

Revista RVN

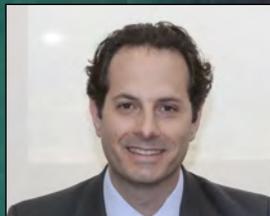
Direito e Inovação



Ano II - Nº 2 - Fev/19



Gestão de departamento jurídico de empresas: Entrevista com Dr. Alexandre Maia, gestor jurídico da NUFARM



Os Juízes Eduardo Pellegrinelli e Luís Felipe Bedendi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, comentam sobre a experiência das varas especializadas em Direito Empresarial

Também nesta edição:

Licitação: serviços especializados em patentes

Startups: investidor-anjo e a nova legislação

Combate à pirataria de sinal



Obra da capa: (sem título), 2016, por X
Foto: Simone Villaça

REVISTA RVN - DIREITO E INOVAÇÃO é uma publicação periódica editada por Remer, Villaça & Nogueira. Coordenação Geral: Ana Maria Cantal. Edição: Ana Maria Cantal e Márcio Derbli (Jornalista responsável - MTb 55919/SP). Diagramação: Caio Cesar Moreira Pinto. As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores. É permitida reprodução, desde que devidamente citados a fonte e os autores.
Endereço: Rua Padre João Manuel, 755, 9º andar - Jardins, São Paulo-SP. Tel. (11) 3087-8200
www.remer.com.br

© Copyright RVN 2019 todos os direitos reservados



REMER VILLAÇA & NOGUEIRA

REVISTA RVN

DIREITO E INOVAÇÃO

Ano II - Nº 2 - Fev/19

A Vida e as Ciências

Caros leitores:

Bem vindos à 2ª Edição da Revista RVN, focada em Propriedade Intelectual e Gestão da Inovação.

Esta revista é um laboratório de ideias, para que nossos colaboradores, bem como clientes, operadores do Direito, gestores de inovação e criadores/desenvolvedores tenham um fórum para apresentar ideias e seus pontos de vista. A revista também apresenta algumas de nossas atividades, além de casos e entrevistas com pessoas de destaque.

Esta edição aborda vários temas, com ênfase no eixo central das Biociências e Biotecnologias e aspectos técnicos, jurídicos e empresariais relacionados. Neste contexto, esta edição inclui: entrevistas com magistrados de varas empresariais e com o gestor jurídico de empresa do setor Agro; jurisprudência no setor de Saúde Animal; informações sobre o MBA em Gestão da Inovação em Saúde do Instituto Butantan; novidades sobre legislação aplicável a *startups*

e notícias sobre uma *startup* de Biotecnologia Ambiental. Incluem-se nesta edição informes sobre eventos e temas de interesse de pesquisadores, empreendedores, empresários e juristas.

Agradecemos os esforços de nossa Editora, Dra. Ana Cantal, e demais que colaboraram para esta edição e convidamos os leitores a colaborar para as próximas edições!

Simone Villaça Aguiar Ricardo Amaral Remer

Remer Villaça & Nogueira



Fotos: Raquel Luzia de Pádua



Editorial

RVN Entrevista

DR. ALEXANDRE AGUIAR MAIA, gestor jurídico da NUFARM.

3

RVN Informa

JURISPRUDÊNCIA: Combatendo a concorrência desleal na Internet – Decisão contra plataforma de vendas Online

7

JURISPRUDÊNCIA: *Turner International* no combate à pirataria de sinal

8

RVN Legis

ENTREVISTA com Dr. Luis Felipe Ferrari Bedendi e Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli, Juízes das Varas Empresariais e de Conflitos de Arbitragem do Tribunal de Justiça de São Paulo

9

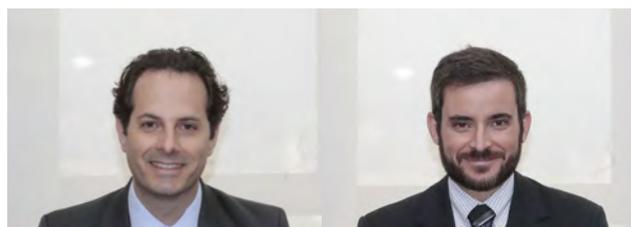
RVN Debate

COM MUDANÇAS na legislação, investidor-anjo de *startups* ganha mais segurança

13

SERVIÇOS especializados em patentes: o que é importante nas contratações por licitação?

15



Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli (à esquerda):

“A partir do momento em que existem as varas empresariais e as câmaras empresariais, o poder judiciário já está o tempo inteiro preparado para este enfoque diferente.”

Dr. Luís Felipe Bedendi (à direita):

“A expectativa original da Corregedoria Geral da Justiça era de que a distribuição anual gerasse entre 1,2 e 1,3 mil feitos. Passamos da expectativa original.”

RVN Destaca

18

USO ESTRATÉGICO de Propriedade Intelectual na MARCOPOLO S.A. – Um bom exemplo brasileiro na área automotiva

18

BIOTECAM recebe prêmio no Dia Mundial da Propriedade Intelectual

20

DR. RICARDO REMER é homenageado no MBA de Gestão da Inovação em Saúde do Instituto Butantan

20

RVN Cultura

21

RVN PARTICIPA do Encontro Anual da *International Trademark Association* (INTA) em Seattle

21

EVENTO no Instituto Butantan reúne pesquisadores, governo e investidores para discutir inovação

22

RVN PRESENTE no congresso da Associação Paulista da Propriedade Intelectual

22

RVN Indica

23

DOCUMENTÁRIOS, séries e filmes sobre gestão da inovação e propriedade intelectual



Dr. Alexandre Aguiar Maia:

“O jurídico tem que ser atuante, ele tem que estar à frente, entender dos negócios, dos projetos da empresa, para auxiliar futuros negócios, apresentar sugestões, possíveis riscos.”

Entrevista: Dr. Alexandre Aguiar Maia

Ana Maria Cantal e Márcio Derbli*

Alexandre Aguiar Maia é Gerente Jurídico para América Latina na NUFARM Indústria Química e Farmacêutica S.A. Formado em Direito, com experiência em Direito Empresarial, Tributário e Ambiental, Alexandre já fez consultorias na área ambiental para diversos órgãos públicos nacionais e internacionais.

Com diversos prêmios no currículo, Alexandre falou com a Revista RVN sobre a gestão de departamento jurídico de uma grande empresa e destaca como é necessário inovar nos processos de gestão.



Dr. Alexandre Aguiar Maia

RVN – Quais foram os maiores desafios que o senhor encontrou quando assumiu a gestão jurídica da NUFARM para a América Latina?

Alexandre Maia – Meu estilo de gestão é baseado em proatividade. Eu prefiro agir na frente para evitar problema. E diante de conflito, prefiro resolvê-lo a evitá-lo. Isso

faz com que a gente tenha resultados positivos e uma efetividade maior quando a se fala em disputas. Na área de Propriedade Industrial, hoje, a gestão de marcas é uma atividade conjunta entre jurídico e área de *marketing* da empresa. Ali a gente faz uma “dobradinha” e “bate uma bola”

com a matriz, porque tem uma pessoa de lá que é responsável pela gestão das marcas em nível global e conta com o apoio da RVN. A Simone tem nos ajudado muito nesses últimos anos, se refletindo numa área muito tranquila, se é que eu possa usar este adjetivo, porque nós praticamente não temos nenhum

* Ana Maria Cantal, advogada em VILLAÇA RODRIGUES & NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, atua nas áreas de contencioso Cível e Empresarial; Márcio Derbli, jornalista de Ciência, cursa MBA de gestão de inovação em saúde no Instituto Butantan.

tipo de disputa, questionamento com relação às marcas. Com relação à patentes, também é relativamente tranquila. Se a gente tiver três disputas envolvendo



O JURÍDICO TEM QUE SER ATUANTE, ELE TEM QUE ESTAR À FRENTE, ENTENDER DOS NEGÓCIOS, DOS PROJETOS DA EMPRESA, PARA AUXILIAR FUTUROS NEGÓCIOS, APRESENTAR SUGESTÕES, POSSÍVEIS RISCOS.



patentes é muito, até mesmo por uma questão de *compliance* interno. Nós somos bem racionais no que diz respeito a isso, não somos agressivos como outras empresas, que arriscam mesmo em determinadas situações. Claro, faz parte do *business*, faz parte da realidade de cada um, mas a nossa realidade é muito “*by the book*”, até por ser uma empresa australiana, então a gente segue a mesma linha e, neste sentido, a área de PI é a que me dá menos preocupação, até porque o escritório nos dá uma assessoria completa e a

gente se sente muito confortável, muito tranquilo pelo serviço que é prestado pela RVN.

RVN – Você ganhou muitos prêmios relacionados à gestão jurídica. Conte um pouco sobre eles.

Alexandre Maia – Alguns desses prêmios são por projetos específicos e outros são por práticas internas. Eu gosto muito de trabalhar por projetos. Entendo que o jurídico é um parceiro do negócio, ele tem que entender do negócio dele para ser proativo, para servir seu cliente interno. O jurídico tem que se reinventar constantemente, não pode ficar na mesmice de responder consultas, participar de reuniões, analisar contratos, defender a empresa. Claro que tudo isso é importante, eu não estou desmerecendo. Mas eu acho que a gente pode oferecer muito mais. O jurídico tem que ser atuante, ele tem que estar à frente, entender dos negócios, dos projetos da empresa, para auxiliar futuros negócios, apresentar sugestões, possíveis riscos. Eu entendo que o papel do jurídico não é dizer “olha, não faça esta operação, não dá pra fazer”. Eu entendo que o papel do jurídico é olhar para aquilo, entender e achar uma solução pra tentar fazer aquilo acontecer. O “não”

tem que ser a última opção. Então, constantemente a gente está se reinventando. Ontem mesmo tive uma reunião com minha equipe, porque nós estamos lançando um projeto novo para o jurídico pra transformá-lo. Eu gosto de fazer as coisas de uma forma casada. Então este projeto que nós estamos desenvolvendo agora é um projeto que tanto vai dar uma visão nova para o jurídico, como também está ancorado num dos princípios de gestão que eu mais acredito, que é o de desenvolver pessoas. A ideia é, a partir de janeiro, começar com uma cara nova. A cada três anos a gente faz algum movimento. O último foi em janeiro de 2016, então eu quero começar janeiro de 2019 com um novo movimento.

RVN – No que consiste esse desenvolvimento de pessoas?

Alexandre Maia – Eu entendo que o gestor tem que desenvolver a sua equipe, pessoal e profissionalmente. Pra ser mais claro, não acho que seja uma obrigação do gestor. Eu não posso, eu não tenho como pegar um colaborador e desenvolvê-lo. Ele tem que querer, certo? O meu papel é dar para ele um direcionamento, dar para ele as oportunidades de crescimento. Eu tenho um mantra: “as

oportunidades aparecem para quem está preparado". O que eu sempre digo para minha equipe é "um dia eu vou sair daqui e eu gostaria muito de deixar um sucessor". Mas eu acredito que aquela visão das "caixinhas" já passou. O que eu quero dizer com isso? O cara é advogado, ele só pode ser membro do jurídico de uma empresa? Eu acredito que não! Eu acredito que a pessoa é advogado, está no jurídico da empresa, mas ele pode assumir outras posições dentro dela. Vai caber a ele, ou a ela, buscar o desenvolvimento para, eventualmente, um dia ocupar outra posição. Por exemplo, um advogado que trabalha comigo na área de direito bancário. O que impede este profissional de um dia estar trabalhando no financeiro da empresa? Nada! Só basta ele se desenvolver para, no dia que esta oportunidade aparecer, ele ser lembrado e estar apto a participar do processo seletivo. Mas não é só isso. Isso é o funcional, é o organograma. Eu entendo que essas pessoas têm que participar do processo de decisão.

RVN – Como seria isso?

Alexandre Maia – Quando eu entrei na NUFARM, há mais de dez anos, as pessoas entravam no departamento jurídico e vinham

falar comigo. Parecia que não existia ninguém dentro da sala, só eu. Isso passa, inclusive, uma imagem equivocada do papel do gestor. "Aquele cara é o que sabe tudo, que vai resolver meu problema, só confio nele". E isso é errado, o trabalho é em equipe. É impossível uma pessoa saber tudo. Então, ao longo



EU PRECISO QUE OS COLABORADORES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO TAMBÉM SEJAM VISTOS COMO PESSOAS QUE TAMBÉM POSSAM ATUAR NO ESTRATÉGICO.



deste período, o que a gente foi fazendo? Nós fomos capacitando as pessoas para que elas pudessem assumir determinadas posições e responsabilidades. E essas pessoas foram, usando um termo da moda, empoderadas para estar na linha de frente, tomar decisões e ajudar os clientes internos. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que é especialista de contratos. Ainda hoje, quando sou abordado para discutir um contrato, eu

digo "olha, pode conversar com o Dr. Adriano, ele é o especialista de contrato da empresa, ele certamente sabe muito mais do que eu". E eu tenho um cuidado muito grande de não passar por cima dele, porque quando ele diz uma coisa, e como ele sabe muito mais do que eu sobre contratos, no fim do dia a palavra final tem que ser dele. "Ah, Alexandre, mas tem uma questão estratégica que precisa ser analisada, não é apenas o que está no contrato". Aí tudo bem, eu entro na discussão e ajudo na construção da solução e na redação do contrato. Então, o que eu fui fazendo ao longo do tempo foi capacitar as pessoas, dando oportunidades para elas crescerem e assumir posições de destaque dentro da empresa. Hoje é muito interessante porque as pessoas entram no jurídico e eu sou a última pessoa que eles procuram. Eles procuram a pessoa responsável pela demanda deles, porque eles sabem que aquele profissional que eles estão procurando vai ajudá-lo a resolver o problema. Mas ainda não é só isso. Isso ainda é só funcional. Eu preciso que os colaboradores do departamento jurídico também sejam vistos como pessoas que também possam atuar no estratégico. Por que não? Por que só eu tenho que

atuar no estratégico? Dessa forma, eu garanto que essas pessoas vão crescer, vão tomar decisão, serão vistas e terão um futuro dentro da companhia.

RVN – É sair das “caixinhas”.

Alexandre Maia – Uma das colaboradoras do meu departamento, que não é advogada, é administradora, foi promovida para Analista Plena ontem. Eu fiz uma pergunta pra ela. “O que é que te impede de, daqui alguns anos, você estar sentada na minha cadeira?”. É aquilo que eu falei das “caixinhas”, o fato de estar no departamento jurídico não quer dizer, necessariamente, que o gestor da área tem que ser advogado. É muito bom que seja, particularmente eu acredito que tenha que ser, porque existe um conhecimento técnico-jurídico que é necessário na hora de você pensar numa estratégia de um processo, e tenha certeza que isso faz a diferença num processo complexo. Eu acho estranho quando um departamento jurídico não é gerido por um advogado. Mas a gente sabe que não é impossível, concorda? Ela pode decidir cursar a faculdade de Direito só para ter um conhecimento geral, e nunca ser “advogada”. Eu acredito que este sistema de

“caixinhas” está completamente ultrapassado. A minha *controller* é economista e entende muito mais de contabilidade do que muito contador que eu conheço. Ela participa comigo do comitê tributário e as colocações dela são extremamente pertinentes e provocativas. “Caixinha” não funciona mais, a gente tem que pensar fora da caixa.



O FATO DE ESTAR NO
DEPARTAMENTO JURÍDICO
NÃO QUER DIZER,
NECESSARIAMENTE, QUE O
GESTOR DA ÁREA TEM QUE
SER ADVOGADO



RVN – Você está falando de inovação de processos dentro da gestão jurídica de empresas.

Alexandre Maia – Há vinte anos, quando você falava de inovação, isso estava muito atrelado a novas tecnologias. E não estou dizendo que ainda hoje não é. Mas, hoje, o conceito de inovação é extremamente mais amplo. Por exemplo, nós trabalhamos com pós-patente. Nós não inventamos novas

fórmulas, mas nós inventamos novas formas de utilizar aquelas fórmulas. Eu entendo que quem quiser sobreviver no mercado tem que inovar de alguma forma. Seja como atender o seu cliente, seja na forma de utilizar ou aplicar determinado produto, seja na forma de gerir o negócio, a inovação passa por todos os setores. Quando eu digo pra você que eu me reinvento a cada três anos aqui no departamento, eu estou trazendo alguma inovação. E olhando a forma como a gente gere o departamento hoje, e olhando há dez anos quando eu entrei aqui, é completamente diferente. E com este cuidado que eu tenho com o desenvolvimento profissional da equipe, certamente eu estou inovando de alguma forma. ●

Jurisprudência: combatendo a concorrência desleal na Internet

Decisão contra plataforma de vendas Online

Tereza Raquel Thomazini Franchi*

É MUITO COMUM que empresas precisem se defender de concorrentes desleais que geram prejuízos tanto financeiros quanto para a sua imagem. Neste ano, a Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda. (MSD), representante comercial exclusiva no Brasil de um medicamento que elimina carrapatos e pulgas, o Bravecto, obteve uma importante conquista judicial após a concessão de tutela de urgência concedida pela 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo (veja entrevista sobre as Varas Empresariais nesta edição) contra uma grande plataforma de vendas na internet.

A decisão judicial determinou que fossem retirados de circulação os anúncios, indicados pela MSD, que ofertavam “Bravecto genérico” e “Fluralaner associado ao Bravecto”, cujos produtos a MSD desconhece a origem, componentes e, principalmente, as reações que podem causar no organismo dos animais – ou seja, tratam-se de produtos falsificados. A ação foi conduzida pela

Remer, Villaça & Nogueira, sob os cuidados das Dras. Simone Villaça Aguiar e Tereza Raquel Thomazini Franchi.

Os anunciantes dos produtos falsificados utilizavam, para demonstrar uma aparência de legalidade, partes dos textos e imagens constantes no *website* da MSD, além de aplicarem valores atrativos e abaixo do mercado. Os atos praticados prejudicavam a MSD – e seus representantes oficiais –, pois desviavam clientela e colocavam em xeque a imagem e reputação da MSD. ●



Imagem: ediamonded/pixabay.com

* Tereza Raquel Thomazini Franchi, advogada em VILLAÇA RODRIGUES & NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, atua na área de contencioso de Propriedade Intelectual.

Jurisprudência: *Turner International* no combate à pirataria de sinal

Simone Villaça Aguiar *

Gabriela Costa Frigo de Carvalho **

O GRUPO TURNER – que distribui diversos canais no Brasil como CNN, Cartoon Network, TNT, entre outros – obteve vitória em duas ações contra empresas que transmitiam seus canais sem a devida autorização. As ações foram conduzidas pelo escritório Remer, Villaça & Nogueira.

Nos dois casos, a Turner havia concedido licença para algumas empresas realizarem a transmissão de seus canais. O contrato fora encerrado por descumprimento, tanto no reporte correto de número de assinantes como por inadimplência, pela ausência de pagamento das remunerações pela licença. Não obstante a rescisão contratual, as empresas continuaram a explorar, por si ou por terceiros, oferecendo-os em seus pacotes, constituindo violação aos direitos autorais da Turner, bem como concorrência desleal.

Foram concedidas liminares (tutela antecipada) nas duas ações, no sentido de que as empresas se abstivessem de comercializar ou, sob qualquer forma, transmitir os referidos canais, sob pena de multa diária. Posteriormente, proferidas as sentenças, os juízos entenderam por tornarem as liminares definitivas e pela procedência de todos os pedidos autorais, condenando as Rés ao paga-

mento de indenização por danos materiais e morais. “Ficamos muito satisfeitos com a atuação do escritório Remer, Villaça & Nogueira em ambos os casos. A Turner preza pela proteção e respeito à Propriedade Intelectual e não poupa esforços e recursos para defender seus ativos mais valiosos: marcas, canais, personagens, conteúdos. A Turner promove campanhas regulares de conscientização contra a pirataria e apoia as autoridades públicas em ações contra o furto de sinais e o comércio de equipamentos clandestinos”, comenta Dra. Fernanda Tomasoni, *head* do Departamento Jurídico da Turner no Brasil.

De acordo com a Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), estima-se que a indústria da pirataria tenha 3,2 milhões de usuários no Brasil, gerando uma perda anual de mais de R\$ 4 bilhões ao setor de telecomunicações e aos governos, em evasão de impostos. A pirataria prejudica milhares de empregos e os próprios usuários, que podem ter seus dados pessoais acessados pelos equipamentos clandestinos. A Turner tem como um de suas prioridades o combate à pirataria e apoia as autoridades públicas em ações contra o furto de sinais e o comércio de equipamentos clandestinos. ●



* Simone Villaça, sócia de REMER VILLAÇA & NOGUEIRA PROPRIEDADE INTELECTUAL e advogada em VILLAÇA RODRIGUES & NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, atua nas áreas de Consultivo, Contratos e Contencioso cível, com ênfase em Propriedade Intelectual; Gabriela Costa Frigo de Carvalho, advogada em VILLAÇA RODRIGUES & NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, atua nas áreas de contencioso Cível e Empresarial.



Juizes Eduardo Pellegrinelli (à esquerda) e Luís Felipe Bedendi (à direita)
Fotos: Diretoria de Comunicação Social do TJSP

Processos Judiciais ganham celeridade com Varas especializadas em Direito Empresarial

Márcio Derbli *

A Revista RVN entrevistou os Juizes Luís Felipe Ferrari Bedendi e Eduardo Palma Pellegrinelli, respectivamente Juizes Auxiliar e Responsável pelas 1ª e 2ª Varas Empresariais e de Conflitos de Arbitragem do Tribunal de Justiça de São Paulo. Os magistrados destacam como o trabalho das Varas tem conferido maior segurança jurídica à área empresarial, além de acelerar a resolução dos conflitos.

RVN – As varas empresariais foram inauguradas em dezembro de 2017. Como foi esse início?
Luís Felipe Ferrari Bedendi – É

importante divulgar o trabalho das varas empresariais porque esse é um projeto do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi encabeça-

do pelo então corregedor-geral da Justiça, desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças e hoje presidente da Corte. Recebi

* Márcio Derbli, jornalista de Ciência, cursa MBA de gestão de inovação em saúde no Instituto Butantan.



o convite desse desafio com extrema honra e alegria porque as varas foram instaladas com a ideia de se dar mais segurança jurídica a esse tipo de matéria. Em janeiro [de 2018], com a chegada do colega Eduardo Palma Pellegrinelli, assumi a 1ª vara e ele a 2ª. Hoje, as varas já foram providas e têm seus respectivos juízes titulares. Fiquei como auxiliar das duas e o Eduardo substituiu a colega que se titularizou para a 2ª e foi convocada pelo Tribunal.

RVN – Como tem sido implementada a proposta de trabalho das varas?

Luís Felipe Ferrari Bedendi – A proposta do atual presidente, então corregedor, foi conferir mais segurança jurídica à matéria empresarial. As duas Câmaras Reservadas ao Direito Empresarial já existiam e, até então, essa matéria – que era reservada às câmaras – estava nas 45 varas centrais e nas diversas varas dos Foros Regionais. A intenção foi justamente uniformizar o trato da matéria empresarial. A segurança jurídica

ca é essencial nessa área para o desenvolvimento do Estado e do País. Nós, como magistrados, procuramos trabalhar muito afinados e tentamos uniformizar ao máximo nossos entendimentos. Em matéria que já está pacificada na Câmara Empresarial, por exemplo, seguimos o mesmo entendimento. Nossa competência, entre outras, inclui direito societário, propriedade industrial, concorrência desleal, franquias e os litígios relacionados à arbitragem.

RVN – A matéria, como o senhor disse, é densa e demanda conhecimentos específicos...

Luís Felipe Ferrari Bedendi – A segurança jurídica é uma das consequências da especialização; a outra é se tratar matéria complexa como essa de forma particularizada. Em Vara Cível a matéria é bem ampla e com a especialização força-se o juiz a se especializar também. Nas varas especializadas, ainda que a matéria seja densa, existem questões que se repetem e, como já estudamos, conseguimos uma resposta em

tempo razoável, mesmo considerando-se a complexidade do tema.

RVN – Neste sentido, a tramitação também é mais célere?

Luís Felipe Ferrari Bedendi – Sim, o trâmite acaba sendo mais célere porque sabemos como seguir o rito nesse tipo de demanda e quais as consequências da decisão.

Eduardo Palma Pellegrinelli – Em relação à especialização, não só as regras que aplicamos são parecidas, mas a sistemática da relação entre as partes, da relação mercantil-empresarial é diferente das demais relações. Nas Varas Cíveis há a relação de consumo, relação entre particulares; nos contratos empresariais, a forma que o Poder Judiciário enxerga as partes, a relação entre elas, é diferente. A partir do momento em que existem as Varas Empresariais e as Câmaras Empresariais, o Judiciário está o tempo todo preparado para esse enfoque diferente, com as mesmas princípios e sistemática.

Luís Felipe Ferrari Bedendi – Nas Varas Empresariais e de Conflitos Relacionados à Arbitragem se pode aplicar a autonomia da vontade – tão estudada no Direito Comercial de uma forma quase pura já que não existem hipossuficientes na relação jurídica, como

“
A INTENÇÃO FOI JUSTAMENTE
UNIFORMIZAR O TRATO DA
MATÉRIA EMPRESARIAL
A SEGURANÇA JURÍDICA É
ESSENCIAL NESTA ÁREA PARA O
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO E DO PAÍS.
”

nas relações de consumo. Por essa razão, podemos tomar a autonomia da vontade na sua própria essência.

Eduardo Palma Pellegrinelli –

– E não é uma questão de capacidade, por exemplo, em uma Vara Cível o juiz cuida de dez mil processos e, às

vezes, questões peculiares, que não são tão recorrentes, retiram um pouco da eficiência.

Luís Felipe Ferrari Bedendi –

– Para se ter uma ideia, sentenciaremos as chamadas cautelares pré-arbitrais (procedimentos de tutela de urgência que antecedem o processo arbitral). As partes necessitam de medida de urgência, cuja competência originária é do árbitro, já que elas próprias assim o definiram. A competência é do Tribunal Arbitral, não do Poder Judiciário. Porém, antes de se instalar efetivamente o Tribunal Arbitral, as partes precisam recorrer a uma medida de urgência e essa competência sim é do Judiciário, conforme disposto na Lei de Arbitragem. A parte entra com a tutela, apreciamos e mandamos citar a parte contrária; esta se manifesta, a parte autora repli-



TJSP/ Foto: Diretoria de Comunicação Social do TJSP

ca e logo o processo está pronto para a sentença. Temos dado um ritmo bom para os processos, e um ritmo importante.

RVN – Quais são os números das Varas Empresariais em termos de processos julgados?

Luís Felipe Ferrari Bedendi – Desde a instalação, em dezembro de 2017, foram distribuídas entre 1,6 e 1,7 mil ações. A expectativa original da Corregedoria Geral da Justiça era de que a distribuição anual gerasse entre 1,2 e 1,3 mil feitos. Passamos da expectativa original.

RVN – Entre esses processos, algum tipo se destaca?

Luís Felipe Ferrari Bedendi – Sim, litígio societário e propriedade industrial, que são litígios do instituto da Lei de Propriedade

Industrial: marcas, desenhos industriais, modelos de utilidade e invenções.

RVN – Litígios com franquias têm muita demanda?

Eduardo Palma Pellegrinelli –

– Se você me permitir usar o exemplo da franquia, veja como a especia-

lização é interessante quanto à segurança jurídica e previsibilidade. A partir do momento em que, em São Paulo, somente essas duas Varas decidem todas essas questões de franquias, que são reapreciadas pelo Tribunal de Justiça, e já que há uma preocupação das varas em se observar o que o Tribunal decide, com o passar do tempo, tanto os franqueadores quanto os franqueados antevem o que acontecerá. Hoje, o advogado (ou mesmo a parte) faz uma consulta das sentenças e dos acórdãos do TJSP. Esse é um bom exemplo de como a especialização é positiva, e também pode influenciar a propositura ou não de ações.

Luís Felipe Ferrari Bedendi – Isso é essencial e o aspecto consultivo da atividade advocatícia se fortalece. Já se sabe o que esperar, é



possível fazer estudo prévio para decidir se a ação é viável ou não.

Eduardo Palma Pellegrinelli

– Isso facilita o trabalho dos advogados. Nos esforçamos para uniformizar o máximo possível os procedimentos e, cada vez mais, os advogados que atuam nessas matérias sabem como decidimos. Tanto em relação à matéria como quanto ao procedimento. Cada vez mais o trabalho se torna conjunto e eficiente, não só nosso, mas também o dos advogados, o da sociedade e o resultado, com a especialização, tende a ser cada vez melhor.

RVN - Em uma ação de natureza empresarial, o advogado é obrigado a vir para essas varas?

Eduardo Palma Pellegrinelli

– Alguns impetram as ações nos Foros Regionais. Em geral, são advogados que não atuam tanto nessa área e a processo é redistribuído para a vara especializada.

Luís Felipe Ferrari Bedendi

– Não são todos que conhecem a existência dessas varas, principalmente aqueles que não militam na área. Nas matérias duvidosas, às vezes não se sabe se a questão é da área empresarial ou cível e temos adotado o conflito de competência, ou seja, solicitamos ao Tribunal de Justiça a decisão para saber qual juízo é o competente.

Eduardo Palma Pellegrinelli – Por ora, é importante essa sistemática, mas daqui a algum tempo, talvez, não seja mais necessário. As pessoas não terão mais dúvidas.



CADA VEZ MAIS O TRABALHO SE TORNA CONJUNTO E EFICIENTE, NÃO SÓ NOSSO, MAS TAMBÉM O DOS ADVOGADOS, O DA SOCIEDADE E O RESULTADO, COM A ESPECIALIZAÇÃO, TENDE A SER CADA VEZ MELHOR.



RVN - Acontecem muitos casos com conflitos de competência?

Eduardo Palma Pellegrinelli

– Cada vez menos. Temos muitas matérias que fazem intersecção com outros assuntos. Por exemplo, direito autoral não é competência das varas especializadas, mas, por vezes, direito autoral está relacionado com concorrência desleal. Daí sim é matéria nossa.

Luís Felipe Ferrari Bedendi – Se existe pura violação de direito autoral, por exemplo, naquelas hipóteses de cópia pirata de programa de computador, a competência é de Vara Cível. Agora, se existe mecanismo de violação do direito autoral para atrair clientela, a competência é da Vara Empresarial, em razão da concorrência desleal.

RVN - Os processos que já estavam em outras varas foram redistribuídos para as Varas Empresariais?

Luís Felipe Ferrari Bedendi

– Não. Só vieram os novos, por isso as varas são totalmente digitais, isto é, não há processos físicos. ●



TJSP/ Foto: Diretoria de Comunicação Social do TJSP



Imagem: rawpixel.com

Com mudanças na legislação, investidor-anjo de *startups* ganha mais segurança

No entanto, é preciso ficar atento ao contrato de participação

Fabiana Navarro *

MUITO SE TEM dito e ouvido sobre medidas que desestimulam a inovação e o desenvolvimento científico em nosso país, sendo que tal tema, infelizmente, já se tornou lugar comum. Porém, o olhar atento do profissional que atua com inovação, especialmente com *startups*, deve estar sempre voltado às mudanças na legislação que podem gerar oportunidades na contramão da regra geral que compreende esse desestímulo.

E este é o caso da legislação que trataremos neste artigo, a qual trouxe significativo avanço nesta esfera. Falaremos da já não tão recente promulgação

da lei complementar nº 155, de 27 de Outubro de 2016, que trouxe importantes mudanças na Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a qual, por sua vez, instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

A Lei complementar de 2016 trouxe novos artigos, os de números 61-A, 61-B, 61-C e 61-D, que cuidam da figura do investidor-anjo e de novas regras que lhe são aplicáveis, facilitando e desburocratizando de forma relevante sua atuação e, por consequência, estimulando investimentos em *startups*, o que fomenta o ambiente da inovação.

* Fabiana Navarro, sócia de REMER VILLAÇA & NOGUEIRA PROPRIEDADE INTELECTUAL e advogada em VILLAÇA RODRIGUES & NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, atua nas áreas de Consultivo Corporativo com ênfase na área da saúde e propriedade intelectual, Contratos e Gestão da Inovação.



Em linhas gerais, a partir da lei, é possível aos investidores-anjos investirem em *startups* sem que seja necessário integrar o seu capital social. A norma afirma que é considerado investidor-anjo, e, portanto, poderá realizar aporte de capital com vistas ao fomento da inovação ou investimento produtivo, tanto a pessoa física, a pessoa jurídica ou os fundos de investimentos. Este novo regramento legal trouxe maior segurança jurídica para ambos os lados, tanto para o investidor-anjo, quanto para a *startup* que recebe ou está à procura de investimento.

Do ponto de vista do investidor-anjo a novidade de maior relevância é o fato de não ser considerado sócio da empresa investida e, assim sendo, não responderá por qualquer dívida ou obrigação assumida pela empresa.

Do ponto de vista das *startups*, por sua vez, um importante ponto favorável é o de que o valor do aporte recebido pelo investidor-

anjo não será considerado receita da empresa para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Um dos pontos de maior relevância dentre aqueles trazidos pela citada lei é o surgimento de uma nova modalidade contratual, específica para os fins já listados no presente artigo, denominado de contrato de participação.

O investimento de que trata o artigo deve ser formalizado através do referido contrato de participação, de modo que, além de disposições diversas de interesse das partes e relativas ao negócio, deverá constar, obrigatoriamente, (i) a finalidade de fomento à inovação e/ou investimento produtivo; (ii) a vigência, que não deverá ultrapassar

sete anos; (iii) a remuneração do investidor-anjo, que não poderá ser superior a 50% dos lucros da *startup* e deverá observar o prazo máximo de pagamento de cinco anos; e, por fim, (iv) o exercício do direito de resgate do investidor-anjo, que deverá obedecer o prazo mínimo de início a partir de dois anos contados do aporte.

Observando as mudanças trazidas pela lei complementar nota-se que ela tratou da principal preocupação dos investidores-anjos, que é a responsabilização e nível de envolvimento na

sociedade investida. Na medida em que a lei traz a exclusão da responsabilidade por dívidas e obrigações da empresa e, ainda, permite o aporte de capital sem integrar seu capital social, torna a figura do investidor-anjo mais adequada e segura ao ambiente da inovação, tornando mais atrativo o mercado das *startups*.

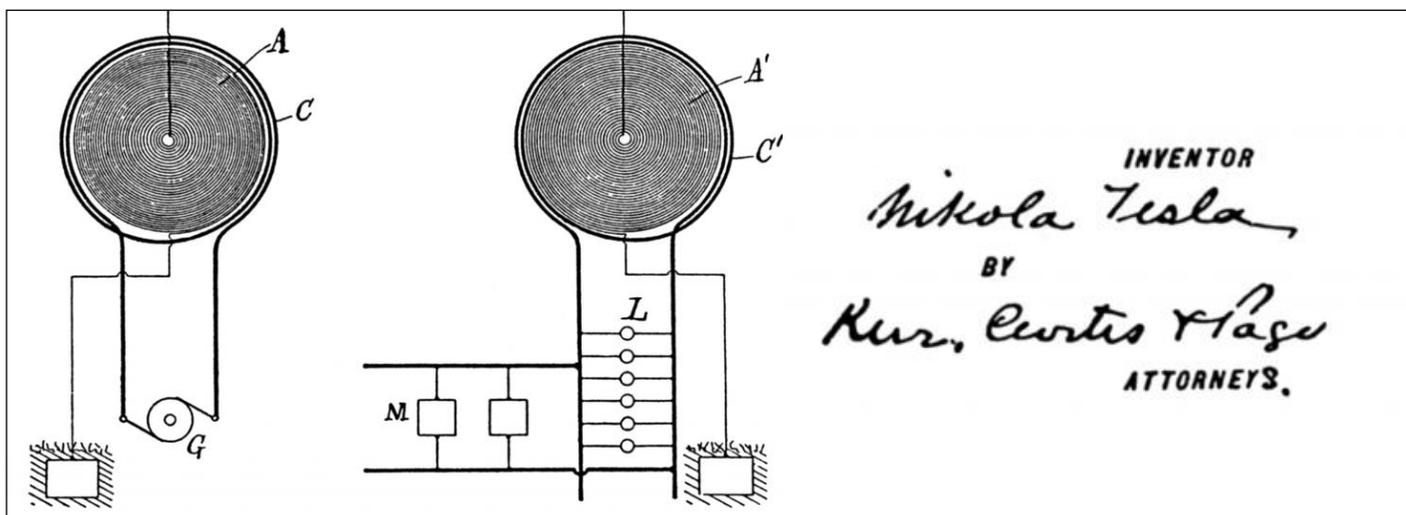
No entanto, como traz, igualmente, diversas regras e limites

relativos aos aspectos de remuneração e direito de resgate, bem como quanto a hipóteses de venda da empresa investida, o contrato de participação ganhou um papel de extrema relevância na operação, devendo, para maior segurança das partes e sucesso do negócio, ser elaborado e gerido por profissionais experientes e que possuem familiaridade com o ambiente da inovação. ●

“

O VALOR DO APORTE RECEBIDO
PELO INVESTIDOR-ANJO NÃO SERÁ
CONSIDERADO RECEITA DA EMPRESA
PARA FINS DE ENQUADRAMENTO
COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

”



Adaptado de: *United States Patent and Trademark Office* - Patente nº 645,576

Serviços especializados em patentes: O que é importante nas contratações por licitação?

Rodrigo Carvalho *

A CONTRATAÇÃO de prestação de serviços de propriedade intelectual realizada por entidades da Administração Pública – especialmente universidades, instituições de ensino e pesquisa e institutos similares, tendo em vista o alto volume de produção científica e desenvolvimento de novas tecnologias nestes ambientes - deve seguir o art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.666/93 (a famosa Lei das Licitações). Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, “licitação é o procedimento prévio à celebração dos contratos administrativos, que tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, promover o desenvolvimento

nacional e garantir a isonomia entre os licitantes”¹. As características peculiares deste cenário, ou seja, sua natureza multidisciplinar, a grande especificidade técnica requerida para atuação neste setor e o valor potencial a ser gerado por este instrumento em retorno à instituição e à sociedade, demandam cuidados especiais na elaboração dos procedimentos relacionados ao processo de licitação. Vamos destacar, brevemente, alguns pontos relevantes a respeito da particularidade dos serviços de patentes em confronto com o procedimento de licitação para sua contratação.

* Rodrigo Carvalho, advogado e agente da propriedade intelectual em REMER VILLAÇA & NOGUEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, atua na área do Direito Administrativo, compreendendo licitações, contratos administrativos e gestão de processos administrativos de patentes e desenhos industriais no Brasil e exterior.



Por que a Administração Pública se envolve com patentes?

Patente é um direito outorgado pelo Estado, garantindo exclusividade temporária de exploração de determinada inovação àquele que a desenvolveu e, conseqüentemente, suportou os ônus inerentes à pesquisa e desenvolvimento.

Assim, é proposta uma espécie de troca: é garantida ao titular a exclusividade temporária de exploração da tecnologia desenvolvida, como forma de retorno e incentivo ao seu investimento na pesquisa e desenvolvimento da nova tecnologia, e, como contrapartida, tal tecnologia deve ser divulgada por completo, sendo feita de forma totalmente acessível ao público em geral, promovendo a disseminação da informação à sociedade.

Em razão disso, a patente se mostra como grande instrumento a ser explorado por instituições de ensino e pesquisa, devido a seu caráter de apoio à pesquisa e produção científica e por ser objeto de potencial geração de valor no futuro. Em instituições públicas, a importância da patente se eleva, uma vez que, neste contexto, se configura um bem público e, portanto, o valor gerado pertence à toda a sociedade.

A qualificação técnica é essencial

Para extração máxima do seu valor potencial, a patente deve ser redigida e, posteriormente, tramitada com uso da melhor técnica, a fim de compreender toda a propriedade que é justa ao seu criador, evitando possíveis perdas de direito, brechas no procedimento ou, até mesmo, obtenção, ao final do processo, de uma patente concedida que não abrange de forma adequada a tecnologia desenvolvida na prática.

Tendo em vista todos os pontos já abordados, sobretudo o caráter multidisciplinar da área de patentes e do fato que a redação e tramitação da

patente são determinantes, tanto para a obtenção de uma propriedade intelectual justa quanto para que haja a percepção concreta do valor gerado, a capacitação técnica do profissional a ser contratado para esta tarefa se torna extremamente relevante.

Os critérios das licitações

Em relação ao julgamento das propostas, as licitações podem optar por quatro tipos de critério, conforme estabelece o art. 45, §1º da Lei 8.666/93: (i) menor preço, (ii) melhor técnica; (iii) melhor técnica e menor preço e (iv) maior lance ou oferta (apenas nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso). O edital de licitação deverá mencionar qual critério será adotado para julgamento das propostas.

Nosso entendimento é de que o critério de julgamento mais adequado à contratação de serviços de propriedade intelectual é o da melhor técnica e menor preço, em vista da relevância da capacitação específica neste tipo de serviço, de forma que este fator merece um peso específico quando do julgamento das propostas.

Entretanto, a Lei 8.666/93 dá preferência à licitação de menor preço como regra geral, sendo limitada a utilização da “melhor técnica” ou “técnica e preço” às hipóteses específicas previstas no seu art. 46, ou seja, “utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no § 4º do artigo anterior”.

Por este motivo, podem ocorrer situações práticas nas quais não será possível o enquadramento da licitação no critério de “técnica e preço”, devido às

limitações legais. Neste tipo de situação, o edital deverá ser rigoroso na habilitação das licitantes no que concerne à qualificação técnica, estabelecida pelos arts. 27, II e 30 da Lei 8.666/93.

Deste modo, mesmo em uma licitação onde o critério de julgamento seja exclusivamente o “menor preço”, é possível que o nível de qualificação profissional seja mantido através de uma habilitação criteriosa das licitantes, no que diz respeito à qualificação técnica.

Garantindo a qualificação técnica

A prática usual para atendimento da qualificação técnica é a solicitação de atestados de capacidade técnica, geralmente fornecidos por outras entidades que já tenham recebido a prestação de serviço da licitante e se disponibilizam a atestar de forma documental a execução e entrega adequada.

Neste sentido, quando afirmamos que a qualificação técnica deve ser rigorosa, sugerimos que esta seja reforçada com elementos adicionais que demonstrem a qualidade do serviço a ser prestado. Alguns exemplos são:

- a) Apresentação de diplomas ou certificados que comprovem a especialização do(s) profissional(is) em: i) direito; ii) propriedade intelectual; iii) área relacionada à matéria objeto do pedido de patente (engenharia, química, farmácia, biologia, entre outros);
- b) Comprovação de conhecimento e experiência em legislação específica de patentes, compreendendo regras de redação e tramitação de processos.
- c) Apresentação de portfólio de patentes redigidas e depositadas junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) pela licitante, indicando quantidade e resultados dos serviços executados.

Nos casos onde for possível a utilização do critério

“técnica e preço”, tais indicadores podem ser utilizados de forma progressiva, compondo a pontuação da licitante de acordo com os requisitos preenchidos.

Patente sem qualidade é contrária ao interesse público

Um dos objetivos da licitação, nos termos do art. 3º da Lei 8.666/93, é selecionar a proposta que melhor atenda ao interesse público.

Uma patente concedida a uma entidade pública é nada mais que um bem público, que deve gerar valor e retorno à sociedade. Assim, temos que é de interesse público que sejam concedidas boas patentes às instituições públicas, pois isto significa valor sendo gerado à sociedade.

Portanto, concluímos que as licitações para contratação de serviços especializados em patentes deve conter um alto rigor no que diz respeito à qualificação técnica das licitantes e, quando possível, optar pelo critério de julgamento “técnica e preço”, de forma a primar pela qualidade das patentes que constituirão patrimônio público e, assim, atender de forma plena ao interesse público. ●

Referências

- [1] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 374.
- [2] Maria Sylvia Zanella di Pietro chega à mesma conclusão quando critica a dificuldade estabelecida pelo legislador para o estabelecimento do critério “melhor técnica” ou “técnica e preço”, no trecho: “A preferência do legislador pelo critério do preço e as restrições ao critério da técnica podem trazer dificuldades à Administração nas licitações para determinados contratos em que, mesmo sem estarem presentes os requisitos previstos no § 3º do artigo 46, seria aconselhável levar em consideração a técnica utilizada. Isto ocorre em especial nos contratos de obras e serviços técnicos especializados, em que a seleção pelo critério exclusivo do preço pode levar a Administração a ter que aceitar proposta que, sob o ponto de vista da técnica, não é a melhor; isto, evidentemente, contraria o interesse público” – DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**, op. cit. p. 431 (grifos nossos).

Uso estratégico de Propriedade Intelectual

Um bom exemplo brasileiro

Simone Villaça Aguiar *

TEMOS MUITO orgulho em atender, há mais de dez anos, a Marcopolo em temas de propriedade intelectual (PI). A empresa sempre valorizou sua imagem e marca perante seus clientes nos mercados brasileiro, regional (América latina) e internacional. Marcopolo está ciente de que o capital intelectual e humano é um de seus ativos mais valiosos e uma das principais causas para ter alcançado, dentre os líderes, uma posição muito relevante no processo de inovação, inclusive como *player* global¹.

Como uma das líderes em seu segmento, em especial no que diz respeito à tecnologia e inovação, sua responsabilidade na gestão dos ativos ditos “intangíveis” é elevada. Daí o cuidado com o qual faz a gestão de suas marcas, *design*, tecnologia, *know-how* e patentes no Brasil e no exterior.

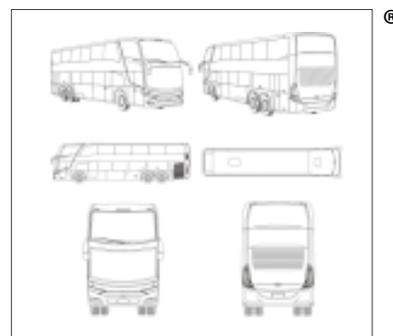
Marcas “MARCOPOLO”

De início, destaca-se a marca institucional, tanto sob a forma nominativa “MARCOPOLO”[®], como também mista, identificada pelo “Sol” conforme abaixo²:



Somam-se às marcas institucionais as marcas de produto, dentre outras, “PARADISO”[®], “VOLARE”[®] e “G7”[®].

Há ainda as marcas ditas “não tradicionais”. A proteção marcária torna-se também interessante ao agregar valor ao *design* da empresa. No Equador e na Colômbia, por exemplo, tivemos a concessão da marca tridimensional do *design* do ônibus G7³, o que permite à empresa a defesa contra cópia não autorizada de seu *design* por terceiros.



Ao lado das marcas, destaca-se também o portfólio de desenhos industriais e patentes de invenção, com inúmeras patentes concedidas no Brasil e no exterior. A importância deste portfólio, em um primeiro plano, visa imediata proteção da propriedade intelectual da Marcopolo e o combate à pirataria.

Combate à Pirataria

Dentre os casos mais relevantes que tivemos, encontra-se o conjunto de ações judiciais proposto contra diversas distribuidoras de peças “piratas”,

* Simone Villaça Aguiar, Advogada especialista em Propriedade Intelectual. Mestre, Harvard University. Sócia de Remer Villaça & Nogueira P.I.

importadas da China. O conjunto dos casos, que visava estancar a venda de peças não autorizadas da linha “G7”, impediu a venda de produtos que trariam lucro aos infratores.

O interessante é que, no conjunto das decisões, cada juiz valorou um determinado elemento de propriedade intelectual em detrimento dos demais. Houve, por exemplo, um julgador que entendeu que a simples menção à marca “MARCOPOLO”® ensejava liminar, outro que pediu para ver os certificados de desenho industrial emitidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e uma terceira juíza que somente concedeu a liminar por termos tido o cuidado de obter laudo de segurança dos faróis, provando que os consumidores estavam em risco.

A construção de um patrimônio através da propriedade intelectual

Em um segundo plano, ainda mais estratégico, a MARCOPOLO enxerga a propriedade intelectual para além do tradicional conceito de “escudo e espada”⁴, alinhando-se com a visão mais moderna de avaliação de ativos intangíveis, inclusive recomendada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A CVM indica, dentre exemplos de direitos sobre propriedade intelectual, os seguintes:

- Softwares;
- Patentes;
- Direitos autorais;
- Listas de clientes;
- Fidelidade de clientes;
- Participação no mercado.

Nessa linha de raciocínio – uso estratégico de PI – destacamos a relevância da **criação da Comissão de Propriedade Intelectual**, composta por membros de áreas diversas como Jurídico, Inovação, Design, Engenharia, Comercial, etc. Esta Comissão é encarregada, por exemplo, de desenhar as políticas

da empresa, discutir investimentos e programas de incentivo à inovação, bem como escopo de território de proteção à propriedade intelectual.

A criação deste órgão, ainda mais louvável por ser uma exceção na realidade brasileira, nos dá uma boa noção do quanto a MARCOPOLO segue no caminho certo. Não temos dúvida que a boa gestão da propriedade intelectual e do processo de inovação, pela empresa, acrescenta muito valor ao sucesso desta nossa multinacional brasileira, que exporta não só veículos, mas também *know-how*, tecnologia e *design*. ●

Referências

[1] Em 2015 a MARCOPOLO recebeu o prêmio *Hermés de l’Innovation* (Hermés de inovação).

Ver: <http://www.rencontre-innovation.com/archives/>. Acesso em 01/11/2018.

[2] Forma mista registrada em diversas classes, como as marcas de números 826335144 para a Classe 12, 826798667 para a Classe 18, 826798675 para a classe 16 e 826798683 para a classe 25.

[3] Marca de número 29831 registrada no Equador e de número 468207 registrada na Colômbia.

[4] PALFREY, JOHN. *Intellectual Property Strategy*. Cambridge: MIT Publishing, 2015.



Biotecam recebe prêmio no Dia Mundial da Propriedade Intelectual

A Biotecam – Biotecnologia Ambiental, *startup* residente da Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ, recebeu este ano um certificado de reconhecimento na categoria pequena empresa como residente do Parque Tecnológico que mais depositou pedidos de patentes.

A *startup* tem entre seus sócios o Dr. Ricardo Remer, que também é sócio da RVN. A empresa desenvolve tecnologias que melhoram a qualidade da água em

grande escala, podendo ser utilizada no tratamento de esgoto, na recuperação ambiental e aumento da produtividade preservando o meio ambiente.

A entrega do certificado pelo coordenador-geral de Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Vagner Latsch, aconteceu por ocasião da comemoração do Dia Mundial da Propriedade Intelectual, dia 24 de abril, no Parque Tecnológico da UFRJ. ●

Dr. Ricardo Remer é homenageado no MBA de Gestão da Inovação em Saúde do Instituto Butantan

No dia 8 de junho de 2018, o Dr. Ricardo Remer, sócio da Remer, Villaça & Nogueira e professor do MBA de Gestão da Inovação em Saúde do Instituto Butantan, foi homenageado por ocasião da formatura da sétima turma do curso.

Remer coordena os módulos referentes a Transferência de Tecnologia e Compliance. Além dele, Dra. Simone Villaça, Dra. Fabiana Navarro e Dr. Rodolfo Covre, também da RVN, ministram aulas no MBA.

O curso é focado na formação de recursos humanos capazes de transformar a excelência da pesquisa científica brasileira em práticas inovadoras na área da saúde.

Entre os 23 formandos do MBA havia especialistas de diversas áreas: Farmacêutica e Bioquímica, Odontologia, Jornalismo, Biomedicina, Ciências Biológicas e Nutrição. ●

RVN e advogadas recebem reconhecimento nacional

Agradecemos o reconhecimento do escritório **Remer Villaça e Nogueira** e de suas advogadas, **Simone Villaça Aguiar** e **Tereza Raquel Thomazini Franchi**, dentre os mais admirados do Brasil na área de Propriedade Intelectual pela Revista Análise Advocacia 500.

Por esse motivo, reforçamos o nosso compromisso com todos os nossos clientes e colegas, para que este ano seja repleto de novos desafios e conquistas.



RVN participa do Encontro Anual da *International Trademark Association*



Dra. Simone Villaça

EM 2018, o escritório Remer, Villaça & Nogueira participou do Encontro Anual da *International Trademark Association* ("INTA"), em Seattle, e em especial da discussão sobre Direito Comparado e jurisprudência acerca de proteção de realidade virtual.

A INTA é uma associação global de profissionais e proprietários de marcas e se dedica a apoiar marcas registradas e propriedades intelectuais relacionadas, aumentar a confiança dos consumidores, promover o crescimento econômico e estimular a inovação.

Evento no Instituto Butantan reúne pesquisadores, governo e investidores para discutir inovação

O **INSTITUTO BUTANTAN** realizou, no dia 30 de novembro, o 2º Fórum de Inovação em Saúde. O evento teve como objetivo promover um debate para contribuir com o avanço do setor.

Na programação estiveram presentes a diretora de Inovação do Instituto Butantan e Coordenadora do *Centre of Excellence in New Target Discovery* (CENTD), que tem parceria com a FAPESP e com a GSK, Dra. Ana Marisa Chudzinski Tavassi; o CEO e presidente da Biominas, Dr. Eduardo Emrich, e

Dra. Luciana Hashiba, da Fundação Getúlio Vargas.

Ricardo Remer e Simone Villaça, sócios do Escritório Remer, Villaça & Nogueira, apresentaram os principais impactos e as novas oportunidades para os pesquisadores a partir do Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Escritório também ofereceu, durante o evento, um minicurso sobre redação de patentes e uso da TRL (*Technology Readiness Level* da NASA) para aceleração do exame de pedido de patente.

RVN presente no congresso da Associação Paulista da Propriedade Intelectual

AS DRAS. Tereza R. Thomazini Franchi e Sandra Volasco estiveram presentes no Congresso promovido pela Associação Paulista da Propriedade Intelectual (ASPI), que ocorreu entre os dias 19 e 21 de março, no Gran Mercure São Paulo Ibirapuera.

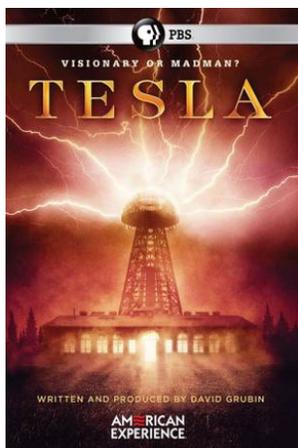
O tema “A Propriedade Intelectual e o Ambiente Virtual - na mira de uma Nova Era” reuniu especialistas da área e abordou relevantes discussões, dentre elas, o *Blockchain* e Crimes Cibernéticos.



Dras. Tereza Franchi e Sandra Volasco (da esquerda para a direita)

Propriedade Intelectual na mídia

Documentários, séries e filmes sobre gestão da inovação e propriedade intelectual



AMERICAN EXPERIENCE: TESLA

Esse documentário sobre Nikola Tesla expõe como a busca da inovação afetou a trajetória do inventor e a do mercado de distribuição de energia elétrica nos EUA.

Por um lado, a criação de um dispositivo capaz de substituir as linhas de distribuição de energia baseadas nos trabalhos de Thomas Edison prometeu alavancar o desenvolvimento econô-

mico da sociedade; por outro lado, Tesla encontraria dificuldades para se beneficiar diretamente de sua invenção em razão dos problemas da gestão de suas patentes.

EUA, 2016 (53min)

Elenco: Michael Murphy, Jane Alcorn, Harold Clark, Peter Fisher (e mais).

Diretor: James Callanan.

Escritor e produtor: David Grubin.



THE TOYS THAT MADE US: LEGO

(2ª TEMPORADA/3º EPISÓDIO)

Nesta série de documentários sobre a história da criação de diversos brinquedos antigos como Barbie, He-Man, G.I. Joe, entre outros, o episódio "LEGO" mostra a ascensão da pequena fábrica dinamarquesa de móveis e brinquedos de madeira numa gigante do setor de brinquedos ao criar o revolucionário sistema *Automatic Binding Bricks*, depois conhecido pelo

nome atual. O documentário acompanha também as dificuldades enfrentadas quando as patentes expiraram e a retomada do sucesso da empresa quando a gestão do portfólio de propriedade intelectual foi modernizada.

EUA, 2018 (44 min)

Direção: Brian Volk-Weiss, Tom Stern

Narração: Donald Ian Black

ATUAÇÃO



LEGAL

Suporte em direito corporativo, propriedade intelectual, civil e administrativo, em especial nas áreas da Saúde, Farmacêutica, Startups e Universidades. Destaques: atuação em Propriedade Intelectual (Direito Autoral, *Design*, Publicidade, Banco de Dados, *Software*, *Fashion Law* e *Compliance*); Propriedade Industrial (marcas, patentes, desenhos industriais, cultivares); Contratos corporativos em geral, incluindo suporte às áreas de negócio Brasil/Latam/Global, com forte expertise nas áreas da saúde e farmacêutica. Desenho e execução de estratégias jurídicas para patrimonialização de intangíveis, seu enforcement e/ou negociação. Desenho e condução de litígios nas áreas acima apontadas, em coordenação com outros escritórios na região Latam ou de forma global.



CONSULT

Com profissionais de *expertise* multidisciplinar, incluindo áreas relacionadas à Saúde, Farmácia, Química e Engenharia, realiza-se gestão de ativos intangíveis: Propriedade Intelectual (Direito Autoral, *Design*, Mídia/Publicidade, Banco de Dados, *Software* e *Fashion Law*); Industrial (marcas, patentes, desenhos industriais, cultivares). Além da tradicional gestão de Portfólios e ampla experiência em redação de patentes, provemos consultoria estratégica a partir do efetivo entendimento do negócio do Cliente, dando robustez para tomada de decisões. Destaques: Atendimento customizado na Área de Marcas (e.g. relatórios personalizados e planilhas de acesso online para controle de prazos); Redação de Patentes, Relatórios patentários de liberdade de uso e/ou de comercialização (*market clearance* – MK ou *freedom to operate* – FTO); Pareceres sobre validade e oponibilidade (*enforceability*) de direitos de propriedade intelectual.



INTEL

Suporte técnico às áreas de criação de Multinacionais, *Startups*, e Instituições de ciência e tecnologia (ICTs), dentre outros. Destaques: Criação de Políticas e Manuais de gestão de PI, análise técnica de produtos de terceiros; serviços de “*development engineering*” e Engenharia de Patentes, incluindo Valoração, com uso de ferramentas proprietárias, tais como o “INVENTÔMETRO”®. Mapeamento de Patentes e Tecnologias (*Tech & Patent Mapping*), Estudos de Tendência de *Design* (ETD) e Monitoramento de Mercados ou Concorrentes.



EDUC

Desenhamos e executamos treinamentos, cursos customizados e/ou *in Company*. Destaques: Gestão da Inovação, Propriedade Intelectual, Gestão Estratégica de Marcas; Engenharia de Patentes; Busca e Redação de Patentes; *Compliance* de Propriedade Intelectual; Negociação e Contratos.



REMER VILLAÇA & NOGUEIRA

remer.com.br

São Paulo
Rua Pe. João Manuel, 755, 9º andar
Jardins 01411-001 - SP
T +55 11 3087 8200

Rio de Janeiro
Rua da Assembléia, 10, 20º andar
Centro 20011-901 - RJ
T +55 21 3231 9062