

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 24 de março de 2023 às 07h55*  
*Seleção de Notícias*

## O Globo | BR

Direitos Autorais

**Governo vai propor mais transparência para redes** ..... 3

POLÍTICA

## Consultor Jurídico | BR

Propriedade Intelectual

**Opinião: Criações intelectuais no âmbito do contrato de trabalho** ..... 5

CONSULTOR JURÍDICO

## Jota Info | DF

23 de março de 2023 | Marco regulatório | INPI

**Patentes de segundo uso voltam ao debate após consulta pública da Anvisa** ..... 10

ROBERTO RIBEIRO

## Migalhas | BR

23 de março de 2023 | Arbitragem e Mediação

**O papel do advogado na mediação** ..... 13

# Governo vai propor mais transparência para redes

## POLÍTICA

Proposta em discussão para o PL das Fake News, em tramitação na Câmara, prevê detalhamento sobre algoritmos, publicidade e decisões tomadas por plataformas; empresas terão que prever ameaças e riscos

MARLEN COUTO

[marten.couto#oglobo.co\(n.br\)](mailto:marten.couto@oglobo.co(n.br))

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (P-T) vai propor a ampliação das exigências de transparência das plataformas digitais no projeto de lei das Fake News, em tramitação na Câmara. Segundo apurou O GLOBO com interlocutores que acompanham a elaboração da proposta, o entendimento é que o texto da forma como está redigido hoje cobre apenas informações quantitativas insuficientes para compreender o funcionamento das redes.

O governo discute enviar ao relator, deputado Orlando Silva (PCdoB), a sugestão de incluir informações qualitativas no texto. O objetivo é detalhar o funcionamento de sistemas de recomendação por algoritmos, o direcionamento de conteúdos e de publicidade de acordo com o perfil de usuários e como são analisadas denúncias de postagens violadoras da legislação.

Além dessas informações constarem em um relatório, as plataformas ficariam obrigadas a fornecer explicações diretamente aos próprios usuários, se houver mudança, por exemplo, na forma como operam os algoritmos e os mecanismos de distribuição de conteúdo personalizado.

A proposta sugerida pelo Executivo vai detalhar o funcionamento da transparência e como as informações devem ser entregues. Um ponto em discussão é quais informações serão públicas e quais só serão acessadas por órgão específico com essa atribuição. Ainda há debate interno sobre a criação de um

órgão regulador das regras criadas ou atribuição dessa função a um já existente.

A última versão do PL das Fake News estabelece que as plataformas devem publicar relatórios semestrais com informações como número de usuários no Brasil e total de medidas aplicadas em razão do cumprimento dos seus termos e políticas, entre outros pontos. Também pede uma descrição dos tipos de ferramentas automatizadas usadas na moderação.

O modelo que o governo pretende seguir é principalmente o do Digital Services Act (DSA), em implementação na União Europeia. Um dos pontos é estabelecer uma exigência de divulgação de "riscos sistêmicos". Pela proposta, as plataformas terão que produzir um relatório em que apontam riscos recorrentes e significativos em relação, por exemplo, a conteúdo ilegal, discurso de ódio e outros temas, além de informar quais são as providências que têm tomado.

Um argumento citado para ampliar as medidas de transparência é que hoje não há divulgação dessas informações mesmo para casos de violações de **direitos** autorais e pornografia de vingança, únicas exceções para responsabilização das plataformas previstas no **Marco Civil da Internet**. Não é possível, dessa forma, fazer uma avaliação se a norma é cumprida adequadamente, já que não há dados sobre a quantidade de denúncias feitas e se as empresas conseguem retirar esse conteúdo. Há uma leitura também de que as plataformas não poderão alegar que as exigências de transparência são inviáveis, uma vez que já estão se adaptando para regras semelhantes determinadas pela União Europeia.

"A gente precisa saber por que determinado conteúdo é removido ou não pelas plataformas"

Yasmin Curzi, pesquisadora da FGV Direito Rio.

Continuação: Governo vai propor mais transparência para redes

- É central estabelecer que autoridade vai ser responsável por afirmar que o nível de transparência está adequado, ou sancionar pelo não cumprimento do nível adequado - acrescenta Mariana Valente, professora da Universidade de St Gallen e diretora do **Internet** Lab.

Em outra frente, o governo avalia garantir acesso gratuito da API (sigla em inglês para interface para programação de aplicações) das plataformas a pesquisadores. A ferramenta permite, por exemplo, extrair de forma automatizada dados sobre postagens nas redes e é fundamental em pesquisas que se propõem a acompanhar e analisar conteúdos com desinformação e discurso de ódio. Sob comando de Elon Musk, o Twitter já anunciou que vai extinguir a versão gratuita para acesso à API.

- Agente precisa saber por que determinado conteúdo

é removido ou não. Mesmo que o acesso seja para audiências específicas, não seja para todo mundo, seria importante ter esses dados documentados para uma auditoria e fiscalização. E preciso também de uma metodologia de produção desses relatórios - resume a pesquisadora Yasmin Curzi, da FGV Direito Rio.

Um caso recente exemplifica a dificuldade. No início do mês, o chamado Comitê de Supervisão da Meta, órgão independente que toma decisões de moderação na empresa controladora do Facebook e Instagram, não soube informar por que um vídeo postado antes dos atos de 8 de janeiro não foi retirado do ar após ser denunciado sete vezes no Facebook por usuários e depois da análise de cinco revisores de conteúdo. A postagem conclamava as pessoas a "sitiar" o Congresso Nacional como "a última alternativa".

## Opinião: Criações intelectuais no âmbito do contrato de trabalho

Boletim de notícias ConJur: cadastre-se e receba gratuitamente.

Login

Capa

Seções

Colunistas

Blogs

Anuários

Anuncie

Apoio cultural

Conjur 25 anos

TV ConJur

Loja

Boletim Jurídico

Web Stories

Estúdio ConJur

Cadastro

Login

Artigos  
Opinião  
As criações intelectuais no âmbito do contrato de trabalho  
24 de março de 2023, 6h09  
Imprimir  
Enviar Por  
Luiz Fernando Alouche,  
Talita Sabatini Garcia e  
Lucas Tosetti Silveira  
Quando o assunto é inovação [1] no âmbito do contrato de trabalho uma dúvida sempre surge: de quem é a titularidade da **propriedade** intelectual? A inovação é o que sustenta o pilar de toda economia global. O Brasil passou da 57ª para a 54ª posição no ranking global de inovação [2] de 2022, dentre 132 países avaliados no Índice de Global de Inovação [3] (IGI). Seguindo a tendência mundial, as empresas brasileiras vêm passando pela denominada transformação digital, inclusive reflexo no IGI, muito embora a nossa economia estar a passos longos da Suíça, Estados Unidos, Suécia, Reino Unido e Países Baixos, os países considerados as economias mais inovadoras do mundo [4]. Nesse contexto, é certo que as empresas vêm investindo cada vez mais em inovação, buscando profissionais qualificados que não somente tenham capacidade de exercer as suas funções, mas que contribuam com criações intelectuais, especialmente tecnológicas, para o desenvolvimento da atividade empresarial. As criações intelectuais, segundo a doutrina [5], são as criações do espírito humano (intelecto) revestidas de originalidade, inventividade e caráter único as quais resultam nas denominadas obras intelectuais. As obras intelectuais abrangem os mais diversos tipos de criação do intelecto humano, e podem ou não ser passíveis de proteção de acordo com a necessidade momentânea daquela sociedade específica, naquele determinado momento histórico. Há formas de remuneração para a indústria criativa, sendo o licenciamento uma ferramenta legal e importante para um mercado, que hoje movimentava quase R\$ 22 bilhões, vindos de personagens nacionais de autores nacionais, atualmente reunidos na Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens (Abral). Para o presente estudo, focaremos especialmente nas criações intelectuais com aplicação industrial, tais como patentes de invenção, de modelo de utilidade e softwares desenvolvidos no âmbito do contrato de trabalho. Quanto às patentes de invenção e de modelos de utilidade, ambas são regidas pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.729/98). A patente de invenção [6] consiste, em apertada síntese,

Continuação: Opinião: Criações intelectuais no âmbito do contrato de trabalho

nas criações que atendem aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Já os modelos de utilidade [7] são os objetos de uso prático, suscetíveis de aplicação industrial, que apresentam nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Os softwares [8], por outro lado, são regidos pela Lei de Software (Lei nº 9.609/98) e consistem na expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. O tema das criações intelectuais no âmbito do contrato de trabalho, até o advento da Lei de Propriedade Industrial era tratado exclusivamente pelo artigo 454 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) [9]. Momento em que os inventos pertenciam, igualmente, ao empregado e ao empregador, exceto se a essência da contratação fosse a pesquisa científica, ou seja, se o empregado tivesse sido contratado exclusivamente com a função de criar e desenvolver inventos, hipótese na qual o invento pertencia exclusivamente ao empregador, desde que efetuasse o registro da patente em seu nome em até um ano da sua criação, sob pena de perder a propriedade do invento para o empregado. Apesar da disposição expressa na CLT, muitas eram as discussões relacionadas à titularidade e aproveitamento das criações intelectuais no âmbito do contrato de trabalho. Neste sentido, em 1996, a Lei de Propriedade Industrial veio para pacificar grande parte das discussões, uma vez que passou a regulamentar a questão em diferentes situações, as quais tiveram ampla aceitação pelos tribunais brasileiros. Muito embora a pacificação em lei, a jurisprudência tem se comportado às vezes de maneira distinta a depender do tipo de criação intelectual e a natureza da contratação do empregado, ora concedendo os direitos de **propriedade** intelectual sob as obras exclusivamente ao empregador, ora ao empregado em situações que contradizem o de-

terminado pela Lei de Propriedade Industrial. A primeira hipótese reproduz o que era determinado pela CLT, ou seja, quando a criação intelectual é objeto da atividade do empregado; decorre do contrato de trabalho ou resulte da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. Neste caso, a titularidade e aproveitamento da invenção será integralmente do empregador [10]. Para evitar a desvirtuação desta disposição, a Lei de Propriedade Industrial determina que, salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até um ano após a extinção do vínculo empregatício [11]. A lei ainda possibilita que o empregador conceda ao empregado uma participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa, a qual não se incorporará, a qualquer título, ao salário do empregado [12]. Na segunda hipótese, além de a criação intelectual estar desvinculada do contrato de trabalho, ela não poderá decorrer da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. Demonstrados tais requisitos, a invenção será de titularidade exclusiva do empregado, que poderá dispor livremente do bem intelectual [13]. A terceira e última hipótese prevista pela Lei de Propriedade Industrial prevê a divisão igualitária da titularidade, pelo empregador e empregado, da invenção e ocorrerá quando a criação intelectual resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. Nesta hipótese, a lei impõe uma licença exclusiva da exploração do bem intelectual ao empregador assegurando-se ao empregado uma justa remuneração [14]. A Lei de Propriedade Industrial não dispõe o que seria justa remuneração, cabendo ao juiz determinar tal quantia de acordo com os princípios legais aplicáveis à matéria. Uma das formas mais comuns de se determinar a justa remuneração é se basear no quanto o empregado teria direito se explorasse o invento por conta própria, de-

Continuação: Opinião: Criações intelectuais no âmbito do contrato de trabalho

duzidos os custos e encargos do empregador. A remuneração poderá ser paga à vista ou de forma parcelada, durante a vigência do contrato ou após a sua extinção. Outrossim, é nula qualquer disposição contratual que determine a renúncia antecipada pelo empregado à justa remuneração por invenção que possa vir a criar durante a vigência do contrato de trabalho. Por fim, quanto ao desenvolvimento de software por empregado durante a vigência do contrato de trabalho, a Lei de Software possui uma lacuna, prevendo apenas as situações em que 1) a criação intelectual é objeto da atividade do empregado ou resulta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado, sendo a titularidade e aproveitamento do empregador; e 2) a criação intelectual está desvinculada do contrato de trabalho e não decorre da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, pertencendo neste caso integralmente ao empregado. Portanto, a Lei de Software não dispõe da possibilidade de criações intelectuais desvinculadas do contrato de trabalho, mas em que há utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. Neste caso, considerando a ausência de disposição legal, devemos nos recorrer das decisões judiciais (jurisprudência) para definir a melhor forma de solução de eventuais conflitos. Neste sentido, na mesma direção das criações intelectuais com aplicação industrial, em casos em que o desenvolvimento do software não é escopo do contrato de trabalho, mas a criação ocorre com a utilização de recursos do empregador, buscando um equilíbrio da relação, a jurisprudência vem concedendo ao empregado o direito à uma justa remuneração pelo trabalho realizado. Diante deste panorama, resta evidente a importância de se delimitar com clareza no contrato de trabalho as atividades do empregado, especialmente quando existe alguma relação com criações intelectuais, deixando explícita a atividade inventiva do empregado, inclusive implementar políticas internas nas empresas, no intuito de evitar conflitos futuros relacionados com a titularidade de bens de **propriedade** intelectual. [1] O conceito de inovação

é extremamente diversificado, sobretudo em relação ao viés analisado (econômico, jurista e afins). Para efeitos deste artigo nos pautamos no artigo publicado no site da Harvard Business Review (HBR) em que há 4 tipos de inovação, quais sejam: 1) incremental; 2) disruptiva; 3) radical; e 4) arquitetural. Artigo "You need an Innovation strategy" do autor Gary P. Pisano, disponível no site: <https://hbr.org/2015/06/you-need-an-innovation-strategy>. [2] Informação extraída do site: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/noticias/economia-e-gestao-publica/09/brasil-ganha-tres-posicoes-no-ranking-global-de-inovacao>. Notícia publicada em 29/09/2022. [3] O IGI mede o desempenho dos ecossistemas da inovação de 132 economias e identifica as tendências globais mais recentes em matéria de inovação. Link de acesso ao IGI 2022: [https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer\\_public/ab/e8/be8987f-2468-4192-b6f4-fa80496e98fa/gii\\_2022\\_pt-exsum\\_web.pdf](https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ab/e8/be8987f-2468-4192-b6f4-fa80496e98fa/gii_2022_pt-exsum_web.pdf). [4] Informação extraída do site: [https://www.wipo.int/pressroom/pt/articles/2022/article\\_0011.html](https://www.wipo.int/pressroom/pt/articles/2022/article_0011.html). [5] Artigo 7º da Lei nº 9.610/98; Junior, João Ibaixe e Silva, Adriano R. de Souza, Mini Cartilha de **Direitos** Autorais para escritores da Comissão de Direitos Culturais e Economia Criativa; pg. 1. [6] Artigo 8º da Lei nº 9.279/96 Bastos, Aurélio Wander. Dicionário de Propriedade industrial e assuntos conexos, 1997. Ed lúmen júris. Pg 209. [7] Artigo 9º da Lei nº 9.279/96; Requião, Rubens; Curso de direito comercial, volume I, 2010, pág. 346. [8] Artigo 1º da Lei 9.609/98; Barbosa, Denis Borges; A Proteção de Software. 2011. Pgs. 7 e 8. [9] "Artigo 454. CLT. - Na vigência do contrato de trabalho, as invenções do empregado, quando decorrentes de sua contribuição pessoal e da instalação ou equipamento fornecidos pelo empregador, serão de propriedade comum, em partes iguais, salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto, implícita ou explicitamente, pesquisa científica. Parágrafo único. Ao empregador caberá a exploração do invento, ficando obrigado a promovê-la



Continuação: Opinião: Criações intelectuais no âmbito do contrato de trabalho

no prazo de um ano da data da concessão da patente, sob pena de reverter em favor do empregado da plena propriedade desse invento".[10] Cf. artigo 88, caput, da Lei 9279/1996.[11] Cf. artigo 88, §2º da Lei 9279/1996.[12] Cf. artigo 89 da Lei 9279/1996.[13] Cf. artigo 90 da Lei 9279/1996.[14] Cf. artigo 91, §2º, da Lei 9279/1996. Topo da página

Imprimir  
Enviar

Luiz Fernando Alouche é sócio no escritório Inglez, Werneck, Ramos, Cury e Françolin Advogados, especializado nas áreas de Direito Trabalhista e Previdenciário, com ênfase nas áreas consultiva e contenciosa. Talita Sabatini Garcia é advogada formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (2009), pós-graduada em contratos empresariais e em **propriedade** intelectual e novos negócios GV-Law, coordenadora da área de contratos, **propriedade** intelectual e legal marketing do IWRCF, conselheira da Abral, Membro do Núcleo de Estudos de **Direitos** Autorais, Entretenimento e Publicidade da Diretoria Cultural da Aspi, coautora do livro *Atividade Publicitária no Brasil: Aspectos Jurídicos* (Editora Almedina, 2021). Lucas Tosetti Silveira é advogado, pós-graduado em **Propriedade** Intelectual e Novos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas (F-GV-Law) e atuante no escritório de advocacia IWRCF - Inglez, Werneck, Ramos, Cury e Françolin. Revista Consultor Jurídico, 24 de março de 2023, 6h09

Comentários de leitores  
0 comentários

Ver todos comentários  
Comentar

Leia também

Opinião Vinícius Chainça: Julgamento do Tema 497 pelo STF  
Opinião Sebastião Ventura: As incertezas regulatórias do PAT  
Opinião Leandro Correa: Preços gerenciados por municípios na LL-CO  
Opinião Maria Carolina Miranda: e-Social de reclamação trabalhista  
Redes Sociais

RSS

Áreas do Direito

Administrativo

Ambiental  
Comercial  
Consumidor  
Criminal  
Eleitoral  
Empresarial  
Família  
Financeiro  
Imprensa  
Internacional  
Leis  
Previdência  
Propriedade Intelectual  
Responsabilidade Civil  
Tecnologia  
Trabalhista  
Tributário  
Comunidades  
Advocacia  
Escritórios  
Judiciário  
Ministério Público



Continuação: Opinião: Criações intelectuais no âmbito do contrato de trabalho

[Polícia](#)

[Política](#)

[ConJur](#)

[Quem somos](#)

[Equipe](#)

[Fale conosco](#)

[Publicidade](#)

[Anuncie no site](#)

[Anuncie nos Anuários](#)

[Seções](#)

[Notícias](#)

[Artigos](#)

[Colunas](#)

[Entrevistas](#)

[Blogs](#)

[Estúdio ConJur](#)

[Especiais](#)

[Eleições 2020](#)

[Especial 20 anos](#)

[Produtos](#)

[Livraria](#)

[Anuários](#)

[Boletim Jurídico](#)

[Redes Sociais](#)

[RSS](#)

[Consultor Jurídico](#)

[ISSN 1809-2829](#)

[www.conjur.com.br](#)

[Política de uso](#)

[Reprodução de notícias](#)

## Patentes de segundo uso voltam ao debate após consulta pública da Anvisa

Agência discute permitir diferenças entre as bulas de medicamentos genéricos e as de fármacos de referência em relação ao uso **CONTEÚDO PATROCINADO** Este texto foi elaborado e/ou editado pelo patrocinador.

Os investimentos na área farmacêutica são notoriamente de alto risco - por isso frequentemente se ouvem histórias de fracassos espetaculares. Assim, a propriedade intelectual desempenha um papel fundamental para que o capital continue a fluir e novas curas sejam desenvolvidas.

A decisão sobre o que é ou não protegido por uma patente reflete as prioridades de políticas públicas, que não escapam da realidade de que os fluxos de investimentos buscam empreendimentos de menor risco e maior retorno.

Na época clássica da indústria farmacêutica, as novas curas resultavam geralmente do desenvolvimento de novas moléculas, cujo efeito terapêutico justificava a **concessão** de patentes de invenção.

Contudo, mais recentemente, a marcha do avanço das novas curas se moveu em larga medida para pesquisas sobre novos usos de substâncias já conhecidas (isto é, o chamado reposicionamento de fármacos).

É errôneo assumir que a primeira invenção é sempre a mais importante. Atualmente, por exemplo, a descoberta inicial e a identificação de um gene ou uma sequência menor de DNA podem ser bastante relevantes.

O grande desafio, contudo, costuma residir no trabalho posterior de estimulação e controle dos genes criados externamente e, em particular, sua operação nas circunstâncias reais de tratamento.

Para se obter uma **patente** é preciso demonstrar que a

invenção atende os requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica, que é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do pedido da **patente**.

Ela é dotada de atividade inventiva quando, para um técnico no assunto, não decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. O último requisito é atendido quando a invenção puder ser utilizada em qualquer tipo de indústria.

Ainda, a invenção não é necessariamente um produto, mas também pode ser um processo de fabricação ou mesmo um uso específico de um produto ou processo. A lei não dispõe sobre o que pode ser patenteado, apenas estabelece os requisitos legais e define o que não é patenteável (artigo 18 da Lei da Propriedade Industrial) ou considerado invenção (artigo 10).

Nesse sentido, não se consideram invenção os métodos terapêuticos ou de diagnóstico. Trata-se de uma proteção aos profissionais da área de saúde (tanto humana quanto veterinária), limitada aos métodos que eles possam eventualmente empregar.

Naturalmente, com o aumento dos investimentos em pesquisas sobre novos usos médicos de substâncias conhecidas, surgiram pedidos de patentes referentes a essas aplicações.

Na Europa, o Instituto Europeu de Patentes decidiu, em 1984, que não somente o primeiro uso deveria ser protegido, mas também os usos subsequentes. Inicialmente, exigiu-se que as reivindicações dessas patentes fossem redigidas na forma convencionalmente chamada de "fórmula suíça".

No Brasil, o Instituto Nacional de **Patentes (INPI)**

Continuação: Patentes de segundo uso voltam ao debate após consulta pública da Anvisa

também concede proteção às invenções de segundo uso, como são identificadas as **patentes** que reivindicam novos usos sobre substâncias já conhecidas. A autarquia exige que o requerente redija a reivindicação de sua **patente** na forma da fórmula suíça: "uso de um composto de fórmula X, caracterizado por ser para preparar um medicamento para tratar a doença Y"<sup>1</sup>.

Essa posição resguarda o trabalho dos profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, ao mesmo tempo em que não frustra o fluxo de investimentos a pesquisas que podem gerar novas curas.

Por exemplo, a pregabalina foi originalmente desenvolvida para tratar convulsões epiléticas; posteriormente, após novos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, identificou-se que a substância era eficaz no tratamento da dor neuropática e do transtorno de ansiedade generalizada.

O sildenafil foi inicialmente desenvolvido para tratar doenças cardiovasculares; depois, pesquisas notaram a possibilidade de utilizar essa molécula no tratamento de disfunção erétil, o que levou ao medicamento Viagra.

A aceitação de patentes de "segundo uso" reflete a inteligência do legislador que, cuidadosamente, tratou de privilegiar inovações voltadas à obtenção do resultado "cura" ou, em alguns casos, "tratamento", em vez de delimitar a condição de obtenção de patente apenas à obtenção de uma nova substância, o que inibiria esforços para uma solução clínica inovadora com base em moléculas já existentes.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que tem competência para julgar ações envolvendo o **INPI**, já há muito confirmou a legalidade da **concessão** de patentes de segundo uso. O Tribunal ressalta, ainda, que essas patentes somente são concedidas quando os requisitos de patenteabilidade foram cumpridos inequivocamente:

"[E]m que pese o denominado 'segundo uso' não ser expressamente vedado por nosso ordenamento, há que haver em relação a ele, um inequívoco preenchimento dos requisitos da novidade e inventividade, os quais ainda devem ser aferidos de forma bem mais rigorosa, uma vez que se trata de partir de alguma coisa já conhecida (no caso o conjunto substância e processo), ambos no estado da técnica, para que se lhe estenda um outro monopólio".

O trecho do julgado revela aspectos cruciais em qualquer análise séria sobre **patentes** de segundo uso: o de que a invenção de segundo uso (i) deve cumprir com os requisitos legais de patenteabilidade; e (ii) se limita apenas ao novo uso patenteadado.

Com efeito, (i) uma reivindicação sobre um segundo uso não protege um novo uso óbvio; o uso deve ser inventivo per se. E o escopo da proteção limita-se ao uso da substância para a nova aplicação terapêutica, de modo que (ii) as patentes concedidas não cobrem nem o primeiro uso, nem a substância - a infração de uma reivindicação de segundo uso ocorre quando a entidade química é utilizada na fabricação de um medicamento que possa tratar a indicação terapêutica mencionada na patente que cobre o referido segundo uso.

A possibilidade de patenteamento de novos usos abre espaço para pesquisas de novas curas alicerçadas na maior disponibilidade de capital. Esse é um espaço aberto tanto aos grandes conglomerados internacionais quanto à indústria farmacêutica nacional, em colaboração com centros de pesquisa e ensino nacionais.

A concessão de proteção ao segundo uso, assim, favorece a indústria nacional, que encontra uma oportunidade de desenvolver soluções patenteáveis, sem ter que recorrer à síntese de novas substâncias, atividade que exigiria investimentos muito mais significativos.

Apesar de conhecidos os benefícios e a legalidade das

Continuação: Patentes de segundo uso voltam ao debate após consulta pública da Anvisa

patentes de segundo uso, um retorno à temática se justifica em razão da recente consulta pública realizada pela **Agência** Nacional de Vigilância Sanitária (**Anvisa**) sobre a possibilidade de passar a permitir diferenças entre as bulas de medicamentos genéricos e similares, de um lado, e as bulas padrão dos medicamentos de referência, de outro, em relação a indicações (isto é, o uso) protegidas por patente.

A depender do resultado da consulta, o lançamento de medicamentos genéricos com a exclusão, na bula, de indicação terapêutica patenteada, o chamado skinny label, poderá ser previsto em normas infralegais - a despeito de possíveis questionamentos quanto à legalidade da prática.

As empresas do setor estarão atentas ao resultado da consulta e acompanhando as eventuais implicações comerciais, assim como as entidades sociais e representativas dos pacientes estarão de olho em possíveis impactos não apenas sobre acesso a medicamentos, mas também na segurança dos pacientes.

Seja qual for o resultado da consulta, as **patentes** de segundo uso permanecem instrumento de avanço social e econômico, por meio do qual mais empresas e centros de pesquisa têm a oportunidade de lastrear financeiramente seus esforços de pesquisa, colaborando para expandir o potencial para a invenção de novas curas e tratamentos, o que é, afinal, o objetivo da pesquisa na área da saúde.

1 Segundo as Diretrizes de Exame do **INPI**, "a atividade inventiva é avaliada em função da doença a ser tratada" (5.44). Além disso, no item 9.1 da Resolução 208/2017, a Diretoria de Patentes do **INPI** aponta os diversos aspectos que devem ser observados pelo examinador quanto à novidade e à atividade inventiva em pedidos envolvendo um novo uso médico.

Bárbara BaiãoIago Bolivar

## O papel do advogado na mediação

Num país com mais de 1.000.000 de advogados e 77,3 milhões de processos judiciais (Justiça em Números de 2022), é difícil não questionar a relação direta desse profissional.

Por muito tempo, o advogado foi treinado para lidar com o conflito exclusivamente pela via do Poder Judiciário. Isso, claramente, contribuiu para o atual cenário que temos hoje. As faculdades de Direito praticamente não ensinavam outras formas de resolução de conflitos até dezembro de 2018. Hoje não só possuem matérias teóricas, como também Núcleos de Prática Jurídica para permitir que os alunos, futuros advogados, tenham essa vivência.

As pesquisas empíricas permitem olharmos o atual momento para entendermos a realidade e buscarmos maneiras de organizar o futuro para seguir pela trilha até então percorrida ou rever o curso para atingir o objetivo desejado. Com o intuito de obter dados reais sobre este profissional, um dos principais atores da resolução de conflitos, foi feita uma pesquisa que teve como foco os advogados brasileiros<sup>1</sup>.

O estudo deste cenário é muito importante considerando, principalmente, a contribuição brasileira na Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas) e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 8 (trabalho decente e crescimento econômico) e 16 (paz, justiça e instituições eficazes).

### Sobre a pesquisa<sup>2</sup>

Foi feito um questionário eletrônico e disseminado via internet (email, redes sociais, grupos de Whatsapp...) para atingir o maior número possível de advogados brasileiros. 621 advogados de vários Estados responderam. Destes, 99% responderam que não tiveram aulas sobre negociação na faculdade. Dos advogados que, posteriormente, buscaram conhecimento sobre outras formas de resolução de conflitos, somente 17% fizeram cursos específicos sobre negociação, muito utilizada na **mediação**.

A participação do advogado na **mediação** é obrigatória ou opcional?

Este é um tema bastante acalorado que possui fortes argumentos para todas as teorias. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com base na Resolução nº 125/2010, que instituiu o chamado sistema multipartas brasileiro, entendeu não ser obrigatório<sup>3</sup>. A Lei de **Mediação** (Lei 13.140/2015) no art. 104 dispõe que na **mediação** extrajudicial é opcional, mas que os mediandos precisam estar na mesma situação (todos com ou sem advogados. Caso haja diferença, a **mediação** é suspensa). Já no art. 265, ao tratar da **mediação** judicial, determina a obrigatoriedade, salvo casos específicos. Questiona-se ainda qual norma prevalece sobre a **mediação** judicial: Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16.03.2015) ou Lei de **Mediação** (Lei 13.140, de 26.06.2015).

Independentemente de todos esses argumentos, o advogado é extremamente necessário! Por quê? Porque ele conhece o ordenamento jurídico. Ele conhece o que está permitido por lei e o que está vetado. Para um acordo ser válido (tenha sido feito na **mediação** ou não), precisa preencher alguns elementos previstos no art. 104 do Código Civil (Lei 10.406/2002). São eles: (a) agente capaz, (b) objeto lícito, possível, determinado ou determinável e (c) forma prescrita ou não defesa em lei.

Assim, não adiantaria nada (pelo contrário, somente escalaria ainda mais o conflito) se um acordo fosse feito e não pudesse ser cumprido. Por exemplo, nosso ordenamento jurídico garante o direito de visitação ao cônjuge que não esteja com a guarda da criança (Código Civil art. 1.589), logo, não é possível que seja feito um acordo nos seguintes termos: "o mês em que não houver o pagamento da pensão da criança, o cônjuge perde o direito de visitação até o total pagamento". Ou ainda um acordo entre duas empresas no sentido de uma vender para outra um produto por um preço mais econômico porque utilizará trabalho escravo para a sua produção. Nossa Constituição (ar-

Continuação: O papel do advogado na mediação

t. 243) proíbe este tipo de relação.

Claro que estes são exemplos simples. Todavia, nosso ordenamento jurídico precisa ser muito bem conhecido para evitar que o negócio jurídico (acordo) contenha itens que sejam legalmente vedados. E qual o profissional que estuda o ordenamento jurídico? O advogado.

É possível realizar um acordo sem advogado? Claro que sim! Realizamos todos os dias dezenas de acordos sem consultar um advogado. Da mesma forma que podemos, por exemplo, comprar um xarope para tosse na farmácia sem consultar um médico. Mas, esse xarope pode não ser o mais apropriado para uma pessoa por trazer algum efeito colateral. Claro que sim! Quem sabe o melhor remédio para aquela pessoa naquela situação? O médico, que conhece as características daquela pessoa e o remédio.

Independentemente de todo o debate que cerca a obrigatoriedade da presença do advogado em uma **mediação**, temos que ter em mente a sua necessidade por possuir um conhecimento técnico sobre a questão.

Qual a contribuição do advogado na **mediação**?

O conhecimento técnico do ordenamento jurídico permite que o advogado possa contribuir com a construção de alternativas, criando diferentes cenários. O Princípio da Autonomia da Vontade garante que a decisão final (de aceitar ou não aquele acordo) é do mediando. Todavia, o advogado pode ajudar o seu cliente a tomar a melhor decisão, maximizar os seus interesses, montando junto com ele uma árvore de decisão (ferramenta muito utilizada na tomada de decisão) com todos os elementos importantes, como, por exemplo, custo, tempo, probabilidades, valor esperado, valor presente...

Um outro ponto a ser considerado é o reflexo do acordo quando o objeto envolve o pagamento de valor monetário, ou seja, a circulação na economia. Anual-

mente há movimentos do Poder Judiciário para estimular a realização de acordos. Esses resultados são divulgados e vemos esses reflexos. Seguem alguns exemplos:

Ano de 2021

Judiciário mineiro homologa quase R\$ 6,8 bi em acordos na Semana da Conciliação 6

Conciliação: Varas do Trabalho homologam mais de R\$ 3,5 mi

R\$ 3.521.750,55 milhões em acordos homologados no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (TRT13)7

Semana da Conciliação no AM tem mais de 8,6 mil audiências realizadas

2.583 acordos conciliatórios e, em valores financeiros, R\$ 9,7 milhões foram homologados.8

Ano de 2022

Semana de conciliação trabalhista atendeu mais de 219 mil pessoas no país

A 6ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista homologou mais de 21 mil acordos e movimentou cerca de R\$764 milhões, segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho.9

TRT-15 movimenta R\$ 115 milhões em acordos na Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 10

Acordos promovidos pela Justiça Federal em São Paulo movimentam mais de R\$ 233 milhões no primeiro dia da Semana Nacional da Conciliação11

A consequência da participação do advogado na economia do país quando participa de um acordo é direta. Até porque a eleição de **mediação** (ou outras formas de resolução de conflitos), pode evitar a perda fi-

Continuação: O papel do advogado na mediação

nanceira de uma empresa com os seus conflitos. Já temos algumas empresas que, com o auxílio do jurídico, mudaram a sua mentalidade para lidar com as controvérsias e estão deixando de perder valor<sup>12-13</sup>.

O advogado como rede de pertinência na **mediação**

Geralmente, uma pessoa quando possui um conflito a ser resolvido, busca o advogado para lhe auxiliar. É este profissional que sugere a **mediação**. Difícilmente uma pessoa entra em contato diretamente com um mediador/câmara para iniciar uma **mediação** (salvo quando já há previamente cláusula no contrato neste sentido).

Assim, o mediando chega à **mediação**, via o advogado. É ele o elo de confiança do mediando com o mediador. E mais, conforme as negociações avançam, o mediando pede a assessoria jurídica ao advogado para o tão esperado fechamento do acordo e resolução do conflito. Acolhendo também esse profissional na **mediação**, a fase da construção de alternativas fica muito mais rica pelo seu conhecimento técnico do ordenamento jurídico e conhecimento do seu cliente.

Outro ponto que merece destaque é a sua influência positiva no cumprimento do acordo. Ciente dos riscos e consequências do descumprimento de um acordo fruto de uma **mediação**, o advogado pode auxiliar o seu cliente na eventual renegociação, se for o caso.

Futuras gerações de advogados

Até Dezembro de 2018 (Resolução nº 5 do Ministério da Educação)<sup>14</sup>, o tema "Meios Consensuais de Solução de Conflitos" não fazia parte do currículo das faculdades de Direito (poucas tinham e muitas vezes

era uma matéria opcional). Esta norma determinou este tema ao trazer a necessidade do desenvolvimento da cultura do diálogo<sup>15</sup>.

O recado passado pelo Poder Judiciário está bem claro:

Ministro dá receita para advogado do futuro: "resolve sem propor ação"

O ministro Luís Roberto Barroso chamou a atenção para a resolução de litígio por meio da negociação e da composição amigável.

Para o ministro Barroso, o advogado do futuro não é aquele que propõe ação judicial, mas aquele que resolve o problema sem propor a ação, por meio da negociação e composição amigável.<sup>16</sup>

Nos Moots (nacionais e internacionais) que as faculdades participam, fica clara a preparação das futuras gerações de advogados com o tema. Certificações de institutos internacionais renomados, como o ICFML (Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos), começam a ser oferecidos aqui no Brasil. Atualmente estamos vivendo o movimento dessa mudança de cultura. E, em breve, veremos esses resultados. Outras pesquisas (principalmente empíricas) são necessárias para que seja possível termos mais dados.

Conclusão

Poucos advogados hoje no Brasil conhecem as técnicas de negociação, essenciais em uma **mediação**. Todavia, quando há a participação de um profissional que as possui, percebe-se os benefícios para todos os envolvidos. Sua presença pode até não ser obrigatória, mas é extremamente necessária por ser o co-



Continuação: O papel do advogado na mediação

nhecedor do ordenamento jurídico facilitando que o mediando possa exercer plenamente a sua autonomia de vontade ao estar ciente de todos os seus deveres e direitos e honrar com o acordo feito.

---

1 A pesquisa completa serviu para obtenção do doutoramento da autora.

## Índice remissivo de assuntos

**Direitos Autorais**  
3, 5

**Marco Civil**  
3

**Propriedade Intelectual**  
5

**Marco regulatório | INPI**  
10

**Marco regulatório | Anvisa**  
10

**Patentes**  
10

**Arbitragem e Mediação**  
13