



FACULDADE
**BAIANA DE
DIREITO**

**FACULDADE BAIANA DE DIREITO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO**

HENRIQUE OLIVEIRA DE MAGALHÃES

**A (IM)POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DE PATENTE EM ARBITRAGEM NO BRASIL**

Salvador
2019

HENRIQUE OLIVEIRA DE MAGALHÃES

**A (IM)POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DE PATENTE EM ARBITRAGEM NO BRASIL**

Monografia apresentada ao curso de graduação em Direito, Faculdade Baiana de Direito, como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel em Direito.

Salvador
2019

TERMO DE APROVAÇÃO

HENRIQUE OLIVEIRA DE MAGALHÃES

A (IM)POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE EM ARBITRAGEM NO BRASIL

Monografia aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel em
Direito, Faculdade Baiana de Direito, pela seguinte banca examinadora:

Nome: _____

Titulação e instituição: _____

Nome: _____

Titulação e instituição: _____

Nome: _____

Titulação e instituição: _____

Salvador, ____/____/ 2019.

AGRADECIMENTOS

À Márcia, minha querida mãe, meu porto seguro, que sempre me apoiou incondicionalmente, seja em momentos bons ou ruins. Ao meu grande pai, Hugo, que não mediu esforços para que eu pudesse chegar nessa fase da minha vida com toda felicidade possível.

Aos meus avós, Maria del Carmen e Manuel Maia, que sempre acreditaram no meu potencial e contribuíram para essa conquista.

À Pedro que, para mim, sempre foi uma espécie de modelo a ser seguido. Você é mais que um irmão, é um melhor amigo.

Aos meus nobres colegas de faculdade, Mikhael Bonfim, Gabriel Bonfim, Johnatan D'Alcantara e Mateus Araújo, por terem me apoiado incansavelmente, não apenas em competições de arbitragem, mas também na vida pessoal e profissional. Aos meus nobres colegas que me acompanham desde o ensino fundamental, Gabriel Ruy Barbosa, Rodrigo Nunes Fernandes e Rafael Péret, e certamente me acompanharão pelo resto da vida. Todos vocês são mais do que meus melhores amigos, são meus irmãos.

Aos membros da equipe Vis Moot da Faculdade Baiana de Direito, que nunca negaram uma palavra de apoio. Me sinto orgulhoso por fazer parte dessa família.

À Maria Carolina Ribeiro, minha grande amiga que sempre consegue arrancar meu melhor riso, agradeço por toda ajuda nessa trajetória com seu suporte emocional, seus conselhos e seus cadernos.

À Luísa Carvalho, por fazer questão de me ensinar com toda a paciência possível e por compartilhar todos os recursos que possam contribuir para a minha formação profissional.

E, por fim, a todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação, o eterno agradecimento.

“The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones”.

John Maynard Keynes

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo discutir a possibilidade ou impossibilidade de declaração de nulidade de uma patente em um processo arbitral, a partir da perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro. Para atingir esse objetivo, é feita, primeiramente uma análise das nuances que rodeiam o instituto da propriedade intelectual, passando pela classificação de suas principais espécies e depois se especificando sobre como se dá a nulidade de uma patente no Poder Judiciário brasileiro. Em um momento posterior, se passa a analisar a própria temática da arbitragem e quais são as peculiaridades que permeiam a arbitrabilidade objetiva e subjetiva para ao final se entender o fenômeno da flexibilidade da arbitrabilidade que tem se observado nas mais diversas áreas do Direito na atualidade, sobretudo quais são os limites impostos pelo Estado à via de resolução de conflitos pela arbitragem. Em seguida, o objeto de análise se torna a junção dos dois institutos, ou seja, a possibilidade de se decidir questões relativas aos direitos de propriedade intelectual através da arbitragem, nesta feita, se demonstra sua aplicação em ordenamentos estrangeiros, bem como suas principais vantagens. E em seguida se trata do ponto cerne do presente trabalho que é a possibilidade ou não de se declarar a nulidade de uma patente em sede de arbitragem e, a fim de chegar em uma conclusão apropriada, se expõe diversos entendimentos doutrinários e judiciais acerca da temática, tanto como se fosse esta a demanda principal, quanto se fosse esta incidental, analisando também os efeitos de cada uma dessas duas decisões e seus possíveis empecilhos considerando a ordem pública e o atual entendimento do judiciário acerca da competência de declaração de nulidade de título patentário.

Palavras-chave: Propriedade intelectual; Arbitragem; Propriedade Industrial; Patente; Nulidade; Arbitrabilidade.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

art.	art.
CC	Código Civil
CF/88	Constituição Federal da República
CUB	Convenção da União de Berna
CUP	Convenção da União de Paris
Des.	Desembargador
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
LPI	Lei de Propriedade Industrial
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PCT	Patent Cooperation Treaty
Rel.	Relator
REsp	Recurso Especial
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TJ	Tribunal de Justiça
UNCITRAL	The United Nations Commission on International Trade Law
UPOV	União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
2 OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	13
2.1 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS	15
2.2 ESPÉCIES DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	18
2.2.1 Direito de Autor	19
2.2.2 Direito de Propriedade Industrial	21
2.2.3 Direitos de Propriedade Intelectual sui generis	23
2.3 A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PATENTES	25
2.3.1 Os requisitos de patenteabilidade	26
2.3.2 A nulidade do ato administrativo de concessão de patente	28
2.3.3 Declaração incidental de nulidade patentária na justiça comum	31
3 A ARBITRABILIDADE DE LITÍGIOS NO BRASIL	34
3.1 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE ARBITRAGEM	35
3.2 CRITÉRIOS DE ARBITRABILIDADE	38
3.2.1 Arbitrabilidade subjetiva	40
3.2.2 Arbitrabilidade objetiva	41
4 A (IM)POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PATENTES EM ARBITRAGEM NO BRASIL	51
4.1 ARBITRAGEM E PROPRIEDADE INTELECTUAL	52
4.1.1 Aplicação em ordenamentos estrangeiros	53
4.1.2 As principais vantagens da utilização da arbitragem em propriedade intelectual	58
4.2 A IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO DE PATENTE ATRAVÉS DE ARBITRAGEM NO BRASIL	60

4.3 A POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DE PATENTE DE FORMA PREJUDICIAL E COM EFEITOS INTERPARTES NO BRASIL	62
5 CONCLUSÃO	69
REFERÊNCIAS	71

1 INTRODUÇÃO

Primeiramente, cumpre salientar que o instituto da arbitragem é uma forma de resolução de conflitos que vem crescendo consideravelmente no Brasil, como uma importante via alternativa ao Poder Judiciário.

Através de avanços na Lei de Arbitragem, bem como no Código de Processo Civil de 2015, nota-se que essa via heterocompositiva de resolução de demandas está sendo cada vez mais utilizada para resolver as mais diversas demandas complexas no Brasil, que tem contribuindo com grande produção doutrinária nos últimos anos.

Ademais, é essencial destacar como a propriedade intelectual, sobretudo a propriedade industrial, tomou uma dimensão gigantesca para grandes empresas nas últimas décadas.

Nota-se que em uma sociedade extremamente industrializada e constantemente dependente de tecnologias para o seu dia-a-dia, a proteção inventiva tornou-se essencial para garantir ao criador seus devidos direitos sobre sua invenção e, com essa segurança jurídica, se tem como consequência o crescimento econômico de um país.

Assim, ambos os institutos – a arbitragem e a propriedade intelectual - possuem grande sinergia entre si, vez que a flexibilidade, sigilo, celeridade e possibilidade de escolha de quem decidirá a demanda, são características oferecidas pela arbitragem que servem em bastante o instituto da propriedade intelectual.

O fato de o Poder Judiciário não ser tão flexível, ser dotado do princípio da publicidade, ser reconhecidamente moroso e de contar com poucos juízos especializados em propriedade intelectual compromete bastante essa área do Direito.

Internacionalmente, os dois institutos se uniram pela primeira vez no século XIX, na intenção de resolver uma causa envolvendo a criação do telégrafo e, a medida que os inventos tecnológicos se tornaram mais complexos, a flexibilidade da arbitragem tem sido bem-vinda para se moldar às necessidades deste campo do Direito.

Vale indicar que nesta feita as discussões acerca da arbitragem e propriedade intelectual não serão esgotadas, devido suas inúmeras nuances e peculiaridade.

Desta forma, se adianta que o presente trabalho tem a intenção de se limitar a avaliar se seria possível ou não se declarar a nulidade de uma patente em um processo arbitral de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro.

Contudo, para se ter uma compreensão mais abrangente dos dois institutos, o presente trabalho dedicou seu segundo e terceiro capítulo para abordar a propriedade intelectual e a arbitragem, respectivamente, de forma separada.

O segundo capítulo começa com uma breve abordagem acerca de alguns fatos históricos sobre a evolução da propriedade intelectual, salientando seus pontos fulcrais, como suas principais espécies surgiram e como sua evolução está intrinsecamente conectada com a evolução da própria humanidade.

Posteriormente, são expostas as principais facetas da propriedade intelectual, subdividindo-se em direito de autor, direito de propriedade industrial e direitos de propriedade intelectual *sui generis*.

Sedimentados esses conhecimentos iniciais acerca da propriedade intelectual, se aborda com maior profundidade as principais balizas doutrinárias e jurisprudenciais acerca da declaração de nulidade de patentes no Brasil, para tanto, se abordam os requisitos de patenteabilidade, bem as nuances da declaração de nulidade de uma patente e, logo em seguida, se adentra na temática de declaração incidental patentária na justiça comum, essencial para o presente trabalho.

Já no terceiro capítulo, é abordado o instituto da arbitragem, definindo-o como uma via heterocompositiva de resoluções de conflitos e fazendo uma breve abordagem histórica acerca do mesmo. Para, posteriormente, se estabelecer os principais critérios de arbitrabilidade utilizados no Brasil, definindo que para um determinado direito ser arbitrável, o mesmo precisará ser patrimonial e disponível e suas partes devem ter capacidade para contratarem.

Assim, cabe ressaltar que o presente trabalho dá uma maior ênfase à arbitrabilidade objetiva por ser a questão central da discussão apresentada. Ao final deste capítulo é possível se contemplar uma forte e crescente flexibilização da arbitrabilidade, oportunidade em que se demonstra, através de exemplos de outras áreas que também tem forte conexão com o direito público, que a arbitrabilidade tem ficando

cada vez mais fraca, a medida que mais direitos vão sendo passíveis de serem resolvidos através e um processo arbitral, algo inimaginável anos atrás.

Já no quarto e último capítulo, se chega ao ponto fulcral do presente trabalho monográfico, que é avaliar a possibilidade ou a impossibilidade de se declarar a nulidade de uma patente através de arbitragem no ordenamento brasileiro. Analise-se, desta forma, como a doutrina estrangeira trata a questão e se essas vias seriam possíveis de serem adotadas pelo Brasil em moldes similares.

Por fim, diante de todas as argumentações apresentadas na doutrina e jurisprudência, chega-se à conclusão acerca da temática, sendo dada a resposta que se interpreta mais adequada considerando o atual diploma legal brasileiro.

2 OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

De modo generalista, a Propriedade Intelectual pode ser conceituada como o direito que uma pessoa natural ou jurídica possui sobre um bem incorpóreo¹, logo, é o resultado de uma atividade intelectual, seja no ramo industrial, científico, artístico ou literário². Segundo Carlos Alberto Bittar, Direitos de Propriedade Intelectual são aqueles direitos que incidem na relação entre pessoa e bem imaterial, em outras palavras, são direitos que uma pessoa detém sobre invenções, criações e ideias que surgiram através do gênio humano, que se manifestam das mais diversas formas, sejam elas estéticas, utilitárias, sensíveis ou para transmissão de conhecimento.³

Contudo, sua definição também deve levar em consideração as principais convenções internacionais que regulam a Propriedade Intelectual.

O conceito de Direito de Propriedade Intelectual é comumente definido na Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), assinada no ano de 1967, em Estocolmo, Suécia⁴. O referido documento criou o primeiro órgão autônomo sobre a temática no bojo das Nações Unidas, além de articular suas definições com outras convenções cruciais da área, como a Convenção de Paris para proteção da propriedade industrial e a Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas⁵.

A Convenção da OMPI é de relevância mundial, e atualmente conta com 192 Estados signatários⁶, o que evidencia o alto grau de internacionalidade do campo ora analisado.

Como pode ser observado, no artigo 2º, inciso VIII da Convenção da OMPI de 1967, encontra-se a definição de Direito de Propriedade Intelectual:

¹ DI BLASI, Gabriel. **A propriedade intelectual: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia**. 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 24.

²WIPO. **WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use**. WIPO Publication n° 489 (E). Second Edition, 2004, p. 3.

³ BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 2.

⁴LANARI, J. B. B. **Proteção do patrimônio na UneSCO**. Brasília, UNESCO, 2003, p. 80.

⁵BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. Tomo 1, p. 7.

⁶ WIPO **MemberStates**. Disponível em: < <http://www.wipo.int/members/en/>>. Acesso em: 22 mai. 2018.

Direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.⁷

Vale ressaltar que o rol apresentado no artigo acima é exemplificativo, uma vez que sua oração final reconhece que existem outros direitos inerentes à atividade intelectual que não estão especificados na Convenção⁸.

Desta forma, o objetivo precípuo da Propriedade Intelectual é garantir aos criadores de um bem incorpóreo, resultante de uma atividade intelectual, a atribuição de direitos de exclusividade sobre a criação intelectual em si e não necessariamente sobre o objeto físico da qual a criação está incorporada⁹.

Com a devida segurança jurídica, inventores, empresários e artistas estarão incentivados a criarem mais bens imateriais relevantes e, por conseguinte, acelerarão o crescimento econômico de um país¹⁰. Nesse sentido, cabe destacar ainda que bens intangíveis, como marcas e patentes, fazem parte do ativo não circulante de empresas e, portanto, são extremamente relevantes na valorização patrimonial das mesmas e merecem a devida proteção.

Em uma sociedade extremamente conectada e dependente de avanços tecnológicos como a atual, é imprescindível que haja uma forma robusta de proteção de à Propriedade Intelectual, uma vez que esta é o elo que liga o conhecimento e o mercado¹¹.

⁷BRASIL. Decreto n. 75.541, de 31 de março de 1975. Promulga a convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Disponível em: http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/multilaterais/propriedade-intelectual-e-industrial/m_690/. Acesso em: 22 mai. 2018.

⁸MERKL, Márcio. Arbitrabilidade de disputas de propriedade intelectual: a arbitragem como uma ferramenta útil para os negócios internacionais. Leiria, Portugal: ESTG – IPEiria, 2014p. 81. In: **IV Congresso Internacional de Ciências Jurídico-Empresariais**, 2014. Disponível em: <<https://iconline.ipleiria.pt/handle/10400.8/1451>>. Acesso em: 01 set. 2018.

⁹WIPO. **WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use**. WIPO Publication n° 489 (E). Second Edition, 2004, p. 3.

¹⁰SHERWOOD, Robert M. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico**. Tradução de Heloísa de Arruda Villela. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1992, p. 16.

¹¹LASTRES, Helena Maria Martins.; FERRAZ, João Carlos. Economia da informação, do conhecimento e do aprendizado. In: LASTRES, Helena Maria Martins; ALBAGLI, Sarita. **Informação e globalização na era do conhecimento**. Rio de Janeiro: Campus, 1999, p. 29.

2.1 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS

A Propriedade Intelectual, historicamente, perpassou por diversas alterações a medida em que a sociedade foi se desenvolvendo do ponto de vista histórico e econômico.

O autor Denis Borges de Carvalho, fazendo uma alusão ao doutrinador americano Giles S. Rich, indica que o primeiro instituto similar ao Direito de Propriedade Intelectual da história surgiu em uma cidade grega chamada Síbaris, famosa por seu estilo de vida voluptuoso¹². Segundo o autor, antes de 510 a.C., uma certa lei da cidade instituiu que qualquer cozinheiro inventor de um prato peculiar e inovador teria um ano de direitos exclusivos sobre sua invenção, de modo que apenas este cozinheiro poderia preparar este prato e aferir seus respectivos lucros¹³. Apesar da longa distância temporal, nota-se que a racional por trás do sistema de patentes atual se aproxima da referida lei de Síbaris, uma vez que, em ambas ocasiões, o Estado concede um direito de exclusividade ao inventor sobre sua criação durante um tempo limitado¹⁴.

Em que pese tenham existido regramentos esparsos que se aproximam da ideia de Propriedade Intelectual durante o Império Romano, a primeira lei de patentes surge apenas durante a Baixa Idade Média, mais precisamente em 19 março de 1474, na cidade de Veneza¹⁵. Durante esta época, artigos feitos de vidro eram constantemente comercializados na Europa e a cidade italiana era conhecida pela excelência neste ramo, de modo que, para assegurar direitos aos mestres artesões, foi aprovado no senado veneziano a primeira lei de patente¹⁶.

A referida lei veneziana foi um verdadeiro marco por ser o primeiro diploma legal sobre o assunto, e até compartilha similaridades com o sistema de patentes atual, pois instituiu o princípio da novidade, da exclusividade, limitou a vigência da

¹² RICH, Giles, S. *apud* BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. Tomo 1, p. 42.

¹³ *Ibidem*, *loc.cit.*

¹⁴ *Ibidem*, p. 43.

¹⁵ CANALLI, Waldemar Menezes; SILVA, Rildo Pereira. Uma breve história das patentes: Analogias entre ciência/ tecnologia e Trabalho intelectual / trabalho Operacional. In: **Scientiarum Historia Lv**, 2011, Rio De Janeiro. Congresso Scientiarum Historia Lv. Rio de Janeiro: UFRJ, 2011. v. único. p. 746.

¹⁶ *Ibidem*, *loc.cit.*

concessão (neste caso, por 10 anos) e até a previa a aplicação de multas e destruição da cópia em hipótese de uso não autorizado.¹⁷

Em seguida, foi a vez da Inglaterra marcar a história internacional da Propriedade Intelectual, sendo este o berço do surgimento dos conceitos de Direito Autoral, com o Estatuto do Monopólio de 1623, e do Direito de Autor, com o Estatuto da Rainha Ana de 1710¹⁸.

Quanto ao Estatuto do Monopólio, este foi o resultado de uma rebelião política da época, motivada pelo fato do povo inglês já estar farto dos abusos monárquicos que ensejavam privilégios e monopólios completamente desnecessários e incoerentes¹⁹. Cabe ressaltar que o Estatuto do Monopólio foi um diploma legal bastante genérico, com informações mínimas acerca da patente em si ou sobre seu rito de concessão, contudo especificou que o prazo de exclusividade seria de quatorze anos, apenas dentro das dependências do território e que a Carta-Patente seria conferida ao primeiro inventor que a solicitasse, desde que a mesma não fosse contrária a lei²⁰.

Em que pese o Estatuto da Rainha Ana, tenha marcado o nascimento do primeiro diploma legal que tratou a respeito do Direito de Autor, esta não foi a intenção inicial do diploma legal. O Estatuto da Rainha Ana foi criado na intenção de regular a comercialização de livros sem a incidência do monopólio e censura da monarquia, logo a proteção concedida pelo dispositivo resguardava essencialmente a publicação em si, dando maior destaque para o editor do que para o autor que criou a obra.²¹ Nota-se, desta forma, que a proteção ao autor ocorria de forma meramente incidental.

Pouco antes da Revolução Francesa, Paris foi palco de uma série de entraves jurídicos entre os livreiros de Paris e livreiros das províncias francesas, uma vez que os parisienses detinham privilégios sobre as obras literárias, devido determinação do

¹⁷ SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedâneo** - São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998, p. 29.

¹⁸ MACHINE, Wayback. Property, intellectual property, and free riding. **Texas Law Review**, v. 83. 2005, p. 1036.

¹⁹ DURÃES, Marilene; ANDRADE, Mayra; TOGNETTI, Sanny. O histórico controverso da proteção à propriedade intelectual e seu impacto sobre o desenvolvimento nacional: aspectos da desigualdade entre os países do eixo norte/sul. **PIDCC**, Aracaju, ed. n. 04, p.228 a 252, Out/2013, p. 233.

²⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. *Op. cit.*, 1998, p. 32.

²¹ ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. **Direito de autor**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 49-50.

rei e porpossuírem diversos manuscritos dos autores²². Os livreiros parisienses se defenderam afirmando que as obras pertencem aos autores e estes transferiram sua criação para os livreiros de forma integral, incluindo a perpetuidade e outros atributos, e adicionaram que seus supostos privilégios nada mais eram do que autenticações das transações feitas entre eles e os autores²³.

A discussão gerada pelo incidente entre os livreiros franceses foi resolvida em 1777, quando o governo de Luis XVI editou 6 decretos, que criaram duas espécies de privilégios sobre obras literárias, ficando os autores com o privilégio perpétuo e os livreiros com o privilégio temporário e se desenvolveu a concepção de que esses direitos dos autores possuíam tanto caráter moral quanto patrimonial²⁴. Os decretos foram essenciais para legitimar os autores como criadores indissociáveis de suas obras.

Após anos de evolução dos direitos de propriedade intelectual em diversos países, sobretudo os europeus e americanos, o atual sistema de proteção internacional dos direitos da propriedade intelectual passa a existir em 1883, com a célebre Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial²⁵, também conhecida como Convenção da União de Paris (CUP), o referido acordo abarca, além de patentes, também os modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas e indicações geográficas²⁶. Poucos anos depois, em 1886, surgiu a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas²⁷, também conhecida como Convenção da União de Berna (CUB), por insistência do escritor francês Victor Hugo, o objetivo precípua do acordo foi aplicar o princípio do tratamento nacional aos autores estrangeiros, ou seja, cada país signatário teve o dever de tratar autores estrangeiros com os mesmos direitos que seus autores nacionais. As duas

²²SOUZA, Allan Rocha de. A Construção Social dos Direitos Autorais. **Revista da ABPI**, v. 93, p. 11-22, 2008.

²³ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. **Direito de autor**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 12-13.

²⁴Ibidem, p. 52.

²⁵BRASIL. Decreto nº. 875, de 19 de julho de 1993. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm. Acesso em: 01 set. 2019.

²⁶MERKL, Márcio. Arbitrabilidade de disputas de propriedade intelectual: a arbitragem como uma ferramenta útil para os negócios internacionais. Leiria, Portugal: ESTG – IPEiria, 2014, p. 104. In: **IV Congresso Internacional de Ciências Jurídico-Empresariais**, 2014. Disponível em: <https://iconline.ipleiria.pt/handle/10400.8/1451>>. Acesso em: 01 set. 2018.

²⁷BRASIL. Decreto nº.75.699, de 06 de maio de 1995. Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm. Acesso em: 01 set. 2019.

convenções internacionais foram cruciais para a padronização internacional dos direitos de propriedade industrial²⁸.

Desta forma, nota-se que a essência do direito de propriedade intelectual possui uma grande base internacional e foi se desenvolvendo ao longo em que a própria sociedade foi necessitando de maior proteção sobre suas obras criativas e invenções. Após os referidos acordos, diversos outros importantes documentos foram assinados no âmbito internacional, a exemplo do Protocolo de Madri²⁹ para fins de proteção de marcas, do Tratado de Cooperação em Matéria de Patente (PCT)³⁰ para questões patentárias e da Convenção Universal de Genebra³¹ para propriedades artísticas e literárias, sejam eles bi ou multilaterais³².

2.2 ESPÉCIES DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

De forma tradicional, o direito de propriedade intelectual é dividido em três categorias, quais sejam o Direito Autoral, Propriedade Industrial e direitos *sui generis*. Tal ramificação se originou com a CUP e a CUB, abordados no tópico anterior, e são comumente aplicadas na área.

Adentrando nesta ramificação, o Direito Autoral, abrange os direitos autorais e conexos e a proteção aos programas de computador, já a Propriedade Industrial, por sua vez, compreende as marcas, patentes e desenhos industriais e, por fim, os

²⁸ ALENTE, Mariana Giorgetti. “Direitos autorais como comércio internacional: desafios políticos”. In NALINI, José Renato (Org.). **Propriedade Intelectual em Foco**. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 123.

²⁹ BRASIL. Decreto nº 10.033, de 1º de outubro de 2019. Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das declarações e notificações que especifica. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10033.htm. Acesso em: 01 set. 2019.

³⁰ BRASIL. Decreto nº 9.289, de 21 de fevereiro de 2018. Promulga o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/norma/504382/publicacao/15644399>. Acesso em: 01 set. 2019.

³¹ BRASIL. Decreto nº 48.458, de 4 de julho de 1960. Promulga a Convenção Universal sobre Direito de Autor, concluída em Genebra, a 6 de setembro de 1952. Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/norma/471035/publicacao/15700621>. Acesso em: 01 set. 2019.

³² OLIVEIRA, Isabella Petini de; SANTOS, Nivaldo dos. **Acordos internacionais sobre propriedade intelectual e sua internalização no ordenamento jurídico brasileiro**. 2012. Disponível em: <http://www.sbcnet.org.br/livro/63ra/conpeex/pibic/trabalhos/ISABELLA.PDF>. Acesso em: 01 set. 2019.

direitos *sui generis* englobam a proteção de cultivares, topografias de circuitos integrados, indicações geográficas, dentre outros³³.

2.2.1 Direito de Autor

Por outro lado, o Direito de Autor regula outro tipo de objeto. As relações jurídicas provenientes desta categoria são provenientes da exploração econômica de obras intelectuais estéticas e são regulados pela Lei n. 9.610/98, também conhecida como Lei de Direitos Autorais³⁴, envolvendo tanto o criador quanto aqueles que utilizam de sua criação³⁵.

O Direito de Autor está reconhecido no ditame constitucional brasileiro, conforme dispõe o art. 5º, XXVII “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”³⁶. Nota-se que o artigo transcrito prevê um caráter híbrido para o Direito do Autor, qual seja a combinação de direitos da personalidade, caracterizado como atributo moral, com direitos patrimoniais, caracterizado como atributos econômicos da obra³⁷. Cabe ressaltar que o aspecto moral é a manifestação do ímpeto criador em sua obra (*corpus mysticum*), resguardando, assim, a personalidade do autor nas suas relações pessoais com a obra, ao passo que o elemento patrimonial (*corpus mechanicum*) se refere à efetiva retribuição econômica pelo dispêndio do esforço intelectual para a produção da obra³⁸.

Os direitos morais do autor podem ser encontrados no artigo 24 da Lei de Direitos Autorais, sendo este o principal vínculo entre o autor e sua criação, se conclui que o

³³SANTOS, Wagner Piler Carvalho dos. **Propriedade intelectual**. Salvador: IFBA, 2019. p. 62. Disponível em:

<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/193335/001091562.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Acesso em: 1 set. 2019.

³⁴BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 14 set. 2019.

³⁵BITTAR, Carlos Alberto, **Direito de Autor**. 4. Ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 8.

³⁶BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 11 abr. 2018.

³⁷PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de propriedade intelectual**: direito do autor, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais *sui generis*. São Paulo: Atlas, 2012, p. 10-11.

³⁸*ibidem*, p. 11.

mesmo também é inalienável e irrenunciável, vez que a obra é uma extensão da própria personalidade do autor³⁹. À título exemplificativo, são direitos morais do autor o direito de reivindicar sua obra, de ter seu nome ligado a obra, de modificar a obra, de retirar a obra de circulação, dentre outros⁴⁰.

Por outro lado, os direitos patrimoniais do autor podem ser transferidos para terceiros sem grandes dificuldades, sendo que a transferência poderá se dar de forma temporária ou definitiva seja através da celebração de negócios jurídicos ou seja por conta de uma determinação legal⁴¹. Salienta-se que estes direitos patrimoniais do autor duram por 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor, ocasião em que o bem cairá em domínio público⁴².

Quanto a sua extensão, é imprescindível salientar que o artigo 7º da Lei de Direitos Autorais se considera que os direitos autorais protegem a produção literária, artística e científica presentes, por exemplo, na fotografia, obras audiovisuais, composições musicais, coreografias, programas de computador, esculturas, litografia, projetos de engenharia, arquitetura, dentre outras obras intelectuais⁴³.

Em relação ao Direito Autoral, cabe ainda destacar que, diferentemente dos Direitos de Propriedade Industrial, seu registro é facultativo, ou seja, o mesmo é meramente declaratório, vez que apenas dará caráter público a informações como sua autoria, local e data. Todavia, o registro possui utilidade no sentido de que ele inverterá o ônus da prova, em outras palavras, quando uma obra tiver registro autoral deverá a parte contrária de um litígio provar que o nome constante no registro não é do autor⁴⁴.

³⁹ *Ibidem*, p.14.

⁴⁰ BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 14 set. 2019.

⁴¹ PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de propriedade intelectual: direito do autor**, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais sui generis. São Paulo: Atlas, 2012, p. 15.

⁴² AFONSO, Otávio. **Direito autoral: conceitos essenciais**. Barueri: Manole, 2009. Disponível em: <https://forumdeconcursos.com/wp-content/uploads/wpforo/attachments/2/2652-Direito-autoral-Conceitos-essenciais-Otavio-Afonso.pdf>. Acesso em: 14 set. 2019.

⁴³ *Ibidem*, p. 11

⁴⁴ WELLINGTON, João; OLIVEIRA, Jaury N. de Oliveira. **A nova lei brasileira de direitos autorais**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 19.

2.2.2 Direito de Propriedade Industrial

Os direitos de propriedade industrial são comumente definidos pela Convenção da União de Paris, mais especificamente em seus artigos 1º e 2º, que indicam ser direito de propriedade industrial resguarda as “patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal”⁴⁵. Segundo o autor Newton da Silveira, a Lei de Propriedade Industrial⁴⁶ divide os direitos de propriedade industrial em duas grandes categorias, quais sejam a de criações industriais e a de signos distintivos⁴⁷.

As criações industriais pertencem aos seus respectivos inventores e a proteção deste direito tem a intenção de estimular novas criações através da segurança jurídica proporcionada pela concessão dada pelo Estado de monopólio temporário⁴⁸. Por outro lado, os sinais distintivos são de interesse das sociedades empresárias e a motivação por trás da concessão deste direito de monopólio é a de evitar a prática de concorrência desleal⁴⁹.

A base constitucional dos direitos de propriedade industrial se encontra, sobretudo, no artigo 5º, incisos XXVII, XXVIII e XXIX, da Carta Magna. É crucial destacar que este último inciso estabelecetês condições básicas para a constitucionalidade da lei ordinária que trata sobre Propriedade Industrial, sendo eles: (i) ter em vista o interesse social do país; (ii) ter em vista o desenvolvimento tecnológico; e (iii) se favorecer o desenvolvimento econômico do país⁵⁰. A lei ordinária, assim, estabeleceu a proteção dos direitos de propriedade intelectual adstrita a estas determinações constitucionais. Por sua vez, Lei de Propriedade Industrial criou os títulos de propriedade industrial Carta Patente e o Certificado de Registro, sendo

⁴⁵ BRASIL. Decreto nº. 875, de 19 de julho de 1993. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm. Acesso em: 01 set. 2019.

⁴⁶ BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 01 de setembro de 2019.

⁴⁷ SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual**. São Paulo: Manole, 2011, p. 86.

⁴⁸ *Ibidem, loc cit.*

⁴⁹ *Ibidem*, p. 87.

⁵⁰ PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de propriedade intelectual: direito do autor**, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais sui generis. São Paulo: Atlas, 2012, p. 39.

estes concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), criado pela Lei nº 5.648 de 1971⁵¹.

Portanto, é necessário diferenciar as nuances de uma carta-patente das particularidades de um certificado de registro.

Para compreender o sistema de propriedade intelectual do Brasil, é imperioso distinguir invenção, modelo de utilidade e carta-patente. Invenção pode ser definida como uma coisa nova e industrializável, enquanto que modelo de utilidade vem a ser uma forma inovadora introduzida a um produto já existente, com a finalidade de aumentar sua eficiência e/ou utilidade⁵². Já carta-patente pode ser definida como um título de propriedade temporário, de outorga estatal, mais especificamente do INPI, que, mune o inventor com o poder de impedir terceiros desautorizados, de praticar atos contra a sua respectiva invenção, como fabricação e comercialização da mesma⁵³. Desta forma, conforme o modelo estabelecido na Lei de Propriedade Industrial, os direitos de propriedade industrial do inventor sob sua invenção ou modelo de utilidade serão protegidos por um título de propriedade temporário, outorgado pelo INPI denominado de carta-patente, patente de invenção, ou simplesmente patente⁵⁴.

Quanto ao certificado de registro, este é o título de propriedade industrial que protege tanto os signos distintivos quanto os desenhos industriais. Os signos distintivos correspondem a marcas, nomes empresariais, títulos de estabelecimento e nomes de domínio e podem ser definidos como atributos fonéticos, visuais, nominativos e mistos utilizados para a individualizar um empresário, estabelecimento comercial, produto, serviço⁵⁵.

Já os desenhos industriais são definidos de forma clara e objetiva na própria lei ordinária referente a Propriedade Industrial, em seu artigo 95, definindo-os como a “forma plástica e ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e

⁵¹BRASIL. **Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970**. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm>. Acesso em: 14 set. 2019.

⁵² PAESANI, Liliansa Minardi. **Manual de propriedade intelectual**: direito do autor, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais sui generis. São Paulo: Atlas, 2012, p. 41.

⁵³ *Ibidem*, loc. cit.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 42.

⁵⁵ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p. 14.

original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial⁵⁶. Destaca-se que com o termo “forma plástica” o diploma legal se refere a qualquer formato tridimensional, enquanto que com o vocábulo “conjunto de linhas”, o artigo está retratando qualquer forma bidimensional, portanto qualquer forma ou efeito visual ornamental e industrializável será um desenho industrial⁵⁷.

Por conseguinte, é oportuno reiterar que carta-patente é o título de propriedade industrial que protege invenções e modelos de utilidade, enquanto o certificado de registro é o título de propriedade industrial que protege signos distintivos e desenhos industriais.

2.2.3 Direitos de Propriedade Intelectual *sui generis*

Como já mencionado anteriormente, o desenvolvimento econômico e social foi imprescindível para a evolução da propriedade intelectual, por conta disto, surgiu uma nova categoria de propriedade intelectual para classificar aqueles produtos e serviços que não se encaixam completamente em direito de autor e nem em direito de propriedade industrial, sendo esta a categoria de direitos de propriedade intelectual *sui generis*.

Os softwares se encaixam na categoria *sui generes* de direito de propriedade intelectual, principalmente pelo fato deste compartilhar características de direito de autor e de direito de propriedade industrial ao mesmo tempo⁵⁸. Em que pese os softwares sejam mencionados na Lei do Direito de Autor⁵⁹ os mesmos possuem legislação específica, a Lei do Software⁶⁰, que, por sua vez, restringe alguns direitos que comumente são ados aos autores em relação a suas obras. Por exemplo, a legislação específica determina que o criador do software não poderá tirar o mesmo

⁵⁶BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 01 set. 2019.

⁵⁷PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de propriedade intelectual: direito do autor**, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais *sui generis*. São Paulo: Atlas, 2012, p. 53-54

⁵⁸*Ibidem*, p. 74.

⁵⁹BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 14 set. 2019.

⁶⁰BRASIL. **Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm>. Acesso em: 01 set. 2019.

de circulação em função da garantia devida aos seus usuários, define o software não como obra literária, mas sim como obra técnica, exclui a criação de programa de computador semelhante da categoria de ato ilícito por possui características funcionais, e o próprias⁶¹.

Para além dos softwares e programas de computador, se encaixam na categoria de direitos de propriedade intelectual *sui generis* a topografia dos circuitos integrados. Primeiramente, cabe conceituar que circuito integrado são microchips, ou seja, um circuito eletrônico em miniatura formado por dispositivos semicondutores, e suas topografias permitem justamente que os resultados técnicos sejam obtidos sobre o desempenho dos mesmos, como sua eficiência e aquecimento, para que sua performance seja ainda mais aperfeiçoada⁶².

Desta forma, a legislação específica que trata acerca da topografia de circuitos integrados determinou que originalidade e ser uma criação inédita são requisitos para seu devido registro⁶³, sendo estas características as principais razões pelas quais este tipo de invenção está listada como uma categoria *sui generis* de direitos de propriedade intelectual, vez que o mesmo apresenta tanto características do direito patentário quanto do direito autoral⁶⁴.

Outro tipo de criação que possui proteção *sui generis* de direitos de propriedade intelectual são as cultivares, que podem ser definidas como espécies de vegetais geradas através de cruzamentos genéticos⁶⁵. O ordenamento brasileiro também conta com legislação específica sobre o assunto, sendo este disciplinado pela Lei de

⁶¹ PAESANI, Liliansa Minardi. *Op. cit.* 2012, p. 74-75.

⁶² PAESANI, Liliansa Minardi. **Manual de propriedade intelectual**: direito do autor, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais *sui generis*. São Paulo: Atlas, 2012, p. 77.

⁶³ BRASIL. **Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007**. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11484.htm. Acesso em: 14 set. 2019.

⁶⁴ VIEGAS, Juliana L. B. Contratos típicos de propriedade industrial: contratos de cessão de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias. In: SANTOS, Manuel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). **Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias**. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2002, p. 453.

⁶⁵ PAESANI, Liliansa Minardi. *Op. cit.* 2012, p. 79.

Proteção de Cultivares⁶⁶ e sua característica híbrida, que envolve tanto elementos típicos do direito de propriedade industrial quanto os direitos autorais foi fruto de uma determinação da União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV), organização intergovernamental independente.

Desta forma, é possível observar com a criação de novas categorias de direitos de propriedade industrial que a mesma continua acompanhando a evolução econômica e social da humanidade até os dias atuais.

2.3 A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PATENTES

Após a análise generalista feita acerca das três grandes facetas dos direitos de propriedade intelectual, destaca-se que, para fins do presente trabalho, é imprescindível promover um enfoque profundo às nuances do direito patentário, afinal é o núcleo da temática ora apresentada.

Como as principais normas e acordos internacionais foram apresentadas anteriormente, é necessário abordar o sistema brasileiro de patentes, perpassando por seus elementos caracterizadores, requisitos e hipóteses de nulidade. Uma patente é, em sua essência, um título emitido pelo Estado que serve para impedir que terceiros façam uso de um invento sem prévia autorização de seu criador e são concedidas para uma categoria específica de invenção, qual seja, para os inventos industriais⁶⁷.

Porém, antes de adentrar no tópico acerca da declaração de nulidade de patentes, é imprescindível compreender as dimensões do direito patentário concedido aos seus titulares, bem como os requisitos de patenteabilidade.

Desta forma, o sistema de patentes brasileiro é estruturado com base em quatro elementos, sendo eles (i) a natureza do direito, caracterizado como um direito negativo, visto que seu objetivo precípua é justamente impedir que terceiros não-autorizados usem a invenção; (ii) a natureza do objeto, uma vez que as patentes são concedidas para a proteção de inventos industriais; (iii) as condições necessárias

⁶⁶ BRASIL. **Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997**. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm>. Acesso em: 01 set. 2019.

⁶⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. Tomo 2, p. 1152

para que a invenção receba o título de patente e (iv) eventuais direitos de terceiros que receberam do inventor a garantia de requerer direitos de propriedade mesmo antes da concessão da patente⁶⁸. Por tal motivo, faz-se necessário abordar primeiramente a natureza jurídica do título de patente e quais são os requisitos necessários para se obter a concessão de uma patente para que, em seguida, se passa abordar as hipóteses de nulidade de patentes e a possibilidade incidental de nulidade de uma patente.

2.3.1 Os requisitos de patenteabilidade

O título que assegura o direito a exclusividade de exploração de patentes é emitido única e exclusivamente pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), sendo este uma autarquia federal, por força de lei⁶⁹. Assim, nos termos postos pelo próprio Instituto, a concessão da patente é um ato administrativo tanto declarativo ao se reconhecer o direito do titular, quanto constitutivo, sendo necessário o requerimento da patente e o seu trâmite junto à administração pública.⁷⁰

Para aferir se um pedido de patente deverá ser concedido ou não, o INPI analisa se todos os requisitos de patenteabilidade foram preenchido, contudo é de clareza solar que o referido Instituto está adstrito aos ditames estabelecidos na LPI, de modo que uma vez configurados os requisitos, não caberá ao INPI fazer qualquer análise discricionária, mas somente deferir o pedido, haja vista que o ato de deferimento é um ato administrativo vinculado, estando o INPI obrigado a praticá-lo.⁷¹

⁶⁸ CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos sistemas de patentes e marcas**: passado, presente e futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 74.

⁶⁹ BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 03 set. 2019.

⁷⁰ INPI. Manual para o depositante de patentes. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf>>. Acesso em: 03 set. 2019, p. 8.

⁷¹ FERREIRA, Sérgio de Andréa. A natureza jurídica dos atos de deferimento do pedido de patente e de patenteação e a decretação administrativa de sua nulidade. **Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas**, Rio de Janeiro, ano 35, n. 35, 2009. Disponível em: <http://www.ablj.org.br/revistas/revista35/revista35%20SÉRGIO%20DE%20ANDRÉA%20FERREIRA%20-%20Natureza%20juridica%20dos%20atos%20de%20deferimento%20do%20pedido%20de%20patente%20e%20de%20patenteação%20e%20a%20decretação%20administrativa%20de%20sua%20nulidade.pdf>. Acesso em: 01 set. 2019, p. 49.

Segundo Nuno Pires Carvalho, os requisitos de patenteabilidade podem ser divididos entre condições substantivas e condições formais⁷².

Existem três condições substantivas e estas podem ser encontradas expressamente no artigo 8º da LPI, disciplinando que “é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.

Quanto a novidade, esta tem seus limites e nuances pormenorizadas nos arts. 11 e 12 da LPI. Com base nesses artigos, a novidade pode ser aferida em um registro através de uma análise comparativa e objetiva da invenção reivindicada com o conhecimento técnico disponível na data do depósito do pedido⁷³. Assim, se tem como regra geral que a invenção ou modelo de utilidade não poderia ser antecipado de forma integral, ou seja, o mesmo não poderia estar consolidado em um só documento no momento da invenção⁷⁴.

Nota-se, contudo, que é possível se constatar que há novidade em um invento ou modelo de utilidade que tenha sua técnica como a combinação de dois documentos técnicos, desde que se afira que houve atividade inventiva, em outras palavras, a combinação dos documentos técnicos para a antecipação da invenção não pode ser algo óbvio, sob pena de não ser considerado como novo⁷⁵.

Já o requisito da atividade inventiva encontra-se plasmado no artigo 13 da LPI e indica que a junção de conhecimentos técnicos deve se traduzir em algo maior do que o mero resultado da aplicação de conhecimentos técnicos usuais⁷⁶. Deve ser destacado que não há aqui a necessidade de uma atividade integralmente inventiva, mas apenas com um certo grau de inventividade, ademais, o examinador deve usar como parâmetro os conhecimentos de uma pessoa normal para a aferição da atividade inventiva, ou seja, superior ao de uma pessoa iniciante no assunto, porém inferior ao conhecimento de um perito experiente⁷⁷.

A aplicação industrial é o último requisito para o preenchimento das condições substantivas para a patenteabilidade e está presente no art. 15 da LPI. Este requisito

⁷²CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos sistemas de patentes e marcas: passado, presente e futuro**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 93-94.

⁷³*Ibidem*, p. 95

⁷⁴IDS - Instituto DannemannSiemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à lei de propriedade industrial**. 3.Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 34.

⁷⁵*Ibidem*, p. 34.

⁷⁶*Ibidem*, p. 44.

⁷⁷*Ibidem*, p. 97

indica a indispensabilidade da área de aplicação do invento possibilite a exploração da patente em escala e forma industrial, ou nas palavras do doutrinador Denis Borges Barbosa “o problema a ser resolvido deve ser resolvido industrialmente”⁷⁸. O autor ainda define que a industrialidade pode ser conceituada como a capacidade de que sua aplicação será dotada de repetitividade, significando que a solução técnica aplicada deverá poder ser repetida indefinidamente⁷⁹.

Por outro lado, no que tangea condição forma dos requisitos de patenteabilidade, esta pode ser definida como a descrição do invento⁸⁰. Essa descrição deverá basicamente conter informações suficientes para possibilitar que aprendizes em potencial possam compreender sua complexidade, desta forma, ocultar elementos descritivos essenciais pode ser considerado como uma falta grave e, por consequência, invalidar a patente⁸¹.

2.3.2A nulidade do ato administrativo de concessão de patente

Como mencionado anteriormente, a garantia de propriedade industrial está plasmada no artigo 5º, incisos XXVII, XXVIII e XXIX, da Carta Magna. Desta forma, vale notar que quando um indivíduo cria uma invenção, esta criação é o fato gerador do direito potestativo de se iniciar um pedido de depósito de patente junto ao INPI, e este pedido gerará para a autoridade administrativa o dever de se decidir quanto ao pedido⁸². Desta forma, o requerimento de patenteação gera concomitantemente o exercício do direito potestativo de gênese do direito de propriedade industrial, bem como o exercício do direito de ação processual administrativa, ou seja, o direito de se ter uma decisão administrativa reconhecendo a existência ou inexistência do referido direito potestativo. Desta forma, exercido o direito potestativo de aquisição

⁷⁸BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. Tomo 2, p. 1142.

⁷⁹*Ibidem*, p. 1143.

⁸⁰CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos sistemas de patentes e marcas: passado, presente e futuro**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 103.

⁸¹*Ibidem*.

⁸²FERREIRA, Sérgio de Andréa. A natureza jurídica dos atos de deferimento do pedido de patente e de patenteação e a decretação administrativa de sua nulidade. **Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas**, Rio de Janeiro, ano 35, n. 35, 2009. Disponível em: <http://www.ablj.org.br/revistas/revista35/revista35%20SÉRGIO%20DE%20ANDRÉA%20FERREIRA%20-%20Natureza%20juridica%20dos%20atos%20de%20deferimento%20do%20pedido%20de%20patente%20e%20de%20patenteação%20e%20a%20decretação%20administrativa%20de%20sua%20nulidade.pdf>. Acesso em: 01 set. 2019, p. 49

de propriedade industrial sob o invento e deferido o pedido pela autoridade administrativa, a patente será concedida⁸³.

Contudo, é impossível ignorar a existência do processo administrativo de nulidade, presente do artigo 50 ao 55 da Lei de Propriedade Industrial⁸⁴ e da ação de nulidade, disciplinadas no artigo 56 e seguinte do mesmo diploma legal já que estes tem como objetivo atingir justamente o ato administrativo que concedeu a um inventor direitos de exclusividade sob uma invenção, através da declaração de inexistência do direito potestativo que gerou a patenteabilidade⁸⁵. Ressalta-se que caso o direito potestativo que originou o pedido de patente seja inexistente pela falta de algum dos requisitos de patenteabilidade, então, conseqüentemente, o ato administrativo que concedeu a patente será nulo.

Em que pese o ato administrativo de concessão de patente sem o preenchimento dos requisitos de patenteabilidade seja nulo, é crucial para fins do presente trabalho compreender que este ato administrativo, apesar de nulo, é plenamente eficaz enquanto não houver declaração administrativa ou judicial de nulidade.⁸⁶

Em sede de competência, a nulidade do ato administrativo de concessão de uma patente pode ser reconhecida tanto administrativamente (arts. 50 a 55, LPI), através do processo administrativo de nulidade do INPI, quanto pelo ajuizamento de ação de nulidade no foro da Justiça Federal (arts. 56 e 57, LPI).

Administrativamente, conforme o art. 51 da LPI, o processo de nulidade de título patentário poderá ser de iniciado tanto de ofício, ou seja, pelo próprio INPI, quanto por iniciativa de qualquer pessoa com legítimo interesse, dentro do prazo de 6 meses contados da concessão da patente⁸⁷. No bojo do processo, o INPI irá emitir parecer sobre a causa, do qual o titular e o requerente serão intimadas a ser

⁸³ FERREIRA, Sérgio de Andréa. A natureza jurídica dos atos de deferimento do pedido de patente e de patenteação e a decretação administrativa de sua nulidade. **Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas**, Rio de Janeiro, ano 35, n. 35, 2009. Disponível em: <http://www.ablj.org.br/revistas/revista35/revista35%20SÉRGIO%20DE%20ANDRÉA%20FERREIRA%20-%20Natureza%20juridica%20dos%20atos%20de%20deferimento%20do%20pedido%20de%20patente%20e%20de%20patenteação%20e%20a%20decretação%20administrativa%20de%20sua%20nulidade.pdf>. Acesso em: 01 set., p. 51.

⁸⁴ BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 01 set. 2019.

⁸⁵ FERREIRA, *op. cit.*, 2009, p. 51-53

⁸⁶ *Op. cit., loc. cit.*

⁸⁷ IDS - Instituto DannemannSiemens de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à lei de propriedade industrial**. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 144-145.

manifestarem ao seu respeito. Mesmo que não haja qualquer manifestação acerca do parecer, em seguida, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, o que garante o duplo grau de jurisdição mesmo que a Diretoria de Patentes do INPI seja a parte requerente, vez que o Presidente do INPI possui esferas de competência e graus de autonomia diferentes da referida Diretoria. Assim, a decisão do Presidente do INPI encerra a instância administrativa⁸⁸.

Por outro lado, adotando a via judicial, o autor lançará mão da ação de nulidade prevista nos artigos 56 e 57 da LPI. Se a patente for concedida em desconformidade com os requisitos básicos de patenteabilidade dispostos na LPI, será possível a decretação da nulidade⁸⁹. Em que pese o INPI tenha sido o órgão que concedeu o título proprietário, é cediço que o próprio Instituto poderá participar de ação de nulidade como parte autora em função da ilegalidade do ato⁹⁰.

Todavia, para se configurar o ingresso da ação de nulidade de título proprietário de patente, é necessário haver o legítimo interesse de seu ingressante, o que significa que o autor deverá estar inserido em uma relação de pertinência com o titular do direito de propriedade intelectual em questão e com o caso concreto e caso o legítimo interesse não possa ser observado, o juiz não poderá sequer apreciar a questão⁹¹.

Ainda na via judicial, se destaca que o art. 57 da LPI determina que a ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e que, além disso, em causas das quais o INPI não for autor, o Instituto deverá intervir no feito, assim, o que se observa com essa disposição legal diz respeito ao fato de que o INPI é uma autarquia federal e, por conseguinte, possui foro privilegiado, segundo o art. 109, I da Carta Magna⁹². Por fim, após o trânsito em julgado da decisão acerca da ação de nulidade de patente, caberá ao INPI publicar uma anotação para terceiros, o que reverencia o princípio da publicidade⁹³.

⁸⁸ *Ibidem* p. 145-146.

⁸⁹ *Ibidem*, p. 146.

⁹⁰ IDS - Instituto DannemannSiemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à lei de propriedade industrial**. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 145.

⁹¹ *Ibidem*, p. 147.

⁹² *Ibidem.*, p. 151.

⁹³ *Ibidem*, p. 152.

2.3.3 Declaração incidental de nulidade patentária na justiça comum

Em uma sociedade extremamente industrializada e inventiva como a atual, é deduzível que direitos patentários sejam violados constantemente pelas mais variadas razões. Em consequência, quando uma pessoa física ou jurídica tem seus direitos patentários violados, ou seja, quando um terceiro não-autorizado produz, usa coloca à venda, vende ou importa produto objeto de patente, é natural que esse titular tome providências jurídicas contra o infrator⁹⁴.

Proposta a ação judicial contra o suposto infrator, que majoritariamente também inclui pleitos relativos a voluptuosas indenizações, caberá a este, então, provar que não violou qualquer direito do titular⁹⁵. Em matéria de defesa no âmbito da propriedade industrial, alegava-se incidentalmente a nulidade da patente em questão, com fulcro do art. 56, § 1º da LPI, uma vez que este prevê que a “nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa”⁹⁶. Assim, supostos infratores se valem do referido artigo como instrumento legal a fim de comprovar, de forma incidental, a nulidade da patente do autor da ação de infração e, conseqüentemente, não terem que se absterem de praticar atos relacionados ao título de propriedade industrial⁹⁷.

Como resultado prático da referida argumentação defensiva, é possível se chegar a dois possíveis resultados: (i) será verificado que o título concedido é válido e que seu respectivo ato administrativo deve ser mantido; ou (ii) se aferirá que o título concedido não merece a proteção do INPI por estar em desconformidade com a LPI e, por consequência, seu ato administrativo se tornará nulo⁹⁸.

Contudo, quanto a competência relacionada a possibilidade de declaração incidental de nulidade de ato administrativo de concessão patentária, é imprescindível abordar a mudança de entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça.

Até 2012 o entendimento entre doutrina e jurisprudência era pela possibilidade de declaração de nulidade de ato administrativo concessor de patente pela Justiça

⁹⁴ BRAUER, Bernardo Guitton. Arbitragem. **Questões Controvertidas na Propriedade Industrial**. 1. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 113.

⁹⁵ *Ibidem*, p. 114

⁹⁶ BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 01 de setembro de 2019.

⁹⁷ BRAUER, Bernardo Guitton, *op. cit.*, p. 116.

⁹⁸ *Ibidem*, p. 117.

Estadual. Contudo, ao julgar o REsp 1.132.449/PR, a Ministra Nancy Andrighi fixou entendimento diverso, entendendo pela impossibilidade de permitir que a Justiça Estadual declarasse a nulidade de uma patente, mesmo que incidentalmente⁹⁹. A decisão da Ministra navega entre uma preferência pela política pública do judiciário, uma vez que se priorizou o princípio da eficiência, em detrimento da legalidade constitucional, afinal, o art. 56 § 1º não restringe a competência desses casos para a Justiça Federal¹⁰⁰.

A Ministra justificou sua decisão afirmando que a possibilidade de declaração incidental de nulidade patentária pela Justiça Estadual daria ao ato administrativo praticado pelo INPI uma mera eficácia formal¹⁰¹. Ademais, como afirmado anteriormente, a competência para ações de nulidade de patente como demanda principal é da Justiça Federal, como definido no art. 57, LPI, e, por conta deste dispositivo, a Ministra complementou sua decisão afirmando que como a regra para competência de nulidade como demanda principal prevê a Justiça Federal como único foro, a mesma regra não deveria ser dissociada para casos de declaração incidental de nulidade¹⁰².

Cabe, assim, contrapor o entendimento firmado pela exímia Ministra Nancy Andrighi, uma vez que a mesma deixou de abordar a distinção entre a desconstituição de um título e a constatação de nulidade do mesmo.

A intenção por trás da utilização da exceção de nulidade como matéria de defesa não era a desconstituição do título de propriedade industrial, mas sim a mera declaração de nulidade do mesmo, de forma que este ainda seria oponível para terceiros, contudo, para fins daquela demanda específica, o mesmo seria considerado nulo, de forma incidental, para que a matéria principal da lide pudesse ser tratada¹⁰³.

⁹⁹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.132.449/PR. Relatora: Min. Nancy Andrighi. DJ 13 mar. 2012. Disponível em: https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STJ/IT/RESP_1132449_PR_1332982061732.pdf?Signature=x32ddrePmYm2yu%2B4p55bTTASKYM%3D&Expires=1572106557&AWSAccessKeyId=AKIARMMD5JEA0765VPOG&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=c74a07559d17beacb376c5e5989b1c8d. Acesso em: 14 set. 2019.

¹⁰⁰ BRAUER, Bernardo Guitton **Arbitragem**. Questões Controvertidas na Propriedade Industrial. 1. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 119.

¹⁰¹ *Ibidem*, p. 120.

¹⁰² *Ibidem*, p. 120-121.

¹⁰³ *Ibidem*, p. 121.

Desta forma, o entendimento da Ilustríssima Ministra inviabiliza uma grande linha de defesa para supostos infratores de patentes, limitando a ampla defesa dos mesmos.

3 A ARBITRABILIDADE DE LITÍGIOS NO BRASIL

Uma vez sedimentados os conhecimentos sobre propriedade intelectual, torna-se essencial, para fins do presente trabalho, explorar o instituto da arbitragem.

A arbitragem e o próprio processo judicial, são compreendidos como vias heterocompositivas para a resolução de determinado conflito¹⁰⁴. Em outras palavras, os sujeitos envolvidos em uma certa divergência indicam um terceiro para a resolvê-la. Lançar mão de métodos heterocompositivos para dirimir uma controvérsia implica diretamente no abandono da utilização da autotutela e da autocomposição para solucionar o embate.

A autotutela, por sua vez, se caracteriza quando uma parte resolve o conflito de forma forçosa, compelindo a outra parte a uma determinada solução, independentemente de sua anuência, para fazer valer a vontade de apenas uma das partes, enquanto a autocomposição pode ser definida como a solução de conflitos de forma consensual com atuação das partes apenas.¹⁰⁵

No momento em que dois indivíduos, em meio a uma desavença sobre um fato, convencionaram abrir mão da autotutela e da autocomposição para buscar o auxílio de um terceiro, de forma que este, não envolvido no conflito de forma alguma, fosse o encarregado pela decisão que daria fim ao conflito, nasce a figura do julgador e conforme Francisco José Cahali¹⁰⁶:

A arbitragem, ao lado da jurisdição estatal, representa uma forma heterocompositiva de solução de conflitos. As partes capazes, de comum acordo, diante de um litígio, ou por meio de uma cláusula contratual, estabelecem que um terceiro, ou colegiado, terá poderes para solucionar a controvérsia, sem a intervenção estatal, sendo que a decisão terá a mesma eficácia que uma sentença judicial.

No que tange a arbitrabilidade objetiva, tópico de grande importância para o presente trabalho, é imperioso analisar especificamente o motivo do seu filtro existir. Cada Estado nacional tem poder para decidir, com base em suas perspectivas econômicas e sociais, desde que tenham passado pelo processo legislativo, quais

¹⁰⁴CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. **Teoria geral do processo**. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p.25.

¹⁰⁵*Ibidem, loc.cit.*

¹⁰⁶CAHALI, Francisco José. **Curso de Arbitragem**. 6. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.119,

assuntos podem se tornar ou não matéria de arbitragem, além disso os legisladores e cortes nacionais devem reservar para si matérias de interesse público¹⁰⁷.

Nesse diapasão, é de suma importância destacar que o fato de certa norma versar imperativamente sobre certa matéria não terá como consequência direta a sua inarbitrabilidade, visto que o litígios resultantes dessa regulação serão arbitráveis ou não a partir de uma verificação de inarbitrabilidade feita a partir da exegese do dispositivo a luz do caso concreto.¹⁰⁸

3.1 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE ARBITRAGEM

Deve ser observado, contudo, que a figura do julgador, em seus primórdios, não era necessariamente ligada ao Estado. Nota-se que em um número considerável de civilizações estruturadas, a arbitragem não apenas antecedeu a existência da tutela da justiça estatal, como também a superou, dado que mesmo detendo de uma organização jurisdicional do Estado ao seu dispor, muitas vezes as partes envolvidas em um conflito preferiam recorrer a uma pessoa de confiança de ambas, como um líder religioso por exemplo¹⁰⁹.

Na Antiguidade, cerca de 3000 anos antes do nascimento de Cristo, os cidadãos gregos já utilizavam a via arbitral comumente para dirimir disputas entre si, no direito interno, e também para resolver conflitos com outras cidades-Estado¹¹⁰, logo deve-se destacar que essa antiga civilização já utilizava a arbitragem até em conflitos de natureza pública. A título exemplificativo, Atenas e Esparta acordaram em determinado tratado que, segundo o autor Antônio Sodré, continha uma cláusula compromissória expressa¹¹¹

Assim como na Grécia, em Roma também era possível optar pela via arbitral para dirimir uma disputa, porém de uma forma mais sofisticada e similar com a atual em

¹⁰⁷ MASSON, Mariana. **A arbitrabilidade objetiva na perspectiva do direito brasileiro em face da promulgação do Decreto 4.311/02 (Convenção de Nova York)**. 2005. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional), Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p.33.

¹⁰⁸ GONÇALVES, Eduardo Damião. **Arbitrabilidade objetiva**. 2008. Tese (Doutorado em Direito Internacional), Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p.191.

¹⁰⁹ CAHALI, Francisco José. **Curso de arbitragem: mediação: conciliação: resolução CNJ 125/2010**. 6. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 35

¹¹⁰ CARMONA, Carlos Alberto. **A arbitragem no Código de Processo Civil brasileiro**. Dissertação(Mestrado em Direito) - São Paulo, USP, 1990, p.33.

¹¹¹ SODRÉ, Antônio. **Curso de direito arbitral**. Leme: J. H. Mizuno, 2008. p. 106-107.

comparação com os ideais gregos. Em Roma, a arbitragem era intimamente ligada a noção contratual da época, dessa maneira as partes tinham a possibilidade de assinar um documento se comprometendo a acatar a decisão que o árbitro estipularia para o litígio¹¹².

Ainda sobre o a evolução histórica proporcionada pelo Império Romano, também era possível que as partes se submetessem a uma cláusula de compromisso arbitral incluída em contratos.

Dessa forma, caso houvesse alguma controvérsia proveniente dessa relação contratual, já se deixava acordado, de antemão, que a via escolhida para resolver a causa seria a arbitral¹¹³, e quem seria o julgador da causa. Os indivíduos considerados idôneos para dirimir causas de direito privado estavam presentes em uma lista, utilizada pelas partes para escolher o árbitro de sua causa¹¹⁴, similar ao modo com as instituições arbitrais da contemporaneidade atuam.

Durante a Idade Média, por outro lado, os bispos assumiram o papel de árbitro em certas causas do direito privado, como por exemplo disputas entre membros da mesma família sobre partilha ou tutela. Ademais, também eram responsáveis pela resolução de conflitos privados entre membros da Igreja e leigos¹¹⁵

A verdadeira ascensão da arbitragem se deu neste período da Idade Média. A principal atribuição para seu amplo uso na época histórica citada se dá principalmente pela gigantesca descredibilidade da justiça que emanava dos Estados, munida de um sistema jurídico descabido¹¹⁶.

Em alusão ao célebre arbitralista Carlos Alberto Carmona, Antônio Sodré indica:

“as causas que justificaram a ampla utilização da arbitragem: i) ausência de leis, ou sua excessiva dureza e incivilidade; ii) falta de garantias jurisdicionais; iii) variedade de ordenamentos; iv) fraqueza dos Estados; e v) conflitos entre Estado e Igreja”¹¹⁷.

¹¹²SOARES, Guido Fernando Silva. Arbitragem internacional (introdução histórica). In: FRANÇA, Rubens Limogi (coord.). **Enciclopédia saraiva de direito: verbete**. São Paulo: Saraiva, 1978. v. 7, p. 377.

¹¹³*Ibidem, loc.cit.*

¹¹⁴PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de direito privado**. Rio de Janeiro: Borsoi, 1959. t. 26, p. 344

¹¹⁵SOARES, Guido Fernando Silva. *Op. cit.*, p.377-378.

¹¹⁶CAHALI, Francisco José. *Op.cit.*, 2017, p.36.

¹¹⁷CARMONA, 1998 apud SODRÉ, Antônio. **Curso de Direito Arbitral**. 2. ed. Leme: J. H. Mizuno, 2008, p.111.

Desta forma, é possível estabelecer que o totalitarismo de um Estado e o estímulo à via arbitral são inversamente proporcionais, em razão de que uma das características basilares da arbitragem é justamente a autonomia das partes, um instituto esse fortemente comprometido em países do qual o Estado é totalitário.

E a tradição de dirimir conflitos através da via arbitral continuou durante a Idade Moderna, mesmo com a centralização do poder nas mãos do Estado. basta exemplificar tal afirmação com o fato de a arbitragem ter sido o método escolhido pelos reinos de Portugal e Espanha em 1494 para resolver a disputa acerca da titularidade das terras a serem descobertas na América, o que resultou no Tratado de Tordesilhas, fruto da atuação do Papa Alexandre VI como árbitro¹¹⁸.

O fenômeno da globalização no século XX foi um fator determinante para a arbitragem. Principalmente na década de 80, com a Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, mundialmente conhecida como UNCITRAL, um órgão subsidiário da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.

O referido órgão tem como objetivo primordial elaborar um “jus gentium mercatorum”, uma espécie de normatização que determina como se dará a relação entre os agentes do comércio internacional, mas sobretudo, o órgão visa a uniformização dessas relações¹¹⁹.

Em 1985 a UNCITRAL lançou a inovadora proposta de confecção da Lei Modelo da UNCITRAL. A intenção é que a lei servisse como uma referência do mais ideal em matéria de arbitragem no mundo, para que, posteriormente, os Estados-membros pudessem utilizá-la como referencial na intenção de tornar suas leis de arbitragem internas as mais modernas e uniformes possíveis.

Assim, em busca do maior consenso possível, representantes de diversos países-membros das Nações Unidas se reuniram repetidas vezes para discutir o conteúdo dessa referida lei modelo¹²⁰. O resultado foi extremamente positivo, com diversas reformas legislativas nos Estados-membros das Nações Unidas, e com a

¹¹⁸ STAHLHÖFER, IásinSchäffer; JAHNKE, Leticia Thomasi; CERVI, Mauro Luiz (Orgs.) **Meios alternativos ao Judiciário para tratamento de conflitos: questões atuais**. São Paulo: Letras Jurídicas, 2014. p. 5.

¹¹⁹ SOARES, Guido Fernando Silva. **Arbitragem Comercial Internacional e o Projeto da UNCITRAL** (Lei-modelo). Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 82, 1987, p. 32.

¹²⁰ *Ibidem*, p. 28-35.

uniformização proveniente da lei modelo, os problemas de reconhecimento e exequibilidade de sentenças estrangeiras se tornaram muito mais brandos.

Em território nacional, é imprescindível destacar o grande marco legislativo proporcionado pela promulgação da Lei 9.307/96, apesar de suspeitas quanto a sua constitucionalidade à época. Contudo, a partir de 2002, esta via de resolução de conflitos passou a ser bastante estudada e aplicada, o que se comprova pela extensa produção científica gerada no referido período¹²¹.

Grandes negócios decidem pela arbitragem para dirimir suas disputas por diversas razões, mas, em suma, a intenção é ter uma solução rápida, neutra, com a possibilidade de se ter o conflito resolvido especialistas no assunto, ademais, a confidencialidade, flexibilidade, previsibilidade temporal e possibilidade de escolha de árbitros com certas expertises para decidir a disputa da forma mais adequada possível torna cada vez mais comum a inserção de cláusulas arbitrais em contratos de multinacionais¹²².

3.2 CRITÉRIOS DE ARBITRABILIDADE

Antes de iniciar a abordagem acerca de critérios de arbitrabilidade aplicados no Brasil atualmente, é logicamente necessário definir o significado de arbitrabilidade.

Sobre o conceito em questão, José Antonio Fichtner, Sergio Nelson Mannheimer e André Luís Monteiro, em consonância com as palavras de Eduardo Damião Gonçalves afirmam que:

*A arbitrabilidade pode ser conceituada como a possibilidade teórica de submissão de um conflito de interesses à arbitragem em razão das características subjetivas e objetivas da disputa. Procura-se, por meio da arbitrabilidade, estabelecer, basicamente, quem pode se submeter à arbitragem (arbitrabilidade subjetiva ou *ratione personae*) e o que pode ser submetido ao processo arbitral (arbitrabilidade objetiva ou *ratione materiae*). Em tese, a noção de arbitrabilidade diz respeito muito mais a um aspecto externo do processo arbitral do que propriamente interno. Na verdade, a arbitrabilidade é uma noção utilizada pelos Estados soberanos para definir aquilo que tem interesse em julgar e aquilo em que admitem, via consenso*

¹²¹ CAHALI, Francisco José. **Curso de arbitragem**: mediação: conciliação: resolução CNJ 125/2010. 6. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 35.

¹²² BORN, Gary. **International Commercial Arbitration**. 2.Ed.. v. I. Holanda: Kluwer Law International, 2014, p.73.

*das partes, a delegação da jurisdição aos árbitros. Há, portanto, um inegável componente público na ideia de arbitrabilidade.*¹²³

Nota-se, portanto, que a arbitrabilidade não é definida essencialmente através do instituto da arbitragem em si, trazendo em seu conceito, em verdade, um componente público, de forma que a política pública do Estado define quais são os limites à arbitragem e esta, por sua vez, deverá respeitar as limitações estabelecidas¹²⁴. De modo geral, as restrições estabelecidas pelo Estado tendem a gravitar entre questões que atingem a coletividade e questões pessoais e íntimas do cidadão que costumam estar tuteladas pelo Estado¹²⁵.

Cabe indicar também que para determinar quais matérias poderão ser resolvidas através da via arbitral e quais não poderão, os Estados fazem uma análise ponderativa, incluindo questões políticas, econômicas, sociais e morais, que, inclusive, possuem pesos diferentes a depender do ordenamento jurídico em questão, e optam ou por dar preferência ao interesse público e limitar certa matéria para o judiciário ou, por outro lado, ceder a possibilidade de recurso à arbitragem para resolver a matéria, cenário esse dotado de maior eficiência ao exercício de atividades econômicas¹²⁶. Desta forma, sob a ótica internacional, é possível observar que não há grande consenso sobre o conceito de arbitrabilidade, possuindo diversas discordâncias tanto na doutrina quanto na jurisprudência acerca do tema¹²⁷.

Independentemente da sua falta de consenso Brasil afora, a arbitrabilidade é uma condição fundamental para que uma desavença possa ser resolvida através da via arbitral, estando seus ditames disciplinados logo no art. 1º da Lei de Arbitragem brasileira, que versa “As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da

¹²³ GONÇALVES, Eduardo Damião *apud* FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria geral da arbitragem**. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 223.

¹²⁴ FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria geral da arbitragem**. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.225.

¹²⁵ *Ibidem*.

¹²⁶ CAMELO, António Sampaio. Critérios de arbitrabilidade dos litígios. Revisitando o tema. **Revista de Arbitragem e Mediação**, São Paulo: RT, ano 7, v. 27, out. - dez. 2010. Disponível em: <<https://www.revistadotribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad6adc5000016e0e98409e184a3570&docguid=l4c3ee1703a5711e0baa700008558bb68&hitguid=l4c3ee1703a5711e0baa700008558bb68&spos=1&epos=1&td=231&context=5&crumb-action=append&crumb-label=Documento&isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1>>. Acesso em: 5 out. 2019.

¹²⁷ FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. *Op. cit.*, p. 226

arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis¹²⁸.” A partir do texto da lei, é possível extrair seu “filtro de litígios que poderão ser encaminhados ao juízo arbitral”¹²⁹.

A doutrina brasileira e internacional costuma dividir a arbitrabilidade entre arbitrabilidade subjetiva e objetiva. Novamente, José Antonio Fichtner, Sergio Nelson Mannheim e André Luís Monteiro, lançam mão das palavras de Eduardo Damiano Gonçalves, e estabelecem que:

Quando se faz menção às características subjetivas, quer-se fazer referência à arbitrabilidade subjetiva; quando se faz menção às características objetivas, quer-se fazer alusão à arbitrabilidade objetiva. Por um lado, a arbitrabilidade subjetiva procura responder à questão sobre “quem” pode se submeter à arbitragem enquanto, por outro lado, arbitrabilidade objetiva possui como fim responder à pergunta sobre “o que” pode ser submetido ao processo arbitral.

Se evidencia, portanto, que a arbitrabilidade subjetiva se refere aos sujeitos do conflito, enquanto que a arbitrabilidade objetiva se refere ao objeto do conflito¹³⁰.

3.2.1 Arbitrabilidade subjetiva

Em seu art. 1º, a Lei de Arbitragem trata sobre a arbitrabilidade subjetiva ao estabelecer que as “pessoas com capacidade de contratar” poderão lançar mão da via arbitral para resolver suas disputas. Nota-se que a lei arbitral brasileira optou por um conceito equivalente ao de capacidade de fato, disciplinado no art. 4º do Código Civil, essa similitude se deve ao fato da convenção arbitral ser dotada de natureza contratual, sendo, desta forma, um negócio jurídico de direito privado¹³¹. Deve ser feita também uma ressalva, considerando que também existe doutrina diversa que entende, por outro lado, que a cláusula compromissória é, em verdade, um negócio jurídico processual e que a capacidade relativa ao art. 1º da Lei de Arbitragem não seria a capacidade de fato do Código Civil, mas sim a capacidade de estar em juízo da Teoria Geral do Processo¹³².

¹²⁸ BRASIL. **Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996**. Dispõe sobre a arbitragem. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm>. Acesso em: 5 out. 2019.

¹²⁹ CAHALI, Francisco José. **Curso de arbitragem**: mediação: conciliação: resolução CNJ 125/2010. 6. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 137.

¹³⁰ *Ibidem*, loc. cit.

¹³¹ FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. *Op. cit.*, p. 235.

¹³² *Ibidem*.

Deve ser levado em consideração que a disponibilidade do direito também é pressuposto básico para o início do processo arbitral, assim, tanto os incapazes quanto os que possuem exclusivamente poderes de administração não podem iniciar um processo arbitral, por não possuírem disponibilidade sobre seus próprios direitos¹³³. Contudo, é crucial destacar que aqueles que possuem exclusivamente poderes de administração, mas estiverem resguardados por devida permissão, estes podem iniciar um procedimento arbitral sem empecilhos, entretanto, caso não esteja munido de autorização para firmar a cláusula ou compromisso arbitral, este instrumento será nulo¹³⁴. Nota-se também que os entes despersonalizados também são plenamente capazes para firmarem compromisso ou cláusula arbitral, também desde que autorizados¹³⁵.

Porém, para fins do presente trabalho, a arbitrabilidade subjetiva tem relevância meramente secundária, haja vista que a arbitrabilidade objetiva é o critério de arbitrabilidade que reserva maior debate acerca da temática, de modo que os esforços devem ser concentrados a este tema, que será abordado a seguir.

3.2.2 Arbitrabilidade objetiva

No que se diz respeito a arbitrabilidade objetiva, o artigo 1º da Lei de Arbitragem aborda esta questão estabelecendo a necessidade de o direito, objeto da lide, ser patrimonial e disponível.

Para um direito patrimonial ser classificado como disponível, é necessário que o mesmo possa ser alienado ou cedido pelo seu titular, assim, por exemplo, ações de estado, como casamento, filiação e poder familiar, bem como ações de direito penal não podem ser, em si, arbitráveis do ponto de vista objetivo¹³⁶. Todavia, suas consequências patrimoniais dessas situações podem ser matéria de arbitragem, ou seja, por exemplo, o direito alimentar é indisponível, porém é possível transacionar o montante devido, sendo esta parcela, portanto, arbitrável¹³⁷.

¹³³CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e Processo Um Comentário à Lei 9.307/96**. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 37

¹³⁴*Ibidem*, loc. cit.

¹³⁵*Ibidem*, loc. cit.

¹³⁶BERALDO, Leonardo de Faria. **Curso de Arbitragem**. São Paulo: Atlas, 2014, p.12.

¹³⁷*Ibidem*, loc. cit.

No que tange a arbitrabilidade objetiva, é imperioso analisar especificamente o motivo do seu filtro existir. Cada Estado nacional tem poder para decidir, com base em suas perspectivas econômicas e sociais, desde que tenham passado pelo processo legislativo, quais assuntos podem se tornar ou não matéria de arbitragem, além disso os legisladores e cortes nacionais devem reservar para si matérias de interesse público¹³⁸.

Nesse diapasão, é de suma importância destacar que o fato de certa norma versar imperativamente sobre certa matéria não terá como consequência direta a sua inarbitrabilidade, visto que o litígios resultantes dessa regulação serão arbitráveis ou não a partir de uma verificação de inarbitrabilidade feita a partir da exegese do dispositivo a luz do caso concreto¹³⁹. Define-se, desta forma, que o rol de direitos inarbitráveis no ordenamento brasileiro não é exaustivo.

A título exemplificativo, o autor Eduardo Damiano Gonçalves cita um rol exemplificativo de matérias não-arbitráveis, estando incluso neste litígios de direito de concorrência, contudo o próprio autor afirma que, no caso concreto, não haveria impedimento para que um árbitro decidisse pela nulidade de certos atos à luz da legislação antitruste¹⁴⁰. Portanto, a arbitrabilidade no direito brasileiro corresponde a um campo cinzento e de debate progressivo.

É fundamental, neste momento, diferenciar alguns conceitos que são constantemente reconhecidos como sinônimos, embora não sejam. O doutrinador Bernardo Lima expõe as diferenças entre transibilidade, disponibilidade, patrimonialidade, injuntividade da norma e ordem pública¹⁴¹.

Primeiramente, segundo o autor, é comum em diversos ordenamentos jurídicos que os conteúdos indisponíveis também sejam intransigíveis, o que pode levar um interprete a conclusão equivocada de que ambos significam a mesma coisa¹⁴². Porém, transigibilidade significa que determinada demanda é passível de ser submetida a um negócio jurídico a fim de se realizar a autocomposição da lide,

¹³⁸ MASSON, Mariana. **A arbitrabilidade objetiva na perspectiva do direito brasileiro em face da promulgação do Decreto 4.311/02 (Convenção de Nova York)**. 2005. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional), Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005, p.33.

¹³⁹ GONÇALVES, Eduardo Damiano. **Arbitrabilidade objetiva**. 2008. Tese (Doutorado em Direito Internacional), Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p.191.

¹⁴⁰ *Ibidem*, p. 193.

¹⁴¹ LIMA, Bernardo Silva de. **A arbitralidade do dano ambiental e seu ressarcimento**. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal da Bahia. 2009, p. 50.

¹⁴² LIMA, Bernardo Silva de. **A arbitralidade do dano ambiental e seu ressarcimento**. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal da Bahia. 2009, p. 50.

enquanto que, por outro lado, disponibilidade é definida como qualidade de uma situação jurídica da qual seu titular permite, por vontade própria, a sua modificação ou extinção¹⁴³. Portanto, nem toda matéria intransigível é indisponível e vice e versa¹⁴⁴.

De forma análoga, disponibilidade e patrimonialidade também não podem ser confundidas, vez que a situação jurídica disponível é caracterizada por sua possibilidade de ser alterada ou extinta dependendo apenas da vontade de seu titular, enquanto que a situação jurídica patrimonial é aquela da qual sua troca por dinheiro é uma possibilidade¹⁴⁵. A confusão entre esses dois conceitos se dá ao fato de que a indisponibilidade poderá gerar a ausência de patrimonialidade em uma situação jurídica¹⁴⁶.

Apesar de tanto a indisponibilidade de uma situação jurídica quanto a injuntividade de uma norma serem verdadeiras limitações da autonomia privada, as duas não expressões não podem ser tidas como sinônimas. Uma norma injuntiva é aquela que resulta de um sistema normativo estatal ou de ordem pública, assim, não necessariamente esta norma injuntiva dará indícios de que a situação jurídica que a mesma descreve é disponível ou indisponível, ou seja, em outras palavras a norma injuntiva irá tratar sobre uma certa situação jurídica que, por sua vez, poderá esta ser modificada ou extinta por vontade de seu titular (disponível) ou não (indisponível).

Por fim, quanto ao conceito de ordem pública, Bernardo Lima lançou mão da definição feita por José Augusto Fortuna e Rafaela LacôrteVitale Pimenta¹⁴⁷, estabelecendo que esta é um conjunto “de regras e princípios aptos a manter a unicidade das instituições do foro e a proteger os profundos sentimentos de justiça e moral de determinada sociedade em determinada época”, assim, Bernardo Lima afirma que:

A norma injuntiva não é necessariamente norma e ordem pública, mas fatalmente a norma de ordem pública será injuntiva. De qualquer modo, valer-se de ordem pública e de norma injuntiva é pisar em terreno onde a

¹⁴³ *Ibidem*, p. 50-51.

¹⁴⁴ *Ibidem*, p. 52.

¹⁴⁵ *Ibidem*, p. 53.

¹⁴⁶ *Ibidem*, p. 54.

¹⁴⁷ COSTA, José Augusto Fortuna; PIMENTA, Rafaela LacôrteVitale *apud* LIMA, Bernardo Silva de. **A arbitralidade do dano ambiental e seu ressarcimento**. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal da Bahia. 2009, p. 55.

autonomia da vontade não vai muito longe, razão pela qual, embora não se possa confundir o seu conteúdo com a disponibilidade da situação jurídica, como vimos, é de se registrar que, também nesse plano, não há possibilidade de exercício da vontade particular. Isto, mais uma vez, não representa necessariamente a inadmissibilidade da submissão do litígio à apreciação de juízo arbitral, já que, novamente, nem sempre uma questão de ordem pública determinará a indisponibilidade da situação jurídica. Nesse caso, caberá ao árbitro cuidar de não violar a ordem pública com a sua decisão, ou ainda, negar-se a seguir o procedimento arbitral caso as regras escolhidas pelas partes para solucionar o litígio contrariem a ordem pública e os bons costumes.¹⁴⁸

Assim, como pode ser observado, que nem sempre uma questão de ordem pública terá como conclusão obrigatória a indisponibilidade de um direito, e, ademais é possível compreender com a passagem acima que é papel do árbitro analisar a questão submetida e resolve-la de uma forma que a ordem pública não seja violada, bem como também está na alçada do seu papel como árbitro a recusa do prosseguimento procedimento arbitral quando as regras escolhidas contrariem a ordem pública e os bons costumes¹⁴⁹.

Notadamente, a ordem pública é um limite para a arbitragem que, apesar de abstrato, pode interferir tanto na validade de sentenças arbitrais domésticas, quanto na eficácia de sentenças arbitrais estrangeiras¹⁵⁰. Assim, pode-se dizer que a ordem pública, para fins de arbitragem, pode ser definida como um conjunto de princípios fundamentais do ordenamento jurídico de um determinado Estado, sendo que esses princípios perpassam por valores de ordem ética, econômica e social¹⁵¹.

3.3 A FLEXIBILIZAÇÃO DA ARBITRABILIDADE

Em que pese o teste de arbitrabilidade seja um freio limitador para a autonomia das partes no campo da arbitragem, o desenvolvimento dessa via de resolução de conflitos nas últimas duas décadas resultou na flexibilização do conceito de

¹⁴⁸ LIMA, Bernardo Silva de. **A arbitralidade do dano ambiental e seu ressarcimento**. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal da Bahia. 2009, p. 55.

¹⁴⁹ *Ibidem*.

¹⁵⁰ BARROCAS, Manuel Pereira. A ordem pública na arbitragem. **Revista da Ordem dos Advogados** (separata). Ano 74, I, Lisboa, jan/mar, 2014. Disponível em: <https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad82d9a0000016e127b7d25b0d70845&docguid=I5fa657708ed311e7b7a9010000000000&hitguid=I5fa657708ed311e7b7a9010000000000&spos=1&epos=1&td=4000&context=56&crumb-action=append&crumb-label=Documento&isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1>. Acesso em: 12 out. 2019.

¹⁵¹ *Ibidem*.

arbitrabilidade, sobretudo em sua esfera objetiva¹⁵². Assim, ao longo deste período, argumentos relativos a autonomia das partes, como a liberdade contratual e o princípio da boa-fé começaram a impedir que certas partes negassem a arbitrabilidade de uma disputa buscando refúgio em limitações de ordem pública, portanto, assim, essas partes agora teriam que honrar com a cláusula deliberadamente assinada e se valerem da via arbitral para dirimir a disputa, respeitando a expectativa da parte contrária, deste modo, a ordem pública foi posta cada vez mais de lado a medida que árbitros e juízes passaram se tornar cada vez mais similares.¹⁵³

Por consequência desse voto de confiança dado a este método de resoluções de conflitos, a arbitragem passou a ser utilizada em campos em campos sensíveis do direito, porém de alta atividade econômica, algo que seria impossível 20 anos atrás¹⁵⁴.

Notadamente, o Direito Concorrencial tem como finalidade impedir abusos de poder econômico e instaurar uma competitividade justa no mercado interno e externo, sempre protegendo os interesses individuais e coletivos da sociedade, para tanto, este ramo do direito utiliza ditames constitucionais relacionados a função social, livre concorrência e liberdade de iniciativa¹⁵⁵.

O Direito Concorrencial, de modo geral, é dotado de três funções básicas. A primeira delas, a função preventiva, se traduz no controle de estruturas de mercado que possam desencadear concentração econômica exacerbada e, principalmente, um abuso de poder econômico; a segunda função, a repressiva, é a imposição de sanções para condutas nocivas à livre concorrência, como, por exemplo a formação de cartel; por fim, a terceira função é a informativa e é definida como a disseminação da cultura concorrencial na sociedade¹⁵⁶. Desta forma, se observa que a finalidade deste ramo do direito não é tutelar o concorrente em si, mas sim a própria concorrência, atitude esta completamente benéfica para o mercado, para o

¹⁵² YOUSSEF, Karim. The death of inarbitrability. In: MISTELIS, Loukas A; BREKOULAS Stravos L. (Eds.). **Arbitrability: International and comparative perspectives**. 2009. Disponível em: <<http://www.kluwerarbitration.com/document/print?ids=ipn31587>>. Acesso em: 12 out. 2019, p. 50-51.

¹⁵³ *Ibidem*, p. 51

¹⁵⁴ *Ibidem*, loc. cit.

¹⁵⁵ FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria geral da arbitragem**. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.683.

¹⁵⁶ *Ibidem*, p. 683-684.

consumidor e até para os concorrentes, desde que suas atitudes estejam sempre pautadas na lei.

Logo, se constata que o Direito Concorrencial é um ramo majoritariamente de caráter público e, conseqüentemente, leva a incidência de muitas normas de ordem pública, contudo, como já observado anteriormente, a mera constatação de norma cogente não implica na indisponibilidade do direito e nem na inarbitrabilidade da questão¹⁵⁷. Desta forma, como se imagina, não é, de modo algum, comum que leis de arbitragem tragam em seu ditame normas relativas à possibilidade ou impossibilidade de se valer da via arbitral para dirimir disputas acerca do Direito Concorrencial¹⁵⁸.

Sobre o assunto, os autores José Antonio Fichtner, Sergio Nelson Mannheimer e André Luís Monteiro trazem um exemplo prático acerca da arbitrabilidade no Direito Concorrencial. Supondo que um grupo de empresas constata que uma outra empresa descumpriu um contrato que indicava a obrigação de todos os contratantes estabelecerem os mesmos preços sob o mesmo produto em determinada área e, em consequência, iniciam uma arbitragem contra a empresa infratora da disposição contratual¹⁵⁹. No caso hipotético apresentado se questiona a possibilidade de aplicação da legislação antitruste e se os árbitros teriam o dever de aplicação do referido diploma legal mesmo se as partes nem sequer tenham mencionado qualquer infração ao Direito Concorrencial¹⁶⁰.

Para solucionar a indagação acima, os autores lançam mão da doutrina estrangeira como instrumento para concluir que, apesar das partes de uma arbitragem terem o direito de eleger o Direito aplicável na resolução do conflito, essa liberdade está adstrita à regra do art. 2º, §1º da Lei de Arbitragem, que versa “poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública”¹⁶¹, assim, deixar de aplicar a legislação do Direito Concorrencial violaria a própria ordem pública, afinal, caso a conclusão fosse pela inaplicabilidade do direito antitruste, a via arbitral se

¹⁵⁷FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria geral da arbitragem**. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 684.

¹⁵⁸*Ibidem, loc. cit.*

¹⁵⁹*Ibidem*, p. 687.

¹⁶⁰*Ibidem*, p. 692.

¹⁶¹BRASIL. **Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996**. Dispõe sobre a arbitragem. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm. Acesso em: 5 out. 2019.

tornaria uma verdadeira rota de fuga para aqueles que pretendessem desrespeitar os preceitos concorrenciais do ordenamento brasileiro¹⁶².

Outro exemplo de aplicação do instituto da arbitragem em ramos sensíveis do direito é a sua aplicação no Direito do Trabalho.

Primeiramente, cabe mencionar que historicamente a jurisprudência do Tribunal Superior Trabalhista era veemente contra a utilização da via arbitral para dirimir conflitos provenientes de dissídios individuais trabalhistas, decisão essa fundamentada principalmente na afirmação de inarbitrabilidade objetiva devido a existência do princípio da indisponibilidade dos direitos do trabalhador¹⁶³, previsto, à época, nos arts. 9º, 44 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho¹⁶⁴. Vale destacar que, após a Carta Magna atual, a incerteza acerca da arbitrabilidade no direito trabalhista passou a ser exclusivamente para dissídios individuais, vez que a própria Constituição Federal prevê em seu art. 114, § 1º, que “frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros”, assim, se restando indubitável a vontade do constituinte de que a arbitragem fosse utilizada no Direito do Trabalho¹⁶⁵.

Em que pese haja o referido dispositivo constitucional, a iniciativa pela arbitragem na seara trabalhista continua bastante tímida, talvez pelo fato da doutrina se sentir desconfortável em adotar uma solução desassociada do paternalismo estatal¹⁶⁶. Partindo do ponto de vista prático e utilitarista, utilizar a arbitragem para resolver disputas relativas a direitos trabalhistas é um caminho extremamente positivo, pois desafogaria o Judiciário trabalhista, que somadas a outros pontos positivos da arbitragem, como celeridade, a possibilidade de ter profissionais no tema como árbitros e a confidencialidade, resultam em uma excelente opção a ser adotada¹⁶⁷.

¹⁶²FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. *Op. cit.*, p. 694.

¹⁶³FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria geral da arbitragem**. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.705.

¹⁶⁴BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 04 out. 2019.

¹⁶⁵FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís., *Op. Cit.*, p. 705-706.

¹⁶⁶*Ibidem*, 706.

¹⁶⁷*Ibidem*, *loc. cit.*

Embora a via arbitral jamais tenha sido expressamente proibida para a resolução de demandas trabalhistas individuais, notou-se uma considerável resistência para a sua adoção¹⁶⁸.

Foi apenas com a Reforma Trabalhista, em 2017, que a dúvida que em torno da arbitrabilidade objetiva de dissídios trabalhistas individuais deixou de existir, pois o referido diploma legal estabeleceu que:

Art. 507 – A. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.

Assim, é possível afirmar, com tranquilidade, que litígios individuais trabalhistas são passíveis de arbitragem, seja sob o ponto de vista objetivo ou subjetivo, contudo, isso não significa que não existem condições para que os dissídios desse tipo sejam arbitráveis, de modo que dois requisitos devem ser preenchidos¹⁶⁹.

Em primeiro lugar, nota-se que para o dissídio ser passivo de arbitragem, o contrato de trabalho em questão deverá constar remuneração duas vezes superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que em 2018 seria o equivalente a R\$ 11.291, 60, adotando-se, por tanto, um critério patrimonial objetivo, do qual foi criticado pela doutrina por ter ficado aquém do esperado, considerando os altos custos de uma arbitragem¹⁷⁰. Em segundo lugar, a Reforma Trabalhista de 2017 também trouxe a necessidade da iniciativa de pactuação da cláusula compromissória deverá ter sido do empregado e não do empregador¹⁷¹.

Apesar do Direito do Trabalho possuir características simplificadoras, como o princípio da oralidade, é possível se observar cotidianamente uma grande demora para a primeira audiência ser pautada, e neste quesito a arbitragem pode ser uma via bastante benéfica para o ramo do direito trabalhista, afinal, considerando a gigantesca demanda suportada por esta área, sobretudo nas grandes cidades, uma

¹⁶⁸ *Ibidem, loc. cit.*

¹⁶⁹ FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria geral da arbitragem**. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.716.

¹⁷⁰ *Ibidem, op. cit.*

¹⁷¹ *Ibidem, op. cit.*

forma alternativa de resolução de conflitos dotada de considerável celeridade poderá desafogar a Justiça do Trabalho.

Também é essencial para o tema em questão adentrar na discussão acerca da utilização da arbitragem pela Administração Pública.

Assim como nas outras áreas abordadas acima, a utilização da arbitragem para dirimir causas envolvendo a Administração Pública também encontrou certa resistência, que foi se reduzindo consideravelmente ao longo dos últimos 20 anos, contudo a recente reforma da Lei de Arbitragem possibilitou grandes saltos para a discussão¹⁷².

É importante destacar que desde a promulgação da Lei de Arbitragem, seu art. 1º já contava com a permissão certa para a Administração Pública celebrar contratos com cláusulas compromissórias inclusas, afinal os entes federativos, independentemente de serem diretos ou indiretos, são capazes de celebrar contratos, contudo, obviamente, desde que respeitados os limites da arbitrabilidade objetiva, ou seja, o objeto da disputa deveria ser um direito patrimonial indisponível¹⁷³.

Desta forma, para afastar qualquer interpretação contrária, a reforma da legislação arbitral brasileira, concretizada pela Lei 13.129 de 2015, adicionou dois parágrafos ao artigo 1º da Lei de Arbitragem.

Isso não significa, contudo, que os atos de império da Administração Pública possam ser matéria de arbitragem, muito pelo contrário, é cediço que estes refletem o interesse público primário da sociedade, assim sendo, não podem ser matéria de arbitragem não por conta da presença de um ente público, mas sim pelo dato do direito em questão ser indisponível¹⁷⁴.

Assim foi adicionado o § 1º, que versa “a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.”, e o §2º, que, por sua vez, disciplina que “A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações.” Desta forma,

¹⁷²CAHALI, Francisco José. **Curso de Arbitragem**. 6. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 430.

¹⁷³*Ibidem*. *Op. cit.*

¹⁷⁴*Ibidem*, p. 431.

acabando com qualquer incerteza acerca da possibilidade de um membro da Administração Pública poder fazer uso da via arbitral para resolver uma causa¹⁷⁵.

Todavia, uma breve ressalva deve ser feita ainda no tópico relativo à possibilidade de a Administração Pública utilizar a arbitragem, qual seja a imprescindível necessidade de se respeitar o princípio da publicidade¹⁷⁶, que foi devidamente prestigiado com a reforma legislativa ao ordenamento brasileiro em matéria de arbitragem com a inclusão do §3º ao art. 2º da Lei de Arbitragem, que, por sua vez indica que “A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade.”

Assim, se confirma que a em função da supremacia do interesse público, mesmo quando se trata de arbitragem, deverá ser rejeitado qualquer decisão através da confidencialidade, de modo que a transparência de entidades da Administração Pública deve ser a mais ampla possível, assim como no Judiciário, de modo que caberá também a própria Instituição fazer com que as informações referentes ao procedimento arbitral estejam facilmente acessíveis para o público que esteja interessado¹⁷⁷.

Ora, após se constatar que a utilização da arbitragem vem crescendo consideravelmente nas mais diversas áreas do Direito, por mais controversos que sua utilização possa ter parecido de início, é possível concluir que a arbitrabilidade tem se flexibilizado bastante ao longo dos anos.

¹⁷⁵CAHALI, Francisco José. **Curso de Arbitragem**. 6. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 432.

¹⁷⁶*Ibidem*, *op. cit.*

¹⁷⁷CAHALI, Francisco José. **Curso de Arbitragem**. 6. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.433.

4 A (IM)POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PATENTES EM ARBITRAGEM NO BRASIL

Como se sabe, o exame de arbitrabilidade é imprescindível para deduzir se certa causa poderá ser submetida a arbitragem ou não. Esta análise é composta de duas fases – a arbitrabilidade objetiva e a subjetiva. De fato, submeter um litígio a via arbitral é uma alternativa jurisdicional de finalizar um conflito, contudo é uma via com certas limitações impostas pelo Estado. No atual diploma legal brasileiro, como já abordado no tópico anterior, para que uma determinada disputa seja arbitrável é necessário, em suma, que os contratantes sejam dotados de capacidade suficiente para tanto, e que a matéria discutida no caso seja um direito patrimonial disponível¹⁷⁸. Observa-se, portanto, que a arbitrabilidade é um requisito tanto para a validade da convenção arbitral, quanto para a legitimidade do tribunal arbitral¹⁷⁹.

Desta forma, deve ser levado em consideração que os direitos de propriedade intelectual surgem a partir da outorga do Estado, que exerce um certo controle de política pública ao conceder o direito de exclusividade ao criador ou autor, e, por conseguinte, cria uma nuvem de ordem pública que paira sobre as disputas relativas a direitos de propriedade intelectual, ordem pública esta que poderá ensejar a inexecutabilidade da sentença e, ademais, eventual conclusão pela inarbitrabilidade da disputa poderá resultar na nulidade integral do processo arbitral¹⁸⁰.

Vale ressaltar também a hibridez marcante dos direitos de propriedade intelectual, no que tange, de um lado sua característica essencialmente de direito privado, vez que seus titulares detêm direitos de exclusividade sobre seus inventos e obras, enquanto que, por outro lado, possuem traços fortes de direitos públicos, intimamente relacionados ao interesse público¹⁸¹.

Em que pese não se negue a existência de discussões interessantes acerca da arbitrabilidade subjetiva no campo da propriedade intelectual, como a participação ou não do INPI no procedimento¹⁸², para fins do presente trabalho se dará maior

¹⁷⁸ CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo**: um comentário à Lei n. 9.307/96. 3. Ed. Rev., atual e ampl., São Paulo: Atlas, 2009 p. 37-39.

¹⁷⁹ DOLINGER, Jacob; TIBÚRCIO, Carmem. *Op.cit.*, 2003, p. 56.

¹⁸⁰ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva 2017, p. 98.

¹⁸¹ *Ibidem*, p. 97-98.

¹⁸² MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva 2017, p. 104.

atenção para a arbitrabilidade objetiva e suas consequências práticas, principalmente em razão de guardar o maior número de discussões e entraves relativas ao tema em questão.

Assim, a discussão principal em questão versa a respeito da possibilidade ou impossibilidade de declaração de nulidade de patentes no Brasil através da via arbitral. Dessa forma, se analisará se, nessas situações há livre disposição de direitos em questão, se há conteúdo patrimonial inserido e se existe algum tipo de norma ou reserva imperativa que afaste a jurisdição arbitral de dirimir essas questões¹⁸³.

Contudo, antes de dar início ao debate do ponto de vista nacional, é necessário avaliar como essa mesma é debatida internacionalmente e como se dá o funcionamento das principais instituições arbitrais em matéria de propriedade intelectual, bem como quais são suas principais vantagens para esse direito material específico.

4.1 ARBITRAGEM E PROPRIEDADE INTELECTUAL

O instituto da Arbitragem e a Propriedade Intelectual possuem gigantesca sinergia entre si, sendo o primeiro amplamente utilizado para dirimir conflitos complexos, enquanto o segundo corresponde ao mérito, a parte substantiva da questão, dotado de diversas nuances que devem ser respeitadas¹⁸⁴.

Contudo, o quesito de semelhança mais interessante é o fato de todas as qualidades da arbitragem, como flexibilidade, sigilo, celeridade e possibilidade de escolha dos julgadores da causa, dentro outras, são justamente características não encontradas no Poder Judiciário, que leva sérios anseios ao instituto da Propriedade Intelectual.¹⁸⁵ O Poder Judiciário não é flexível, dificilmente concede sigilo a causas de Propriedade Intelectual, é extremamente moroso e os juízes designados para

¹⁸³*Ibidem*, p. 111

¹⁸⁴*Ibidem*, p. 47.

¹⁸⁵MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva 2017, p.

julgar as causas nem sempre detêm do conhecimento necessário para resolver a lide da melhor forma possível¹⁸⁶.

É cediço que causas relativas a direitos de propriedade intelectual que tenham natureza notadamente patrimonial podem ser submetidas à via arbitral para serem resolvidas, não sendo, portanto, exclusivos de competência do INPI ou de qualquer autoridade da Administração Pública, vez que este entendimento tem caráter internacional¹⁸⁷. Logo, disputas sobre pagamento de royalties por exploração de um produto, reparação por infração patentária, indisposições acerca de contratos de transferência de tecnologia, etc., são todos plenamente arbitráveis¹⁸⁸.

É notório que internacionalmente via arbitral se tornou uma alternativa popular para a resolução de disputas internacionais envolvendo direitos de Propriedade Intelectual, como bem demonstrado no rol de processos pendentes das mais renomadas instituições arbitrais, como, por exemplo, se estima que no início desta década cerca de 10% dos processos arbitrais administrados pela Câmara de Comércio Internacional (CCI) envolviam direitos de propriedade intelectual¹⁸⁹.

Apesar deste dado de grande relevância prática, o que se encontra atualmente no cenário doutrinário internacional são diversos embates entre autores, tanto da área de Propriedade Intelectual quanto do campo da Arbitragem. Em ambos os ramos, as discussões acerca do tema concluem-se ou com o encorajamento da prática deste tipo de disputa, em virtude de sua viabilidade e grandes benefícios; ou pelo desencorajamento desta, devido impasses sensíveis que esta possibilidade levanta, sobretudo em relação à arbitrabilidade objetiva¹⁹⁰.

4.1.1 Aplicação em ordenamentos estrangeiros

¹⁸⁶ *Ibidem*, p. 47.

¹⁸⁷ *Ibidem*, p. 104.

¹⁸⁸ FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria geral da arbitragem**. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.732.

¹⁸⁹ COOK, Trevor; GARCIA, Alejandro I. **International intellectual property arbitration**. New York: WoltersKluwer, 2010, p. 49.

¹⁹⁰ MERKL, Márcio. Arbitrabilidade de disputas de propriedade intelectual: a arbitragem como uma ferramenta útil para os negócios internacionais. Leiria, Portugal: ESTG – IPEiria, 2014, p. 81. In: **IV Congresso Internacional de Ciências Jurídico-Empresariais**, 2014. Disponível em: <<https://iconline.ipleiria.pt/handle/10400.8/1451>>. Acesso em: 01 set. 2018.

Certamente um dos primeiros processos arbitrais do mundo envolvendo direitos de propriedade intelectual foi o caso inglês *Cooke v. Wheatstone*. O objeto da disputa era a respeito da invenção do telégrafo¹⁹¹.

Em 1837, William Fothergill Cooke e Charles Wheatstone requereram uma patente em conjunto, assinando um acordo de parceria. Contudo, com o passar dos anos, ambos já não concordavam com o valor inicial acordado e então, se submeteram a arbitragem¹⁹². O resultado não teve uma fundamentação tão clara quanto se esperava e resultou em uma decisão pela co-autoria, onde ambos ganhariam valores relativos ao invento, visto que o telégrafo havia sido uma criação em conjunto e, assim, este foi o primeiro caso de arbitragem envolvendo direitos de propriedade intelectual que foi além do campo meramente patrimonial, afinal, esta adentrou no mérito da questão, avaliando a titularidade do invento, para resolver a causa¹⁹³.

Passando para um contexto mais recente, vale deixar registrado duas decisões arbitrais que se tornaram verdadeiras referências acerca da discussão de validade de direitos de propriedade industrial em arbitragem.

Primeiramente, cabe analisar o Caso CCI nº 5480. Seus fatos giram em torno de um contrato de licença de patentes para desenvolvimento e exploração comercial de um produto, porém a patente do referido produto expirou no curso do contrato, em função do titular não ter pagado devidamente sua anuidade¹⁹⁴. Assim, a expiração da patente seu ensejo a uma arbitragem em função da violação contratual pela perda do objeto contratual, frente o vencimento da licença, arbitragem essa que teve Los Angeles como sede e aplicação do direito material francês. Para se defender, o requerido argumentou pela suspensão do procedimento arbitral, fundamentando sua tese através do caráter de ordem pública incluso na discussão sobre a validade de uma patente e consequente necessidade de se discutir esse tópico nas cortes francesas¹⁹⁵. Contudo, foi proferida decisão parcial indicando a plena competência

¹⁹¹MERKL, Márcio. Arbitrabilidade de disputas de propriedade intelectual: a arbitragem como uma ferramenta útil para os negócios internacionais. Leiria, Portugal: ESTG – IPLeia, 2014p. 81. In: **IV Congresso Internacional de Ciências Jurídico-Empresariais**, 2014. Disponível em: <<https://iconline.ipleiria.pt/handle/10400.8/1451>>. Acesso em: 01 set. 2018.

¹⁹²*Ibidem*.

¹⁹³*Ibidem*.

¹⁹⁴MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva 2017, p. 190.

¹⁹⁵MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva 2017, p. 190.

do tribunal arbitral para decidir sobre a causa, afirmando que a validade ou não do título não seria um tema abordado pelo árbitro, vez que as partes não estavam em desacordo acerca da validade da patente, pois ambas tinham conhecimento de sua expiração¹⁹⁶.

Em seguida, o caso classicamente aduzido quando se discute a arbitrabilidade de direitos de propriedade intelectual é o Caso CCI nº 6097, de 1989. A discussão central se tratava acerca da violação de um contrato de licença cumulada com a violação de direitos patentários¹⁹⁷. Foi acordado pelas partes que o contrato deveria ser interpretado através da lei japonesa, contudo a legislação alemã seria utilizada para fins de violação de direitos de propriedade industrial, Zurique foi eleita como sede da arbitragem. Para se defender, a parte requerida alegou que as patentes em questão eram inválidas e, portanto, nada havia infringido. Nota-se que a lei japonesa permite que o instituto da arbitragem seja utilizado para dirimir conflitos relativos a propriedade industrial, por outro lado, a lei alemã não admitia que o juízo arbitral pudesse declarar a invalidade de títulos de propriedade industrial¹⁹⁸. O que tornou este caso paradigmático foi a decisão parcial do tribunal arbitral, que decidiu pelo reconhecimento da própria jurisdição para decidir quanto a validade da patente para que, em seguida, pudesse decidir em relação a violação de direitos ou não, todavia, o tribunal também resguardou a eficácia da decisão que, por sua vez, terá eficácia apenas *inter partes*, afastando qualquer efeito erga omnes em prol da conservação da soberania do Estado Alemão¹⁹⁹.

Nesse sentido, é importante se debruçar sob outros ordenamentos, para entender o modelo adotado por eles, mas principalmente como eles conciliaram o embate existente entre entidades que tem como tarefa a declaração de validade ou invalidade de direitos de propriedade intelectual com a permissão de arbitrabilidade relativa a conflitos que envolvem a discussão destes.

Dentre os países que adotam uma medida pró-arbitragem, muitas vezes de cunho liberalista, encontram-se em destaque os Estados Unidos, Bélgica, Suíça e Itália. A mudança de posição destes países sobre a arbitragem envolvendo direitos de propriedade intelectual se deu principalmente devido ao amadurecimento da

¹⁹⁶ *Ibidem*, loc. cit.

¹⁹⁷ *Ibidem*, p. 192

¹⁹⁸ *Ibidem*, loc. cit.

¹⁹⁹ *Ibidem*, loc. cit.

arbitragem como ferramenta importante para a resolução de conflitos nesses países²⁰⁰.

Os Estados Unidos foram pioneiros neste campo, admitindo expressamente que litígios envolvendo direitos de propriedade intelectual, incluindo a validade, violação e titularidade de patentes pudessem se tornar matéria de arbitragem²⁰¹.

De forma análoga ao sistema brasileiro, a Itália também não admitia a arbitrabilidade de causas envolvendo a validade de direitos de propriedade intelectual devido a uma necessidade de intervenção estatal, no caso deles o interventor era o Ministério Público²⁰².

Contudo, a situação tomou outro rumo quando a doutrina italiana passou a defender a arbitrabilidade de forma incidental quando a intervenção do Ministério Público não se fazia essencial a resolução da lide, e, em 2003, o ordenamento italiano admitiu amplamente a arbitragem para controvérsias envolvendo propriedade intelectual e além disso, incluiu a possibilidade de decidir sobre a validade de direitos marcários e patentários, assim como os Estados Unidos²⁰³.

Outros países, como Alemanha, Portugal, França, Espanha e Japão admitem também a arbitrabilidade de conflitos que envolvem direitos de propriedade intelectual, contudo fazem certas ressalvas quando o objeto do processo arbitral é a discussão da validade direitos de propriedade industrial²⁰⁴.

Apenas um país veda expressamente a arbitrabilidade de qualquer questão que tenha por objeto uma patente, este país é a África do Sul, e regulação está presente na seção 18(1) da Lei de Patentes do referido país²⁰⁵.

A arbitragem dentro deste campo do direito tem se tornado cada vez mais comum, de modo que já existem diversas instituições arbitrais especializadas ou pelo menos com um departamento especializado em dirimir conflitos que envolvam direitos de Propriedade Intelectual²⁰⁶.

²⁰⁰MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva 2017, p. 136-137.

²⁰¹*Ibidem, loc. cit.*

²⁰²*Ibidem*, p. 138

²⁰³*Ibidem*, p. 140-142.

²⁰⁴*Ibidem*, p. 146-150.

²⁰⁵*Ibidem*, p. 163.

²⁰⁶MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva 2017, p. 193-197.

A OMPI (Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ou em inglês WIPO), é a mais importante, visto que foi a primeira a surgir especificamente nessa área, esta abrange não apenas arbitragem, mas também mediação e uma espécie de consulta de avaliação com um especialista. Atua também em ramos específicos, como mídia, cinema e entretenimento. A CPR (International Institute for Conflict Prevention & Resolution), especializada em franchising, tecnologia da informação e comunicações e trade secrets. A AAA (American Arbitration Association) e a JPIAC (Japan Intellectual Property Arbitration Center), ambas muito grandes e variadas, e dentre seus departamentos, há um de Propriedade Intelectual. Há também em Portugal uma instituição chamada ARBITRARE, empecializda em dirimir causas relativas a direitos de propriedade intelectual²⁰⁷.

A via arbitral, contudo, não é a única alternativa para solução de litígios que envolvam direitos de propriedade intelectual. Em certas ocasiões outras vias, como a mediação e a negociação, serão mais adequadas para solucionar a situação.

O necessário é um balanceamento entre vantagens e desvantagens para aferir qual das opções existentes se adequa melhor ao litígio enfrentado. A via judicial pode ser mais interessante quando uma das partes atua constantemente com este tipo de causa, pois a formação de precedentes poderá servir como uma forma de padronização e modelar a conduta de outros *players*, levando a decisão a um debate mais amplo e público²⁰⁸

Não há uma resposta única para todos o dilema de como resolver uma lide envolvendo direitos de propriedade intelectual – seja judicialmente, pela arbitragem, pela mediação, pela negociação, ou qualquer outro método alternativo – todas as formas possíveis de se solucionar um conflito terão aspectos positivos ou negativos²⁰⁹.

Segundo Rachel Wallace, integrante da Academia Global de Propriedade Intelectual no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos, as alternativas não são mutualmente exclusivas, e não há um “*one size fits all approach*”, visto que a cultura

²⁰⁷ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva 2017, p. 73-74.

²⁰⁸ *Ibidem*, p. 68.

²⁰⁹ *Ibidem*, *loc. cit.*

e o desenvolvimento econômico e social de cada Estado será o fator decisivo para definir qual ferramenta de resolução de conflito será mais popular neste âmbito²¹⁰.

Além disso, constata-se que esse modelo é comumente utilizado em diversos ordenamentos de outros Estados e que traz muitos benefícios para as partes que atuam no campo da Propriedade Intelectual, desde que escolhidas de forma estratégica e não se limitando apenas a escolha arbitral e judicial, afinal, há todo um sistema *multidoors*, que disponibiliza uma gama de opções para se resolver um conflito, como a mediação, conciliação, negociação, etc²¹¹.

4.1.2 As principais vantagens da utilização da arbitragem em propriedade intelectual

No momento em que uma disputa de propriedade intelectual é submetida a via arbitral, diversas são as vantagens decorrentes desta escolha. A possibilidade de as partes escolherem a composição do tribunal arbitral é bastante atrativa para este ramo do direito, considerando a alta complexidade de muitas invenções tecnológicas que se tornam matéria de arbitragem.

Além de poder escolher quem irá compor o Tribunal, é interessante analisar qual é o escopo dessa liberdade de escolha. Considerando as disputas relativas a Propriedade Intelectual, bastante variadas acerca do objeto, uma vez que este poderá tanto ser sobre o mais moderno infraestrutura de distribuição 5Gou sobre uma inovadora tecnologia para o campo da irrigação de plantações, seria extremamente útil ter um sujeito que entenda profundamente sobre o assunto na posição de julgador, assim, a importância da posição deste julgador não será apenas votar conscientemente, mas influenciar na decisão dos outros árbitros, caso houverem, para que todos façam uma decisão bem informada²¹².

²¹⁰ WALLACE, Rachel. Foreword to the United States patent and trademark office symposium on trends in alternative dispute resolution concerning intellectual property rights litigation. **California Western International Law Journal**, San Diego, v. 23, n. 1, 2012. p. 2-3.

²¹¹ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva 2017, p. 71.

²¹² MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva 2017, p. 59-60.

Muitas vezes diversos direitos de propriedade intelectual coexistindo em um único projeto, cada um desses variados direitos podem ter proprietários distintos, significando que a licença patentária deverá ser feita separadamente ou em conjunto, portanto ter um perito no campo pode simplificar situações como estas²¹³

Um *expert* no assunto na posição de julgador é uma situação bastante contrastante ao que ocorre cotidianamente no judiciário de países do sistema *civil law*²¹⁴, e sobretudo no Brasil. Não raro, o juiz que assume a causa a ser julgada não tem experiência alguma com ciência, o que poderia ser facilmente feito da forma mais eficiente possível por um especialista em softwares, por exemplo²¹⁵. Ademais, deve ser levado em consideração que a escolha de um árbitro desqualificado para ocupar tal posição no processo pode desencadear uma série de problemas para as partes, logo é uma decisão a ser tomada com máxima cautela

A confidencialidade dos processos arbitrais também é de importância notória para o direito de propriedade intelectual. Considerando que segredos de negócios e informações privilegiadas são uma realidade constante e preocupando que cerca lides desse tipo.

Ademais, nem sempre o segredo de justiça será uma realidade no judiciário, em verdade, os precedentes mostram que os casos em que o sigilo é de fato concedido é uma parcela bem pequena para processos relativos a direitos de propriedade intelectual²¹⁶.

Sem prejuízo de outras vantagens, a celeridade também é essencial, já que no campo da propriedade intelectual é muito comum que o objeto do litígio seja matéria de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico e caso a resolução só litígio demore demasiadamente, a tecnologia poderá se restar obsoleta no momento de sua solução²¹⁷.

²¹³ BARTON, Thomas D; COOPER, James M. Symposium introduction: advancing intellectual property goals through prevention and alternative dispute resolution. **California Western International Law Journal**, San Diego, v. 43, n. 1, 2012, p.14. Disponível em: <<https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=cwilj>>. Acesso em: 12 de out. de 2019.

²¹⁴ COOK, Trevor; GARCIA, Alejandro I. *Op.cit.*, 2010, p. 30.

²¹⁵ MAZZONETTO, Nathalia, *Op.cit.*, p. 60.

²¹⁶ MAZZONETTO, Nathalia. *Op.cit.*, 2017, p. 62.

²¹⁷ MAZZONETTO, Nathalia. *Op. cit.*, 2018, p. 61.

4.2 A IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO DE PATENTE ATRAVÉS DE ARBITRAGEM NO BRASIL

Como já foi visto anteriormente no presente trabalho, para que uma controvérsia passe no teste da arbitrabilidade objetiva, o objeto da mesma deverá envolver direitos patrimoniais disponíveis.

Assim, a célebre doutrinadora Selma Lemes reconhece que determinadas questões do âmbito da propriedade industrial encontram certos empecilhos ao longo da estrada da arbitrabilidade, que variam de país para país, dentre essas questões sensíveis, se encontra a discussão acerca da validade de um direito de propriedade industrial, que, possui como principal empecilho o fato de estar intrinsecamente ligado ao interesse público relevante, ou seja, uma clara questão de ordem pública que, em outras palavras, é uma situação jurídica indisponível²¹⁸.

Para fundamentar seu entendimento, Selma Lemes ainda aponta as três principais causas que ocasionam a impossibilidade de um laudo arbitral declarar a invalidade de uma patente²¹⁹.

A primeira das razões apontadas pela doutrinadora é o efeito erga omnes presente na decisão que declara a invalidade de uma patente²²⁰. Com essa colocação, a doutrinadora expressa que para se constituir propriamente um título de propriedade industrial, é imprescindível que a decisão que declara sua invalidade possua efeitos erga omnes, que seja oponível a terceiros, que seja operante para todos e que este fato seja público para todos, características que não são próprias de uma decisão arbitral, considerando que esta vincula apenas as partes do próprio processo arbitral e, assim, seria necessário procurar o Judiciário para que esta invalidade seja perquirida²²¹.

Quanto a segunda razão apontada por Selma Lemes, esta afirma que os direitos de propriedade intelectual devem ser exclusivamente outorgados pelo Estado, de modo

²¹⁸LEMES, Selma M. F. **Arbitragem em propriedade intelectual**. Disponível em: <<http://selmalemes.adv.br/artigos/Arbitragem%20em%20Lit%C3%ADgios%20da%20Propriedade%20Intelectual-%202003.pdf>>. Acesso em: 12 out. 2019.

²¹⁹LEMES, Selma M. F. **Arbitragem em propriedade intelectual**. Disponível em: <<http://selmalemes.adv.br/artigos/Arbitragem%20em%20Lit%C3%ADgios%20da%20Propriedade%20Intelectual-%202003.pdf>> . Acesso em: 12 out. de 2019, p. 2.

²²⁰*Ibidem*.

²²¹BERALDO, Leonardo de Faria. **Curso de Arbitragem**. São Paulo: Atlas, 2014, p. 100.

que, como o ordenamento atual prevê que cabe ao Estado conceder ou não títulos de patentes aos criadores de um invento, não caberia a um Tribunal Arbitral discutir sobre a matéria²²². Por fim, a doutrinadora aponta que a própria existência de um interesse público na matéria já seria suficiente para concluir pela impossibilidade de submeter ao mesmo à via arbitral²²³.

Cabe, portanto, destacar novamente os ensinamentos postos por Bernardo Lima no capítulo anterior, vez que a mera existência de interesse público em uma matéria não é suficiente para se concluir automaticamente que a matéria não é passiva de arbitragem²²⁴.

Contudo, cabe também levar em consideração que Bernardo Lima, apesar de contrapor a automaticidade do pensamento de Selma Lemes, concorda com a afirmativa de que, tomando como ponto de partida o ordenamento jurídico brasileiro atual, sob uma ótica dogmática, não seria possível se decidir quanto a validade de um título de propriedade industrial em arbitragem no Brasil, o mesmo também salienta que o ato de concessão de uma patente é invariavelmente um ato de império do Estado, sendo esta uma situação jurídica indisponível e, portanto inarbitrável²²⁵.

O autor deixa, contudo, uma ressalva interessante. Acontece que concluir pela inarbitrabilidade de um objeto não significa necessariamente que se está pactuando com seu pleno impedimento, afinal, a decisão arbitral poderá produzir efeito erga omnes, desde que o Estado reconheça a validade do laudo arbitral e em seguida altere os registros públicos de patente²²⁶.

Para além de Selma Lemes e Bernardo Lima, outros doutrinadores também reconhecem a inarbitrabilidade da validade de título patentário no atual sistema legislativo brasileiro.

Notadamente, Luiz Guilherme de A. Vieira Loureiro, em consonância o que foi dito até então, adiciona que o mero fato de haverem questões de ordem pública não

²²² LEMES, Selma M. F., *op. cit.*, *loc. cit.*

²²³ *Ibidem.*

²²⁴ LIMA, Bernardo Silva de. **A arbitralidade do dano ambiental e seu ressarcimento**. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal da Bahia. 2009, p.93.

²²⁵ LIMA, Bernardo Silva de. **A arbitralidade do dano ambiental e seu ressarcimento**. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal da Bahia. 2009, p.93.

²²⁶ BREKOUASKIS, Stravos. *apud* LIMA, Bernardo Silva de. **A arbitralidade do dano ambiental e seu ressarcimento**. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal da Bahia. 2009, 93-94.

implica na automática inarbitrabilidade, contudo o que poderia, por exemplo, comprometer a exequibilidade de um laudo arbitral seria a situação da qual o tribunal arbitral decide violando ou deixando de observar algum preceito de ordem pública, que é indispensável para o resguardo e organização institucional do Estado²²⁷. Logo, o doutrinador conclui que no atual diploma legal brasileiro, a arbitragem só seria impedida nessas matérias na hipótese em que uma regra de ordem pública suprimisse a disponibilidade do direito contratual, de modo que a decisão violadora do árbitro seria nula por inobservar norma de interesse público e econômico do Estado²²⁸.

De forma análoga, José Rogério Cruz e Tucci adverte que estão completamente além dos parâmetros de arbitrabilidade as causas das quais o objeto é de atribuição exclusiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), por conta da função social, econômica e técnica das normas reguladoras de propriedade industrial²²⁹. Ademais, os autores José Antonio Fichtner, Sergio Nelson Mannheimer e André Luís Monteiro também entendem que o principal limite à arbitrabilidade objetiva em matéria de propriedade intelectual é justamente matérias que sejam de competência exclusiva do INPI²³⁰.

Assim, o presente trabalho concorda que atualmente não é possível que um tribunal arbitral possa desconstituir um título de propriedade intelectual, privando-o de sua validade perante terceiros.

4.3 A POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DE PATENTE DE FORMA PREJUDICIAL E COM EFEITOS INTERPARTES NO BRASIL

Diante do exposto, deve se esclarecer que apesar da impossibilidade de se desconstituir um título de propriedade industrial através de um processo arbitral, se é

²²⁷ LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. Vieira. Arbitragem e propriedade industrial. **Revista de Direito Privado**, v.5, jan./mar. 2001, p. 154-155.

²²⁸ *Ibidem*.

²²⁹ CRUZ E TUCCI, José Rogério. **Arbitrabilidade dos litígios sobre direitos da propriedade industrial**, Consultor Jurídico, 23 set. 2015. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2014-set-23/paradoxo-corte-arbitrabilidade-litigios-direitos-propriedade-industrial>>. Acesso em: 12 out. 2019.

²³⁰ FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria geral da arbitragem**. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.732.

possível, com base no ordenamento brasileiro atual, declarar a nulidade do mesmo quando for arguida sua nulidade em sede incidental e desde que a referida declaração possua efeito apenas *inter partes*.

É imprescindível, portanto, diferenciar a desconstituição de um título patentário da mera constatação de sua nulidade.

Nota-se que, partindo do pressuposto de que uma patente foi concedida pelo INPI sem observar algum dos requisitos de patenteabilidade, de acordo com a teoria dos fatos jurídicos, apesar da eficácia de um ato válido ser uma circunstância jurídica comum, usual, é crucial destacar que também poderá existir a ocorrência de duas situações excepcionais, quais sejam a ineficácia de um ato válido e a eficácia de um ato nulo²³¹. Assim sendo, Sérgio de Andréa Ferreira destacou que “o ato nulo juridicamente existe, e, no caso do ato de patenteação, eficaz”²³², se enquadrando, portanto, na segunda situação excepcional exposta acima, ademais o autor também adicionou em sua exposição que “à patente são atribuídos efeitos, até que seja desconstituída, havendo a necessidade de sentença judicial ou de ato administrativo em processo de nulidade.”²³³ Logo, considerando um uma patente foi concedida pelo INPI sem se observar algum dos requisitos de patenteabilidade, enquanto não houver decisão do Estado, seja no âmbito administrativo ou judiciário, o ato administrativo, apesar de nulo, se manterá eficaz. Desta forma, Bernardo Guitton Brauer, em dissertação de mestrado orientada pelo Professor Doutor Carlos Alberto Carmona, conclui que:

Importante é a diferença existente entre a desconstituição do título e a mera constatação de nulidade/ineficácia do título, necessária para afastar

²³¹ AZEVEDO, Antônio Junqueira de. **Negócio Jurídico**: Existência, Validade e Eficácia. 4. Ed.. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 49.

²³² FERREIRA, Sérgio de Andréa. A natureza jurídica dos atos de deferimento do pedido de patente e de patenteação e a decretação administrativa de sua nulidade. **Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas**, Rio de Janeiro, ano 35, n. 35, 2009. Disponível em: <<http://www.ablj.org.br/revistas/revista35/revista35%20SÉRGIO%20DE%20ANDRÉA%20FERREIRA%20-%20Natureza%20juridica%20dos%20atos%20de%20deferimento%20do%20pedido%20de%20patente%20e%20de%20patenteação%20e%20a%20decretação%20administrativa%20de%20sua%20nulidade.pdf>>. Acesso em: 01 set. 2019, p. 49.

²³³ FERREIRA, Sérgio de Andréa. A natureza jurídica dos atos de deferimento do pedido de patente e de patenteação e a decretação administrativa de sua nulidade. **Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas**, Rio de Janeiro, ano 35, n. 35, 2009. Disponível em: <<http://www.ablj.org.br/revistas/revista35/revista35%20SÉRGIO%20DE%20ANDRÉA%20FERREIRA%20-%20Natureza%20juridica%20dos%20atos%20de%20deferimento%20do%20pedido%20de%20patente%20e%20de%20patenteação%20e%20a%20decretação%20administrativa%20de%20sua%20nulidade.pdf>>. Acesso em: 01 set. 2019, p. 49

eventual condenação injusta por violação inexistente. A declaração incidental de nulidade assegura que o título não seja mais oponível apenas com relação à parte demandada da ação, mas continuará produzindo efeitos no mundo jurídico em relação a todos aqueles que não integraram a relação processual.²³⁴

Feita a diferenciação entre a desconstituição do título de patente e a declaração de nulidade de patente, nota-se que, apesar do Superior Tribunal de Justiça ter estabelecido em decisão já discutida no presente trabalho, que a Justiça Estadual não é poderá declarar nulidade de título de propriedade industrial de modo incidental, o mesmo não vale para a arbitragem²³⁵.

Essa afirmação se fundamenta com o fato de que no momento em que um possível infrator de uma patente se defende alegando a exceção de nulidade patentária presente no art. 56, § 1º da LPI, este suposto infrator não está perquirindo a desconstituição do título de propriedade industrial, mas apenas suspensão da oponibilidade do título para uma demanda específica, permitindo que o laudo arbitral declare a ineficácia do título apenas perante as partes, ou seja, com efeito *inter partes* e sem demais efeitos para qualquer terceiro que não fez parte da referida demanda²³⁶.

Assim, em que pese o título de propriedade patentária se mantenha válido e eficaz perante terceiros, enquanto não houver uma decisão da Justiça Federal ou processo administrativo de nulidade que declare sua invalidade, o mesmo se manterá eficaz²³⁷. E, por conseguinte, caso a parte requerida de uma arbitragem lance mão da exceção de nulidade em matéria de defesa contra uma acusação de infração patentária, mesmo que a decisão do tribunal reconheça pela ausência de um dos requisitos de patenteabilidade, nota-se que essa decisão terá efeito apenas para as partes da arbitragem, não sendo, de forma alguma, oponível a terceiros²³⁸.

Apenas para fins de máxima cautela quanto ao entendimento explorado, compreende-se que, na hipótese ora abordada, a finalidade do suposto violador de patente não é a desconstituição do título proprietário, o que teria um efeito *erga omnes*, mas sim o mero requerimento de constatação de nulidade como forma de

²³⁴ BRAUER, B. G. Arbitragem. **Questões Controvertidas na Propriedade Industrial**. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 120-121.

²³⁵ *Ibidem*, p. 131.

²³⁶ BRAUER, B. G. Arbitragem. **Questões Controvertidas na Propriedade Industrial**. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 131.

²³⁷ *Ibidem*, p. 131.

²³⁸ *Ibidem*, p. 131-132.

defesa da alegação de uma infração que não existe, sendo suficiente para o suposto infrator que esta constatação tenha efeito *inter partes* apenas, portanto, podendo ser matéria de arbitragem²³⁹.

No que tange o eventual argumento de que a ordem pública seria um óbice fatal à possibilidade da declaração de nulidade de uma patente, nota-se que, de fato, a violação de normas que tenham finalidade em prol do interesse público teria como consequência lógica e jurídica a nulidade absoluta do ato violador, porém isso não significa que haja empecilho algum, uma vez que as leis de ordem pública funcionariam apenas como convenções das quais o corpo decisório da controversa não poderá derrogar²⁴⁰.

Considerando essa afirmação de que só será possível se regular relações jurídicas dentro dos parâmetros das normas de ordem pública, duas conclusões podem ser feitas para fins de se aferir a possibilidade ou impossibilidade de declaração de nulidade de patente no Brasil²⁴¹. Em primeiro lugar, se conclui que em hipótese de existência de qualquer previsão legal expressa que verse sobre a matéria, e esta proíba o árbitro de decidir acerca da nulidade de direitos e propriedade industrial, a determinação imposta pela norma deverá ser observada²⁴². Ademais, se conclui também que em havendo regra de direito material sobre a controvérsia, essa deverá ser utilizada para balizar o árbitro acerca da apreciação da causa. Assim, o árbitro estará adstrito a essas suas óticas

Contudo, se nota também que tal determinação legal já existe, qual seja, para fins de patentes, o art. 57 da Lei de Propriedade Industrial que versa acerca da possibilidade de exceção de nulidade de patente como matéria de defesa, devendo esta ser utilizada para balizar os entendimentos do árbitro acerca da questão e este mesmo diploma legal não proíbe o árbitro de decidir acerca da causa, em que pese este também não o autoriza a tanto²⁴³.

Assim, o que se observa é que eventual tribunal arbitral deverá contemplar os ditames legais estabelecidos pela Lei de Propriedade Industrial, respeitando os

²³⁹ *Ibidem*, p. 140.

²⁴⁰ KOMATSU, Roque. **Da invalidade no processo civil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

²⁴¹ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva 2017, p.

167.

²⁴² *Ibidem*, p. 167-168.

²⁴³ *Ibidem*, 168.

parâmetros impostos pela mesma, contudo o mero fato de existirem normas com caráter relativo à ordem pública não ensejará a inarbitrabilidade objetiva da causa²⁴⁴.

Ademais, ainda que no REsp 1.132.449/PR, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça tenha decidido pela impossibilidade de se declarar nulidade incidental de patente senão na Justiça Federal, excluindo, assim, a possibilidade de fazê-lo em sede da Justiça Estadual, como se fazia anteriormente, isso não significa que eventual tribunal arbitral estejam obrigados a contemplarem a referida decisão, como bem preconiza Bernardo GuittonBrauer.²⁴⁵

O Superior Tribunal de Justiça entendeu pela impossibilidade de arguição incidental de nulidade fora do âmbito da Justiça Federal, tal posicionamento, ainda que relevante, não se mostra vinculante para a arbitragem, que pode perfeitamente decidir sobre a questão mesmo sem a presença de autarquia competente. Note-se, a partir do momento que a consequência jurídica pode ser a suspensão da eficácia inter partes, e não a impugnação da higidez do ato administrativo, tal não é substancialmente distinta da hipótese de uma renúncia ou disposição contratual

Adicionalmente, a decisão prolatada pela Excelentíssima Ministra ocasiona uma certa limitação ao direito de defesa do suposto violador de uma patente, visto que apesar da legislação vigente permitir conforme o art. 56, LPI, o suposto violador não terá mais a possibilidade de suscitar a exceção de nulidade como matéria de defesa na Justiça Estadual, onde as causas relativas a infração de patente geralmente são ajuizadas quando não há necessidade de participação do INPI²⁴⁶. Assim, se for acusado por infringir uma patente, e verificar que referida patente é nula, o suposto infrator deverá procurar a Justiça Federal, não podendo mais se valer da forma incidental na Justiça Federal²⁴⁷.

Para além da limitação imposta ao seu direito de defesa, o demandado também foi prejudicado do ponto de vista econômico e temporal, afinal agora terá que ajuizar mais uma ação, qual seja a ação própria de nulidade de ato administrativo, dessa vez na Justiça Federal, apenas para que a validade do título de patente seja analisada, assim demandando mais tempo e dinheiro do demandado²⁴⁸.

²⁴⁴ *Ibidem, loc. cit.*

²⁴⁵ BRAUER, B. G. **Arbitragem**. Questões Controvertidas na Propriedade Industrial. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 126.

²⁴⁶ BRAUER, B. G. **Arbitragem**. Questões Controvertidas na Propriedade Industrial. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 126.

²⁴⁷ *Ibidem*

²⁴⁸ *Op. cit.*, p. 137.

Nota-se um aumento do aspecto econômico, pois o suposto infrator terá que arcar com mais custas processuais, mais honorários e considerando a grande probabilidade de perícia técnica, o aumento se torna significativo.

Para além do significativo aumento no dispêndio econômico do demandado, a bifurcação em duas ações próprias distintas implica na maior morosidade para resolução das causas, vez que a prestação jurisdicional só será satisfeita após o trânsito em julgado de ambas as causas²⁴⁹, ademais, poderá ser reconhecida também a prejudicialidade externa entre as causas, resultando na necessidade de suspensão da causa inicial, ajuizada na Justiça Comum, devido ao fato da eventual nulidade da patente ter efeito retroativo, desta forma, a patente será nula desde a data do seu depósito no INPI, assim é uma questão logicamente antecedente²⁵⁰. Contudo, é válido ressaltar que a jurisprudência não é pacífica quanto a prejudicialidade externa nesse sentido, o que acaba dependendo bastante da ação ajuizada na Justiça Estadual.

Assim, além de se afirmar que é possível fazer uso de arbitragem para declarar a nulidade de uma patente de forma incidental e com efeito *inter partes*, insta salientar também suas vantagens em detrimento da bifurcação entre duas causas distintas no judiciário, considerando os aspectos econômicos e temporais²⁵¹.

Desta forma, é possível chegar à conclusão de que a decisão do REsp1.132.449/PR não serviu exatamente como um empecilho para a possibilidade de se declarar a nulidade de uma patente, de maneira incidental e com efeito *inter partes*, em uma arbitragem, pois a mesma acabou por servir como um argumento a mais para sustentara referida argumentação, uma vez que a mesma passa a funcionar como uma via que efetivará o direito de defesa do suposto ofendido.

Nota-se que este suposto ofendido, ao invés de bifurcar a sua causa, poderá este firmar compromisso arbitral para dirimir a referida causa em matéria de arbitragem, abdicando do judiciário, em prol da resolução de um conflito com todas as vantagens que esse método heterocompositivo traz, como, por exemplo, a celeridade, confidencialidade, possibilidade de escolher o julgador da causa e consequente

²⁴⁹ *Op. cit.*, p. 138.

²⁵⁰ BRAUER, B. G. **Arbitragem**. Questões Controvertidas na Propriedade Industrial. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 139

²⁵¹ *Loc cit.* p.141.

possibilidade designar um *expert* no assunto para resolve-la, sendo todas essas vantagens muito proveitosas e bem-vindas para conflitos relativos a patentes.

5 CONCLUSÃO

Nota-se que a discussão sobre o presente tema é bastante polêmica e possibilita os mais diversos debates não só no campo da arbitragem e propriedade intelectual, mas como também no direito administrativo e no direito processual.

Assim, a solução apresentada foi uma tentativa de se conciliar os limites impostos pelo ordenamento legal brasileiro e o palpitante e implacável crescimento dessas duas áreas – direito de propriedade intelectual e arbitragem – que compartilham de grande sinergia e possuem grandes tendências a se unirem.

Se defende, portanto, que de acordo com os ditames legais brasileiros, não seria possível invalidar um direito de propriedade intelectual - mais precisamente, uma patente - em sede de processo arbitral em função da inegável indisponibilidade da situação jurídica, afinal tem-se um ato de império estatal, que é a concessão de patente a um particular.

Mesmo que haja flagrante nulidade de uma patente que tenha eventualmente descumprido os requisitos de patenteabilidade, para que esta seja desconstituída, ou seja, tenha sua invalidade reconhecida e não possa mais ser oponível a terceiros, será necessária uma decisão de processo administrativo de nulidade ou uma decisão através de uma ação própria de nulidade de ato administrativo, ajuizada na Justiça Federal.

Contudo, defende-se também que haja a possibilidade de se declarar a nulidade de uma patente de forma incidental em uma arbitragem, de modo que a decisão teria apenas efeito *inter partes*, não abalando a ordem pública nacional. Para tanto, foram diferenciados os conceitos de desconstituição de título de patente e de declaração de nulidade do mesmo. Nota-se que sua mera declaração de nulidade não necessitaria de efeito *erga omnes*, vez que esta serviria apenas para o tribunal arbitral decidir uma questão incidental, prejudicial ao mérito da questão e não seria oponível, de forma alguma, a terceiros.

Assim, acredita-se que na situação da qual um indivíduo seja acusado de infringir patente de terceiro e seja firmado um compromisso arbitral para decidir a matéria, o suposto infrator poderia, de todo modo, invocar o art. 56 da LPI, que o permite arguir nulidade como matéria de defesa. Caso essa situação ocorra em sede de arbitragem, haveria a possibilidade de se declarar a nulidade dessa patente através

do tribunal arbitral, vez que o efeito desta decisão seria meramente entre as partes que participaram do procedimento, como se é praticado em ordenamentos estrangeiros.

A via arbitral para a situação posta, inclusive, mostra-se extremamente vantajosa após a decisão do REsp 1.132.449/PR, que impossibilitou a decisão incidental de nulidade de patente na justiça estadual, pois ao lançar mão da via arbitral, não seria necessário bifurcar a situação jurídica entre a Justiça Federal e a Justiça Comum, sendo mais interessante para o demandado, dando-lhe uma oportunidade de defesa única, pois a decisão seria proferida por um único corpo julgador.

REFERÊNCIAS

AFONSO, Otávio. **Direito autoral**: conceitos essenciais. Barueri: Manole, 2009. Disponível em: <https://forumdeconcursos.com/wp-content/uploads/wpforo/attachments/2/2652-Direito-autoral-Conceitos-essenciais-Otavio-Afonso.pdf>. Acesso em: 14 set. 2019.

ALENTE, Mariana Giorgetti. “Direitos autorais como comércio internacional: desafios políticos”. In: NALINI, José Renato (Org.). **Propriedade Intelectual em Foco**. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra Editora, 1999.

AZEVEDO, Antônio Junqueira de. **Negócio Jurídico**: Existência, Validade e Eficácia. 4. ed.. São Paulo: Editora Saraiva, 2002.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

BARROCAS, Manuel Pereira. A ordem pública na arbitragem. **Revista da Ordem dos Advogados** (separata). Ano 74, I, Lisboa, jan/mar, 2014. Disponível em: <https://www.revistadotribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad82d9a0000016e127b7d25b0d70845&docguid=I5fa657708ed311e7b7a9010000000000&hitguid=I5fa657708ed311e7b7a9010000000000&spos=1&epos=1&td=4000&context=56&crumb-action=append&crumb-label=Documento&isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1>. Acesso em: 12 out. 2019.

BARTON, Thomas D; COOPER, James M. Symposium introduction: advancing intellectual property goals through prevention and alternative dispute resolution. **California Western International Law Journal**, San Diego, v. 43, n. 1, 2012, p.14. Disponível em: <https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=cw-ilj>. Acesso em: 12 de out. de 2019.

BERALDO, Leonardo de Faria. **Curso de Arbitragem**. São Paulo: Atlas, 2014.

BITTAR, Carlos Alberto, **Direito de Autor**. 4. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.

BORN, Gary. **International Commercial Arbitration**. 2. ed.. v. I. Holanda: Kluwer Law International, 2014.

BRASIL. Decreto nº 10.033, de 1º de outubro de 2019. Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum do Acordo de

Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das declarações e notificações que especifica. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10033.htm. Acesso em: 01 set. 2019.

BRASIL. Decreto nº 9.289, de 21 de fevereiro de 2018. Promulga o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/norma/504382/publicacao/15644399>. Acesso em: 01 set. 2019.

BRASIL. **Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007**. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11484.htm. Acesso em: 14 set. 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 14 set. 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.609 , de 19 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm. Acesso em: 01 set. 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997**. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm. Acesso em: 01 set. 2019.

BRASIL. Decreto nº. 75.699, de 06 de maio de 1995. Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm. Acesso em: 01 set. 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 01 de setembro de 2019.

BRASIL. Decreto nº. 875, de 19 de julho de 1993. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm. Acesso em: 01 set. 2019.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 11 abr. 2018.

BRASIL. Decreto n. 75.541, de 31 de março de 1975. Promulga a convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Disponível em: http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/multilaterais/propriedade-intelectual-e-industrial/m_690/. Acesso em: 22 mai. 2018.

BRASIL. **Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970**. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm. Acesso em: 14 set. 2019.

BRASIL. Decreto nº 48.458, de 4 de julho de 1960. Promulga a Convenção Universal sobre Direito de Autor, concluída em Genebra, a 6 de setembro de 1952. Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/norma/471035/publicacao/15700621>. Acesso em: 01 set. 2019.

BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 04 out. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.132.449/PR. Relatora: Min. Nancy Andrighi. DJ 13 mar. 2012. Disponível em:
https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STJ/IT/RESP_1132449_PR_1332982061732.pdf?Signature=x32ddrePmYm2yu%2B4p55bTTASkYM%3D&Expires=1572106557&AWSAccessKeyId=AKIARMMD5JEA0765VPOG&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=c74a07559d17beacb376c5e5989b1c8d. Acesso em: 14 set. 2019.

BRAUER, Bernardo Guitton. Arbitragem. **Questões Controvertidas na Propriedade Industrial**. 1. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

CAHALI, Francisco José. **Curso de arbitragem**: mediação: conciliação: resolução CNJ 125/2010. 6. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

CAHALI, Francisco José. **Curso de Arbitragem**. 6. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

CANALLI, Waldemar Menezes; SILVA, Rildo Pereira. Uma breve história das patentes: Analogias entre ciência/ tecnologia e Trabalho intelectual / trabalho Operacional. In: **Scientiarum Historia Lv**, 2011, Rio De Janeiro. Congresso Scientiarum Historia Lv. Rio de Janeiro: UFRJ, 2011. v. único. p. 746.

CARAMELO, António Sampaio. Critérios de arbitrabilidade dos litígios. Revisitando o tema. **Revista de Arbitragem e Mediação**, São Paulo: RT, ano 7, v. 27, out. - dez. 2010. Disponível em:
<https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=>

i0ad6adc5000016e0e98409e184a3570&docguid=I4c3ee1703a5711e0baa700008558bb68&hitguid=I4c3ee1703a5711e0baa700008558bb68&spos=1&epos=1&td=231&context=5&crumb-action=append&crumb-label=Documento&isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1. Acesso em: 5 out. 2019.

CARMONA, Carlos Alberto. **A arbitragem no Código de Processo Civil brasileiro**. Dissertação (Mestrado em Direito) - São Paulo, USP, 1990.

CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos sistemas de patentes e marcas: passado, presente e futuro**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. **Teoria geral do processo**. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

COOK, Trevor; GARCIA, Alejandro I. **International intellectual property arbitration**. New York: WoltersKluwer, 2010.

CRUZ E TUCCI, José Rogério. **Arbitrabilidade dos litígios sobre direitos da propriedade industrial**, Consultor Jurídico, 23 set. 2015. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2014-set-23/paradoxo-corte-arbitrabilidade-litigios-direitos-propriedade-industrial>>. Acesso em: 12 out. 2019.

DI BLASI, Gabriel. **A propriedade intelectual: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia**. 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

DURÃES, Marilene; ANDRADE, Mayra; TOGNETTI, Sanny. O histórico controverso da proteção à propriedade intelectual e seu impacto sobre o desenvolvimento nacional: aspectos da desigualdade entre os países do eixo norte/sul. **PIDCC**, Aracaju, ed. n. 04, p.228 a 252, Out/2013.

FERREIRA, Sérgio de Andréa. A natureza jurídica dos atos de deferimento do pedido de patente e de patenteação e a decretação administrativa de sua nulidade. **Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas**, Rio de Janeiro, ano 35, n. 35, 2009. Disponível em: <<http://www.ablj.org.br/revistas/revista35/revista35%20SÉRGIO%20DE%20ANDRÉA%20FERREIRA%20-%20Natureza%20juridica%20dos%20atos%20de%20deferimento%20do%20pedido%20de%20patente%20e%20de%20patenteação%20e%20a%20decretação%20administrativa%20de%20sua%20nulidade.pdf>>. Acesso em: 01 set. 2019.

FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria geral da arbitragem**. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

GONÇALVES, Eduardo Damião. **Arbitrabilidade objetiva**. 2008. Tese (Doutorado em Direito Internacional), Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

IDS - Instituto DannemannSiemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à lei de propriedade industrial**. 3. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

INPI. Manual para o depositante de patentes. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf>. Acesso em: 03 set. 2019

KOMATSU, Roque. **Da invalidade no processo civil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

LANARI, J. B. B. **Proteção do patrimônio na Unesco**. Brasília, UNESCO, 2003.

LASTRES, Helena Maria Martins.; FERRAZ, João Carlos. Economia da informação, do conhecimento e do aprendizado. In: LASTRES, Helena Maria Martins; ALBAGLI, Sarita. **Informação e globalização na era do conhecimento**. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

LEMES, Selma M. F. **Arbitragem em propriedade intelectual**. Disponível em: <http://selmalemes.adv.br/artigos/Arbitragem%20em%20Lit%C3%ADgios%20da%20Propriedade%20Intelectual-%202003.pdf> . Acesso em: 12 out. 2019.

LIMA, Bernardo Silva de. **A arbitralidade do dano ambiental e seu ressarcimento**. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal da Bahia. 2009.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. Vieira. Arbitragem e propriedade industrial. **Revista de Direito Privado**, v.5, jan./mar. 2001.

MACHINE, Wayback. Property, intellectual property, and free riding. **Texas Law Review**, vol. 83. 2005.

MASSON, Mariana. **A arbitrabilidade objetiva na perspectiva do direito brasileiro em face da promulgação do Decreto 4.311/02 (Convenção de Nova York)**. 2005. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional), Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva 2017.

MERKL, Márcio. Arbitrabilidade de disputas de propriedade intelectual: a arbitragem como uma ferramenta útil para os negócios internacionais. Leiria, Portugal: ESTG – IPLeia, 2014p. 81. In: **IV Congresso Internacional de Ciências Jurídico-Empresariais**, 2014. Disponível em: <https://iconline.ipleiria.pt/handle/10400.8/1451>. Acesso em: 01 set. 2018.

OLIVEIRA, Isabella Petini de; SANTOS, Nivaldo dos. **Acordos internacionais sobre propriedade intelectual e sua internalização no ordenamento jurídico brasileiro**. 2012. Disponível em: <http://www.sbpnet.org.br/livro/63ra/conpeex/pibic/trabalhos/ISABELLA.PDF>. Acesso em: 01 set. 2019.

PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de propriedade intelectual: direito do autor, direito da propriedade industrial, direitos intelectuais sui generis**. São Paulo: Atlas, 2012.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de direito privado**. Rio de Janeiro: Borsoi, 1959.

SANTOS, Wagner Piler Carvalho dos. **Propriedade intelectual**. Salvador: IFBA, 2019. p. 62. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/193335/001091562.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 1 set. 2019.

SHERWOOD, Robert M. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico**. Tradução de Heloísa de Arruda Villela. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1992.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual**. São Paulo: Manole, 2011.

SODRÉ, Antônio. **Curso de direito arbitral**. Leme: J. H. Mizuno, 2008.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedâneo** - São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998.

SOARES, Guido Fernando Silva. Arbitragem Comercial Internacional e o Projeto da UNCITRAL (Lei-modelo). **Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo**, v. 82, 1987.

SOARES, Guido Fernando Silva. Arbitragem internacional (introdução histórica). In: FRANÇA, Rubens Limogi (coord.). **Enciclopédia saraiva de direito: verbete**. São Paulo: Saraiva, 1978.

SOUZA, Allan Rocha de. A Construção Social dos Direitos Autorais. **Revista da ABPI**, v. 93, p. 11-22, 2008.

STAHLHÖFER, Iásin Schäffer; JAHNKE, Letícia Thomasi; CERVI, Mauro Luiz (Orgs.) **Meios alternativos ao Judiciário para tratamento de conflitos: questões atuais**. São Paulo: Letras Jurídicas, 2014.

VIEGAS, Juliana L. B. Contratos típicos de propriedade industrial: contratos de cessão de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias. In: SANTOS, Manuel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). **Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias**. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2002.

WALLACE, Rachel. Foreword to the United States patent and trademark office symposium on trends in alternative dispute resolution concerning intellectual property rights litigation. **California Western International Law Journal**, San Diego, v. 23, n. 1, 2012.

WELLINGTON, João; OLIVEIRA, Jaury N. de Oliveira. **A nova lei brasileira de direitos autorais**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

WIPO. **WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use**. WIPO Publication n° 489 (E). Second Edition, 2004.

WIPO **MemberStates**. Disponível em: < <http://www.wipo.int/members/en/>>. Acesso em: 22 mai. 2018.

YOUSSEF, Karim. The death of inarbitrability. In: MISTELIS, Loukas A; BREKOULAS Stravos L. (Eds.). **Arbitrability: International and comparative perspectives**. 2009. Disponível em: <http://www.kluwerarbitration.com/document/print?ids=ipn31587>. Acesso em: 12 out. 2019.

ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. **Direito de autor**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.