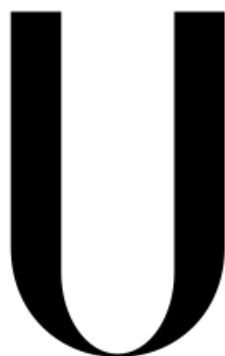


**UNIVERSIDADE DE LISBOA**  
**FACULDADE DE DIREITO**



**LISBOA**

---

UNIVERSIDADE  
DE LISBOA

**A ARBITRABILIDADE NOS DIREITOS INTELECTUAIS**

Mestrado em Direito e Ciência Jurídicas -  
Especialidade      Direito      Comercial  
Internacional  
Dissertação de Mestrado apresentada por  
Victor de Andrade Gurgel

**LISBOA**

**2022**

**UNIVERSIDADE DE LISBOA**  
**FACULDADE DE DIREITO**



**LISBOA**

---

UNIVERSIDADE  
DE LISBOA

**A ARBITRABILIDADE NOS DIREITOS INTELECTUAIS**

Orientador: Professor Doutor Dário Moura Vicente

Mestrado em Direito e Ciência Jurídicas -  
Especialidade Direito Comercial  
Internacional

Dissertação de Mestrado apresentada por  
Victor de Andrade Gurgel

**LISBOA**  
**2022**

## **Agradecimentos**

Sem esforço e dedicação nada se consegue! Esta é uma inequívoca verdade, mas falta acrescentar o apoio, que é o alicerce do sucesso. Gostaria, portanto, de expressar meus sinceros agradecimentos a todas as pessoas que colaboraram de alguma forma e acompanharam neste desafio: Aos meus pais, Erika Maria e José Luiz de Souza que me ajudaram de forma incansável para que fosse possível chegar até aqui. À minha esposa Patricia que sempre esteve ao meu lado e sempre acreditou em mim. À minha avó Anna de Souza, que foi sempre a minha inspiração e a todas as pessoas da minha família que sempre colaboraram, em especial meu Avô Luiz Carlos do Amaral e José Ribeiro de Andrade. Aos meus colegas e amigos de curso que souberam ouvir e partilhar todas as angústias e alegrias. E ao Professor Doutor Dário Moura Vicente, que semeou o gosto por estas matérias com a sua sabedoria e que me orientou nesta jornada. À Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que me recebeu de braços abertos e tornou possível a realização deste sonho da elaboração da presente dissertação de Mestrado.

## **Resumo**

A matéria da Propriedade Intelectual frente a especificidade do regime jurídico que a envolve pode ser entendida como um ramo do Direito que tem como objetivo tutelar as criações e invenções dos seres humanos em diversos campos e áreas tais como a das ciências exatas, humanas e biológicas. Vale destacar que sua importância está presente desde a antiguidade, e esta é entendida como um instrumento que de certa forma orienta e a defende como sendo um direito natural do homem, pois decorre do Direito da personalidade humana.

É certo que a Propriedade Intelectual dá origem a uma grande vastidão de disputas. O Direito da Propriedade Industrial que regula as marcas, invenções, patentes, são apenas alguns exemplos dos mais variados temas que são originados por novas lides todos os dias. O intelecto humano se sobrepõe a figura do indivíduo e a imaterialidade de sua imaginação e a sua criatividade são infindáveis e intangíveis, e, portanto, não possuem limites definidos. Por isso a importância de se ter um mecanismo que esteja apto a responder de maneira eficiente e eficaz à grande ocorrência de lides no dia a dia dos seres humanos.

É nesse contexto extremamente difícil, volátil e dinâmico que o Poder Judiciário demonstra sua fragilidade, ineficiência e ineficácia, e que, os seus limites no conhecimento de uma determinada matéria, que é extremamente técnica muitas vezes, com caráter confidencial, e valioso do ponto de vista comercial e econômico, perpassa por diversas esferas jurídicas e, sempre, carece de uma atuação e resposta ágil e rápida por parte do julgador, para que não ocorram danos as partes envolvidas. Pode-se dizer que o poder do Estado é muitas vezes inerte e incapaz de trazer soluções adequadas a determinadas matérias.

Logo, pode-se concluir que a via judiciária como única forma de resolução dos conflitos em matéria de Direitos Intelectuais, se mostra ineficaz, insuficiente e ilógica. Por isso, a Arbitragem surge com grande força e tem ganhado cada vez mais importância nos mais variados ordenamentos jurídicos internacionais. Esses são alguns dos elementos que são típicos da Propriedade Intelectual que cada vez mais

não encontram no contencioso judicial as vantagens que a Arbitragem pode oferecer para dirimir conflitos cada vez mais comuns na vida de uma sociedade global.

Diante desta enorme importância, e na maioria das vezes, com destaque para a questão econômica da matéria, o presente trabalho tem o objetivo de apresentar a sua conexão com a arbitragem em âmbito internacional, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento das principais problemáticas da matéria, sobretudo a questão da Arbitrabilidade dos litígios em matéria de propriedade intelectual com maior destaque e atenção aos ordenamentos Internacionais de forma comparada, com enfoque nos Direitos Português e Brasileiro.

Palavras-chave: arbitrabilidade; Direito Intelectual; Propriedade Industrial; Direito Brasileiro; Direito Português

## **Abstract**

*The subject of Intellectual Property in view of the specificity of the legal regime that involves it can be understood as a branch of Law that aims to protect the creations and inventions of human beings in various fields and areas such as the exact, human and biological sciences. It is worth mentioning that its importance has been present since antiquity, and this is understood as an instrument that in a way guides and defends it as being a natural right of man, as it stems from the Law of the human personality.*

*It is true that Intellectual Property gives rise to a wide range of disputes. The Industrial Property Law that regulates trademarks, inventions, patents, are just some examples of the most varied themes that are originated by new laws every day. The human intellect overlaps the figure of the individual and the immateriality of his imagination and creativity are endless and intangible, and therefore have no defined limits. That is why it is important to have a mechanism that is capable of responding efficiently and effectively to the great occurrence of human beings' daily lives.*

*It is in this extremely difficult, volatile and dynamic context that the Judiciary Power demonstrates its fragility, inefficiency and ineffectiveness, and that, its limits in the knowledge of a certain subject, which is extremely technical, often confidential, and valuable from the point of view. from a commercial and economic point of view, it runs through several legal spheres and always requires an agile and quick action and response by the judge, so that the parties involved do not suffer damage. It can be said that the power of the State is often inert and unable to bring about appropriate solutions to certain matters.*

*Therefore, it can be concluded that the judicial route as the only way to resolve conflicts in matters of Intellectual Rights, proves to be ineffective, insufficient and illogical. For this reason, Arbitration emerges with great strength and has gained increasing importance in the most varied international legal systems. These are some of the elements that are typical of Intellectual Property that increasingly do not find in the judicial litigation the advantages that Arbitration can offer to settle increasingly common conflicts in the life of a global society.*

*In view of this enormous importance, and in most cases, with emphasis on the economic issue of the matter, the present work has the objective of presenting its connection with arbitration at an international level, mainly with regard to the development of the main issues of the matter , especially the issue of Arbitrability of intellectual property disputes with greater emphasis and attention to International regulations in a comparative way, with a focus on Portuguese and Brazilian Law.*

*Keywords: arbitrability; Intellectual Property Law; Industrial Property; Brazilian Law; Portuguese Law*

## Índice

Introdução.....	9
II. Exposição do problema da Arbitrabilidade em matéria dos Direitos Intelectuais.....	28
III. A Arbitrabilidade dos Direitos Intelectuais no Direito português e no Direito brasileiro.....	32
III.I. Existência e validade dos Direitos de Propriedade Intelectual.....	32
III.II. A titularidade dos direitos de Propriedade Intelectual.....	74
III.III. Obrigações Contratuais.....	78
III.IV. Obrigações Extracontratuais.....	78
III.V. A proteção de investimentos estrangeiros e a Propriedade Intelectual.....	81
III.VI. Direito aplicável a arbitrabilidade.....	91
Conclusão.....	103
Bibliografia.....	110
Jurisprudência Citada.....	123

## Introdução

Inicialmente, passo a analisar as mutações e alterações sofridas no ramo da Propriedade Intelectual paralelamente ao progresso e evolução da sociedade tecnológica, histórica e social. O autor Denis Borges de Carvalho, reflete sobre o contexto histórico do surgimento do Direito de Propriedade em sua forma inicial, fazendo menção ao doutrinador americano Giles S. Rich, aduzindo que o primeiro instituto que se possa comparar ao Direito de Propriedade Intelectual veio de Síbaris, na Grécia, conhecida à época por seu gênero ser considerado voluptuoso<sup>1</sup>.

O escritor supramencionado explica que, aproximadamente em 510 a.C., uma lei impôs que no contexto comercial, no ramo culinário, qualquer cozinheiro que criasse e fosse denominado criador de alguma refeição de destaque, um prato realmente fruto de sua criatividade, de modo inovador, ganharia o direito de tornar-se detentor exclusivo dos ganhos sobre sua invenção, sendo determinado que apenas aquele poderia cozinhar e receber seus respectivos lucros<sup>2</sup> e eventuais benefícios.

Mesmo com o grande lapso temporal<sup>3</sup>, a lógica que se observa no atual funcionamento de patentes se assemelha à Lei supramencionada e, nas duas ocasiões, se obtém por intermédio do Estado a proteção ao inventor por determinado período.

Apesar de existirem os regramentos supracitados que se assemelham ao propósito de Propriedade Intelectual nos moldes do Império Romano, só se oficializou o instituto com a Lei de patentes em Veneza.<sup>4</sup>

---

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

<sup>2</sup> Ibidem, loc.cit

<sup>3</sup> Ibidem, p. 43.

<sup>4</sup> 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

Ainda nesta época, na esfera comercial, com muita frequência, artigos manuais de vidro eram confeccionados e vendidos na Europa. Tamanho era o movimento, que a cidade italiana ficou conhecida pela excelência neste ramo, originou a primeira lei de patente<sup>5</sup>, aprovada no senado, para assegurar direitos aos mestres artesãos.

A lei veneziana é historicamente pioneira no tema, guardando algumas semelhanças com a legislação atual vigente neste ramo, no que se refere aos critérios da novidade e exclusividade, limitando a vigência da concessão ao prazo de 10 anos, dependendo do tipo de patente, podendo chegar até a aplicação prévia de multas, bem como destruição da cópia em hipótese de uso sem permissão.<sup>6</sup>

A Inglaterra também registrou em seguida, movimentos significativos na história da Propriedade Intelectual, com a criação do conceito de “Direito Autoral”, originado com o Estatuto do Monopólio de 1623, Direito de Autor, e ainda com o Estatuto da Rainha Ana de 1710<sup>7</sup>.

À época, surgiu o Estatuto do Monopólio, uma revolta de cunho político motivada pelos excessos da Monarquia em razão da obtenção de privilégios e monopólios.<sup>8</sup> Trata-se de um diploma legal genérico, contendo meras informações básicas sobre a patente e também sobre seu rito de concessão. No entanto, específicas eram as cláusulas no tocante aos prazos, sendo certo que a data de validade daquela concessão era de quatorze anos, com sua eficácia válida apenas nas dependências do território e que a Carta-Patente seria concedida ao primeiro criador ou inventor que fizesse o requerimento, desde que estivesse em consonância com o dispositivo legal pertinente<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Ibidem, loc.cit.

<sup>6</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedâneo - São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998, p. 29.

<sup>7</sup> MACHINE, Wayback. Property, intellectual property, and free riding. Texas Law Review, v. 83. 2005, p. 1036.

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit., 1998, p. 32

Apesar de o Estatuto da Rainha Ana ter sido considerado um marco histórico em razão do surgimento do primeiro diploma legal que versou sobre o Direito de Autor de forma específica, a Lei não foi projetada com esse objetivo. Sua originária intenção era de regulamentar a venda de livros de cunho comercial sem que houvesse intervenção do monopólio e censura da monarquia. Portanto, a proteção concedida pelo dispositivo era essencialmente da publicação em si e seu comércio, destacando-se mais o editor do que o autor, ora criador da obra.<sup>10</sup> Fica claro que não havia proteção direta, mas meramente incidental ao detentor da criação da obra.

Tempos antes da Revolução Francesa, Paris já havia experimentado alguns litígios entre os livreiros de Paris e livreiros das províncias francesas, vez que os parisienses já possuíam privilégios sobre as obras literárias, pela determinação do rei e em razão de possuírem diversos manuscritos dos criadores originais.<sup>11</sup> Enquanto os livreiros parisienses aduziam em sua defesa, que as referidas criações pertenciam aos autores e que estes fizeram transferência de sua criação para os livreiros de forma autônoma, voluntária e integral, incluindo o caráter perpétuo, entre outras cláusulas protetivas, também tendo aduzido que os privilégios que detinham, seriam parte do contrato e das transações realizadas entre os mesmos e os autores originais.<sup>12</sup>

A referida lide entre os livreiros franceses só teve fim quando Luís XVI, por intermédio de seu governo, editou seis decretos, criando duas espécies de privilégios sobre obras literárias, ficando os autores com o privilégio perpétuo e os livreiros com o privilégio temporário. Diante da resolução apresentada, criou-se um entendimento no sentido de tais direitos possuírem caráter moral e patrimonial.<sup>13</sup> O imbróglio narrado foi essencial para consagrar os autores efetivos às suas obras.

Ainda a despeito dos progressos no contexto histórico da área objeto do presente estudo, importante destacar a criação da Convenção de Paris para a

---

<sup>10</sup> ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direito de autor. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 49-50.

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

<sup>12</sup> ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direito de autor. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 12-13.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 52.

Proteção da Propriedade Industrial,<sup>14</sup> também conhecida como Convenção da União de Paris (CUP), este acordo versa sobre patentes, mas também sobre os modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas e indicações geográficas, de modo a criar o atual sistema de proteção internacional dos direitos da propriedade intelectual.<sup>15</sup>

Neste diapasão, o escritor francês Victor Hugo criou a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas<sup>16</sup>, esta também era conhecida como Convenção da União de Berna (CUB), sendo certo que seu objetivo principal era o tratamento nacional de maneira igualitária aos autores estrangeiros, ou seja, cada país signatário tornou-se obrigado a conceder aos autores estrangeiros os mesmos direitos já concedidos aos seus autores nacionais. Ambas as convenções internacionais contribuíram para que fosse estabelecido uma estabilidade mínima nas decisões, bem como para a uma segurança jurídica no tocante às decisões sobre os direitos de propriedade industrial.<sup>17</sup>

Diante do assim disposto, houve diversas influências basilares internacionais na formação do instituto objeto da presente dissertação, tendo progredido ao passo que se evoluiu a sociedade em propriedade intelectual e precisou, conseqüentemente, de maiores cuidados e previsões legais protetivas. Os avanços são visíveis, podendo mencionar outros importantes documentos no âmbito internacional, como exemplo, o Protocolo de Madri<sup>18</sup> para fins de proteção de

---

<sup>14</sup> 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](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm). Acesso em: 01 set. 2019

<sup>15</sup> MERKL, Márcio. Arbitrabilidade de disputas de propriedade intelectual: a arbitragem como uma ferramenta útil para os negócios internacionais. Leiria, Portugal: ESTG - IPLeia, 2014, p. 104. In: IV Congresso Internacional de Ciências Jurídico-Empresariais, 2014. Disponível em: Acesso em: 01 set. 2018.

<sup>16</sup> 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](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm). Acesso em: 01 set. 2019.

<sup>17</sup> 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

<sup>18</sup> 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.

marcas, ou ainda o Tratado de Cooperação em Matéria de Patente (PCT)<sup>19</sup> para questões relativas a patentes, bem como a Convenção Universal de Genebra<sup>20</sup> para propriedades artísticas e literárias, de cunho bi ou multilateral.<sup>21</sup>

A arbitragem tem cada vez mais ganhado força nos ordenamentos jurídicos internacionais e é sem dúvidas um meio alternativo, de grande destaque no que se refere a resolução de conflitos, de excelência e que goza de grande prestígio na Propriedade Intelectual. Isto se deve ao fato de que existem inúmeras vantagens da sua utilização frente a opção pela via judicial como iremos explicitar ao longo da presente dissertação de mestrado.

A exemplo, temos na arbitragem uma maior especialização dos árbitros no que se refere ao tema em apreciação, tornando as decisões mais adequadas e técnicas, trazendo respostas mais eficazes e adequadas às lides. Adiciona-se o fato de que temos na arbitragem uma maior celeridade na tomada das decisões, visto que estamos diante de temas que muitas vezes se traduzem em objetos e obras de grandes vultos e avaliações econômicas e uma rápida resposta pode significar no sucesso ou não e até mesmo na continuidade de um projeto e ou um negócio. O princípio da autonomia das partes<sup>22</sup>, é extremamente marcante e um princípio de

---

Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2019/decreto/D10033.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10033.htm). Acesso

em: 01 set. 2019.

<sup>19</sup> 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

<sup>20</sup> 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

<sup>21</sup> 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.

<sup>22</sup> Nas palavras de AMARAL NETO, "A esfera da liberdade de que o agente dispõe no âmbito do direito privado chama-se autonomia, direito de reger-se por suas próprias leis. Autonomia da vontade é, portanto, o princípio de direito privado pelo qual o agente tem a possibilidade de praticar um ato jurídico, determinando-lhe o conteúdo, a forma e os efeitos. Seu campo de aplicação é, por excelência, o direito obrigacional, aquele em que o agente pode dispor como lhe aprouver, salvo disposição cogente em contrário. E quando nos referimos especificamente ao poder que o particular tem de estabelecer as regras jurídicas de seu próprio comportamento, dizemos em vez de autonomia da vontade, autonomia privada. Autonomia da vontade, como manifestação da liberdade individual no

grande força e característica marcante, e que está de certa forma conectado a liberdade das partes e que tende a tornar as decisões mais seguras e satisfatórias às partes envolvidas.

Além de é claro da existência da possibilidade em ter a sentença arbitral reconhecida de forma internacional, o que a meu ver é uma das mais importantes características da arbitragem pois isto importa em grande potencial econômico para as empresas e particulares e para o mercado de maneira geral. Em que uma sentença arbitral prolatada em Portugal pode ser validada no Brasil, por exemplo.

É bem verdade que os direitos intelectuais são de grande complexidade, o que requer uma análise caso a caso, de forma minuciosa e interdisciplinar devido a grande especialidade do tema. Os litígios deste ramo do direito envolvem diversas questões como a questão da confidencialidade, a questão da arbitrabilidade que iremos analisar logo a seguir e que é o ponto fundamental da matéria e de validade de um direito de Propriedade Intelectual, entre outros aspectos de suma relevância.

Quando estamos diante de propriedade de bens imateriais, que advém em sua grande maioria, das invenções, de modelos de utilidade, e inovações, e que constituem, por natureza, um bem exclusivo, cujo valor surge do seu desconhecimento pelos concorrentes. Portanto, a confidencialidade nos processos litigiosos envolvendo marcas e patentes é não apenas uma regra jurídica necessária, mas, especialmente, uma imposição comercial. E que sua quebra pode importar grandes prejuízos econômicos como já dito anteriormente.

A presente dissertação de mestrado está organizada em capítulos. Inicialmente apresento a definição de Propriedade Intelectual, que se subdivide em Propriedade Industrial e Direitos do Autor bem como seus respectivos conceitos.

---

campo do direito, psicológica; autonomia privada, poder de criar, nos limites da lei, normas jurídicas." (Francisco dos Santos AMARAL NETO, "A Autonomia Privada como Princípio Fundamental da Ordem Jurídica - Perspectivas Estrutural e Funcional", R. Inf. Legisl. 109/207 (1989)).

Assim, podemos dizer que a arbitragem acomoda plenamente a aplicação do princípio da autonomia da vontade, pois é um meio de resolução de conflitos auto regulável. O único limite encontrado na arbitragem para a aplicação do princípio da autonomia da vontade seriam as leis imperativas do Estado e as regras de ordem pública.

Logo após, estão as principais problemáticas que circundam o tema, a questão da arbitrabilidade e os direitos de propriedade intelectual e a questão da validade ou não de um direito. As respostas a essas problemáticas serão desenvolvidas ao longo do presente trabalho.

Após, apresento a matéria no que diz respeito ao Direito Português, demonstrando suas especificidades, com a apresentação de alguns problemas comuns no ordenamento luso. O ordenamento brasileiro terá o seu destaque no tópico seguinte, na forma comparada com os direitos internacionais e notadamente com o direito português. E na parte final do trabalho, desenvolvo os temas fundamentais do Direito aplicável, finalizando o presente trabalho apresentando uma conclusão após todo o estudo depreendido acerca do tema da arbitragem em matéria da propriedade intelectual.

A Organização Mundial de Propriedade Intelectual – nomeada pela sigla OMPI, possui como finalidade essencial cuidar de procedimentos especializados no Centro de Arbitragem e Mediação em disputas de Propriedade Intelectual. O respeitável Centro da OMPI tem origem Genebra, no ano de 1994, sendo certo que seu foco é concessão alternativa resolutiva no tocante a disputas comerciais internacionais entre particulares, principalmente sob medida para as referidas disputas de Propriedade Intelectual.<sup>23</sup>

Alternativamente, os envolvidos em demandas litigiosas, podem voluntariamente submeter uma disputa à arbitragem, mesmo após a opção pela via judicial. Para tal procedimento ocorrer, basta que as partes envolvidas comprometam-se assinando um “acordo de arbitragem”. Este acordo prevê que a eventual disputa será resolvida de acordo com as Regras de Arbitragem da OMPI.

---

<sup>23</sup> Disponível em <<https://www.wipo.int/about-wipo/pt/offices/brazil/index.html>>. Acesso em: 01 set. 2019.

Além do acima exposto, cumpre trazer o conteúdo do artigo 2º, inciso VIII, da Convenção de Estocolmo de 1967, que instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), define a propriedade intelectual como sendo:

*“a soma dos 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”.*

Pode-se dizer que, sobretudo, a Propriedade Intelectual se subdivide em dois ramos do direito: o Direito Autoral e os Direitos Conexos de um lado, e a Propriedade Industrial do outro.

O Direito Autoral é o que decorre basicamente da autoria de obras intelectuais no campo literário, científico e artístico, de que são exemplos: pinturas, esculturas, livros, artigos científicos, músicas, filmes, software, entre outros. Previsto constitucionalmente pelo art. 42º da Constituição da República Portuguesa<sup>24</sup> e pelo art. 1º do CDADC (Código de Direito do Autor e Direitos Conexos)<sup>25</sup> de Portugal.

A propriedade Industrial tem o seu foco de interesse voltado para a atividade empresarial. Tem por objeto a patente de invenção e de modelo de utilidade, a marca, desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e repressão à

---

<sup>24</sup> Art. 42º da Constituição Portuguesa: “1. É livre a criação intelectual, artística e científica. 2. Esta liberdade compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a proteção legal dos direitos de autor.”

<sup>25</sup> Art. 1º do Código de Direito do Autor e Direitos Conexos de Portugal: “1 – Consideram-se obras as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas, que, como tais, são protegidas nos termos deste Código, incluindo-se nessa protecção os direitos dos respectivos autores. 2 – As ideias, os processos, os sistemas, os métodos operacionais, os conceitos, os princípios ou as descobertas não são, por si só e enquanto tais, protegidos nos termos deste Código. 3 – Para os efeitos do disposto neste Código, a obra é independente da sua divulgação, publicação, utilização ou exploração.”

concorrência desleal. A propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência através da atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza.

Um dos maiores desafios da matéria em análise na presente tese, se encontra nas questões que versem sobre direito de propriedade industrial e que dependem de constituição pelo Estado, ficando a cargo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que no Brasil é uma autarquia federal, e o órgão estatal responsável e competente para modificar ou extinguir direitos por provocação e até mesmo por iniciativa própria.

Necessário se faz ressaltar que em matéria de patentes e marcas, o sistema atributivo de direitos que vigora é o chamado *first come first served*<sup>26</sup>. De acordo com esse sistema, o titular de uma marca ou patente seria aquele que faz o seu registro no órgão público competente no caso brasileiro e português, o INPI. Este registro é outorgado ao primeiro que o pleitear, desde que comprovadas e atendidas todas as condições e os requisitos legais de sua constituição, os quais deverão ser verificados pelo INPI. Neste caso, no que diz respeito à Propriedade Intelectual, o INPI não atua como uma entidade onde apenas se registra um título de Propriedade industrial,

---

<sup>26</sup> Podemos verificar a aceitação deste princípio da jurisprudência brasileira, especificamente pelo Superior Tribunal de Justiça do Brasil, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. MARCA. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. A anterioridade do registro no nome empresarial ou da marca nos órgãos competentes não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo.

2. No Brasil, o registro de nomes de domínio é regido pelo princípio "*First Come, First Served*", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro.

3. A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca. 4. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do nome de domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos.

5. No caso dos autos, não é possível identificar nenhuma circunstância que constitua sequer indício de má-fé na utilização do nome pelo primeiro requerente do domínio.

6. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas.

7. Recurso especial principal não provido e recurso especial adesivo prejudicado.

(REsp 658.789/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/9/2013)

mas também atuará em verificação técnica de formalidades e do mérito para a outorga de uma carta-patente ou emissão de um certificado de registro de marca conforme preceitos legais dos artigos do Código de Propriedade Industrial brasileiro<sup>27</sup> e português<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Art. 2º da Lei de propriedade industrial brasileira (Lei Nº 9.279/96.): “A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; III - concessão de registro de marca”; Art. 240 do mesmo dispositivo legal: “O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação: “Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.””

O Decreto n. 7.356/2010 do Brasil, que aprova a estrutura regimental do INPI e dá outras providências, ao tratar especificamente dos órgãos incumbidos de cuidar de patentes, marcas, da defesa da PI e de processos administrativos de nulidade, assim dispõe: Artigo 17: “À Diretoria de Patentes compete: I – analisar e decidir acerca de privilégios patentários, na forma da Lei n. 9.279, de 1996, modificada pela Lei n. 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, de modo alinhado às diretrizes de política industrial e tecnológica aprovadas pelo Governo Federal; (...) V – propor o aperfeiçoamento das práticas e desenvolver padrões operacionais para análise e concessão de patentes; e VI – coordenar, supervisionar, acompanhar e promover a aplicação das normas referentes à Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar no âmbito do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes – PCT.”; Art. 18. “À Diretoria de Marcas compete: I – analisar e decidir acerca de registros de marca, na forma da Lei n. 9.279, de 1996, de modo alinhado às diretrizes de política industrial e tecnológica aprovadas pelo Governo Federal; (...) IV – coordenar, supervisionar, acompanhar e promover a aplicação de ações cooperativas, acordos e tratados internacionais que digam respeito a marcas; e V – propor o aperfeiçoamento das práticas e desenvolver padrões operacionais para análise e concessão de marcas.”

<sup>28</sup> Artigo 67.º do CPI português: Exame formal: 1 - Apresentado o pedido de patente no INPI, I. P., é feito, no prazo de dois meses, exame para verificar o preenchimento dos elementos mínimos a que se refere o n.º 3 do artigo 61.º, para efeitos de atribuição de uma data ao pedido, e exame quanto à forma e quanto às limitações relativas ao objeto ou à patente, para verificar se preenche os requisitos estabelecidos nos artigos 51.º, 52.º e 61.º a 65.º; 2 - Se, em resultado do exame, o INPI, I. P., verificar a falta de algum dos elementos mínimos a que se refere o n.º 3 do artigo 61.º, a existência de irregularidades de caráter formal ou de limitações quanto ao objeto ou à patente, o requerente é notificado para corrigi-las no prazo improrrogável de dois meses. 3 - No caso de o INPI, I. P., perante uma resposta insuficiente, verificar que subsistem no pedido irregularidades de caráter formal, a falta de algum dos elementos mínimos a que se refere o n.º 3 do artigo 61.º ou limitações quanto ao objeto ou à patente, o requerente é novamente notificado para corrigi-las no prazo improrrogável de um mês.; 4 - Se o pedido contiver todos os elementos e requisitos a que se refere o n.º 1, ou caso o requerente o regularize nos prazos estabelecidos, o mesmo é publicado nos termos previstos no artigo 69.º; 5 - Se o pedido não contiver todos os elementos e requisitos a que se refere o n.º 1 e o requerente não o regularizar nos prazos estabelecidos, o pedido é recusado e publicado o respectivo despacho no Boletim da Propriedade Industrial, não havendo lugar, neste caso, à publicação prevista no artigo 69.º

Artigo 70.º do CPI português: Exame da invenção 1 - O INPI, I. P., promove o exame da invenção, considerando todos os elementos constantes do processo. 2 - Findo o prazo para oposição, sem que tenha sido apresentada reclamação, é elaborado relatório do exame no prazo de um mês. 3 - Havendo oposição, o relatório é elaborado após a apresentação da última peça processual a que se refere o artigo 17.º; 4 - Se, do exame, se concluir que a patente pode ser concedida, é publicado o respectivo

A atividade central do INPI são os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia.

O Decreto nº. 7.356/2010 do Brasil, que aprova a estrutura regimental do INPI e dá outras providências, ao tratar especificamente dos órgãos incumbidos de cuidar de patentes, marcas, da defesa da PI e de processos administrativos de nulidade, assim dispõe em seu artigo 17.

Diferentemente ocorre nas lides que envolvam direitos que não necessitam registro, onde não se observa os mesmos problemas citados acima. Importante se faz apenas que se atente para se determinado direito ou objeto de litígio estaria disponível ou não. Isto ocorre, pois os direitos advindos da Propriedade Industrial, no que tange ao seu conteúdo, são constituídos por uma parcela patrimonial e outra não patrimonial, por exemplo os direitos morais.

A matéria de direitos intelectuais possui diversos tipos de direito e, levando em consideração possíveis demandas que venham a atacar e discutir a validade de um direito.

Em relação às patentes, uma das mais controversas áreas em análise, os litígios perpassam, além de uma discussão meramente contratual, questões

---

aviso no Boletim da Propriedade Industrial.; 5 - Se, do exame, se concluir que a patente não pode ser concedida, o relatório é enviado ao requerente com notificação para, no prazo de dois meses, responder às observações feitas. 6 - Se, após a resposta do requerente, se verificar que subsistem objeções à concessão da patente, faz-se nova notificação para, no prazo de dois meses, serem esclarecidos os pontos ainda em dúvida, podendo ainda ser feita, caso se justifique, uma outra notificação com idêntico prazo de resposta. 7 - Quando, da resposta do requerente, se verificar que a patente pode ser concedida, é publicado o respectivo aviso no Boletim da Propriedade Industrial.; 8 - Se a resposta às notificações não for considerada suficiente, é publicado o aviso de recusa ou de concessão parcial, de harmonia com o relatório do exame.; 9 - Se o requerente não responder à notificação a patente é recusada, publicando-se o respectivo aviso no Boletim da Propriedade Industrial.

Artigo 74.º do CPI português: Publicação do fascículo O fascículo da patente é publicado juntamente com o aviso da respectiva concessão.

referentes à atividade de invenção que possui aplicação industrial e valor econômico. Com relação a atividade inventiva, podemos dizer que para que uma patente pleiteada seja considerada como válida, faz-se necessária a presença de suficiência descritiva e novidade, dentre outros requisitos<sup>29</sup>.

O mesmo se tem em relação às marcas, ou seja, é comum encontrar litígios sobre a validade bem como, dependendo do ordenamento jurídico em que se está analisando, a discussão da possibilidade do uso da arbitragem como solução dos conflitos envolvendo este tema.

Sobre os direitos autorais, a maioria dos países não requer o seu registro para que sejam oponíveis a terceiros. Quando do registro, o mesmo facilitaria a discussão e comprovação em eventual litígio sobre validade do *copyright*. Os Estados Unidos são a exceção, pois o registro é obrigatório para que o direito seja exigido e defendido frente a outrem em eventual disputa. A admissibilidade do uso da arbitragem em conflito envolvendo copyrights sem registro é defendida pela doutrina caso o objeto da disputa não seja o ato da constituição de direito bem como o registro em si. Sendo assim, podemos concluir que é possível o uso da arbitragem em casos envolvendo direitos do autor sem registro<sup>30</sup>.

É sabido que o segredo de negócio e *know-how* possuem natureza contratual e comercial. Porém, suscitam-se algumas questões que podem trazer dificuldades para a submissão de um litígio envolvendo estes temas à arbitragem. Uma destas questões é quando há interesse público no caso, a exemplo temos a arbitragem de investimento, que segue procedimento arbitral diferenciado. A arbitragem de investimento será analisada posteriormente na presente dissertação. Além disso, em eventual violação de segredo de negócio, estaríamos diante de conduta tipificada

---

<sup>29</sup> MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual : aspectos estratégicos e polêmico. São Paulo : Saraiva, 2017.. P. 28.

<sup>30</sup> CERTILMAN, Steven A.; LUTZKER, Joel. *Arbitrability of intellectual property disputes*. In: HALKET, Thomas D. (Ed.). *Arbitration of international intellectual property disputes*. New York: Juris Net, 2012, p. 78).

como crime, logo, afastada a hipótese do uso da arbitragem por se tratar da discussão de matéria que cabe ao direito penal quando se pretende sanção criminal.

Os maiores desafios à arbitrabilidade de uma disputa envolvendo Propriedade Intelectual residem no campo da constituição e concessão de direitos e títulos bem como questões referentes à sua validade. É sabido que o Estado, mesmo que indiretamente, através do INPI (a exemplo de Portugal e Brasil), muitas vezes atua na fiscalização e verificação dos requisitos presentes na lide.

O desafio da presente dissertação é o de clarificar a matéria da admissibilidade da arbitragem em relação aos direitos de propriedade intelectual. Portanto, o sucesso da possibilidade do uso da arbitragem irá variar de acordo com as políticas empregadas por cada Estado.

Sobre a Lei de Propriedade Industrial brasileira e o papel do INPI é necessário um aprofundamento e detalhamento da atuação deste órgão no contexto de constituição de direitos de Propriedade Industrial, para uma maior compreensão do tema. Além disso, se deve atentar para as políticas que norteiam suas atividades institucionais e a atribuição que lhe é conferida por lei, sem deixar de lado a natureza jurídica do ato por ele proferido.

No que diz respeito a sua atuação, ocorre que, muitas vezes, é erroneamente comparado à outras entidades registrais. Há que se ter de forma clara e linear em mente que a atividade do INPI não se resume a apenas um ato administrativo de mero registro, conforme já dito acima nem mesmo a um ato automático, fruto do poder vinculado. Mas, o ato praticado pelo INPI seria o de juízo de valor e mérito, na concessão de um registro de Propriedade Industrial.

*O INPI é o órgão administrativo, no Brasil, que, efetivamente, concede os direitos de uso exclusivo, em decorrência de competência outorgada pelo ordenamento jurídico. O ato de concessão exige publicidade para produzir efeitos perante terceiros, e isso se dá por meio do registro realizado pelo INPI, mas não se deve reduzir a participação do INPI no procedimento de concessão de marca, patente ou desenho indústria a este ato de publicidade.*

Sobre o assunto já se manifestaram Teresa Arruda Alvim Wambier e Nelson Luiz Pinto, nos seguintes termos:

*“A concessão de registro é ato que envolve verdadeiros juízos de mérito e valor, constituindo-se no desfecho de um procedimento administrativo. Não se trata de um ato automático, fruto do poder vinculado. Donde, a necessidade de que o INPI tivesse figurado na ação em que foi proferido o V. Acórdão, sob pena de ineficácia da decisão ou de nulidade absoluta, por se tratar de hipótese de litisconsórcio necessário-unitário”.*

Ao dar publicidade ao ato de concessão o INPI pratica outro ato administrativo, denominado por Roberto Dromi como

*“registros e certificações”. Segundo o autor, “el registro es el acto por el cual la Administración anota, en la forma prescripta por el derecho objetivo, determinados actos o hechos cuya realización se quiere hacer constar en forma auténtica; por ejemplo, inscripción de nacimientos, matrimonios, defunciones, contratos, etcétera”<sup>31</sup>.*

Entendo que não se pode categoricamente afirmar que o papel do INPI, no que tange a constituição de direitos de propriedade industrial, conforme a atual redação constante dos *caputs* dos artigos 57 e 175, da Lei brasileira de Propriedade Industrial<sup>32</sup>, seria o de um litisconsorte necessário das ações que resultam em nulidade de direitos.

Portanto, a *intervenção* que o legislador previu não importaria, em integração na qualidade de sujeito processual, mas sim a possibilidade de sua participação, caso não norteie a demanda, esta é a hipótese em que a competência seria absoluta da Justiça Federal.

---

<sup>31</sup> SATO, Priscila Kei. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial nas ações de nulidade e de adjudicação: parte ou assistente?. In: DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 792-793.

<sup>32</sup> Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”; Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.”

Com o progresso da capacidade inventiva de nossa sociedade, é necessário que os cuidados com os direitos patentários sejam protegidos em mesma proporcionalidade. Portanto, a premissa adotada é que, quando uma pessoa física ou jurídica tiver seus direitos patentários violados, ou seja, se um terceiro não-autorizado produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto de patente, o titular do direito patentário terá plena autonomia e legitimidade para tomar providências jurídicas contra o infrator.<sup>33</sup>

Nesse sentido, havia a propositura da ação judicial em face do suposto infrator, sendo possível incluir pedidos relativos a eventuais indenizações, cabendo ao acusado, modificar seu direito, fazendo prova contrária à acusação de violação de direito do criador<sup>34</sup>. Aduzia-se neste procedimento de forma incidental, a nulidade da patente em questão, com fulcro do art. 56, parágrafo 1º da LPI brasileira, vez que o referido dispositivo legal prevê que a “nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa”<sup>35</sup>. Dessa forma, o dispositivo supramencionado torna perfeitamente possível que, de forma incidental, seja determinada a nulidade da patente do autor da ação de infração e, conseqüentemente, não sejam punidos e devidamente compelidos a abstenção da prática de atos relacionados ao título de propriedade industrial.<sup>36</sup>

Os resultados possíveis decorrentes da referida ação, são: a verificação da validade do título concedido e que seu respectivo ato administrativo deva ser mantido; ou a conclusão de 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 nulo<sup>37</sup>. Entretanto, sobre a possibilidade de se declarar incidentalmente a nulidade de ato administrativo de concessão patentária, é preciso mencionar e analisar a significativa e marcante mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça do Brasil sobre o tema. Até o ano de 2012, o

---

<sup>33</sup> BRAUER, Bernardo Guitton. Arbitragem. Questões Controvertidas na Propriedade Industrial. 1. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 113.

<sup>34</sup> Ibidem, p. 114

<sup>35</sup> BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: . Acesso em: 01 de setembro de 2019.

<sup>36</sup> BRAUER, Bernardo Guitton, op. cit., p. 116.

<sup>37</sup> Ibidem, p. 117

entendimento entre doutrina e jurisprudência manifestava-se pela possibilidade de declaração de nulidade de ato administrativo concessor de patente pela Justiça Estadual.

A mudança ocorreu após o Recurso Especial nº 1.132.449/PR, quando a Ministra Nancy Andrighi se manifestou de maneira diversa ao entendimento pacífico à época, entendendo ser a Justiça Estadual incompetente para realizar a declaração da nulidade de uma patente, mesmo que incidentalmente<sup>38</sup>. A referida decisão foi sendo aceita como uma preferência pela política pública do judiciário, tendo em vista que o caso em tela levou em consideração e sobrepôs princípio da eficiência, em detrimento da legalidade constitucional, pois o art. 56 parágrafo 1º da LPI não restringe a competência desses casos para a Justiça Federal<sup>39</sup>. Sua argumentação jurídica debruçou-se na tese de que a possibilidade de declaração incidental de nulidade patentária pela Justiça Estadual daria ao ato administrativo praticado pelo INPI uma mera eficácia formal<sup>40</sup>.

A Justiça Federal é competente para atuar em demandas que pleiteiem de maneira principal a nulidade de patentes, conforme previsão legal constante no art. 57, LPI brasileira, e nesse sentido, está prevista a Justiça Federal como único foro, mas que, a mesma regra não deveria ser dissociada para casos de declaração incidental de nulidade<sup>41</sup>.

Neste compasso, é certo que os Tribunais brasileiros têm experimentado nos últimos anos com certa consolidação em sua jurisprudência no que se refere à nulidade de direitos de Propriedade Industrial.

---

<sup>38</sup> 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](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.

<sup>39</sup> BRAUER, Bernardo Guitton Arbitragem. Questões Controvertidas na Propriedade Industrial. 1. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 119.

<sup>40</sup> Ibidem, p. 120.

<sup>41</sup> Ibidem, p. 120-121.

A jurisprudência se firmou no que se refere à competência para a declaração incidental de nulidade de direitos de propriedade industrial, com fundamento no art. 56, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial brasileira<sup>42</sup>, cuja aplicação se desdobra e se desenvolve para diferentes discussões que não apenas relativas às patentes<sup>43</sup>, e que pouco desenvolve e clarifica a questão, pois parece de certa forma se distanciar de uma interpretação uniforme e sistemática, o que faz com que muitas vezes coloque o foco em questões meramente processuais permanecendo desconexas do direito material em si.

---

<sup>42</sup> Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.; § 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.”

<sup>43</sup> A razão para tal distinção é que, nas ações envolvendo patentes de invenção, as questões discutidas possuem complexidade inerente ao objeto da lide (invenções nas mais diversas áreas da tecnologia). Tais ações, como se sabe, são julgadas por juízes que possuem formação jurídica, mas não técnica, em princípio. Pretendeu-se, com a inclusão do artigo 56, parágrafo 1º na Lei da Propriedade Industrial, dar ao juízo estadual a possibilidade de ser mais consequente, evitando uma eventual injustiça ao dar a ele o poder de conhecer e declarar incidentalmente a nulidade de uma patente, decidindo por completo a questão trazida à apreciação do Poder Judiciário. Há evidente economia processual e muito menos custo de defesa ao cidadão, além de se evitar uma nova ação em outro foro” (A respeito, os comentários da doutrina em torno da previsão expressa da possibilidade de declaração incidental de nulidade apenas para ações de infração de patentes (art. 56, § 1º, da LPI): “Dispositivo aplicado unicamente para questões patentárias. Como se pode verificar, a decisão acima faz menção, de maneira indiscriminada, aos diversos títulos da Propriedade Industrial (marcas, patentes e desenhos industriais), como se os mesmos se equivalessem. Ora, a Lei n. 9.276/96 não trata esses direitos de forma equivalente; tanto assim que a possibilidade da declaração incidental de nulidade está prevista única e exclusivamente às ações de infração de patentes. Trata-se claramente de uma restrição particular a esse direito, distinguindo-o das questões marcárias e as relativas a desenho industrial (esse sim, sem previsão legal quanto à possibilidade da declaração incidental de nulidade), mas nem por isso descaberia a discussão de aplicação analógica do princípio, conforme entendimento muito bem expresso por Lélío Denicoli Schmidt. Ou seja, o entendimento de que nas ações de infração de marca ou de desenho industrial não se admite, como matéria de defesa, a declaração incidental do título que deu origem à lide pode ser discutível. Mas, excepcionalmente em matéria de patentes tal admissão é prevista expressamente em lei. Aliás, já o era na vertente penal desde 1945. A razão para tal distinção é que, nas ações envolvendo patentes de invenção, as questões discutidas possuem complexidade inerente ao objeto da lide (invenções nas mais diversas áreas da tecnologia). Tais ações, como se sabe, são julgadas por juízes que possuem formação jurídica, mas não técnica, em princípio. Pretendeu-se, com a inclusão do artigo 56, parágrafo 1º na Lei da Propriedade Industrial, dar ao juízo estadual a possibilidade de ser mais consequente, evitando uma eventual injustiça ao dar a ele o poder de conhecer e declarar incidentalmente a nulidade de uma patente, decidindo por completo a questão trazida à apreciação do Poder Judiciário. Há evidente economia processual e muito menos custo de defesa ao cidadão, além de se evitar uma nova ação em outro foro” (GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca; PHILIPP, Fernando Eid. A declaração incidental de nulidade de patente: interpretação do art. 56, § 1º da Lei n. 9.279/1996. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 134, p. 50-56, jan./fev. 2015; INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à lei da propriedade industrial*. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 52).

Não obstante da interpretação da participação do INPI no que se refere ao contexto das ações anulatórias, acima citadas, não parece ser esta a compreensão da jurisprudência que se consolidou no Brasil a respeito do assunto, que apesar de ser bastante instável e até mesmo muitas vezes incoerente. A realidade da discussão na jurisprudência estatal, em torno do reconhecimento incidental da nulidade de direitos de Propriedade Industrial, é aquela que se apresenta no contexto de um procedimento arbitral que enfrente a questão. O desenvolvimento desse tema é de suma importância para viabilizar e buscar trazer maior segurança jurídica às sentenças arbitrais que enfrentam o tema e às partes que pretendem valer-se da arbitragem como a ferramenta de resolução de litígios de Propriedade Industrial.

Parte-se da premissa de que somente caberia ao Estado, neste caso, mais precisamente, à jurisdição Federal, o possível reconhecimento ou não bem como a decisão sobre a validade de uma patente ou marca, ainda que de forma incidental, em matéria de defesa. Abre-se então possibilidade para termos um grande obstáculo no desenvolvimento da arbitragem no Brasil e, além disso existiria o risco de se recorrer ao instituto da arbitragem inutilmente, esvaziando-o, e distanciando as partes da tutela jurisdicional que objetivam além de as submeter a custos indesejáveis e inoportunos. Tudo isto, sem deixar de lado o cenário no que diz respeito ao reconhecimento e execução no Brasil de sentenças arbitrais estrangeiras que porventura tratem do tema.

Parte do tema que gera muitos questionamentos na jurisprudência é o da eficácia da sentença que reconheça a nulidade de direitos. E, mais do que reconhecer a arbitrabilidade objetiva do objeto, o ponto chave da questão está centrado nos efeitos que decorrerão de uma sentença arbitral que invalide direitos de Propriedade Industrial.

Até o momento, foi apresentado e desenvolvido na presente dissertação temas já muito recorrentes e debatidos, mas agora com nova roupagem, no viés da arbitragem e com proposta de readequação, inclusive legislativa, de modo a obter maior segurança jurídica na matéria e, de um modo ou de outro, viabilizar o próprio

desenvolvimento da arbitragem na área de Propriedade Intelectual, o que é extremamente urgente e necessário no ordenamento jurídico brasileiro, diferentemente de outras nações que possuem vasto desenvolvimento no tema, casos de Portugal e França.

É inegável que a arbitragem se apresenta para a sociedade em geral como uma ferramenta valiosa e com grande potencial para um maior e completo desenvolvimento da Propriedade Intelectual, visto que oferece e possibilita ter acesso a uma grande gama de atrativos que não podem ser encontrados, no processo judicial, como, exemplo, a celeridade, a confidencialidade, uma maior especialização dos árbitros na matéria, a mais ampla previsibilidade de resultados e sentenças, entre outros. Fato é que o tema ainda merece maior destaque e desenvolvimento por parte da doutrina, sobretudo a doutrina brasileira.

Desse modo, o estudo proposto vislumbra contribuir com o tema porque busca apresentar temas já antes tratados, mas com nova roupagem, trabalhando na tese central do papel do Estado nas demandas que esbarram na invalidade de direitos de Propriedade Industrial, e o enfrentamento desses desafios no campo da arbitragem, que cada vez mais tem passado a ser uma opção adotada como estratégia para a resolução de conflitos de Propriedade Industrial no Brasil e em Portugal, sobretudo nos últimos tempos, com um maior movimento de favor *arbitrandum*.

Para isto, a presente dissertação não irá perder a oportunidade de repensar temas outrora já discutidos e debatidos, que há muito são objetos de críticas e trazer algumas propostas de revisão, e visões sobre o tema, como a natureza jurídica do papel do INPI e da sua “necessária” intervenção em certas demandas envolvendo Propriedade Industrial, chamando a atenção, ainda, para alguns pontos que estavam esquecidos ou que não estavam claramente elucidados e desenvolvidos pela doutrina, tal como a questão dos efeitos das decisões oriundas de discussões de Propriedade Industrial perante terceiros.

É sabido que há uma verdadeira escassez no Brasil, para não dizer praticamente ausência de obras e estudos aprofundados sobre os desafios e criação de maior possibilidade do uso de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos para litígios envolvendo Propriedade Intelectual. Sobretudo com atenção na nulidade de direitos de propriedade industrial constituídos pelo INPI, tais como patentes e marcas. O presente trabalho visa contribuir de certa forma com o objetivo central de fomentar o debate acerca de tão relevante temática.

## **II. Exposição do problema da Arbitrabilidade em matéria dos Direitos Intelectuais**

Há várias posições sobre o tema, e os ordenamentos mundo afora possuem diferentes entendimentos sobre a questão da arbitrabilidade em matéria de direitos intelectuais, que é basilar para a presente dissertação e é o que procuraremos trazer a seguir.

Na comunidade Europeia, a territorialidade dos direitos intelectuais se projeta negativamente sobre a arbitrabilidade dos litígios no que tange a questão da validade. E, portanto, questões atinentes à validade das patentes ficam a cargo dos Tribunais Federais de cada estado. É o que ocorre na Alemanha, e em França.<sup>44</sup>

A primeira posição a ser explicada é a da recusa pura e simples da arbitrabilidade em matéria de Propriedade Industrial. Apenas poucos sistemas jurídicos no mundo se encontram nessa posição de recusa total do uso da arbitragem em matéria de direitos intelectuais.

Esta é a posição adotada pela África do Sul, que é o grande expoente dessa opção pela recusa total da arbitragem. A lei de patentes veda expressamente. Não é possível qualquer matéria sobre patentes serem resolvida a não ser por via de tribunal estadual.

---

<sup>44</sup> Ver mais sobre este tema em: PAGENBERG, Jochen. *L'arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle en Allemagne*. In AAVV, *Colloque mondial sur l'arbitrage des litiges de propriété intellectuelle*. Genebra, 1994; SIMMS, Daniel Paul. *Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany*. *Arbitration International*, 1999.

Há também uma segunda posição sobre a arbitrabilidade que é a admissão de que esses litígios sejam arbitráveis, mas com certas limitações. É o que ocorre na maioria dos ordenamentos jurídicos espalhados pelo globo. A maioria dos sistemas jurídicos admitem a subsunção à arbitragem de disputas concernentes ao direito intelectual. Como exemplo, a Alemanha em matéria de patentes onde o Tribunal Federal tem jurisdição exclusiva para declaração de nulidade e para os processos referentes a licenças obrigatórias.

Pode-se, entretanto, discutir um conflito referente, por exemplo, ao incumprimento de um contrato de licença de exploração de um determinado invento patenteado. Mas não a questão da sua validade.

Há ainda países que também irão permitir, com certa limitação, a adoção da arbitragem em litígios que envolvam direitos intelectuais, no que se refere a registro de direitos intelectuais que é o caso da Espanha.

Outra vertente, é a que temos em França, conforme se extrai de decisão proferida pela Corte de apelação de Paris em fevereiro de 2008, no caso *Societe' Liv Hidravlika D.O.O v S.A. Diebolt*, que será analisada a seguir. É possível submeter a árbitros a decisão sobre a validade de uma patente, mas a sentença produzirá efeitos *interpartes*. A anulação da patente só poderá ser feita via Tribunal Estadual.

Isso também é o que ocorre nos Estados Unidos, onde diz que uma decisão proferida por um arbitro em questão envolvendo patentes será final e vinculativa entre as partes, e não terá qualquer efeito contra terceiros.

Temos ainda a vertente que admite a plena arbitrabilidade dos litígios em matéria de patentes, incluindo a validade. Defendido e seguido pela Bélgica onde se admite que uma patente seja anulada por um tribunal arbitral. Não há qualquer reserva aos tribunais estaduais neste ponto.

Outro país em que se admite a plena arbitragem é a Suíça. A lei Suíça, assim como a lei belga estão um passo à frente no desenvolvimento da arbitragem em matéria de Propriedade Intelectual.<sup>45</sup>

Pode-se dizer que fundamentalmente a arbitragem tem suas bases definidas pela sabida e reconhecida autonomia das partes, ou seja, se fundamenta no Princípio da Autonomia Privada. É este princípio que norteia e orienta todas as fases e etapas da arbitragem. Em suma, molda a essência do regime da arbitragem. Na prática isto ocorre o tempo inteiro, mas é de fácil visualização quando da autonomia na escolha e apontamento dos árbitros, em uma exposição e definição do objeto central ser dirimido do litígio. Além disso, podemos ver a incidência da autonomia das partes na determinação das regras materiais e do processo. Tudo isso já citado fica ao encargo e a escolha das partes, em maior ou em menor grau dependendo do ordenamento que estamos analisando.

A propriedade intelectual sofre incidência e é amplamente norteadada por um outro princípio de importância grande que é o Princípio da Territorialidade. Isto ocorre porque o tema se traduz e invoca em uma série de problemáticas decorrentes do interesse público. Como exemplo podemos citar a concessão de monopólios de utilização de bens imateriais.

E aqui nos cumpre dizer que é próprio de quaisquer obras literárias e artísticas poderem ser utilizadas por indivíduos de qualquer cultura e ou nacionalidade. Isso torna o tema delicado e propício de originar diversas problemáticas. Deve se atentar para barreiras culturais, que são diferentes de estado para estado, como as barreiras da língua escrita e falada, as barreiras jurídicas, visto que as nações possuem sistemas e ordenamentos bem diversos uns dos outros, e por último, mas não menos importante, as barreiras administrativas, em que sua ordem que nos remete a como uma comunidade se organiza, poderão

---

<sup>45</sup> Sobre o tema vale a análise em: VICENTE, Dário Moura. Arbitrability of Intellectual property disputes: a comparative survey in *Arbitration International*, Vol. 31, Issue 1, 1 March 2015. Pgs 163-170.

tornar mais difícil porém não impedir a criação e reprodução e comunicação de obras.

O tema da propriedade intelectual é vasto e possui um aspecto multidisciplinar e de certa maneira multiterritorial. As obras intelectuais colocam diante de uma sociedade organizada sérias dificuldades e desafios que demandam diariamente uma resposta veloz e eficaz aos sistemas e ordenamentos jurídicos. É por isso que o Direito não pode ser algo inerte, e engessado. Deve estar sempre pronto aos desafios e que a morosidade numa resposta as demandas podem representar prejuízos de ordem financeira e de cunho íntimo, que não podem ser valoradas em espécie.

Pode-se dizer que as regras e normas jurídicas se aplicam a partir de uma base territorial, dentro de um estado. O território é delimitado e determinado pela soberania dos Estados ou até mesmo de um bloco de ordens jurídicas como o ordenamento da União Europeia e o Mercosul.

No que se refere ao domínio da propriedade intelectual, tem-se a outorga e o reconhecimento pela lei de cada Estado, os direitos de exclusivo, que são monopólios legais atribuídos aos titulares de direitos sobre estes bens Intelectuais. E é por isso que a matéria é de total interesse, e de suma importância, para as sociedades de modo geral, pois estamos diante de um verdadeiro interesse público e legítimo, pois envolvem propriedade, Estado, soberania e interesses sociais nas mais diversas áreas e campos de conhecimento. Isso explica, de certa forma, o porquê de os Estados, tradicionalmente, não abdicarem de exercer o seu poder de *imperium* na definição e legislação no que se refere aos direitos e obras intelectuais sem prejuízo do disposto nos tratados e convenções internacionais.

Ainda sobre o tema do princípio da territorialidade, de acordo com o professor doutor Dário Moura Vicente existem três ordens de problemas<sup>46</sup> oriundos

---

<sup>46</sup> Para uma maior e completa compreensão do tema necessário se faz necessário e importante, consultar a obra: A tutela internacional da propriedade intelectual. 2ª edição. Dario Moura Vicente. Pg 471. Almedina.

do uso da arbitragem para resolução de conflitos concernentes ao direito intelectual. O primeiro deles seria estabelecer em que medida poderiam os litígios que tenham por objeto direitos de propriedade intelectual serem validamente cometidos à árbitros. O segundo é se esses litígios se encontram imperativamente sujeitos à *lex loci protectionis*. E por último, mas não menos importante, em que condições poderiam ser reconhecidas sentenças arbitrais estrangeiras relativas a questões de propriedade intelectual.

A arbitrabilidade dos litígios envolvendo direitos de propriedade intelectual originam diversos temas controversos que podem ser objeto de estudo. A fim de melhor organizar a presente tese de Mestrado, analisarei o tema dividindo-o em questões. Quais sejam: a existência e validade dos Direitos de Propriedade Intelectual, a titularidade dos direitos de Propriedade Intelectual, obrigações Contratuais, obrigações extracontratuais e proteção de investimentos estrangeiros e a propriedade.

### **III. A Arbitrabilidade dos Direitos Intelectuais no Direito Português e no Direito Brasileiro**

Neste capítulo prosseguiremos à análise mais profunda das questões atinentes ao tema da presente dissertação. Conforme anteriormente exposto.

#### **III.I. Existência e validade dos Direitos de Propriedade Intelectual**

Ao se debruçar na questão da existência e validade de direitos de propriedade intelectual, observa-se que existem diversas opiniões, entendimentos e regras no que diz respeito aos diferentes ordenamentos jurídicos internacionais. O entendimento irá variar de Estado para Estado conforme visto em capítulo anterior.

Há várias posições sobre o tema, e os ordenamentos mundo afora possuem diferentes entendimentos. É o que procuraremos trazer a seguir.

Na comunidade Europeia, a territorialidade dos direitos intelectuais se projeta negativamente sobre a arbitrabilidade dos litígios no que tange a questão da

validade. E, portanto, questões atinentes à validade das patentes ficam a cargo dos Tribunais Federais de cada estado. É o que ocorre na Alemanha<sup>47</sup>. O ordenamento jurídico alemão prevê que não se pode arbitrar questões de validade de direitos resultantes de patentes, bem como declaração de nulidade destas. Questões estas de competência exclusiva de seu Tribunal Federal de Patentes. É o disposto pela seção 65 n<sup>o</sup> 1 do *German patent law*<sup>48</sup>.

Existe também o entendimento da recusa pura e simples da arbitrabilidade em matéria de Propriedade Industrial, ou seja, a vedação de quaisquer matérias relacionadas ao Direito Intelectual. Apenas poucos sistemas jurídicos no mundo se encontram nessa posição de recusa total do uso da arbitragem em matéria de direitos intelectuais.

Esta é a posição adotada pelo ordenamento jurídico da África do Sul, que é o grande expoente dessa opção pela recusa total da arbitragem. A lei de patentes sul-africana traz essa vedação expressa. Assim, não é possível que qualquer litígio sobre patentes seja resolvido por via arbitral, devendo ser objeto de decisão proferida por um Tribunal Estadual. Isto é o que se pode depreender da *Section 18 n<sup>o</sup>1 do South African Patent Law de 1978*<sup>49</sup>.

Em alguns outros ordenamentos existe uma maior amplitude e possibilidade do uso da arbitragem para a resolução de conflitos relativos à validade de direitos

---

<sup>47</sup> Ver mais sobre este tema em: PAGENBERG, Jochen. *L'arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle em Allemagne*. In AAVV, *Colloque mondial sur l'arbitrage des litiges de propriété intellectuelle*. Genebra, 1994; SIMMS, Daniel Paul. *Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany*. *Arbitration International*, 1999.

<sup>48</sup> Sec. 65 n<sup>o</sup> 1 *German Patent law*: "The Federal Patent Court shall be established as a separate and independent federal court to take decisions on appeals from the decisions of the examining sections or Patent Divisions at the German Patent and Trade Mark Office, as well as on actions for the revocation of patents and in compulsory licence proceedings (sections 81, 85 and 85a). Its seat shall be at the seat of the German Patent and Trade Mark Office. It shall be designated in German "Bundespatentgericht" (Federal Patent Court)."

<sup>49</sup> Sec. 18 n<sup>o</sup> 1 *South African Patent Law 1978*: "Save as is otherwise provided in this Act, no tribunal other than the commissioner shall have jurisdiction in the first instance to hear and decide any proceedings, other than criminal proceedings, relating to any matter under this Act."

de propriedade intelectual. Como exemplo, podemos citar o ordenamento jurídico dos Estados Unidos da América, no qual as convenções de arbitragem possuem validade e, portanto, força vinculativa no que diz respeito a litígios referentes à validade de patentes ou até mesmo de eventual violação de regra estabelecida por contrato. Relativamente a validade de patentes ou de sua violação arguida em contrato, as decisões proferidas por Tribunal Arbitral possuem efeitos *interpartes*, não tendo efeitos contra terceiros. É o que depreende da Section 294, “a” e “c”, do *U.S. Patent Act*<sup>50</sup>. Assim, podemos dizer que os Tribunais Arbitrais norte americanos não fazem o julgamento da validade da patente *per se*, mas sim fazem o julgamento da validade da patente em relação a determinados sujeitos, pois suas decisões não são oponíveis *erga omnes*.

O entendimento francês<sup>51</sup> veda o uso arbitragem em questões relativas a validade dos títulos de propriedade intelectual de maneira *erga omnes*. Isto porque, o árbitro, como um juiz privado, tem sua função inconciliável com a matéria de propriedade intelectual. Portanto o árbitro poderá apenas declarar o direito entre as partes que o nomearam e suas decisões possuirão apenas efeitos *interpartes*, não podendo ser oponíveis a terceiros. A anulação de uma patente só poderá ser realizada via Tribunal Estadual. Com o objetivo de clarificar o exposto acima, podemos fazer referência a uma decisão proferida pela Corte de Apelação de Paris em fevereiro de 2008 no Caso *Société Liv Hidravlika D.O.O. vs S.A. Diebolt*<sup>52</sup>, conforme

---

<sup>50</sup> Section 294, "a", do U.S. Patent act: "A contract involving a patent or Any right under a patent may contain a provision requiring arbitration of Any dispute relating to the patent validity or infringement arising under the contract."; Section 294, "c", do U.S. Patent act: "An award by an arbitrator shall be final and binding between the parties to the arbitration but shall have no force or effect on any other person. The parties to an arbitration may agree that in the event a patent which is the subject matter of an award is subsequently determined to be invalid or unenforceable in a judgment rendered by a court of competent jurisdiction from which no appeal can or has been taken, such award may be modified by any court of competent jurisdiction upon application by any party to the arbitration. Any such modification shall govern the rights and obligations between such parties from the date of such modification."

<sup>51</sup> Decisão nº 2008-359055. Ver mais sobre o tema em: FORTUNET, E. Arbitrability of Intellectual Disputes in France. *Arbitration International* 26, nº 2. 2010. Pgs 281-299. E COOK, Trevor, GARCIA, Alejandro I. *International Intellectual Property Arbitration*. Kluwer Law International, 2010. Pg 75.

<sup>52</sup> "la question de la validité du brevet débattue de manière incidente à l'occasion d'un litige de nature contractuelle peut, ainsi que le relève l'arbitre, lui être soumise, l'invalidité éventuellement constatée n'ayant, pas plus que s'il s'agissait de la décision d'un juge, d'autorité de la chose jugée car elle ne figure

já mencionado acima. Assim, analisando o texto da decisão depreendida, podemos concluir em linhas gerais que os Tribunais Arbitrais em França podem conhecer questões relativas à validade de uma patente, sendo sua eficácia restrita às partes envolvidas no processo arbitral.

O referido caso envolvia uma sociedade eslovena e outra francesa que haviam celebrado um contrato de distribuição, assim como um contrato de licença em que a sociedade eslovena era autorizada a explorar patente de titularidade da empresa francesa. Em ambos os instrumentos havia a previsão da cláusula arbitral. A sociedade francesa acusou a sociedade eslovena de usar o bem licenciado de modo diverso do contratado. Originando a disputa em que a sociedade licenciada contestou a validade das patentes de titularidade da licenciadora.

Nesse cenário, a sociedade francesa suscitou exceção de incompetência, fundada na alegação de que a validade de uma patente não é matéria arbitrável. O tribunal arbitral, contudo, se declarou competente, admitindo validade da patente em questão e condenou a sociedade eslovena a pagar expressivo montante à sociedade francesa. Houve recurso objetivando a nulidade da decisão interposto perante a Corte de Apelação de Paris, que defendeu a admissibilidade de o árbitro decidir, de modo incidental, a questão da validade da patente objeto da disputa fundada em contrato de licenciamento.

A corte de Paris decidiu que mesmo, que eventual reconhecimento de invalidade de patente, ainda que sob a égide da Justiça estatal, não teria força de coisa julgada, e, portanto, produziria seus efeitos apenas *interpartes*, conforme já dito acima.

Há ainda países que também irão permitir, com certa limitação, a adoção da arbitragem em litígios que envolvam Direitos Intelectuais, como no caso da Espanha.

---

*notamment pas au dispositif, qu'elle n'a d'effet qu'à l'égard des parties, de même d'ailleurs qu'une décision en faveur de la validité, les tiers pouvant toujours demander la nullité du brevet pour les mêmes causes".* Disponível em: <https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2008/SK0E8BB8944FCC706F10F2>. Acesso em 30 de março de 2020.

Em que se admite o uso da arbitragem no que se refere apenas ao registro de Direitos Intelectuais, como o registro de marca. Este é o previsto pelo art. 28 da Lei Espanhola de Marcas<sup>53</sup>.

Destarte, após uma breve comparação entre os entendimentos difundidos pelos diversos ordenamentos jurídicos internacionais, passemos à análise do sistema jurídico português, que é um dos temas centrais da presente tese de Mestrado.

Em Portugal, apesar de existir certa liberdade difundida pela Lei desde o Código de Propriedade Intelectual de 2003, certos temas só poderão ser objetos de apreciação por Tribunal Estadual<sup>54</sup>. Decisões administrativas que concedam ou não direitos de Propriedade Industrial e a declaração de nulidade ou anulação de títulos

---

<sup>53</sup> Artículo 28 de la Ley 17/2001 de Marcas: “1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en el presente artículo. 2. El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la presente Ley. En ningún caso podrá someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro. 3. El convenio arbitral sólo será válido si está suscrito, además de por el solicitante de la marca: a) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos. b) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos. c) Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo. 4. El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo. Resuelto el recurso de alzada contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa salvo que se haga valer ante la oficina la firma de un convenio arbitral. 5. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del mismo. Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción del convenio, se tendrá por desistido. 6. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución. 7. Deberá comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez firme éste, se comunicará fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su ejecución.”

<sup>54</sup> Vide art. 47º do Código de Propriedade Industrial Português: “ Tribunal Arbitral. 1. Sem prejuízo da possibilidade de recurso a outros mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios, pode ser constituído tribunal arbitral para o julgamento de todas as questões suscetíveis de recurso judicial. 2. Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que existam contrainteresados, salvo se estes aceitarem o compromisso arbitral. 3. O tribunal arbitral pode determinar a publicidade da decisão nos termos do n.º 5 do artigo 34º”.

de Propriedade Industrial não são arbitráveis. Portanto, a arbitrabilidade no que se refere às matérias supracitadas fica excluída e quaisquer decisões proferidas por árbitros não possuirão efeito *erga omnes*<sup>55</sup>.

Importante se faz ressaltar que tanto a concessão ou não de direitos de Propriedade Industrial quanto a declaração de nulidade ou anulação de títulos de Propriedade Industrial são assuntos de grande interesse público. Esta constatação justifica a legitimidade do Ministério Público ou de qualquer outro interessado conferido pela lei portuguesa para propor ação de anulação ou declaração de nulidade.

O Tribunal Constitucional Português, em seu Acórdão de número 251/2017 de 24 de maio de 2017<sup>56</sup>, reconheceu que um Tribunal Arbitral pode, a título

---

<sup>55</sup> Vide art. 34º do Código de Propriedade Industrial Português: “Processos de declaração de nulidade e de anulação. 1. A declaração de nulidade ou a anulação de patentes, de certificados complementares de proteção, de modelos de utilidade e de topografias de produtos semicondutores só podem resultar de decisão judicial. 2. A declaração de nulidade ou a anulação de registos de desenhos ou modelos, de marcas, de logótipos, de denominações de origem, de indicações geográficas e de recompensas resulta de decisão do INPI, I. P., salvo quando resulte de um pedido reconvenicional deduzido no âmbito de uma ação que corra termos no tribunal. 3. Têm legitimidade para intentar as ações judiciais referidas no número anterior o Ministério Público ou qualquer interessado, devendo ser citados, para além do titular do direito registado, todos os que, à data da publicação do averbamento previsto na alínea d) do nº 1 do artigo 29º, tenham requerido o averbamento de direitos derivados no INPI, I. P., e, ainda, o Ministério Público sempre que este atue em representação do Estado ou de ausentes. 4. Têm legitimidade para apresentar os pedidos referidos na primeira parte do nº 2 qualquer interessado, devendo ser citados ou notificados, para além do titular do direito registado, todos os que, à data da publicação do averbamento previsto na alínea d) do nº 1 do artigo 29º, tenham requerido o averbamento de direitos derivados no INPI, I. P. 5. Nos casos previstos no n.º 1, quando a decisão definitiva transitar em julgado, a secretaria do tribunal remete a mesma ao INPI, I. P., sempre que possível por transmissão eletrónica de dados ou em suporte considerado adequado, para efeito de publicação do respetivo texto e correspondente aviso no Boletim da Propriedade Industrial, bem como do respetivo averbamento. 6. Sempre que sejam intentadas as ações judiciais referidas no n.º 1 e na parte final do nº 2, o tribunal deve comunicar esse facto ao INPI, I. P., se possível por transmissão eletrónica de dados, para efeito do respetivo averbamento. 7. As ações judiciais de anulação e os pedidos de anulação apresentados no INPI, I. P., devem ser intentados ou apresentados no prazo de cinco anos a contar do despacho de concessão das patentes, dos modelos de utilidade e dos registos a que respeitam.”

<sup>56</sup> Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 251/2017: “Termos em que se decide: a) Julgar inconstitucional a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes;”

incidental e como exceção, decidir pela invalidade de um título de Propriedade Industrial. Contudo, esta decisão será oponível apenas àquelas partes que compõe o processo arbitral.

A exclusão de que trata o artigo 34º do Código de Propriedade Industrial Português<sup>57</sup> diz respeito a apreciação a título principal e com efeito *erga omnes* da declaração de nulidade e da anulação do título de Propriedade Industrial. Portanto, um Tribunal Arbitral, ao decidir sobre tais questões supracitadas produz efeitos *interpartes*.

Para termos uma visão mais global, verificar e entender de forma mais profunda a arbitragem em matéria da Propriedade Intelectual, interessante se faz a

---

Lei n.º 62 de 12 de Dezembro de 2011, artigo 2.º: “Arbitragem necessária - Os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência, na aceção da alínea ii) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, e medicamentos genéricos, independentemente de estarem em causa patentes de processo, de produto ou de utilização, ou de certificados complementares de protecção, ficam sujeitos a arbitragem necessária, institucionalizada ou não institucionalizada.”

<sup>57</sup> Artigo 34.º “Processos de declaração de nulidade e de anulação 1 — A declaração de nulidade ou a anulação de patentes, de certificados complementares de protecção, de modelos de utilidade e de topografias de produtos semicondutores só podem resultar de decisão judicial. 2 — A declaração de nulidade ou a anulação de registos de desenhos ou modelos, de marcas, de logótipos, de denominações de origem, de indicações geográficas e de recompensas resulta de decisão do INPI, I. P., salvo quando resulte de um pedido reconvenicional deduzido no âmbito de uma ação que corra termos no tribunal. 3 — Têm legitimidade para intentar as ações judiciais referidas no número anterior o Ministério Público ou qualquer interessado, devendo ser citados, para além do titular do direito registado, todos os que, à data da publicação do averbamento previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 29.º, tenham requerido o averbamento de direitos derivados no INPI, I. P., e, ainda, o Ministério Público sempre que este atue em representação do Estado ou de ausentes. 4 — Têm legitimidade para apresentar os pedidos referidos na primeira parte do n.º 2 qualquer interessado, devendo ser citados ou notificados, para além do titular do direito registado, todos os que, à data da publicação do averbamento previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 29.º, tenham requerido o averbamento de direitos derivados no INPI, I. P. 5 — Nos casos previstos no n.º 1, quando a decisão definitiva transitar em julgado, a secretaria do tribunal remete a mesma ao INPI, I. P., sempre que possível por transmissão eletrónica de dados ou em suporte considerado adequado, para efeito de publicação do respetivo texto e correspondente aviso no Boletim da Propriedade Industrial, bem como do respetivo averbamento. 6 — Sempre que sejam intentadas as ações judiciais referidas no n.º 1 e na parte final do n.º 2, o tribunal deve comunicar esse facto ao INPI, I. P., se possível por transmissão eletrónica de dados, para efeito do respetivo averbamento. 7 — As ações judiciais de anulação e os pedidos de anulação apresentados no INPI, I. P., devem ser intentados ou apresentados no prazo de cinco anos a contar do despacho de concessão das patentes, dos modelos de utilidade e dos registos a que respeitam.”

análise da figura da Arbitragem Necessária<sup>58</sup> que aparece no Direito Português. Este tipo de arbitragem é focado no ordenamento nacional português e incide no campo do Direito Industrial.

O governo português criou um sistema de resolução obrigatória, através da Lei nº 62/2011<sup>59</sup>, por via arbitral dos litígios que oponham por um lado os titulares de patentes de medicamentos de referência e por outro lado os fabricantes de genéricos que visam entrar no mercado, solicitando autorização para tal. Conforme se extrai do art.2º do diploma legal.

A Lei supramencionada surgiu neste contexto, tendo como objetivos:<sup>60</sup> colocar termo ao enorme contencioso existente nos tribunais administrativos; pôr termo à inerente insegurança jurídica; criar condições para que os medicamentos genéricos pudessem entrar no mercado português no dia seguinte ao da cessação das patentes e Certificados Complementares de Proteção (CCP), permitindo deste modo ao Estado poupar na coparticipação dos medicamentos; e, de modo mais amplo, afastar o problema dos tribunais do Estado.

Conforme leciona Evaristo Mendes<sup>61</sup>, como meio para alcançar os objetivos narrados acima, o dispositivo legal:

“a) Operou uma separação das águas: declarou coisas distintas os processos e atos administrativo-sanitários, por um lado, e os exclusivos da PI, por outro

---

<sup>58</sup> Sobre este tema, ver mais em: BASTOS, Susana. *Arbitragem Necessária*. Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra para obtenção do grau de Mestre em Direito na Especialidade em Ciências Jurídico-Forenses sob a orientação da Doutora Sandra Passinhas. Disponível em: <https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/31348/1/Arbitragem%20necessaria.pdf>. Acesso em 01 de agosto de 2018.

<sup>59</sup> Veja Remédio Marques, *Medicamentos versus Patentes - Estudos de Propriedade Industrial*, Coimbra Editora 2008, Maria José Costeira / Maria Teresa Freitas, «A tutela cautelar das patentes de medicamentos - aspectos práticos», *Julgar* no 8 (2009), p. 119-138, bem como, sobre a arbitragem necessária, Rui Medeiros, «A Arbitragem necessária e Constituição», AAVV, *Estudos em Homenagem ao Conselheiro Artur Maurício*, Coimbra Editora 2014, p. 1301-1330., Magalhães Cardoso / Sara Nazaré, «A arbitragem necessária – natureza e regime: breves contributos para o desbravar de uma (também ela) necessária discussão», AAVV, *Estudos de Direito da Arbitragem – Homenagem a Mário Raposo*, Lisboa (UCE) 2015, pp. 33-55.

<sup>60</sup> MENDES, Evaristo. *O Fim da Arbitragem Necessária em Matéria de Patentes Farmacêuticas. Velhos e Novos Problemas*, in *Revista de Direito Comercial*, 2019, p. 85

<sup>61</sup> *Ibidem*. p. 85-86.

*lado, considerando os primeiros fora do exclusivo conferido por patente e CCP;*

*b) Instituiu um sistema de arbitragem necessária para apreciar os litígios de direito industrial em que estivessem em confronto medicamentos de referência e medicamentos genéricos;*

*c) Criou uma ação especial simplificada, tendente, no essencial, a acertar os DPI existentes, precisando os seus limites, e, sendo o caso, a condenar na sua observância o demandado, baseada na simples publicitação de um pedido de AIM para medicamento genérico, ou seja, diferentemente do que em geral acontece, sem ter como pressupostos necessários a existência de infração ou uma ameaça iminente de infração.”*

A razão da criação desse sistema é que em Portugal para introduzir um medicamento no mercado é necessária uma AIM (Autorização de Introdução no Mercado), que é atribuída pelo INFARMED (Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento), do serviço público. Os titulares de patentes de medicamentos de referência vinham impugnar perante os tribunais administrativos a decisão do INFARMED da autorização de introdução do genérico, invocando que possuíam uma patente válida de um medicamento.

O INFARMED não tem competência para avaliar questões atinentes a validade de uma patente. A consequência do contencioso foi o estrangulamento da entrada dos genéricos no mercado do país. Os Tribunais Estaduais ficaram assoberbados e não tinham capacidade para resposta a tantas demandas. Portugal era um dos países com menor grau de existência de genéricos no mercado europeu, o que trazia enormes prejuízos financeiros aos consumidores e ao Estado.

Então o governo dissociou a matéria da concessão da AIM da apreciação dos direitos de propriedade industrial sobre o medicamento de referência, e as questões sobre a validade passaram a serem remetidas à arbitragem necessária. Quem quisesse recorrer a arbitragem tinha o prazo de 30 dias para instaurar processo arbitral, contra a AIM, invocando o seu direito de patente e o titular da AIM tem mais 30 dias para responder, sob pena de não poder ingressar no mercado com o

genérico. (artigo 3º nº 1, da Lei n.º 62/2011<sup>62</sup>).

Isto de certa forma desafogou os tribunais administrativos. Os tribunais arbitrais em tempo célere, resolveram todas as demandas. E então, os medicamentos genéricos ingressaram com muito mais força em Portugal na última década.

Portanto, a arbitragem necessária tem como base o interesse de ordem pública na facilitação e remoção de entraves à entrada de medicamentos genéricos no mercado, português. Mesmo com este nobre objetivo, é certo que sempre existiu a contrariedade de parte dos fabricantes de medicamentos genéricos, pois eram contrários à ideia e possibilidade de serem condenados, de forma preventiva, tendo em vista os direitos de Propriedade Industriais vigentes com aplicação de multas compulsórias e secundárias para que confira eficácia à condenação. Como estratégia adotada, as fabricantes alegavam diversas exceções existentes e, sobretudo, a controvertida exceção de invalidade da patente ou CCP<sup>63</sup>.

Obviamente muitas questões<sup>64</sup> que não têm respostas finais foram suscitadas

---

<sup>62</sup> Lei n.º 62 de 12 de Dezembro de 2011, artigo 3.º: “Instauração do processo – 1) No prazo de 30 dias a contar da publicitação a que se refere o artigo 15.º-A do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, na redacção conferida pela presente lei, o interessado que pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial nos termos do artigo anterior deve fazê-lo junto do tribunal arbitral institucionalizado ou efetuar pedido de submissão do litígio a arbitragem não institucionalizada.”

<sup>63</sup> MENDES, Evaristo. *O Fim da Arbitragem Necessária em Matéria de Patentes Farmacêuticas. Velhos e Novos Problemas*, in Revista de Direito Comercial, 2019. p. 88

<sup>64</sup> Ver mais em Evaristo Mendes, «Patentes de medicamentos. Arbitragem necessária. Notícia breve sobre o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 30 de setembro de 2014», *Pi* n.º 2 (2014), p. 63 e s., «Arbitragem necessária. Invalidade de patente, direito a uma tutela jurisdicional efetiva e questões conexas. Nota de jurisprudência», *Pi* n.º 3 (2015), p. 103-110, «Patentes de medicamentos ...», *Pi* n.º 4 (2015), cit., p. 26-40, «Patentes de medicamentos. Arbitragem necessária. Anotação ao Acórdão do TRL de 4.02.2016», *Pi* n.º 5 (2016), p. 40-58, 53 e ss., «Ainda o tema da competência para apreciar a invalidade das patentes. Nota ao Acórdão do STJ de 14.12.2016», *Pi* n.º 6 (2016), p. 39, «Incompetência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a invalidade das patentes: Breve comentário ao AcTC n.º 251/2017», *Pi* n.º 7 (2017), p. 21, 39-43, «Prazo para propor ação arbitral relativa a patentes de medicamentos: Acórdão do STJ de 7.12.2016», *CDP* 58 (2017), p. 30-41, 34 e ss., Evaristo Mendes/Oehen Mendes, «Incompetência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a invalidade das patentes: Acórdãos do STJ de 14.12.2016 e do TRL de 16.11.2016», *Pi* n.º 7 (2017), p. 21-39, M. Oehen Mendes, «Breves considerações sobre a incompetência dos tribunais arbitrais portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes...», in *Estudos de Direito Intelectual*, coord. de Dário Moura Vicente e outros, Coimbra (Almedina) 2015, p. 927-947, e «Da incompetência dos tribunais arbitrais portugueses para apreciarem a questão da

com essa lei, a saber conforme assevera Evaristo Mendes<sup>65</sup>:

“a) A de saber se a arbitragem necessária (art. 2 da Lei) deveria valer não apenas para as ações especiais do art. 3, mas também para as ações de infração; sendo a orientação dominante afirmativa, embora ela levante problemas ao nível da efetividade dos direitos;

b) A de saber se neste art. 3 se contempla uma ação especial, que acresce às ações comuns, máxime de infração, e respetivos procedimentos cautelares; dado legal negado nalguns arestos do TRL e ignorado noutros, designadamente do TC, mas dificilmente contestável em face do regime dos

---

invalidade das patentes...», *Pi* n.o 4 (2015), p. 5-14, bem como «Patentes de Medicamentos - Arbitragem necessária e interesse em agir. Acórdão do TRL de 27.04.2017», *Pi* n.o 7 (2017), p. 18-21, 20 e s., todos com mais indicações. Cfr., ainda, *evaristomendes.eu*, II.

Acerca da Lei em geral, cfr. também, designadamente: Dário Moura Vicente, «O Regime Especial de Resolução de Conflitos em Matéria de Patentes (Lei no 62/2011)», *ROA* 72 (2012), p. 971-990; Remédio Marques, «Arbitragem necessária e patentes farmacêuticas em Portugal: questões não resolvidas na Lei n.o 62/2011», Ana Ma Tobío Rivas *et alii* (eds.), *Estudios de Derecho Mercantil, Libro homenaje ao Prof. Dr. h.c. José Antonio Gomez Segade*, Madrid/... (Marcial Pons) 2013, p. 831-848; A. Soveral Martins, «Arbitragem e propriedade industrial - Medicamentos de referência e medicamentos genéricos», *RLJ* 144 (2015), no 3993, p. 418-433; Sofia Ribeiro Mendes, «O novo regime de arbitragem necessária de litígios relativos a medicamentos de referência e genéricos (alguns problemas)», *AAVV, Estudos em homenagem ao Prof. Doutor José Lebre de Freitas*, Coimbra Editora 2013, vol. II, p. 1005-1037; Margarida Sameiro, «Lei 62/2011 - Algumas questões controversas na perspetiva do titular do direito», *RDI* 1/2015, p. 309-342; Aquilino Antunes, «Medicamentos e direitos de propriedade industrial: Análise da génese e aplicação da Lei n.o 62/2011», *Revista do Instituto de Direito Brasileiro*, 3 (2014/3), 01615-01694, «Alguns Aspectos Sobre Propriedade Intelectual e Medicamentos», *Revista Jurídica Luso-Brasileira*, 2 (2016/6), p. 193-222 (com outras referências).

Sobre questões mais específicas, cfr., ainda: Vieira de Andrade, «A protecção do direito fundado em patente no âmbito do procedimento de autorização de comercialização de medicamentos», *RLJ* 138 (2008/09), no 3953, p. 70 e ss.; Remédio Marques, «A arbitrabilidade dos litígios e a dedução de providências cautelares por empresas de medicamentos de referência, na sequência da aprovação de medicamentos genéricos», *RDI* 1/2014, p. 33-99, «Arbitrabilidade da excepção de invalidade de patente no quadro da Lei n.o 62/2011 - Anotação ao acórdão do TRL, de 13 de fevereiro de 2014...», *RDI* 2/2014, p. 211-257 (citando também anterior artigo de 2011), «*Bis in idem*: em torno da competência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a questão da invalidade da patente com efeitos *inter partes* - Anotação ao do Supremo Tribunal de Justiça, de 14 de dezembro de 2016», *RDI*, p. 305-361; Luís Couto Gonçalves, «A questão da competência do tribunal arbitral necessário para apreciar a invalidade da patente com eficácia *inter partes*: acórdão do Supremo Tribunal de Justiça», *CDP* 56 (2016), p. 43 e ss., e *RDI* 1/2017, p. 363-380, 368 e ss.; José Alberto Vieira, «A competência do Tribunal Arbitral Necessário para apreciar a Excepção de Invalidade de Patente Registada», *RDI* 2/2015, p. 195 e ss., e «Comentário Breve ao Acórdão n.o 251/2017 do Tribunal Constitucional», *RDI* 1/2018, p. 257-266; e A. Dias Pereira, «T.C. - Acórdão n.o 251/2017, de 14 de maio. Da invalidade da patente na arbitragem necessária relativa a medicamentos genéricos - Anotação ao acórdão do Tribunal Constitucional n.o 251/2017, de 24 de maio de 2017», *RLJ* 147 (2018), n.o 4008, p. 198-210.

Veja-se também, antes da Lei, Remédio Marques, *Medicamentos versus Patentes - Estudos de Propriedade Industrial*, Coimbra Editora 2008, Maria José Costeira / Maria Teresa Freitas, «A tutela cautelar das patentes de medicamentos - aspectos práticos», *Julgado* no 8 (2009), p. 119-138, bem como, sobre a arbitragem necessária, Rui Medeiros, «A Arbitragem necessária e Constituição», *AAVV, Estudos em Homenagem ao Conselheiro Artur Maurício*, Coimbra Editora 2014, p. 1301-1330.

<sup>65</sup> MENDES, Evaristo. *O Fim da Arbitragem Necessária em Matéria de Patentes Farmacêuticas. Velhos e Novos Problemas*, in *Revista de Direito Comercial*, 2019. p. 89

*pressupostos da ação (art. 3.1), das consequências da não contestação (art. 3.2), da limitação dos articulados e demais tramitação do processo (art. 3.3-5), da limitação das instâncias de recurso (art. 3.7), etc.;*

*c) A de saber se o art. 3.7 (que apenas prevê um recurso para o TRL) contém uma limitação das instâncias de recurso e, em caso afirmativo, se tal limitação vale apenas para as ações especiais reguladas neste preceito, que nos parece ser a interpretação correta da lei, ou também para as ações de infração e providências cautelares;*

*d) A de saber se o decurso do prazo de 30 dias previsto neste art. 3 tem um efeito preclusivo do direito de ação e, sendo o caso, de que direito de ação; cabendo observar, por um lado, que, identificando-se no art. 3 uma ação especial, fica claro que este é um prazo de caducidade, circunscrito à ação especial, isto é, cujo decurso não impede o funcionamento dos meios gerais de tutela, principais e cautelares, máxime em caso de infração ou ameaça iminente de infração, por outro lado, que, nesta leitura da lei, não há nenhum problema de inconstitucionalidade;*

*A de saber se, no âmbito das ações especiais do art. 3, a condenação na observância dos DPI pode ou, quando requerida, deve ser acompanhada de uma sanção pecuniária compulsória, destinada a assegurar-lhe efetividade prática, como se afigura pertinente, mas com posição maioritária negativa ao nível do TRL, embora sem cabal discussão do assunto;*

*f) A de saber como se garante a efetividade prática de uma sentença arbitral sendo a AIM que serve de base à ação arbitral alienada (incluindo a uma entidade do mesmo grupo);*

*g) A de saber como devem repartir-se os encargos da arbitragem no caso da ação especial;*

*h) A de saber se é de exigir e em que consiste, nas ações especiais, o requisito processual do interesse em agir; e*

*i) A de saber como se assegura a efetividade prática das patentes de 2º uso médico.”*

O Tribunal Constitucional português então decidiu que seria inconstitucional o artigo. 3º, nº 2 da lei 62/2011 caso fosse interpretado no sentido do titular do direito de Propriedade Industrial não pudesse demandar o titular da AIM para além do prazo de 30 dias nos tribunais estaduais. O direito de Propriedade Industrial não desaparece depois desse prazo. Isto iria ferir o acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) e a lei portuguesa não pode violar uma Lei internacional.

Outro grande questionamento que surge da lei 62/2011 é se os demandados, em matéria de arbitragem necessária, os titulares de uma AIM poderiam se defender por exceção invocando a invalidade da patente, alegando falta do requisito inventividade.

Para responder a essa pergunta vale a pena observar e entender o caso prático AstraZeneca, do medicamento Quetiapina<sup>66</sup> que é uma substância para problemas psiquiátricos.

No caso em questão, a patente caducou, mas o seu titular apresentou novo pedido de patente em que se acrescentava ao produto existente um excipiente, um gel que já existia, que permitia que a substância ativa fosse assimilada pelo organismo humano de forma mais lenta. Com o interesse de dose única diária ao invés de três. A empresa então conseguiu obter a patente. De forma sumária, o que a empresa fez foi acrescentar a um produto que já estava em domínio Público a outro que também já estava para solicitar a patente. Um produto que não tinha inventividade nenhuma. E com esse fundamento a patente foi invalidada em vários países europeus. Mas não tinha sido invalidada em Portugal.

Levantou-se grande discussão acerca dessa questão, e então o Supremo Tribunal português decidiu que de fato o Tribunal Arbitral necessário é

---

<sup>66</sup> “The appellants had challenged the validity of European patent (PT) 0 907 364 before the arbitration tribunal, which had held that it had no jurisdiction to decide on this issue. Lisbon Court of Appeal reversed this finding and confirmed the validity of the patent. Lisbon Court of Appeal held that the arbitration tribunal had no jurisdiction to revoke the patent, but that it could have issued a decision on its validity which would take effect only inter partes. This finding was supported by the travaux of Act No. 62/2011, which showed the intention of creating a swift settlement system for disputes concerning pharmaceutical patents, and by the principles of audi alteram partem and of the right to defend oneself. On the validity of the patent, the appellants referred to its revocation in parallel proceedings in Great Britain, Germany and Spain for lack of inventive step. The appellants also based their request on the prior-art document referred to as Gefvert. However, the court confirmed the finding of the arbitration tribunal that Gefvert did not refer to the issue of the convenience of using a prolonged-release daily dose and, thus, did not make the invention obvious to the skilled person. The court held that the appellants had the burden of proving invalidity of the patent and that the evidence on file did not support the plea of lack of inventive step.”. Lisbon Court of Appeal, 13 January 2015 (1356/13.OYRLSB.L1-7). Disponível em: <https://www.epo.org/mobile/law-practice/official-journal/2017/etc/se6/p134.html> acesso em 02 de maio de 2020.

incompetente no caso em comento pois se trata de matéria reservada ao tribunal de propriedade intelectual, de acordo com a reserva de competência do artigo 35º do Código de Propriedade Industrial português. A lei portuguesa reserva aos tribunais judiciais a declaração de nulidade ou anulação dos títulos do Direito Industrial, incluindo as patentes.

Mas e se não estivermos diante de uma declaração de nulidade, mas de inoponibilidade como acontece em França e nos Estados Unidos da América. Neste caso, o Supremo português entende que mesmo com eficácia *interpartes*, isso não seria possível, a questão da inoponibilidade. O Tribunal Constitucional foi chamado pois é matéria que verse sobre questão de Direito de Defesa. E então o Tribunal Constitucional em acórdão 251/2017, conforme já visto anteriormente, julgou como inconstitucional a norma do art. 2º da lei 62/2011 conjugada com o art. 35º do Código de Propriedade Industrial português<sup>67</sup> quando interpretada no sentido de que em sede de arbitragem necessária a parte não pode se defender por exceção invocando a invalidade da patente com efeito *interpartes*.

Este autor entende que a Lei da arbitragem necessária foi extremamente positiva pois permitiu a entrada de medicamentos genéricos no mercado de Portugal. Para os titulares de patentes também foi benéfica pois conseguiram um meio expedito para fazer exercer seus direitos. Ganharam os consumidores e o Estado que passaram a gastar muito menos com medicamentos.

Ocorre que com o Decreto Lei nº 110/2018, de dezembro o regime da arbitragem necessária, em sede de propriedade intelectual no que se refere a medicamentos genéricos, foi superado. Este decreto lei trouxe como principal alteração, a convolação da arbitragem de necessária passando para uma arbitragem voluntária. Além disso, trouxe uma certa manutenção em uma ação especial para esta matéria bem como previsão expressa de que as sentenças prolatadas por

---

<sup>67</sup> Código de Propriedade Industrial, artigo 35.º: “Efeitos da declaração de nulidade ou da anulação - A eficácia retroativa da declaração de nulidade ou da anulação não prejudica os efeitos produzidos em cumprimento de obrigação, de sentença transitada em julgado, de transação, ainda que não homologada, ou em consequência de atos de natureza análoga.”

tribunais arbitrais possuirão efeitos apenas *inter partes* no que diz respeito a lides que tenham como discussão central, a validade de uma patente.

Sobre esta alteração podemos compreender que os artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, passaram a trazer expressamente a previsão<sup>68</sup> da convalidação conforme exposto acima, da arbitragem necessária em voluntária.

A doutrina Portuguesa entende que com essa alteração trazida pelo Decreto Lei n.º 110/2018 a arbitragem necessária se tornou uma espécie *sui generis* de arbitragem voluntária<sup>69</sup> e que irá funcionar quando da não possibilidade de sujeição da matéria ao Tribunal de Propriedade Intelectual para julgamento.

Como resultado da nova redação dada ao art. 2º da referida Lei, os litígios emergentes da invocação de Direitos de Propriedade Intelectuais relacionados com

---

<sup>68</sup> Lei n.º 62/2011 - Artigo 2.º Arbitragem voluntária “ –Os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência, designadamente os medicamentos que são autorizados com base em documentação completa, incluindo resultados de ensaios farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos, e medicamentos genéricos, independentemente de estarem em causa patentes de processo, de produto ou de utilização, ou de certificados complementares de proteção, podem ser sujeitos a arbitragem voluntária, institucionalizada ou não institucionalizada”

#### Artigo 3.º

“[...] 1 - No prazo de 30 dias a contar da publicitação na página eletrónica do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED, I. P.), de todos os pedidos de autorização, ou registo, de introdução no mercado de medicamentos genéricos, o interessado que pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial nos termos do artigo anterior deve fazê-lo junto do Tribunal da Propriedade Intelectual ou, em caso de acordo entre as partes junto do tribunal arbitral institucionalizado ou efetuar pedido de submissão do litígio a arbitragem não institucionalizada. 2 - A não dedução de contestação, no prazo de 30 dias após citação na ação intentada no Tribunal da Propriedade Intelectual ou da notificação para o efeito pelo tribunal arbitral, implica que o requerente de autorização, ou registo, de introdução no mercado do medicamento genérico não pode iniciar a sua exploração industrial ou comercial na vigência dos direitos de propriedade industrial invocados nos termos do número anterior. 3 - No processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos *inter partes*. 4 - No processo arbitral: a) As provas devem ser oferecidas pelas partes com os respetivos articulados; b) Apresentada a contestação, é designada data e hora para a audiência de produção da prova que haja de ser produzida oralmente; c) A audiência a que se refere a alínea anterior tem lugar no prazo máximo de 60 dias posteriores à apresentação da oposição. 5 - (Anterior n.º 6.) 6 - Para os efeitos previstos no número anterior, cabe ao tribunal decidir quais os elementos da decisão que não devem ser objeto de publicação, devendo, sendo o caso, remeter ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., a decisão a publicar já sem esses elementos. 7 - [...]. 8 - [...].”

<sup>69</sup> Sobre o tema ver mais em: VICENTE, Dário Moura. O novo regime da arbitragem em matéria de patentes. *In: Revista de direito intelectual*, n.º 1 (2019). p 40.

medicamentos de referência<sup>70</sup> e medicamentos genéricos podem ser submetidos a arbitragem voluntária, institucionalizada e não institucionalizada.

A arbitragem é claramente um meio de resolução de litígios alternativo ao judicial, da competência do Tribunal de Propriedade Intelectual (TPI), nos termos do art. 111 da Lei da Organização do Sistema Judiciário (LOJS), como também resulta do art. 3.1. da Lei nº 62/2011. Ou seja, os litígios podem ser submetidos ao TPI<sup>71</sup> (art. 111 da LOSJ) ou, alternativamente, havendo acordo entre as partes nesse sentido, à arbitragem (cfr. os arts. 1 e ss. da LAV Portuguesa – Lei nº 63/2011).

O preceito do art. 2º da Lei nº 62/2011 é muito amplo e compreende diversas possibilidades de ações cíveis, excetuando-se aqui ações que estejam em causa uma declaração de nulidade e anulação, sendo estas de competência exclusiva do TPI, conforme art. 111.1.c) da LOSJ.

A interpretação de tal norma demonstra-se inadequada, tendo em vista que o titular do direito possui um prazo reduzido para analisar a viabilidade da proposição de uma ação, bem como para elaboração de todo rol probatório e processual, a fim de auferir se a arbitragem é viável ou não. Além disso, observa-se como resultado provável o esvaziamento e a retirada do uso da arbitragem levando o contencioso para o TPI; o que certamente não se demonstra como resultado prático desejado pelo legislador.

Mesmo que este assunto já tenha sido, de certa forma, analisado no nº 15 do AcTC n.o 187/2018, de 10.04.2018, não se trata aqui de problema de ordem constitucional, mas de mera interpretação da lei. É suposto que o ordenamento jurídico detenha instrumentos capazes de defender os direitos de patente, sobretudo, no setor de medicamentos, ou qualquer outro setor importante, de modo a satisfazer e garantir as exigências da tutela constitucional no que se refere à propriedade privada e intelectual. Na prática, é o que ocorre tendo em vista os

---

<sup>70</sup> Segundo o texto, designadamente os autorizados com base em documentação completa.

<sup>71</sup> Segundo o nº 1, alínea c, do art. 3º, da Lei nº 62/2011, o TPI é competente para ações de nulidade e de anulação de patentes e de certificados complementares de proteção

artigos 310 e seguintes no Novo Código de Propriedade Industrial português, além da transposição da diretiva 2004/48/CE.

O texto legal é obscuro tendo em vista que foi criado para a arbitragem necessária, sobretudo no que se refere ao pedido de submissão do litígio à arbitragem, parte final do art. 3.1 da Lei 62/2011, com acréscimo da opção ao TPI. O titular do direito tem o prazo de 30 dias para propor uma ação ou não no TPI ou, efetuar pedido de submissão à arbitragem. No entanto, se dentro deste prazo de 30 dias a opção pela via arbitral se frustrar, terá ainda novo prazo de 30 dias para propor petição inicial no TPI. A contagem deste prazo será da rejeição da arbitragem pela outra parte.

Outro aspecto da alteração da Lei que não trouxe novidade é que o requerente da Autorização de Introdução no Mercado não poderá iniciar a exploração do seu medicamento antes do termo do direito invocado (vide art. 3.2).

A novidade trazida pela alteração da Lei nº 62/2011 reside no nº 3 do artigo 3, em que fica estabelecido que, no processo arbitral, pode ser convocada e estabelecida a invalidade da patente com efeitos *interpartes*. Este preceito tem como base, conforme assevera Evaristo Mendes:

*“artigo 34 do NCPI (antigo art. 35) e o art. 111.1c) da LOSJ, segundo os quais, o TPI tem competência exclusiva para as ações de declaração de nulidade e de anulação de DPI como as patentes e CCP (cfr. «supra», 1.1), bem como a controvérsia doutrinal e jurisprudencial que se gerou em torno da admissibilidade ou não desta defesa por exceção nas ações arbitrais instauradas ao abrigo da Lei 62/201131: o legislador optou por consagrar a tese afirmativa. Cabe, em todo o caso, realçar que, estando em causa uma arbitragem voluntária, tudo depende da convenção de arbitragem: esta tanto pode admitir essa possibilidade de defesa como excluí-la. Não parece que a norma em apreço seja imperativa, impedindo a exclusão.”<sup>72</sup>*

---

<sup>72</sup> MENDES, Evaristo. *O Fim da Arbitragem Necessária em Matéria de Patentes Farmacêuticas. Velhos e Novos Problemas*, in Revista de Direito Comercial, 2019 . p. 107

Conforme antes já dito, é necessária a propositura da ação especial em um curto prazo, este é de 30 dias contados da data de publicitação do pedido de Autorização de Introdução no Mercado<sup>73</sup>. Além disso, possui uma simplificada tramitação e, também, há limitações à possibilidade da interposição de recursos. Desta afirmação advém alguns questionamentos, conforme apontado por Evaristo Mendes: “uma decisão nela proferida faz caso julgado, relevante numa eventual ação de infração subsequente? Em todos os casos? Este afigura-se mais um ponto a merecer ulterior reflexão.”<sup>74</sup>

Como já exposto anteriormente, a lei de arbitragem necessária em Portugal foi criada com o intuito de se “desafogar” os abarrotados e extremamente ocupados Tribunais administrativos portugueses no que se diz respeito a medicamentos genéricos. A justificativa da mudança trazida pelo Decreto lei da convalidação da arbitragem necessária em arbitragem voluntária reside no fato que tais motivos para a criação da arbitragem necessária não mais existiriam, e, portanto, a matéria deveria ser revista. Então por isso foi revogado o regime da arbitragem necessária. Regime este muito peculiar que estava presente no Estado de Portugal que conferia a este ordenamento jurídico grande característica única.

As partes então tinham como opção a sujeição da matéria a arbitragem voluntária ou ao Tribunal judicial competente para apreciação do mérito. Mesmo após a criação de tal mudança pôde ser percebida uma certa preocupação do Governo que previu no artigo 5º do Decreto Lei nº110/2018<sup>75</sup> deveria ser elaborado relatório com as estatísticas e número que comprovem que os tribunais administrativos não retornaram ao nível de grande de verdadeiro afogamento que

---

<sup>73</sup> Via de regra, o prazo se conte a partir da publicação de um pedido de AIM, pode suceder que o beneficiário deste pedido seja uma entidade distinta, só posteriormente conhecida. Além disso, na atual redação, a Lei fala em “todos os pedidos de autorização, ou registo”. O que se revela importante, designadamente, para este problema do prazo.

<sup>74</sup> MENDES, Evaristo. *O Fim da Arbitragem Necessária em Matéria de Patentes Farmacêuticas. Velhos e Novos Problemas*, in Revista de Direito Comercial, 2019. p. 109

<sup>75</sup> Artigo 5º do Decreto Lei nº110/2018 “Após 1 ano da entrada em vigor prevista no n.º 1 do artigo 6.º, a Direção-Geral da Política de Justiça apresenta um relatório ao membro do Governo responsável pela área da justiça com a análise de dados estatísticos relacionados com o funcionamento do tribunal da propriedade intelectual especificamente no âmbito dos litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial relacionados com medicamentos de referência.”

existia anteriormente em virtude da grande inundação de ações. O receio aqui era o de retorno a situação de antes da criação da lei da arbitragem necessária.

Além desta mudança explicitada acima, houve também a manutenção de previsão de ação especial quando se esteja diante de direitos envolvendo titulares de patentes sobre medicamentos de referência quando haja pedido de autorização para medicamento genérico. Isto se deve ao fato de que há necessidade de maior celeridade para solução destes conflitos. Há aqui a previsão de lei especial afim de evitar demoras envolvendo medicamentos de referência, sobretudo em sua comercialização. Porém, tal ação especial não põe fim a possibilidade de as partes recorrerem aos tribunais judiciais comuns, mesmo após o termo do prazo de caducidade previsto no artigo 3º, nº1 do Decreto Lei nº 110/2018.

Pode-se dizer que uma das maiores alterações trazidas por este decreto lei nº 110/2018 reside na competência do tribunal arbitral para reconhecimento quando estejamos diante de validade de uma patente, tendo sua sentença efeitos meramente *inter partes*<sup>76</sup>. Esta mudança é extremamente importante e já acolhida em outros ordenamentos jurídicos tais como Estados Unidos da América e França. Posição esta defendida pelo ilustríssimo professor doutor Dário Moura Vicente<sup>77</sup> e por João Paulo Remédio Marques. Esta posição é defendida por estes autores pois os mesmos entendem que esta é a mais adequada para conciliar competência exclusiva de tribunais judiciais com a tutela dos direitos de defesa dos demandados quando se esteja diante de declaração de nulidade ou anulação de uma patente<sup>78</sup>.

Entretanto, o Supremo Tribunal de Justiça português, em Acórdão de dezembro de 2016, reiterado por outro Acórdão de março de 2018<sup>79</sup> decidiu que o

---

<sup>76</sup>. Artigo 3.º nº 3 “ –No processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes.”

<sup>77</sup> Sobre o tema ver mais em: VICENTE, Dário Moura. O novo regime da arbitragem em matéria de patentes. In: *Revista de direito intelectual*, nº 1 (2019). p. 42.

<sup>78</sup> Artigo 34º do Código de Propriedade Industrial português - Processos de declaração de nulidade e de anulação “1 - A declaração de nulidade ou a anulação de patentes, de certificados complementares de proteção, de modelos de utilidade e de topografias de produtos semicondutores só podem resultar de decisão judicial.”

<sup>79</sup> Vide processos nºs 1248/14.6YRLSB.S1 e 1053/16.5YRLSB.S1.S1 (disponível em <http://www.dgsi.pt>). Acesso em 3 de maio de 2020.

tribunal arbitral necessário seria incompetente para julgamento de questões referentes a nulidade de patentes, devendo esta ser apreciada pelo Tribunal de Propriedade Intelectual.

De todo o acima visto, pode-se concluir que, a menos que expressamente ressalvado em convenção arbitral, ou, ainda, pelo Estado cujo direito será aplicado à arbitragem, não se pode falar num impositivo obstáculo à arbitrabilidade dos litígios de Propriedade Intelectual, mesmo que tenha ele por objeto o enfrentamento da validade de direitos de Propriedade Industrial.

Nesta linha, as considerações da doutrina estrangeira, admitindo haver menos resistência ao reconhecimento da arbitrabilidade de litígios que não tenham por objeto direitos de Propriedade Intelectual outorgados pelo Estado, mas que, em sendo este o caso, a depender do país, se admite sejam objetos de resolução de conflitos em arbitragem, sendo a pronúncia jurisdicional neste contexto, em regra, dotada de eficácia *inter partes* ou amplamente exequível, desde que comunicada à autoridade responsável pelo registro de tais direitos.

Pode se mostrar, contudo, de todo conveniente previsão normativa expressa pela sua admissibilidade, inclusive em matéria de reconhecimento de validade de direitos de propriedade industrial, porém, sua ausência não importa, necessariamente, negativa de tal admissibilidade, caso do Brasil, atualmente, cuja lei não se ocupou expressamente de tratativa do tema. O entendimento brasileiro é de que caso não se trate de matérias reservadas ao Estado, a arbitragem é possível em sede de Propriedade Intelectual, conforme iremos ver adiante.

Importante relembrar que com o Código de Propriedade Industrial brasileiro (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), a arbitragem passava a se assentar no Brasil. Porém, foi após 2001, com a declaração de constitucionalidade da Lei de Arbitragem brasileira pelo Superior Tribunal Federal que realmente houve um notável avanço do tema no país.

Como visto, a diretriz adotada pela Lei de Arbitragem brasileira para efeitos de arbitrabilidade é a mais ampla possível, seguindo o perfil da Lei Modelo da UNCITRAL e, no que toca o direito material (Lei de Propriedade Industrial), à diferença de outros países, cujos diálogo e interlocução já há muito vêm se intensificando, a questão é ainda muito embrionária no Brasil, de modo que não objeto de tratativa expressa, ao menos ainda, pela Lei de Propriedade Industrial, o que não se afasta como possibilidade, a fim de dar maior segurança jurídica e evitar impugnações indevidas de pronúncias arbitrais neste âmbito, dificultando a efetividade e execução de decisões que enfrentem o tema.

Neste contexto será de papel relevante, também, o posicionamento dos tribunais brasileiros ao se depararem com a questão, que, no exterior, foi crucial para o desenvolvimento e a evolução da arbitragem no cenário da Propriedade Intelectual, conforme já se acenou brevemente. Do mesmo modo, a cuidadosa redação das cláusulas arbitrais.

Podemos dizer que existem dois requisitos para que seja aceita a arbitrabilidade em matéria de direito intelectual. São eles, a capacidade das partes e a disponibilidade dos direitos patrimoniais a serem discutidos. A ausência de quaisquer destes requisitos implica na desconsideração da convenção arbitral.

Sendo assim, somente “as causas que tratem de matérias a respeito das quais o Estado não crie reserva específica por conta do resguardo dos interesses fundamentais da coletividade, e desde que as partes possam livremente dispor acerca do bem sobre que controvertem<sup>80</sup>”.

Assim, é indispensável, antes de se adentrar na possibilidade ou não do uso da arbitragem em um possível litígio, diferenciar a arbitrabilidade objetiva da arbitrabilidade subjetiva.

---

<sup>80</sup> 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.

No que diz respeito a arbitrabilidade objetiva, devemos nos perguntar se o caso apresentado versa sobre direitos disponíveis ou indisponíveis e, também, devemos indagar se os direitos relativos à Propriedade Intelectual seriam disponíveis.

A consideração dos direitos discutidos no caso concreto como direitos disponíveis, suscita-se outra questão. Isto ocorre, pois, quando se está diante da outorga de direitos de Propriedade Industrial, o Estado figura como a autoridade competente para verificar a presença dos requisitos para a concessão de uma patente. Além disso, também é papel do Estado realizar o controle e fiscalização de forma a manter direitos coletivos e a ordem pública no referente ao direito de Propriedade Industrial por ele outorgado.

E, por isso, surge a dúvida sobre a possibilidade de sujeitar a um árbitro questões referentes a conflitos oriundos da discussão da validade de um título constitutivo.

Em se admitindo ainda que o tribunal arbitral é competente para decidir sobre questões referentes a validade de um título constitutivo, devemos atentar a abertura de duas possibilidades referentes aos efeitos de sua decisão, que poderia trazer um efeito apenas relativo às partes (i.e. *interpartes*) ou um efeito estendido também a terceiros (i.e. *erga omnes*)<sup>81</sup>.

---

<sup>81</sup> Sobre o tema, Bernard Hanotiau aponta que o cerne da questão central é a oponibilidade do título entre as partes e não a eficácia *erga omnes* da decisão que valida um título. (HANOTIAU, Bernard. *L'arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle*. In: DE WERRA, Jacques (Ed.). *La résolution des litiges de propriété intellectuelle*. Genebra: Schulthess Médias Juridiques S.A. 2010, p. 160). Nesta linha de raciocínio: '(...) Lorsque la validité du titre est en cause, la question n'est donc pas la validité *erga omnes* mais plutôt l'opposabilité du titre entre parties. Comme l'ont très bien fait remarquer MM. Bonet e Jarrosson en France, il ne faut en effet pas confondre validité et opposabilité du titre. La validité est un état de l'acte apprécié au moment de sa formation. Si l'arbitre devait statuer sur la validité d'un titre de propriété industrielle, sa décision ne pourrait alors avoir qu'un effet *erga omnes* car 'dire qu'un acte n'est pas valable entre parties, mais valable en dehors d'elles, n'a en effet juridiquement aucun sens'. En revanche, un arbitre peut déclarer opposable ou inopposable entre les parties un titre de propriété industrielle. C'est donc 'd'efficacité du titre entre les parties (notion qui renvoie à la force obligatoire du contrat portant sur le titre) qu'il faut parler'. Et il n'est incontestablement pas choquant qu'un arbitre décide que le titre litigieux ne lie pas les parties entre elles. D'où la conclusion de la doctrine que rien n'empêcherait que tous les litiges de propriété intellectuelle soient arbitral, mais uniquement *inter partes*. Les sentences tranchant par exemple la question de la validité du droit ne lieraient évidemment pas les autorités publiques qui l'auraient accordé, ni les tiers. Les arbitres

Tudo isto sem esquecer de certas condições cuja observação se faz necessária. A exemplo de uma condição necessária temos a ordem pública. Esta pode ser arguida por parte da doutrina que entende pela inarbitrabilidade de determinadas matérias de direito de Propriedade Intelectual como um fator limitante ao uso da arbitragem em litígios envolvendo direitos coletivos<sup>82</sup>.

Na doutrina, o tema apresenta mais de um entendimento, uma parte sustenta que este, da inarbitrabilidade da matéria com base na ordem pública, não seria o entendimento mais apropriado e suficiente a justificar eventual restrição. Sustentam e separam, de um lado, a questão da ordem pública, que pode se traduzir na impossibilidade de execução de uma sentença arbitral e, de outro, se reconhece a disputa como sendo inarbitrável, e que decorreria a nulidade total do processo

---

*pourraient par ailleurs toujours, s'ils l'estimaient judicieux, suspendre la procédure d'arbitrage jusqu'à ce que les autorités ou les tribunaux compétents aient statué sur la validité du droit. Par ailleurs, selon Böckstiegel, même lorsque les Etats se réservent une compétence exclusive en la matière, l'arbitrabilité n'est pas pour autant exclue, l'intérêt public n'étant pas suffisant pour considérer la règle comme étant d'ordre public. Elle est simplement impérative. L'article V, paragraphe 2, lettre b), de la Convention de New York ne pourrait donc être appliqué pour refuser l'exequatur de la sentence" (HANOTIAU, Bernard. L'arbitrabilité, tiré à part du Recueil des cours. Haia: Martinus Nijhoff Publishers, 2003. Tome 296 (2002), p. 203-204).*

<sup>82</sup> Como posição divergente, observar também em Hanotiau: "Les raisons qui justifient l'attitude totalement ou partiellement restrictive de certains Etats relativement à l'arbitrabilité des litiges en matière de propriété intellectuelle relèvent juridiquement de l'ordre public et ont une double origine: d'une part, les titres, brevet ou marque, sont délivrés par une autorité publique et l'arbitre n'aurait pas le pouvoir de déclarer nul ou inexistant un acte de puissance publique; d'autre part, ils ont pour objet de conférer à leur titulaire un monopole et donc de restreindre la liberté du commerce et de l'industrie. Ils ont été analysés en détail par Francis Gurry, ancien directeur de l'Organisation de la propriété intellectuelle à Genève. L'auteur démontre que les différentes raisons invoquées ne résistent pas à l'analyse, qu'il s'agisse du fait que les droits de propriété intellectuelle sont des monopoles ou que certains droits sont consignés dans des registres destinés à informer le public de l'existence de droits exclusifs relativement à l'objet du titre ou du fait que les litiges les concernant doivent relever de la compétence exclusive des tribunaux étatiques en raison du caractère erga omnes des décisions rendues. Et l'auteur de conclure que, une fois reconnu le droit du propriétaire du titre de propriété intellectuelle d'en disposer librement, il est difficile d'identifier des motifs d'ordre public qui exigeraient que la question d'opposabilité du titre entre parties soit soustraite à la matière arbitrable" (HANOTIAU, Bernard. L'arbitrabilité, op. cit., p. 102-103. Também: GURRY, Francis. Arbitrability of intellectual property disputes. Swiss Arbitration Association: Objective Arbitrability, Antitrust Disputes, Intellectual Property Disputes. ASA Special Series, n. 6, 1994, p. 110). Em suma, Hanotiau entende que o interesse público se apresentara como uma regra imperativa, que deve ser observada por todo aquele que irá decidir sobre um litígio, seja o julgador um árbitro ou um juiz estatal.

arbitral, independentemente dos resultados que poderiam ser gerados a partir deste<sup>83</sup>.

Não há como negar que os direitos assegurados pela Propriedade Industrial são essencialmente de natureza privada, isto pois conferem uma exclusividade limitada no tempo para o seu titular. Porém, possuem, em determinadas situações, temas que tocam no interesse público ou esbarram em áreas que envolvem o interesse da coletividade, logo, portanto tocaria a ordem pública, em questões envolvendo o Direito do Consumidor, Direito Concorrencial e até mesmo e questões criminais. Esta seria a natureza híbrida em que há conflito entre a natureza privada e pública.

Além dessa natureza híbrida, e de eventual coincidência com questão relativa à ordem pública e de interesse público, parte da doutrina afasta a arbitragem como sendo uma opção de resolução de conflitos possível, e limitam a arbitrabilidade e enxergam como obstáculo o recurso à arbitragem, quando estamos diante de disputas tendo por objeto a Propriedade Intelectual<sup>84</sup>, pelas seguintes e diferentes questões controversas expostas a seguir.

É certo que alguns dos direitos de Propriedade Intelectual são direitos atributivos, ou seja, só são constituídos e passam a existir caso ato concessivo seja praticado por órgão específico do Estado em favor de seu titular. Este fato seria unicamente, para alguns ordenamentos e doutrinadores, motivo suficiente para afastar as disputas envolvendo direitos de Propriedade Intelectual de mecanismo de resolução alternativo de conflitos privado, como a arbitragem; E não obstante o foi acima exposto, alguns litígios devido ao fato de haver possibilidade de resultar na invalidade de um título constitutivo do direito ou de até mesmo determinar a

---

<sup>83</sup> Este é o entendimento de Gary Born, conforme mencionado por CERTILMAN, Steven A.; LUTZKER, Joel, op. cit., p. 66, n. 37, distinção esta contemplada, também, na Convenção de Nova York (CNY), conforme art. V(2).

<sup>84</sup> CERTILMAN, Steven A.; LUTZKER, Joel, op. cit., p. 59.

delimitação de seu escopo, inevitavelmente afetarão a esfera de direitos de terceiros, que não constituíram e não são partes do processo arbitral<sup>85</sup>;

Outra grande questão seria referente a dificuldade de definição da lei aplicável ao caso concreto. E, isto porque, a maior parte das transações e negociações que tenham por objeto direitos de Propriedade Intelectual podem envolver mais de um Estado, sendo que cada Estado possui um sistema próprio, conferindo um caráter internacional ao tema<sup>86</sup>, inclusive no que se refere à admissibilidade do juízo arbitral para resolução de disputas relacionadas à Propriedade Intelectual. Como exemplo, levantamos a hipótese da situação em que alguém objetiva licenciar tecnologia patenteada em todos os países da América do Sul. Neste caso, o interessado licenciará patentes concedidas por treze Estados distintos. E, embora apenas um Estado sediará o procedimento arbitral e, portanto, terá competência e poder para ditar o direito aplicável ao caso concreto, o reconhecimento e a execução da sentença proferida neste território, poderá se ser aplicável em outro Estado, onde o bem intangível venha a ser licenciado ou explorado. Em assim sendo, as leis de todos esses países envolvidos são da maior pertinência.

---

<sup>85</sup> A doutrina francesa nos ensina que a *validade* consiste em um estado do ato de apreciação no momento da formação do título. Portanto, caso o árbitro deva pronunciar-se sobre a validade ou não de um título de propriedade industrial, a sua decisão deverá ter apenas um efeito *erga omnes*, uma vez que o ato não repercuta e atinge exclusivamente entre as partes constantes do processo arbitral, mas a todos. Para a mesma doutrina, em contrapartida, o árbitro teria o poder de declarar a oponibilidade ou inoponibilidade de um título de propriedade industrial entre as partes. Em outras palavras, produziriam efeitos apenas *inter partes*, não sendo oponíveis a terceiros. Disto podemos depreender a razão do entendimento a favor da arbitrabilidade de disputas que tenham por objeto a Propriedade Intelectual, contanto que estas produzam efeitos apenas *inter partes*. Desse modo, as sentenças arbitrais nestes cenários produzirão seus efeitos apenas entre os litigantes, não podendo vincular a autoridade concedente, sobretudo terceiros (BONET, Georges; JARROSSON, Charles. *L'arbitrabilité des litiges de propriété industrielle en droit français*. In: COLLOQUE DE L'IRPI, *Arbitrage et propriété intellectuelle*. Paris: Librairies Techniques, 1994, p. 64).

O raciocínio apresentado acima se faz importante quando se considera que a eventual impugnação e contestação da validade de um título de propriedade industrial no campo da arbitragem se dá, em princípio, a título incidental, ou seja, a matéria é suscitada como tese de defesa, e, portanto, não deve ser posta como objeto de uma ação para que o árbitro decida sobre a questão a título principal fazendo coisa julgada.

<sup>86</sup> A exemplo, podemos fazer referência ao sistema de proteção conferido aos *softwares* nos Estados Unidos, que o protegem tanto do ponto de vista de *copyrights*, quanto sob a ótica do direito patentário, o que não ocorre no Brasil.

Não se pode esquecer de mencionar e trazer à baila discussões que versem sobre parte que não possuem característica patrimonial dos direitos de Propriedade Intelectual, sobretudo, os direitos autorais. Estes direitos autorais possuem e trazem impactos juntamente com direitos da personalidade<sup>87</sup> ao campo da

---

<sup>87</sup> Segundo a doutrina civil brasileira: “Os direitos da personalidade podem ser conceituados como sendo aqueles direitos inerentes à pessoa e à sua dignidade. Surgem cinco ícones principais: vida/integridade física, honra, imagem, nome e intimidade. Essas cinco expressões-chave demonstram muito bem a concepção desses direitos. (...) Os direitos da personalidade são irrenunciáveis e intransmissíveis, segundo prevê o art. 11 do Código Civil de 2002. Assim, nunca caberá afastamento volitivo de tais direitos, como daquele atleta que se expõe a uma situação de risco e renuncia expressamente a qualquer indenização futura. Tal declaração não valerá. (...) A transmissibilidade dos direitos da personalidade somente pode ocorrer em casos excepcionais, como naqueles envolvendo os direitos patrimoniais do autor, exemplo sempre invocado pela doutrina. De qualquer forma, não cabe limitação permanente e geral de direito da personalidade, como cessão de imagem vitalícia, conforme reconhece o enunciado n. 4, também aprovado na I Jornada CJF, nos seguintes termos: ‘Art. 11. O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral’” (TARTUCE, Flávio. *Os direitos da personalidade no Novo Código Civil*. Disponível em: <[www.flaviotartuce.adv.br](http://www.flaviotartuce.adv.br)>. Acesso em: 17 janeiro. 2020).

Sobre o tema, são destacáveis as discussões suscitadas em dois julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *in verbis*:

Apelação n. 0015315-54.2006.8.26.0068 da 5ª Câmara de Direito Privado. Des. Rel. Moreira Viegas, com voto vencido de James Siano. j. 30-9-2015. Ementa: “Propriedade industrial. Concorrência desleal. Violação de cláusula de não concorrência inserida em negócio de cessão de direitos, por meio da qual vedado o uso durante certo tempo da marca SOMMER e MARCELO SOMMER. Associação do nome de MARCELO SOMMER a coleções de moda lançadas pela C&A MODAS LTDA. Utilização transversa do nome civil com intuito de associação à marca cedida. Descabimento. Vedação contratual que não obsta a utilização do nome em situações comuns da vida civil e fora do âmbito da atividade empresarial objeto do negócio jurídico celebrado pelas partes. Sentença reformada. Recurso provido”.

Agravo de Instrumento n. 2057165-83.2014.8.26.0000 da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Des. Rel. Fabio Tabosa, j. 25-8-2014. Ementa: “Propriedade industrial. Concorrência desleal. Cautelar antecedente a procedimento arbitral, tendo por base alegação de violação de cláusula de não concorrência inserida em negócio de cessão de direitos, por meio da qual vedado o uso durante certo tempo da marca Tufi Duek. Lançamento pelo cedente, conhecido nome da moda, de coleção em nome de sua filha, com indicação, todavia de ser ele o criador da coleção (Carina Duek by Tufi Duek). Liminar concedida, forte no entendimento de utilização transversa do nome civil com intuito de associação à marca cedida. Réus que sustentam haver mero uso do nome civil e indicação da autoria da obra, acenando ainda com a irrenunciabilidade ao nome civil e ainda aos direitos morais de autor. Descabimento. *Decisão judicial que não obsta a utilização do nome em situações comuns da vida civil e fora do âmbito da atividade empresarial objeto do negócio jurídico celebrado pelas partes. Tutela conferida ao nome, considerado como direito da personalidade, que não é ampla e absoluta, outorgando proteção apenas enquanto utilizado propriamente como nome civil. Identificação da autoria das coleções que, por seu turno, desborda em princípio da mera identificação do autor intelectual, mesmo porque indissociavelmente vinculado esse aspecto, nas circunstâncias, à existência de marca em torno desse mesmo nome.* Necessidade de preservação, nos estreitos limites da cognição permitida ao Judiciário em hipóteses como a dos autos, da literalidade do pacto por meio do qual aceitou o agravante, mediante milionária compensação, a limitação do uso de seu nome em qualquer circunstância associada ao exercício da atividade empresarial por meio da qual se tornou conhecido

propriedade industrial que não podem ser deixados de lado, mas que de certa forma não estão conectados a questão da arbitrabilidade objetiva<sup>88</sup>.

Apesar dos direitos de autor e os direitos de personalidade não estarem de certa forma conectados a questão da arbitrabilidade objetiva, devemos atentar para uma decisão proferida pela Corte de Apelação de Paris em que restou conhecida a possibilidade do uso da arbitragem quando se está diante de direito moral de autor, remetendo então, às partes ao juízo arbitral<sup>89</sup>.

O caso em comento dizia respeito a um autor de um livro inglês que teria cedido seus direitos patrimoniais a um editor também inglês. Ocorre que visando a tradução da obra para o idioma francês, esta tradução para o francês foi cedida pelo editor inglês para subeditor francês. Saliento o fato que em ambos os contratos firmados entre as partes, havia a previsão de cláusula semelhante a uma cláusula de arbitragem. Em determinado momento, o autor da ação alegou inadimplemento contratual por parte do subeditor, imputando-o ao subeditor francês, dano à honra. Então a questão foi submetida ao tribunal estatal competente, a decisão de primeiro

---

e objeto do negócio de transmissão de direitos entre as partes. Valor das astreintes por outro lado que não se mostra excessivo e tampouco desproporcional. Providência imposta aos réus que se afigura simples e perfeitamente ao seu alcance. Elevado valor da multa que, também por isso, se mostra adequado, como instrumento de coerção psicológica. Cominação mantida. Decisão de Primeiro Grau concessiva do provimento antecipatório confirmada. Agravo de instrumento dos réus não provido”.

<sup>88</sup> Nesse viés: “Whilst, nowadays the prevailing feature of IP rights is their financial nature, there is no question that these rights have also a moral aspect. The moral right of the author is linked with his personality, honour and dignity. As a result, disputes concerning the ownership or authenticity of a literary, artistic or scientific work are, according to a view much discussed in French in law countries, non-arbitrable because of an alleged inalienability and therefore ‘non-disponibilité’ of the relevant rights” (MANTAKOU, Anna P., *Arbitrability and Intellectual Property Disputes. Arbitrability: International and Comparative perspectives*. 2009. p. 266).

No sentido de admitir a arbitrabilidade mesmo em conflitos de direito autorais, desde que existam reservas: BRINER, Robert. *The arbitrability of intellectual property disputes with particular emphasis on the situation in Switzerland*. 3-4 mar. 1994, Genebra, Suíça. Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/briner.html>>. Acesso em: 11 nov. 2019, p. 28.

<sup>89</sup> Conferir o caso Zeldin vs. Sté Editions Recherches, Corte de Apelação de Paris, 1ª Câmara, 26-5-1993, *Revue Internationale du Droit d’Auteur*, 1994, v. 1, p. 292.

grau foi no sentido de reconhecer a competência do tribunal arbitral para julgamento do litígio.

Após explanação do caso acima, importante ressaltar que no que diz respeito a sujeição de litígios tendo por objeto central direitos morais e da personalidade à arbitragem, em especial se estamos diante do ordenamento jurídico do Brasil, se deve tomar cuidado, pois os tribunais do Estado, normalmente, têm posicionamento bastante protetivo ao autor da obra. Por isso deve se atentar para este fato com a finalidade de certa forma se assegurar a saúde e efetividade da sentença arbitral ao final de procedimento, a fim de que se evite eventual tentativa de macular de nulidade o processo arbitral. O que se pretende com a presente dissertação é defender o uso a arbitragem em sede de Direitos Intelectuais de um modo geral, pois dadas as enormes contribuições deste instituto ao direito como um todo tendo em vista o grande afogamento do sistema judiciário da nação, além de todos os benefícios já mencionados pelo uso da arbitragem.

Assim sendo, podemos afirmar também que este cuidado é muito importante quando estamos diante da declaração de validade ou não de direitos de propriedade industrial no campo da arbitragem e a depender do direito aplicado. A questão da arbitrabilidade, atravessa muitas discussões, podendo envolver e versar sobre validade ou nulidade do ato constitutivo de um direito, se deriva de um ato registral ou não, e até mesmo mais que isso, se pode haver alguma variação quanto à admissibilidade da sujeição a arbitragem dependendo se estamos diante de uma patente, de uma marca, ou um direito de autor.

Os doutrinadores e Estados que possuem posicionamento mais restrito e defensores do afastamento da possibilidade do uso da arbitragem quanto à litígios de Propriedade Intelectual, sobretudo nos que versem sobre direitos industriais o sustentam com base em três pilares. Que o Estado mantenha em suas mãos, de forma exclusiva, o controle de tais direitos, para efeitos de concessão ou constituição, seja para efeitos de cancelamento dos mesmos. E como consequência deste primeiro pilar, a atualização constante e completa do cadastro de registro destes direitos,

assegurando aos Estados autoridade na matéria. E finalmente que o Estado deva possuir o controle regulatório sobre a atividade de cunho comercial<sup>90</sup>.

Consoante com o anteriormente dito, o fato de se levar determinado conflito à arbitragem importa a verificação de duas exigências, se estamos diante de sujeitos que possam ser partes de um processo arbitral, logo capazes para o ato, porque acordaram que a arbitragem é o mecanismo eleito para a resolução de eventuais litígios (a ser firmado por cláusula contratual ou compromisso arbitral); e que como já antes visto, que o objeto da discussão seja de natureza patrimonial e disponível.

A arbitrabilidade subjetiva significa a possibilidade e a análise das partes constantes do processo arbitral. E, como já destacado acima, se a lide que está sendo submetida à arbitragem apresenta sujeitos capazes de figurar em um processo arbitral<sup>91</sup>.

Em sede de propriedade intelectual, a análise da arbitrabilidade subjetiva é de extrema importância, tendo em vista a vastidão de possibilidades de pactos e contratos que podem ser firmados nesta matéria. A exemplo disto está a possibilidade de que terceiros possam assumir obrigações junto às partes originárias. Por isso a importância da existência de órgãos regulatórios como o INPI, que tem na Lei de Propriedade Industrial poderes definidos para a sua atuação.

Ao prever e elaborar cláusulas de compromisso arbitral, as partes devem tomar precauções para evitar possíveis impactos e problemas considerando as questões atinentes ao interesse público. A realidade brasileira é, muitas vezes, de grande intervenção do Estado em assuntos relacionados à propriedade intelectual

---

<sup>90</sup> CERTILMAN, Steven A.; LUTZKER, Joel, op. cit., p. 69.

<sup>91</sup> No pensamento de Pedro A. Batista Martins: “Todas as pessoas (capazes), independentemente de sua natureza, podem contratar cláusula de arbitragem. Não há, no texto normativo, qualquer exceção no âmbito dos direitos disponíveis. Esse é o enfoque com que deve se alinhar o intérprete quando defrontado com a questão da arbitrabilidade, seja subjetiva ou objetiva” (MARTINS, Pedro Antonio Batista. Apontamentos sobre lei de arbitragem: comentários à Lei 9.307/96. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 3). Como podemos depreender desta citação, a noção de arbitrabilidade subjetiva perpassa, entre outros temas, na análise da capacidade de contratar das partes.

como, por exemplo, na constituição de um direito desta área. Entendo ser extremamente temerária uma excessiva atuação Estatal em setores de grande relevância econômica, mais especificamente na restrição das possibilidades para o uso da arbitragem em sede de propriedade intelectual. Sobretudo em países como o Brasil em que ainda se busca um maior desenvolvimento econômico e social. E, tendo em vista a escassez de produção doutrinária e judicial sobre o tema da arbitragem, não parece razoável que haja grande interferência do Estado nesta temática.

Como já sabido, as partes da arbitragem são as constantes e presentes na convenção arbitral, podendo o INPI, no caso brasileiro, ter participação especial como terceiro a ser avaliada caso a caso, de acordo com a legislação brasileira.

No Brasil, a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996<sup>92</sup> prevê a possibilidade de a Administração Pública direta, sob a figura do INPI, de se valer da arbitragem quando se está diante de litígios que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis. Vale ressaltar que este autor entende que o INPI, em sede de processo arbitral, não figurará como parte da arbitragem, mas sim como um terceiro.

Sobre a arbitrabilidade objetiva, que consiste nos objetos e matérias que podem ser apreciados pela arbitragem, é fundamental que estejamos tratando de um direito patrimonial e disponível. Ou seja, que o direito em análise seja de livre exercício e que não haja nenhum impedimento sob pena de nulidade ou ação de anulação<sup>93</sup>.

---

<sup>92</sup> Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.; § 1º A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.”

<sup>93</sup> CARMONA, Carlos Alberto, op. cit., p. 38.

Portanto, seriam arbitráveis todas as contendas cujas partes possam dispor, pactuar e que não haja exclusividade e limitação por parte do Estado levando em conta o interesse público<sup>94</sup>.

Apesar deste autor entender que deva existir o mínimo entrave possível para o uso da arbitragem, é certo que não se pode decidir todo e qualquer tipo de contenda valendo-se da arbitragem de forma irrestrita. Sempre irá existir certas questões que continuarão sob competência do Estado, através de seus tribunais<sup>95</sup>. Porém, isto não significa dizer que a via Estatal seja a mais indicada para apreciar toda e qualquer matéria, sobretudo no tocante à Propriedade Intelectual.

Cada vez mais, existe um movimento em favor da arbitragem e, por conseguinte, menor é o número de áreas que possuem restrição para o seu uso. São cada vez mais raras as temáticas que são excluídas da arbitrabilidade no que se refere, principalmente, ao comércio internacional, tendo em vista que muitas vezes são questões de grande relevância econômica, como é o caso da Propriedade Intelectual<sup>96</sup>.

Como bem assevera Eduardo Damiano Gonçalves,

*“(...) a arbitragem pode ser vítima do seu sucesso. A tentativa de estender a jurisdição arbitral para além de suas fronteiras pode ter efeitos indesejados sobre os campos de predileção da arbitragem internacional: os litígios envolvendo o empresariado internacional. De fato, um liberalismo exacerbado pode suscitar reações das autoridades nacionais de cujo poder a arbitragem necessita em diversos momentos. Ainda que a arbitragem internacional seja autônoma – em maior ou menor grau –, ela tem pontos de contato com as jurisdições estatais em diversas fases do procedimento e mesmo antes dele<sup>97</sup>”.*

---

<sup>94</sup> CARMONA, Carlos Alberto, op. cit., p. 39.

<sup>95</sup> GONÇALVES, Eduardo Damiano. *Arbitrabilidade objetiva*. 2008. Tese (Doutorado em Direito Internacional), Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 191.

<sup>96</sup> Idem.

<sup>97</sup> Idem.

A aplicação prática do conceito de arbitrabilidade objetiva, no que tange a aplicação da cláusula arbitral, não é simples e automática. Muitas vezes, a lei restringe e impõe ressalvas em que o Estado traz para si o poder de decidir impedindo que se valha da arbitragem para se chegar a um resultado. Isto ocorre, pois, dependerá dos nortes escolhidos pelo Estado para suas políticas econômicas a fim de determinar que matérias poderão ser objeto e submetidas à arbitragem. Portanto, o legislativo de um país deve fazer um sopesamento entre um encorajamento econômico e comercial e o interesse público<sup>98</sup>.

Segundo a inteligência do artigo 5º da Lei Modelo da UNCITRAL, “a presente Lei não afetará qualquer outra Lei do presente Estado, em virtude da qual certas disputas não possam ser submetidas à arbitragem ou apenas o possam ser por aplicação de disposições diferentes das da presente Lei”<sup>99</sup>, ou seja, não há impedimento completo de que os ordenamentos nacionais prevejam em que ponto

---

<sup>98</sup> Segundo Mariana Masson, “cada Estado, dependendo de sua política econômica ou social, pode decidir por meio do processo legislativo, ou de controle via poder judiciário, quais matérias podem ser resolvidas por arbitragem e quais não podem. Segue, ainda, valendo-se das lições de Ian Redfern e Martin Hunter, afirmando que os legisladores e as cortes em cada país devem balancear a importância de reservar às cortes matérias de interesse público (tais como direitos humanos ou questões de direito criminal) com o interesse público de encorajar a arbitragem em matéria comercial (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).

<sup>99</sup> No mesmo sentido, podemos invocar também o artigo 1º da Lei Modelo da UNCITRAL: “(1) A presente Lei aplica-se à arbitragem comercial internacional sujeita a qualquer acordo que se encontre em vigor entre este Estado e qualquer outro Estado ou Estados.; (2) As disposições da presente Lei, à exceção dos artigos 8.º, 9.º, 17.º H, 17.º I, 17.º J, 35.º e 36.º, aplicam-se apenas se o local da arbitragem encontrar-se dentro do território deste Estado.; (3) Uma arbitragem é internacional se: a) As partes em uma convenção de arbitragem tiverem, no momento da sua conclusão, as suas sedes comerciais em diferentes Estados; ou b) Um dos locais a seguir referidos estiver situado fora do Estado no qual as partes têm a sua sede; (i) O local da arbitragem, se determinado na, ou de acordo com, convenção de arbitragem; (ii) Qualquer local onde deva ser cumprida uma parte substancial das obrigações resultantes da relação comercial ou o local com o qual o objeto da disputa tenha vínculos mais estreitos; ou c) As partes tiverem convencionado expressamente que o objeto da convenção de arbitragem envolve mais de um país. (4) Para os fins do parágrafo 3º. do presente artigo: (a) Se uma das partes tiver mais de uma sede, deve ser considerada a que tiver vínculos mais estreitos com a convenção de arbitragem; (b) Se uma das partes não tiver sede, a sua residência habitual deve ser considerada. (5) A presente Lei não afetará qualquer outra Lei do presente Estado, em virtude da qual certas disputas não possam ser submetidas à arbitragem ou apenas o possam ser por aplicação de disposições diferentes das da presente Lei.”

ou matéria a competência será reservada aos tribunais estaduais sem prejuízo do princípio da autonomia privada da arbitragem<sup>100</sup>.

Porém, este autor entende que a determinação taxativa e exaustiva dos temas passíveis de arbitragem em um ordenamento jurídico pode ocasionar problemas. Isto porque esta determinação pode resultar em excessividade ou insuficiência no tocante à quantidade e qualidade de matérias nela propostos. Deste modo, para garantir a correção da escolha da arbitragem em determinada matéria, faz-se necessária a análise caso a caso, principalmente daquelas matérias consideradas sensíveis.

É bem verdade que a arbitragem pode ser excluída em decorrência de vedação expressa na lei de determinado Estado, mas, para que se afaste a possibilidade da utilização da arbitragem, necessário se faz uma interpretação das normas e do direito material aplicável ao caso concreto.

---

<sup>100</sup> O ordenamento brasileiro veda a aplicação da arbitragem em determinadas matérias de maneira mais genérica. Porém, outros ordenamentos internacionais o fazem de maneira mais restrita, como o italiano. Observa-se a seguir a redação do D.Lgs. n. 40/2006: *“Art. 806. (1)(Controversie arbitrabili) Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Le controversie di cui all’articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro”*. O Código Civil francês dispõe sobre a arbitrabilidade: *“Article 2.060. On ne peut compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public. Toutefois, des catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre”*. LEGIFRANCE. Code civil. Disponível em: <[https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=90018B212CDBF3A1B46A578C76FAA66C.tplgfr27s\\_2?idArticle=LEGIARTI000006445694&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20200702](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=90018B212CDBF3A1B46A578C76FAA66C.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000006445694&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20200702)>. Acesso em: 2 Julho 2020. Além disso, o Código de Propriedade Industrial francês determina que: *“Article L615-17 Modifié par LOI n. 2014-315 du 11 mars 2014 – art. 1 Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l’article L. 614-13 du présent code”*.

Quando se fala em arbitrabilidade dos litígios, mais especificamente sobre a questão da nulidade de direitos da Propriedade Industrial, o artigo 56 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial brasileira<sup>101</sup> prevê que a nulidade de uma patente pode ser arguida por qualquer pessoa, a qualquer tempo, em matéria de defesa. Portanto, resta de forma clara que é possível, no Brasil, o uso da arbitragem para a discussão de nulidade de uma patente. Este entendimento também pode ser encontrado em ordenamentos jurídicos de diversos países.

O presente autor entende serem, portanto, requisitos gerais da arbitrabilidade a disponibilidade dos direitos em discussão, a natureza econômica e que não haja expressa vedação legal impedindo a utilização da arbitragem como forma de resolução do conflito.

O fato de um direito ser entendido como disponível significa que não há óbices existentes aos titulares daquele direito para o seu exercício. Porém quando se está diante de um direito indisponível, isso feriria o princípio da autonomia da vontade e, logo, da liberdade contratual. Devemos ressaltar que embora este autor não compartilhe de forma absoluta deste entendimento, mas há entendimento no sentido de que a disponibilidade de um direito deveria, ainda, passar pela verificação da ordem pública<sup>102</sup>. Entendo que a ordem pública não deva ser a ser observado pelo julgador em suas decisões, seja árbitro ou juiz. E, portanto, não deveria ser condições impeditiva para determinar a de um litígio.

---

<sup>101</sup>“ Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. § 1º A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. § 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios”

<sup>102</sup>“ (...) A mera relação da matéria controvertida com regras de ordem pública não é, em si, razão para tornar um litígio não arbitrável. Ao contrário, a violação da ordem pública é um limite e razão impeditiva para a arbitragem ou para o reconhecimento de seus efeitos. Nessa ordem de ideias, um litígio relativo a um caso envolvendo em alguns aspectos regras que apresentam um caráter de ordem pública pode ser lícitamente resolvido por arbitragem. *Isso quer dizer que o fato de o árbitro ter de aplicar normas de ordem pública não impede o recurso à arbitragem.* Assim, por exemplo, os tribunais suíços há muito já decidem no sentido de que é necessário, de fato, fazer a distinção entre o objeto da arbitragem, que é um litígio relativo à livre disposição das partes, e as regras legais que são aplicáveis à solução do litígio. A Corte de Apelação de Versailles, em 1984, já decidia que a arbitrabilidade de um litígio não é excluída pelo simples fato de que uma regulamentação de ordem pública é aplicável em relação aos direitos litigiosos” (MASSON, Mariana, op. cit., p. 66-67)”

Conforme se depreende do exposto acima, a possibilidade do uso da arbitragem se tornaria impossível nos casos em que de forma expressa, a ordem pública vedasse a possibilidade da disponibilidade do direito, e, portanto, é dever do árbitro resolver o litígio em conformidade e observar os preceitos da ordem pública.

Ao se debruçar numa visão internacional, compreende-se que a disponibilidade de um direito varia de acordo com o ordenamento jurídico analisado e, a arbitrabilidade de um conflito e direito é definida por lei de cada Estado, nos parece diante desta temática que muito dificilmente existirá um consenso para a arbitrabilidade em litígios de Propriedade Industrial.

Os direitos industriais são de um modo geral direitos patrimoniais disponíveis. É o que pode se inferir dos artigos. 58, 61, 64, 130, 134, 139, todos da Lei brasileira nº 9.279/96<sup>103</sup>, dada a possibilidade de cessão e licenciamento de determinado direito. Esta previsão está de acordo com as previsões de tratados internacionais aplicáveis à matéria, onde existem expressamente prerrogativas do titular de um direito ceder, licenciar, portanto, dispor de forma livre de seus direitos.

No Brasil, a constituição de direitos de propriedade industrial, no que se refere a patentes e marcas, é atribuída pelo Estado através de sua autarquia federal,

---

<sup>103</sup> Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente; Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração; Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente; Art. 64. O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração; § 1º O INPI promoverá a publicação da oferta; § 2º Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta; § 3º A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta; § 4º O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66; Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação; Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro; Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços; Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

o INPI, que ao examinar e verificar a presença dos requisitos outorga tais títulos em benefício da pessoa que pleiteou.

É neste aspecto envolvendo a nulidade desses direitos que se originam os maiores problemas do tema, pois se lança mão, em matéria de recurso, da arbitragem para resolução de conflitos de propriedade industrial.

Sobre a arbitrabilidade, existe entendimento na doutrina<sup>104</sup> de que os direitos de propriedade industrial seriam direitos territoriais e que estes direitos conferem ao seu titular um monopólio ou um direito exclusivo de exploração que é concedido por um Estado e oponível a terceiros, para uso desses direitos em determinado território. A concessão de um direito de propriedade industrial afeta o mercado criando um território exclusivo de exploração econômica por parte do seu titular e que este pode o defender perante qualquer pessoa que viole o direito concedido pelo Estado.

As questões relativas aos Direitos de Propriedade Industrial podem ser de natureza contratual, quando digam respeito a questões econômicas ou patrimoniais, ou de natureza registral quando digam respeito à constituição, modificação ou extinção dos direitos.

As questões de natureza contratual dizem respeito apenas às partes intervenientes no contrato, caso mais frequente os contratos de licenciamento de direitos, mas também contratos de franquia e os contratos de distribuição. As questões relativas à constituição dos direitos, na maioria das jurisdições de natureza registral, dizem respeito à função dos Estados de atribuir e regular direitos.

É necessário saber se os direitos de propriedade industrial, cujo registro é constitutivo e tem efeito *erga omnes*, podem ou não ser submetidos à arbitragem, quando estejam em causa a constituição, titularidade e validade desses direitos.

---

<sup>104</sup> Sobre o tema, ver mais em FERREIRA, Gonçalo da Cunha. *Arbitragem e mediação em marcas e patentes*. In: TIMM, Luciano Benetti; MOSER, Luiz Gustavo Meira. *Arbitragem e mediação em propriedade intelectual, esportes e entretenimento*. Curitiba: Appris, 2014, p. 11, 12 e 15.

O ordenamento jurídico de Portugal prevê que são arbitráveis todas as questões suscetíveis de recurso judicial, exclui-se os casos em que haja contrainteresados que não tenham acordado e aceitado o compromisso arbitral. O entendimento português é mesmo difundido pela OMPI, através do seu Centro de Arbitragem e Mediação, que não faz distinção entre questões registráveis e não registráveis.

No Brasil, não havendo tratativa específica, o tema ainda vai suscitar muitas discussões, pois o desenvolvimento da arbitragem na seara da Propriedade Intelectual ainda é insuficiente. Pode se observar recentemente que há um aumento significativo<sup>105</sup> no surgimento de demandas arbitrais que têm por objeto, temas de Propriedade Intelectual, e de alguns anos para cá o país tem deixado de simplesmente importar cláusulas estrangeiras na resolução de conflitos via arbitragem. É neste contexto, que o INPI deve ser integrado e é crucial que não pode ser desconsiderado quando da apreciação do tema. Não podemos deixar de ressaltar neste ponto que a adesão do INPI aos projetos de desenvolvimento da arbitragem em Portugal, foi fundamental para que a arbitragem se firmasse de forma sólida e muito mais desenvolvida.

Levando-se em consideração o compreendido até este momento, pode-se dizer que, em princípio, a arbitrabilidade objetiva em matéria de Propriedade Intelectual não encontra barreiras. Porém, devemos nos lembrar que a temática da validade de direitos da propriedade industrial desencadeia certos questionamentos e litígios. No Brasil, a questão da validade é objeto da ação de adjudicação objetivando reivindicar a titularidade do título de Propriedade Industrial<sup>106</sup>.

---

<sup>105</sup> *Números mostram maior aceitação da arbitragem no Brasil*. 10 abr. 2014. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-abr-10/selma-lemes-numeros-mostram-maior-aceitacao-arbitragem-brasil>>. Acesso em 02 maio 2020.

<sup>106</sup> Elisabeth Kasznar Fekete sustenta, sobretudo no tocante às ações reivindicatórias de patente, de forma genérica também podem se aplicar aos demais direitos de Propriedade Industrial, que: “A medida adjudicatória tem por escopo a sub-rogação retroativa dos direitos sobre a invenção em benefício do reivindicante, o que levou o mestre Paul Mathély a indicar cinco consequências da ação, cujos principais aqui resumiremos: i) o réu deve abster-se de cometer qualquer ato que possa comprometer os direitos do reivindicante; se por exemplo, ele deixar o privilégio extinguir-se por

A fim de se verificar e definir um possível obstáculo que torne o litígio inarbitrável no que tange a validade de direitos de patentes e marcas, devemos: avaliar a extensão e limites da convenção arbitral para que se chegue à conclusão de que o tribunal arbitral tem sua jurisdição limitada pela vontade das partes. Além disso, deve existir uma adequada compreensão do direito a ser aplicado e a observação de possível restrição, como o impedimento de ordem pública, o que no entendimento deste autor não representaria um limite à arbitragem. Para aqueles que advogam por uma impossibilidade do uso da arbitragem em conflitos de propriedade industrial, alegam que quando se está diante de direito constituído pelo Estado, um tribunal privado não poderia invalidar tal ato de constituição. E, portanto, um particular não poderia ir contra a autoridade do Estado.

O ato de constituição conferido pelo Estado pode ser encarado como um ato de soberania e, por isso, não poderia ser submetido à arbitragem. Apenas o Estado teria legitimidade para deliberar sobre o tema. Caso ocorra desrespeito a esta soberania, estaríamos diante transgressão da ordem pública<sup>107</sup>.

Em semelhança a este argumento demonstrado, tem-se o entendimento de que existiria apenas a legitimidade da jurisdição do Estado, pois direitos de propriedade industrial são muitas vezes direitos de exclusividade e constituem monopólios. Por isso, não poderiam ser objeto da arbitragem, pois não teriam os

---

falta de pagamento das anuidades, responderá face ao reivindicante pelos danos; ii) o réu não pode escapar da ação reivindicatória opondo-lhe a nulidade da patente sob litígio; iii) o reivindicante tem interesse de fazer reconhecer seus direitos desde a origem (desde a data do pedido de patente); iv) o usurpador deve restituir não somente a patente nacional, mais ainda, as patentes estrangeiras requeridas ou obtidas como correspondentes à patente reivindicada; v) o usurpador deve restituir, além da patente, os frutos provenientes de sua exploração” (FEKETE, Elisabeth Kasznar. *As Invenções nas Sociedades Anônimas: Questões Societárias e Concorrenciais e Ações Reivindicatórias de Patente*. In: SCHMIDT, Lélío Denicoli; FEKETE, Elisabeth Kasznar; BARBOSA, Denis Borges (Orgs.). *A adjudicação dos interesses relativos à propriedade industrial no direito brasileiro*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 38).

<sup>107</sup> Tal como descrevem COOK, Trevor; GARCIA, Alejandro I, op. cit., p. 39. A defender tal posicionamento: REDFERN, A.; HUNTER, M. *Law and practice of international commercial arbitration*. 4. ed. London: Sweet and Maxwell, 2004, p. 139.

requisitos necessários para a criação ou, ainda, desconstituição de direitos com eficácia *erga omnes*.

Admitindo que a constituição de direitos faz parte de um objetivo político de um Estado, onde haja preocupação em manter uma economia e mercado com seu pleno funcionamento e uma concorrência saudável, existiria grave ameaça se houvesse liberdade irrestrita por particulares para dispor e modificar direitos de Propriedade Intelectual de acordo com o seu capricho<sup>108</sup>.

O Brasil, diversamente do que ocorre em França e Alemanha, não adotou um modelo de jurisdição administrativa específico diferente do contencioso<sup>109</sup>. Temos no ordenamento brasileiro algumas regras específicas e foros especiais, nos casos em que exista conflito referente à patente ou marca<sup>110</sup>. Portanto, estes seriam fundamentos para a não sujeição de litígios de Propriedade Intelectual a tribunais arbitrais no que se refere a marcas e patentes, pois estes litígios deveriam ser de competência de tribunais administrativos e específicos para o feito.

---

<sup>108</sup> *Sobre o tema, um entendimento pela doutrina estrangeira: "In light of the possible public policy justifications for the IP system, the desire of different states to restrict the ability of private parties to interfere in the implementation of their policies may be warranted. It appears that the success of the different polices underlying the very existence of the IP system would be at risk sight, this reasoning would appear to provide a good argument in support of those who consider that IP disputes be inarbitrable.*

*(...) the reasoning underlying this objection is fatally flawed in light of the inter partes effect of arbitral awards" (COOK, Trevor; GARCIA, Alejandro I, op. cit., p. 65 e n. 8).*

<sup>109</sup> *Ainda sobre doutrina estrangeira: "For example Art. 45 of the People's Republic of China Patent Act and Arts. 41 and 42 of the People's Republic of China Trade Mark Act grant exclusive jurisdiction to the Patent Re-examination and Adjudication Board on invalidity of patent and trademark rights. See also Art. 65 of the German Patents Act; s. 104 Indian Patents Act; Art. 80 Dutch Patents Act 1995 and 28 U.S.C. s. 1338. Art. 22(4) of EC Regulation 44/2001 ('Brussels I Regulation') provides: 'in proceedings concerned with the registration or validity of patentes, trade marks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, the courts of the Member State in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is under the terms of a Community instrument or an international convention deemed to have taken place. Without prejudice to the jurisdiction of the European Patent Office under the Convention on the Grant of European Patents, signed at Munich on 5 October 1973, the courts of each Member State shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile, in proceedings concerned with the registration or validity of any European patent granted for that State" (COOK, Trevor; GARCIA, Alejandro I, op. cit., p. 65 e n. 69).*

<sup>110</sup> Cf. *ibidem*, p. 66 e n. 70.

O ordenamento jurídico brasileiro determina que, quando um litígio envolver a nulidade de patente ou marca, este deve ser de competência da Justiça Federal. Este é o argumento de quem defende a inarbitrabilidade destes direitos<sup>111</sup>. A participação do INPI em ações de nulidade de direitos é objeto de grande controvérsia doutrinária no Brasil. O legislador brasileiro previu, de forma limitada, que, quando não é autor na causa, o INPI intervirá no feito. É neste ponto que surgem discussões sobre a forma de sua intervenção. Sua atuação dependeria da causa de pedir e, portanto, ou seria parte (através de litisconsórcio passivo necessário) ou seria *amicus curiae*<sup>112-113</sup>. Porém, o que se vê na atualidade é a prática de incluir o INPI no polo passivo da demanda, como réu, e, uma vez citado, se manifesta como assistente. O próprio INPI, quando ingressa na ação na parte ativa, diverge quanto à sua posição processual e, normalmente, atua de forma neutra no litígio.

Ainda sobre o Brasil, apesar de existir previsão específica para o trâmite na Justiça Federal de demandas cujo objeto seja a nulidade de uma patente ou de uma marca, onde o INPI seja autor ou litisconsorte necessário em razão de vício em seu procedimento administrativo, como tratado anteriormente, este autor entende que não há na lei brasileira qualquer reserva expressa de jurisdição em casos em que a autarquia federal não figure no processo como parte. Porém a opinião majoritária da doutrina<sup>114</sup> é a da inarbitrabilidade, mesmo que apenas para a declaração de

---

<sup>111</sup> Conforme preceito do *caput* do art. 59 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, vide: “Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.”

<sup>112</sup> BUENO, Cassio Scarpinella. *Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático*. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 284-310.

<sup>113</sup> No que se refere a este tema, o mesmo se pode encontrar na doutrina italiana, que, embora apresente a mesma lógica de entendimento, mantém seu foco no tema da previsão legal de legitimação concorrente (nos termos da LPI, qualquer pessoa com legítimo interesse tem legitimidade para a propositura da ação de nulidade de marca/patente). A respeito: FILOCAMA, Fabio. Arbitrabilità delle controversie in materia di proprietà industriale. *Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni*, Milão, n. 10-11-12, p. 1146-1147, out./nov./dez. 2004, p. 1146-1147, notadamente n. 92.

<sup>114</sup> SÚMULA STJ do Brasil n. 150: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

nulidade de forma incidental, expressa pela LPI do Brasil, pelo art. 56, § 2º<sup>115</sup> e, conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça. Vale ressaltar que entendo ser incoerente tal posicionamento do STJ brasileiro tendo em vista uma interpretação do artigo 109, I da Constituição Federal Brasileira<sup>116</sup>.

De acordo com o autor Karim Y. Youssef<sup>117</sup>, há um movimento de morte da inarbitrabilidade e que, cada vez mais, tem-se retirado todas as restrições para o uso da arbitragem quando se está diante de qualquer tipo de litígio. Porém, podemos afirmar que para que a arbitragem se torne cada vez mais utilizada, se faz necessário que as legislações de cada ordenamento jurídico retirem paulatinamente restrições quanto à arbitragem em matéria de propriedade intelectual.

Até o presente momento, já demonstramos, na presente dissertação, os argumentos que advogam pela inarbitrabilidade das questões atinentes à validade de títulos de propriedade industrial. Em relação aos que entendem pela arbitrabilidade dos litígios de propriedade intelectual nesta questão, estes argumentam que, tendo em vista a vinculação das partes a arbitragem, sua sentença

---

<sup>115</sup> Art. 56. “A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse; § 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa; § 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.”

<sup>116</sup> Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

<sup>117</sup> Nesse sentido: “Arbitrators, more than courts, are likely to reason on arbitrability in simple and global terms. In doubt, arbitrators usually trend to assert jurisdiction, on the basis that in so doing, they are giving effect to the parties’ intention to arbitrate. Arguably, the duty of arbitrator to render an enforceable award would not limit the arbitrator’s freedom to arbitrate what the parties have submitted to them, since this duty only exists to the extent that the parties have not waived it. Nevertheless, in popular viewpoints, international arbitrators, by virtue of their growing public mission, are bound to raise arbitrability issues *ex officio*” (YOUSSEF, Karim Y. *The death of inarbitrability, arbitrability: international and comparative perspectives*. Netherlands: Kluwer Law International, 2009, p. 56). Este autor entende que é interessante fazer uma crítica à prática já consolidada de profissionais da arbitragem que, muitas vezes subestimam a discussão e simplesmente atestam a jurisdição sem proferir decisão de cunho jurisdicional a respeito, como tentativa de reforço da compreensão de que, naquele caso em específico, a questão foi analisada de modo minucioso, não havendo razão a afastar, de plano, os poderes do tribunal arbitral para decidir a questão, o que, se preciso, pode ser reavaliado a qualquer momento, a depender do desenvolvimento do procedimento.

possui efeitos *interpartes*. Outro argumento seria o de que a arbitragem é um mecanismo de resolução de conflitos versando sobre comércio internacional, logo devem estar de acordo com a ordem pública internacional ou ordem pública interna que esteja em acordo com o comércio internacional<sup>118</sup>.

Por fim, pode-se depreender do apresentado até o momento, que, à partida, não se deve entender como verdade que exista um impedimento no que se refere à arbitragem dos litígios em matéria de Propriedade Intelectual. Porém, deve-se atentar para as exceções em casos em que há previsão expressa de impedimento da arbitrabilidade na convenção arbitral ou restrição oriunda do Estado. Isto tudo mesmo que estejamos diante de apreciação de validade de direitos da propriedade industrial.

A doutrina estrangeira<sup>119</sup>, ao entender que é possível o uso da arbitragem em conflitos de Propriedade Intelectual, defende que a eficácia das decisões do tribunal arbitral será *interpartes* ou até mesmo amplamente exequível, devendo-se observar que a autoridade estatal que é responsável pelo registro seja notificada.

O fato é que notamos o pontapé inicial do desenvolvimento da arbitragem no Brasil somente no ano de 2001 com a declaração de constitucionalidade da Lei de Arbitragem pelo Superior Tribunal Federal Brasileiro, embora o Brasil tenha promulgado sua Lei de Propriedade Industrial muito antes, em 1996.

---

<sup>118</sup> Neste sentido: COOK, Trevor; GARCIA, Alejandro I., op. cit., p. 67.

<sup>119</sup> Neste sentido: "What has emerged is a general distinction between those intellectual property rights which derive from government action and result in a registration, and those that do not. This cannot be seen as a bright line, however, as rights arising out of a registration may, depending on the country in question, be seen as either non-arbitrable, arbitrable with exclusively *inter partes* effect or freely arbitrable with perhaps a requirement that the government receive notice of the award before it becomes enforceable. In contrast, there is little resistance to arbitrability of unregistered intellectual property rights. The arbitrability of the various issues that may be inherent in the use of IP – antitrust, criminal, export control and so on – also varies from country to country, and at least one such area is in a state of flux. Thus, through court decisions, a growing number of nations have permitted arbitration of competition disputes. Whether the criminal aspects of some IP laws will cut against this trend remains to be seen. The foregoing notwithstanding, as a result of this lack of worldwide consistency, claimants in IP disputes will need to use careful analysis to ensure the objective arbitrability of their claims as a preliminary step to proceeding with arbitration. This requires that parties become familiar with the public policies of the arbitration *situs* as well as that of each country in which it is anticipated that enforcement of the award will be required to be sought." CERTILMAN, Steven A.; LUTZKER, Joel, op. cit., p. 71.

A Lei de Arbitragem Brasileira dá margens para diversas interpretações, sendo muito ampla, visto que segue o modelo da Lei Modelo da UNCITRAL. Este autor entende que a mera criação de normas não seria o único meio para resolver tal amplitude. Porém, olhando para outros ordenamentos jurídicos, que resolveram esta questão, parece que seja correto buscar uma positivação. Portanto, a arbitragem de certa forma, ainda “engatinha” no Brasil, diferentemente de Portugal, onde há um maior notório desenvolvimento do tema. Então, quando os tribunais brasileiros forem postos à prova com novas situações referentes à Propriedade Intelectual, deverão exercer papel fundamental e relevante e dialogar com outros ordenamentos jurídicos para que haja de fato um maior desenvolvimento do tema da arbitragem no Brasil.

### **III.II. A titularidade dos direitos de Propriedade Intelectual**

É correto afirmar que de forma geral as controvérsias envolvendo a propriedade intelectual dizem respeito tipicamente à titularidade, validade, exigibilidade, violação ou apropriação indébita de um direito de propriedade intelectual. Existem diversas situações em que a arbitragem pode ser empregada como meio de resolução de conflitos, tais como controvérsias envolvendo licenças de propriedade intelectual, contratos de transferência de propriedade intelectual, a exemplo, quando se está diante da aquisição de um negócio ou de uma empresa ou contratos que prevejam o desenvolvimento da propriedade intelectual como contratos de pesquisa ou de trabalho.

Porém como já compreendido, mesmo quando houver um contrato de arbitragem, algumas controvérsias de propriedade intelectual podem não ser arbitráveis, e isto irá ser definido de acordo com as normas imperativas de cada ordenamento jurídico. Em alguns países há restrição quanto a poderem certos tipos de propriedade intelectual ser submetidos a arbitragem. Isso porque a existência de um direito de propriedade intelectual muitas vezes traz a exigência de que os titulares da propriedade intelectual o registrem junto a um órgão governamental (a exemplo cita-se o INPI em Portugal e no Brasil) que tem poderes exclusivos para conceder, alterar ou revogar o direito e determinar os seus limites. Portanto,

controvérsias que afetam diretamente a existência ou validade de um direito de propriedade intelectual podem não ser arbitráveis de acordo com o ordenamento jurídico a ser analisado.

Em Portugal<sup>120</sup>, a titularidade dos direitos de propriedade intelectual é arbitrável mesmo que tais direitos estejam sujeitos a registro ou a depósito. Neste caso, quando o Estado admitir uma transmissão destes direitos entre particulares, não há que se falar em interesse público como justificativa para afastar a utilização da arbitragem voluntária para tais questões<sup>121</sup>.

Portanto, em Portugal, se a matéria não é de interesse público, vedado pelo Estado, se admite a arbitragem voluntária no que se refere a titularidade dos direitos de Propriedade Intelectual.

Como contraponto da visão do ordenamento jurídico português, vale destacar a posição adotada pelo ordenamento jurídico da França. Neste último, vigora o entendimento de que a titularidade de patentes que recaiam sobre invenções de assalariados não seria arbitrável, pois sua conexão com trabalhadores assalariados é uma questão de ordem pública<sup>122</sup> relativa ao direito do trabalho.

A Lei Brasileira de Arbitragem em seu artigo 1º<sup>123</sup>, traz de forma clara e objetiva a questão da arbitrabilidade dos direitos disponíveis, visto que estes podem ser exercidos de forma livre pelo seu titular, inclusive podendo deles dispor, alienando-os ou negociando-os, sem interferência por parte do Estado. De acordo

---

<sup>120</sup> LAV Portuguesa (Lei n.º 63/2011) Artigo 19.º Extensão da intervenção dos tribunais estaduais “ –Nas matérias reguladas pela presente lei, os tribunais estaduais só podem intervir nos casos em que esta o prevê.”

<sup>121</sup> Neste sentido, Francis Gurry, "Objective Arbitrability. Antitrust Disputes. Intellectual Property Disputes", in AAVV, Objective Arbitrability. Antitrust Disputes. Intellectual Property Disputes, s.l., 1994, pp. 110 ss. (p.119)

<sup>122</sup> Conferir, Bonet/Jarrosson, est. cit., p. 67

<sup>123</sup> Lei n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996. Art. 1º “As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.”

com este diploma legal, os limites ao Princípio da autonomia das partes podem ser encontrados, no que se refere ao procedimento a ser adotado pelo árbitro ou à regra a ser aplicada, na equidade ou no direito material reservado ao Estado.

Há ainda limites intrínsecos que são os bons costumes<sup>124</sup>, que de forma geral estão ditados pela honestidade e o decoro social. E ainda há um fator limitante que impede a violação da ordem pública<sup>125</sup>, entendida como organização estatal da vida social, segundo os preceitos do direito público. Em Portugal a Lei de Arbitragem voluntária também prevê certa limitação da arbitragem no que se refere a ordem pública internacional<sup>126</sup>, conforme se depreende de entendimento do artigo 54º.

Neste sentido, tanto no cenário brasileiro, quanto no internacional a partir da entrada em vigor do Acordo TRIPS, vem aumentando a importância da arbitragem na seara dos direitos da propriedade intelectual, como gênero dos Direitos de Autor e da Propriedade Industrial.<sup>127</sup>

Tanto que, o Comitê Brasileiro de Arbitragem denominado “CBar”, desenvolveu um projeto de pesquisa, por intermédio de seu Grupo de Estudos em Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediação<sup>128</sup>, com finalidade de traçar,

---

<sup>124</sup> Como bem definem Gagliano e Pamplona Filho: “ O costume é o uso geral, constante e notório, observado socialmente e correspondente a uma necessidade jurídica. Trata-se de uma fonte do direito, com objetividade evidentemente menor, uma vez que sua formulação exige um procedimento difuso, que não se reduz a um procedimento formal, como se verifica na elaboração das leis.” (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. *Novo Curso de Direito Civil*. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 15.

<sup>125</sup> No julgamento da SEC 802/US, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO define a ordem pública como: “são normas de ordem pública as constitucionais, as processuais, as administrativas, as penais, as de organização judiciária, as fiscais, as de polícia, as que protegem os incapazes, as que tratam de organização de família, as que estabelecem condições e formalidades para certos atos e as de organização econômica”

<sup>126</sup> LAV Portuguesa (Lei n.º 63/2011) Artigo 54.º Ordem pública internacional “A sentença proferida em Portugal, numa arbitragem internacional em que haja sido aplicado direito não português ao fundo da causa pode ser anulada com os fundamentos previstos no artigo 46.º e ainda, caso deva ser executada ou produzir outros efeitos em território nacional, se tal conduzir a um resultado manifestamente incompatível com os princípios da ordem pública internacional.”

<sup>127</sup> Revista Brasileira de Arbitragem, disponível em [https://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2015/03/RBA\\_Especial\\_PIArbMed.pdf](https://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2015/03/RBA_Especial_PIArbMed.pdf). Acesso em 21 de Dezembro de 2021.

<sup>128</sup> Grupo de Estudos Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediação, disponível em <https://cbar.org.br/site/propriedade-intelectual-arbitragem-e-mediacao>. Acesso em 20 de Dezembro de 2021.

bianualmente, um panorama dos procedimentos arbitrais que englobem em suas discussões temas de propriedade intelectual (“PI”) no Brasil.

O trabalho foi organizado em etapas e inicialmente, houve um levantamento junto aos principais centros arbitrais brasileiros quanto a dois panoramas principais, quais sejam: o número de arbitragens ligadas a temas de PI que tenham se encerrado no biênio 2015/16 e os valores envolvidos em ditos procedimentos. O procedimento supracitado considerou como “Propriedade Intelectual” as seguintes matérias: Patentes, Marcas, Direitos de Autor e Conexos, Concorrência Desleal e Contratos de Transferência de Tecnologia.

O resultado obtido foi: houve 61 procedimentos arbitrais envolvendo PI nas instituições em análise, dentro de um universo de 384 arbitragens. Isto representa aproximadamente 16% do número total de procedimentos administrados pelas câmaras no período indicado.

Nas arbitragens envolvendo PI, a matéria representa, em média, 76% do valor em disputa. Neste sentido, verifica-se que, no biênio 2015/16, os valores em disputas envolvendo matérias de PI totalizaram R\$ 73.753.910,57 em procedimentos arbitrais. Nesse estudo, ressalta-se o fato de que não foi apurado nenhum procedimento envolvendo patentes.

Quanto às demais matérias, constatou-se no estudo, que Concorrência Desleal foi objeto de 41% dos procedimentos apurados (envolvendo R\$ 28.046.147,92), ao passo que Marcas foram objeto de 30% dos casos (envolvendo R\$ 28.000.000,00), Contratos de Transferência de Tecnologia, 28% (R\$ 17.395.762,65), e Direitos de Autor, 1% (R\$ 312.000,00).

As controvérsias que movimentam, em média, os valores mais altos, são aquelas envolvendo Marcas (R\$ 1.555.555,56 por procedimento), seguidas de perto por casos envolvendo Concorrência Desleal (R\$ 1.168.589,49) e Contratos de Transferência de Tecnologia (R\$ 1.023.280,15). Já os conflitos envolvendo Direitos

de Autor e Conexos representam valores bem menos significativos (R\$ 312.000,00, no único procedimento apurado).

A instituição com maior número de disputas envolvendo PI foi o CAESP, com 52 procedimentos, que representaram 88% do número total de arbitragens administradas pela câmara. Em contrapartida, as duas principais instituições incluídas no trabalho (CCBC e CIESP/FIESP) – as quais, juntas, são responsáveis por 58% do universo total de arbitragens pesquisadas – somaram apenas 1 procedimento envolvendo PI, com valor envolvido de R\$ 312.000,00.

### **III.III. Obrigações Contratuais**

Os litígios decorrentes sobretudo de contratos de licença ou transmissão de direitos de propriedade intelectual são passíveis da utilização da arbitragem voluntária. Isto ocorre visto que a vastidão dos ordenamentos jurídicos se traduz em uma grande generalidade no tema. Desta forma, as obrigações contratuais da transmissão ou do licenciamento da exploração de bens intelectuais constituem a maior e mais frequente parte dos casos envolvendo o recurso à arbitragem voluntária<sup>129</sup>.

### **III.IV. Obrigações Extracontratuais**

As obrigações extracontratuais resultantes de uma violação de direitos de Propriedade intelectual e de concorrência desleal ou de violação de segredos de negócios têm em seus litígios a possibilidade da adoção da arbitragem. Portanto, as obrigações extracontratuais que resultam de um ato de contrafação ou de outras infrações, via de regra, são arbitráveis.

No Brasil, é certo que ainda há certa ausência de julgados e poucos estudos publicados em torno da matéria. Porém é fato de que existe uma interação entre o direito da concorrência e a arbitragem, que inicialmente era vista e entendida como

---

<sup>129</sup> Conferir em VICENTE, Dário Moura, "A tutela internacional da propriedade intelectual.", 2ª edição. Almedina. Pg 478-479.

incompatível, torna-se, pois, existente e reconhecida. Nesta ótica e afirmação, admitindo-se como possível a arbitrabilidade de questões concorrenciais, esta não suprimiria o papel dos órgãos especializados, no caso brasileiro do CADE (Conselho de Administrativo de Defesa Econômica), mas uma apenas uma readaptação na sua atuação, para garantir a eficácia da prática do Direito da Concorrência no plano das relações contratuais do Direito Privado.

Podemos nos valer e trazer como exemplo dessa incidência de questões concorrenciais em procedimentos arbitrais o difundido por José Gabriel de Almeida<sup>130</sup>: “A e B celebram contrato de distribuição de um produto com cláusula de exclusividade, garantindo ainda o direito de A fixar o preço de revenda do produto. O contrato possui cláusula compromissória e é levado ao conhecimento do tribunal arbitral por B, alegando que teria liberdade de fixar os seus preços, havendo violação ao direito da concorrência”.

Esta hipótese acima aventada é apenas uma pequena possibilidade de sujeição da concorrência desleal a arbitragem. As questões concorrenciais podem ser apresentadas como objeto central do litígio, ou podem surgir de forma incidental na instrução do procedimento. Podem surgir, por exemplo, após uma decisão do CADE ou do judiciário a respeito da conduta que viole a concorrência. Ou ainda, poderiam originar-se sem que haja suspeita pelos órgãos competentes da existência de tal conduta, ou até mesmo, relacionadas a condutas anti concorrenciais ou condutas unilaterais, hipóteses que possuem consequências e conclusões distintas.

Isto posto, estamos diante do campo de interesses patrimoniais privados e, portanto, é razoável uma livre disponibilidade destas questões. Quando há uma violação de direitos de Propriedade Intelectual ou de concorrência desleal, o causador do dano fica obrigado a reparar aquele que sofreu o dano.

---

<sup>130</sup> Sobre o tema conferir em ALMEIDA, José Gabriel Assis de. A Arbitragem e o Direito da Concorrência. In: FERRAZ, Rafaella; MUNIZ, Joaquim de Paiva (Coord.). Arbitragem Doméstica e Internacional: Estudos em Homenagem ao Prof. Theóphilo de Azeredo Santos. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008. p. 199 e 202 .

Como estamos diante de obrigações decorrentes de interesses patrimoniais privados e, muitas vezes, envolvendo grandes montas, ambas as partes do litígio devem observar a confidencialidade. Isto se deve à importância de garantir a reputação de produtos e serviços ou, até mesmo um segredo de negócio que envolve o litígio.

Não podemos deixar de observar e verificar a problemática existente na sujeição à arbitragem, ainda que de forma incidental, da questão prévia da validade dos direitos de Propriedade Industrial no que tange ao depósito ou o registro desses direitos. É o que podemos depreender do Regulamento de Bruxelas, especificamente em seu art. 24º, nº 4<sup>131</sup>. O mesmo podemos dizer da Convenção de Lugano, art. 22º, nº 4<sup>132</sup>. Conforme preceituam estes dispositivos legais, o Estado teria competência exclusiva e, assim, estaria afastada a possibilidade do uso da arbitragem nestes temas específicos.

O entendimento do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre este tema é o de exclusão da admissibilidade da sujeição a arbitragem, mesmo que de forma

---

<sup>131</sup> Regulamento (UE) nº 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, Artigo 24º: “Têm competência exclusiva os seguintes tribunais de um Estado-Membro, independentemente do domicílio das partes: (...) 4) Em matéria de registo ou validade de patentes, marcas, desenhos e modelos e outros direitos análogos sujeitos a depósito ou a registo, independentemente de a questão ser suscitada por via de ação ou por via de exceção, os tribunais do Estado-Membro onde o depósito ou o registo tiver sido requerido, efetuado ou considerado efetuado nos termos de um instrumento da União ou de uma convenção internacional. Sem prejuízo da competência do Instituto Europeu de Patentes ao abrigo da Convenção relativa à Emissão de Patentes Europeias, assinada em Munique em 5 de outubro de 1973, os tribunais de cada Estado-Membro são os únicos competentes em matéria de registo ou de validade das patentes europeias emitidas para esse Estado-Membro.”

<sup>132</sup> Convenção relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial Celebrada em Lugano em 16 de Setembro de 1988 (88/592/CEE), Artigo 22º: “Têm competência exclusiva, qualquer que seja o domicílio: (...) Em matéria de inscrição ou de validade de patentes, marcas, desenhos e modelos e de outros direitos análogos sujeitos a depósito ou a registo, quer a questão seja suscitada por via de acção quer por via de exceção, os tribunais do Estado vinculado pela presente convenção em cujo território o depósito ou o registo tiver sido requerido, efectuado ou considerado efectuado nos termos de um instrumento comunitário ou de uma convenção internacional; Sem prejuízo da competência do Instituto Europeu de Patentes, nos termos da convenção relativa à emissão de patentes europeias, assinada em Munique em 5 de Outubro de 1973, os tribunais de cada Estado vinculado pela presente convenção são os únicos competentes, sem consideração de domicílio, em matéria de inscrição ou de validade de uma patente europeia emitida para esse Estado, quer a questão seja suscitada por via de acção quer por via de exceção;”

incidental, da apuração de responsabilidade quando do não cumprimento de um contrato de licença ou por violação de qualquer direito intelectual<sup>133</sup>.

Mesmo que estejamos diante de uma matéria reservada ao poder do Estado, podemos concluir que há espaço para a utilização da arbitragem nos casos em que a decisão produza apenas efeitos *interpartes* e que estejamos diante de um ordenamento jurídico permissivo para que seja alegado pelo demandado à título de exceção a invalidade do direito invocado em juízo.

### **III.V. A proteção de investimentos estrangeiros e a Propriedade Intelectual**

No tocante à proteção de investimentos estrangeiros, muito se questiona acerca da possibilidade de renúncia por parte do licenciado quanto à alegação de validade de Direito de Propriedade Industrial. Miguel Asensio em sua obra<sup>134</sup> analisa a possibilidade de o licenciado renunciar à alegação de validade de um direito de sua propriedade industrial em sede contratual de forma definitiva.

Miguel aduz que, parte da doutrina Europeia, tomando como exemplo a Espanha, reconhece a validade da supracitada restrição, no entanto, ressalta que tal entendimento é minoritário, o que se justifica no caráter de interesse geral se sobrepondo ao interesse privado. Tal afirmativa se debruça no reconhecimento do caráter geral concernente ao tema na eliminação de patentes e marcas que se encontram inclusas nas causas de nulidade.

O caráter de interesse geral se comprova no imenso índice de legitimação que vem sendo reconhecido com finalidade de autorizar e legitimar o ingresso em demandas judiciais com pleito de nulidade estabelecidas nas referidas Leis, se confirmando ainda nos prazos prescricionais estabelecidos (está previsto na legislação que patentes possuem período de validade e nos 5 anos seguintes, a caducidade - conforme art. 113.2, da Lei de Patentes Espanhola; enquanto marcas,

---

<sup>133</sup> VICENTE, Dário Moura, op. cit., p. 479.

<sup>134</sup> MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto De. *Arbitraje y Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial en el Derecho Español* in Revista de La Corte Española de Arbitraje, 1992, p 42.

tratando-se de nulidade absoluta, se configura como imprescritível - conforme art. 48.2, da Lei de Marcas).

Neste diapasão, resta cristalina a existência de interesse geral da sociedade no tema. Há motivo de ordem pública, no sentido de que o sistema competitivo não deve ser bloqueado por barreiras erigidas ao amparo de um direito de propriedade industrial questionável. A discussão de validade de uma patente suplanta os interesses privados.

O Comitê Brasileiro de Arbitragem (“CBAr”), por meio de seu Grupo de Estudos em Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediação, lançou um projeto de pesquisa a fim de traçar, bianualmente, um panorama brasileiro dos procedimentos arbitrais que envolvam em suas discussões temas de propriedade intelectual (“PI”). Em sua primeira etapa foi realizado levantamento junto aos principais centros arbitrais brasileiros quanto a (i) o número de arbitragens ligadas a temas de PI que tenham se encerrado no biênio 2015/16 e (ii) os valores envolvidos em ditos procedimentos. A pesquisa considerou como “Propriedade Intelectual” as seguintes matérias: Patentes, Marcas, Direitos de Autor e Conexos, Concorrência Desleal e Contratos de Transferência de Tecnologia.

Ainda neste compasso, vislumbra-se que nos últimos tempos, tem havido uma maior e numerosa aparição do uso da arbitragem de investimentos em litígios que estão de certa forma conectados à tutela internacional de direitos intelectuais quando haja fundamento na violação pelos Estados no acolhimento das regras que os protegem, principalmente na ocorrência de casos mais famosos e de grande relevância.

Ao longo dos anos foram elaborados e publicados diversos tratados bilaterais e multilaterais visando a proteção dos investimentos em que se consolidou de forma expressa e admitindo o uso da arbitragem de investimentos como forma alternativa de resolução de conflitos. A propriedade intelectual estaria entendida e definida como uma categoria possível de bens constituintes de investimentos que seriam protegidos por estes tratados e que, caso haja uma violação de regras que protegem

o investidor estrangeiro, poderia se valer da arbitragem para a resolução dos litígios. Deve existir tratamento justo e equitativo e uma proteção plena e segura aos investimentos estrangeiros.

Todos os Estados buscam invariavelmente uma maior atração de investimentos estrangeiros como objetivo primordial em um cenário econômico cada vez mais globalizado para aquecimento de sua economia. Quando há maior atração de investimento externo por uma nação, isto pode resultar na redução de sua carga tributária, em maiores subsídios governamentais, geração de empregos, investimentos em infraestrutura ou criação de zonas francas de negócios. Por isso a importância da saúde da economia de um país, e numa maior segurança jurídica perceptível aos investidores de forma a atraí-los.

A incerteza de atuar em um ambiente desconhecido e inseguro, afasta os investimentos externos. Existe um grande temor por parte dos investidores da possibilidade de expropriação de seus bens e, pesa de forma extremamente relevante na sua decisão, de investir ou não em um país. Aqui cumpre ressaltar que além da segurança jurídica, a estabilidade política de um país é sempre observada como fator importante na hora da decisão, por parte do investidor, na escolha por qual estado o mesmo irá investir.

Podemos dizer que a via Estatal é a forma mais tradicional de resolução de litígios em matéria de investimento, onde o Estado da nacionalidade do investidor irá decidir a matéria em um processo denominado proteção diplomática<sup>135</sup>. Ocorre que esta forma tradicional de resolução de conflitos é muito menos atrativa tendo em vista a existência da falta de autonomia por parte do investidor na condução do processo. A essa falta de autonomia se une o fato de que um confronto entre dois Estados cria um verdadeiro atrito político que poderia se tornar um conflito até mesmo bélico, que ameaçaria os Estados e seus cidadãos e em última análise os investimentos.

---

<sup>135</sup> CHOI, Won-Mog. The present and future of the investor-State dispute settlement paradigm. *Journal of International Economic Law*, [s.l.], v. 10, n. 3, p.725-747, 9 ago. 2007. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1093/jiel/jgm024>>. Acesso em 29 de junho 2020.

Por isso, a arbitragem de investimentos, surge como uma solução extremamente sedutora e cada vez mais útil para os investidores a fim de conferir maior segurança para casos em que os direitos dos investidores sejam violados. Esta nova modalidade, antes inexistente, de arbitragem, admite a possibilidade de o investidor figurar no polo reclamante e o país receptor dos investimentos o polo de reclamado em ação perante tribunal arbitral.

O Projeto de Convenção sobre Investimentos Estrangeiros, foi o pontapé inicial para criação de um regime de proteção ao investimento que apesar de discutido no âmbito da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) não foi adotado por seus Estados membros em sua totalidade. No ano de 1966 com o apoio e incentivo do Banco Mundial foi adotada a Convenção para a Resolução de Controvérsias sobre Investimentos entre Estados e Nacionais de Outros Estados que foi responsável pela criação do ICSID, o Centro Internacional de Solução de Controvérsias de Investimento.

Com a criação deste centro, o mesmo passaria a ser o responsável por garantir de forma plena tudo o que fosse necessário do ponto de vista administrativo para a realização de procedimentos de arbitragem e conciliação. Em 1959, foi concluído o primeiro Acordo de Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos, nos moldes contemporâneos, entre Alemanha e Paquistão e, desde então, a Alemanha já assinou mais de 100 acordos, acompanhada, em seguida, pela França e pela Suíça em programas similares, de modo que, atualmente, os Estados Unidos da América e todos os países da Europa Ocidental tornaram a negociação de *Bilateral Investment Treaties* (BITs) um elemento central da sua política externa econômica.

Como visto, as regras do ICSID são estabelecidas por esta convenção, que conta atualmente com mais de 160 estados-membros, e que regem a maiorias dos processos arbitrais entre os investidores e os Estados participantes.

Sobre este tema da arbitragem de investimentos, interessante se faz referir ao caso Philip Morris v. Uruguai<sup>136</sup>, onde o requerente alegou que as regras do Estado do Uruguai sobre a forma e apresentação de embalagens de tabaco, assim como os avisos obrigatórios sobre os possíveis efeitos do consumo do tabaco na saúde, possuíam um caráter expropriatório, violando o direito a um tratamento justo e equitativo, pois de certa forma, limitariam a utilização dessas embalagens da marca Marlboro e, como consequência, importaria em certa medida em uma diminuição no valor da marca.

O Estado Uruguaio visando uma significativa redução no consumo de tabaco por parte de seus nacionais, editou duas medidas. A primeira delas, foi estabelecido pela Portaria nº 514 do Ministério da Saúde Pública do país trazia a exigência de que cada marca de cigarro deveria ser comercializada sob uma única variante. E a segunda medida, que foi estabelecida por um decreto do presidente do Uruguai, trouxe a exigência de que a maior parte da superfície da embalagem dos maços de cigarro fossem ocupadas por imagens de advertência aos danos causados pelo uso de cigarros à saúde humana.

Extremamente insatisfeita e se sentindo prejudicada, em resposta a ambas as medidas editadas pelo governo uruguaio, a empresa Philip Morris contestou no âmbito do BIT assinado pelo Uruguai e Suíça entendendo a edição de tais medidas como expropriação indireta dos investimentos da empresa no país. E então ajuizou ação arbitral junto ao ICSID em fevereiro do ano de 2010.

Esta ação arbitral ajuizada por Philip Morris tinha sobretudo quatro argumentos principais: a clara expropriação de marcas registradas, por parte do Uruguai, o que seria vedado pelo artigo 5º do BIT<sup>137</sup>. Além disso, alega o fato de ter

---

<sup>136</sup> Disponível em

<[https://www.tobaccocontrol.org/files/live/litigation/2512/UY\\_Philip%20Morris%20S%C3%80RL%20v.%20Uruguay.pdf](https://www.tobaccocontrol.org/files/live/litigation/2512/UY_Philip%20Morris%20S%C3%80RL%20v.%20Uruguay.pdf)>. Acesso em 5 de junho de 2020.

<sup>137</sup> Agreement between the Swiss Confederation and the Oriental Republic of Uruguay on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, Art. 5: “ Dispossession, compensation – (1) Neither of the Contracting Parties shall take, either directly or indirectly, measures of expropriation, nationalization or any other measure having the same nature or the same effect against investments

sido negado à empresa um tratamento justo e equitativo e o acesso à justiça vide artigo 3(2) da Convenção. Alega que teve seu direito de usar e dispor de sua propriedade violado de forma clara, estabelecido pelo artigo 3(1) do referido BIT<sup>138</sup>.

Antes da criação por tais medidas por parte do Estado do Uruguai, a empresa Philip Morris, comercializava diversas variações e opções de seus produtos, tais como Marlboro Green, Marlboro Gold, Marlboro *Blue* e Marlboro *Red*. Existia o entendimento por parte da empresa de havia garantia do uso exclusivo, e que o registro de marca também garantiria o uso desta marca de forma livre. E, por isso a empresa considerou o ato da edição de tais medidas como uma violação direta do art. 5º do Tratado, que prevê a proteção contra a expropriação indireta. A alegação por parte do Estado do Uruguai é a de que não há um direito absoluto, pois, a legislação apenas salvaguarda à empresa o direito ao uso exclusivo da marca.

A defesa do Uruguai ainda alega que as medidas criadas pelo Estado não se configuram em expropriação indireta, uma vez que apenas se limitou a gerar redução dos lucros da empresa, e, portanto, não assistiria razão em se falar em desapropriação. E que tal ato regulatório consistira apenas no exercício e gozo da boa-fé do seu legítimo poder de polícia. A garantia de tratamento justo e equitativo é provisão padrão nos mais diversos acordos de investimento e se encontra

---

belonging to investors of the other Contracting Party, unless the measures are taken for the public benefit as established by law, on a non-discriminatory basis, and under due process of law, and provided that provisions be made for effective and adequate compensation. The amount of compensation, interest included, shall be settled in the currency of the country of origin of the investment and paid without delay to the person entitled thereto. (...)"

<sup>138</sup> Agreement between the Swiss Confederation and the Oriental Republic of Uruguay on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, Art. 3: "Protection and treatment of investments – (1) Each Contracting Party shall protect within its territory investments made in accordance with its legislation by investors of the other Contracting Party and shall not impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, extension, sale and, should it so happen, liquidation of such investments. In particular, each Contracting Party shall issue necessary authorizations mentioned in Article 2, paragraph (2) of this Agreement; (2) Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment within its territory of the investments of the investors of the other Contracting Party. This treatment shall not be less favourable than that granted by each Contracting Party to investments made within its territory by its own investors, or than that granted by each Contracting Party to the investments made within its own territory by investors of the most favoured nation, if this latter treatment is more favourable."

estabelecida no acordo Suíço-Uruguaio no art. 3(2)<sup>139</sup>, que prevê o tratamento justo e equitativo em diversos acordos de investimento.

Em contrapartida a empresa Philip Morris alegava que o ato objeto da lide era arbitrário e irrazoável, pois o Estado Uruguaio não comprovou a necessidade da aplicação da regra a exigência da variante única. Ao final do processo, o Tribunal decidiu em favor do Uruguaio, uma vez que a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que atuaram no processo na figura de *amicus curiae*, e opinaram pela consideração da Convenção-Quadro para Controle do Tabaco, entre outros dispositivos de direito internacional.

O resultado foi de que todas as alegações da empresa autora da ação, Philip Morris foram rejeitadas. As custas do processo foram pagas pelas próprias partes, no entanto o Uruguaio seria reembolsado no valor de 7 milhões de dólares e a autora deveria realizar o pagamento de todos os custos administrativos do tribunal. Nota-se que de acordo com as regras do ICSID o tribunal tem ampla autoridade para decidir como serão divididos os custos do processo. Nesse caso o tribunal optou por aderir ao princípio do *loser pays*, que é de prática inconsistente entre os tribunais arbitrais do ICSID.

A análise de caso parece se encaixar nesse paradigma quando se consideram que as reivindicações mais extremas feitas pelo investidor, como o direito ao uso absoluto de marcas registradas ou de que haveria um compromisso de que o Estado mantivesse suas leis favoráveis aos investimentos estrangeiros, foram rechaçadas unanimemente, com apenas uma opinião divergente tendo sido emitida pelo árbitro indicado pela Philip Morris no que diz respeito a outra temática, da negação de justiça. A disposição da empresa em seguir com a ação arbitral, que é custosa e demorada, com argumentos que soam pouco convincentes não poderia ser

---

<sup>139</sup> “Art. 3 Protection et traitement des investissements: (2) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.”

explicada pela expectativa de compensação futura pela ação arbitral, mas sim pelo interesse na revogação das medidas contestadas no processo arbitral.

Esse argumento se torna ainda mais convincente à medida que se verifica que a Philip Morris se envolveu em uma verdadeira cruzada contra leis anti fumo que incluem casos arbitrais como Philip Morris v. Austrália e envolvimento no abandono da adoção de políticas anti fumo no Togo e na Namíbia, que mostram que a mera ameaça do uso de ISDS pode modificar a atuação do Estado.

O regime de proteção de investimentos, que surgiu na década de 1960, começou a ser alvo de escrutínio inédito após a repercussão de casos polêmicos após a década de 1990. Investidores movidos pela novidade do regime e a reconfiguração da ordem econômica global frustraram as expectativas ao iniciar processos contra países desenvolvidos, o que trouxe ao debate renovada demanda por reformas. No entanto, a novidade não era a polêmica em torno da arbitragem privada por si só, mas o seu uso contra países desenvolvidos em contradição ao objetivo inicial desse mecanismo que era proteger os investidores desses países da instabilidade de países em desenvolvimento.

Sob maior escrutínio foram percebidas deficiências do regime como a falta de transparência, elevados custos, percepção de parcialidade dos árbitros e inconsistência das decisões. Uma dessas preocupações com o regime internacional de investimento é a capacidade que teriam os investidores em questionar medidas reguladoras legítimas pelo uso do sistema legal paralelo que é oferecido pelo ISDS. Apesar de não ser previsto a determinação de que um Estado reverta uma medida de seu direito doméstico pelos tribunais arbitrais de investimento, o alto custo desses procedimentos legais, associados à perda de reputação e conseqüentemente de investimentos faz com que um processo arbitral seja potencialmente um mecanismo de coação ou pelo menos pressão para que países revoguem medidas consideradas pelos investidores como inconvenientes.

A derrota da empresa no caso Philip Morris v. Uruguai, muito pelo contrário do que uma análise preliminar desatenta poderia indicar, não abona os defeitos

desse regime, mas os expõe. A análise de casos de arbitragem a partir da década de 1990 feita por Pelc (2017) revela que a instrumentalização do ISDS como forma de promover inibição regulatória não é meramente incidente isolado, mas tendência generalizada no regime. Essa observação faz urgente a adoção de reformas. Impulsionado pela polêmica, elaborou-se propostas para suprir algumas dessas deficiências. Estas variam de propostas de interferência mínima no regime, como a exclusão de alguns temas delicados da jurisdição dos acordos de investimento e a adequação de outros tópicos específicos pela renegociação dos tratados relevantes, a propostas radicais de adoção de um regime centralizado de proteção de investimento, culminando num tribunal multilateral de investimento.

Propostas ousadas como a criação de um mecanismo de apelação ou de um tribunal internacional dedicado ao tema podem ser úteis para resolução de alguns dos problemas mais evidentes no regime como falta de transparência e inconsistência de decisões. O primeiro, mais viável, seria uma forma de impedir que decisões errôneas ou descabidas sejam adotadas, trazendo maior segurança e previsibilidade ao regime, tanto para investidores como para Estados. A criação de tribunal multilateral, que exigiria um esforço político praticamente impossível na atual conjuntura global, deveria vir acompanhado de um padrão global para tratamento de investimentos estrangeiros. O atual regime é composto de diversos acordos e o julgamento de disputas envolvendo regras que podem divergir de forma significativa por um único órgão permanente é uma tarefa desafiadora. Ainda mais importante seria entender que tipo de regime global emergiria da criação desse tipo de tribunal e se ele meramente reproduziria os padrões falhos encontrados no regime atual. Sendo assim o movimento de reforma seria meramente uma tentativa de tornar o ISDS mais aceitável sob novo rótulo.

A abordagem mais realista, especialmente para países pequenos como o Uruguai que não tem condições de sozinhos se isolar do regime de proteção ao investimento como o Brasil fez, seria a de reformas pontuais aos tratados e regras, tanto os globais como a Convenção do ICSID, quanto os específicos, como os BITs. Analisou-se principalmente três propostas: a criação de exceções à arbitragem de investimento em casos pré-determinados, a mudança no modelo de alocação das

custas processuais e a criação de um mecanismo de afastamento sumário de casos frívolos.

A proposta que responde mais diretamente à questão em estudo, a inibição regulatória, em todos os seus aspectos e não somente em relação à indústria do cigarro é a adoção da regra inglesa, ou *loser pays*, como padrão na alocação das despesas arbitrais. O reconhecimento expresso do direito do Estado de exercer seu poder de polícia, a exemplo do novo modelo de BIT estadunidense, e a formalização de um mecanismo de afastamento de ações frívolas sumário também são possibilidades positivas de reforma, apesar de limitações. Ainda que confirme expectativas negativas em relação ao regime internacional de investimento, no caso *Philip Morris v. Uruguai* é possível identificar prenúncios de como seria julgado um caso arbitral de investimento após uma reforma positiva. Afastou-se todos os argumentos legais do investidor afirmando-se a poder do Estado em regular as atividades econômicas em benefício da saúde pública. Atribuiu-se ao investidor o pagamento das custas do processo, ainda que parcialmente.

Essas decisões foram, no entanto, tomadas dentro da discricionariedade do tribunal que poderia ter tomado outros rumos caso os árbitros fossem outros. Mostra-se necessária a adoção desse curso de ação como regra, não apenas de forma a corrigir os desequilíbrios do regime em favor dos investidores, mas também evitar ações oportunistas, que se aproveitam da falta de segurança jurídica para utilizar o ISDS como uma forma legalizada de chantagem.

Desequilíbrios em favor de investidores tornam necessária a adoção de reformas no tratamento recebido pelos investimentos estrangeiros no âmbito do regime internacional de investimento.

Propostas que respondem diretamente às causas da inibição regulatória como a alteração no método de alocação das despesas processuais, o reconhecimento formal do poder regulatório nos textos dos tratados de investimento e o estabelecimento de um mecanismo de afastamento sumário de ações frívolas devem ser considerados em uma eventual reforma do regime.

O Brasil preferiu não aderir ao referido método de arbitragem, o governo iniciou um modelo alternativo de acordo bilateral — o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFI) —, assinado pela primeira vez no mês de março de 2015 como o modelo brasileiro para regulação de investimentos estrangeiros, tanto em relação àqueles de estrangeiras que entram no Brasil quanto aos de brasileiros que saírem do Brasil.

### **III.VI. Direito aplicável a arbitrabilidade**

A arbitrabilidade objetiva encontra-se prevista no artigo 1º da Lei de Arbitragem brasileira (Lei nº 9.307/1996). Esta determina, dispõe e estabelece que se faz necessário que o direito, que se denomina objeto da lide, seja patrimonial e disponível.

Para que um direito patrimonial seja classificado como disponível, é imprescindível que este possa ser alienado ou cedido pelo seu titular. A título de exemplo, cito as ações de estado, como casamento, filiação e poder familiar, tais quais as ações de direito penal, que não podem ser, em si, arbitráveis do ponto de vista objetivo.<sup>140</sup> No entanto, as consequências a título patrimonial oriundas destes direitos, podem ser matéria objeto de arbitragem. Como exemplo, o direito alimentar possui caráter indisponível, porém, se faz possível neste cenário, transacionar o valor devido, sendo considerada esta parcela, portanto, arbitrável.<sup>141</sup>

Necessário se faz para melhor compreensão do estudo em andamento, verificar o motivo de existência do filtro de arbitrabilidade objetiva. Todo Estado Nacional possui plena autonomia para a tomada de decisões, com fulcro em suas compreensões de natureza econômica e social, desde que não contrariem a ordem legislativa, sendo certo que esses assuntos podem se tornar ou não objeto de

---

<sup>140</sup> BERALDO, Leonardo de Faria. Curso de Arbitragem. São Paulo: Atlas, 2014, p.12.

<sup>141</sup> Ibidem, loc. cit.

arbitragem, e que além disso, matérias de interesse público devem ser privativas dos legisladores e cortes nacionais.<sup>142</sup>

Neste compasso, mostra-se imperioso ressaltar e destacar que o fato de certa norma tratar sobre certa matéria não terá como consequência imediata a sua inarbitrabilidade, ou seja, não tornar-se-á impossível de ser passível de arbitragem com efeitos automáticos, tendo em vista que os litígios resultantes dessa regulação poderão ser considerados arbitráveis, se fazendo necessário realizar uma verificação de inarbitrabilidade à luz de cada caso concreto, sendo esta realizada a partir da exegese do dispositivo.<sup>143</sup> Desta forma, conclui-se que o rol de direitos inarbitráveis no ordenamento brasileiro não é exaustivo.

O autor Eduardo Damião Gonçalves faz, a título exemplificativo, um rol de matérias não-arbitráveis, sendo objetivamente incluído nesta lista os litígios de direito de concorrência, contudo, autor também afirma que, no caso concreto, não haveria qualquer impedimento caso um árbitro decidisse pela nulidade de certos atos à luz da legislação antitruste<sup>144</sup>. Portanto, nesta breve análise, a arbitrabilidade no direito brasileiro corresponde a um campo inobjetivo, inconclusivo e, portanto, de debate progressivo.

Se faz necessário neste cenário, diferenciar alguns conceitos que são constantemente confundidos e considerados sinônimos, apesar de não serem. O doutrinador Bernardo Lima explana as diferenças entre transigibilidade, disponibilidade, patrimonialidade, injuntividade da norma e ordem pública.<sup>145</sup>

O escritor esclarece que em diversos ordenamentos jurídicos, os conteúdos indisponíveis também são intransigíveis, o que pode levar um intérprete a obter

---

<sup>142</sup> 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.

<sup>143</sup> GONÇALVES, Eduardo Damião. *Arbitrabilidade objetiva*. 2008. Tese (Doutorado em Direito Internacional), Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p.191.

<sup>144</sup> *Ibidem*, p. 193.

<sup>145</sup> LIMA, Bernardo Silva de. *A arbitralidade do dano ambiental e seu ressarcimento*. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal da Bahia. 2009, p. 50.

uma equivocada conclusão de que ambos significam a mesma coisa<sup>146</sup>. No entanto, transigibilidade significa que determinada demanda é passível de ser submetida a um negócio jurídico a fim de se realizar a auto composição da lide, enquanto, por outro lado, disponibilidade é definida como qualidade de uma situação jurídica da qual seu titular permite, por vontade própria, a sua modificação ou extinção.<sup>147</sup> Portanto, nem toda matéria intransigível é indisponível e vice e versa<sup>148</sup>.

De igual forma, não se deve confundir os conceitos de disponibilidade e patrimonialidade, ao passo que a situação jurídica disponível é caracterizada por sua possibilidade de ser alterada ou extinta dependendo apenas da vontade de seu titular, enquanto a situação jurídica patrimonial é aquela em a troca por dinheiro torna-se possível<sup>149</sup>. A confusão entre esses dois conceitos se dá ao fato de que a indisponibilidade poderá gerar a ausência de patrimonialidade em uma situação jurídica.<sup>150</sup>

Tanto a indisponibilidade de uma situação jurídica quanto a injuntividade de uma norma são fatidicamente limitações da autonomia privada, mas, apesar disto, ambos institutos não podem ser considerados como sinônimos. Uma norma injuntiva é aquela que é resultado de um sistema normativo estatal ou de ordem pública, assim, não necessariamente esta norma injuntiva fornecerá sinais de que a situação jurídica descrita é disponível ou indisponível, ou seja, a norma injuntiva deverá versar sobre uma certa situação jurídica que, por sua vez, poderá esta ser modificada ou extinta por vontade de seu titular (disponível) ou não (indisponível).

Finalmente, sobre a ordem pública, considerando o posicionamento de Bernardo Lima, que para tanto, renunciou à definição de José Augusto Fortuna e Rafaela Lacôrte Vitale Pimenta<sup>151</sup>, estabelecendo que esta é um conjunto “de regras

---

<sup>146</sup> Ibidem, p. 50

<sup>147</sup> Ibidem, p. 50-51.

<sup>148</sup> Ibidem, p. 52.

<sup>149</sup> Ibidem, p. 53.

<sup>150</sup> Ibidem, p. 54.

<sup>151</sup> COSTA, José Augusto Fortuna; PIMENTA, Rafaela Lacôrte Vitale *apud* LIMA, Bernardo Silva de. *A arbitralidade do dano ambiental e seu ressarcimento*. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal da Bahia. 2009, p. 55.

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 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.”<sup>152</sup>*

Portanto, uma questão de ordem pública nem sempre será resolvida obrigatoriamente com a indisponibilidade de um direito, em que o árbitro deverá em sua função essencial analisar a questão submetida ao juízo arbitral e resolvê-la de maneira satisfatória, respeitando os parâmetros de ordem pública e ainda sua função de observar sua competência e proferir a recusa do prosseguimento de procedimento arbitral, quando as regras escolhidas no caso concreto contrariarem a ordem pública e os bons costumes.<sup>153</sup>

Resta cristalino que princípios como a ordem pública são os parâmetros para regular a arbitragem que, apesar de ser considerado abstrato, possui capacidade de interferir tanto na validade de sentenças arbitrais domésticas, quanto na eficácia de sentenças arbitrais estrangeiras<sup>154</sup>. Assim, seu conceito para fins de arbitragem se

---

<sup>152</sup> LIMA, Bernardo Silva de. *A arbitralidade do dano ambiental e seu ressarcimento*. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal da Bahia. 2009, p. 55.

<sup>153</sup> Ibidem. p. 56

<sup>154</sup> 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.revistadoatribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad82d9a0000016e127b7d25b0d70845&docguid=15fa657708ed311e7b7a9010000000000&hitguid=15fa657708ed311e7b7a9010000000000&spos=1&epos=1&td=4000&context=56&crumb->

define como um conjunto de princípios fundamentais do ordenamento jurídico de um determinado Estado, sendo certo que tais princípios perpassam por valores de ordem ética, econômica e social.<sup>155</sup>

No entanto é preciso estabelecer uma espécie limitação para a autonomia das partes no campo da arbitragem, essa via de resolução de conflitos nas últimas décadas originou maior flexibilização do conceito de arbitrabilidade, predominantemente em sua esfera objetiva<sup>156</sup>. Assim, no decorrer do tempo, argumentos relativos a autonomia das partes, como a liberdade contratual e o princípio da boa-fé começaram a impedir que certas partes conseguissem negar a arbitrabilidade de uma disputa, tentando focar-se em limitações de ordem pública. Desta forma, essas partes agora deveriam cumprir a cláusula deliberadamente assinada e se valer da via arbitral para dirimir a disputa, respeitando a expectativa da parte contrária, e, a ordem pública, cada vez mais fica abandonada, ao passo que árbitros e juízes passaram a ser similares em maior escala<sup>157</sup>.

Fora dado a este método de resoluções de conflitos, uma espécie de voto de confiança, passando a arbitragem a ser utilizada em campos sensíveis do direito, possuindo, porém, alta atividade econômica, algo que seria impossível décadas atrás.<sup>158</sup>

Para impedir que haja abusos de poder econômico, bem como para garantir uma justa concorrência no mercado interno e externo, buscando zelar pelos interesses individuais e coletivos da sociedade, foi criado o Direito Concorrencial, sendo certo que este direito utiliza ditames constitucionais relacionados a função social, livre concorrência e liberdade de iniciativa.<sup>159</sup>

---

action=append&crumblabel=Documento&isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1. Acesso em: 12 de dezembro de 2021

<sup>155</sup> Ibidem.

<sup>156</sup> YOUSSEF, Karim. The death of inarbitrability. In: MISTELIS, Loukas A; BREKOULAS Stravos L. (Eds.). Arbitrability: International and comparative perspectives. 2009, p. 50-51.

<sup>157</sup> Ibidem, p. 51

<sup>158</sup> Ibidem, loc. cit.

<sup>159</sup> FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. *Teoria geral da arbitragem*. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 683

O Direito Concorrencial, possui como principais parâmetros, três funções básicas. A primeira delas, é a função preventiva, que se conceitua como o controle de estruturas de mercado que possam desencadear concentração econômica exacerbada e, principalmente, um abuso de poder econômico; a segunda função, é a repressiva, que se conceitua como a imposição de sanções para condutas prejudiciais à livre concorrência, como, por exemplo a formação de cartel; e ainda, a terceira função denominada informativa, que é definida como a disseminação da cultura concorrencial na sociedade.<sup>160</sup> Portanto, a principal finalidade deste ramo do direito não é tutelar o concorrente em si, mas a concorrência propriamente dita, sendo esse procedimento considerado benéfico ao mercado, ao consumidor e até aos concorrentes, desde que todo o procedimento esteja respaldado em lei, não contrariando qualquer princípio norteador ou disposição legal.

Diante do exposto acima, entendo que o Direito Concorrencial figura como um ramo majoritariamente de caráter público e, que, seguindo a mesma linha, conseqüentemente, acarreta na incidência de muitas normas de ordem pública. Todavia, conforme já observado anteriormente, a mera constatação de norma cogente não implica na indisponibilidade do direito e numa inarbitrabilidade total da questão<sup>161</sup>.

Deste modo, não é comum que os referidos dispositivos legais abarquem em suas normas, dispositivos que versem sobre à viabilidade ou não de se submeterem à via arbitral para dirimir disputas acerca do Direito Concorrencial<sup>162</sup>. Ainda sobre o tema supracitado, os autores José Antônio Fichtner, Sergio Nelson Mannheimer e André Luís Monteiro trazem à voga um exemplo prático na seara da arbitrabilidade no Direito Concorrencial. No exemplo, supõe-se que um grupo de empresas constata que uma outra empresa descumpriu um contrato que previa a obrigação de todos os contratantes estabelecerem os mesmos preços sob o mesmo produto em determinada área e, em consequência, iniciam uma arbitragem em face da empresa infratora da disposição contratual<sup>163</sup>. No caso concreto hipotético apresentado, se

---

<sup>160</sup> Ibidem, p. 683-684

<sup>161</sup> Ibidem, p. 684.

<sup>162</sup> Ibidem, loc. cit.

<sup>163</sup> Ibidem, p. 687

questiona a possibilidade de aplicação da legislação antitruste e há ainda o questionamento acerca do cabimento aos árbitros do dever de aplicação do referido diploma legal, mesmo se as partes não fizerem qualquer menção sobre qualquer infração ao Direito Concorrencial<sup>164</sup>.

Em resolução do caso acima narrado, os autores não se utilizam do entendimento estrangeiro como instrumento resolutivo, para concluir que, apesar das partes de uma arbitragem terem o direito de eleger o Direito aplicável na resolução do conflito, essa liberdade não é plena, tendo eficácia limitada, ficando adstrita à regra do art. 2º, §1º da Lei de Arbitragem brasileira, que versa que “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”<sup>165</sup>, sendo assim, podemos considerar que, 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 tornaria uma verdadeira rota de fuga para aqueles que pretendessem desrespeitar os preceitos concorrenciais do ordenamento brasileiro<sup>166</sup>.

Ainda sobre a utilidade da aplicação da arbitragem em ramos sensíveis do direito, como por exemplo no Direito do Trabalho, mister ressaltar que historicamente a jurisprudência do Tribunal Superior Trabalhista se posicionava majoritariamente em desfavor da prática por intermédio 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 trabalhador<sup>167</sup>, previsto, à época, nos arts. 9º, 44 e 468 da Consolidação das Lei do Trabalho<sup>168</sup> (CLT do

---

<sup>164</sup> Ibidem, p. 692.

<sup>165</sup> 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](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm). Acesso em: 5 out. 2019.

<sup>166</sup> FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. Op. cit., p. 694.

<sup>167</sup> FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. Op. Cit., p.705.

<sup>168</sup> 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](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm)>. Acesso em: 04 out. 2019.

Brasil). 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 brasileira prevê em seu art. 114, § 1º, que “frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros”, me mostrando, portanto, indubitável a vontade do constituinte de que a arbitragem fosse utilizada no Direito do Trabalho<sup>169</sup>.

Apesar de haver a iniciativa do referido dispositivo constitucional pela arbitragem na seara trabalhista, tal movimento e progresso continua paulatino e tímido, e o motivo possivelmente seja pelo fato da doutrina não se sentir confortável ainda em adotar uma solução que seja desassociada ao paternalismo estatal.<sup>170</sup> Partindo do pressuposto 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 adotada<sup>171</sup>.

Embora a via arbitral jamais tenha sido expressamente proibida para a resolução de demandas trabalhistas individuais, notou-se uma considerável resistência para a sua adoção<sup>172</sup>. 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.*

---

<sup>169</sup> FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís., Op. Cit., p. 705-706

<sup>170</sup> Ibidem, p. 706

<sup>171</sup> Ibidem, loc. cit

<sup>172</sup> Ibidem, loc. cit.

Diante dos estudos despendidos até aqui, este autor, entende que litígios individuais trabalhistas são passíveis de arbitragem, seja sob o ponto de vista objetivo ou subjetivo, no entanto, não significa que não existam condições para que os dissídios desse tipo sejam arbitráveis, de forma que pelo menos dois requisitos devam ser preenchidos.<sup>173</sup>

que o conflito trabalhista seja passível do instituto objeto do presente estudo, deverá constar em contrato remuneração superior duas vezes ao limite de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, valor no ano de 2018 representado pela quantia de R\$ 11.291, 60, portanto, o critério adotado é o patrimonial objetivo, este enfrenta severas críticas pela doutrina, em razão do custo benefício de uma arbitragem.<sup>174</sup> A Reforma Trabalhista de 2017 também trouxe a necessidade da iniciativa de pactuação da cláusula compromissória, que deveria ter sido do empregado e não do empregador.<sup>175</sup>

O direito trabalhista busca adotar um rito simplificador, como por exemplo o princípio da oralidade, no entanto, na seara prática deste, rotineiramente se observa alta demora para marcação de audiências, nesse sentido, a arbitragem pode auxiliar, considerando o alto índice de ações em evidência, sendo considerada uma forma alternativa de resolução de conflitos dotada de considerável celeridade. Neste diapasão, se faz preciso nos voltarmos a possibilidade de utilização da arbitragem pela Administração Pública.

O uso da arbitragem para dirimir causas envolvendo a Administração Pública também encontrou resistência, contudo com a recente reforma da Lei de Arbitragem no Brasil, o instituto vem ganhando espaço, acarretando elevado progresso para a discussão<sup>176</sup>.

---

<sup>173</sup> FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. Op. Cit. p.716.

<sup>174</sup> Ibidem, op. cit.

<sup>175</sup> Ibidem, op. cit.

<sup>176</sup> CAHALI, Francisco José. *Curso de Arbitragem*. 6. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 430.

Originalmente, a Lei supramencionada, já contava em seu art. 1º com a permissão 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 indisponível<sup>177</sup>.

Neste compasso, a Lei no. 13.129 de 2015, passou a prever dois parágrafos ao artigo 1º. No entanto, tais dispositivos não são um aval para que atos de império da Administração Pública sejam matéria de arbitragem, ao passo que estes refletem o interesse público primário da sociedade, e por consequência, portanto, torna-se impossível submeter tal espécie à arbitragem, ou seja, o impedimento se dá em razão de sua natureza indisponível.<sup>178</sup>

Os parágrafos do referido artigo, nesse sentido, versam que: § 1º “a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.”, e o §2º, 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, acabando com qualquer incerteza acerca da possibilidade de um membro da Administração Pública poder fazer uso da via arbitral para resolver uma causa.<sup>179</sup>

Ainda sobre a temática de estudar a possibilidade de a Administração Pública utilizar a arbitragem, deve-se observar o caráter de imprescindibilidade de observação ao princípio da publicidade<sup>180</sup>, princípio este 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.

---

<sup>177</sup> Ibidem. Loc. cit.

<sup>178</sup> Ibidem, p. 431.

<sup>179</sup> Ibidem. p. 432.

<sup>180</sup> Ibidem, loc. cit.

Em razão do caráter de prevalência do interesse público, mesmo que o tema verse sobre 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 interessado<sup>181</sup>.

Diante dos estudos acima, observo que a utilização da arbitragem vem crescendo consideravelmente nas mais diversas áreas do Direito, por mais controversa que sua utilização seja, é possível concluir que a arbitrabilidade tem se flexibilizado e progredido significativamente ao decorrer do tempo.

Resta de forma clara, que não existe uma uniformidade entre os mais diversos ordenamentos jurídicos no que se refere a qual direito se deve aplicar quando estamos diante da arbitrabilidade de um conflito. Qual direito devemos utilizar? Esta é uma pergunta que muitas vezes coloca este tema em grandes dificuldades e dúvidas. Como visto, a localização de arbitragem influencia sobre a arbitrabilidade. Portanto importa em saber inicialmente em qual país está a arbitragem.

A exemplo, em Portugal, a *lex arbitri* dita a resposta, ou seja, caso um determinado litígio não possa ser decidido por um tribunal arbitral dada a uma proibição legal expressa pelo ordenamento deste país, os tribunais estaduais irão ter a legitimidade para decidir a sobre a questão. Não parece que esta seja a questão mais difícil acerca do tema de qual direito seria aplicável ao tema. O tema toma contornos de maiores questionamentos quando se está diante de um tribunal arbitral presente em um determinado estado, se pronuncia sobre a validade de um direito de propriedade industrial que tenha sido registrado em outro país. Este é o caso de um conflito transnacional de direitos e quando se aplica a lei de um país que

---

<sup>181</sup> Ibidem. p.433.

seja diferente da *lex loci protectionis*<sup>182</sup>, isto poderia gerar uma sentença arbitral inaplicável e sem eficácia alguma pois a mesma não poderia ser reconhecida por este Estado responsável pelo registro de tal direito. O direito português traz a resposta em seu artigo 1 da Lei de Arbitragem voluntária<sup>183</sup>. Quando haja a questão da arbitrabilidade em matéria de propriedade industrial relativo a um conflito interno, ou seja, dentro do território de Portugal, o tribunal arbitral português é legítimo para decidir. Porém, o mesmo artigo também diz que caso o objeto de um conflito seja o de reconhecimento de sentença arbitral de país estrangeiro, a lei deste país deverá ser aplicada ao caso, ou seja, a *lex fori*.

---

<sup>182</sup> Sobre o tema, ver mais em: VICENTE, Dário Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. 2ª edição. Almedina, 2019., pg 481-482.

<sup>183</sup> Artigo 1 LAV.

## Conclusão

O tema e a questão da arbitrabilidade em matéria de direito intelectual apresenta algumas divergências, que culminam em debates mais abrangentes, e que transcendem ao Direito de Propriedade Industrial e a arbitragem. Portanto, o tema necessita de um olhar amplo e com conhecimentos em outros ramos do direito, como o Direito Concorrencial e o Direito Administrativo.

É bem verdade que a arbitragem ganhou grande importância como meio alternativo de resolução de conflitos no que se refere a Propriedade Intelectual e isto está claro. É um movimento sem volta, pois o uso da arbitragem na matéria é fundamental tendo em vista o contexto de um mundo moderno e globalizado em que as situações e questões postas ao direito necessitam de respostas rápidas e eficazes.

O direito autoral e o direito industrial através de marcas e patentes, são objetos de disputas que transcendem os limites territoriais originais de seu criador. A transnacionalidade dos conflitos é ponto fundamental nesse movimento de favorecimento da arbitragem.

Em Portugal, o Direito necessitou de uma resposta rápida para solucionar a questão da entrada dos medicamentos genéricos no país. A Lei nº 62/2011 havia sido criada pelo legislador português para acabar com um grande gargalo causado pelo contencioso administrativo existente a época. E beneficiou o país com a facilitação da entrada dos medicamentos genéricos no mercado. O legislador desafogou, por poucos anos, a via contenciosa e abriu espaço para a via arbitral.

Pois com o DL nº. 110/2018, o legislador Português aboliu o regime da arbitragem necessária. Mas mantém a ação especial do art. 3º, a ser intentada no TPI ou, havendo acordo dos interessados, num tribunal arbitral, que acresce, assim, aos meios gerais de tutela das patentes, de que se pode lançar mão neste tribunal.

Porém como visto, o legislador, acaba por tomar uma atitude contrária ao benefício anterior, pois coloca maior peso novamente ao sistema contencioso, com a criação de um contencioso *sui generis* de índole preventiva conforme demonstrado

por Evaristo Mendes. O TPI passa a ser o responsável pela tutela e proteção dos direitos de exclusivo.

Com o fim da figura da arbitragem necessária e, portanto, tendo os titulares de direitos aberta a via contenciosa geral junto do TPI, em caso de infração ou ameaça iminente de infração, questiona-se se seria justificável passar para este adicional contencioso *sui generis*, de índole essencialmente preventiva.

É bem verdade que, após a conclusão com a obtenção das formalidades administrativas necessárias para a comercialização dos medicamentos genéricos, o risco de infração, no caso dos medicamentos comercialmente atrativos, se eleva de forma considerável, mas daí não decorre a necessidade de uma tal ação para uma tutela efetiva dos direitos, após a cessação da arbitragem necessária.

Esta ação especial, criada pelo legislador português como uma ação simplificada, destinada a correr em paralelo com o procedimento tendente a obter a AIM relacionada, e que, uma vez cumpridas as formalidades administrativas, o titular da AIM saberia se existe ou não algum direito privativo em vigor, conheceria o seu exato âmbito e duração e, portanto, poderia, sem maiores riscos ou entraves, colocar o seu produto no mercado uma vez terminado esse direito exclusivo. Este foi o primeiro objetivo explícito da Lei nº 62/2011, mas a pergunta que se faz é se esta ação continua a ser um meio adequado para atingir tal objetivo.

Não há uma única e fácil resposta para tal questionamento. A proposição da ação é facultativa e que não é atrativa ao ponto de levar todas as farmacêuticas titulares de patentes e CCP a fazerem uso dela. Portanto, o assunto merece maior reflexão e ainda carece de maior desenvolvimento ao longo dos anos.

E, portanto, a pergunta que fica é se estará o TPI pronto e apto a responder de forma eficaz e pronta a todas as questões que lhes serão postas.

Isto ocasionou imensos questionamentos e críticas e em face do importante contencioso que se gerou sobre o assunto, sobretudo numa fase mais adiantada de

aplicação da Lei nº 62/2011, o legislador viu-se forçado a intervir, através da nova redação do art. 3.3. Todavia, nos parece que a aplicação deste preceito terá será escasso pois o grosso das ações deverá ser deslocado para o TPI.

Então caberá, ao TPI realizar eficaz triagem e diferenciar o que são contestações de validade sérias, legitimamente fundadas em processos paralelos ocorridos noutros países, e sobretudo respeitantes a patentes de uso ou de nova geração, do que são meros expedientes dilatatórios ou obstrutivos.

Certo é que esta tarefa não será fácil e com toda certeza irá despende imensos recursos e esforços dos julgadores e legisladores. Este autor entende e defende que tal sistema em Portugal, deverá ser totalmente repensado e reformulado de forma que os benefícios anteriormente conferidos não podem ser perdidos. Somente com o passar dos anos poderemos ter maior clareza e certeza de forma a olhar de maneira comparada e analisar com maior segurança os fatos.

Em Portugal, a titularidade dos direitos de propriedade intelectual é arbitrável mesmo que tais direitos estejam sujeitos a registro ou a depósito. Neste caso, quando o Estado admitir uma transmissão destes direitos entre particulares, não há que se falar em interesse público como justificativa para afastar a utilização da arbitragem voluntária para tais questões.

Portanto, em Portugal, se a matéria não é de interesse público, vedado pelo Estado, se admite a arbitragem voluntária no que se refere a titularidade dos direitos de Propriedade Intelectual.

Ao se debruçar na legislação brasileira, pode-se concluir a primeira vista, pela impossibilidade de se invalidar uma patente por intermédio de processo arbitral. Havendo nulidade de direito de propriedade que deixe de cumprir quaisquer requisitos de patenteabilidade, para que seja reconhecida sua invalidade e que se torne inoponível a terceiros, carece de processo administrativo de nulidade que profira decisão terminativa ou uma decisão através de uma ação própria de nulidade de ato administrativo, ajuizada na Justiça Federal. O Direito brasileiro

continua a ser muito dependente da atuação do Estado, neste ponto, a Justiça Federal.

No entanto, este autor entende e defende que inexistente, tanto no Brasil como em Portugal, obstáculo intransponível à resolução de litígios de Propriedade Industrial pela arbitragem, mesmo quando surjam questões, incidentalmente, atinentes à validade de direitos de propriedade industrial.

Nem mesmo o suposto fundamento de se tratar de matéria de ordem pública, o que há de se apreciar caso a caso, serve a justificar o afastamento da arbitragem dos litígios de propriedade industrial, notadamente aqueles que têm como objeto de discussão decorrente a invalidade de direitos.

Do mesmo modo, entendo que no Brasil não há qualquer óbice à possibilidade de os árbitros conhecerem e julgarem, inclusive *principaliter*, questões de Propriedade Industrial, e particularmente aquelas que toquem a (in)validade de direitos de patentes e marcas, inclusive com eficácia *erga omnes*.

A eficácia *erga omnes* do julgado, seja ele arbitral ou estatal, em matéria de propriedade industrial decorre do fato de que o registro (sua constituição ou desconstituição) opera seus efeitos em face de todos, indiscriminadamente, por conta do direito material em jogo.

Fato é que a arbitragem avança a passos largos no Brasil e diversas discussões têm surgido a partir do crescimento do número de casos em arbitragem na Propriedade Industrial, com destaque, sobre a possibilidade de atuação na esfera arbitral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, responsável pela análise e concessão dos direitos de Propriedade Industrial (em especial, marcas e patentes) no país.

Sem dúvidas, a Propriedade Industrial desempenha um papel de suma importância para a consolidação de países em desenvolvimento. Um ambiente de proteção efetiva e célere à Propriedade Industrial viabiliza, entre outros, o

desenvolvimento tecnológico e a estabilidade necessária para investimentos no país, no que a arbitragem pode exercer papel crucial.

É importante, no entanto, entender se existe no país sistema capaz de possibilitar a discussão e decisão arbitral a respeito da nulidade de direitos de Propriedade Intelectual, em que, por expressa previsão legal, deve ser o INPI parte do litígio.

No entanto, existe ainda, grande confusão acerca do que seriam os direitos tidos como disponíveis, sujeitos à discussão arbitral. Portanto, importante relembrar a diferenciação entre o interesse público primário, o interesse a que se destina a Administração Pública, alcançando o interesse da coletividade e supremacia sobre o particular, e o interesse secundário, que nada mais é que o interesse patrimonial do Estado.

O INPI é, pois, plenamente capaz de implementar a arbitragem nos litígios em que se vê envolvido, tendo em foco desafogar o Poder Judiciário, bem como garantir celeridade e efetividade à solução dos conflitos eminentemente técnicos, privilegiando o interesse público e não conflituando com este. Nas discussões sobre a validade de marcas e patentes, em apreço ao princípio da eficiência, não há empecilho ao INPI, considerando juízo de razoabilidade e necessidade, optar pela arbitragem. Ora, quem recorre à arbitragem não renúncia a direito, tão somente escolhe um outro caminho. E indisponibilidade do interesse público não é o mesmo que indisponibilidade do processo judicial.

Os gestores e procuradores do INPI poderão tranquilamente incentivar a arbitragem, se considerarem que o próprio instituto, muitas vezes, no curso de litígios judiciais, apoia a tese autoral de nulidade de marcas ou patentes, requerendo a procedência dos pedidos formulados, ou ratifica acordos de diversas naturezas (como, por exemplo, de coexistência de marcas antes tidas em conflito).

Fora as vantagens intrínsecas da arbitragem (velocidade, limitação de recursos, especialidade técnica dos árbitros, peritos e profissionais envolvidos), o

INPI certamente será beneficiado em termos financeiros, já que a autarquia, invariavelmente, arca com honorários sucumbenciais, enquanto que no procedimento arbitral tal ônus poderá ser previamente excluído. O mesmo poderá ser observado com relação aos custos do procedimento, cuja atribuição poderá ser direcionada aos particulares envolvidos.

É possível concluir que inexistem vedações para a atuação do INPI em tribunais arbitrais, de modo que a resolução de conflitos envolvendo a Propriedade Industrial pode vir a ser cada vez mais célere e em constante prestígio à cooperação e autonomia das partes litigantes, se modificada a postura excludente hoje em prática.

Cite-se, por exemplo, a enorme resistência do INPI em participar de audiências de conciliação e mediação do artigo 334 do Código de Processo Civil, a demonstrar tratar-se essencialmente de uma questão de mentalidade.

Nessa conjuntura, ao invés de manifestar-se irrestritamente sobre seu desinteresse pela adoção de métodos alternativos de solução de disputas, em especial arbitragens, o ideal seria a modernização dos regulamentos internos do INPI, em observância do Código de Processo Civil e da Lei que regulamenta a Auto composição na Administração Pública (Lei 13.140/2015), com a fixação de parâmetros para efetivação de acordos e métodos alternativos para resolução de litígios envolvendo a Propriedade Industrial.

A exemplo do Governo do Estado de São Paulo que, em 31/07/2019, promulgou o Decreto no. 64.356, criando normas e instruções para a Administração Pública direta e indireta e suas autarquias na resolução de conflitos por meio da arbitragem.

Após o estudo e análise da questão, este autor entende que o Estado não deve ter o monopólio da decisão dos litígios envolvendo direito intelectual, e que os interessados podem e devem recorrer a arbitragem, buscando maior eficiência e uma resposta mais célere, é algo que o estado não é capaz de prover.

Diante de todo o exposto não há que se falar numa completa inarbitrabilidade de questões de direito intelectual tanto no Brasil, como em Portugal. Deve-se observar sempre e se analisar caso a caso para avaliar se estamos diante de matéria reservada ao Estado e com vedação completa da arbitragem. É bem verdade que o direito português está muito mais avançado no tema, pois o Direito brasileiro coloca muitas vezes demasiado peso e poder nas mãos do Estado. Porém o ordenamento brasileiro tem recentemente observado avanços significativos neste ponto.

Este autor entende e defende a arbitrabilidade de todas as questões de direito intelectual pois isto impacta de forma significativa na economia de um estado e a Autonomia privada deve sempre ser privilegiada. O fato de um interesse público ser resguardado não deverá impedir de forma absoluta a arbitrabilidade de uma questão. Deverão serem feitas ponderações com o uso da razoabilidade para se definir quais são os limites.

## Bibliografia

ALMEIDA, José Gabriel Assis de. *A Arbitragem e o Direito da Concorrência*. In: FERRAZ, Rafaella; MUNIZ, Joaquim de Paiva (Coord.). *Arbitragem Doméstica e Internacional: Estudos em Homenagem ao Prof. Theóphilo de Azeredo Santos*. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008

AMARAL NETO, Francisco dos Santos. *A Autonomia Privada como Princípio Fundamental da Ordem Jurídica - Perspectivas Estrutural e Funcional*. R. Inf. Legisl. 109/207 (1989)

ANTUNES, Aquilino. *Alguns Aspectos Sobre Propriedade Intelectual e Medicamentos*. Revista Jurídica Luso-Brasileira, 2 (2016/6)

ANTUNES, Aquilino. *Medicamentos e direitos de propriedade industrial: Análise da génese e aplicação da Lei n.o 62/2011*, Revista do Instituto de Direito Brasileiro, 3 (2014/3), 01615-01694

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito de Autor e Direitos Conexos*. Coimbra Editora, 2012.

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

BARROCAS, Manuel Pereira. *Manual de Arbitragem*. 2 ed. Almedina, 2013.

BASTOS, Susana. *Arbitragem Necessária*. Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra para obtenção do grau de Mestre em Direito na Especialidade em Ciências Jurídico-Forenses sob a orientação da Doutora Sandra Passinhas. Disponível em: <https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/31348/1/Arbitragem%20necessaria.pdf>

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

BONET, Georges; JARROSSON, Charles. *L'arbitrabilité des litiges de propriété industrielle en droit français*. In: COLLOQUE DE L'IRPI, *Arbitrage et propriété intellectuelle*. Paris: Librairies Techniques, 1994

BONNE, Sophia, Margellos, Théophile, HUMPHREYS, Gordon, STÜRMAN, Sven. *Mediation - Creating Value in International Intellectual Property*. Kluwer Law International, 2018. Disponível em [kluwerarbitration.com/books](http://kluwerarbitration.com/books).

BORN, Gary. *International Commercial Arbitration*. 2 ed. 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](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10033.htm). Acesso em: 01 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>.

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](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm).

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](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm).

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

BRINER, Robert. *The arbitrability of intellectual property disputes with particular emphasis on the situation in Switzerland*. 3-4 mar. 1994, Genebra, Suíça. Disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/briner.html>

BUENO, Cassio Scarpinella. *Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático*. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012

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.

CARAMELO, António Sampaio. *Direito da Arbitragem: ensaios*. Almedina, 2017.

CARMONA, Carlos Alberto. *Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/96*. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009

CERTILMAN, Steven A.; LUTZKER, Joel. *Arbitrability of intellectual property disputes*. In: HALKET, Thomas D. (Ed.). *Arbitration of international intellectual property disputes*. New York: Juris Net, 2012

CERTILMAN, Steven A.; LUTZKER, Joel. *Arbitrability of intellectual property disputes*. In: HALKET, Thomas D. (Ed.). *Arbitration of international intellectual property disputes*. New York: Juris Net, 2012

CHOI, Won-Mog. *The present and future of the investor-State dispute settlement paradigm*. Journal of International Economic Law, [s.l.], v. 10, n. 3, p.725-747, 9 ago. 2007. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1093/jiel/jgm024>

COOK, Trevor, GARCIA, Alejandro I. *International Intellectual Property Arbitration*. Kluwer Law International, 2010.

CORDEIRO, Menezes. *Tratado da Arbitragem*. Almedina, 2016.

COSTEIRA, Maria José; FREITAS, Maria Teresa. *A tutela cautelar das patentes de medicamentos - aspectos práticos*. *Julgar* n<sup>o</sup> 8 (2009)

DIAS PEREIRA, A. T.C. – *Acórdão n.o 251/2017, de 14 de maio. Da invalidade da patente na arbitragem necessária relativa a medicamentos genéricos - Anotação ao acórdão do Tribunal Constitucional n.o 251/2017, de 24 de maio de 2017*. RLJ 147 (2018), n.o 4008

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.

FEKETE, Elisabeth Kasznar. *As Invenções nas Sociedades Anônimas: Questões Societárias e Concorrenciais e Ações Reivindicatórias de Patente*. In: SCHMIDT, Lélío Denicoli; FEKETE, Elisabeth Kasznar; BARBOSA, Denis Borges (Orgs.). *A adjudicação dos interesses relativos à propriedade industrial no direito brasileiro*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010

FERREIRA, Gonçalo da Cunha. *Arbitragem e mediação em marcas e patentes*. In: TIMM, Luciano Benetti; MOSER, Luiz Gustavo Meira. *Arbitragem e mediação em propriedade intelectual, esportes e entretenimento*. Curitiba: Appris, 2014

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

FIDALGO, Vitor Palmela e Vários. *A arbitragem voluntária e a propriedade intelectual*. In: Revista de direito Intelectual n. 2, 2017. p. 157-197. Almedina: Coimbra, 2018.

FILOCAMA, Fabio. *Arbitrabilità delle controversie in materia di proprietà industriale*. Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, Milão, n. 10-11-12, p. 1146-1147, out./nov./dez. 2004

FORTUNET, E. *Arbitrability of Intellectual Disputes in France*. Arbitration International 26, nº 2. 2010

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. *Novo Curso de Direito Civil*. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008

GIBSON, Christopher S. *Latent Grounds in Investor-State Arbitration: Do International Investment Agreements provide New Means to Enforce Intellectual Property Rights?*, in Yearbook on International Investment Law & Policy 2009-2010. Oxford University Press, 2010.

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

GONÇALVES, Luís Couto. *A questão da competência do tribunal arbitral necessário para apreciar a invalidade da patente com eficácia inter partes: acórdão do Supremo Tribunal de Justiça*. CDP 56. 2016.

GONÇALVES, Luís Couto. *Manual de Direito Industrial*. 6 ed. Almedina, 2015.

Grupo de Estudos Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediação. Disponível em <https://cbar.org.br/site/propriedade-intelectual-arbitragem-e-mediacao>.

GURRY, Francis. *Arbitrability of intellectual property disputes. Swiss Arbitration Association: Objective Arbitrability, Antitrust Disputes, Intellectual Property Disputes*. ASA Special Series, n. 6, 1994

GURRY, Francis. *Objective Arbitrability. Antitrust Disputes. Intellectual Property Disputes*. in AAVV, *Objective Arbitrability. Antitrust Disputes. Intellectual Property Disputes*, s.l., 1994

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca; PHILIPP, Fernando Eid. *A declaração incidental de nulidade de patente: interpretação do art. 56, § 1º da Lei n. 9.279/1996*. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 134, p. 50-56, jan./fev. 2015

HANOTIAU, Bernard. *L’arbitrabilité, tiré à part du Recueil des cours*. Haia: Martinus Nijhoff Publishers, 2003. Tome 296 (2002)

HANOTIAU, Bernard. *L’arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle*. In: DE WERRA, Jacques (Ed.). *La résolution des litiges de propriété intellectuelle*. Genebra: Schulthess Médias Juridiques S.A. 2010

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à lei da propriedade industrial*. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2013

LAMB, Sophie; GARCIA, Alejandro. *Arbitration of Intellectual Property Disputes*. Disponível em: <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2007/arbitration-ip-disputes>.

LEMES, Selma. *Arbitragem em Propriedade Intelectual*. 1997. Disponível em: [http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo\\_juri34.pdf](http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri34.pdf).

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

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

MAGALHÃES CARDOSO, António; NAZARÉ, Sara. *A arbitragem necessária – natureza e regime: breves contributos para o desbravar de uma (também ela) necessária discussão*. AAVV, *Estudos de Direito da Arbitragem – Homenagem a Mário Raposo*, Lisboa (UCE) 2015.

MANTAKOU, Anna P. *Arbitrability and Intellectual Property Disputes*. *Arbitrability: International and Comparative perspectives*. 2009

MARTINS, Pedro Antonio Batista. *Apontamentos sobre lei de arbitragem: comentários à Lei 9.307/96*. Rio de Janeiro: Forense, 2008

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

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

MEDEIROS, Rui. *A Arbitragem necessária e Constituição*. AAVV, *Estudos em Homenagem ao Conselheiro Artur Maurício*, Coimbra Editora 2014

MENDES, Evaristo; MENDES, Manuel Oehen. *Incompetência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a invalidade das patentes: Acórdãos do STJ de 14.12.2016 e do TRL de 16.11.2016*. *Pi* n.º 7 (2017)

MENDES, Evaristo. "O Fim da Arbitragem Necessária em Matéria de Patentes Farmacêuticas. Velhos e Novos Problemas", in *Revista de Direito Comercial*, 2019)

MENDES, Evaristo. *Ainda o tema da competência para apreciar a invalidade das patentes. Nota ao Acórdão do STJ de 14.12.2016. Pi n.o 6 (2016)*

MENDES, Evaristo. *Arbitragem necessária. Invalidade de patente, direito a uma tutela jurisdicional efetiva e questões conexas. Nota de jurisprudência. Pi n.o 3 (2015)*

MENDES, Evaristo. *Incompetência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a invalidade das patentes: Breve comentário ao AcTC n.o 251/2017. Pi n.o 7 (2017)*

MENDES, Evaristo. *Patentes de medicamentos. Arbitragem necessária. Notícia breve sobre o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 30 de setembro de 2014. Pi n.o 2 (2014)*

MENDES, Evaristo. *Patentes de medicamentos. Arbitragem necessária. Anotação ao Acórdão do TRL de 4.02.2016. Pi n.o 5 (2016)*

MENDES, Evaristo. *Prazo para propor ação arbitral relativa a patentes de medicamentos: Acórdão do STJ de 7.12.2016.*

MENDES, Manuel Oehen. *Breves considerações sobre a incompetência dos tribunais arbitrais portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes e dos certificados complementares de protecção para medicamentos* in Estudos de Direito Intelectual em homenagem ao prof. Dr. José de Oliveira Ascensão: 50 anos de vida universitária, 2015.

MENDES, Manuel Oehen. *Da incompetência dos tribunais arbitrais portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes... Pi n.o 4 (2015)*

MENDES, Manuel Oehen. *Patentes de Medicamentos - Arbitragem necessária e interesse em agir. Acórdão do TRL de 27.04.2017. Pi n.o 7 (2017)*

MENDES, Sofia Ribeiro. *O novo regime de arbitragem necessária de litígios relativos a medicamentos de referência e genéricos (alguns problemas)*. AAVV, Estudos em homenagem ao Prof. Doutor José Lebre de Freitas, Coimbra Editora 2013, vol. II

MERKEL, Márcio. *Arbitrabilidade de disputas de propriedade intelectual: a arbitragem como uma ferramenta útil para os negócios internacionais*, 2014. Disponível em: <https://iconline.ipleiria.pt/handle/10400.8/1451>

MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto De. *Arbitraje y Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial en el Derecho Español* in Revista de La Corte Española de Arbitraje, 1992

MISTELIS, Loukas A., Stavros, L. Brekoulakis. *Arbitrability: International & Comparative Perspectives*. Kluwer Law International, 2009. Acessível em [kluwerarbitration.com/books](http://kluwerarbitration.com/books).

NETTO, José Costa Direito Autoral Atual. Forense, 2014.

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

PAGENBERG, Jochen. *L'arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle en Allemagne*. In AAVV, *Colloque mondial sur l'arbitrage des litiges de propriété intellectuelle*. Genebra, 1994

PARK, William W. *Irony in Intellectual Property Arbitration*. Kluwer Law International, 2003. Acessível em [kluwerarbitration.com/books](http://kluwerarbitration.com/books).

PINHEIRO, Luís Lima. *Convenção de arbitragem (aspectos internos e transnacionais)*. 2004. Disponível em: <https://portal.oa.pt/comunicacao/publicacoes/revista/ano->

2004/ano- 64-vol-i-ii-nov-2004/artigos-doutriniais/luis-de-lima-pinheiro-  
convencao-de-arbitragem- aspectos-internos-e-transnacionais/

PINHEIRO, Luís Lima. *Arbitragem Transnacional: A Determinação do Estatuto da Arbitragem*. Almedina, 2005.

REMÉDIO MARQUES, J. P.. *Arbitragem necessária e patentes farmacêuticas em Portugal: questões não resolvidas na Lei n.º 62/2011*

REMÉDIO MARQUES, J. P.. *A arbitrabilidade dos litígios e a dedução de providências cautelares por empresas de medicamentos de referência, na sequência da aprovação de medicamentos genéricos*. RDI 1/2014

REMÉDIO MARQUES, J. P.. *Arbitrabilidade da exceção de invalidade de patente no quadro da Lei n.º 62/2011 - Anotação ao acórdão do TRL, de 13 de fevereiro de 2014...* RDI 2/2014

REMÉDIO MARQUES, J. P.. *Bis in idem: em torno da competência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a questão da invalidade da patente com efeitos inter partes - Anotação ao do Supremo Tribunal de Justiça, de 14 de dezembro de 2016*, RDI

REMÉDIO MARQUES, J. P.. *Medicamentos versus Patentes - Estudos de Propriedade Industrial*, Coimbra Editora, 2008.

Revista Brasileira de Arbitragem. Edição Especial: Arbitragem e Mediação em Matéria de Propriedade Intelectual. Disponível em [https://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2015/03/RBA\\_Especial\\_PIArbMed.pdf](https://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2015/03/RBA_Especial_PIArbMed.pdf)

RIVAS, Ana Ma Tobíoet alii (eds.), *Estudios de Derecho Mercantil, Libro homenaje ao Prof. Dr. h.c. José Antonio Gomez Segade*, Madrid/... (Marcial Pons) 2013.

SAMEIRO, Margarida. *Lei 62/2011 - Algumas questões controversas na perspetiva do titular do direito*. RDI 1/2015.

SATO, Priscila Kei. *O Instituto Nacional da Propriedade Industrial nas ações de nulidade e de adjudicação: parte ou assistente?*. In: DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004

SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. *Manual de Arbitragem - Mediação e Conciliação - 7ª edição*. Forense. 2016.

SIMMS, Daniel Paul. *Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany*. Arbitration International, 1999

SMIT, Hans. *WIPO Arbitration Rules – Commentary and Analysis*. JurisPub, 2000.

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.

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

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

SOVERAL MARTINS, A. *Arbitragem e propriedade industrial - Medicamentos de referência e medicamentos genéricos*. RLJ 144 (2015), no 3993

TARTUCE, Flávio. *Os direitos da personalidade no Novo Código Civil*. Disponível em: [www.flaviotartuce.adv.br](http://www.flaviotartuce.adv.br)

VALENTE, 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.

VICENTE, Dario Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. Almedina, 2009.

VICENTE, Dario Moura. *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*. 2ª edição. Almedina, 2019.

VICENTE, Dario Moura. *Arbitrability of Intellectual property disputes: a comparative survey* in *Arbitration International*, Vol. 31, Issue 1, 1 March 2015. Pgs 163-170.

VICENTE, Dario Moura. *Lei da arbitragem Voluntária Anotada*. 3ª edição. Almedina, 2018.

VICENTE, Dário Moura. *O novo regime da arbitragem em matéria de patentes*. In: *Revista de direito intelectual*, nº 1 (2019)

VICENTE, Dário Moura. *O Regime Especial de Resolução de Conflitos em Matéria de Patentes (Lei no 62/2011)*. ROA 72 (2012)

VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. *A protecção do direito fundado em patente no âmbito do procedimento de autorização de comercialização de medicamentos*. RLJ 138 (2008/09), no 3953

VIEIRA, José Alberto. *A competência do Tribunal Arbitral Necessário para apreciar a Excepção de Invalidez de Patente Registada*. RDI 2/2015

VIEIRA, José Alberto. *Comentário Breve ao Acórdão n.o 251/2017 do Tribunal Constitucional, RDI 1/2018*

WALD, Arnaldo. *Arbitragem Comercial Internacional - a Convenção de Nova Iorque e o Direito Brasileiro*. Saraiva, 2011.

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

YOUSSEF, Karim Y. *The death of inarbitrability, arbitrability: international and comparative perspectives*. Netherlands: Kluwer Law International, 2009.

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

**Jurisprudência Citada**

BRASIL. REsp 658.789/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/9/2013

BRASIL. SEC 802/US, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO

BRASIL. SÚMULA STJ do Brasil n. 150

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](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)>

BRASIL. TJ-SP Agravo de Instrumento n. 2057165-83.2014.8.26.0000 da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Des. Rel. Fabio Tabosa, j. 25-8-2014.

BRASIL. TJ-SP\_Apelação n. 0015315-54.2006.8.26.0068 da 5ª Câmara de Direito Privado. Des. Rel. Moreira Viegas, com voto vencido de James Siano. j. 30-9-2015.

FRANÇA. Societé Liv Hidravlika D.O.O v S.A. Diebolt. Disponível em: <https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2008/SK0E8BB8944FCC706F10F2>

FRANÇA. Zeldin vs. Sté Editions Recherches, Corte de Apelação de Paris, 1ª Câ., 26-5-1993, Revue Internationale du Droit d'Auteur, 1994

PORTUGAL. Lisbon Court of Appeal, 13 January 2015 (1356/13.OYRLSB.L1-7). Disponível em: <https://www.epo.org/mobile/law-practice/official-journal/2017/etc/se6/p134.html>

PORTUGAL. PROCESSOS N<sup>os</sup> 1248/14.6YRLSB.S1 e 1053/16.5YRLSB.S1.S1.

Disponível em <http://www.dgsi.pt>