ápice de sua performance, preservando a missão e os princípios que norteiam sua atuação.

Tendo em vista as atuais restrições econômicas, o empreendedor deve usar os recursos financeiros disponíveis com o maior aproveitamento possível, adotando medidas eficientes e pouco complexas que garantam a conduta íntegra e sustentável da organização.

Ao implementar as práticas de Governança e o Programa de Conformidade (*Compliance*), o empreendedor deve, antes de tudo, compreender que o custo dessa operação é, em verdade, um real investimento. Sendo assim, trará o consequente retorno, atraindo grandes investidores e valorizando a imagem institucional perante o consumidor e a sociedade.

Em geral, empresas brasileiras com estrutura reduzida relutam em adotar programas de conformidade (*compliance*). É um velho hábito nacional o de preferir remediar a prevenir. O problema aparece quando se tem que travar uma longa briga judicial em decorrência de um descumprimento de lei trabalhista; ou arcar com multas pesadas da Receita Federal devido a falhas na prestação de contas ao Fisco; ou mesmo receber imposições por descumprimento às leis ambientais. Tudo isso pode enfraquecer de tal maneira a atuação da corporação no mercado que termina por inviabilizar a sua perspectiva de crescimento – e, em alguns casos, de sobrevivência.

Por isso, não deixe para depois o que pode ser iniciado agora. Para as *startups* embrionárias que enfrentarão o desafio do crescimento acelerado, a Governança Corporativa e a Conformidade nascem junto com a ideia, garantindo as maiores chances de sucesso no menor prazo possível.

Estando preparadas desde o começo, essas empresas crescerão sob fundamentos sólidos e estarão preparadas para agarrar as oportunidades e os investimentos disponíveis no mercado.

Por fim, referenciamos alguns dos resultados decorrentes de uma boa governança associada à Conformidade:

- Maior eficiência na gestão e desempenho da empresa;
- Geração de valor para a imagem da companhia;
- Integridade na conduta sob os aspectos éticos, contábil financeiro, e normativo;
- Transparência relacionada à divulgação clara e precisa das informações relevantes sobre o desempenho econômico-financeiro;
- Maior controle interno e externo das atividades empresariais;
- Maior atenção à responsabilidade corporativa, no que diz respeito às práticas sociais, ambientais, de segurança do trabalho e da saúde, dentre outras que colaboram, no longo prazo, para a perenidade do negócio; e
- Benefícios trazidos ao seu setor de atuação e à sociedade como um todo.

PARA APROFUNDAMENTO DO TEMA:

Abaixo, seguem alguns links para sites que abordam a Governança Corporativa e a Conformidade e que podem auxiliá-lo no aprofundamento dos temas tratados nesse capítulo:

Amcham – Comitê estratégico de Marketing - <http://www.amcham.com.br/repositorio-de-arquivos/apresentacoes/compliance-em-marketing-amcham-20130918.pdf>;

BRASIL. Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm;

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) - http://www.cade.gov.br/aceso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf

Endeavor Brasil - <https://endeavor.org.br/>;

Estados Unidos da América. *Foreign Corrupt Practices Act*, 1977 - <https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act>

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) - <http://www.ibgc.org.br/>;

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) - <http://www.cgu.gov.br/>;

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) - <http://www.oecd.org/corporate/>;

Transparency International - <https://www.transparency.org/>;

United Nations Global Compact - <https://www.unglobalcompact.org/>.

CAPÍTULO VIII

ESTRUTURA JURÍDICA DA EMPRESA DE INOVAÇÃO

Maurício Leopoldino¹

1. Estruturação Jurídica das Startups

Qual é a melhor hora e qual a melhor forma para uma Startup se estruturar?

A internet e as novas tecnologias, inaugurando a era digital ou era da informação, vem transformando o modo de agir e de comportar-se das pessoas, que passaram a ter, em qualquer parte do mundo, um amplo e rápido acesso a todo e qualquer tipo de informação.

Atualmente, quando você precisa de algum produto, serviço ou ainda apenas de uma informação rápida sobre algo, o que você faz? Pesquisa no “Google”.

O “Google” e outras tecnologias disponíveis se, por um lado, tornaram-se ferramentas indispensáveis do nosso dia a dia, seja em casa, no trabalho ou no lazer, por outro, constituem oportunidades de novos negócios.

Dentro desse contexto, estamos assistindo ao aparecimento de pequenos empreendedores que se juntam para desenvolverem novos negócios, que se destinam à criação de produtos e serviços, como soluções inovadoras para as novas demandas da sociedade.

Assistimos ao surgimento das *startups*, pequenas empresas que se desenvolvem com o objetivo de estabelecer um modelo novo de negócio, com soluções inovadoras e criativas.

As *startups* são formadas pela união de pequenos empreendedores que, à semelhança de outros tipos de empreendimentos, repartem esforços e cooperam mutuamente

¹ Advogado, sócio fundador do escritório JBL Advocacia e Consultoria, com ampla experiência na assessoria consultiva a empresas na área do Direito Administrativo, Empresarial, Contratual e gestão de riscos.

ampliando a capacidade de investimento, tanto econômico, como de tempo e de produção, através da contribuição financeira, complementação de conhecimento técnico e de habilidades, distribuição de responsabilidades, compartilhamento de decisões e divisão de riscos.

Entretanto, para que esses pequenos empreendedores possam, de forma organizada, alcançar os objetivos traçados, que não alcançariam de forma isolada, devem se organizar juridicamente através da constituição de uma *sociedade*, não só com o objetivo de criarem uma nova estrutura que possa contrair direitos e obrigações em nome próprio, mas também que possua um patrimônio distinto do de seus sócios, restringindo e limitando a responsabilidade e os riscos do empreendimento.

Para isso, precisam se organizar juridicamente, através da constituição formal de uma “*sociedade*”.

A *sociedade*, à semelhança do casamento, pode ser saudável e produtiva, desde que os sócios tenham afinidade, estejam alinhados a respeito dos objetivos que pretendem atingir, sejam complementares, tenham visões semelhantes sobre o negócio e possuam o mesmo grau de comprometimento, mas acima de tudo desde que estabeleçam com antecedência as regras que pretendem seguir. A combinação das regras deve ser feita antes de iniciar a *sociedade*, quando as relações estão boas e o cenário é favorável.

A formalização da *sociedade*, que se concretiza através da celebração do *contrato social*, permite o estabelecimento das regras do jogo entre os sócios ou empreendedores, e, por isso, deve ser feito o quanto antes.

A constituição de uma sociedade garante uma organização interna, por meio do estabelecimento dos direitos e deveres dos sócios, da divisão das tarefas e funções, da forma de participação nos lucros e nos prejuízos, etc., e também, uma ordem externa, por meio da criação de uma nova *pessoa* (pessoa jurídica) distinta daquela de seus sócios, que se relaciona diretamente com terceiros.

As *sociedades*, enquanto pessoas jurídicas são entidades criadas para a consecução organizada das finalidades instituídas

por seus criadores, possuem alguns atributos próprios, tais como nome, nacionalidade, domicílio, existência própria e distinta da dos seus sócios, capacidade de contrair direitos e obrigações e patrimônio próprio e autonomia para administrá-lo.

O primeiro passo para a constituição de uma *sociedade* é escolher o modelo societário e celebrar o contrato social, por meio do qual se estabelece entre outras questões, a responsabilidade e o percentual de participação de cada sócio, e a forma de saída dos sócios e as condutas que devem ser adotadas nesse caso.

Mas qual é o melhor modelo societário?

Esse é um tema que os empreendedores deixam para um segundo plano, e, normalmente, delegam a escolha para um contador, que, por sua vez, se utiliza de “formulários padrões” que, se antes eram adquiridos em bancas de jornais, atualmente, podem ser encontrados em diversos sites da internet.

A escolha a ser feita pelos sócios deve, contudo, sempre contar com a assessoria de profissionais especializados e competentes.

Não existe uma fórmula pronta para a escolha do modelo societário adequado para cada *startup*.

Para a correta escolha do tipo societário, além de conhecer as características de cada um dos modelos de sociedade, suas vantagens e desvantagens e os direitos e obrigações decorrentes de cada um deles, é importante avaliar as ambições, os perfis e as características dos empreendedores, a participação societária de cada um, o interesse de captar investimento externo, a possibilidade da entrada de sócios investidores ou da aquisição de participação por seus colaboradores, a forma de divisão de tarefas e funções, e, também, a forma de repartição dos lucros, dentre outras informações.

2. Os Tipos de Sociedade

A legislação brasileira oferece diversos tipos societários, cada um dos quais atende às necessidades específicas de cada modelo de negócio.

Passemos à análise dos principais modelos societários disponíveis.

3. EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Individual

A EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada é a solução para os empreendedores que querem sozinhos desenvolver uma atividade ou para aqueles que ainda não encontraram um sócio para ajudar no negócio.

Muitos empreendedores quando precisavam “abrir” sua empresa, precisavam convidar parentes para se tornarem sócios. Eles se tornavam o sócio fictício ou sócio fantasma, sócio que nunca aparecia e não tinha nenhum conhecimento sobre o negócio.

A EIRELI é um modelo mais simplificado de empresa, que visa acabar com o sócio fictício. Ela é a forma legal que permite ao empreendedor, individualmente, criar uma pessoa jurídica com direitos e obrigações próprios que não se confundem nem se misturam com os direitos e obrigações de seu titular, ou seja, o empreendedor enquanto pessoa física.

Além de permitir a criação da empresa de um sócio só, permite a separação do patrimônio pessoal do titular do da empresa e, conseqüentemente, a limitação dos riscos e da responsabilidade de seu titular, desde que o titular atue com transparência, não permitindo a confusão patrimonial, e desde que não aja com abuso ou fraude.

A responsabilidade do titular limitada ao valor do capital social subsiste desde que o titular atue de acordo com o ordenamento jurídico (a lei) e desde que mantenha a separação patrimonial, não admitindo que o seu patrimônio pessoal se confunda com o da empresa, o que ocorreria, por exemplo, quando a empresa passasse a pagar as contas pessoais do titular.

A constituição da EIRELI é semelhante à das demais sociedades. É necessária a elaboração de um documento de constituição, o qual deve ser levado a registro no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou na Junta Comercial do Estado no qual o negócio será implantado; e após o registro, é necessário promover a inscrição da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas perante a Receita Federal, para obtenção do “CNPJ”.

O documento de constituição deve conter, obrigatoriamente, (i) o nome e qualificação completa do titular; (ii) a denominação (nome) da empresa, do qual constará como última expressão a abreviatura “EIRELI”; (iii) o capital, expresso em moeda corrente, o qual deve ser integralizado pelo titular no ato de constituição; (iv) o endereço completo da sede bem como das filiais, se houver; (v) a descrição completa e detalhada do objeto da empresa; (vi) a indicação do prazo de duração da empresa; (vii) a data de encerramento do exercício social, quando não coincidente com o ano civil; (viii) a(s) pessoa(s) natural(is) incumbida(s) da administração da empresa, e seus poderes e atribuições; (IX) a qualificação completa do administrador, quando este não for o titular da empresa; (x) a declaração de que o seu titular não participa de nenhuma outra EIRELI.

Para a criação de uma EIRELI, deve-se atender a algumas exigências legais, entre elas, possuir um capital social de, pelo menos, de 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no País, o qual deve ser integralizado pelo titular no ato de constituição da empresa. Sem esse valor mínimo e sem a sua integralização total não é possível “abrir” uma EIRELI.

Esse capital mínimo serve como garantia para os empregados, fornecedores e os demais credores, pois representa o menor valor do patrimônio à disposição para garantir as obrigações da empresa.

Ora, se, por um lado, a EIRELI permite a separação do patrimônio pessoal do titular do patrimônio da empresa e a limitação da responsabilidade no exercício individual da empresa, por outro lado, o capital social representa a garantia mínima da empresa para satisfação de suas obrigações.

Assim, exemplificativamente, em caso de falência, o patrimônio pessoal do titular (em princípio) não responderá pelas dívidas da empresa; que serão garantidas e suportadas pelo seu capital social.

Afora a separação do patrimônio pessoal do titular do da empresa e a limitação dos riscos e da responsabilidade ao valor do capital social integralizado, que responderá pelas obrigações da empresa, e apesar das restrições estabelecidas em lei, como a impossibilidade de o titular possuir mais de uma EIRELI e a necessidade de capital social mínimo, a EIRELI apresenta algumas vantagens em relação ao empresário individual que quer exercer uma atividade econômica e, também, em relação a sociedades em geral:

- a EIRELI pode desenvolver atividades em diversos ramos, que abrangem as atividades rurais, industriais, comerciais e de serviços, diversamente do Microempreendedor Individual (MEI) que tem suas atividades limitadas e restritas a apenas alguns ramos específicos;
- o empreendedor que deseja trabalhar sozinho ou não possui sócio para constituir uma sociedade, pode constituir uma pessoa jurídica de responsabilidade limitada;
- a EIRELI não tem limitação de faturamento, diversamente do Microempreendedor Individual (MEI) que não pode ter faturamento anual superior a R\$ 81.000,00;
- ela pode optar pelo regime de tributação mais adequado ao seu tamanho, podendo optar inclusive pelo simples nacional, já o MEI obrigatoriamente só pode ser enquadrado no simples nacional;

Esses são alguns aspectos que o empreendedor deve considerar antes de optar pela constituição de uma EIRELI.

4. Sociedade Limitada

A sociedade limitada ou sociedade por quotas de responsabilidade limitada corresponde ao tipo societário mais

utilizado pelos empreendedores. Mais de 90% das sociedades criadas no Brasil são sociedades limitadas.

As sociedades limitadas surgiram como uma solução para os pequenos e médios empresários. Enquanto a sociedade anônima é um modelo que se amolda mais adequadamente a grandes empreendimentos, os pequenos e médios empreendedores necessitavam de um modelo societário menos complexo e com menores formalidades do que a sociedade anônima, mas que a responsabilidade dos sócios fosse, também, limitada ao seu capital social; assim, para atender a essa demanda foi criada a sociedade por quotas de responsabilidade limitada.

A limitação da responsabilidade é fruto de uma necessidade econômica e social, que permite àqueles que desejam empreender dividir os riscos do empreendimento com os demais operadores do mercado.

A sociedade limitada, como o próprio nome indica, é um tipo societário no qual a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, desde que o capital social esteja todo integralizado. A integralização dá-se com a transferência pelo sócio de determinado bem ou quantia em dinheiro de seu patrimônio pessoal para o da sociedade, o que pode ocorrer no ato de constituição da sociedade ou em momento futuro, em parcela única ou em várias parcelas. A partir do momento em que o capital social é todo integralizado pelos sócios, que, em contrapartida, adquirem uma participação societária, a responsabilidade dos sócios fica limitada ao valor de suas respectivas participações (quotas) e o patrimônio pessoal dos sócios não pode ser (em princípio) afetado pelas obrigações assumidas pela sociedade.

Entretanto, enquanto o capital social não estiver todo integralizado, todos os sócios serão solidariamente responsáveis pelo valor que falta a ser integralizado, ou seja, ainda que algum sócio já tenha integralizado sua quota parte, enquanto o capital social não estiver todo constituído, todos os sócios, inclusive aquele que já integralizou sua parte, continuam responsáveis, perante terceiros, pelo valor que falta a ser transferido para a sociedade.

O capital social pode ter qualquer valor. Não existe um valor mínimo como acontece na EIRELI. O capital social é dividido em quotas, as quais são adquiridas pelos sócios na proporção das respectivas contribuições feitas pelos sócios à sociedade. E os sócios podem, cada um, possuir a mesma quantidade de quotas, ou quantidades diferentes, desde que tenham realizado contribuições em proporções iguais ou diferentes. O voto nas reuniões ou assembleias, como direito do sócio, é exercido na mesma proporção da participação no capital social: o sócio que possuir maior número de quotas terá um maior número de votos.

A responsabilidade dos sócios está limitada ao valor de suas quotas, mas, à semelhança do que acontece na EIRELI, em algumas situações as obrigações podem ultrapassar o limite da participação dos sócios na sociedade e atingir o patrimônio pessoal dos sócios e administradores. Isso acontece quando os sócios e administradores agem com abuso da personalidade jurídica, ou seja, quando agem com desvio da finalidade para a qual a sociedade foi criada, ou quando promovem a confusão do patrimônio da sociedade com o patrimônio pessoal.

Assim, para que a responsabilidade dos sócios fique limitada ao valor de suas quotas, é importante que os sócios e administradores cuidem para que a sociedade atue sempre de acordo com a finalidade para a qual foi criada, bem como não permitam que o patrimônio da sociedade e o seu patrimônio pessoal se confundam, o que ocorreria quando as despesas pessoais dos sócios fossem pagas diretamente pela própria sociedade ou vice-versa. Além disso, os sócios e administradores, também, devem cuidar para que no âmbito das relações com os consumidores, não aconteça abuso de direito, excesso de poder ou infração à lei; para que no âmbito do direito do trabalho, a sociedade não viole ou descumpra os direitos trabalhistas de seus empregados; ou ainda, para que, no âmbito do direito econômico ou do direito ambiental, a sociedade não cometa infrações à ordem econômica ou não pratique crimes ambientais, pois em todas essas situações pode ser determinada a desconsideração da

personalidade jurídica, e todo o patrimônio pessoal dos sócios e administradores pode responder pelas obrigações da sociedade.

Para se constituir uma sociedade limitada é necessária a presença de no mínimo duas pessoas, ou seja, dois sócios, que podem ser pessoas naturais ou jurídicas, e ainda é necessária a celebração de um contrato social.

No contrato social, por exigência legal, devem constar algumas informações obrigatórias, tais como, (a) a qualificação dos sócios, que podem ser pessoas naturais ou jurídicas; (b) a razão ou denominação social, o qual deve vir sempre acompanhado da expressão “limitada” ou, na sua forma abreviada, “Lt.da”; (c) a descrição detalhada do objeto social; (d) a indicação do endereço da sede e, se houver, de suas filiais; (e) a indicação do prazo de duração da sociedade, sendo, usualmente, adotado o prazo indeterminado; (f) o capital social, indicando o seu valor total, o número de quotas em que é dividido e os seus respectivos titulares, bem como a forma e o tempo em que o capital deve ser integralizado pelos sócios; (g) a indicação do(s) administrador(es) e a especificação de seus poderes; (h) a forma de participação dos sócios nos lucros e nos prejuízos sociais; (i) e, por fim, a previsão de que a responsabilidade dos sócios limita-se ao valor de suas quotas e de que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. Além das disposições obrigatórias, os sócios podem ainda estipular, nos limites permitidos por lei, outras cláusulas e regras de interesse, tais como a forma de ingresso de novos sócios, os critérios para o exercício do direito de retirada, a possibilidade de exclusão do sócio minoritário, o estabelecimento de quórum especial para determinadas matérias a serem deliberadas pelos sócios, etc.

Após a celebração do contrato social, este deve ser levado a registro na Junta Comercial do Estado no qual a sociedade tem sua sede. Somente com o registro na Junta, a sociedade está efetivamente constituída. E após o registro, é necessário promover a inscrição da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas perante a Receita Federal, para obtenção do “CNPJ”, junto à Secretaria de Estado da Fazenda (para inscrição de ICMS) e junto à Prefeitura Municipal, para obtenção do alvará

de funcionamento e localização. Afora essas exigências mínimas, dependendo do objeto social que a empresa pretende explorar, pode, também, ser necessária a autorização de outros órgãos e conselhos de classe, como a vigilância sanitária, etc.

Para a realização da gestão da sociedade limitada, os sócios devem indicar uma ou mais pessoas naturais que ficarão incumbidas da administração da sociedade. Essas pessoas podem ser sócias ou não, e podem ser indicadas no próprio corpo do contrato social ou em termo apartado.

O administrador, enquanto tal, não se responsabiliza pelas obrigações sociais, mas responde por culpa ou dolo no exercício de suas funções.

A sociedade limitada pode possuir, por opção dos sócios (não obrigatoriamente), um Conselho Fiscal, o qual será composto por no mínimo três pessoas, sócios ou não sócios, e que terá como função fiscalizar a administração da sociedade. Contudo, como a fiscalização orgânica feita pelo Conselho Fiscal tem se mostrado ineficiente, este é um órgão pouco usual nas sociedades limitadas, que, quando precisam ser submetidas a uma fiscalização, acabam optando pela fiscalização externa, feita por auditores independentes.

Nas sociedades limitadas, regidas supletivamente pela lei da sociedade anônima, os sócios, todos ou alguns, podem ainda celebrar um acordo paralelo (acordo de quotistas), que tem como objetivo disciplinar a relação interna entre os sócios, sobre determinadas matérias que não tenham sido regulamentadas no próprio contrato social.

O acordo de quotista visa regulamentar questões importantes, que devem ser negociadas entre os sócios antes que ocorra qualquer desentendimento, e que, por dizerem respeito apenas aos sócios, não devam, estrategicamente, figurar no contrato social.

Por meio do acordo de quotistas (espécie de contrato parassocial), os sócios podem regular o exercício do direito de voto e do poder de controle, estabelecer regras sobre a alienação de quotas e o direito de preferência na aquisição das mesmas, a entrada e saída de sócios, regras mais detalhadas sobre a

distribuição de lucros, os poderes do sócio investidor, a forma de aumento de capital, entre outras matérias.

A sociedade limitada, seja por suas características próprias, como a limitação da responsabilidade dos sócios, seja pela simplicidade dos procedimentos de constituição, seja pela organização interna que permite um melhor controle de sua gestão, seja pela sua estrutura que permite acolher investimentos externos, costuma ser o modelo societário preferido dos empreendedores que pretendem desenvolver um negócio de pequeno ou médio porte.

5. Sociedade Anônima

Quando o negócio cresce ou quando os empreendedores desejam fazer um negócio escalável, sobretudo, através da captação de investimento externo, a solução que normalmente se adota é a constituição de uma sociedade anônima ou a transformação da sociedade em S/A.

Isso não significa que as empresas organizadas sob a forma de sociedade anônima sejam necessariamente maiores do que aquelas organizada sob forma de sociedade limitada. Existem grandes empresas estruturadas sob a forma de sociedade limitada. Entretanto, as sociedades anônimas constituem o modelo societário que oferece maiores vantagens na captação de recursos externos.

A sociedade anônima, também, denominada companhia, é um tipo societário em que o capital social é dividido em partes iguais, representadas por títulos negociáveis, denominados ações, que podem ser livremente transferidas pelos sócios, os quais são chamados de acionistas.

A responsabilidade do acionista é limitada ao valor das ações que ele adquire para ingressar na sociedade. O acionista não é responsável pela integralização do capital social, como ocorre nas sociedades limitadas. Isso se deve ao fato de que o acionista nem sempre participa da administração da sociedade, o que é feito por órgãos da sociedade. Assim, a responsabilidade do

acionista é ainda mais reduzida, com o objetivo de não dificultar ou restringir o seu ingresso na companhia.

As ações, como títulos livremente negociáveis, dão aos seus titulares a qualidade de acionista. Entretanto, como existem variados tipos de acionistas, a lei houve por bem criar diferentes espécies de ações que atendam aos diferentes interesses de cada um dos tipos de acionistas.

Existem os acionistas que têm pretensões de participar efetivamente da administração da companhia; mas existem aqueles que desejam apenas auferir vantagens econômicas (investidores), seja através da negociação das ações, seja através do recebimento de dividendos. Em contrapartida aos variados tipos de acionistas, existem diferentes espécies de ações, umas que asseguram todos os direitos aos seus titulares, inclusive o direito de voto; outras que garantem vantagens patrimoniais, mas não asseguram o direito de voto.

Existem, assim, as ações ordinárias, que são aquelas que conferem os direitos comuns ao acionista (direito de voto, de participar na participação dos lucros, entre outros), sem privilégios ou vantagens. As ações ordinárias podem ainda ser de classes diferentes, em razão (1) da sua conversibilidade em ações preferenciais, (2) da exigência de nacionalidade brasileira do acionista, e (3) do direito de voto em separado para o preenchimento de cargos de determinados cargos de órgãos de administração.

E existem, também, as ações preferenciais que são aquelas que possuem acesso preferencial a determinadas vantagens ou privilégios, e, normalmente, em compensação aos privilégios concedidos, os seus titulares não possuem direito de voto. Assim como as ordinárias, as ações preferenciais podem ser de classes diferentes, seja por ter prioridade na distribuição do dividendo, fixo ou mínimo, seja por ter prioridade no reembolso do capital, ou ainda essas duas vantagens cumuladas, seja ainda por possuir determinados direitos políticos, como o direito de eleger em separado algum membro da administração da companhia ou como o poder de veto em relação a determinadas matérias.

Essa variedade de espécies e classes de ações permite atrair um maior número de acionistas, garantindo, por um lado, aos empreendedores a manutenção do comando da companhia, e garantindo, por outro, aos investidores certos privilégios ou vantagens econômicas em virtude dos aportes realizados.

Além das ações, as sociedades anônimas podem lançar mão da emissão de outros títulos mobiliários para captação de recursos e, assim, permitir o autofinanciamento da empresa, sem os riscos e os custos do mercado financeiro, tais como “partes beneficiárias”, “debêntures”, “bônus de subscrição” e “*comercial papers*”.

A sociedade anônima pode adotar a forma de sociedade aberta ou fechada. São abertas, as sociedades em que as ações podem ser negociadas publicamente na bolsa de valores (mercado de valores mobiliários), o que exige o registro e atrai a fiscalização e o controle da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Já as sociedades fechadas são aquelas em que as ações circulam de forma restrita, não sendo admitida a negociação de ações em bolsa de valores.

A constituição de uma sociedade anônima não é um procedimento simples, ao contrário, é um procedimento complexo, que é dividido em três fases: (1) providências preliminares, (2) constituição propriamente dita e (3) providências complementares.

Em síntese, antes da constituição propriamente dita, é necessário, preliminarmente, promover a subscrição de todo o capital social, o que deve ser feito por duas ou mais pessoas, que se comprometem a pagar o todo o capital social. Após a subscrição, as pessoas que subscreveram o capital social devem promover a sua integralização, a qual não precisa ser feita de forma integral ou imediata, sendo exigida a integralização mínima de 10% do preço de emissão das ações em dinheiro. Por fim, os fundadores da nova companhia devem proceder ao depósito dos valores correspondentes à integralização inicial em uma instituição financeira, em nome do subscritor e a favor da sociedade.

Cumpridas as providências preliminares, pode-se dar início aos atos de constituição propriamente ditos da nova sociedade. Os fundadores devem convocar, observadas todas as exigências legais, uma assembleia geral dos subscritores do capital social, na qual o estatuto da companhia será votado e aprovado e os primeiros administradores serão eleitos, e a sociedade, ao final, será declarada constituída. Nesta fase, as exigências legais variam caso a subscrição das ações seja pública (destinada ao mercado aberto de valores) ou particular. E no caso de sociedades fechadas admite-se, ainda, a constituição por meio de escritura pública.

Após a constituição da sociedade, os primeiros administradores devem cumprir as providências complementares, que consistem no arquivamento de todos os documentos de constituição na Junta Comercial do Estado em que está situada a sede da sociedade, e na publicação dos atos constitutivos, e, ainda, se for o caso, na transferência da propriedade dos bens que eventualmente tenham sido utilizados para a subscrição do capital social. Dentre as providências complementares, poder-se-ia incluir, também, a inscrição da companhia junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas perante a Receita Federal, para obtenção do “CNPJ”, junto à Secretaria de Estado da Fazenda (para inscrição de ICMS) e junto à Prefeitura Municipal, para obtenção do alvará de funcionamento e localização. Após o cumprimento de todas essas providências, a nova companhia estará pronta e apta para funcionar regularmente.

As sociedades anônimas possuem uma estrutura complexa em virtude das várias exigências legais que precisam cumprir e atender. Precisam, por exemplo, promover uma vez por ano uma assembleia geral, composta por todos os acionistas, para aprovar as contas e demonstrações financeiras da sociedade; possuir uma diretoria, composta por no mínimo dois membros, a quem incumbe a representar a companhia e praticar os atos necessários ao seu funcionamento regular; possuir livros especiais para a escrituração contábil; e ainda emitir várias demonstrações financeiras.

Se por um lado, essas exigências acarretam uma maior complexidade da estrutura das sociedades anônimas, por outro lado, asseguram uma maior segurança para aqueles que desejam aportar investimentos, em razão de um melhor controle financeiro e gerencial da sociedade.

Para concluir, pode-se dizer que o modelo da sociedade anônima passa a ser interessante para uma empresa quando ela possui sócios (acionistas) com diferentes perfis e interesses e ela precisa atrair investimentos mais relevantes para alavancar o desenvolvimento de seu negócio, o que exige, em contrapartida, uma estrutura empresarial mais complexa.

6. Conclusão

A escolha, portanto, da melhor e mais adequada estrutura societária é um grande desafio que os empreendedores não podem se descuidar. Ainda que a estrutura possa ser alterada, dependendo da fase do empreendimento, os empreendedores devem sempre contar com a orientação de profissionais especializados e competentes, pois a escolha poderá atrapalhar ou impulsionar o desenvolvimento do negócio.

CAPITULO IX

REGULAÇÃO JURÍDICA DAS RELAÇÕES ENTRE SÓCIOS

Raphael Boechat Alves Machado

1. ABORDAGENS INICIAIS

A abordagem deste texto pretende desmistificar alguns institutos e propor soluções para algumas dúvidas que são correntes. Longe de ser um modelo estanque para todo o tipo de dilema, os contratos e temas aqui propostos deverão ser preenchidos com a roupagem que se espera, com o objetivo de adequar os variados e conflitantes interesses existentes na sociedade empresarial com a finalidade de sua preservação.

O tema *start up* tem ganhado espaço e reavivado institutos do direito empresarial, notadamente o direito societário, permitindo que arrojadas ferramentas de controle ou de dispersão do poder acionário sejam utilizadas em sociedades com menor porte econômico inicial.

A incipiente força econômica inicial, aliada às complexas formas de arranjos estruturais, impõe aos juristas que lidam com as *start ups* criatividade e atenção ao modelo negocial.

Assim, como forma de instrumentalizar os documentos essenciais para as *start ups* e expor sobre o tema aos interessados, este trabalho está dividido em três etapas que representam na verdade, três formas e momentos distintos de analisar o empreendimento.

A primeira etapa deste trabalho intitulada “OS SÓCIOS” e pretende salientar os elementos que devam disciplinar o relacionamento a ser criado entre as pessoas naturais que irão empreender..

O segundo momento foi denominado de “SOCIEDADE E OS SÓCIOS” E explorará temas relativos à criação da sociedade, destacando o contrato social e o estatuto, além dos acordos de quotistas ou acionistas..

“A Sociedade e Terceiros” será o terceiro tema. E procura mostrar como a sociedade deve relacionar-se com investidores e parceiros.

O termo “empresa” será utilizado com uma conotação mais adequada ao cotidiano das relações dos empreendedores deste nico, afastando-se um pouco de sua feição jurídica, que é definida como a atividade econômica organizada e exercida profissionalmente pelo empresário, que visa, mediante certo lucro, a circulação de bens ou serviços.

2. OS SÓCIOS

A pré-constituição da empresa é marcada por várias dúvidas entre os empreendedores, como forma de aporte que cada um fará à sociedade, repartição das fatias do capital social nas quotas ou ações, sede da empresa, qual será o produto ou serviço a ser comercializado, enfim, são todas dúvidas a serem solucionadas.

Neste primeiro momento, o documento (facultativo), mas de muita aceitação entre os empreendedores e realmente útil para solucionar os dilemas iniciais será o memorando de entendimentos, conhecido também como *memorandum of understanding*, ou por sua sigla *m.o.u.*

O memorando *m.o.u.* será decisivo no estabelecimento de metas primárias, prazos para cumprimentos e dará confiabilidade, até mesmo aos investidores, da efetividade da ideia do negócio.

O *m.o.u.* é uma peça facultativa, mas importante, pois prevê e anuncia o modelo de negócio que será implementado, podendo ou não ser vinculativo. Para evitar que uma boa ideia seja indevidamente explorada, o memorando deve prever questões como exclusividade e confidencialidade.

Após a assinatura do *m.o.u.* e o cumprimento das etapas lá estabelecidas, como definição dos papéis dos empreendedores e da forma de constituição da sociedade ou mesmo a já existência de parceiros, será necessária a elaboração do *business plan*.

O *business plan* ou plano de negócios trata objetivamente do produto ou do serviço que serão comercializados pela empresa,

sendo capaz de responder questões como o valor do bem a ser transacionado, margem de lucro, número de vendas, prazo para o retorno do investimento.

Definidas as bases contratuais entre os sócios e ainda sobre o objeto a ser comercializado, a ideia começa a tomar corpo, e, para dar o passo seguinte, será necessário constituir uma sociedade empresária ou mesmo se cadastrar como MEI, Micro Empresário Individual..

É fundamental que os documentos acima sejam claros, pois os próximos passos envolverão terceiros, o que necessariamente atrairá responsabilidade para os sócios.

Logo, para se constituir uma sociedade, as partes interessadas devem estar certas do comprometimento recíproco naquele projeto.

3. A SOCIEDADE e os SÓCIOS

A sociedade empresarial é uma pessoa jurídica, trata-se de uma criação pela lei que conserva a possibilidade de mitigar ou delimitar os riscos do empreendimento em uma parcela patrimonial denominada de capital social.

O capital social é o empréstimo inicial feito pelos sócios à sociedade para que esta consiga operar num primeiro momento, estando aquele representado em quotas, se sociedade limitada ou em ações se sociedade anônima.

A partir dos valores aportados, os sócios participarão nos lucros e nos prejuízos, podendo haver deliberação em sentido a alterar a proporcionalidade desta participação.

O valor do capital social é expresso em moeda corrente e constará do contrato social ou do estatuto, os quais são, respectivamente, os documentos de criação de uma sociedade limitada ou anônima.

Para a constituição da empresa, é essencial o registro formal dos constitutivos daquela que poderão ser o contrato social ou um estatuto, a depender da modelagem societária adotada.

Para que uma empresa exista juridicamente esta deverá estar formalmente registrada, com seu contrato social ou estatuto, que, ressalvadas pequenas adequações, devem conter as respostas para estas indagações:

- a) Qual o tipo da sociedade?
- b) Qual o nome empresarial (poderá ser razão social ou denominação social)?
- c) Qual o capital da sociedade, expresso em moeda corrente, a quota de cada sócio, a forma e o prazo de sua integralização?
- d) Qual o endereço completo da sede (tipo e nome do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município, unidade federativa e CEP) bem como o endereço das filiais?
- e) Qual é o objeto social?
- f) Há prazo de duração da sociedade?
- g) Qual a data de encerramento do exercício social (caso não coincidente com o ano civil)?
- h) Quem são as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições?
- i) Qual a qualificação do administrador não sócio, designado no contrato?
- j) Qual a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
- k) Qual o foro ou há cláusula arbitral?

É bom que se diga que o contrato social ou o estatuto regulam a vida da sociedade com seus sócios, não prevendo qualquer forma de relacionamento com um terceiro. Da mesma forma, o estatuto só regulamenta a vida da sociedade com seus acionistas.

Estas cláusulas estarão registradas na junta comercial e por isso serão públicas, de conhecimento de terceiros.

Porém, muitas vezes, os sócios pretendem tratar entre si situações alheias às obrigações comuns previstas na lei e geralmente o fazem mediante um acordo de quotistas ou acordo de acionistas, a depender se sociedade limitada ou anônima.

Estes documentos são complementares ao contrato social/estatuto e auxiliam na redistribuição do poder societário ou mesmo constituem como gatilhos para permitir uma saída de um sócio e a forma do recebimento dos haveres.

Impõe-se cuidado na instrumentalização do acordo de quotistas cuidado na instrumentalização do acordo de quotistas, pois que, diferentemente do acordo de acionistas, aquele não é oponível a terceiros quando não inscrito na junta comercial. O acordo de acionista é oponível desde que registrado na sede da sociedade, o que o diferencia do acordo de quotistas.

Logo, é aconselhável que os sócios assinem este acordo em conjunto com a sociedade que irá fazê-lo mediante seu administrador. Já para o acordo de acionistas, é necessário o seu registro na sede da sociedade.

A título de exemplo, podem ser inseridas *poison pills* (pílulas envenenadas) que evitam a tomada hostil do poder da sociedade por um terceiro.

É comum que com o sucesso do empreendimento, a sociedade prospere e surjam interessados em adquiri-la, logo, o mecanismo da *poison pill* evita a chamada tomada hostil.

Há todos os tipos de *poison pills* como a *flip-over*, *flip-in* e *back-end*, cada qual com um mecanismo distinto, mas todas com a mesma finalidade de estabilizar o controle na sociedade, evitando-se a tomada hostil.

Há inúmeras formas de se assegurar a estabilidade no poder, como ainda garantir aos acionistas não responsáveis pelo acionamento da pílula envenenada exercerem o direito de recesso, com o recebimento da sua participação em dinheiro.

O acordo de acionistas está previsto no artigo 118 da Lei Federal nº6.404/76, estabelecendo sua deliberação sobre as matérias de vontade, em que há disponibilidade e autonomia dos interlocutores deste termo, podendo ser conceituado como: “*um contrato entre os acionista de uma mesma companhia, distinto de seus atos constitutivos, e que tem como objeto o exercício dos direitos decorrentes da titularidade das ações.*” (BARBI FILHO, 1993, p. 42).

Algumas matérias que podem ser previstas nos acordos de acionistas relacionam-se com a coordenação da atividade empresarial, como a eleição dos membros do conselho de administração.

O (in)sucesso da atividade empresarial se deve a vários fatores, alguns desconexos e aleatórios, como a sorte ou o azar de

uma política financeira (des)equilibrada, uma crise global ou mesmo o momento de prosperidade econômica.

Mas, em que pese a tais movimentos aleatórios, deve o empreendedor se estruturar de tal forma a suportar as intempéries do destino e para ainda usufruir das benesses de um movimento econômico favorável.

É fundamental, para a proficiência do empreendimento, a opção pelo adequado tipo societário, isto porque a opção pela estrutura jurídica das Sociedades Anônimas ou das Sociedades Limitadas acarretam ônus e bônus, cada qual em igual proporção aos fins que são planejados para a sociedade.

As Sociedades Anônimas, de maior rigor legal e custo, trazem maior segurança para os investimentos vultosos, bem como arranjos mais criativos e complexos de estruturação dos diversos tipos de acionistas, como emissão de ações preferenciais (que admite-se ainda diversas classes), ordinárias, emissão de debêntures, ações com ágio e complexo acordo de acionistas.

As Sociedades Limitadas possuem um menor custo de gestão em uma disposição legal simplificada. Esta simplicidade de arranjos impede disposições mais criativas, o que, muitas vezes, engessa a atividade empresarial.

Exemplo disto é a deliberação societária pelo valor investido, e não pelo tipo de ação. A supressão do direito político pode se tornar relevante obstáculo ao desenvolvimento societário.

Outra questão que torna tentadora a opção pela Sociedade Limitada diz respeito à responsabilidade dos sócios e administradores controladores, os quais, na Sociedade Anônima, possuem um maior rigor em suas atribuições.

4. A SOCIEDADE e TERCEIROS

A boa regulação da sociedade é fundamental para que haja o interesse de terceiros na sociedade.

A ideia e o sonho são dos empreendedores que investiram na criação da sociedade, já os investidores buscam lucratividade.

A correta documentação existente reduz os riscos e as incertezas do investimento.

No dinâmico mundo empresarial, a sociedade empresarial que está bem constituída e possui regras de gestão claramente definidas atrai terceiros.

E, nesse relacionamento com terceiros surgem outros modelos contratuais que são igualmente necessários e valiosos, destacando-se o *Vesting*, a *Cliff* e o *Contrato de Parceria*.

O *Vesting* e a *Cliff* são duas faces de uma mesma moeda, já que representam uma fidelização de um agente, geralmente um parceiro que não é sócio, naquele empreendimento com a remuneração de seus serviços em participações. Assim, deverá o interessado de fato “vestir” a roupagem de sócio e efetivamente contribuir para o sucesso empresarial, obtendo, a partir dos resultados alcançados, o seu pagamento por meio de participações.

A *Cliff* é uma cláusula geralmente existente no contrato de *Vesting* que regula o tempo obrigatório de permanência do agente econômico, “depois que este obtém sua participação no serviço utilizado. Evita-se, assim, que este deixe a sociedade, dificultando o sucesso do empreendimento.

O contrato de *Vesting* é uma modalidade de *Stock Options*, ou seja, da possibilidade de compra de participação por um valor específico, a partir da obtenção de metas definidas e durante certo prazo de tempo.

É interessante a utilização deste instrumento como incentivo para os parceiros da *Start Up*, constituindo-se em um verdadeiro fomento para a adesão comprometida de novas pessoas ao projeto.

O tempo de comprometimento trazido na cláusula *Cliff* deve ser projetado de forma equilibrada, assegurando à sociedade uma estabilidade nas relações comerciais e no desenvolvimento do projeto.

Mas, da mesma forma, a situação deve ser também balanceada com o interessado, sob pena de ser um desestímulo à adesão e representar, por consequência, a estagnação da atividade empresarial.

Ao lado da cláusula *Cliff* outros meios de estruturação do negócio podem auxiliar na salvaguarda do interesse social, como na possibilidade de redação de cláusulas de não concorrência e também de confidencialidade.

Ainda que o parceiro ou um empregado não queiram ser sócios do empreendimento, por motivos variados, poderá o ente social estar resguardado de práticas desleais, por meio de contratos de confidencialidade, assim como evitar que após determinado espaço de tempo, estes venham a fazer concorrência.

As cláusulas de não concorrência deverão ser estruturadas de maneira casual, já que poderão ser desenhadas hipóteses como: *impedimentos geográficos (localidade)*, *temporais (determinado período)*, ou *por atividade desenvolvida*.

Pressupondo-se uma redação clara dos termos contratuais, existente o acordo entre os sócios, é provável que, estando a empresa já em funcionamento, surjam parceiros interessados em aportar capital ou pessoas jurídicas interessadas em efetivar uma aquisição ou incorporação.

Para que esse provável enlace seja bem definido, com as cláusulas, prazos e termos adequados, é aconselhável a elaboração de um memorando. Nele serão definidas as opções de saída (*put options*), a forma e os valores para o aporte de capital, eventual auxílio no negócio, as formas de remuneração e a eventual emissão de debêntures ou novas ações/quotas.

Recentemente, entraram em vigor os dispositivos da Lei Complementar 155/2016 com disciplina nos artigos 61-“A” ao 61-“D” que trata dos “investidores-anjo”, trazendo, a partir daí, o contrato de parceria.

Os termos de parcerias trazidos pela nova legislação possuem estreita margem de discricionariedade para os investidores-anjo, como por exemplo, o prazo mínimo de investimento e limites da aquisição de capital, para se evitar que o “anjo” passe a ser visto como “sócio” e receba, a partir daí, os mesmos bônus e ônus desse vínculo societários.

Pode ser que, para determinado investimento, as amarras do contrato não sejam adequadas, tornando mais interessante um

mútuo, conversível ou não em participações e outras formas de remuneração, como a emissão de debêntures.

Esses títulos, debêntures, são extremamente arrojados e onerosos, sendo permitido somente para a Sociedade Anônima, mas podem se revelar vantajosos caso a sociedade empresária esteja em franca expansão e visualize, num cenário próximo, a abertura de capital na bolsa de valores.

Há um cenário vasto de soluções para cada hipótese, e é necessário o conhecimento do problema vivenciado para a implementação da alternativa adequada.

CONCLUSÃO

O tema *start up* é desafiador pela interdisciplinaridade e arrojado dos dilemas vivenciados.

Outra grande característica é a ideia conflituosa desde o nascedouro da empresa, já que haverá, muitas vezes, interesses divergentes em rentabilidade imediata ou crescimento a longo prazo.

A solução é mudar o enfoque do jogo ganha-perde, para o ganha-ganha, inserindo todos os idealizadores e investidores com um mesmo objetivo, o qual, somente será possível delimitar com regras claras, para as quais a redação e modelagem societárias são fundamentais.

LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DE REFERÊNCIA

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.

**Regula direitos e obrigações
relativos à propriedade
industrial.**

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal.

Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei:

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Art. 4º As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

TÍTULO I DAS PATENTES

CAPÍTULO I DA TITULARIDADE

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

CAPÍTULO II DA PATENTEABILIDADE

Seção I DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE PATENTEÁVEIS

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente

nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze)

meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Seção II **Da Prioridade**

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo

dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

§ 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

§ 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.

§ 7º A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

§ 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.

Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

§ 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

§ 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.

Seção III

Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Não Patenteáveis

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

CAPÍTULO III DO PEDIDO DE PATENTE

Seção I Do Depósito do Pedido

Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

I - requerimento;

II - relatório descritivo;

III - reivindicações;

IV - desenhos, se for o caso;

V - resumo; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Art. 20. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que

estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

Seção II

Das Condições do Pedido

Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

I - faça referência específica ao pedido original; e

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.

Art. 28. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado.

§ 1º O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga.

§ 2º A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

Seção III

Do Processo e do Exame do Pedido

Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

§ 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

§ 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.

§ 3º No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.

Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;

II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e

III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.

Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

I - patenteabilidade do pedido;

II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;

III - reformulação do pedido ou divisão; ou

IV - exigências técnicas.

Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

CAPÍTULO IV DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE

Seção I **Da Concessão da Patente**

Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

§ 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.

Art. 39. Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no § 4º do art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade.

Seção II **Da Vigência da Patente**

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

CAPÍTULO V DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE

Seção I Dos Direitos

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

Seção II

Do Usuário Anterior

Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.

CAPÍTULO VI DA NULIDADE DA PATENTE

Seção I Das Disposições Gerais

Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.

Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente.

Seção II Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.

Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.

Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.

Art. 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta Seção.

Seção Da Ação de Nulidade

III

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

CAPÍTULO VII DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e

III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

CAPÍTULO VIII DAS LICENÇAS

Seção I **Da Licença Voluntária**

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.

Seção II **Da Oferta de Licença**

Art. 64. O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração.

§ 1º O INPI promoverá a publicação da oferta.

§ 2º Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta.

§ 3º A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta.

§ 4º O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66.

Art. 65. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração.

§ 1º Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do art. 73.

§ 2º A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação.

Art. 66. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título.

Art. 67. O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração.

Seção III Da Licença Compulsória

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:

- I - justificar o desuso por razões legítimas;
- II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou
- III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:

- I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;
- II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e
- III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

Art. 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.

Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

§ 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2º O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.

§ 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.

§ 4º Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.

§ 5º Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

§ 6º No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.

§ 7º Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 8º O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.

Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.

§ 1º O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo.

§ 2º O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente.

§ 3º Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.

CAPÍTULO IX

DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL

Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei. (Regulamento)

§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.

§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente.

§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular.

CAPÍTULO X DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO

Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

§ 1º Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.

§ 2º O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.

§ 3º O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.

§ 4º O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis.

Art. 77. O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente.

CAPÍTULO XI DA EXTINÇÃO DA PATENTE

Art. 78. A patente extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III - pela caducidade;

IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e

V - pela inobservância do disposto no art. 217.

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

Art. 79. A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros.

Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.

§ 1º A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração.

§ 2º No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente.

Art. 81. O titular será intimado mediante publicação para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração.

Art. 82. A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo mencionado no artigo anterior.

Art. 83. A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo.

CAPÍTULO XII DA RETRIBUIÇÃO ANUAL

Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

§ 1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.

§ 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional.

Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da

entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data.

Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.

Capítulo XIII DA RESTAURAÇÃO

Art. 87. O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.

CAPÍTULO XIV DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. (Regulamento)

§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

Art. 89. O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. (Regulamento)

Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios,

dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. (Regulamento)

Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. (Regulamento)

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas. (Regulamento)

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. (Regulamento)

Parágrafo único. Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.

TÍTULO II DOS DESENHOS INDUSTRIAIS

CAPÍTULO I DA TITULARIDADE

Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.

CAPÍTULO II DA REGISTRABILIDADE

Seção I Dos Desenhos Industriais Registráveis

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.

§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

Seção II Da Prioridade

Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias.

Seção III Dos Desenhos Industriais Não Registráveis

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

CAPÍTULO III DO PEDIDO DE REGISTRO

Seção I Do Depósito do Pedido

Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - relatório descritivo, se for o caso;

III - reivindicações, se for o caso;

IV - desenhos ou fotografias;

V - campo de aplicação do objeto; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa.

Art. 102. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito a da sua apresentação.

Art. 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

Seção II

Das Condições do Pedido

Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.

Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do § 1º do art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito.

Parágrafo único. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

Seção III

Do Processo e do Exame do Pedido

Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.

§ 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.

§ 2º Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido.

§ 3º Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo.

§ 4º Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.

CAPÍTULO IV DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO REGISTRO

Art. 107. Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor - observado o disposto no § 4º do art. 6º, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações.

Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

CAPÍTULO V DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

Art. 110. À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3º do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.

CAPÍTULO VI DO EXAME DE MÉRITO

Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.

Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.

CAPÍTULO VII DA NULIDADE DO REGISTRO

Seção I Das Disposições Gerais

Art. 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

§ 1º A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

§ 2º No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

Seção II Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 113. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.

§ 1º O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.

§ 2º O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão.

Art. 114. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação.

Art. 115. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 117. O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro.

Seção III Da Ação de Nulidade

Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.

CAPÍTULO VIII DA EXTINÇÃO DO REGISTRO

Art. 119. O registro extingue-se:

- I - pela expiração do prazo de vigência;
- II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
- III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou
- IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

CAPÍTULO IX DA RETRIBUIÇÃO QÜINQUÊNAL

Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito.

§ 1º O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro.

§ 2º O pagamento dos demais quinquênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108.

§ 3º O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.

CAPÍTULO X DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93.

TÍTULO III DAS MARCAS

CAPÍTULO I DA REGISTRABILIDADE

Seção I

Dos Sinais Registráveis Como Marca

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Seção II

Dos Sinais Não Registráveis Como Marca

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto

ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Seção III

Marca de Alto Renome

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Seção IV

Marca Notoriamente Conhecida

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

CAPÍTULO II

PRIORIDADE

Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.

§ 4º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.

CAPÍTULO III DOS REQUERENTES DE REGISTRO

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

§ 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.

CAPÍTULO IV DOS DIREITOS SOBRE A MARCA

Seção I **Aquisição**

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Seção II

Da Proteção Conferida Pelo Registro

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. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

Art. 132. O titular da marca não poderá:

- I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;
- II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;
- III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e
- IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

Capítulo V

DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES

Seção I

Da Vigência

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

Seção II Da Cessão

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

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.

Seção III Das Anotações

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Art. 138. Cabe recurso da decisão que:

- I - indeferir anotação de cessão;
- II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.

Seção IV Da Licença de Uso

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.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.

CAPÍTULO VI DA PERDA DOS DIREITOS

Art. 142. O registro da marca extingue-se:

- I - pela expiração do prazo de vigência;
- II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
- III - pela caducidade; ou
- IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

- I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
- II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.

Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso.

CAPÍTULO VII DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO

Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.

Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá:

- I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e
- II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 149. Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada.

Art. 150. O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.

Art. 151. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando:

- I - a entidade deixar de existir; ou
- II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.

Art. 152. Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização.

Art. 153. A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o disposto nos arts. 143 a 146.

Art. 154. A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.

CAPÍTULO VIII DO DEPÓSITO

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - etiquetas, quando for o caso; e

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento.

Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

CAPÍTULO IX DO EXAME

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

CAPÍTULO X DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO

Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato.

Art. 164. Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira.

CAPÍTULO XI DA NULIDADE DO REGISTRO

Seção I Disposições Gerais

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável.

Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º *septies* (1) daquela Convenção.

Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.

Seção II Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

Seção III Da Ação de Nulidade

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

TÍTULO IV DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Art. 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.

Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.

Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas.

TÍTULO V DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPÍTULO I DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES

Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou

II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou

II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.

CAPÍTULO II DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS

Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilícitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão; ou

II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

CAPÍTULO III DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

CAPÍTULO IV

DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E SINAL DE PROPAGANDA

Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.

CAPÍTULO V

DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DEMAIS INDICAÇÕES

Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do produto.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que

indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

CAPÍTULO VI DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento

público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 196. As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se:

I - o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado; ou

II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

Art. 197. As penas de multa previstas neste Título serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal.

Parágrafo único. A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até 10 (dez) vezes, em face das condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma estabelecida no artigo anterior.

Art. 198. Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

Art. 199. Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação penal será pública.

Art. 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo.

Art. 201. Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patenteado.

Art. 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer:

I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos; ou

II - destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos.

Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade lícitamente exercida.

Art. 204. Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro.

Art. 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente.

Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades.

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

TÍTULO VI

DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA

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.

TÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DOS RECURSOS

Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.

Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Decorrido o prazo do *caput*, será decidido o recurso.

Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.

CAPÍTULO II DOS ATOS DAS PARTES

Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Art. 218. Não se conhecerá da petição:

I - se apresentada fora do prazo legal; ou

II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação.

Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando:

I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;

II - não contiverem fundamentação legal; ou

III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.

CAPÍTULO III DOS PRAZOS

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.

§ 2º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.

Art. 222. No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.

Art. 223. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI.

Art. 224. Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.

CAPÍTULO IV DA PRESCRIÇÃO

Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

CAPÍTULO V DOS ATOS DO INPI

Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I - os que expressamente dependerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;

II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

CAPÍTULO VI DAS CLASSIFICAÇÕES

Art. 227. As classificações relativas às matérias dos Títulos I, II e III desta Lei serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil.

CAPÍTULO VII DA RETRIBUIÇÃO

Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.

TÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos.

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40.

Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alínea "c", da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos.

Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alíneas "b" e "c", da Lei nº 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei.

Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no *caput* deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei.

§ 3º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.

§ 4º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

Art. 232. A produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, mesmo que protegidos por patente de produto ou processo em outro país, de conformidade com tratado ou convenção em vigor no Brasil, poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação desta Lei.

§ 1º Não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com este artigo.

§ 2º Não será igualmente admitida cobrança nos termos do parágrafo anterior, caso, no período anterior à entrada em vigência desta Lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a exploração de produto ou de processo referidos neste artigo, mesmo que protegidos por patente de produto ou de processo em outro país.

Art. 233. Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os

registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados.

Art. 234. Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o art. 7º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, até o término do prazo em curso.

Art. 235. É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

Art. 236. O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971., será automaticamente denominado pedido de registro de desenho industrial, considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicação já feita.

Parágrafo único. Nos pedidos adaptados serão considerados os pagamentos para efeito de cálculo de retribuição quinquenal devida.

Art. 237. Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho industrial que tiverem sido objeto de exame na forma da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971., não se aplicará o disposto no art. 111.

Art. 238. Os recursos interpostos na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971., serão decididos na forma nela prevista.

Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta:

I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público;

II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e

III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI.

Parágrafo único. As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI.

Art. 240. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como

pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial."

Art. 241. Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual.

Art. 242. O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a promover, sempre que necessário, a harmonização desta Lei com a política para propriedade industrial adotada pelos demais países integrantes do MERCOSUL.

Art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos.

Art. 244. Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições em contrário.

Brasília, 14 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim - Sebastião do Rego Barros Neto
Pedro Malan
Francisco Dornelles
José Israel Vargas

LEI Nº 9.609 , DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

CAPÍTULO II

DA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE AUTOR E DO REGISTRO

Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.

§ 1º Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação.

§ 2º Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.

§ 3º A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.

§ 4º Os direitos atribuídos por esta Lei ficam assegurados aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa

conceda, aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes.

§ 5º Inclui-se dentre os direitos assegurados por esta Lei e pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País aquele direito exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito exaurível pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa.

§ 6º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos casos em que o programa em si não seja objeto essencial do aluguel.

Art. 3º Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados em órgão ou entidade a ser designado por ato do Poder Executivo, por iniciativa do Ministério responsável pela política de ciência e tecnologia. (Regulamento)

§ 1º O pedido de registro estabelecido neste artigo deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

I - os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular, se distinto do autor, sejam pessoas físicas ou jurídicas;

II - a identificação e descrição funcional do programa de computador; e

III - os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade, ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo.

§ 2º As informações referidas no inciso III do parágrafo anterior são de caráter sigiloso, não podendo ser reveladas, salvo por ordem judicial ou a requerimento do próprio titular.

Art. 4º Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.

§ 1º Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.

§ 2º Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo

estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público.

§ 3º O tratamento previsto neste artigo será aplicado nos casos em que o programa de computador for desenvolvido por bolsistas, estagiários e assemelhados.

Art. 5º Os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de programa de computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão à pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulação contratual em contrário.

Art. 6º Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador:

I - a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda;

II - a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos;

III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;

IV - a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.

CAPÍTULO III

DAS GARANTIAS AOS USUÁRIOS DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

Art. 7º O contrato de licença de uso de programa de computador, o documento fiscal correspondente, os suportes físicos do programa ou as respectivas embalagens deverão consignar, de forma facilmente legível pelo usuário, o prazo de validade técnica da versão comercializada.

Art. 8º Aquele que comercializar programa de computador, quer seja titular dos direitos do programa, quer seja titular dos direitos de comercialização,

fica obrigado, no território nacional, durante o prazo de validade técnica da respectiva versão, a assegurar aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa, consideradas as suas especificações.

Parágrafo único. A obrigação persistirá no caso de retirada de circulação comercial do programa de computador durante o prazo de validade, salvo justa indenização de eventuais prejuízos causados a terceiros.

CAPÍTULO IV

DOS CONTRATOS DE LICENÇA DE USO, DE COMERCIALIZAÇÃO

E DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Art. 9º O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença.

Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no *caput* deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso.

Art. 10. Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização referentes a programas de computador de origem externa deverão fixar, quanto aos tributos e encargos exigíveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e estabelecerão a remuneração do titular dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior.

§ 1º Serão nulas as cláusulas que:

I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às disposições normativas em vigor;

II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor.

§ 2º O remetente do correspondente valor em moeda estrangeira, em pagamento da remuneração de que se trata, conservará em seu poder, pelo prazo de cinco anos, todos os documentos necessários à comprovação da licitude das remessas e da sua conformidade ao *caput* deste artigo.

Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro

dos respectivos contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.

CAPÍTULO V

DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES

Art. 12. Violar direitos de autor de programa de computador:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos ou multa.

§ 1º Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de programa de computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o representante:

Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.

§ 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expõe à venda, introduz no País, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador, produzido com violação de direito autoral.

§ 3º Nos crimes previstos neste artigo, somente se procede mediante queixa, salvo:

I - quando praticados em prejuízo de entidade de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público;

II - quando, em decorrência de ato delituoso, resultar sonegação fiscal, perda de arrecadação tributária ou prática de quaisquer dos crimes contra a ordem tributária ou contra as relações de consumo.

§ 4º No caso do inciso II do parágrafo anterior, a exigibilidade do tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, processar-se-á independentemente de representação.

Art. 13. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos casos de violação de direito de autor de programa de computador, serão precedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar a apreensão das cópias produzidas ou comercializadas com violação de direito de autor, suas

versões e derivações, em poder do infrator ou de quem as esteja expondo, mantendo em depósito, reproduzindo ou comercializando.

Art. 14. Independentemente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito.

§ 1º A ação de abstenção de prática de ato poderá ser cumulada com a de perdas e danos pelos prejuízos decorrentes da infração.

§ 2º Independentemente de ação cautelar preparatória, o juiz poderá conceder medida liminar proibindo ao infrator a prática do ato incriminado, nos termos deste artigo.

§ 3º Nos procedimentos cíveis, as medidas cautelares de busca e apreensão observarão o disposto no artigo anterior.

§ 4º Na hipótese de serem apresentadas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades.

§ 5º Será responsabilizado por perdas e danos aquele que requerer e promover as medidas previstas neste e nos arts. 12 e 13, agindo de má-fé ou por espírito de emulação, capricho ou erro grosseiro, nos termos dos arts. 16, 17 e 18 do Código de Processo Civil.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16. Fica revogada a Lei nº 7.646, de 18 de dezembro de 1987.

Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Israel Vargas

DECRETO Nº 7.962, DE 15 DE MARÇO DE 2013

Regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, **caput**, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico, abrangendo os seguintes aspectos:

- I - informações claras a respeito do produto, serviço e do fornecedor;
- II - atendimento facilitado ao consumidor; e
- III - respeito ao direito de arrependimento.

Art. 2º Os sítios eletrônicos ou demais meios eletrônicos utilizados para oferta ou conclusão de contrato de consumo devem disponibilizar, em local de destaque e de fácil visualização, as seguintes informações:

- I - nome empresarial e número de inscrição do fornecedor, quando houver, no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda;
- II - endereço físico e eletrônico, e demais informações necessárias para sua localização e contato;
- III - características essenciais do produto ou do serviço, incluídos os riscos à saúde e à segurança dos consumidores;
- IV - discriminação, no preço, de quaisquer despesas adicionais ou acessórias, tais como as de entrega ou seguros;
- V - condições integrais da oferta, incluídas modalidades de pagamento, disponibilidade, forma e prazo da execução do serviço ou da entrega ou disponibilização do produto; e

VI - informações claras e ostensivas a respeito de quaisquer restrições à fruição da oferta.

Art. 3º Os sítios eletrônicos ou demais meios eletrônicos utilizados para ofertas de compras coletivas ou modalidades análogas de contratação deverão conter, além das informações previstas no art. 2º, as seguintes:

I - quantidade mínima de consumidores para a efetivação do contrato;

II - prazo para utilização da oferta pelo consumidor; e

III - identificação do fornecedor responsável pelo sítio eletrônico e do fornecedor do produto ou serviço ofertado, nos termos dos incisos I e II do art. 2º.

Art. 4º Para garantir o atendimento facilitado ao consumidor no comércio eletrônico, o fornecedor deverá:

I - apresentar sumário do contrato antes da contratação, com as informações necessárias ao pleno exercício do direito de escolha do consumidor, enfatizadas as cláusulas que limitem direitos;

II - fornecer ferramentas eficazes ao consumidor para identificação e correção imediata de erros ocorridos nas etapas anteriores à finalização da contratação;

III - confirmar imediatamente o recebimento da aceitação da oferta;

IV - disponibilizar o contrato ao consumidor em meio que permita sua conservação e reprodução, imediatamente após a contratação;

V - manter serviço adequado e eficaz de atendimento em meio eletrônico, que possibilite ao consumidor a resolução de demandas referentes a informação, dúvida, reclamação, suspensão ou cancelamento do contrato;

VI - confirmar imediatamente o recebimento das demandas do consumidor referidas no inciso, pelo mesmo meio empregado pelo consumidor; e

VII - utilizar mecanismos de segurança eficazes para pagamento e para tratamento de dados do consumidor.

Parágrafo único. A manifestação do fornecedor às demandas previstas no inciso V do **caput** será encaminhada em até cinco dias ao consumidor.

Art. 5º O fornecedor deve informar, de forma clara e ostensiva, os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor.

§ 1º O consumidor poderá exercer seu direito de arrependimento pela mesma ferramenta utilizada para a contratação, sem prejuízo de outros meios disponibilizados.

§ 2º O exercício do direito de arrependimento implica a rescisão dos contratos acessórios, sem qualquer ônus para o consumidor.

§ 3º O exercício do direito de arrependimento será comunicado imediatamente pelo fornecedor à instituição financeira ou à administradora do cartão de crédito ou similar, para que:

I - a transação não seja lançada na fatura do consumidor; ou

II - seja efetivado o estorno do valor, caso o lançamento na fatura já tenha sido realizado.

§ 4º O fornecedor deve enviar ao consumidor confirmação imediata do recebimento da manifestação de arrependimento.

Art. 6º As contratações no comércio eletrônico deverão observar o cumprimento das condições da oferta, com a entrega dos produtos e serviços contratados, observados prazos, quantidade, qualidade e adequação.

Art. 7º A inobservância das condutas descritas neste Decreto ensejará aplicação das sanções previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 1990.

Art. 8º O Decreto nº 5.903, de 20 de setembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 10.

Parágrafo único. O disposto nos arts. 2º, 3º e 9º deste Decreto aplica-se às contratações no comércio eletrônico.” (NR)

Art. 9º Este Decreto entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.

Brasília, 15 de março de 2013; 192º da Independência e 125º da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardoso