

Revista RVN

Direito e Inovação



ANO IV - N.4 - MAI/2021



*A revista RVN
entrevistou o Dr.
Miguel Pedroso, um
dos fundadores do
Instituto Lubeck de
Ensino e Pesquisa*

Também nesta edição:

*Marco legal das startups é aprovado na
Câmara dos Deputados*

*Pandemia: atitudes de colaboradores e a
imagem das empresas*

*No xadrez da inovação, China joga para
ganhar a partida*



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



REMER VILLAÇA & NOGUEIRA

Revista RVN

Direito e Inovação

Pandemia, Inovação e Reinvenção

Mais um ano, publicamos nosso número anual da Revista RVN de Direito e Inovação, trazendo conteúdos de entrevistas, artigos e informações nas áreas de Propriedade Intelectual (direito autoral, patentes, marcas), Inovação e Jurídica.

Neste quarto número, o leitor irá conhecer a trajetória de sucesso de uma Start-Up da área de saúde, através da entrevista do Dr. Miguel Pedroso, do Instituto Lubeck, na seção RVN Entrevista. Veremos a história de como médicos e cirurgiões experientes, compreendendo o poder da colaboração à distância na medicina, criaram uma invenção – protegida por diversas patentes globais - que irá melhorar a performance e a segurança de cirurgias, além de aprimorar a educação de futuros cirurgiões. Esta invenção - “Endostreamer”™ - que embora tenha surgido bem antes de um contexto de pandemia, encontra-se em um auspicioso momento de utilidade e adequação nestes tempos de reinvenção da medicina.

Ainda em época de pandemia e home office, é de especial interesse, na seção RVN Legis, o artigo em que nossa sócia Tereza Raquel Thomazini, em coautoria com o autor convidado Luis Henrique Borrozzino, discutem as implicações das atitudes de funcionários, mesmo fora do expediente, para a imagem das empresas seus colaboradores - e como a legislação pode resguardar os direitos de ambos.

Diogo Colla Serrate, advogado de nossa equipe, também comenta na seção RVN Legis o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade agora concluído perante o Supremo Tribunal Federal e suas implicações para prestadores de serviços intelectuais que constituíram Pessoa Jurídica. Tema especialmente polêmico em relação a imagens de atletas e clubes de futebol.

Sandra Volasco, sócia gestora da área de marcas, adianta a interessante “nova” categoria de marca em seu artigo “Marcas de Posição”, com exemplos ilustrativos e casos interessantes. Gabriela Frigo, advogada da área de contencioso traz atenção para a relevância dos intangíveis nos processos falimentares.

A Revista RVN de Direito e Inovação nº4 traz também indicações de livros, séries e filmes feitas pelos colaboradores da Remer, Villaça & Nogueira, eventos de destaque no ano e dicas de cursos para variados interesses.

Estamos muito contentes de apresentar mais esta publicação para nossos amigos, clientes e colaboradores e esperamos que gostem da leitura tanto quanto gostamos de fazer este número. Agradecemos todos os que colaboraram com a realização desta revista e, como de hábito, convidamos todos a enviarem sugestões de pautas para nossas próximas edições!

Simone Villaça Aguiar

Ricardo Amaral Remer

Remer Villaça & Nogueira

Foto: Raquel Luzia de Pádua



Editorial

RVN Entrevista

DR. MIGUEL PEDROSO, um dos fundadores do Instituto Lubeck de Ensino e Pesquisa, em Itu (SP), um centro de assistência e ensino de Cirurgia Laparoscópica, técnica cirúrgica minimamente invasiva.

6

RVN Informa

Portugal cria Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa. 10

Marco legal das startups é aprovado na Câmara dos Deputados. 11

10

RVN Legis

Remer Villaça & Nogueira lança guia sobre direito autoral 12

STF autoriza benefícios fiscais para prestadores de serviços intelectuais com PJ. 13

Pandemia: atitudes de colaboradores e a imagem das empresas. 15

12

RVN Debate

Marcas de posição: o que são e como protegê-las. 18

Bens de propriedade industrial podem salvar empresas em recuperação judicial. 21

No xadrez da inovação, China joga para ganhar a partida. 22

18

RVN Cultura

Instituto Nacional da Propriedade Industrial tem série de cursos durante o ano todo. 25

Sócios da Remer Villaça & Nogueira conduzem curso na Unifesp. 25

25

RVN Indica

Years and Years. 26

A Batalha das Correntes. 26

Socrates Reloaded - The Case for Ethics in Business & Technology. 26

26

Entrevista: Dr. Miguel Pedroso

Por Márcio Derbli

A revista RVN entrevistou o Dr. Miguel Pedroso, um dos fundadores do Instituto Lubeck de Ensino e Pesquisa, em Itu (SP), um centro de assistência e ensino de Cirurgia Laparoscópica, técnica cirúrgica minimamente invasiva. Na entrevista, ele conta sobre as inovações desenvolvidas no instituto, os processos de proteção de propriedade industrial e fala sobre as tendências na Telemedicina.

Dr. Miguel Pedroso é Médico graduado na Universidade Júlio de Mesquita Filho (UNESP), fez residência médica em Cirurgia Geral no Instituto de Assistência Médica do Servidor Público (IAMSPE – SP) e Habilitação em videocirurgia laparoscópica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica - Regional Ribeirão Preto/SP. É Membro Associado da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e fundador do Instituto Lubeck de Ensino e Pesquisa.



Dr. Miguel Pedroso

RVN - O Instituto Lubeck foi criado em 2004 pensando em oferecer treinamentos para cirurgias minimamente invasivas. Por que o senhor e seus colegas decidiram fazer isso?

Dr. Miguel Pedroso - Eu e o Dr. Mauro Pinho tínhamos uma característica muito forte no trabalho com cirurgia minimamente invasivas e atuávamos no interior de São Paulo, em Itu. Pela localização, acabávamos deixando de atender muitos pacientes, que eram atendidos em cidades próximas, mas nossa qualidade de cirurgia era infinitamente melhor. Naquela época fiquei muito intrigado para entender porque aquilo acontecia. Então

procurei uma empresa de marketing que nos assessorou no projeto, fazendo layout de logo, planejamento etc. Escolhemos Lubeck porque é uma cidade, na Alemanha, onde nasceram os primeiros equipamentos de laparoscopia da Era Moderna. No início, o instituto era voltado para atender os pacientes. Mas nos anos 2000 pouca gente sabia executar as técnicas de laparoscopia, menos de 3% das cirurgias de intestino as utilizavam (atualmente, o número se aproxima de 30% no país e próximo de 80% no município de São Paulo), e muitos cirurgiões precisavam de treinamento.

Assim, nós transformamos o Instituto Lubeck de Cirurgia e Oncologia em Instituto Lubeck de Ensino e Pesquisa, mantendo a assistência e oferecendo treinamento. Nós acreditamos que manter as duas frentes ajuda a desenvolver ambas. As grandes empresas da área, Johnson & Johnson, Medtronic, queriam que nós treinássemos os cirurgiões e, desta forma, eu conseguia também incluir pacientes do SUS no instituto, trazendo benefícios pra todos. E, assim como um outdoor, tudo que é visto é lembrado. Em pouco tempo, cirurgiões do país inteiro começaram a acompanhar nosso trabalho e encaminhar pacientes de todo o

Brasil, até hoje.

RVN – E vocês começaram a criar novos produtos também?

Dr. Miguel Pedroso – Isso. Nós padronizamos essa técnica cirúrgica, semelhante a um processo de engenharia. Quando você padroniza a produção, todos daquela linha sabe o que vai acontecer a cada momento. Eu costumo falar que é como fazer café na sua casa. Se você sabe onde está o bule, o coador, o pó, a garrafa térmica, quanto você coloca de água, de pó, a temperatura, você vai fazer café mais rápido e melhor. Enquanto a média de duração dessa cirurgia era de quatro horas, nós conseguimos reduzir para uma hora e quinze, uma hora e meia no máximo, porque tem todo esse alinhamento da equipe inteira. Então nós começamos a criar materiais educativos, que são os VideoAtlas, para transmitir isso para os cirurgiões. É como na música. Quanto mais prática, melhor a orquestra vai tocar. Nós sempre tivemos em nosso credo a preocupação de democratizar esse tipo de cirurgia, que beneficia muito o paciente, e a melhor forma era ensinando. Por isso começamos a procurar ferramentas que facilitassem o acesso dos cirurgiões. No começo era CD, depois DVD, daí a internet começou a ficar mais forte e nós fizemos Ibooks, pelo sistema Apple, que foi um sucesso tremendo. Mas para

democratizar mais, construímos um aplicativo mais universal, incluindo o Android também. E esse conhecimento se espalhou de forma bastante importante no país.

RVN – O Sistema Lap-Box, outro produto do Instituto, é uma caixa preparada para o cirurgião treinar as cirurgias laparoscópicas?

Dr. Miguel Pedroso – O Lap-Box serve para o cirurgião treinar a habilidade manual. No ensino de cirurgia minimamente invasiva, você tem que levar para o aluno o conhecimento teórico, que são os VideoAtlas. Tem que levar habilidade manual também. Como ele não vai poder usar animal – e vai ser cada vez mais difícil usar animal – e, em vez dele se deslocar para algum centro de treinamento, interromper as atividades de trabalho pra fazer um treinamento durante dois ou três dias, com o Lap-Box e alguns VideoAtlas ele pode treinar a habilidade manual em casa, na clínica dele. Naquele mesmo sentido da democratização que falei antes, o Lap-Box cumpre isso. O cirurgião treina a habilidade manual quando e onde quiser.

RVN – O Endostreamer foi criado a partir de uma experiência, mais ou menos frustrada, com o Google Glass. Como foi isso?

Dr. Miguel Pedroso – Em 2013 apareceu o Google Glass e foi

uma febre porque todo mundo queria fazer alguma coisa com aquilo. Os bombeiros dos Estados Unidos tinham mapa para dizer aonde eles tinham que ir pelo Google Glass, por exemplo. Quando eu conheci, achei que o Google Glass fechava os três pilares do ensino que o Instituto Lubeck precisava: o conhecimento teórico, na forma de aplicativo; habilidade manual e, depois, um apoio à distância quando o cirurgião aprendiz precisasse de apoio de um cirurgião experiente. Nós tivemos um sucesso muito grande no curso que fazíamos porque a gente criou a figura do preceptor. Só que ele tinha que viajar para todos os lugares para operar junto com os aprendizes. Mas isso, no Brasil, fica um pouco difícil, trabalhoso e economicamente complicado. Então imaginamos que colocando os nossos aplicativos naquela lente do Google Glass, e como ele é um equipamento por comando de voz, o usuário poderia pedir informações sem as mãos. “Glass, dissecação da artéria mesentérica”, e a lente mostraria como dissecar a artéria mesentérica. O aprendiz poderia combinar com o preceptor com antecedência e durante a cirurgia, se tivesse uma dúvida, pediria para o Glass ligar, transmitir a cirurgia ao vivo e sanar a dúvida. Antes do Google Glass chegar ao Brasil, nós enviamos um e-mail

contando nossa ideia e eles nos incluíram no Projeto Explorer, de desenvolvimento do dispositivo. Eles nos enviaram dois dispositivos e em outubro de 2013 nós fizemos as primeiras cirurgias com o aparelho na América Latina. Estávamos super empolgados, mas o Glass foi descontinuado por questões jurídicas nos Estados Unidos, especialmente ligadas à privacidade. Nós ficamos um pouco desanimados, porque era nosso sonho democratizar o ensino. Mas aí o Thiago, que trabalha conosco na área de tecnologia, me falou: “Eu estive na Santa Efigênia este final de semana. Se a gente comprar uns cinco componentes e uns três programas, a gente consegue fazer o que o Glass faz”.

Eu disse que era loucura, afinal quantos anos de desenvolvimento, engenheiros do Google trabalhando naquilo, não é? Achar que com cinco equipamentos da Sta. Efigênia a gente conseguiria parecia absurdo. Ele insistiu que daria. Perguntei quanto custaria pra tentar, ele respondeu que menos de três mil reais. Eu concordei, ele comprou. Fomos pro centro cirúrgico do Instituto montar a parafernália dele e conseguimos fazer o que o Glass fazia, mas de uma outra forma. Conectando a cirurgia que eu estava fazendo aqui com um cirurgião em Joinville.

Maravilha! Mas o problema é que ou o cirurgião opera ou ele monta essa parafernália toda. Então o Thiago, na garagem do Instituto, desenvolveu uma caixa, montou todo o equipamento dentro dela com um Ipad por cima e funcionou. Criamos um produto!

RVN – E como foi esse processo de criação e proteção da propriedade industrial?

Dr. Miguel Pedroso – Nós criamos e patenteamos. A patente é uma coisa bastante dinâmica. Eu falo que a patente é um ser vivo, ela precisa ser atualizada e corrigida o tempo todo. No Sistema Lap-Box, nós tentamos seguir o mesmo conceito da

“Nós criamos e patenteamos.

A patente é uma coisa bastante dinâmica. Eu falo que a patente é um ser vivo, ela precisa ser atualizada e corrigida o tempo todo.”

Apple. Ela produziu o Iphone, mas o que mais valoriza o Iphone é o conteúdo que está dentro dele. Então a gente produz constantemente ferramentas de ensino para que aquele produto, o Lap-Box, se mantenha vivo e não se torne obsoleto.

RVN – E como colocaram os produtos no mercado?

Dr. Miguel Pedroso – Foram

várias coincidências. Por um acaso, nós encontramos o Remer. Mostramos o produto pra ele, que gostou da ideia. Tiramos a patente e fomos melhorando o Endostreamer. Depois, atendendo um pós-operatório de uma paciente de Itu, indicada por um ex-aluno, o marido dela se interessou pelo dispositivo quando comentei que estava indo para a Alemanha fazer uma demonstração do protótipo. Acontece que ele, o Marcos, é executivo de uma multinacional de manufatura de equipamento eletrônico. Nos Estados Unidos, fabrica todas as placas eletrônicas de aeronave militar, aqui fabrica as placas eletrônicas do Metrô. Quando voltei da Alemanha, conversamos e ele quis investir no produto porque a empresa recebe redução de tributação, de 15% para 8%, pela Lei do Bem, para investir em inovação tecnológica nacional. Iniciamos os trâmites com Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações e a empresa passou a investir no desenvolvimento do dispositivo. Aí a coisa decolou! Eu chamo de sorte do destino.

RVN – Esse processo de patentes foi complicado para o Instituto?

Dr. Miguel Pedroso – Não foi porque nós tínhamos uma empresa bastante robusta, que conhece o mercado, que é a Remer, Villaça & Nogueira. Eles tomaram conta de tudo isso pra

nós. Depois que conhecemos o Remer, ele conheceu todo o conteúdo do Instituto e foi orientando o que deveria ser protegido. E, mais importante ainda, as inovações acabam sendo incorporadas pelas grandes empresas e, se você não souber lidar com isso, está fadado a ser engolido. Nossa grande segurança foi a assessoria do escritório. Todos os contratos são avaliados ou elaborados por eles, então a gente consegue ter uma relação de muita transparência e clareza com qualquer grande multinacional, até no sentido de não gerar conflitos nos contratos. A patente dá isso, dá uma segurança bastante expressiva.

RVN- Esses dispositivos, que fazem parte da Telemedicina, são fundamentais nesta época de pandemia...

Dr. Miguel Pedroso – Sim, a pandemia fez isso com o Endostreamer, fez com que as grandes empresas se voltassem para ferramentas de Telemedicina e estamos vivendo um momento muito interessante e, diante de tudo isso, nós estamos conseguindo democratizar essas ferramentas de ensino.

“
**A patente dá isso,
dá uma segurança
bastante
expressiva.**
”

RVN- Quais são as tendências dentro da Telemedicina? A Inteligência Artificial desenvolvida por Google e IBM, por exemplo?

Dr. Miguel Pedroso – A própria Johnson&Johnson, em parceria com a Google, está desenvolvendo alguma coisa neste sentido. Mas para desenvolver produtos na minha área, a gente precisa de algoritmos baseados em muitas imagens de cirurgia armazenadas na nuvem, senão não conseguimos fazer. Hoje poucas ferramentas conseguem armazenar tudo isso na nuvem, mas não tenho dúvida que o mundo vai evoluir pra isso. Você pega, por exemplo, o Watson, da IBM, que já tem milhões e milhões de imagens na nuvem, o Watson tem um poder assertivo maior que o ser humano. A cirurgia ainda é um procedimento que depende muito da habilidade manual do cirurgião. Mas não tenho dúvida de que, num futuro não muito distante, a inteligência artificial vai ajudar muito, vai ajudar a minimizar erros.

RVN – O senhor tem essa característica de conciliar a prática, o ensino, a criação, o empreendedorismo, uma certa visão de futuro. Acha que as faculdades de Medicina vêm estimulando a inovação e o empreendedorismo?

Dr. Miguel Pedroso - A Medicina é muito tradicional, é uma característica dela. O médico não está muito acostumado a desenvolver inovação, mas os avanços são empurrados para nós o tempo todo, então somos obrigados a absorver. E temos que aprender a desenvolver também. Em relação ao empreendedorismo, não tem jeito. Tudo aquilo que for tornar mais fácil para o ser humano, vai dar certo. Tudo aquilo que dificultar, não vai dar tão certo. No meu caso, o que ajudou muito foi estar perto de pessoas que atuavam em outras áreas. Por exemplo, na parte de tecnologia, tem o Thiago. Na parte educacional, o Mauro Pinho, que tem uma didática excelente. Ele passa o dia inteiro pensando em ferramentas que possam facilitar a vida do médico. E eu sempre fui de uma vertente mais econômica, no sentido de pensar que as coisas existem porque você investiu e acreditou naquilo um dia. Acho que é por isso que o Instituto Lubeck está nessa situação.

Portugal cria Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa

Em setembro de 2020 foi criada, com sede em Portugal, a Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa (JALP). A entidade tem como propósito ser “um polo agregador e voz ativa e intransigente das inquietações e interesses dos seus associados”, segundo comunicado. O objetivo também é apoiar, integrar e representar os jovens advogados oriundos dos países de língua oficial portuguesa.

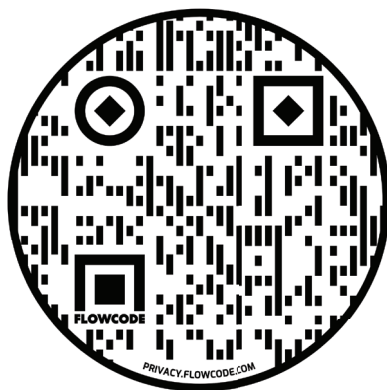
A associação é aberta para todos os advogados ou advogados estagiários com inscrição válida nos conselhos de classe dos países pertencentes à Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP), entre eles, Brasil, Portugal, Angola, São Tomé e Príncipe e Região Administrativa Especial de Macau. A inscrição definitiva do advogado, porém, não

pode ter mais de 20 anos.

A direção da entidade é formada atualmente por Francisco Goes Pinheiro (Presidente), Márcia Martinho da Rosa e José Brios e Gala (Vice-Presidentes), Nayda Silveira d’Almeida (Vogal) e Natália Campos Rocha (Secretária-Geral).

A JALP também incluirá em seu quadro categorias especiais, os membros honorários, que são advogados notáveis no exercício da profissão ou no domínio da CPLP, além de membros coletivos, neste caso entidades que exercem papel relevante nas jurisdições de língua portuguesa ou que defendam interesses comuns ou similares aos da associação.

Para conhecer a Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa, [clique aqui](#) ou aponte para o QR code nesta página.



ASSOCIAÇÃO
INTERNACIONAL
DE JOVENS ADVOGADOS
DE LÍNGUA PORTUGUESA

Proteger um novo futuro.

Edif. Torre de Monsanto
Rua Afonso Praça, n.º 30, 1.º dto
1495-061 Algés

www.ja-lp.org

Marco legal das startups é aprovado na Câmara dos Deputados

Em outubro de 2020, o Governo Federal enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar 249/2020, que institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. A proposta do PLC é incentivar o ambiente de negócios, aumentar a oferta de capital para investimento em startups; e disciplinar a licitação e contratação de soluções inovadoras pela administração pública. A proposta foi apensada ao Projeto de Lei Complementar 146/2019, que também estabelece medidas de estímulo à criação de startups e o texto substitutivo elaborado pelo relator foi aprovado no dia 14 de dezembro de 2020 por 361 votos a favor e 66 contra. O Projeto segue agora para análise do Senado.

Startups são novas empresas com foco na aplicação de métodos inovadores a modelos de negócios, produtos ou serviços ofertados. Diversas startups se tornaram empresas com altíssimo valor de mercado, como a 99 (aplicativo de transporte), Nubank, Ifood, apenas entre as brasileiras.

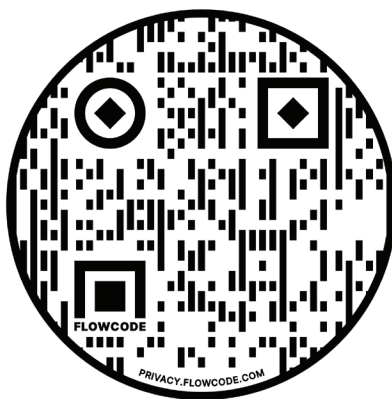
Pelo projeto, para ser enquadrada como startup, a empresa precisa ter faturamento bruto anual de até R\$ 16 milhões no ano-calendário anterior ou de R\$ 1,3 milhão multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando inferior a um ano,

até seis anos de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e estar enquadrada no regime especial Inova Simples ou declarar, em seu ato constitutivo ou alterador, a utilização de modelos de negócios inovadores. Empresas que têm benefícios fiscais por investimento em pesquisa e inovação também poderão fomentar as startups.

Entre as propostas incluídas no projeto, destacam-se facilidades para a relação com investidores anjos, como a admissão de aporte de capital sem integrar o capital social da empresa, e o investidor anjo se exime de eventuais dívidas da empresa, inclusive em recuperação judicial. A proposta também possibilita a contratação das startups por entidades da administração pública, via licitação em modalidade especial, ampliando a capacidade de operação dessas empresas e trazendo modelos inovadores para resolver demandas públicas que exijam solução tecnológica inovadora, além de promover a inovação no setor

produtivo por meio do uso do poder de compra do Estado.

A tramitação do texto do Marco Legal das Startups pode ser acessada [aqui](#) ou pelo QR code nesta página.



Com informações da Agência Senado.

Remer Villaça & Nogueira lança guia sobre direito autoral



Crédito: PrinceOfLove/Shutterstock.com

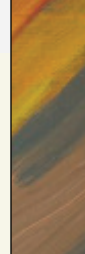
2020 foi o ano marcado pela pandemia do novo coronavírus ficamos, quando possível, isolados com nossas famílias para evitar a disseminação da doença. Privados de muitas possibilidades de lazer, fomos invadidos em nossas casas por uma multidão de transmissões ao vivo pela internet, as lives, feitas principalmente por artistas, mas também por pessoas que discutiam assuntos diversos ou conteúdos educativos.

Pensando nisso e procurando fornecer uma rápida resposta às demandas em tempos

de COVID, a Remer Villaça & Nogueira lançou um guia jurídico sobre direito autoral, que esclarece dúvidas acerca da cobrança de direitos autorais na execução de lives musicais em plataformas digitais.

O Guia aborda a Lei de Direitos Autorais (LDA – Lei 9.610/98) e orienta os realizadores das transmissões sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar infração de direitos e consequentes penalidades.

O GUIA JURÍDICO: Lives Musicais está disponível no site da Remer, Villaça & Nogueira.



STF autoriza benefícios fiscais para prestadores de serviços intelectuais com PJ

Diogo Colla Serrate

Eventualmente, uma lei (ou parte dela) cria situações confusas, levando órgãos de fiscalização a adotar interpretações conflitantes sobre o mesmo texto. Dois casos do jogador de futebol Neymar Jr. ilustram este fenômeno. Ao criar uma figura de Pessoa Jurídica (PJ) e receber proventos pelo uso de seu nome e imagem para propagandas e ações publicitárias de grandes empresas, como Nike e Red Bull, o jogador conseguiu a aplicação do artigo 129 da Lei 11.196/2005 para pagamento em nome de sua PJ pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Por outro lado, na relação que o jogador mantinha com o Santos Futebol Clube, a Receita Federal afastou a aplicabilidade do mesmo artigo. Mesma pessoa (jurídica), dois desfechos diferentes!

Mas o que seria o artigo 129 da Lei 11.196/2005? Ele institui o regime especial de tributação e incentivos fiscais aplicáveis a prestadores de “serviço intelectual, incluindo os de natureza científica, artística ou cultural”. O artigo, porém, restringe o benefício às pessoas jurídicas.

A Confederação Nacional de Comunicação Social (CNCOM) entrou no Supremo Tribunal Federal (STF) com a Ação Declaratória de Constitucionalidade* (ADC 66), para reconhecer a

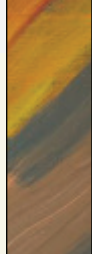
legitimidade do artigo.

A CNCOM sustenta que a lei foi editada justamente para permitir aos prestadores de serviço contemplados a possibilidade de constituir a personalidade jurídica e realizar suas atividades de cunho intelectual, ou seja, a autorização de uso de imagem para fins publicitários, fornecimento de conteúdo para apresentação em palestras, serviços de informática, entre outros.

A Receita Federal, por outro lado, rebate os argumentos alegando que a abertura de empresas pelos profissionais liberais serve apenas para disfarçar os seus rendimentos salariais, confundindo com a pessoa física criadora da PJ.

O CARF, órgão em que a maioria dos processos dessa natureza são julgados, tem considerado quase sempre da mesma forma, apontando que a chamada “pejotização” das pessoas físicas cria uma vantagem econômica ilegal devido à redução da alíquota de imposto (15% de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica sobre o lucro presumido, em vez de 27,5% do Imposto de Renda da Pessoa Física) e demais contribuições previdenciárias percebidas, além de flagrante precarização de condições de trabalho para os prestadores de serviços que atuam sob regime de PJ.

**Para fins elucidativos, especialmente aos que não estão familiarizados com a esfera e terminologias jurídicas, a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) é ação judicial apresentada ao STF, órgão de maior púlpito no sistema judiciário brasileiro, para que se confirme (ou não) que uma determinada lei esteja em consonância com a Constituição Federal e seus ditames, encerrando discrepâncias entre entendimentos nas instâncias inferiores e estabelecendo o caminho a ser seguido a partir da decisão proferida.*



A Advocacia Geral da União (AGU) ao se manifestar sobre o assunto, afirmou que caso seja constatada dissimulação e confusão patrimonial entre os bens da empresa com os do profissional, pode haver desconsideração da personalidade jurídica e, possivelmente, penhora dos bens pessoais do sócio. Em situações que não sejam enquadradas desta forma, segundo a AGU, o artigo em questão no STF está de acordo com a Constituição e deve ser respeitado.

O resultado deste julgamento cria um precedente relevante para personalidades da mídia, jogadores, atletas e artistas, que devem reverter decisões desfavoráveis em instâncias inferiores quando a incidência do artigo 129 no pagamento e arrecadação de tributos em natureza de PJ foi desconsiderada.

A ADC 66 foi ajuizada dia 11 de outubro de 2019, cuja relatora Ministra Cármen Lúcia pronunciou-se favoravelmente pela constitucionalidade do dispositivo. Com seu voto, ela integra a maioria dos sete Ministros da Corte que se posicionaram favoravelmente pela declaração de constitucionalidade do artigo, contra dois Ministros que julgaram pela improcedência do pedido.

“A regra jurídica válida do momento de estabelecimento de vínculo jurídico estabelecido entre prestador e tomador de serviços deve pautar-se pela mínima interferência na liberdade econômica constitucionalmente assegurada e revestir-se de grau de certeza para assegurar o equilíbrio nas relações econômicas e empresariais”, diz a Ministra Relatora.

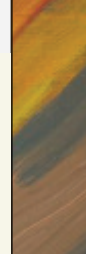
Para ela, a norma do art. 129 está em harmonia com a Constituição Federal, em especial com o inciso IV do artigo 1º da CRFB/88, pelo qual

preconizou a liberdade de iniciativa situando-a como fundamento da República Federativa do Brasil.

Já o Ministro Marco Aurélio Mello posicionou-se contrário à relatora, invocando a volatilidade do mercado de trabalho atual que é usada para acobertar a isenção das responsabilidades sociais das empresas, fomentando uma disparidade injusta nas relações trabalhistas. *“O que se verifica na norma em jogo é nítida isenção no cumprimento das atribuições sociais das empresas, a implicar profundo desequilíbrio na relação entre empregador e trabalhador, em prejuízo do projeto constitucional de construir uma sociedade livre, justa e solidária.”*, afirmou o Ministro.

O julgamento, suspenso desde 26 de junho de 2020, finalmente teve pronunciamento final pelo presidente da Casa, Ministro Dias Toffoli, na sexta-feira dia 11 de dezembro de 2020, decidindo pela constitucionalidade da Lei nº 11.196 de 2005. O voto acompanhou o entendimento dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Celso de Melo e Luiz Fux, pondo fim ao julgamento e assim abrindo precedente importante para artistas, atletas e outras personalidades e profissionais liberais que usam esta Lei como artefato jurídico em benefício de seus trabalhos de cunho intelectual-artístico e proventos oriundos destas práticas.

Entendemos portanto, mediante a decisão do STF perante o entrave, já ser possível aconselhar os clientes em relação a abertura de empresas que prestem serviços de natureza intelectual, bem como invocar a ADC 66 em processos contra o Conselho, em prestígio ao princípio da mínima interferência na liberdade econômica.



Pandemia: atitudes de colaboradores e a imagem das empresas

Tereza Raquel Thomazini e Luis Henrique Borrozzino

As empresas sempre investem – e muito – em sua imagem perante o público consumidor e o mundo empresarial, especialmente acionistas. Atualmente, elas têm optado, principalmente, por ferramentas como as redes sociais, que levam um post a milhares de curtidas em um minuto e cuja relação custo-benefício é considerável diante do menor investimento quando comparado ao anúncio em grandes veículos de comunicação. Mas, quanto vale uma marca e sua exposição positiva?

Anualmente, as marcas são avaliadas e listadas dentre as mais valiosas no mundo, com valores que podem chegar a US\$ 206 duzentos e seis bilhões de dólares, aproximadamente, como é o caso da **APPLE**, ou a US\$ 9.6 nove milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil dólares, quanto avaliadas as nacionais, neste caso, o **BRADESCO**¹.

Além da questão financeira, a exposição de uma marca leva o consumidor a vivenciar experiências positivas, como lembranças, memórias afetivas e opinião sobre o produto comercializado por aquele fabricante, se atendeu ou não às suas expectativas e mesmo se vai ao encontro dos valores que carrega consigo.

É o caso, por exemplo, dos produtos veganos, não testados em animais. Ou se a empresa que o fabrica possui postura flexível com a diversidade,

empoderamento feminino, entre outras questões. Talvez, na correria do dia-a-dia, o consumidor não se dê conta de quantas análises são feitas no momento de escolher um ou outro produto. Mas, fato é que estas considerações vêm à tona quando se define comprar um automóvel, um batom ou qualquer outro artigo.

O impacto de uma mídia é imediato. Com a ajuda das redes sociais, a velocidade do recebimento de opiniões é praticamente incalculável e pode levar a empresa ao sucesso ou à falência em questão de segundos.

Um exemplo recente foram as rescisões contratuais envolvendo diversas empresas como **DESINCHÁ**, **HOPE**, **RAPPI** com a influenciadora fitness Gabriela Pugliese, que publicou em suas redes sociais – com milhões de seguidores – uma festa em sua casa descumprindo as recomendações de isolamento social durante a Pandemia da COVID-19.

Estima-se que o prejuízo financeiro para a blogueira, além de perder cerca de 100 mil seguidores, seja de R\$ 3 três milhões de reais². Isto porque, a atitude praticada veio de encontro aos valores declarados pelas empresas que a patrocinavam e que se sentiram prejudicadas – levando-as, inclusive a se posicionarem e prestar

1. <https://forbes.com.br/listas/2020/07/as-marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2020/>.
<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/02/28/bradesco-e-itaui-lideram-ranking-de-marcas-mais-valiosas-da-america-latina.htm?>. Acessos em 04.08.2020.



informações ao público consumidor, com o fim de demonstrar que não coadunam com situações exibidas pela influencer.

Mas, e quando a imagem de uma empresa é lesada diante de uma circunstância que confronta os seus princípios, envolvendo um funcionário fora do horário de expediente? Como tal situação, exposta nos noticiários policiais ou repercutindo no horário nobre de um jornal televisivo, afeta a sua imagem e influencia na relação empregado-empregador? A demissão tem sido a resposta para estas perguntas.

É o caso, por exemplo, da ex-gerente de produtos da empresa AVON que está sendo investigada por, supostamente, ter maltratado uma idosa que lhe prestava serviços. A AVON, empresa destinada à fabricação e comercialização de produtos de beleza, principalmente, e defende entre seus pilares a defesa e incentivo do empoderamento feminino, não concordou com os atos praticados pela, então, funcionária e publicou uma nota com seu posicionamento para o público consumidor e acionistas³:

“Com grande pesar, a Avon tomou conhecimento de denúncias de violações dos direitos humanos por um de seus colaboradores. Diante dos fatos noticiados, reforçamos nosso compromisso irrestrito com a defesa dos direitos humanos, a transparência e a ética, valores que permeiam nossa história há mais de 130 anos. Informamos que a funcionária não integra mais o quadro de colaboradores da

companhia. A Avon está se mobilizando para prestar o acolhimento à vítima.”

O mesmo ocorreu com a empresa TAESA, que se posicionou de forma rígida após uma de suas funcionárias ser flagrada desrespeitando o superintendente de Inovação, Pesquisa e Educação em Vigilância Sanitária, Fiscalização e Controle de Zoonoses da Prefeitura do Rio de Janeiro durante fiscalização em bares e restaurantes que, igualmente, não obedeceram normas de isolamento social.

A lamentável colocação da funcionária, que afirmou “cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você”, viralizou nas redes sociais e mídia pela falta de respeito, humildade e empatia, somada, evidentemente, à excepcionalidade da situação pela qual passamos decorrente da COVID-19.

Assim, bem se nota que as hipóteses de demissão por ou sem justa causa tem extravasado aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e se adequado com a postura que o público espera de uma empresa. Nesse contexto, da mesma forma que as pessoas observam e julgam os posicionamentos das empresas diante determinadas situações, também as empresas se mostram cada vez mais atentas e rigorosas com seus funcionários na vida pessoal para evitar que sua imagem, princípios e valores não sejam vinculados àqueles que não os respeitam fora do ambiente de trabalho.

A legislação confere o “poder de direção”, encontrado no art. 2º da CLT⁴, que concede ao

2. <https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2020/04/gabriela-pugliesi-perde-oito-contratos-apos-festa-na-quarentena.html>. Acesso em 04.08.2020.

3. <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/26/idosa-em-situacao-analoga-a-escravidao-e-resgatada-na-zona-oeste-de-sp.ghml>. Acesso em 04.08.2020.



empregador, quem dirige as atividades e assume seus riscos, os poderes diretivo, fiscalizatório e disciplinar perante seus empregados⁵, para que estes cumpram seus contratos bem como as normas internas estabelecidas, conforme prevê o art. 444 da CLT⁶. Tais poderes foram exercidos no caso da executiva dispensada por manter uma funcionária em situação análoga à escravidão e, no outro, por literalmente humilhar uma pessoa que fazia seu trabalho durante o período de isolamento social decorrente da COVID-19.

No entanto, a despeito desses casos terem tomado uma grande proporção - merecida, diga-se, diante de suas peculiaridades - não são os únicos de dispensa por justa causa durante o período da pandemia. Exatamente! Isso, porque inúmeras empresas estão adotando essa mesma postura quando constatarem e comprovarem que seus colaboradores estão descumprindo o isolamento social, especialmente decorrente de publicações em redes sociais.

O fundamento jurídico, nesses casos, é que ao descumprir a ordem de isolamento social, cuja

finalidade é evitar a disseminação da COVID-19, o colaborador não está apenas afrontando um ato legal e colocando em risco sua saúde e de outras pessoas, mas também desrespeitando seu contrato de trabalho e as normas internas adotadas pelas empresas, além de prejudicar a imagem e reputação empresariais perante a sociedade. Assim, a dispensa por justa causa, que vem se tornando recorrente durante esse período de pandemia, é garantida nos termos do art. 482, b, da CLT⁷.

Por fim e, sob outra perspectiva, vale esclarecer que não são apenas os empregados que devem tomar cuidado com sua vida pessoal, mas também os próprios donos das empresas. Isso porque, da mesma forma que as empresas podem dispensar os funcionários por justa causa, estes também podem rescindir seus contratos de forma indireta, de acordo com o art. 483, d, da CLT⁸, caso constatem que os sócios ou donos das empresas não estão cumprindo o isolamento social, ou estejam adotando posturas que eventualmente sejam contrárias aos valores e princípios que regem a relação de trabalho⁹.

4. “art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.”

5. MARTINS, Sérgio Pinto. *Manual de Direito do Trabalho*, São Paulo: Saraiva, 13ª ed., 2020. p. 109 a 112.

6. “art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.

§ único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

7. “art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:(...) b) incontinência de conduta ou mau procedimento;”

8. “art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:(...) d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato;

9. *Coronavírus e os Impactos Trabalhistas* (p. 670). Editora JH Mizuno. 2020. Edição do Kindle.

Marcas de posição: o que são e como protegê-las

Sandra Volasco

No Brasil as chamadas marcas de posição são consideradas como marcas não tradicionais, ou seja, aquelas marcas sem previsão legal para registro. O Manual de Marcas do INPI ao tratar das formas de apresentação de marcas as define como nominativa, figurativa, mista e tridimensional.

A Lei da Propriedade Industrial (Lei No. 9.279/96) em seu artigo 122 limita o registro de marcas apenas para os sinais distintivos visualmente perceptíveis que não estejam compreendidos nas proibições legais elencadas no artigo 124 da mesma Lei.

De maneira bem simples, a marca de posição consiste no modo específico e peculiar de como um sinal é apostado em um determinado produto. Um exemplo clássico de marca de posição são as três listras da Adidas:

• EUA – Registro nº 3029127



Classe 25: vestuário, especificamente camisas, camisetas, moletons, jaquetas e casacos.

Descrição: A marca consiste em três listras paralelas ao longo da manga de uma camisa, camiseta, moletom, jaqueta ou casaco. O contorno pontilhado da vestimenta não é reivindicado como parte da marca e destina-se apenas a mostrar a posição da marca.

Titular: Adidas-Salomon AG
AKTIENGESELLSCHAFT

Outro exemplo:

• Comunidade Europeia - Registro nº 001027747

Classe 25: calçados



Descrição: Uma

risca vermelha, disposta longitudinalmente sobre o sapato e que cobre parcialmente a parte de trás da sola e o calcanhar do sapato. Os eventuais desenhos perceptíveis na sola ou no calcanhar do sapato

e/ou as características de fabricação não fazem parte da presente marca.

Titular: Prada S.A

Apesar de comumente aplicada em produtos, a marca de posição também é utilizada para distinguir serviços, como no exemplo abaixo no qual a marca foi registrada nos EUA, em nome de Boise State University.

• Registro nº 77574724



Classe 41: Serviços de entretenimento, e s p e c i f i c a m e n t e apresentação de eventos desportivos intercolégiais e exibições desportivas prestados num estádio

e através de programas de rádio, televisão e internet.

Descrição: A cor azul é reivindicada como uma característica da marca. A marca consiste na cor azul usada na grama artificial do estádio. A parte composta pelas linhas tracejadas no desenho mostra o posicionamento da marca e não é reivindicada como uma característica da marca.

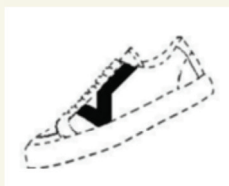
Cumpra-se observar que a marca de posição deve ser distintiva e estar aposta em posição específica e invariável, de forma permanente em local não convencional, devendo distinguir-se de seus concorrentes. O escopo da marca de posição é garantir a exclusividade sobre a combinação do sinal distintivo em determinada posição, sendo capaz de individualizar o produto ou serviço.

Apesar de o Manual de Marcas do INPI não reconhecer especificamente a forma de apresentação de marca de posição, a lei brasileira pode ser interpretada como permissão ao registro, pois a marca de posição é visualmente perceptível, portanto em tese registrável, desde que não compreendida nas proibições legais.

Ao pesquisar a base de dados do INPI notamos diversas tentativas de titulares obterem a proteção de suas marcas de posição por meio de registros de marcas figurativas:



- Registro nº 815547480
Classe 25: Calçados atléticos
Titular: New Balance Athletics, Inc.

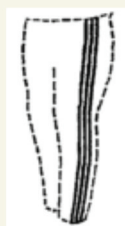


- Registro nº 918050065
Classe 25: Calçados
Titular: VANS, INC.

Exemplos da Adidas AG:



- Registro nº 823362604
Classe 25: Roupas para esporte e lazer, a saber, camisas, camisetas, roupas em jersey, conjuntos esportivos, jaquetas, moletoms, anoraques, (agasalhos) e jaquetas de proteção contra o vento.



- Registro nº 823362612
Classe 25: Roupas para esporte e lazer, a saber, calças, calças compridas e shorts.



- Registro nº 823362612
Classe 25: Calçados, tênis para uso esportivo, e calçados para uso informal.

O Escritório de Propriedade Intelectual da Suécia define que “uma marca de posição consiste em uma colocação específica de uma marca em um produto. Uma marca de posição pode ser representada por uma imagem que mostra como a marca está posicionada e que tamanho e proporção ela tem em comparação com o produto em que está colocada. As partes que não fazem parte do direito exclusivo devem ser separadas da marca na representação, por exemplo, por linhas tracejadas ou pontilhadas.”¹

Percebemos que nos exemplos das marcas figurativas mostradas neste texto há uma clara tentativa de seguir o padrão internacional para o registro das marcas de posição, pois os titulares tracejaram parte das figuras, buscando indicar a posição específica que o sinal ocupa em determinado produto ou serviço.

Considerando que o registro de uma marca figurativa busca a proteção legal de seu elemento visual, ou do conjunto de seus elementos visuais, para identificar um determinado serviço e/ou produto, não traduzindo, consequentemente, o modo como

esse elemento será efetivamente disposto em um produto ou serviço, que é a função da marca de posição, daí surge o seguinte questionamento: Como o INPI deverá decidir o eventual pedido de caducidade de uma marca figurativa cujo uso se dá como marca de posição? Lembrando que o artigo 143, inciso II, da Lei de Propriedade Industrial, determina que poderá ser declarada a caducidade de marca que tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

É certo que as marcas de posição requerem um

tratamento diferenciado por parte do INPI desde o momento do depósito, por meio de formulário específico com campo para a descrição da marca, até a peculiaridade de um exame capaz de analisar os requisitos de registrabilidade, podendo detectar reproduções e imitações dessas marcas.

Enquanto o INPI não define a respeito da adoção das marcas de posição, é importante destacar que nosso ordenamento jurídico já oferece soluções para salvaguardá-las, seja por meio do direito autoral, quando cabível, e dos dispositivos de repressão à concorrência desleal.



1. Disponível em <https://www.prv.se/en/trademarks/applying-for-a-trademark/what-is-a-trademark/different-types-of-trademark/#:~:text=A%20position%20mark%20consists%20of,product%20it%20is%20placed%20on.>

Tradução livre

Bens de propriedade industrial podem salvar empresas em recuperação judicial

Empresas nem sempre dão atenção para esse valioso patrimônio

Gabriela C. Frigo de Carvalho

O pedido de recuperação judicial pode ocorrer por diversas causas, sendo as mais comuns a má administração ou crises econômicas que acarretam no endividamento da empresa. Contudo, independentemente do motivo, é fato que este é um período de grande vulnerabilidade para a empresa, pois esta, ao enfrentar dificuldades para cumprir com suas obrigações perante seus credores, se vê obrigada a iniciar uma série de medidas para contenção de gastos.

Quando o pedido de recuperação judicial é autorizado, a empresa deve apresentar, em juízo, um laudo econômico-financeiro e de avaliação de seus bens e ativos (artigo 53, inciso III da Lei de Falência – Lei nº 11.101/2005), a fim de que seja avaliado o seu patrimônio e decidido sobre a sua inclusão no plano de recuperação.

Importante observar que o patrimônio de uma empresa é composto por diversos bens materiais e imateriais, incluindo nesses últimos os chamados bens de propriedade industrial, ou seja, marcas, patentes de invenção e modelos de utilidade, desenhos industriais e indicações geográficas.

No entanto, infelizmente, uma falha corriqueira entre as empresas - em processo de recuperação judicial ou não - é a negligência da gestão de seus direitos de propriedade industrial. Evidentemente um erro grave, pois os bens de propriedade industrial são parte significativa do patrimônio de uma empresa – tão significativa que, inclusive, são protegidos por lei própria, a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

Dessa forma, é extremamente importante que estas empresas mantenham o monitoramento e a gestão de seus bens, na intenção não somente de impedir a sua desvalorização e/ou aproveitamento

indevido por terceiros, mas também de utilizá-los para quitar débitos perante seus credores.

Um exemplo ilustrativo neste caso é empresa Tip Top Alimentos Ltda., antiga e famosa marca de biscoitos e salgados, que após a decretação de sua falência fez o monitoramento de seus bens, avaliados no montante de R\$ 18.234.637,32. Contudo, parte relevante destes bens eram as inúmeras marcas registradas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Logo, as suas marcas se demonstraram essenciais para a liquidação de suas dívidas.

Apesar do exemplo bem sucedido, é muito comum que no processo de recuperação judicial terceiros aproveitem a vulnerabilidade da empresa para usufruir dos bens de propriedade industrial sem a devida contraprestação referente ao licenciamento de marca ou aos royalties de patentes.

Esta prática deve ser coibida, haja vista que a empresa não está extinta e continua a ser detentora de seus direitos. Porém, não se pode ignorar o fato de que muitas delas, ao iniciar a recuperação, acabam presenciando o arquivamento de suas marcas e/ou a extinção de suas patentes, em razão da falta de pagamento das taxas devidas ao INPI para sua manutenção –consequência da falta de gerenciamento, bem como de recursos financeiros.

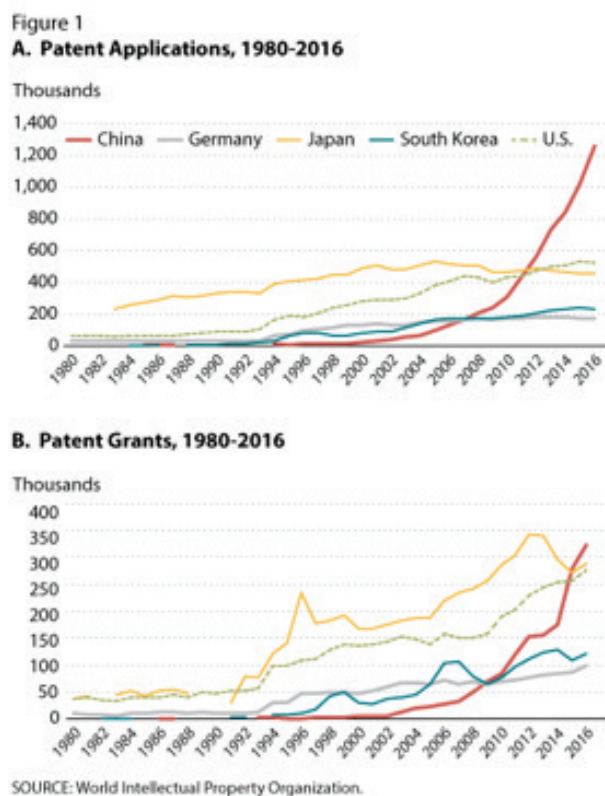
Por estes motivos, as empresas necessitam transformar o seu olhar, deixar de considerar o monitoramento e a gestão dos bens de propriedade industrial como uma despesa e passar a enxergar como um investimento, o qual poderá prover lucros através de licenciamentos e royalties, a ponto de, eventualmente, proporcionar de fato a recuperação da empresa e, muitas vezes, impedir a decretação de sua falência.

No xadrez da inovação, China joga para ganhar a partida

Isabella C. de M. Caribé

Ao longo da última década, a China tornou-se reconhecida por suas políticas governamentais de incentivos financeiros e subsídio em pedidos de patentes. Por meio de tais iniciativas estatais, o país teve como principal objetivo incentivar e entrar na rota da inovação internacional e educar seus cidadãos sobre a importância da proteção de propriedades industriais. Com isso, a curva de pedidos de patentes aumentou exponencialmente, o que também causou crescimento no número de patentes concedidas no país.

Em artigo publicado no Economic Synopsis do Federal Reserve Bank of St. Louis, os pesquisadores Ana Maria Santacreue e Heting Zhu elaboraram, com base em dados da Organização Internacional da Propriedade Intelectual (WIPO), dois gráficos que apresentam as consequências de tais políticas. Na primeira imagem evidencia-se a quantidade de pedidos de patentes feitos por certos países ao redor do mundo, inclusive pela China, entre 1980 e 2016, ao passo que o segundo gráfico apresenta o número de patentes concedidas¹.



Fonte: SANTACREU, Ana Maria; ZHU, Heting. What Does China's Rise in Patents Mean? A Look at Quality vs. Quantity. Economic Synopses - Federal Reserve Bank of St. Louis, nº 14, p. 1-2, 2018.

Todavia, os subsídios, inicialmente benéficos, acabaram por gerar uma avalanche de pedidos de patente de empresas que, em verdade, possuíam como único objetivo conseguir vantagens econômicas, lucrando com os incentivos recebidos do governo². Os pedidos das chamadas “*junk patents*”, encaminhados ao INPI chinês – denominado Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA) causavam pouca ou nenhuma contribuição para o desenvolvimento de tecnologia chinesa³ e, muitas vezes, eram preenchidos com conteúdos e informações falsas.

Os autores Cheng, Fan, Hoshi e Hu, pesquisadores do *Institute of Quality Development Strategy* da Universidade de Wuhan (China) e da Universidade de Stanford (EUA), inclusive, apontaram em seus estudos publicados pela *National Bureau of Economic Research* que embora os subsídios tendam a aumentar o número de pedidos de patentes e também aumentem a probabilidade de criação/desenvolvimento de novos produtos, acabam por não auxiliar o aprimoramento da performance das empresas⁴.

Nesse sentido, os pesquisadores concluíram que empresas que receberam subsídios para inovação em pedidos de patentes não apresentaram maior produtividade, mais lucratividade ou maior participação de mercado em comparação com requisitantes de patentes que não contaram com incentivos do governo. Tal conclusão foi alcançada por meio da criação de uma variável pelos pesquisadores, com base em dados de pesquisa feita pelo projeto *China Employer Employee Survey* (CEES)

com 1.695 empresas chinesas entre 2015 e 2016.

Diante disso, o CNIPA passou a adotar medidas para fiscalizar a política de incentivos, definindo que, por exemplo, não seria mais possível subsidiar pedidos de patentes domésticas que não fossem efetivamente concedidas ao final do processo. Também se estipulou a extinção, desde o início de 2019, do subsídio para pedidos de patentes de modelos de utilidade, bem como se definiu que o subsídio para pedidos de patente de invenção não poderia ser superior a 2.500 RMB (cerca de 350 dólares à época), desde que a patente fosse concedida - valor que equivalia a quase a metade do antes concedido⁵.

Por outro lado, a China manteve os incentivos ofertados aos pedidos de patentes feitos no exterior. Dessa forma, nota-se a tendência em privilegiar pedidos que de fato representam transferência de tecnologia, ou seja - pedidos de patentes robustos e que abordem tecnologias que auxiliem nas inovações da indústria. Já empresas oportunistas provavelmente deixarão de tentar depositar suas patentes em solo chinês, o que consequentemente garantirá ao país patentes de qualidade, e não apenas quantidade (“*patent quality x patent quantity*”).

Isso não significa, todavia, que os subsídios e incentivos em diversos níveis, tanto federal quanto local, deixaram de existir na China. Inclusive, de acordo com o *report* apresentado pela WIPO, o país, em 2020, permaneceu sendo o maior depositante pelo PCT, o Tratado de Cooperação de Patentes, com 68.720 pedidos, o que representa crescimento de 16.1% em relação ao ano de

1. SANTACREU, Ana Maria; ZHU, Heting. *What Does China's Rise in Patents Mean? A Look at Quality vs. Quantity. Economic Synopses - Federal Reserve Bank of St. Louis* nº 14, p. 1-2, 2018. Tradução livre.

2. ZHO, Haoyu. *Patent Subsidy in China: A Reformation from Quantity to Quality. Lexology. Disponível em: <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d766c25e-ff17-4e65-b3a3-af7d0926331a>>. Acesso em: 28 fev. 2021.*

3. LEI, Zhen; SUN, Zhen; WRIGHT, Brian. *Patent subsidy and patent filing in China. University of California, Berkeley*, 2012, p. 31.

4. ZHO, op. cit. Acesso em: 28 fev. 2021.

2019⁶. Os campos que mais concentram pedidos provenientes da China, por meio do PCT, são comunicação digital, tecnologia de computação e tecnologia audiovisual.

Entretanto, a tendência é que o cenário mude. No final de janeiro de 2021 o CNIPA apresentou relevante comunicado informando que nenhum dos tipos de subsídios financeiros governamentais fornecidos para apoio em pedidos de patentes estarão mais disponíveis a partir de junho de 2021. Além disso, informou que os benefícios decorrentes de subsídios para patentes já concedidas estão sendo significativamente reduzidos e serão abolidos antes de 2025⁷.

O informativo apresentou a definição oficial de “*abnormal patent filling*” e dispôs também que o montante total de financiamento em todos os níveis e tipos recebido pelos beneficiados não deve exceder 50% das taxas oficiais pagas para obter direitos decorrentes da patente, e não deve subsidiar as taxas anuais de patentes e taxas de serviço da agência de patentes⁸.

Nota-se que o objetivo dessas medidas restritivas, em conformidade ao que já vinha ocorrendo nos últimos anos, é reduzir o grande número de pedidos de patentes que vêm sendo depositadas apenas com o objetivo de obter apoio financeiro do governo local e/ou federal, gerando um considerável atraso nos trabalhos do CNIPA e gastos desnecessários. Ainda, se for constatado que algum

requerente realizou pedido de patente “anormal”, estará sujeito às medidas punitivas como perder redução ou isenção de taxas oficiais, exposição e crítica no site do CNIPA e no jornal China IP, perder as qualificações para candidaturas a títulos ou prêmios de empresas exemplares de propriedade intelectual nacionais e proibição de recebimento e devolução de prêmios ou subsídios recebidos. Além disso, os depósitos de patentes anormais serão retiradas das estatísticas dos pedidos de patentes⁹. Portanto, no xadrez da inovação, cuja meta final é impulsionar o crescimento econômico, cabe às nações saber jogar estrategicamente, sem pular etapas. A implementação de boas políticas públicas inclui também momentos de recuo nas interferências governamentais, como se posiciona agora a China, a fim de focar em patentes que ofereçam qualidade e erradicar os pedidos de patentes “anormais”.

Torna-se necessário que o governo brasileiro observe e entenda que políticas patentárias são, cada vez mais, assunto prioritário de uma pauta econômica global. Cabe ao Brasil, assim, desenhar maneiras de aperfeiçoar os atuais mecanismos e políticas do sistema patentário nacional para que o país também possa crescer, não apenas em quantidade, mas especialmente em qualidade de patentes concedidas. Somente assim, com progressivas patentes capazes de proporcionar efetivos avanços científicos e tecnológicos, será possível inserir o Brasil, de uma vez por todas, no jogo da inovação.

5. WININGER, Aaron. *China Remains Top Patent Cooperation Treaty Application Filer in 2020*. *The National Law Review*. Disponível em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2021_874_annexes.pdf#page=1>. Acesso em: 02 mar. 2020.

6. HAN, Xiao. *China: China To Abolish All Types Of Patent Subsidy Before 2025*. *Mondaq*. Disponível em: <<https://www.mondaq.com/china/patent/1035138/china-to-abolish-all-types-of-patent-subsidy-before-2025>>. Acesso em: 01 mar. 2020.

7. WINNIGER, Aaron. *China to Cancel All Patent Subsidies*. *The National Law Review*. Disponível em: <<https://www.natlawreview.com/article/china-to-cancel-all-patent-subsidies>>. Acesso em: 02 mar. 2020.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial tem série de cursos durante o ano todo

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) oferece anualmente diversos cursos voltados para profissionais que trabalha com registro de patentes e propriedade intelectual como um todo. Os treinamentos são presenciais ou à distância, mas devido à pandemia da COVID-19, a instituição está ofertando apenas nessa última modalidade.

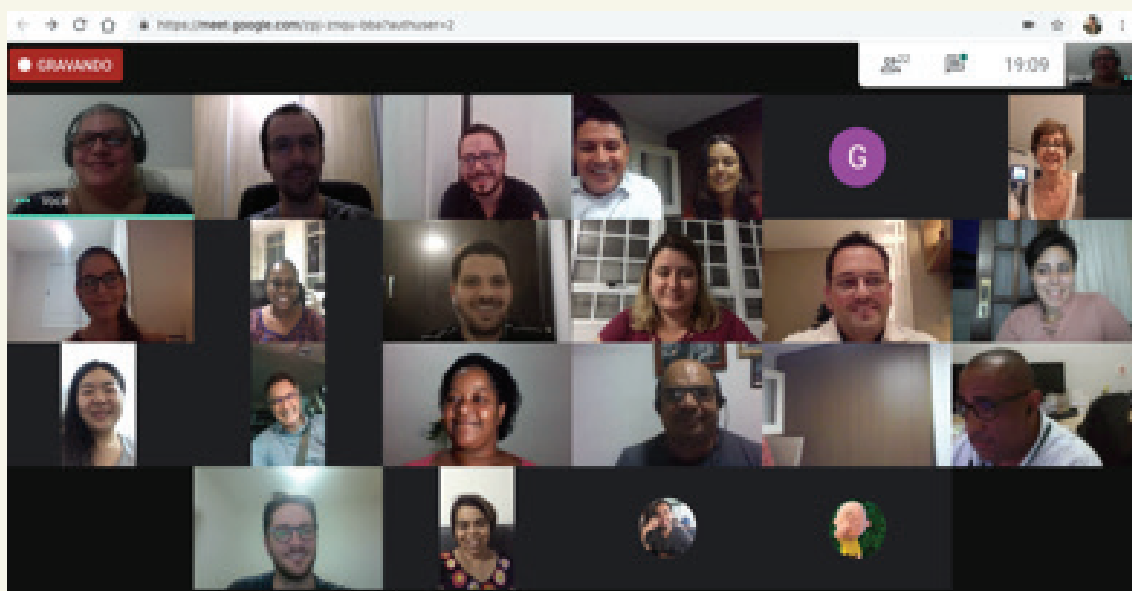
Os cursos abordam temas como a Política Científica e Tecnológica, Curso Geral de Propriedade Intelectual, Oficina de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas, Oficina de Propriedade Intelectual para Profissionais

de Comunicação Social, Curso Avançado de Noções Básicas de Redação de Patentes, entre outros.

O período de matrículas varia para cada um, logo é preciso acompanhar a página da instituição para conseguir vaga. Alguns cursos são gratuitos, enquanto outros possuem taxa de inscrição. Dependendo do tema, pode ser necessário atender alguns pré-requisitos. O INPI disponibiliza o cadastro em um mailing list para ser avisado dos períodos de inscrição. Para conhecer um pouco mais a agenda de cursos da instituição, use o QR ao lado.



Sócios da Remer Villaça & Nogueira conduzem curso na Unifesp



Em outubro de 2020, Simone Villaça, Ricardo Remer e Rodolfo Guimarães ministraram aulas online sobre Inovação e Propriedade Intelectual, a convite da Profa. Dra. Linda Bernardes, no âmbito da Disciplina Optativa Empreendedorismo

e Inovação em Saúde - I, do curso de Mestrado Profissional (MP) em Tecnologia, Gestão e Saúde Ocular do Programa de Pós-graduação (PPG) da Escola Paulista de Medicina/Universidade Federal de São Paulo (EPM/UNIFESP).



YEARS AND YEARS

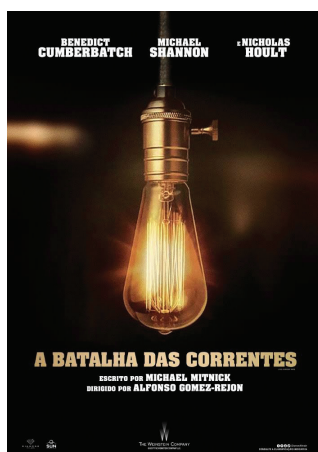


Years and Years – (Seis episódios) Reino Unido, 2019

Years and Years é uma série britânica criada pela BBC One com roteiro de Russell T. Davies. O cenário é o Reino Unido, nos próximo 15 anos, em uma época conturbada pelas transformações políticas, econômicas e tecnológicas. O drama é centrado nas experiências e relações de uma família, os Lyons,

com as mudanças surgidas com a ascensão do populismo, discussões sobre identidade de gênero, o transumanismo e outras questões. Numa trama incomum, cada episódio avança alguns anos na história familiar. Disponível na HBO.

Direção: Simon Cellan Jones, Lisa Mulcahy



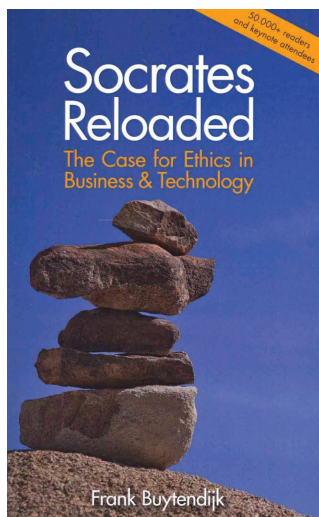
A Batalha das Correntes – EUA, 2019 (1h 43min)

No final do século XIX, Thomas Edison, George Westinghouse e Nikola Tesla protagonizaram o que ficou conhecido como a Guerra das Correntes, uma batalha sobre como seria a distribuição de energia nos EUA. Enquanto Edison defendia o uso da corrente contínua, Westinghouse propunha a corrente alternada, auxiliado pelos inventos de Tesla. O filme mostra a

chocante campanha publicitária feita por Edison para desacreditar a proposta rival e as frenéticas negociações de patentes e acusações entre os geniais adversários. Disponível no Prime Video.

Direção: Alfonso Gomez-Rejon

Elenco: Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult



Socrates Reloaded - The Case for Ethics in Business & Technology

A maioria dos educadores de Tecnologia da Informação (TI) não ensina ou discute filosofia. Isso é uma pena, mas até compreensível. TI geralmente trabalha com o know-how e a filosofia com o know-why. Mas pensem na seguinte proposição do autor: do mesmo jeito que Marx já apontava que

a religião era o ópio do povo, hoje vemos que o uso e trânsito livre de informação - e todos os gatilhos que nos fazem querer nos afundar mais e mais na internet - são hoje o nosso ópio.... Daí a relevância desta rara discussão entre Ética e Tecnologia.

Autor: Frank Buytendijk, (c) 2012

Editora: Beingfrank Publications.

ATUAÇÃO



LEGAL

Serviços jurídicos na seara do direito comercial, com destaque para as áreas empresarial, consultoria e litígio em propriedade industrial (marcas, patentes, desenhos industriais, cultivares), direito autoral, *design*, mídia, direito da moda (*Fashion Law*), estratégia jurídica de negociação de intangíveis, consultivo contratual e *compliance*. Formulação de estratégias jurídicas para patrimonialização de intangíveis, seu *enforcement* e/ou negociação. Desenho de estratégias de proteção e/ou condução de litígios envolvendo Propriedade Intelectual.



CONSULT

Sempre buscando desenhar estratégias de ação que resultem no incremento do valor dos intangíveis dos clientes, oferecemos serviços de suporte às áreas de criação de empresas e instituições de ensino e pesquisa, bem como sua integração com as demais áreas do cliente. Para tanto, atuamos no suporte a *development engineering*/ou *design* através de ferramentas de Engenharia de Patentes, incluindo o INVENTÔMETRO®.

As atividades de Engenharia de Patentes antecedem a redação de pedidos de patente e viabilizam sinergia com as áreas jurídica e/ou de negócio da empresa.



INTEL

As ações de Inteligência Competitiva com base em Propriedade Intelectual envolvem elementos de gestão de ativos intangíveis. Além dos tradicionais instrumentos de proteção da propriedade intelectual, oferecemos também produtos úteis para a uma visão integrada do negócio e ferramentas de suporte à tomada de decisão: mapeamento e prospecção tecnológica; elaboração de relatórios de liberdade de uso de comercialização (*market clearance* ou *freedom to operate*); análise técnica de produtos ou processos de terceiros; elaboração de pareceres sobre validade e oponibilidade (*enforceability*) de direitos de propriedade intelectual; projeção tecnológica.



EDUC

Sabemos que a efetiva incorporação de cultura da inovação e/ou de propriedade intelectual requer treinamento continuado e integração entre as áreas técnica, de *compliance* e jurídica. Oferecemos diversas modalidades de cursos para clientes, nas seguintes áreas: Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual, Engenharia de Patentes, Engenharia de Intangíveis (INTANGINEERING®), Integração PI + *Compliance*, 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 Outubro
Rua da Assembléia, 10, 20º andar
Centro 20011-301 - RJ
T +55 21 3231 9062