



revista RVN

direito e inovação

Ano IV - Nº 5 - Dez/21



Inovar com tradição e ousadia

Entrevista:

Joel Boaretto,
Diretor de Ciência,
Tecnologia e
Inovação do Instituto
Hercílio Randon



Inteligência Artificial

é reconhecida
como inventor
de patente



Legal Design:

o que é,
seus efeitos e
importância para
o direito moderno



STJ confirma decisão sobre o aproveitamento parasitário da marca “Johnnie Walker”
Planejamento de Healthtechs é fundamental para aproveitar alta dos investimentos



REMER VILLAÇA & NOGUEIRA

REVISTA RVN - DIREITO E INOVAÇÃO é uma publicação periódica editada por Remer Villaça & Nogueira. Coordenação Geral: Sandra Volasco. Edição: Sandra Volasco e Márcio Derbli (Jornalista responsável - MTb 55919/SP). Design editorial: Purim Comunicação Visual. 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 2021 todos os direitos reservados

revista

RVN

direito e inovação

Índice

Editorial

05

Simone Villaça e Ricardo Remer

RVN Entrevista

06

Joel Boaretto, Diretor de Ciência,
Tecnologia e Inovação do Instituto Hercílio Randon



RVN informa

11

Inteligência Artificial é reconhecida
como inventor de patente
Caíque Bueno Passolongo

RVN informa

13

STJ confirma decisão sobre o aproveitamento
parasitário da marca “Johnnie Walker”
Sandra Volasco Carvalho

RVN Legis

14

Brasil passa a receber pedidos
de registro de marcas de posição
Sandra Volasco Carvalho

RVN Legis

16

Estudo comparativo acerca da registrabilidade dos termos
alusivos à pandemia da COVID-19 no Brasil e na Europa
Sandra Volasco Carvalho



RVN Tendência

20

Legal Design: o que é, seus efeitos
e importância para o direito moderno
*Gabriela Muller de Almeida Farah Ossaille
e Gabriela Costa Frigo de Carvalho*

RVN Tendência

24

Planejamento de Healthtechs é fundamental para
aproveitar alta dos investimentos, aponta estudo

RVN Debate

25

Estudo comparativo acerca da registrabilidade
dos termos alusivos à pandemia da
COVID-19 no Brasil e na Europa
Sandra Volasco Carvalho

RVN Debate

26

Criptomoedas, NFTs e algumas
questões iniciais relevantes
*Gabriela Muller de Almeida Farah Ossaille
e Simone Villaça*

RVN Indica

34

Gigantes dos alimentos, A Revolta de Atlas,
Batalha bilionária: O caso Google Earth
e JUST DO IT – The Nike Spirit in the Corporate World

O Novo (velho) Mundo

Chegamos ao fim de ano publicando nossa Revista RVN de Direito e Inovação, trazendo conteúdos de entrevistas, artigos e informações nas áreas de Propriedade Intelectual (direito autoral, patentes, marcas) e gestão da Inovação.

Neste quinto volume, o leitor irá conhecer a trajetória de inovação do Grupo Randon, e, nele, a recém criação do IHR (Instituto Hercilio Randon), pela ótica de um de seus mais entusiastas fomentadores e gestores – o Sr. Joel Boaretto. Poucos sabem que no Sul, em 90 hectares na serra gaúcha, se encontra já há alguns anos um robusto campo de testes de engenharia de caminhões e auto-peças, do qual se originaram inúmeras patentes, como a da carreta com eixo elétrico. E talvez ainda menos gente saiba, mas é deste grupo que está surgindo uma das mais revolucionárias invenções nacionais que impactará não só diversas indústrias, mas também, ousamos dizer, a soberania nacional. Conheçam a história da inovação do grupo Randon e da criação das nanopartículas de Nióbio.

Publicamos, com muito orgulho, o trabalho de conclusão do curso MBA em gestão da Inovação da Fundação Butantan de Fernanda Elias, sob a orientação da Dra. Simone Villaça. Um guia prático de gestão da inovação para Startups da área da saúde, com indicações de boas práticas e governança em gestão de PI.

A Dra. Sandra Volasco, sócia da área de marcas, mostra como a pandemia afetou a área de marcas, com exemplos ilustrativos e casos interessantíssimos sobre gestão de marcas na era “COVID”.

Contamos ainda com a participação das novas gerações! Dois excelentes artigos escritos por estagiárias com supervisão dos sócios. Na seção RVN Legis, Keisy Inácio discorre, sob a supervisão do sócio Dr. Jorge Nogueira, acerca da natureza do COVID como força maior. E na seção RVN Debate, Gabriella Ossaille escreve sobre Criptomoedas e NFTs com revisão da Dra Simone Villaça.

E, por fim, como não poderia deixar de ser neste novo velho mundo, do qual Asimov se orgulharia em suas acuradas predições, o engenheiro Caique Bueno Passolongo, nosso consultor, escreve sobre a polêmica questão de uma patente criada por uma Inteligência artificial – e as possíveis consequências disso perante a sociedade e o INPI.

A Revista RVN de Direito e Inovação nº 5 traz também indicações de livros, séries e filmes feitas pelos colaboradores de Remer, Villaça & Nogueira.

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. Somos gratos a todos os que colaboraram com a realização desta revista e, como de hábito, convidamos-lhe a enviarem sugestões de pautas e temas para nossas próximas edições!

E assim encerramos mais um ano bastante desafiador e ainda com os reflexos da pandemia. Agradecemos pela parceria e aproveitamos para desejar um 2022 com muita saúde e realizações. [RVN](#)



Simone Villaça e Ricardo Remer

LH SIMONETTI

Inovar com a tradição e ousadia

Márcio Derbli* e Simone Villaça**



JOEL BOARETTO
Diretor de Ciência, Tecnologia
e Inovação do Instituto Hercílio Randon

Joel Boaretto é uma pessoa apaixonada pela inovação. Matemático de formação, Joel trabalhou em várias empresas do setor automotivo até chegar na Randon para assumir a gestão do campo de provas da empresa, utilizada pelas montadoras do país, e transformá-la em algo além daquilo. Inquieto por natureza, Joel aceitou o desafio e coordenou a transição do campo de provas para o Centro Tecnológico Randon (CTR), uma unidade de negócios da Randon com 90 hectares, a maior pista ABS da América Latina, com laboratórios estruturais para simulações e avaliações. O CTR trabalha 24/7 E conta com uma equipe de engenharia de testes, simulações virtuais, técnicos e pilotos altamente capacitados para extrair dos veículos a sua melhor performance. “No CTR são executados testes de dinâmica veicular, controle do movimento, durabilidade, testes homologativos, certificações veiculares”, explica Joel. Em seguida, Joel se tornou o Diretor de Inovação no recém-criado Instituto Hercílio Randon (IHR), uma Instituição de Ciência e Tecnologia privada que é o farol de inovação da empresa. Confira na entrevista abaixo a história do IHR e do potente ecossistema de inovação que a Randon construiu.

RVN – A Randon tem um ecossistema de inovação robusto, com o Instituto Hercílio Randon (IHR) como ponto focal das ações. Como aconteceu essa mudança dentro da empresa?

* Márcio Derbli, jornalista científico.

** Simone Villaça, sócia de Remer Villaça & Nogueira Assessoria e Consultoria de Propriedade Intelectual e advogada em Villaça Rodrigues & Nogueira Advogados Associados, atua nas áreas de Consultivo, Contratos e Contencioso cível, com ênfase em Propriedade Intelectual.

Joel Boaretto – A Randon sempre teve o DNA de inovação, mesmo a disruptiva. Quando o seu Hercílio (Hercílio Randon, um dos fundadores da Randon junto do irmão, Raul) implementou o freio pneumático nos produtos que trafegavam na região, onde era comum o uso do freio hidráulico. A nova opção de controle do movimento evitava a perda do freio, antes experimentada pelo aquecimento do fluido utilizado na operação de frenagem, permitindo um transporte mais seguro. Quando o caminhão descia uma serra carregado com madeira, aquilo aquecia muito. Então, ele criou o pneumático, e o freio podia aquecer que não tinha problema.

Com a questão do freio resolvida, surge a oportunidade de incrementar a carga transportada, contudo, mais carga requer mais eixos e....começa uma história de sucesso. Um processo inovativo frente às dores de um mercado que permitiu a formação das Empresas Randon, um conglomerado de empresas que atuam nas áreas de serviços financeiros, autopeças e montadora. Mais carga precisa de mais eixos. Assim, nasce a carreta.

Os irmãos foram os grandes protagonistas desta jornada, criando produtos e gerando negócios rentáveis, sempre com foco no longo prazo. Este legado permitiu que a Randon criasse uma cultura de inovação, uma busca constante pela descoberta e um apetite grande por bons negócios, estes são os ingredientes que permitem este avanço sustentável.

RVN – É um ciclo virtuoso de inovação.

Joel Boaretto – Costumamos falar que a Randon foi uma das primeiras startups que conhecemos, pois o olhar atento para as demandas de mercado e a forma acertada de transformar a ideia em business, permitiu o início de uma grande corporação. Ela criou, juntamente com grandes empresas e instituições como Marcopolo, Agrale, Guerra, UCS, SENAI,...um ecossistema próprio, capaz de atender todas as necessidades e tornar a Serra Gaúcha um polo de excelência metal mecânico, um dos mais importantes do Brasil.



Eixo elétrico

RVN – Conta um pouco da sua história na Randon.

Joel Boaretto – Sou matemático e físico de formação. Quando resolvi dar continuidade aos estudos, na pós-graduação e mestrado, foquei na área de engenharia mecânica, pois estava conectado com meus anseios profissionais. Continuando a trajetória, iniciei alguns estudos, já no doutorado, buscando encontrar soluções para fadiga multiaxial de materiais metálicos, pois parecia uma escolha lógica para o momento em que estava vivendo.

Quando cheguei na Randon, na área de inovação, conheci um professor muito especial, chamado Hazim Ali Al-Qureshi, um grande pesquisador na área de materiais compósitos estruturais, o qual iniciou um projeto conosco. Durante a jornada de desenvolvimento ele me disse: “filho, veja ao seu redor, já está saturado de aço, comece a estudar materiais compósitos, eles podem te ajudar a resolver problemas que você nem sabe que terá”.

**“ Filho, veja ao seu redor,
já está saturado de aço, comece
a estudar materiais compósitos,
eles podem te ajudar a resolver
problemas que você nem
sabe que terá ”**

Ainda durante a época em que eu cursava as disciplinas do curso, o Dr. Hazim não conseguiu mais atender a orientação do doutorado. Neste momento, conheci outra pessoa que mudaria minha vida acadêmica e profissional, um professor que estava atuando na Fras-le, o Dr. Robinson Cruz.

RVN – E como a pesquisa virou patente?

Joel Boaretto – Durante a pesquisa bibliográfica, muitos artigos apresentavam nanomateriais já consagrados e com produção dominada, apresentando suas características e poder de transformação no processo de dopagem, porém, não encontramos nada com um produto que admiro muito, o Nióbio.

Quando começamos a buscar uma metodologia para obter a partícula em sua menor escala, Robinson e eu, constatamos que seria possível escalar a produção da nanopartícula numa proporção industrial, garantindo a repetitividade, tanto de forma quanto de qualidade.

Creio que este é o grande mindset da inovação, entender a tecnologia e direcionar a sua aplicação, para que a descoberta se transforme em produto e o produto, em novos negócios.

Ao perceber o potencial da descoberta e suas aplicações, rapidamente acionamos o Ricardo Remer, para que o processo de proteção intelectual fos-

se estabelecido, permitindo que a pesquisa prosseguisse com maior tranquilidade.

Foram criadas então patentes de produto, processo e aplicação. Essa é o grande propósito da pesquisa, chegar antes no resultado. A grande vantagem do pioneirismo não é aparecer primeiro na reportagem, mas, garantir à empresa que financiou a pesquisa a exploração da tecnologia para maximizar seu investimento.

RVN – Estar em um ambiente que promove a inovação ajudou?

Joel Boaretto – Sem dúvida. Mas é muito mais que um ambiente, apenas, eu acredito que a inovação não pode ser uma onda momentânea, ela precisa ser um propósito da companhia.

Afirmo a vocês que o importante do que nós estamos falando é que a inovação faz parte de uma estratégia e de um mindset corporativo. Então as inovações que estão sendo apresentadas pelas Empresas Randon não fazem parte de um modismo, trata-se de cultura organizacional.

O processo da cultura de inovação deu-se através de duas verticais importantes, Pessoas & Cultura e Produto & Processo. A frente de Pessoas e Cultura foi uma estruturada pelo Sr. Daniel Ely, que abordou toda uma proposta de transformação na organização, passando pelo indivíduo até chegar ao seu impacto no grupo. Foram criadas iniciativas para inovação aberta, como a CONEXO a frentes na área de Negócios Digitais, trazendo outra visão de mercado.

A outra vertical, idealizada pelo Sr. Sérgio L Carvalho, buscou o desenvolvimento inovador disruptivo nas áreas de produto e processo, onde foram criados o Instituto Hercílio Randon de Ciência e Tecnologia e o RTS (Randon Tech Solutions), este voltado à estratégias de manufatura avançada.

O grande salto exponencial ocorreu quando as duas verticais estratégicas se encontraram, as pessoas e a cultura estavam devidamente preparadas para as novas tecnologias e processos, uma “simbiose estratégica”.



Pista de testes

RVN – E como organizar esse ambiente de inovação dentro de uma grande empresa como a Randon?

Joel Boaretto – De fato é uma questão bem desafiadora. Uma das formas que encontramos para organizar a pesquisa foi a criação de um Instituto de Ciência e Tecnologia, um ICT. Criamos, então, uma ICT privada que recebe o nome de Hercílio Randon, por isso IHR - Instituto Hercílio Randon.

Hercílio Randon era o irmão do Sr. Raul Randon. Foi ele que deu início ao processo de criação de produtos e a transformação de ideias em negócios, o nome do instituto tem tudo a ver com a nossa história.

O IHR é contratado pelas empresas Randon para monitorar, pesquisar e desenvolver tecnologias através da ciência. São encomendas tecnológicas que se transformam novas oportunidades para as Empresas Randon.

Então esse é o papel do instituto. O IHR tem três verticais de conhecimento: eletrônica embarcada, mobilidade e materiais inteligentes. Só em 2021, nós temos 39 projetos, mais de 100 pessoas envolvidas, mais de 13 startups, 20 patentes depositadas, 15 patentes em desenvolvimento, proteção em 150 países.

Com essas três verticais, conseguimos focar nas tecnologias e cruzar informações para obter a otimização de produtos. A nova empresa da Fras-le S.A, a Fras-le Smart composite, é uma empresa que se dedica a produção de componentes estruturais utilizando materiais compósitos de alta performance. O projeto nasceu de uma pesquisa frente à movimentação estratégica de materiais em escala global.

Uma observação tecnológica que levou a uma pesquisa, uma pesquisa que promoveu um produto, um produto que gerou uma nova fábrica, uma fábrica que cumpre o propósito das Empresas Randon “Conectar pessoas e Riquezas gerando prosperidade”.

As descobertas tecnológicas têm reduzido muito o tempo de vida dos produtos, os ciclos estão cada vez menores e a obsolescência de grandes produtos margeia os novos modelos de negócio que se apresentam, por este motivo é importante

“ Uma observação tecnológica que levou a uma pesquisa, uma pesquisa que promoveu um produto, um produto que gerou uma nova fábrica, uma fábrica que cumpre o propósito das Empresas Randon “Conectar pessoas e Riquezas gerando prosperidade ” ”

apoiar-se na solidez do atual e buscar o novo, deixando o seu próprio produto obsoleto, antes que alguém o faça.

RVN – Fale mais sobre esses produtos, como a carreta elétrica.

Joel Boaretto – O eSYS, nome dado ao sistema que eletrifica o implemento rodoviário, é uma aposta tecnológica das Empresas Randon, patrocinado pela Suspensys. Muito se ouvia falar que esta tecnologia possui restrições, mas, o Brasil possui uma grande vantagem no quesito eletrificação e recuperação de energia: o recheio das nossas estradas.

Este plano altimétrico nos permitiu um salto na otimização energética, pois utilizamos o conceito do KERS, a recuperação de energia cinética, para alimentar a bateria durante os declives, regenerando pela frenagem, e utilizamos esta energia para vencer aclives, proporcionando redução de consumo de energia. É o mesmo conceito utilizado na F1, porém, para transformar a energia em redução de consumo.

Anunciamos, na FENATRAN de 2019, que a combinação poderia trazer ganhos de até 25% no consumo de combustível, sendo este um dos grandes custos do transporte. Após medições e testes com rotas de clientes, confirmamos a afirmação feita em 2019, chegamos a esta economia sim! Claro, há dependência da rota do cliente e das condições de uso do produto, mas, temos uma tecnologia nacional que colabora, em muito, com a otimização do TCO e a redução de emissões.



RVN – Voltando à organização do ecossistema, você falou da mudança de cultura. Comente um pouco mais sobre como foi o processo.

Joel Boaretto – Um dos grandes pontos da inovação que estamos trabalhando é a diversidade, no nosso caso a diversidade cultural, geográfica e etária, com mais intensidade. Impossível termos a verticalização total das novas tecnologias, precisamos nos conectar com os ecossistemas e isso demanda a gestão de diferentes atores.

Gênios recém-formados trabalhando com professores renomados, experientes soldadores trocando ideias com PhDs em *smart welding* no outro lado do mundo, Grandes corporações cooperando com startups de alta tecnologia, eis o novo modo de inovar.

O interessante é que esta complexidade toda começa a “embarcar” nas unidades de negócio carregando consigo uma nova história. Por este motivo a parte de Pessoas & Cultura é fundamental, não pode haver uma desconexão. A Inovação não pode ser o sonho de um homem só, ela precisa ser um propósito maior, que una pessoas.

A Randon tem um propósito, que é conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade. Então quando vamos fazer um negócio, pensamos no propósito. Tá conectando pessoas? Sim. Tá conectando riquezas? Sim. Vai gerar prosperidade? Sim. É isso aí, fazemos negócio.

RVN – Existe um processo de formação de pessoas no ecossistema?

Joel Boaretto – O nosso maior capital, no IHR, é o capital intelectual. Não queremos duplicar estruturas, por este motivo focamos nas parcerias e alianças tecnológicas com grandes centros de pesquisas, os quais nos permitem atuar colaborativamente. Quando estas alianças são formadas com universidades, estabelecemos bolsas de estudo para mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc...assim trabalhamos também com a formação de pessoal.

A expansão da visão com a nova geração de “colaboradores da Randon” nos fez criar um programa que aborda desde o ensino médio (técnico) até pós-doutorados em parceria com instituições no exterior.

Então o capital intelectual, o ser humano como protagonista da inovação é algo que primamos no IHR. Essa é a lógica. Não duplicação de estrutura, nós queremos duplicar é conhecimento.

RVN – Olhando para sua experiência e seu trabalho na Randon, o que você destacaria de aprendizado?

Joel Boaretto – Toda esta jornada da inovação tem me proporcionado um grande aprendizado, onde o know-how tem seu grau de relevância sim, mas, a habilidade de conectar propósitos é o grande skill que deve ser trabalhado.

Aprendo, constantemente, com as startups que buscam caminhos alternativos às dificuldades que o mercado às impõem, aprendo com os pesquisadores de grandes universidades, que possuem olhares conectados com as mais fantásticas possibilidades da ciência, grandes corporações que buscam a excelência constantemente...enfim.

Estou sempre com uma caneta e uma caderneta (como aprendi nos escoteiros, há muito tempo), pois em cada reunião tenho um aprendizado.

Contudo, o maior aprendizado é com o ser humano, um agente de transformação capaz de modificar tudo ao seu redor para que seu propósito seja cumprido. **RVN**

Inteligência Artificial é reconhecida como inventor de patente

África do Sul concede, pela primeira vez na história, uma patente para um Sistema de IA

Caíque Bueno Passolongo*

O escritório de patentes da África do Sul foi o primeiro a reconhecer um sistema de Inteligência Artificial (IA) como inventor de uma patente. O sistema chamado DABUS inventou, segundo o criador desta tecnologia, um recipiente baseado em geometrias fractais, depositando pedidos de patente em diferentes países para esta solução.

Em um primeiro momento, DABUS e seu criador, o Dr. Stephen Thaler, não tiveram o mesmo resultado em outros escritórios de patente. O EPO (Comunidade Europeia), por exemplo, rejeitou o pedido de patente alegando que o inventor designado no pedido de patente deve ser um ser humano. Até o momento da redação deste artigo, o pedido ainda permanece em discussão no USPTO (EUA).

É importante destacar que na África do Sul não é realizado um exame substantivo nos pedidos de

patente, o que contribuiu no resultado e concessão desta patente¹. Recentemente, o escritório de patentes da Austrália emitiu uma decisão que permite reconhecer sistemas de Inteligência Artificial como inventores, porém tal decisão é ainda passível de ser revertida².

No Brasil, será possível acompanhar o posicionamento do INPI, dado que esta família de patentes possui um pedido depositado no Brasil, possibilitando que estudos e análises sob a óptica da nossa jurisdição sejam realizados.

O que é o DABUS?

Segundo o Dr. Thaler, DABUS é um acrônimo para “*Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience*”, sendo também objeto da patente US 10,423,875³. Basicamente, o DABUS foi projetado com o objetivo de replicar o comportamento do cérebro humano durante processos criativos. De maneira breve, este complexo sistema envolve uma rede neural, onde são causadas intencionalmente perturba



ADOBE STOCK

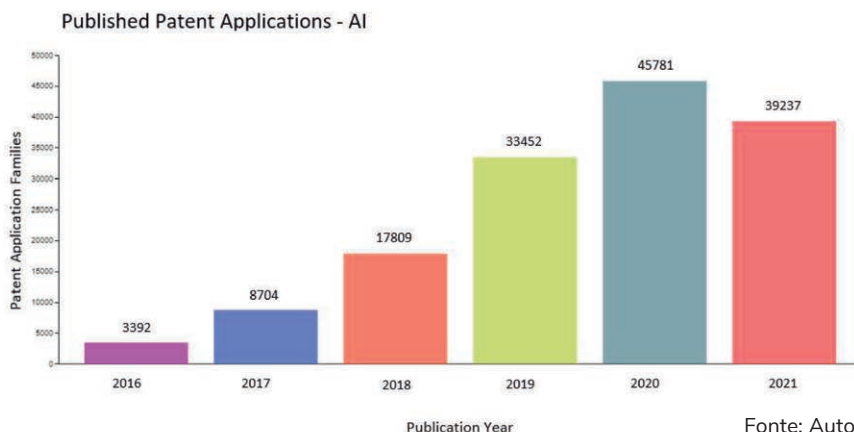
ções, que simulam transmissões que ocorrem no cérebro humano.

Durante as manifestações apresentadas pelo Dr. Thaler em face dos posicionamentos dos escritórios de patente, não ficou claro como o DABUS teria realizado tal invenção do pedido de patente. O Dr. Thaler apresentou apenas comentários técnicos acerca do funcionamento do DABUS e como ele possivelmente alcançaria uma criação quando demandado.

Em uma primeira análise, embora seja um sistema poderoso, o DABUS parece ser capaz de atingir um objetivo assim como outros sistemas de inteligência artificial já fazem, ou seja, por meio de treinamento e aprendizado. Talvez, este seja um fator que possa ser trabalhado e explorado nas teses sobre inventoria utilizadas tanto pelo Dr. Thaler quanto pelos escritórios de patente, além de eventuais terceiros interessados nestas decisões.

Contribuições de sistemas de Inteligência Artificial nas inovações

É certo que, recentemente, inúmeros pedidos de patente vêm sendo depositados para invenções que, de alguma forma, utilizam de sistemas de inteligência artificial. O gráfico a seguir mostra o crescente número de famílias de pedidos de patente publicados desde 2016 até setembro/2021, que mencionam inteligência artificial, aprendizagem de máquina ou redes neurais.



“Sistemas de IA vêm sendo utilizados na descoberta de novos materiais e, até mesmo, de novos medicamentos, auxiliando na combinação de diferentes materiais e substâncias químicas”

Além dos sistemas que já temos contato no nosso dia a dia, por meio dos nossos smartphones e equipamentos residenciais inteligentes, diferentes setores estão cada vez mais sendo guiados para a utilização destas tecnologias. Por exemplo, sistemas de IA vêm sendo utilizados na descoberta de novos materiais e, até mesmo, de novos medicamentos, auxiliando na combinação de diferentes materiais e substâncias químicas. Além disso, há amplo emprego na análise de imagens médicas, que auxiliam os médicos nas tomadas de decisão nos diagnósticos.

Ainda que muitas decisões sobre os processos envolvendo o DABUS como inventor ainda estejam em aberto, é certo que os escritórios de patente estão adaptando suas diretrizes para a análise e concessão de patentes que envolvam inteligência artificial e, da mesma forma, é certo que, com bom uso, estes sistemas auxiliarão ainda muito mais nos processos inovativos. [RVN](#)

Referências

- [1] <https://www.ipwatchdog.com/2021/07/29/dabus-gets-first-patent-south-africa-formalities-examination/id=136116/>
- [2] <https://www.worldipreview.com/article/dabus-decoding-australia-s-ai-decision>
- [3] <https://artificialinventor.com/dabus/>



**Caíque
Bueno
Passolongo***

Colaborador da Remer, Villaça & Nogueira, engenheiro eletricista, mestrando em sistemas eletrônicos e atua em consultoria na área de Patentes, Desenhos Industriais e Gestão de Projetos de Inovação.

STJ confirma decisão sobre o aproveitamento parasitário da marca “Johnnie Walker”

Valor da indenização por danos morais, porém, foi reduzido de R\$ 200 mil para R\$ 50 mil

Sandra Volasco Carvalho*

A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve, por unanimidade e em definitivo, a decisão que considerou o uso da marca “João Andante”, como aproveitamento parasitário da marca “Johnnie Walker”, que identifica a linha do famoso whisky escocês comercializado sob *blends* e mundialmente conhecido por seus rótulos.

A decisão anterior do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) concluiu que a marca mista “João Andante”, configura mera tradução e reprodução estilizada da marca registrada “Johnnie Walker”, não passando de paródia desautorizada, a gerar enriquecimento sem causa às rés, que buscaram fomentar sua atividade com base no prestígio da marca alheia, em associação parasitária. Por outro lado, decidiu que a variação “O Andante” não representa violação da marca “Johnnie Walker”, uma vez que não há o direito à apropriação isolada da palavra “Andante” como marca, ainda que em face de terceiros atuantes no mesmo segmento comercial. Apesar das marcas identificarem bebidas destiladas, os produtos não são exatamente os mesmos (whisky x cachaça), o que em tese não causaria confusão perante o mercado já que os respectivos públicos são distintos e específicos, porém a decisão levou em conta o evidente parasitismo da marca “Johnnie Walker”, assim como o risco de diluição da marca líder mundial na produção de *scotch* whisky.

A ocorrência do aproveitamento parasitário não pressupõe necessariamente o desvio de clientela. Trata-se de conduta muitas vezes sutil com a in-



tenção de “pegar carona” na fama da marca alheia, aproveitando todo o esforço do titular da marca original para obter vantagens indevidas e enriquecimento sem causa, o que evidentemente ocorreu neste caso.

O valor de indenização por danos morais que havia sido fixado pelo TJ/SP em R\$ 200 mil foi reduzido pelo STJ para R\$ 50 mil. A turma entendeu que o valor dos danos morais foi exorbitante e considerou o fato das rés serem sociedades empresárias de porte reduzido, cujas vendas de cachaça não ultrapassam cinco dígitos anuais, portanto a compensação pelos danos extrapatrimoniais foi reduzida para R\$ 50 mil¹. [RVN](#)

Referências

1-Recurso especial Nº 1.881.211 - SP (2018/0249272-2)



Sandra Volasco Carvalho*

Advogada e Sócia da Remer, Villaça & Nogueira, atua com Propriedade Intelectual, Contratos, Concorrência Desleal e Transferência de Tecnologia.

Brasil passa a receber pedidos de registro de marcas de posição

A Portaria/INPI/PR N° 37 dispõe sobre a registrabilidade das marcas sob a forma de apresentação “marca de posição”

Sandra Volasco Carvalho*

A partir de agora, titulares de marcas aplicadas em posição singular e específica de um determinado suporte podem pedir o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O órgão publicou em 21 de setembro de 2021 a PORTARIA/INPI/PR N° 37 que dispõe sobre a registrabilidade das marcas sob a forma de apresentação “marca de posição”, inserindo-as na categoria de sinais visualmente perceptíveis e permitindo, desde o dia 1° de outubro, que os usuários possam efetuar o depósito de marcas sob esta nova forma de apresentação.

De acordo com o artigo 1° da Portaria será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que:

I – seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e

II – a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.

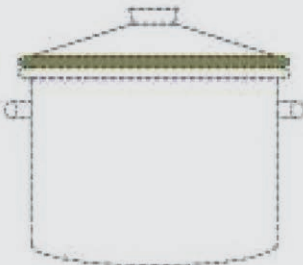
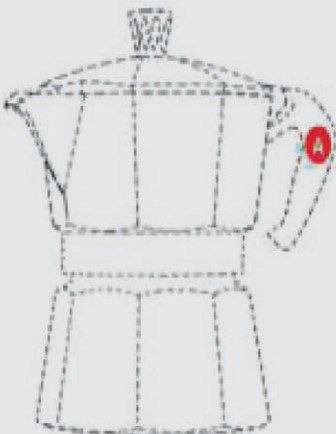
A Portaria também permite a alteração da forma de apresentação dos pedidos de registro de marcas que se enquadrem como marca de posição desde que depositados antes 1° de outubro e que ainda estejam pendentes de exame por parte do INPI. Os titulares de pedidos de registro nestas condições poderão solicitar

ao INPI a alteração da forma de apresentação de suas marcas até o dia 30 de dezembro de 2021.

É importante ressaltar que o INPI ainda está fazendo as adaptações necessárias em seus sistemas para que possa processar os pedidos de registro das marcas de posição e o exame de mérito destes pedidos somente será iniciado após a conclusão de todas as adaptações.

No momento, os usuários que quiserem efetuar pedidos de mar-

Marca	Registrabilidade
 Para assinalar “Cafeteiras”.	Registrável. O cabo da cafeteira não é uma posição normalmente utilizada para a aplicação de marcas. Além disso, o sinal aplicado é suficientemente distintivo, sendo percebido como marca, e não como um elemento ornamental.

Marca	Observações
 Para assinalar "Panelas".	Irregistrável à luz dos arts. 122 e 124, VIII, da LPI, combinados com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021. A aplicação da cor na borda da tampa da panela não resulta em disposição peculiar ou distintiva no conjunto depositado como marca de posição.
 Para assinalar "Cafeteiras".	Irregistrável à luz dos arts. 122 e 124, II, da LPI, combinados com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021. O sinal aplicado é composto por letra isolada que não conta com qualquer outro elemento que confira cunho distintivo ao conjunto depositado como marca de posição.

Marca	Registrabilidade
 Para assinalar "Camisas".	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021. A posição em que o sinal foi aplicado é corriqueiramente utilizada para aplicação de marcas em camisas e camisetas. A proporção do sinal em relação às dimensões do produto também já é consagrada no mercado em questão.

cas de posição deverão utilizar o formulário referente às marcas tridimensionais, indicando que se trata de pedido de registro de marca de posição. A data para a disponibilização do peticionamento relativo a pedidos de registro de marcas de posição ainda será estipulada pelo INPI em ato próprio.

A respeito da análise de pedidos de registro de marcas de posição o INPI publicou a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021 de 21 de setembro de 2021, na qual há alguns exemplos sobre a análise da distintividade das marcas de posição. Confira alguns deles nos boxes.

É esperado que nos próximos meses haja um grande número de depósitos de marcas de posição, pois havia uma lacuna para a proteção dessa modalidade de marcas e agora seus titulares poderão utilizar-se da forma adequada para salvaguardar seus direitos de propriedade industrial.

As marcas de posição também representam um avanço para o Brasil na agenda internacional da Propriedade Industrial, pois os titulares estrangeiros igualmente poderão valer-se do depósito nesta modalidade. [RVN](#)



**Sandra
Volasco
Carvalho***

Advogada e Sócia da Remer, Villaça & Nogueira, atua com Propriedade Intelectual, Contratos, Concorrência Desleal e Transferência de Tecnologia.



Estudo comparativo acerca da registrabilidade dos termos alusivos à pandemia da COVID-19 no Brasil e na Europa

Sandra Volasco Carvalho*

No início da pandemia da COVID-19, em meados de março de 2020, muito se discutiu sobre a registrabilidade de marcas compostas por termos que de alguma maneira remetessem à doença ou ao vírus.

É basicamente um consenso entre as legislações sobre propriedade industrial que termos considerados ofensivos e desrespeitosos não podem ser registrados como marcas. A Lei da Propriedade Industrial brasileira (Lei nº 9.276/96)

nem seu artigo 124, III, proíbe o registro de marcas contendo “expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração”.

Em razão disso é que não são registráveis como marcas as palavras de baixo calão e símbolos que atentem contra a liberdade religiosa e sentimento

dignos de respeito, como por exemplo, a figura da suástica, por remeter aos horrores do holocausto.

Entretanto, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) brasileiro tem aceitado o registro de algumas marcas. Por outro lado, na Europa os registros de marcas contendo termos relativos à pandemia têm sido rechaçados.

Evidentemente, as marcas concedidas antes da ocorrência da pandemia da COVID-19 não se enquadram no proibitivo legal por não terem qualquer relação com a situação trazida pela pandemia. Podemos citar como exemplo as marcas CORONA para assinalar duchas e a marca  para cervejas.

As decisões europeias são homogêneas ao relacionar a natureza dos produtos ou serviços assinalados pelas marcas com as consequências da pandemia. Assim, marcas cujos produtos ou serviços sejam destinados ao combate da COVID-19 são aceitas, por outro lado, marcas cujos produtos ou serviços não guardem relação com o combate à pandemia, são recusadas. No Brasil, pelo menos até o momento, não houve esta mesma percepção e marcas sem qualquer relação com o combate à pandemia foram concedidas pelo INPI.

Confira o estudo completo sobre o tema, com os registros brasileiros e as negativas fundamentadas dos escritórios europeus.

- Marca **COVID®**, registro nº 919425216 concedido em 13/04/2021, na classe 32 para distinguir “Bebida em xarope; Bebida energética não alcoólica; Bebida fermentada não alcoólica; Bebidas energéticas; Bebidas isotônicas; Bebidas não-alcoólicas; Cerveja; Preparações não alcoólicas para fazer bebidas; Xaropes para bebidas”, em nome de LUMA’S CAFÉ LTDA – ME.

- Marca ®, registro nº 920369383 concedido em 18/05/2021, na classe 41 para distinguir “Assessoria, consultoria e informação em

atividades desportivas e culturais; Assessoria, consultoria e informação em entretenimento [lazer]; Cursos livres [ensino]; Direção de filmes, exceto filmes publicitários; Distribuição de filmes; Edição de texto, exceto de publicidade [copidesque]; Edição de videoteipe; entre outros”, em nome de MARIA FERNANDA GUERREIRO SOLLA REQUEJO.

- Marca ®, registro nº 919898572 concedido em 11/05/2021, na classe 35 para distinguir “Comércio (através de qualquer meio) de artigos para ginástica”, em nome de ANTONIO JORGE ROSA DOS SANTOS.

- Marca  **KOVID JEANS**, pedido de registro nº 921908334 depositado em 27/01/2021, na classe 25 para distinguir “Artigos de chapelaria; Artigos de malha [vestuário]; Aventais [vestuário]; Bermuda para prática de esporte; Bermudas; Biquíni; Boné; Bonés; Botas; entre outros”, em nome de HUSSEIN WIZANI. Obs: Marca deferida em 19/10/2021.

- Marca **COVIDIM**, pedido de registro nº 921871317 depositado em 22/01/2021, na classe 3 para distinguir “sabonetes”, em nome de HCA BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA . Obs: Marca deferida em 19/10/2021.

Por outro lado, na Europa os registros de marcas contendo termos relativos à pandemia têm sido rechaçados, vejamos algumas decisões proferidas pelo EUIPO (Instituto da Propriedade Industrial da União Europeia) e pelo INPI de Portugal:

- Marca **COVID**, pedido de registro nº 18226807, depositado em 16.04.2020, na classe 13, para assinalar “Armas; Pistolas de munições BB; Armas de fogo; Armas de fogo de pequeno calibre; Armas de fogo para caça; Armas e munições; Espingardas; Carregadores para armas de fogo; entre outros”, em nome da empresa italiana ERRESSE S.R.L.

Decisão da EUIPO: Indeferimento em 03/02/2021 com base no artigo 7.º e do artigo 42.º, n.º 2, EUTMR.

Trechos da decisão de indeferimento¹: “O público relevante é o consumidor médio na União, o qual consideraria o sinal “COVID” como alusivo à pandemia do coronavírus (COVID-19), que resultou numa tragédia global e que afetou gravemente a UE e o mundo inteiro. O sinal será percebido pelo público relevante como contrário à moral, pois visa obter ganhos financeiros com o que é universalmente aceito como um evento trágico. A atual pandemia não deve ser banalizada pelo uso de expressões como “COVID” em relação a produtos não relacionados ao combate à doença COVID-19.

Qualquer tentativa de obter um monopólio e de explorar comercialmente o termo “COVID” como um emblema de origem comercial para os produtos em questão seria certamente uma ofensa grave à sensibilidade média do consumidor europeu e seria considerado inaceitável. Consequentemente, o sinal não é elegível para registro nos termos do Artigo 7 (1) (f) EUTMR²”.

• Marca , pedido de registro nº 18288701, depositado em 13.08.2020, nas classes 10 (preservativos); 16 (adesivos, papel higiênico, sacolas para embrulho e embalagem, toalhas de rosto de papel, lenços, entre outros); 21 (garrafas de água de plástico e metal reutilizáveis vendidas vazias, entre outros) e 25 (artigos de vestuário), em nome de Anthony Ashmore, Markus Mueri e Neil David Bryington.

Decisão da EUIPO: Indeferimento em 07/01/2021 com base no artigo 7(1)(f) EUTMR.

Trechos da decisão de indeferimento³: “O Instituto sustenta que o sinal seria considerado pelo público relevante como contrário aos princípios morais, uma vez que visa obter ganhos financeiros com o que é universalmente considerado um acontecimento trágico. A atual pandemia não deve ser banalizada pelo uso de termos como COVID-19 em relação a produtos que não estão relacionados à luta contra a doença COVID-19.

Qualquer tentativa de obter um monopólio e explorar comercialmente a expressão “2020 Covid 19”

como um emblema de origem para bens de uso diário certamente ofenderá gravemente a sensibilidade do consumidor médio europeu, portanto inaceitável.”

• Marca **COVID 19**, pedido de registro nº 64005⁴, depositado em 19.03.2020, nas classes 3 (produtos para higiene bucal e cosméticos em geral); 16 (plantas) e 31 (animais vivos, entre outros), em nome de Conselhos e Sugestões – Consultoria e Gestão Unipessoal Ltda.

Decisão do INPI de Portugal: Recusa total em 18/09/2020 nos termos da alínea c) nº 3 do artigo 2314 e do nº 8 do artigo 229⁵ do CPI.

Trechos da decisão de indeferimento⁶: “Salvo melhor opinião, no momento da aplicação alínea c), do nº 3, do artigo 231.º, do CPI, mais concretamente na ponderação sobre eventuais ofensas à moral, ordem pública e bons costumes, urge ter em consideração que não é necessário determinar que o requerente pretende chocar ou insultar o público relevante; o fato da marca poder ser vista como chocante ou insultuosa é suficiente. Uma aplicação judiciosa desta disposição implica necessariamente um equilíbrio entre o direito dos comerciantes empregarem livremente palavras e imagens nos sinais que pretendem registrar como marcas e o direito do público a não deparar com marcas perturbadoras, abusivas ou insultuosas. Nestes termos, cremos que a possibilidade de se fazer uso comercial, de uma expressão que é inequivocamente entendida como um acontecimento trágico (pandemia em curso) que resultou na perda de milhares de vidas, é potencialmente atentatório aos bons costumes, que muito provavelmente seria entendido pelo público relevante como diretamente contrário às normas morais básicas da sociedade.”

• Marca **PANDEMIA**, pedido de registro nº 642493, depositado em 13.05.2020, nas classes 32 (vinho à base de cevada [cerveja]; vinho de cevada [cerveja]; bebidas de sumos de frutas; água mineral; água gaseificada) e 33 (vinho branco; vi-

nho de uvas; vinho espumante de uvas; vinho tinto; vinhos alcoólicos; vinhos de mesa; vinhos espumantes; vinhos; vinhos fortificados; vinhos rosé; bebidas alcoólicas destiladas à base de cereais; bebidas alcoólicas destiladas à base de grãos; bebidas destiladas; bebidas espirituosas destiladas), em nome de DANIEL LEITE RIBEIRO DA SILVA.

Decisão do INPI de Portugal: Recusa total em 23/10/2020 nos termos da alínea c) nº 3 do artigo 231 e do nº 8 do artigo 229 do CPI.

Inconformado com a recusa da marca, o titular apresentou recurso perante o Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações alegando que a palavra “pandemia” não ofende a moral e a ordem pública e que significa “o surto de uma doença com larga abrangência geográfica” e que seu significado, por si só, não pode ser considerado como ofensa à moral e à ordem pública. O titular alegou ainda que a mera referência a uma situação catastrófica seria insuficiente para que a marca fosse considerada contrária à moral e à ordem pública.

Em 28.02.2021 o Centro de Arbitragem confirmou a decisão do INPI português, com base nos seguintes pontos:

- o significado da palavra “pandemia”;
- os produtos cobertos pela marca e seu público-alvo;
- o potencial impacto da marca e sua mensagem publicitária no ambiente social, isto é, a reação de potenciais consumidores diante da marca.

Considerando que o depósito da marca foi efetuado durante o período da pandemia e todo o contexto histórico em que o titular pretendeu usar a marca, haveria uma inevitável associação entre a marca e a pandemia da COVID-19.

Considerando que os produtos assinalados pela marca são destinados ao público em geral, o critério para avaliar a conformidade da marca com a moral e a ordem pública deve ser mais restritivo, pois a sensibilidade ética do público-alvo reflete a convicção moral da comunidade portuguesa em geral.

Bebidas alcoólicas são normalmente consumidas em momentos de alegria e ambiente descontraído e a marca PANDEMIA evoca uma tragédia humanitária que teve efeitos na população em geral, em diferentes níveis causou sofrimento e privações, e deve ser considerada chocante à luz da ética e convicções predominantes na sociedade.

Portanto, o Centro de Arbitragem considerou que a marca PANDEMIA para assinalar bebidas alcoólicas é contrária à moral e à ordem pública.

Este breve estudo comparativo revela um pouco das diferenças culturais existentes entre os territórios e da percepção dos escritórios locais sobre a registrabilidade de palavras/termos relacionados à pandemia da COVID-19. **RVN**

Referências

[1] Tradução livre da decisão de indeferimento extraída do site <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018226807> em 16.10.2021

[2] Tradução livre: “Artigo 7 - Motivos absolutos de recusa
1. O seguinte não deve ser registrado: (...)
f - marcas contrárias à ordem pública ou aos princípios de moral aceitos;”

[3] Tradução livre da decisão de indeferimento extraída do site <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018288701> em 19.10.2021

[4] Artigo 231
Fundamentos de recusa do registo
3 — É ainda recusado o registo de uma marca que contenha em todos ou alguns dos seus elementos: (...)
c) Expressões ou figuras contrárias à lei, moral, ordem pública e bons costumes;

[4] Artigo 229.º
Tramitação processual (...)
8 — Se, perante a resposta do requerente, não houver alteração de avaliação, a recusa provisória é objeto de despacho definitivo.

[6] Decisão de Recusa Total extraída do site do INPI de Portugal <https://servicosonline.inpi.justica.gov.pt/pesquisas/GetDocsRelacionados?docNum=7359872-5970285&procNum=7359872&anoPed=2020&mesPed=03&codMod=05> em 19.10.2021



Sandra Volasco Carvalho*

Advogada e Sócia da Remer, Villaça & Nogueira, atua com Propriedade Intelectual, Contratos, Concorrência Desleal e Transferência de Tecnologia.

Legal Design: o que é, seus efeitos e importância para o direito moderno

Gabriela Muller de Almeida Farah Ossaille*
e Gabriela Costa Frigo de Carvalho**

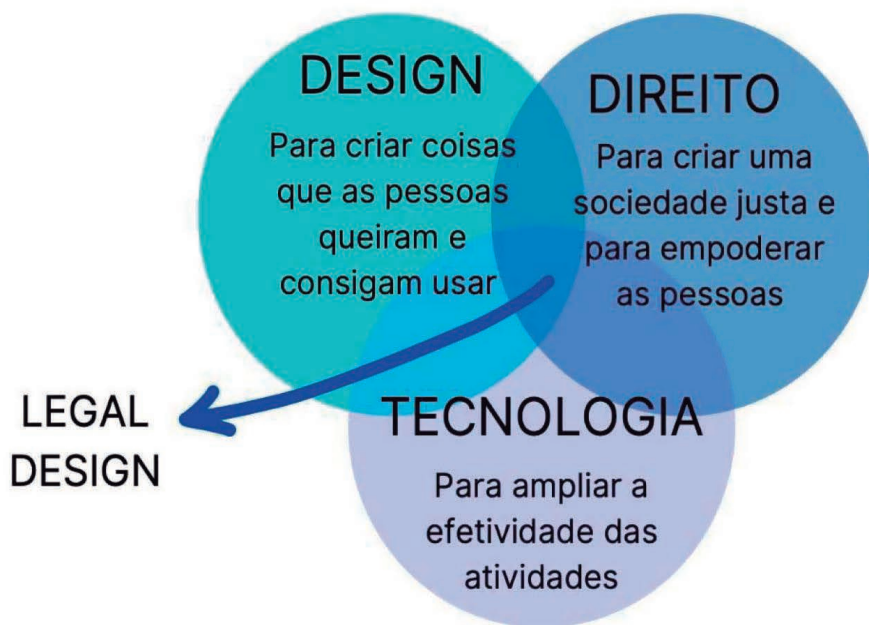
A sociedade está em um processo de constante evolução e vemos surgir novos pensamentos e inovações nas mais diversas áreas. O campo jurídico não está isolado, e é neste cenário que observamos o surgimento e crescimento de uma nova abordagem ao direito denominada “*Legal Design*”.

Essa nova metodologia aplica a utilização do design em questões jurídicas, sempre focado nas pessoas, tendo como finalidade a

prevenção ou resolução de conflitos. Por meio da aplicação da empatia, inovação e da tecnologia, se prioriza a experiência dos chamados “usuários da lei”, ou seja, pessoas comuns, cidadãos, empresas e consumidores, promovendo um entendimento facilitado, diferente da abordagem tradicional. O *Legal Design* nada mais é do que uma nova estratégia de comunicação no campo jurídico que visa a simplificação do direito, diminuindo a distância entre a lei e seus usuários.

Dentre outras funções os advogados atuam, principalmente, como comunicadores. Entretanto, é muito comum observar o esquecimento desse papel, raramente utilizando recursos que facilitam o entendimento de documentos jurídicos. O que ocorre na realidade é justamente o contrário, resultando em textos com frases e vocabulários demasiadamente longos e complexos o que os tornam extremamente cansativos para a pessoa comum.





O *Legal Design* veio justamente para solucionar este problema. Com a finalidade de humanizar e adequar os produtos e serviços jurídicos à vida real, de buscar maneiras de torná-los realmente úteis e acessíveis aos seus efetivos usuários. Pode-se dizer que trabalhar com esta nova forma de comunicação significa direcionar o foco da produção jurídica àqueles que necessitam, tornando este universo mais envolvente e amigável.

“Trabalhar com esta nova forma de comunicação significa direcionar o foco da produção jurídica àqueles que necessitam, tornando este universo mais envolvente e amigável”

O operador do *Legal Design*, trazendo como sua inspiração o método conhecido como “*Design Thinking*”, buscará nas mais diversas áreas a melhor maneira de satisfazer as necessidades específicas de cada cliente. Com essa nova abordagem, o profissional não estará mais restrito a somente à área jurídica, podendo trabalhar ao lado de psicólogos sociais, designers, tecnólogos, e até mesmo os próprios usuários.

Vale destacar que o termo “Legal” não deve ser entendido como restrito às fontes legislativas, mas também inclui outras fontes como a doutrina, juris-

prudência, decisões, normas sociais, contratos e políticas, sempre buscando ir além do direito positivo, focando na realidade e não apenas na lei.

Apesar de o *Legal Design* estar em alta hoje, pode-se encontrar os seus primeiros registros em torno do ano de 2010, com a americana Margaret Hagan do *Legal Design Lab* da Universidade de Stanford. No Brasil, ele surge mais recentemente, também com grande importância.

A necessidade de se oferecer aos clientes soluções mais efi-

CONTRATO

A **Empresa de Tecnologia X**
CNPJ/MF 00000000/000
Rua A, 20, Minas Gerais/MG,

Fornecer locação de equipamentos para a **Empresa Luz**
CNPJ/MF 00000000/001
Rua B, 10, Minas Gerais/MG

O serviço acontecerá conforme escrito abaixo, e as duas Empresas concordam com todos os pontos.

Assinam esse Contrato de livre vontade, em Belo Horizonte na data de 06 (seis) de janeiro de 2020, bem como às testemunhas.

Empresa de Tecnologia X Empresa Luz

Testemunhas

1. O QUE QUEREMOS?
Nós da Empresa Tecnologia X queremos alugar 4 computadores para serem usados em um evento da Empresa Luz.

2. QUAL É O VALOR DO ALUGUEL?
A Empresa Tecnologia X irá alugar os equipamentos pelo valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

3. QUAL SERÁ O DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS ALUGADOS?
Será no dia 10 de março de 2020, às 9 da manhã, pela Empresa Tecnologia X, no mesmo endereço da Empresa Luz. Os equipamentos ficarão por 5 (cinco) horas, e por volta das 14 horas, a Empresa Tecnologia X fará a busca dos computadores.

Pág 1-3

O que se pretende atingir com o Legal Design?



cientes, práticas e funcionais é maior a cada dia. Por esse motivo, o rápido crescimento do *Legal Design* apresenta potencial para grandes benefícios.

Ele pode ser utilizado em qualquer serviço jurídico, podendo ser aplicado, por exemplo, na apresentação de informações, configuração de processos, entre outros. Deve-se sempre ter em mente o consumidor final de seu produto, pois este não é somente uma abordagem ao direito, e sim, uma nova mentalidade e forma de abordá-lo.

Outro ponto de destaque é a importância da maximização da usabilidade, utilidade e do engajamento com o tema sendo tratado, devido ao fato de que o *Legal Design* é uma técnica voltada para as pessoas - e como elas utilizam e entendem o direito - visando melhorar a sua experiência por meio de um mundo jurídico mais tangível e menos desconectado com o cotidiano.

Um importante exemplo de como o campo jurídico vem se modificando em direção da inovação e modernização é a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Esta exige que todos os avisos de privacidade sejam concisos, transparentes e escritos em linguagem clara e simples, demonstrando como até mesmo

“ Deve-se sempre ter em mente o consumidor final de seu produto, pois este não é somente uma abordagem ao direito, e sim, uma nova mentalidade e forma de abordá-lo ”

o legislativo brasileiro está caminhando na direção de uma simplificação do direito com o objetivo de melhorar o entendimento do cidadão comum.

No entanto, quais são as vantagens do uso dessa nova técnica jurídica? Para obter essa resposta devemos nos voltar ao principal objetivo do *Legal Design*: a facilitação do entendimento. Ao atingir esse objetivo, o *Legal Design* trará diversas vantagens aos seus usuários. Dentre essas, cita-se como exemplo a aceleração do processo de composição de acordos devido a entendimentos mais eficientes advindos de documentos jurídicos mais claros, úteis e de fácil compreensão.

Legal Design X Visual Law

Ademais, é de extrema importância aqui distinguir os conceitos de *Legal Design* e *Visual Law* que são amplamente confundidos. Apesar de ambos serem ferra-

mentas que visam a inovação e o melhor entendimento do direito, o *Legal Design* pode ser entendido como uma forma de pensamento, enquanto a *Visual Law* (“Direito visual”) consiste no uso de técnicas visuais para a facilitação da compreensão. Elaborando um pouco mais sobre o Visual Law, pode-se descrevê-lo como uma subárea do Legal Design que, por meio de elementos visuais como vídeos, fluxogramas, *infográficos*, *bullet points*, *storyboards*, e outros recursos tornará a produção jurídica em algo que qualquer um seja capaz de compreender.

Os operadores do Legal Design buscam a forma mais inclusiva e eficaz de comunicar os conceitos, direitos e processos legais relevantes para os receptores dessas informações. Tendo como forte influência o “*Design Thinking*”, irá se buscar uma mais completa experiência ao consumidor, repensando a complexidade de processos, serviços e documentos jurídicos.

Toma-se, por exemplo, um contrato tradicional. Através dessa nova técnica este documento poderá sofrer modificações significativas em seu formato, conteúdo, formatação ou até mesmo em seu contexto de utilização, tudo isso em nome de um melhor entendimento. Como já mencionado, o Legal Design pode ser utilizado por inúmeros tipos de profissionais. Entretanto, deve-se ressaltar a importância da figura do advogado neste processo, pois é

Conheça alguns cases de sucesso no mercado:



ele quem combina a operação do direito com a mentalidade do *design*, criando, desta forma, novos e modernos sistemas de comunicação e interpretação da área.

De uma maneira simples, pode-se definir o *Legal Design* como a inclusão de diferentes perspectivas na criação e execução de um instrumento jurídico, visando uma experiência mais envolvente. Esta nova técnica tem como objetivo principal a facilitação da comunicação de informações para seus receptores, como vem sendo aplicado em diversos projetos aqui no RVN, buscando satisfazer as necessidades de cada cliente da

melhor maneira possível, sempre fazendo uso das mais eficientes inovações e tecnologias. **RVN**



Gabriela Muller de Almeida Farah Ossaille*

É estagiária no escritório Remer Villaga & Nogueira e atua na área de Contratos



Gabriela Costa Frigo de Carvalho**

É advogada no escritório Remer Villaga & Nogueira e atua na área de Contratos

Planejamento de Healthtechs é fundamental para aproveitar alta dos investimentos, aponta estudo



KROSHKA_NASTYA

O mercado de saúde sempre foi palco de muitos processos de inovação e altos investimentos, sejam de grandes empresas ou por fundos de capital. A pandemia do novo coronavírus incrementou o fluxo de investimentos não só no desenvolvimento de vacinas e remédios para a Covid-19, mas também em startups que buscam soluções diferenciadas para os diversos problemas causados pelo isolamento social, pelo agravamento de outras doenças e as dificuldades enfrentadas pela população.

Desenvolvendo novas ferramentas e processos digitais, as healthtechs – como são chamadas as startups

da área de saúde digital – aliam o uso da internet das coisas, big data, novos processos de gestão, telemedicina, dispositivos médicos para oferecer soluções inovadoras para hospitais, clínicas, governos, profissionais da saúde e diretamente para a população.

Em estudo desenvolvido para o MBA em Gestão da Inovação em Saúde do Instituto Butantan, a colaboradora da Remer Villaça & Nogueira, Fernanda Elias, faz uma interessante análise do crescimento das healthtechs no Brasil e propõe uma ferramenta de planejamento para os empreendedores que desejam construir uma startup dedicada às soluções na área da saúde. O artigo também é assinado pela Advogada e Sócia da Remer Villaça&Nogueira, Simone Villaça, que foi orientadora do estudo.

Segundo a pesquisa, o ano de 2021 já iniciou com investimentos que somaram US\$ 90 milhões em negócios inovadores em saúde, representando 85% do total investido em todo ano de 2020, com expectativa que se encerre com mais de US\$ 200 milhões investidos em Healthtechs no Brasil.

Fernanda, no entanto, ressalta que as healthtechs devem seguir um planejamento minucioso, mesmo antes de procurar os investidores, pois o setor é altamente regulamentado, ainda dominado por grandes players e cenário constante de incertezas. Assim, a pesquisa avalia pontos críticos a serem considerados em todas as fases de vida de uma healthtech e apresenta uma metodologia de diagnóstico e check-list de boas práticas de gestão da inovação, proporcionando um melhor desempenho destas startups. [RVN](#)

[Confira o estudo completo aqui.](#)

COVID-19 pode ser considerada como “força maior”?

Keisy Inácio Nogueira*

Desde que a pandemia causada pela COVID-19 se intensificou no Brasil, no início de 2020, muito tem se falado sobre os impactos nas relações contratuais, visto que o contrato é uma das principais ferramentas para realização das atividades empresariais. Mas, será que a COVID-19 pode realmente ser considerada como força maior e motivo para eventual inadimplemento contratual?

Primeiramente, em termos de conceito, o caput do artigo 393 do Código Civil, determina a possibilidade de exclusão da responsabilidade do devedor em indenizar o credor pelos prejuízos causados por força maior, cujos efeitos, a partir do fato necessário, eram impossíveis de evitar ou impedir (parágrafo único do mesmo artigo).

Isto posto, para aplicação do dispositivo acima, cumpre ressaltar que cabe a parte inadimplente o ônus de comprovar que a pandemia resultou no fato necessário, o qual sucedeu a impossibilidade de cumprimento da obrigação ou a frustração do objeto contratual, podendo, a partir de então, solicitar a resolução contratual sem necessidade de reparação pelos danos decorrentes do ato terminativo.

Neste sentido, existem vários pontos a serem analisados entre as partes, tais como:

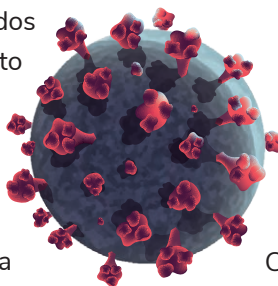
- (i) se a impossibilidade é temporária, onde a obrigação, embora atrasada, ainda poderá ser cumprida. Nesta oportunidade, caso ainda útil a prestação, o contrato será mantido e o credor deverá receber a obrigação;
- (ii) se a impossibilidade é permanente, de modo que será impossível o cumprimento tan-

to no prazo como futuramente, resultando por fim a resolução do contrato; e

(iii) se a pandemia desencadeou um desequilíbrio superveniente entre as partes, isto é, se a partir da COVID-19 houve severa alteração das circunstâncias econômicas do contrato, o que enseja a aplicação da cláusula *rebus sic stantibus*. Neste caso, se não for possível chegar novamente a um reequilíbrio por meio de revisão, poderá ser provocada a resolução do contrato.

Sendo assim, de acordo com a legislação e os pontos descritos acima, é possível também verificar se o fato necessário proporciona a resolução pela onerosidade excessiva, nos termos do artigo 478 do Código Civil, ou apenas a revisão judicial do contrato, conforme o artigo 317 do mesmo dispositivo.

Por fim, destaca-se que caso não sejam identificadas as situações acima tratadas frente a realidade contratual das partes, o contrato tem que ser cumprido, em detrimento ao princípio do *pacta sunt servanda*. Não obstante, é aconselhável, sempre que possível, a possibilidade de revisão dos termos do contrato, a fim de prosseguir com o seu cumprimento, mediante uma solução alternativa que melhor atenda o interesse das partes. [RVN](#)



Keisy Inácio Nogueira*

Estagiária em VILLAÇA RODRIGUES & NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, atua na área de contencioso de Propriedade Intelectual

Criptomoedas, NFTs e algumas questões iniciais relevantes

O que são NFTs? Qual sua semelhança ou diferença para as criptomoedas?

Gabriela Muller de Almeida Farah Ossaille*
e Simone Villaça**



Com o surgimento e a popularização das mais diversas moedas digitais no mundo atual, bem como o elevado impacto econômico envolvendo suas transações (como visto, por exemplo, no caso do Bitcoin que, segundo a Blockchain.com, chegou ao impressionante valor de US\$ 60.200,21), é de extrema importância compreen-

der o que são tais ativos e quais são seus impactos no cotidiano, no mundo jurídico e, neste, com especial foco em questões de direitos autorais.

Em uma definição inicial, tanto os NFTs como as Criptomoedas são criptoativos – gerados por tecnologia idêntica (Blockchain) mas diferenciando-se em razão de sua natureza – fungível ou infungível.

O NFT, ou non-fungible token, como o nome já aponta é um token digital único e insubstituível, com segurança criptografada, originado e transacionado via tecnologia blockchain, o que lhe garante prova de origem e rastreabilidade.

Cada NFT se refere a uma “coisa” (bem, direito) específico – podendo ser digital, físico ou mesmo algo mais abstrato como

um acordo comercial ou banco de dados. Já as criptomoedas são unidade de valor e, portanto, trocar uma criptomoeda por outra da mesma origem não fará diferença. É como trocar uma nota de dez dólares por outra.

As criptomoedas vieram primeiro. Criptomoedas são moedas digitais descentralizadas, ou seja, não controladas por qualquer órgão ou país específico. Tais moedas são geradas por meio de tecnologia Blockchain e possuem valor que pode ser convertido em outras moedas, como o dólar ou real, e, por isso, vem sendo utilizadas como moeda de troca para compra de produtos e consumo de serviços. Dentre as principais criptomoedas conhecidas, encontram-se o Bitcoin (BTC), ETHER (ETH) (moeda de pagamento de mineração na plataforma Ethereum¹), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC), etc. Todas estas moedas têm alta volatilidade, como exemplifica o gráfico ao lado.

Vale uma pausa para explicarmos brevemente o que é Blockchain, visto que esta tecnologia é usada tanto para transações com criptomoedas como com NFTs.

Blockchain

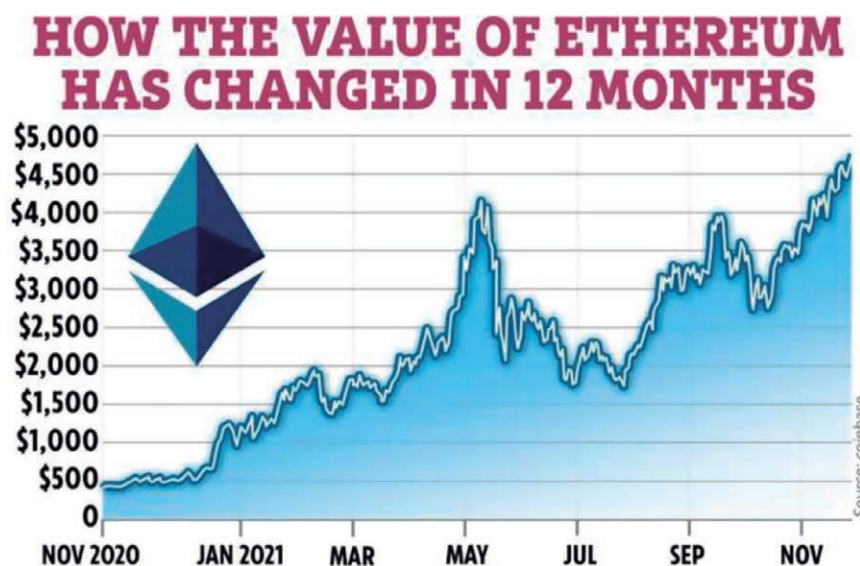
A Blockchain é uma tecnologia de cadeia de blocos de informações. Na prática, o sistema funciona como um “Cartório de Notas” virtual, pois armazena dados de forma segura, transparente e definitiva. Esta tecnolo-

gia vem sendo usada para transações financeiras, registros de operações, e dados das pessoas que nela operam. A tecnologia Blockchain consegue rastrear a troca de informações pela Internet que por sua vez cria uma rede de blocos entre os envolvidos nessa troca, o que torna quase impossível ser hackeada. Com isso, todas as trocas, vendas e comercializações de criptoativos são automaticamente registradas em detalhes na rede.

A grande inovação trazida pelo surgimento da rede Blockchain foi a de um “controle descentralizado”, baseada na ideia de que todas as transações ficam registradas em uma espécie de enorme livro de registro público, mantido por uma enorme rede “em blocos” e descentralizada, não podendo, portanto, ser apa-

“ **Toda nova transação passa a integrar a rede como um novo bloco que é atrelado ao ativo sendo comercializado, permanecendo como parte de sua chave individual, o que o torna passível de rastreio** ”

gada. Toda nova transação passa a integrar a rede como um novo bloco que é atrelado ao ativo sendo comercializado, permanecendo como parte de sua chave individual, o que o torna passível de rastreio. Desse modo, toda vez que um NFT é vendido, um novo bloco passa a integrar a sua chave (token) criptográfica. E é



How the value of Ethereum has changed in 12 months. Reprodução/TheSun²

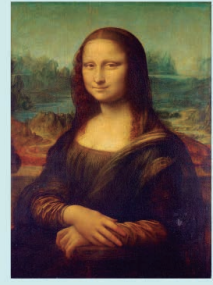
por isso que fraudes são prevenidas, tornando-o em um meio excepcional de comercialização de bens infungíveis.

Natureza jurídica dos NFTs

Os NFTs são, em sua essência, bens intangíveis, que só existem no mundo virtual. São criptoativos colecionáveis exclusivos. Podem ser a obra de arte em si, ou a representação dela. Servem como uma espécie de certificado criptográfico, atraindo cada vez mais investidores e quantias milionárias.

Primeiramente, destaca-se a palavra token, que nada mais significa do que uma representação digital de algo. Os tokens funcionam como uma espécie de senha ou chave criptografada. Quando se trata dos NFTs, os tokens na realidade representam ativos de bens, reais ou intangíveis, fungíveis ou infungíveis.

Para entender um pouco melhor a essência dos NFTs e sua natureza jurídica, comecemos pela diferença entre bens fungíveis e não fungíveis. Bens fungíveis são aqueles que podem ser substi-

	FUNGÍVEL	INFUNGÍVEL
FÍSICO	 R\$	
DIGITAL	 Bitcoin	 NFT

tuídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade como, por exemplo, o dinheiro. Já bens infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos pois são únicos, raros, ou até mesmo personalizados como, por exemplo, uma obra de arte.

Os NFTs, são ativos infungíveis, pois não podem ser trocados ou substituídos por algo equivalente.

Trazendo para o mundo dos criptoativos, pode-se traçar um paralelo entre as distintas naturezas jurídicas dos exemplos utilizados anteriormente. Enquanto um Bitcoin, por exemplo, seria equivalente ao dinheiro, no sentido de que ambos são bens fungíveis, os NFTs seriam equivalentes a uma obra de arte.

Ou seja, pode-se trocar um Bitcoin por outro e o resultado será exatamente o mesmo. Já no caso dos NFTs, cada NFT representa uma obra ou um bem distinto e exclusivo, não podendo ser substituído em razão desta natureza especial e exclusiva.

Em suma, os NFTs são registros de ativos ou bens (físicos ou digitais) em formato digital que podem inclusive atuar como um contrato garantindo, portanto, sua autenticidade. Os NFTs, por serem gerados por tecnologia Blockchain, são sempre atrelados a um registro que garante a sua origem, rastreabilidade, unicidade, exclusividade e autenticidade, impossibilitando a sua reprodução.

“ Os NFTs, são ativos infungíveis, pois não podem ser trocados ou substituídos por algo equivalente ”

Impacto econômico e campos de aplicação

Em 2021, os NFTs sofreram um boom significativo, com um aumento de 55% nas vendas em relação a 2020, indo de 250 para 389 milhões de dólares. Hoje, ganha especial interesse a vinculação dos tokens de criptoativos à arte digital.

Os NFTs podem em sua essência representar qualquer tipo de bem, sendo esse físico ou intangível, ou abrangendo obras anteriores e até mesmo futuras... Não há limites para a imaginação humana, mas vamos aqui tentar tangibilizar melhor os NFTs por meio de casos.

O fato é que na prática, deve-se compreender, dentro de cada NFT (ou conjunto deles) quais são os tipos de bens que estes representam para compreendermos o escopo do direito a eles atrelado. A diversidade de respostas para essa pergunta é, justamente, o que torna essa nova tecnologia tão interessante.

NFTs de obras pré-existentes

Como exemplos desse primeiro eixo, toma-se qualquer obra pré-existente convertida em NFT, podendo ser desde personagens de quadrinhos, tweets, até pinturas e filmes ou mesmo imóveis e outros bens de maior porte e valor. Nestes casos, o NFT é utilizado como representação de um bem físico, tangível, servindo claramente como um certificado ou recibo de propriedade, ou, por exemplo, como uma representação digital da obra existente no mundo real.

Nesta hipótese, é essencial prestar atenção se o criador do NFT tem as autorizações necessárias para realizar tal tipo de ação. Um NFT pode ser criado por qualquer pessoa, porém, se este usar obra já existente, é necessário que o criador do NFT obtenha detenha o direito de exploração de tal obra.

Por exemplo, em comemoração aos 10 anos do famoso meme da internet Nyan Cat, seu criador, Chris Torres, pôs em leilão uma versão remasterizada que foi vendida por 300 ³ETH (cerca de R\$ 3,19 milhões) através da plataforma de criptoarte Foundation. Com essa aquisição, o novo dono do GIF possui uma peça verdadeiramente única já que o artista diz que não pretende comercializar outro arquivo original do meme, podendo o novo dono inclusive explorar comercialmente a peça.

Com a rápida popularização dos NFTs veio o surgimento de novas plataformas para a sua comercialização. Dentre as mais famosas estão a SuperRare, Zora e Nifty Gateway, as quais possibilitam a troca de obras digitais por valores “reais” milionários. A plataforma Foundation onde foi comercializado o NFT “Nyan Cat”, lançada no início de 2021, logo alcançou notoriedade ao registrar, segundo o Verge⁴, mais de US\$ 410 mil (cerca de R\$ 2,2 milhões) em vendas em apenas duas semanas.

A comunidade artística digital já adota, há alguns anos, transações com NFTs. Recentemente, contudo, observamos uma mudança significativa nesse eixo com o ingresso de ramos tradicionais do mundo da arte para transações com NFTS.

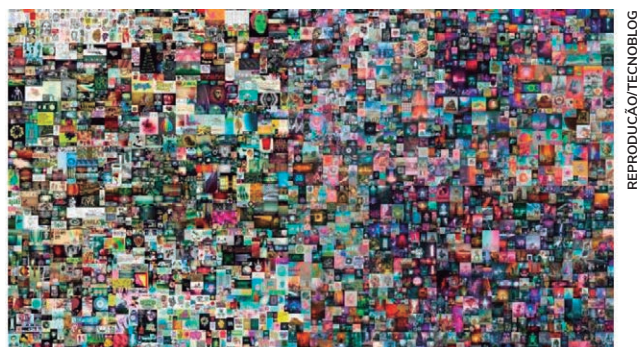


Versão remasterizada Nyan Cat

ALGUNS CASES

Case Beeple

(Venda de arte digital por NFT pela casa de leilões Christie's)



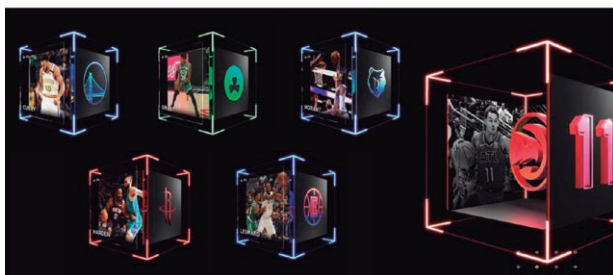
REPRODUÇÃO/TECNOBLOG

Everydays: The First 5000 Days. Beeple. Reprodução/Tecnoblog

Em 2021, a famosa e tradicional casa de leilões Christie's anunciou seu primeiro leilão de uma coleção denominada: "Everydays: The First 5000 Days" do artista digital Beeple, sendo a obra mais cara vendida por NFT até hoje (perto de 70 milhões de dólares).

Case NBA Top Shots⁵

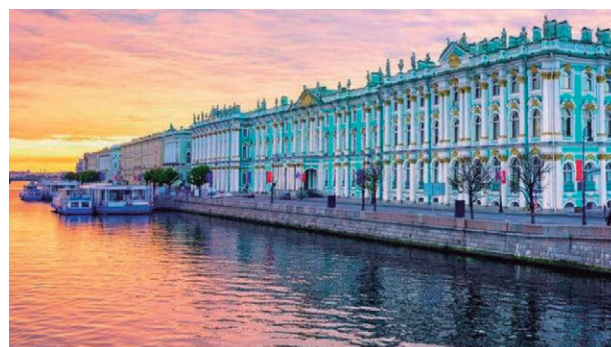
(Esporte e entretenimento: lances colecionáveis de jogos)



Um exemplo de uso inteligente nos NFTs nos esportes foi o da NBA Top Shots, uma plataforma baseada em Blockchain que permite aos fãs comprar, vender e trocar versões numeradas de momentos inesquecíveis da NBA, oficialmente licenciados.

Case Hermitage⁶

(Tokenização de acervo físico de museu, para conversão em NFTs)



REPRODUÇÃO/MUSEMENT

Museu Hermitage

Outro exemplo interessante de mudança na forma de pensamento de instituições ligadas ao universo da arte tradicionais pode ser visto na tokenização de mais de 3 milhões de itens do acervo do museu russo Hermitage, um dos mais famosos e importantes do mundo. Alguns dos itens transformados em NFTs incluem obras de Leonardo da Vinci, Van Gogh, Kandinsky, Monet, dentre outros. Para cada obra foram produzidos dois NFTs: um para o próprio Hermitage, e outro para ser leiloadado na plataforma Binance. Além de uma versão digital da obra original, os compradores também contarão com uma certificação do museu que ficará salva nos metadados do token.⁷

“Alguns dos itens transformados em NFTs incluem obras de Leonardo da Vinci, Van Gogh, Kandinsky, Monet, dentre outros”

NFTs de obras originais

Há outros casos em que os NFTs podem ser a própria obra original em questão. Aqui, não se aplicam as questões sobre a violação de direitos pela tokenização de produções artísticas como no caso da violação de direitos de propriedade intelectual por meio do uso de plataformas para a criação de NFTs, posto que o NFT seria algo completamente original.

Destacamos abaixo alguns casos emblemáticos de criação e/ou transação de NFTs originais.

Case Monica Rizzoli⁸

(Obras aleatórias de artistas ditos “Generativos”)

Em setembro de 2021, a coleção “Fragments of an Infinite Field” (em português, “Fragmentos de um Campo Infinito”), da artista generativa Monica Rizzoli, composta por 1.024 obras, foi leiloadada na Holanda pela plataforma Art Blocks. Os lances para as obras da brasileira iniciaram em 10 ETH, chegando ao impressionante valor de 1.623 ETH (cerca de US\$ 5.38 milhões).



Aqui, vale destacar a popularização dos chamados Artistas Generativos como Rizzoli devido aos NFTs. As obras deste gênero contam com códigos de programação que criam arte de acordo com parâmetros pré-determinados, porém de forma aleatória, no caso de Rizzoli, as estações, fazendo com que nem mesmo os artistas possam prever como a obra sairá ao fim!

Case Cryptokitties⁹

(Personagens digitais transformados em gifs/memes)

Em setembro de 2021, a coleção “Fragments of an Infinite Field” (em português, “Fragmentos de um Campo Infinito”), da artista generativa Monica Rizzoli, composta por 1.024 obras, foi leiloadada na Holanda pela plataforma Art Blocks. Os lances para as obras da brasileira iniciaram em 10 ETH, chegando ao impressionante valor de 1.623 ETH (cerca de US\$ 5.38 milhões).



Um dos mais famosos e exemplificativos casos do mundo dos NFTs são os Cryptokitties. Lançados em 2017 pelo estúdio canadense Dapper Labs, os gatinhos virtuais originários de um jogo de videogame, inspirado no brinquedo Tamagotchi, que permite a compra, venda e criação dos animais de estimação digitais.

Apesar da forte influência do jogo Tamagotchi, cada Cryptokitty é 100% único, o que acabou criando uma espécie de mercado digital, consequentemente acarretando o crescimento do ecossistema de Blockchain e NFTs.

“**Lançados em 2017 pelo estúdio canadense Dapper Labs, os gatinhos virtuais originários de um jogo de videogame, inspirado no brinquedo Tamagotchi, que permite a compra, venda e criação dos animais de estimação digitais**”

Case Kings of Leon

(Música e direitos autorais)



Na indústria da música também podemos ver a tendência de exploração do mercado dos ativos virtuais e dos NFTs. A famosa banda Kings of Leon marcou um importante momento para o uso da tecnologia no ramo com o lançamento de um novo álbum que incluía versões em NFT, incluindo certos benefícios exclusivos para os adquirentes.

Um dos motivos para a exploração desse universo pelos criadores musicais é a antiga vontade de se acabar com a pirataria. Apesar dos NFTs não conseguirem acabar com a reprodução ilegítima das obras, eles certamente são um passo na direção da redução dos seus prejuízos. A vinda dos NFTs no mercado da música pode recriar e recuperar um mercado que entrou em crise com a vinda do MP3, pois os artistas têm mais uma ferramenta para que seus fãs possam dar suporte financeiro para apoiar e escutar seus artistas preferidos.

Conclusões e questões futuras

Como exemplos dos inúmeros itens que podem (ou até mesmo já foram) transformados em NFTs estão trabalhos artísticos físicos, itens virtuais em games, músicas, colecionáveis, bens do mundo real transformados em tokens (como imóveis, carros, peças de roupas), terrenos virtuais, vídeos de momentos icônicos de esporte. Ou seja, as possibilidades são tão infinitas quanto a capacidade humana de criação!

“ Observando tanto o cenário nacional, quanto o internacional, nota-se como os mais diversos segmentos já notaram a importância dessa nova tecnologia, e vem se movimentando para garantir seu espaço e direitos neste novo mercado digital ”

Em que pese a ausência de regulamentação estatal, advinda do caráter descentralizado inerente a qualquer plataforma que se valha de Blockchain, os NFTs são capazes de produzir uma verificação e autenticação automática dos ativos convertidos à criptografia, por meio do desenvolvimento dos chamados Smart Contracts (“Contratos Inteligentes”). Aliás, não é por outra razão que em sua vasta maioria as transações envolvendo NFTs normalmente se dão na plataforma ETHEREUM. É que esta é a mais propícia à aplicação dos chamados contratos inteligentes, ou smart contracts (Contratos Inteligentes). E é justamente esta combinação – NFTS + SMART CONTRACTS que torna os NFTs tão interessantes.

Devido à sua simultaneidade e automaticidade, os Contratos Inteligentes podem facilitar a proteção dos direitos autorais, garantindo que as remunerações e mais-valias sejam devidamente repassadas aos autores e respectivos titulares das obras quando utilizadas comercialmente, de acordo com as condições negociais e também já aplicando automaticamente os Direitos de Sequência – o que pode ser particularmente importante em jurisdições onde o direito de sequência não existe ou é aplicado com limitações¹⁰.

Observando tanto o cenário nacional, quanto o internacional, nota-se como os mais diversos segmentos já notaram a importância dessa nova tecnologia, e vem se movimentando para garantir seu espaço e direitos neste novo mercado digital.

Aos aventureiros deste novo mundo, alguns avisos:

1) o comprador de um NFT não recebe automaticamente todos os direitos de propriedade intelectual subjacentes ao trabalho associado ao NFT que está sendo adquirido. Os termos do contrato de licença associado à venda geralmente determinam os direitos de propriedade intelectual específicos do comprador.

2) em razão da natureza auto-regulável e supranacional, a lei ainda não é clara quanto às normas aplicáveis em caso de ausência de contratos ou mesmo de cláusula contratual específica.

3) o criador deve se certificar de que fez o correto “clearance” das questões envolvendo direitos de terceiros, quando aplicável (e.g., direitos de imagem, personalíssimos, licença de uso de música, de fotos, licença de uso de fonogramas, ilustrações, etc;

4) o comprador/investidor deve ter o cuidado de compreender, no caso de NFTs que representem um bem no mundo físico, qual o mecanismo de link e de autenticação aplicável, e sua consequente jurisdição.

É inegável que as transações com criptoativos, tais como o bitcoin ou os NFTs, impactam diretamente a forma pela qual lidamos com a questão da propriedade e transferência de bens no mundo



jurídico. Como se vê, a tecnologia Blockchain com seu caráter descentralizado traz inúmeros desafios na área da propriedade intelectual, permitindo-nos todo um novo universo de estudos! **RVN**

Referências

[1] *ETHEREUM – uma plataforma descentralizada capaz de executar contratos inteligentes e aplicações descentralizadas usando a tecnologia Blockchain.*

[2] Fonte: <https://www.thesun.co.uk/money/15900005/ethereum-price-prediction-2021/> (acesso Sva, 17-11-21)

[3] <https://gizmodo.uol.com.br/gif-remasterizado-3-milhoes-leilao-criptoarte/> (acesso, 17-11-21).

[4] <https://tecnoblog.net/420763/beeples-fatura-us-69-milhoes-vendendo-arte-digital-como-nft/> (acesso, 17-11-21).

[5] <https://forbes.com.br/forbes-money/2021/03/concorrente-do-ethereum-nba-top-shot-aposta-em-nfts-e-levanta-us-26-bilhoes-em-financiamento/> (acesso, 17-11-21).

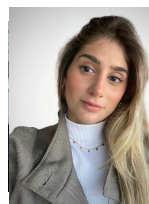
[6] https://images.musement.com/cover/0001/94/hermitage-museum-st-petersburg-sunset-jpg_header-93269.jpeg?q=50&fit=crop&auto=format&w=1024&h=400 (acesso, 12-11-21).

[7] <https://cointelegraph.com.br/news/russian-state-hermitage-raises-440k-via-binance-nft-auction> (acesso, 17-11-21).

[8] <https://cointelegraph.com.br/news/russian-state-hermitage-raises-440k-via-binance-nft-auction> (acesso, 17-11-21).

[9] <https://forbes.com.br/forbes-money/2021/03/concorrente-do-ethereum-nba-top-shot-aposta-em-nfts-e-levanta-us-26-bilhoes-em-financiamento/> (acesso, 17-11-21).

[10] Trataremos deste tema em outro artigo, especificamente direcionado a esta questão.



Gabriela Muller de Almeida Farah Ossaille*

É estagiária no escritório Remer Villaça & Nogueira e atua na área de Contratos



Simone Villaça **

É advogada e sócia da Remer, Villaça & Nogueira



Gigantes dos alimentos
(The Food That Built America)
EUA, 2019

Onde: History Channel
(Duas temporadas)

Heinz, Kellogg, Hershey, Kraft, McDonald, Mars e Murrie são sobrenomes que se tornaram marcas conhecidas mundialmente. Na série de documentários Gigantes dos Alimentos, a trajetória dessas pessoas na construção de impérios da indústria alimentícia é contada em cada episódio. Processos inovadores, estratégias de marketing e aproveitamento de oportunidades são desvendados nos documentários, revelando como pensavam e agiam os pioneiros dessa gigantesca indústria. A propósito, talvez os últimos sobrenomes não sejam tão conhecidos como são as iniciais M&M's, os famosos chocolates confeitados.



A Revolta de Atlas
(Atlas Shrugged)

Ayn Rand
Lançamento 1957,
Reedição (Ed. Arqueiro)
2010 - 3 volumes

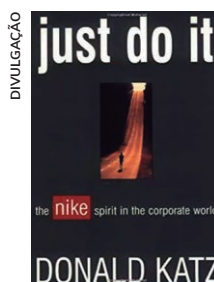
A história se passa numa época imprecisa, quando as forças políticas de esquerda estão no poder. Último baluarte do que ainda resta do capitalismo num mundo infestado de repúblicas populares, os Estados Unidos estão em decadência e sua economia caminha para o colapso. Nesse cenário desolador em que a intervenção estatal se sobrepõe a qualquer iniciativa privada de reerguer a economia, os principais líderes da indústria, do empresariado, das ciências e das artes começam a sumir sem deixar pistas. Com medidas arbitrárias e leis manipuladas, o Estado logo se apossa de suas propriedades e invenções, mas não é capaz de manter a lucratividade de seus negócios. (Fonte: Ed. Arqueiro)



Batalha bilionária:
O caso Google Earth
(The Billion Dollar Code)
Alemanha, 2021

Onde: Netflix
Criação: Oliver Ziegenbalg
Elenco: Mark Waschke, Mišel Maticević, Lavinia Wilson

Terra Vision, uma plataforma criada nos anos 1990, em Berlim, que permitia viajar o mundo, a partir do espaço, e "visitar" qualquer lugar pelo computador. A ideia soa idêntica ao Google Earth. E não é à toa, pois os criadores do Terra Vision processaram a gigante de buscas anos depois por acusação de violação de patentes. Essa história é contada no documentário alemão "Batalha bilionária: O caso Google Earth", disponível em quatro episódios na Netflix.



JUST DO IT – The Nike Spirit
in the Corporate World
Donald Katz (1995)

Onde: Amazon (EUA)
Editora: Adams Media Corp
Idioma: Inglês
Capa comum: 336 páginas

Este livro (em inglês) relata a história da Nike, a gigantesca empresa de produtos esportivos, definindo-a como uma máquina dos sonhos que buscou redesenhar a cultura por meio do poder dos esportes. Donald Katz, aclamado jornalista e fundador da Audible (plataforma de audiobooks e podcast, incorporada pela Amazon) faz um retrato de Phil Knight, que foi o pioneiro da empresa que começou com uma operação de dois homens e se transformou em uma corporação de quatro bilhões de dólares. [RVN](#)



Legal

Serviços de estratégia jurídica, com destaque para as áreas: Comercial/Empresarial, Propriedade industrial (patentes, marcas, desenhos industriais, cultivares), direito autoral, design, Publicidade, Fashion Law, estratégia jurídica de negociação de intangíveis, consultivo contratual e compliance. Suporte à aquisição, licenciamento ou venda de intangíveis, seu enforcement e/ou negociação. Desenho de estratégias de proteção e/ou condução de litígios envolvendo intangíveis e causas comerciais complexas. Nas áreas da Saúde e Biociências, temos grande expertise e equipe especializada há mais de 15 anos, prestando serviços de Business Support para grandes players desta indústria (Multinacionais e Nacionais), bem como suporte à gestão da Inovação para Universidades, ICTs, incluindo a estruturação de políticas, elaboração de contratos e outras ferramentas relevantes.



Consult

Serviços de suporte a P,D&I: departamentos de criação, design, pesquisa, engenharia e/ou desenvolvimento. Suporte em Engenharia de Patentes. Serviços consultivos relacionados a marcas, patentes, cultivares, desenhos industriais, softwares, bem como sua preparação, depósito e processamento no Brasil e no exterior. Gerenciamento proativo de portfólio de PI, pareceres técnicos e exigências. Análise técnica de produtos ou processos de terceiros. Elaboração de pareceres sobre validade (validity) e oponibilidade (enforceability) de direitos de propriedade intelectual; relatórios de liberdade de uso de comercialização (FTO ou market clearance). Valoração e precificação de marcas e patentes, suporte em negociação.



Intel

Engenharia de Patentes. Mapeamento tecnológico e projeção tecnológica. Estudos de Mercado. Modelagem de negócios com base em instrumentos de Inteligência Competitiva e de monetização de intangíveis. Suporte para o alinhamento das capacidades de desenvolvimento com oportunidades de mercado. Suporte estratégico em gestão de projetos. Desenvolvimento de capacidade de Inovação. Treinamento de Times de Inovação.



Educ

Cursos, Palestras, Treinamentos In House e Elaboração de Material Educativo, relacionados à Gestão da Inovação e/ou Propriedade Intelectual, destinados a diversas áreas (e.g., P,D&I; Marketing; departamentos de criação, design, pesquisa, engenharia e/ou desenvolvimento, jurídico e/ou áreas de negócios).



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