


**A ELABORAÇÃO DE UM MANUAL SOBRE DILIGÊNCIA PRÉVIA LEGAL DE MARCAS
PARA QUALIFICAÇÃO DE ADVOGADOS CORPORATIVOS**

**PREPARATION OF A MANUAL ON LEGAL DUE DILIGENCE OF TRADEMARKS FOR
QUALIFICATION OF CORPORATE LAWYERS**

**ELABORACIÓN DE UN MANUAL SOBRE DEBIDA DILIGENCIA LEGAL DE MARCAS
PARA LA CALIFICACIÓN DE ABOGADOS CORPORATIVOS**

 <https://doi.org/10.56238/arev7n9-300>

Data de submissão: 29/08/2025

Data de publicação: 29/09/2025

Heloisa Gomes Medeiros

Doutora em Direito

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

E-mail: medeirosgh@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7269492145886760>

Cristiano Duailibe Costa

Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT)

Instituição: Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

E-mail: cristianodec@icloud.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9221210319595423>

RESUMO

O mercado brasileiro de fusões e aquisições (M&A) tem crescido, destacando a relevância da avaliação de ativos intangíveis como as marcas. Contudo, a formação de advogados internos frequentemente carece de capacitação em propriedade intelectual, gerando dependência de consultorias externas. Isso torna o processo de aquisição mais lento e oneroso, impactando a economia. Diante desse cenário, este trabalho investigou de que forma a elaboração de um manual prático de diligência prévia legal de marcas poderia capacitar esses profissionais, fortalecendo a segurança jurídica das transações. A pesquisa, de delineamento descritivo e abordagem qualitativa, baseou-se em revisão bibliográfica, análise documental do INPI e benchmarking. A hipótese de que a criação de um manual aplicado, capaz de qualificar advogados e promover a autonomia do departamento jurídico, seria capaz de melhorar a segurança jurídica e reduzir custos foi confirmada. Os resultados revelaram uma lacuna na literatura, que historicamente prioriza o registro de marcas em detrimento da análise de portfólios existentes em contextos de M&A. Para preencher essa lacuna, foi desenvolvido um produto tecnológico: um manual prático em formato digital. Este manual contribuiu para a economia de custos, a agilidade e a segurança jurídica nas transações. Ele também fortalece a posição do setor jurídico como um parceiro estratégico na avaliação de ativos intangíveis, garantindo maior eficiência e autonomia nas operações de M&A, além de consolidar um campo de conhecimento antes pouco explorado.

Palavras-chave: Marcas. Diligência Prévia. Fusões e Aquisições.

ABSTRACT

The Brazilian mergers and acquisitions (M&A) market has been growing significantly, highlighting the importance of valuing intangible assets like trademarks. However, in-house lawyers often lack

specific training in intellectual property, leading to a dependence on external consultancies. This makes the acquisition process slower and more costly, impacting the economy. Given this scenario, this study investigated how the development of a practical legal due diligence manual for trademarks could help train these professionals, thereby strengthening the legal security of such transactions. The research, which was descriptive and qualitative, was based on a literature review, an analysis of INPI (National Institute of Industrial Property) documents, and benchmarking. The hypothesis that creating an applied manual, capable of qualifying lawyers and promoting the legal department's autonomy, would improve legal security and reduce costs was confirmed. The results revealed a gap in the literature, which has historically focused on the initial registration of trademarks rather than the analysis of existing portfolios in M&A contexts. To address this gap, a technological product was developed: a practical digital manual. This manual has contributed to cost savings, increased agility, and enhanced legal security in M&A transactions. It also strengthens the legal sector's position as a strategic partner in the valuation of intangible assets, ensuring greater efficiency and autonomy in M&A operations while consolidating a field of knowledge that was previously underexplored.

Keywords: Trademarks. Due Diligence. Mergers and Acquisitions.

RESUMEN

El mercado brasileño de fusiones y adquisiciones (M&A) ha crecido, lo que pone de relieve la importancia de valorar activos intangibles como las marcas. Sin embargo, los abogados internos suelen carecer de formación en propiedad intelectual, lo que deriva en la dependencia de consultores externos. Esto ralentiza y encarece el proceso de adquisición, impactando en la economía. Ante este escenario, este estudio investigó cómo el desarrollo de un manual práctico sobre debida diligencia de marcas podría empoderar a estos profesionales, fortaleciendo la seguridad jurídica de las transacciones. La investigación, con un diseño descriptivo y un enfoque cualitativo, se basó en una revisión bibliográfica, análisis de documentos del INPI y benchmarking. Se confirmó la hipótesis de que la creación de un manual práctico capaz de capacitar a los abogados y promover la autonomía del departamento legal mejoraría la seguridad jurídica y reduciría costes. Los resultados revelaron una laguna en la literatura, que históricamente prioriza el registro de marcas sobre el análisis de las carteras existentes en contextos de M&A. Para subsanar esta deficiencia, se desarrolló un producto tecnológico: un manual práctico en formato digital. Este manual ha contribuido al ahorro de costes, la agilidad y la seguridad jurídica en las transacciones. También fortalece la posición del sector legal como socio estratégico en la valoración de activos intangibles, garantizando mayor eficiencia y autonomía en las operaciones de fusiones y adquisiciones, además de consolidar un campo de conocimiento previamente poco explorado.

Palabras clave: Marcas. Due Diligence. Fusiones y Adquisiciones.

1 INTRODUÇÃO

A marca pode ser definida como um nome, desenho, símbolo ou uma combinação deles, com o objetivo de identificar os serviços e bens de uma instituição e diferenciá-la dos seus concorrentes. Atualmente, a marca se mostra fundamental no ambiente empresarial, impactando diretamente na relação do consumidor com o serviço ou produto. Além disso, se tornou também um atributo mercantil, de maneira que isso influencia a experiência de compra do usuário. Em muitas organizações, o valor da marca (bem intangível) supera o valor dos bens tangíveis (imóveis, maquinário). (INPI, 2025; SILVEIRA, 2014; SERRALVO, 2009; TEH; KAYO; KIMURA, 2008).

Os investimentos em ativos intangíveis superaram o ritmo de expansão dos investimentos tangíveis em todo o mundo, inclusive no Brasil. Entre 2010 e 2021, o capital intangível nacional avançou 2% ao ano, enquanto o tangível recuou 0,8%. Em 2021, os intangíveis já respondiam por 47% de todo o investimento brasileiro e por 8,5% do PIB, superando setores tradicionais como agropecuária e indústria extrativa (INPI, 2025).

No Brasil, a Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), é a responsável por estabelecer os direitos e deveres relativos à marca. De acordo com esta legislação, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é o órgão responsável por receber os pedidos de registros e analisar se estão presentes os requisitos legais. Além das marcas, a LPI também trata de patentes, desenho industrial, indicação geográfica e repressão à concorrência desleal. (BRASIL, 1996).

O registro da marca é fundamental para garantir que este bem intangível será utilizado a favor do sucesso da empresa, dentro dos ditames legais. Ao titular da marca cabe vigiar o mercado contra possíveis usos indevidos de sua marca por terceiros, utilizando-se dos meios legais para exigir que este terceiro cesse o uso indevido e até mesmo repare os danos ocasionados ao titular.

No âmbito das operações de fusões e aquisições de empresas, a *due diligence* de marcas se mostra importante para garantir a segurança jurídica da transação no que tange a correta proteção deste bem imaterial. É relevante destacar que o mercado de fusões e aquisições no Brasil vem apresentando números expressivos: 1.425 operações em 2022, 1.283 operações em 2023 e 1582 operações em 2024. Dentro destes números, setores reconhecidamente relevantes para a propriedade intelectual se mostram na liderança, são os setores de tecnologia, mídia e telecomunicações, representando cerca de metade dos *M&As* em 2024. (PWC BRASIL, 2024).

Diante deste cenário de supervalorização de bens imateriais no mundo dos negócios, o ensino da propriedade intelectual deveria receber destaque nos cursos de Direito das universidades brasileiras, mas verifica-se uma baixa presença de disciplinas relacionadas à propriedade intelectual. Quando

existem, essas disciplinas são em sua maioria, optativas ou eletivas, deixando a critério do aluno o aprofundamento no tema. (GOMES; LINHARES, 2018).

Desse modo, esta pesquisa propõe-se a responder à seguinte questão-problema: de que forma a elaboração de um manual prático de diligência prévia legal de marcas pode contribuir para a capacitação de advogados internos na avaliação de registros marcários em operações de fusões e aquisições, fortalecendo a Propriedade Intelectual e ampliando a segurança jurídica dessas transações?

Parte-se da hipótese que a criação de um manual aplicado de diligência prévia legal de marcas, desenvolvido a partir de parâmetros normativos do INPI e práticas de *M&A*, é capaz de qualificar advogados internos na análise de registros de marcas, promovendo a autonomia do setor jurídico e reduzindo a dependência de consultorias externas, com impacto positivo na segurança jurídica das operações.

Verifica-se que a realização desta pesquisa surge da necessidade de uma ferramenta de possa auxiliar o setor jurídico da empresa demandante no tocante ao processo de análise marcária, fortalecendo assim a propriedade industrial da organização, por meio da elaboração de uma ferramenta tecnológica.

Por meio da pesquisa desenvolvida, o presente estudo tem como objetivo geral desenvolver manual sobre diligência prévia legal de marcas em operações de fusões e aquisições de empresas para advogados.

Desse modo, adotou-se metodologia estruturada por meio da abordagem qualitativa, finalmente, guiada por um procedimento técnico com fonte bibliográfica. (GIL, 2019; MARCONI; LAKATOS, 2017; VERGARA, 2016).

Adicionalmente, percebe-se que este trabalho buscará preencher uma lacuna importante e atual no que engloba a análise do registro de marca pelo departamento jurídico da empresa demandante, no âmbito de operações de *M&A*. Por conclusão, contribuindo para o desenvolvimento dos colaboradores e a realização de novos negócios com mais segurança jurídica.

2 METODOLOGIA

Conforme Severino (2014), os métodos são necessários para que seja possível viabilizar a feitura de descobertas científicas. Já no entendimento de Vergara (2016), o método pode ser entendido como um caminho a ser seguido. A compreensão dos caminhos metodológicos é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa. Por meio deste entendimento, é plausível apontar as principais ferramentas metodológicas, assim como os parâmetros para emprego o referido estudo.

Na etapa inicial, utilizando-se do levantamento bibliográfico, buscou-se desenvolver uma base teórica para o fortalecimento dos principais conceitos que envolvem a temática da pesquisa, através da identificação de soluções para o problema de pesquisa levantado na introdução do estudo. A pesquisa bibliográfica foi elaborada por meio de material já desenvolvido, ou seja, constituído principalmente de livros, artigos científicos, dissertações, teses entre outros (GIL, 2019; PRODANOV; FREITAS, 2013).

Este estudo utilizou uma pesquisa aplicada de cunho descritivo, tendo como objeto principal a geração de conhecimento que possa ser aplicado de forma iminente na solução prática de um problema específico (VERGARA, 2016; MARCONI; LAKATOS, 2017).

A pesquisa se propõe a elaborar um manual de procedimentos necessários para a diligência prévia legal de marcas com base nos parâmetros estabelecidos pelo INPI. Assim, com o estudo qualitativo, busca-se compreender um conjunto de técnicas interpretativas que procura descrever e decodificar o significado dos fenômenos analisados no decurso de pesquisa (COOPER; SCHINDLER, 2011).

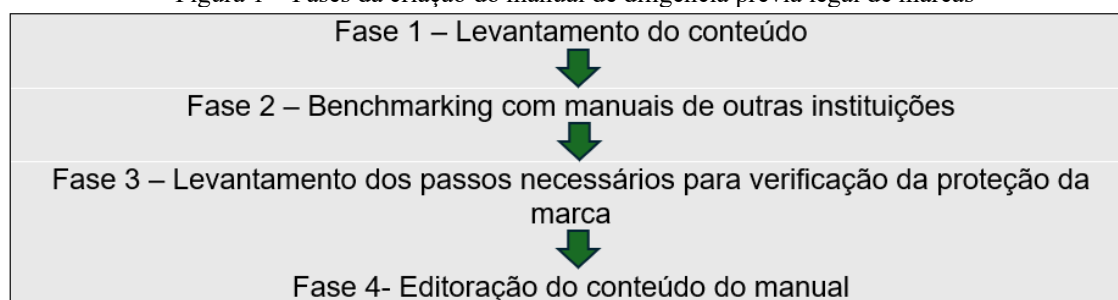
Além da pesquisa em livros, artigos científicos, dissertações e teses, foi realizado levantamento bibliográfico, no site do INPI, com objetivo de adquirir informações acerca do procedimento para o registro, contestação e cancelamento do registro marcário estabelecidos pela instituição, o qual serviu como base para elaboração do manual proposto na pesquisa. Adicionalmente, foi feita também pesquisa no site oficial do PROFNIT, com o objetivo de levantar modelos de manuais, cartilhas e e-books sobre o registro de marca que foram produzidos pelos egressos do programa de mestrado, que serviram como parâmetro na elaboração do produto proposto neste estudo. No levantamento foram utilizadas palavras-chave, como: “Propriedade Industrial”, “Propriedade intelectual”, “Manual de Marca” e “Registro de marca”. Neste contexto, com base em um benchmarking com diferentes modelos de manuais de registro marcário de alunos egresso do PROFNIT, foi possível elaborar um manual, que pôde suprir a necessidade do departamento jurídico da demandante.

Trata-se de é uma das formas de maior utilidade para compreender, explorar, utilizar e analisar as soluções de uma organização, diante de determinada necessidade (SÁ et al., 2021).

Se faz necessário destacar que a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) carece de normatização no que diz respeito à manual informativo. Assim, ficou à critério do pesquisador a estruturação do produto tecnológico derivado desta dissertação.

O processo de criação do manual de diligência prévia legal de marcas é composto de quatro fases, conforme exposto na Figura 1.

Figura 1 – Fases da criação do manual de diligência prévia legal de marcas



Fonte: Autoria própria (2025)

De acordo com Marsalia Neto *et al.* (2008), Benchmarking é um procedimento de comparação, que toma como referência os melhores padrões de determinado segmento. Adicionalmente, pode ser usado como técnica de aperfeiçoamento de processos e serviços.

O benchmarking consiste no acompanhamento e aprendizado de estratégias e processos adotados por outras empresas, por meio de uma atividade de pesquisa sistemática visando uma melhoria contínua (GRABAN, 2013).

Nestes termos, o terceiro objetivo específico proposto neste estudo será desenvolvido por meio da identificação de manuais de registro de marca elaborados por alunos egressos do programa de mestrado do PROFNIT, que serviram de parâmetro para a construção do manual proposto nesta pesquisa.

O referido levantamento buscou no site oficial do PROFNIT, os trabalhos de Conclusão que possuem o Selo de Autenticidade do programa na seguinte URL: <https://profnit.org.br/selos-de-autenticidade-e-trabalhos-de-conclusao/> www.profnit.org.br/, sendo possível selecionar e filtrar o material de interesse. Desse modo, foram utilizadas como palavras-chave os seguintes termos “Manual de Propriedade Industrial”, “Manual de Propriedade Intelectual”, “Manual de Marca” e “Registro de marca” e suas variações.

Quadro 1 – Palavras-chave de busca e quantitativo de trabalhos

Palavras-chave	Resultados
Manual de Propriedade Industrial	0
Manual de Propriedade Intelectual	1
Manual de Marca	0
Registro de Marca + Registros de Marcas + Registro de Marcas	7

Fonte: Autoria própria (2025)

O resultado das consultas foi colocado no quadro um, de modo que tratam da temática de registro marcário. Os manuais são conjuntos de procedimentos, atividades, normas, e outros procedimentos que devem ser seguidos por todos os membros de uma organização. Adicionalmente,

um manual tem objetivo esclarecedor, reúne diretrizes e sistemáticas operacionais e, em alguns casos, identifica a forma de desenvolver uma atividade. (OLIVEIRA, 1986)

Desse modo, foi possível realizar um estudo dos aspectos dos manuais encontrados na pesquisa, com base em quatro critérios estabelecidos para o desenvolvimento do manual de diligência prévia legal de marcas.

- 1- Informações baseadas em fontes verificáveis
- 2- Procedimento de diligência prévia legal de marcas
- 3- Linguagem clara e objetiva

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio da pesquisa no site oficial do PROFNIT, foi possível realizar um estudo dos aspectos dos manuais encontrados, com base nas seguintes palavras-chave: “Manual de Propriedade Industrial”, “Manual de Propriedade Intelectual”, “Manual de Marca” e “Registro de marca” e suas variações, desse modo, foi possível identificar 8 (oito) trabalhos de conclusão de curso, conforme quadro um.

Dentro os 8 trabalhos encontrados, foi realizada mais uma etapa de filtragem, que levou em conta quais produtos tecnológicos produzidos estão aderentes ao tema desta pesquisa. Desse modo, foi possível identificar quatro manuais que atendem aos critérios, listados no quadro dois.

Quadro 2 – Identificação dos manuais

Manual	Selo PROFNIT	Autor	Título	URL
1	Nº 0008 UnB	Taynan Santos Pereira	OS REGISTROS DE MARCAS NO BRASIL: UMA PROPOSTA DE UM GUIA PRÁTICO PARA FACILITAR O DEPÓSITO NO INPI	https://profnit.org.br/wp-content/uploads/2019/06/UNB-Taynan-Santos-Pereira-TCC.pdf
2	Nº 0145 IFBA	Janaina Marinho Wanderley da Silva	MANUAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO E PESQUISADORES	https://profnit.org.br/wp-content/uploads/2021/08/IFBA-JANAINA-MARINHO-WANDERLEY-DA-SILVA-TCC.pdf
3	Nº 0229 UNICENTRO	Joelson Ramos de Siqueira	REGISTRO DE MARCAS – ASPECTOS DISTINTIVOS E SUAS APLICAÇÕES	https://profnit.org.br/wp-content/uploads/2022/07/JOELSON-RAMOS-DE-SIQUEIRA_PRODUTO.pdf

4	Nº 326 UEA	Rayner do Nascimento Souza	ELABORAÇÃO DE MANUAL PARA AUXÍLIO NO REGISTRO DE MARCA NA INCUBADORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	https://profnit.org.br/wp-content/uploads/2023/05/RAYNER-DO-NASCIMENTO-SOUZA-TCC.pdf
---	------------	----------------------------	--	---

Fonte: Autoria própria (2025)

Diante da bibliografia reduzida, foi possível aplicar três critérios adicionais para filtragem dos resultados: a) informações baseadas em fontes verificáveis, b) procedimento de diligência prévia legal de marcas; e c) linguagem clara e objetiva. Estes deram origem ao quadro três.

Quadro 3 – Comparação dos manuais

Critério Objeto	Informações baseadas em fontes verificáveis	Procedimento de diligência prévia legal de marcas	Linguagem clara e objetiva
Manual 1	Sim	Não	Sim
Manual 2	Sim	Não	Sim
Manual 3	Sim	Não	Sim
Manual 4	Sim	Não	Sim

Fonte: Autoria própria (2025)

Foi possível verificar que as informações disponibilizadas nos quatro produtos tecnológicos são baseadas em fontes verificáveis, por meio das referências e URL disponibilizadas no próprio manual.

Identificou-se que todos os produtos tecnológicos apresentam linguagem clara e objetiva, de maneira a facilitar o uso do manual pelo público em geral.

Identificou-se que o procedimento de diligência prévia legal de marcas não é objeto dos quatro produtos.

Por meio da pesquisa apresentada, foi possível criar um produto tecnológico do tipo manual, em formato digital. O referido produto foi organizado da maneira apresentada no quadro quatro.

Quadro 4 – Sumário do manual

Numeração	Título do capítulo	Resumo
1	A proteção de marcas no Brasil	Nesta seção serão apresentados os conceitos e noções gerais sobre o registro de marcas no Brasil.
2	A diligência prévia legal de marcas	Neste item serão trabalhados os conceitos de diligência prévia (<i>due diligence</i>) de marcas e sua utilização em operações de <i>M&A</i> .
3	A verificação da efetiva proteção da marca registrada	Nesta seção será apresentado um passo-a-passo de como pode-se verificar se determinada marca está efetivamente protegida, por meio de buscas na base de dados do INPI.
4	Perguntas e respostas	Ao final, o manual trará uma seção com 10 perguntas e respostas sobre os tópicos e informações abordadas nas partes 1,2, e 3 do documento, criando uma forma rápida de consulta sobre o tema.

Fonte: Autoria própria (2025)

O benchmarking demonstrou que os manuais desenvolvidos pelos alunos egressos do PROFNIT não abordam o tema *due diligence* do registro de marca. Verificou-se que existe uma carência de conteúdo que prepare o profissional para a análise crítica de um portfólio de marcas já existente, especialmente sob a ótica de uma transação societária. Os manuais analisados tratam exclusivamente do passo-a-passo para o registro inicial de uma marca, apesar de utilizarem informações baseadas em fontes verificáveis e linguagem clara e objetiva, não buscam aplicar o conhecimento obtido por meio da doutrina e da prática em função da melhoria da atividade do jurídico interno de empresas envolvidas em operações de *M&A*. Essa lacuna se manifesta na prática pela dependência de profissionais internos em relação a consultorias externas. Como apontado por Maciel e Maciel (2022) uma diligência prévia tem alto custo e complexidade. A falta de qualificação, que muitas vezes remonta à formação acadêmica conforme aduz Gomes e Linhares (2018), impede que os departamentos jurídicos conduzam uma análise preliminar, eficiente e segura. Constatou-se que apesar da crescente importância dos ativos intangíveis, a diligência prévia de marcas é um tema pouco aprofundado na literatura nacional e nas práticas profissionais. O manual proposto nesta pesquisa supre as lacunas encontradas por meio da apresentação e instrução para o uso de ferramentas disponíveis para que o setor jurídico da empresa demandante realize sua própria diligência prévia do registro marcário, utilizando-se das informações fornecidas pela empresa alvo. O fenômeno das fusões e aquisições é relativamente bem estudado por acadêmicos e profissionais em ambientes de gestão. Esses estudos têm contribuído para esclarecer questões como o alinhamento entre a concretização de negócios e a estratégia, os fatores críticos de sucesso em fusões e aquisições, a gestão do processo de

aquisição, a condução da *due diligence*, bem como as avaliações e as integrações pós-negócio (GOMES et al., 2013)

Buscando-se respostas para a questão problema: de que forma a elaboração de um manual prático de diligência prévia legal de marcas pode contribuir para a capacitação de advogados internos na avaliação de registros marcários em operações de fusões e aquisições, fortalecendo a propriedade intelectual e ampliando a segurança jurídica dessas transações? Confirmou-se a hipótese de que a criação de um manual aplicado de diligência prévia legal de marcas, desenvolvido a partir de parâmetros normativos do INPI e práticas de fusões e aquisições, é capaz de qualificar advogados internos, promovendo a autonomia do departamento jurídico e reduzindo a dependência de consultorias externas, com impacto positivo na segurança jurídica das operações se confirma. Esta constatação ocorre por meio da prática no dia-a-dia do jurídico da empresa demandante, notou-se que os funcionários que tiveram acesso ao manual passaram a utilizar as ferramentas e procedimentos por ele propostos e diminuíram o uso de horas contratadas de escritório terceirizados.

O estudo apresenta uma limitação temporal que impediu a verificação de sua aplicação em múltiplas operações de fusões e aquisições devido ao curto período de desenvolvido da pesquisa. Verifica-se que a aplicação do manual em uma única empresa e o número reduzido de colaboradores do seu setor jurídico no Brasil, na época apenas 3 advogados, impossibilitou a validação em múltiplos contextos. A aplicação em empresas de setores diversos ou de diferentes portes poderia revelar a necessidade de adaptações.

Ressalta-se que é possível replicar e aprimorar o manual para sua aplicação em *due diligence* do registro de patentes, desenhos industriais e softwares, pois sua estrutura permite a fácil replicação. Adicionalmente, verifica-se que o referido material pode ser utilizar em variados contextos corporativos, diferentes do departamento jurídico. Facilitando o acesso à auditoria do registro de marcas por contadores, agentes de propriedade industrial, administradores e outros profissionais. O produto, portanto, não se restringe a uma abordagem descritiva, mas sim prescritiva, capacitando profissionais a identificar riscos e oportunidades de forma autônoma, reduzindo a dependência de consultores externos e otimizando o processo de fusões e aquisições.

Constata-se que a presente pesquisa foi capaz de demonstrar que, no contexto de M&A, os ativos intangíveis deixam de ser registros formais para se tornarem elementos centrais na construção de valor e competitividade organizacional. A contribuição teórica está em conectar o tema da *due diligence* de marcas, muitas vezes tratado de forma isolada, ao cenário estratégico das operações de fusões e aquisições, alinhando-se à literatura internacional sobre o tema, como a de Norwitz et al.,

2021 e a nacional como Scafarone e Ponce, 2020; e reforçando a necessidade de um olhar mais estratégico sobre a Propriedade Intelectual.

Verifica-se que os achados da diligência prévia de marcas têm um impacto direto e significativo na avaliação da empresa-alvo e na estrutura final do negócio. Se forem identificadas falhas ou riscos substanciais no portfólio de marcas (como ausência de registro, litígios pendentes ou licenciamento inadequado), o valor da empresa pode ser ajustado para baixo. A avaliação financeira deve quantificar o impacto financeiro de potenciais reivindicações de infração, incluindo custos diretos (danos, acordos, despesas de litígio) e custos indiretos (dano à reputação, interrupções operacionais).

Essas descobertas influenciam diretamente a estrutura do negócio. Se houver riscos significativos de PI, o comprador pode preferir uma aquisição de ativos em vez de uma aquisição de ações, para evitar assumir todos os passivos da empresa-alvo. Alternativamente, o acordo pode incluir indenizações específicas, cláusulas de escrows (depósitos em garantia) ou ajustes no preço de compra para cobrir passivos potenciais relacionados a marcas. A negociação de representações e garantias relacionadas à PI torna-se um estágio crucial. O vendedor será obrigado a fazer declarações formais sobre a titularidade, validade e não-infração de suas marcas. Se essas declarações se mostrarem falsas após o fechamento, o comprador terá o direito de buscar indenização. A *due diligence* de marcas permite que o comprador negocie termos precisos e específicos para essas cláusulas, alinhados com os riscos identificados.

A gestão proativa dos riscos de PI, identificados na diligência prévia, é essencial para evitar disputas custosas e preservar o valor da transação. A detecção precoce de riscos de infração melhora a gestão de riscos, permitindo a implementação de medidas proativas e a tomada de decisões informadas sobre a estruturação da transação e os ajustes de avaliação.

5 CONCLUSÃO

O presente estudo possibilitou o desenvolvimento de um manual sobre diligência prévia legal de registros de marcas em operações de fusões e aquisições de empresas, tendo em vista a necessidade da empresa demandante em melhor qualificar o seu departamento jurídico. O manual foi elaborado levando-se em conta a falta de qualificação específica em propriedade intelectual dos profissionais que atuam no referido setor. Seu desenvolvimento foi focado nos aspectos práticos necessários para a verificação do registro marcário diretamente no site do INPI. Trata-se de um produto tecnológico que se destaca por sua natureza inédita e sua aplicação imediata. Diferente dos materiais existentes, que focam no registro da marca em si, o manual foi concebido para capacitar profissionais a realizar uma análise estratégica. Ele permite que o setor jurídico identifique riscos e oportunidades, valorize ativos

intangíveis e atue de forma mais autônoma e segura em transações de M&A, reduzindo a dependência de consultorias externas e otimizando o processo.

A pesquisa bibliográfica corrobora a importância da propriedade intelectual nas transações de fusões e aquisições, um tema já abordado pela literatura internacional, mas ainda com pouca densidade analítica no contexto brasileiro. Ao sistematizar o processo de *due diligence* e conectar a análise jurídica com a estratégia corporativa, o estudo reforça a necessidade de uma abordagem interdisciplinar na gestão de ativos intangíveis, elevando o registro de marcas de um mero ato burocrático para um elemento central na construção de valor. Adicionalmente, o benchmarking dos manuais de egressos do PROFNIT, possibilitou a identificação de lacunas que puderam ser endereçadas na presente pesquisa.

6 PERSPECTIVAS FUTURAS

Este estudo constituiu o ponto de partida de uma investigação sobre a diligência prévia legal de marcas, mas, em sua essência, delineou um espectro amplo de possibilidades para o desenvolvimento de trabalhos futuros. A abordagem metodológica e a estrutura do manual demonstraram potencial de replicação e aprimoramento em outros contextos e no âmbito de diferentes modalidades de propriedade intelectual. A partir da base construída, é viável avançar em diversas frentes de pesquisa e desenvolvimento, notadamente: (i) Validação do uso do uma startup de tecnologia e em uma empresa industrial, poderia verificar sua adaptabilidade e eficácia em diferentes realidades corporativas; (ii) Utilização da base de conhecimento do manual para a criação de aplicativos ou plataformas interativas que automatizem parte do processo de análise de marcas, oferecendo uma solução ainda mais eficiente e escalável; (iii) Realização um estudo de caso aprofundado, após a implementação do manual na empresa demandante, para mensurar indicadores de sucesso como a economia de custos com consultorias externas, a redução no tempo de análise e o aumento da segurança jurídica das operações.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm Acesso em: 5 maio 2024.
- COOPER, D. R.; SCHINDLER, P.S. Métodos de Pesquisa em Administração. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.
- GIL, A.C. Como fazer projetos de pesquisa. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- GOMES, E.; ANGWIN, D. N.; WEBER, Y.; YEDIDIA TARBA, S. Critical success factors through the mergers and acquisitions process: Revealing pre and post M&A connections for improved performance. Thunderbird International Business Review, v. 55, n. 1, p. 13-35, 2013. Disponível em <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tie.21521>. Acesso em: 9 ago. 2025.
- GOMES, H. S.; LINHARES, M. V. D. Propriedade Intelectual: O ensino nas graduações de direito no Brasil. In: ENCONTRO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, 4., 2018, Juazeiro. Anais [...]. Juazeiro: API, 2018.
- GRABAN, M. Hospitais Lean. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Manual de Marcas. 2025. Disponível em: <https://manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em: 30 fev. 2025.
- MACIEL, R. R.; MACIEL, I. S. Due diligence e M&A: fusões e aquisições. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2022.
- MARCONI, M. de A., LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- MARSALIA NETO, L. et al. Benchmarking: um instrumento para o mundo moderno. Revista eletrônica da faculdade metodista Granbery, n. 5, 2008.
- NORWITZ, T.; CHEN, R.; GOLDBERG, S.; ADLERSTEIN D.; SHARER, N.; HORSTING, A. Intellectual Property Issues in M&A Transactions. Nova York: Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, 2021. Disponível em: <https://www.wlrk.com/webdocs/wlrknew/ClientMemos/WLRK/WLRK.27397.21.pdf>. Acesso em: 21 junho 2025.
- OLIVEIRA, D. R. P. Sistemas, organização e métodos. São Paulo: Atlas, 1986.
- PRODANOV, C. C.; FREITAS, E.C. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.
- PWC BRASIL. Operações de M&A no Brasil. 2024. Disponível em: <https://www.pwc.com.br/pt/estudos/servicos/assessoria-tributaria-societaria/fusoes-aquisicoes/2024/operacoes-de-mea-no-brasil-transacoes-anunciadas-em-2023.html> Acesso em: 5 maio 2024.

SÁ, A. F. et al. Benchmarking e gestão do conhecimento: análises e proposição de ferramenta para empresas de consultoria em São Bernardo do Campo. FTT Journal of Engineering and Business, p. 8-23, 2020.

SAVOVIĆ, S. Due diligence as a key success factor of mergers and acquisitions. Actual Problems of Economics, v. 6, p.424-434, 2013. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/281647947_Due_diligence_as_a_key_success_factor_of_mergers_and_acquisitions. Acesso em: 9 ago. 2025.

SCARAFONI, V.; PONCE, R. Propriedade intelectual em operações de M&A: análise prática e jurídica. Revista de Direito Empresarial, São Paulo, v. 45, n. 3, p. 23-40, 2020.

SERRALVO, F. A. Gestão de marcas e produtos. Curitiba: IESDE BRASIL SA, 2009.

SEVERINO, A. J. Dimensão ética da investigação científica. Práxis Educativa, v. 9, n. 1, p. 199-208, 2014.

SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. São Paulo: Editora Manole, 2014.

TEH, C. C.; KAYO, E. K.; KIMURA, H. Marcas, patentes e criação de valor. Revista de Administração Mackenzie, v. 9, n. 1, p. 86-106, 2008.

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2016.