

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE DIREITO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

Letícia Bentz Colling

**ARBITRABILIDADE DE DISPUTAS EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE
INTELLECTUAL**

Porto Alegre

2022

Letícia Bentz Colling

**ARBITRABILIDADE DE DISPUTAS EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE
INTELLECTUAL**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharela em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Orientadora: Prof. Dra. Lisiane Feiten Wingert Ody

Porto Alegre

2022

Letícia Bentz Colling

**ARBITRABILIDADE DE DISPUTAS EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Aprovado em 04 de maio de 2022.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dra. Lisiane Feiten Wingert Ody
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof. Dra. Giovana Valentiniano Benetti
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof. Gabriela Barcellos Scalco
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente aos meus pais, Cláudia e Júlio, pelo apoio durante a elaboração deste trabalho, pela contínua dedicação que me permite aprender, evoluir e ter liberdade para escolher os caminhos a serem trilhados, assim como pelo amor e carinho incondicionais desde os primeiros passos.

Agradeço à minha avó, Ione, pelas sempre valiosas ponderações quando o assunto é a escrita e pela constante demonstração do que a dedicação à vida acadêmica e o amor à profissão podem proporcionar. Agradeço, também, aos meus avós Clair e Roque pelos exemplos de humildade e bondade.

Por fim, à Prof. Dra. Lisiane Feiten Wingert Ody agradeço por ter aberto as portas para a minha entrada no mundo da pesquisa, pelo apoio nas atividades de extensão desenvolvidas e sobretudo pela orientação sempre ponderada e atenta.

RESUMO

A arbitragem é um método alternativo de resolução de conflitos cada vez mais procurado tanto no Brasil como internacionalmente. De maneira semelhante, as demandas em matéria de propriedade intelectual estão em crescimento tanto em número como em complexidade. Diante desse cenário, surgem alguns questionamentos quando ambos os institutos se aproximam: se de um lado há o princípio da autonomia da vontade das partes ao pactuarem uma convenção de arbitragem com o objetivo de afastar a jurisdição estatal, de outro lado há regras específicas na legislação brasileira para o julgamento de casos em que se questiona a validade de um título de propriedade industrial outorgado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O objeto do presente estudo, assim, é analisar, a partir do método dedutivo e com o auxílio das técnicas de revisão bibliográfica e jurisprudencial, a arbitrabilidade, ou não, de litígios no campo da propriedade intelectual, a fim de verificar em quais casos é preciso se ater a regras de competência do direito brasileiro e atentar à ordem pública. Ainda, caso se cogite a possibilidade de submissão de demandas neste campo do direito ao juízo arbitral, analisam-se os efeitos - *inter partes* ou *erga omnes* - das decisões eventualmente proferidas, assim como a possibilidade e natureza jurídica de eventual participação do INPI em arbitragens. Nesse contexto, a relevância do estudo se apresenta na medida em que, considerada a influência da propriedade intelectual no desenvolvimento econômico e na inovação, o uso de mecanismos jurídico-processuais adequados para a resolução dos litígios nessa área pode representar ainda maior efetividade para o direito brasileiro e para as partes envolvidas.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Arbitragem. Arbitrabilidade.

ABSTRACT

Arbitration is an alternative method of conflict resolution that is increasingly growing not only in Brazil but also internationally. Similarly, intellectual property related claims are growing both in number and complexity. It is in this scenario that some questions arise when it comes to the use of arbitration to resolve intellectual property disputes. On the one hand, parties have the freedom to enter into an arbitration agreement with the aim of resolving disputes outside of the national courts; on the other hand, there are specific rules in Brazilian law regarding the judgment of cases in which the validity of a title granted by the National Institute of Industrial Property (INPI) is questioned. The object of the present study, therefore, is to analyze the arbitrability of disputes in the field of intellectual property and the limitations placed by the Brazilian jurisdiction over such rights as implicating matters of public policy. To that end, the study makes use of the deductive method, in addition to bibliographic and jurisprudential review techniques. Additionally, if the possibility of submitting these claims to arbitration is considered, this study addresses the effects - whether *inter partes* or *erga omnes* - of the arbitral awards. In this scenario, the relevance of this study relies on the influence of intellectual property on economic development, meaning that the adequate resolution of disputes in this field of law can represent even greater effectiveness in Brazilian law and for the parties involved.

Keywords: Intellectual Property. Arbitration. Arbitrability.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CAM-CCBC	Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá
CCI	Câmara de Comércio Internacional
CEDPI	Centro de Defesa da Propriedade Intelectual
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei da Propriedade Industrial
LDA	Lei de Direitos Autorais
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
TRIPS	<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	9
2 AUSÊNCIA DE ÓBICES À ARBITRABILIDADE	17
2.1 DIREITOS AUTORAIS E SEUS DESDOBRAMENTOS PATRIMONIAIS	20
2.2 CAMPO DE LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	23
3 OBSTÁCULOS OBJETIVOS À ARBITRABILIDADE DE DETERMINADAS DISPUTAS EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL	25
3.1 QUESTÕES DE MÉRITO	26
3.1.1 Indisponibilidade De Direitos	26
3.1.2 A Ordem Pública Como Óbice À Arbitragem	28
3.2 ÓBICES DE NATUREZA FORMAL	31
3.2.1 Competência Da Justiça Federal Para Decidir Sobre Matérias Afeitas Aos Registros Públicos Outorgados Pelo INPI	31
3.2.2 Efeitos <i>Inter Partes</i> Da Sentença Arbitral Em Oposição Aos Direitos <i>Erga Omnes</i>	33
4 POSSIBILIDADES EM FAVOR DA ARBITRAGEM ENVOLVENDO DISPUTAS EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL	40
4.1 ATUAÇÃO DO INPI	40
4.1.1 Ausência De Vedação Legal À Participação Do INPI Em Arbitragens	42
4.1.2 Natureza Jurídica De Eventual Intervenção	44
4.2 CONTRIBUIÇÕES DO DIREITO COMPARADO EM FAVOR DA ARBITRABILIDADE DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL	46
4.2.1 Referências Legais	46
4.2.2 Casos Paradigmáticos	51
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	55
REFERÊNCIAS	59

1 INTRODUÇÃO

A propriedade intelectual está presente no cotidiano da maior parte da população, que interage com os bens protegidos por esta área das mais diversas formas: está nos livros lidos protegidos pelos direitos autorais, nas canetas utilizadas e possivelmente patenteadas e até mesmo nos computadores manuseados.¹ Não é surpresa, portanto, que a matéria desempenhe papel fundamental no desenvolvimento econômico e no incentivo à inovação como um resultado da atividade intelectual nos campos da ciência, literatura, indústria e das artes.² Conjuntamente, porém, a matéria é objeto de crescentes demandas judiciais tanto no Brasil como no mundo:³ discutem-se os mais variados problemas, tais como usos indevidos de marcas, violações de direitos autorais, cessões de direitos intelectuais, concessões de patentes, concorrência desleal, contratos de franquia e licenciamento etc.

Em linhas gerais, os bens que são objeto deste campo altamente interdisciplinar podem ser divididos em três categorias, quais sejam, (i) a propriedade industrial (marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas);⁴ (ii) o direito autoral (trabalhos artísticos, como livros, pinturas, músicas, filmes, poesias etc.)⁵ e (iii) a proteção *sui generis* (como a topografia de circuito integrado, o cultivar e o conhecimento tradicional).⁶ A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), entidade internacional vinculada às Nações Unidas, explica que a propriedade intelectual se refere a criações da mente, tais como invenções, obras literárias e artísticas, desenhos, símbolos, nomes e imagens utilizados no comércio.⁷ Daí decorre a

¹ BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad; GANGJEE, Dev; JOHNSON, Phillip. **Intellectual Property Law**. 5. ed. Oxford: Oxford University Press, 2018, p. 1.

² ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **Intellectual property handbook: policy, law and use**. Genebra, 2004. Disponível em: www.wipo.org. Acesso em: 19 abr. 2022.

³ A fim de ilustrar o aumento de casos na área, veja-se: MATTOS, Adriana. Competição maior e proteção às marcas aumentam litígios. **Valor Econômico**, 21 de fevereiro de 2022. Disponível em: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/21/competicao-maior-e-protecao-as-marcas-aumentam-litigios.ghtml>. Acesso em: 19 abr. 2022; UNITED STATES. United States Courts. **Just the Facts: Intellectual Property Cases—Patent, Copyright, and Trademark**. 2020. Disponível em: <https://www.uscourts.gov/news/2020/02/13/just-facts-intellectual-property-cases-patent-copyright-and-trademark>. Acesso em: 19 abr. 2022.

⁴ Vide art. 2º da Lei da Propriedade Industrial (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 17 abr. 2022).

⁵ Vide art. 7º da Lei de Direitos Autorais (BRASIL. **Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Acesso em: 17 abr. 2022).

⁶ Lei 11.484/2007, Lei 9.456/97, Lei 13.123/15, respectivamente.

⁷ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **What is Intellectual Property?** Disponível em: <https://www.wipo.int/about-ip/en/>. Acesso em: 20 abr. 2022.

constatação de que os termos “propriedade intelectual” e “propriedade industrial” englobam uma ampla variedade de direitos.⁸

Tais criações desempenham papel de inegável importância no cenário comercial internacional. Grandes empresas percebem, cada vez mais, que seu valor também depende de seus ativos intangíveis e de seu capital intelectual,⁹ o que é evidenciado especialmente pela importância da propriedade industrial no desenvolvimento tecnológico e científico no ambiente competitivo.¹⁰

No Brasil, as categorias de direitos de propriedade intelectual encontram sua base legal principalmente em quatro leis: a Lei da Propriedade Industrial (LPI), a Lei de Direitos Autorais (LDA), a Lei de Cultivares e a Lei do Software. Ainda, a LPI incorporou as normas do acordo *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS).¹¹ É possível afirmar que a aderência do Brasil ao acordo foi de grande relevância, na medida em que o TRIPS consolidou em definitivo a propriedade intelectual no cenário global, sobretudo diante dos *standards* básicos definidos a partir desse.¹²

Entre os tratados relevantes dos quais o Brasil é signatário, também se destaca a Convenção da União de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 1886, que é pano de fundo para o regime europeu dos direitos autorais e tem como corolário um sistema de caráter subjetivo dirigido à proteção do autor.¹³ Ademais, o Brasil é signatário da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, cujo objetivo, entre outros pontos, é permitir com que os cidadãos dos países signatários possam obter direitos de propriedade industrial em igualdade de condições com os nacionais dos países participantes.¹⁴

Em relação à sua natureza, discute-se a classificação dos direitos de propriedade intelectual como direitos reais ou pessoais: os primeiros afetam a coisa direta e imediatamente e seguem em poder de quem quer que a detenha, possibilitando o usar, fruir e dispor da coisa

⁸ BLESSING, Marc. Arbitrability of Intellectual Property Disputes. **Arbitration International**. Oxford: Oxford University Press, v. 12, n. 2, p. 191-221, 1996, p. 195.

⁹ QUEIROZ, Raul Loureiro. **Arbitragem Internacional na Solução de Controvérsias em Propriedade Intelectual**. Orientadora: Véra Maria Jacob de Fradera. 2008. 105 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008, p. 34.

¹⁰ FABRIS, Roner Guerra. Contratos de tecnologia e concorrência no mercado comum. *In*: ADOLFO, Luiz Antônio Gonzaga; WACHOWICZ, Marcos. **Direitos da propriedade intelectual: estudos em homenagem ao pe. Bruno Jorge Hammes**. Curitiba: Juruá, 2006, p. 200.

¹¹ BARBOSA, Denis Borges. **Trips e a experiência brasileira**. 2004. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/trips-e-a-experincia-brasileira.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2022.

¹² QUEIROZ, Raul Loureiro. **Arbitragem Internacional na Solução de Controvérsias em Propriedade Intelectual**. Orientadora: Véra Maria Jacob de Fradera. 2008. 105 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008, p. 29.

¹³ BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 28.

¹⁴ SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes**. 6. ed. São Paulo: Editora Manole, 2018, p. 16.

com efeito *erga omnes* (perante todos), enquanto os segundos englobam o direito contra determinada pessoa.¹⁵ No ponto, diz-se que os direitos intelectuais não podem ser classificados entre os direitos pessoais, nem entre os direitos reais, de modo que constituem um terceiro gênero entre ambos (*tertium genus*),¹⁶ ou ainda que a propriedade intelectual guarda relação com as três categorias dos direitos subjetivos, quais sejam, os direitos reais, os direitos de personalidade e os direitos obrigacionais.¹⁷ As colocações são justificáveis, visto que é importante que seja realizado um estudo em separado dos direitos autorais (de caráter pessoal e real) e do direito industrial,¹⁸ como será o caso no decorrer deste estudo.

No ordenamento jurídico brasileiro, a proteção dos direitos de propriedade intelectual depende de registro para determinados casos: no que diz respeito às áreas de enfoque deste estudo - os direitos autorais e a propriedade industrial -, enquanto os primeiros são protegidos desde a criação da obra, independentemente de registro, os direitos marcários, o desenho industrial e as patentes de invenção devem ser registrados junto ao INPI. A ausência dessa medida impede a oponibilidade desses bens perante terceiros.¹⁹

Considerando tais circunstâncias e a extensão dos direitos abarcados pela propriedade intelectual, é fundamental que o direito esteja equipado com os mecanismos jurídico-processuais adequados para a solução de disputas nesse campo.²⁰ A título exemplificativo dessa importância, registra-se que ações visando à proteção da identidade visual das marcas ("*trade dress*") aumentaram 25% em um ano no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.²¹ Além disso, o CNJ e o INPI firmaram convênio no ano de 2021 visando à promoção da qualificação de servidores do Poder Judiciário e magistrados que atuam em litígios de propriedade intelectual e à permissão de acesso dos tribunais aos processos de registro do INPI para reforçar as decisões judiciais.²²

¹⁵ GOMES, Orlando. **Introdução ao direito civil**. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 88

¹⁶ GOMES, Orlando. **Introdução ao direito civil**. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 89.

¹⁷ SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes**. 6. ed. São Paulo: Editora Manole, 2018, p. 84.

¹⁸ BEVILÁQUA, Clóvis. **Direito internacional privado**. Campinas: RED livros, 2002, p. 251-256.

¹⁹ QUEIROZ, Raul Loureiro. **Arbitragem Internacional na Solução de Controvérsias em Propriedade Intelectual**. Orientadora: Véra Maria Jacob de Fradera. 2008. 105 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008, p. 32.

²⁰ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 21.

²¹ SANTOS, Gilmar. Empresas recorrem à Justiça para proteger identidade visual de marca. **Valor Econômico**, 2021. Disponível em: <https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/09/13/empresas-recorrem-a-justica-para-protoger-identidade-visual-da-marca.ghtml>. Acesso em: 28 set. 2021.

²² CNJ firma acordo para reforçar propriedade industrial no Judiciário. **Conjur**, 22 de abril de 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-abr-22/cnj-firma-acordo-reforcar-propriedade-industrial-judiciario>. Acesso em: 19 abr. 2022.

Diante disso, é possível afirmar que a arbitragem também pode representar uma opção a ser considerada pelas pessoas físicas e sobretudo jurídicas que desejem dirimir controvérsias no âmbito da propriedade intelectual. Trata-se de forma heterocompositiva de solução de conflitos por meio da qual partes capazes, de comum acordo, estabelecem que um ou mais terceiros na condição de árbitros tenham poderes para solucionar determinada controvérsia sem a necessidade de intervenção estatal.²³

A escolha pela via arbitral para a solução do litígio é feita de forma voluntária pelas partes caso o desejem, cabendo-lhes, confirme as previsões do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Arbitragem,²⁴ a escolha do direito material e processual aplicável ao caso. É possível optar pela decisão por equidade (dentro dos limites da ordem pública) ou, ainda, fazer decidir a controvérsia com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais do comércio.²⁵

A autonomia da vontade tem especial relevância no contexto da arbitragem, pois se trata de um de seus princípios norteadores: sua importância é perceptível desde a convenção de arbitragem, gênero do qual são espécies a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, na medida em que as partes afastam, a partir da manifestação livre de suas vontades, a competência do juiz estatal.²⁶

Mais especificamente, a convenção de arbitragem, conforme o art. 3º da Lei de Arbitragem,²⁷ pode assumir duas formas contratuais diferentes, quais sejam, a cláusula compromissória e o compromisso arbitral: enquanto a primeira é uma cláusula inserida dentro de um contrato ou em documento apartado que a ele se refira,²⁸ tratando-se de previsão *ex ante*, a segunda é posterior ao surgimento do litígio, de modo que, no momento em que a disputa está instaurada, as partes decidem que irão resolvê-la mediante arbitragem.²⁹

²³ CAHALI, Francisco José. **Curso de Arbitragem**. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.119.

²⁴ Vide Lei de Arbitragem (Lei 9.307/96): “Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes.

§ 1º 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.

§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio.”

²⁵ CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo**: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 15.

²⁶ CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo**: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 16.

²⁷ “Art. 3º As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.”

²⁸ “Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.”

²⁹ FIÚZA, César. **Teoria geral da arbitragem**. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 1995, p. 25.

A convenção de arbitragem tem caráter tanto de acordo de vontades, na medida em que vincula as partes no que diz respeito a litígios atuais e futuros, como de pacto processual, na medida em que as partes objetivam derrogar a jurisdição estatal.³⁰ Ademais, a cláusula compromissória não pode ser ampla a ponto de submeter os signatários à arbitragem para todo e qualquer conflito em que se envolverem, mas, na verdade, a limitação natural da contratação é a relação jurídica determinada.³¹ Nesse contexto, antes de analisar a arbitrabilidade de disputas no campo da propriedade intelectual, é preciso definir um conceito fundamental para a adequada compreensão do tema: a arbitrabilidade.

Em linhas gerais, trata-se da possibilidade teórica de submissão de um conflito de interesses à arbitragem em razão das características subjetivas e objetivas da disputa. Procura-se, por meio da arbitrabilidade, definir quem (arbitrabilidade subjetiva ou *ratione personae*) e o que (arbitrabilidade objetiva ou *ratione materiae*) pode se submeter e ser submetido à arbitragem.³²

O tema é abordado já no art. 1º, *caput*, da Lei de Arbitragem, o qual dispõe que "as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis". É dizer, a arbitrabilidade subjetiva ampara-se na capacidade de contratar, enquanto a arbitrabilidade objetiva diz respeito à necessidade de que o objeto do litígio atenda aos critérios de disponibilidade e patrimonialidade.³³

Estabelecido que a arbitrabilidade subjetiva guarda relação com os aspectos da capacidade para poder submeter-se à arbitragem,³⁴ afirma-se que a capacidade dos contratantes é condição *sine qua non* para a utilização da arbitragem, eis que com sua ausência não pode ser firmada a convenção de arbitragem.³⁵ Em regra, portanto, as pessoas físicas e jurídicas capazes de contratar, conforme previsto no art. 851 do Código Civil,³⁶ poderão firmar convenção de arbitragem e submeter suas controvérsias a um juízo arbitral.

³⁰ CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo**: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 79.

³¹ CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo**: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 104.

³² FICHTNER, José Antônio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria Geral da Arbitragem**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 219.

³³ CAHALI, Francisco José. **Curso de arbitragem**: mediação, conciliação, tribunal multiportas. 7. ed. São Paulo/SP: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 143.

³⁴ LEMES, Selma. **Arbitragem na Administração Pública**: Fundamentos jurídicos e eficiência econômica. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 116.

³⁵ CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo**: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 37.

³⁶ "Art. 851. É admitido compromisso, judicial ou extrajudicial, para resolver litígios entre pessoas que podem contratar."

Em relação às pessoas jurídicas de direito público, tem-se que a Administração Pública também pode submeter controvérsias à arbitragem, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei de Arbitragem, segundo o qual “a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.” Destarte, não se apresentam impedimentos para que órgãos da Administração direta e indireta sejam partes também em procedimentos arbitrais, o que decorre da capacidade genérica do ente estatal para contratar.³⁷

Por sua vez, a arbitrabilidade objetiva, especialmente relevante para os propósitos deste estudo, trata do objeto da arbitragem, isto é, das matérias que podem ser resolvidas por este meio. Conforme o art. 1º da Lei de Arbitragem supramencionado, o ponto central é que se trate de direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, aqueles que podem ser exercidos livremente pelo seu titular sem que haja norma cogente impondo o cumprimento de um preceito sob pena de nulidade ou anulabilidade.³⁸ Sobre o tema, vale destacar as palavras de Carlos Alberto Carmona, que afirma que “[...] são disponíveis (do latim *disponere*, dispor, pôr em vários lugares, regular) aqueles bens que podem ser livremente alienados ou negociados, por encontrarem-se desembaraçados, tendo o alienante plena capacidade jurídica para tanto.”³⁹

A par da definição de quais bens são disponíveis conforme a conceituação acima exposta, a arbitragem deve, também, tratar de direitos a respeito dos quais se pode alienar, renunciar ou transacionar. Um direito pode ser considerado como disponível quando é passível de ser constituído e extinto por ato de vontade de seu titular, que, em seu controle, pode fazer como desejar a seu respeito.⁴⁰ No entanto, é importante ressaltar o entendimento de parte da doutrina no sentido de que a possibilidade de renúncia ao direito não deveria ser um fator de definição da disponibilidade, sendo preferível um exame a partir das noções de patrimonialidade e ordem pública.⁴¹

Carmona bem sintetiza a questão ao definir que são arbitráveis as causas que tratem de matérias a respeito das quais o Estado não tenha criado reserva específica por conta do

³⁷ KLEIN, Aline Lícia. A arbitragem nas Concessões de Serviço Público. In: PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães; TALAMINI, Eduardo (coords.). **Arbitragem e poder público**. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 69.

³⁸ LIMA, Alcides de Mendonça. **Dicionário do Código de Processo Civil Brasileiro**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986, p. 225.

³⁹ CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96**. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 38.

⁴⁰ CAMELO, Antônio Sampaio. **Crítérios de arbitrabilidade dos litígios**. Revisitando o tema. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, ano 7, v. 27, out.-dez. 2010. Disponível em: www.revistadotribunais.com.br. Acesso em: 21 abr. 2022.

⁴¹ BOSCO LEE, João. O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul. **Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem**, São Paulo, ano 3, n. 8, p. 356, abr./jun. 2000.

resguardo dos interesses fundamentais da coletividade.⁴² O art. 2º, § 1º, da Lei de Arbitragem⁴³ é convergente com essa noção, na medida em que prevê a impossibilidade de violação dos bons costumes e da ordem pública. Ainda, o litígio não deve envolver questões de Estado ou de direito pessoal de família que não tenham caráter estritamente patrimonial, conforme o art. 852 do Código Civil,⁴⁴ e seu objeto deve ser lícito.⁴⁵

Uma vez estabelecida a arbitrabilidade da controvérsia e existindo convenção de arbitragem, sua presença no instrumento contratual vincula as partes, impedindo que qualquer delas venha a recusar a submissão da disputa ao juízo arbitral. Ou seja, com base na vontade das partes manifestada na convenção de arbitragem, a exclusão da jurisdição estatal é prévia e irretratável.⁴⁶

Em caso de escolha pelo uso da arbitragem, destaca-se ainda que essa pode se dar na modalidade *ad hoc*, na qual as partes escolhem o(s) árbitro(s) e as regras relativas ao desenvolvimento do procedimento arbitral apenas para resolver controvérsia específica, ou na modalidade de arbitragem institucional, com base na qual a escolha é por um órgão pré-constituído⁴⁷ (é o caso das câmaras de arbitragem). Ainda, importante destacar que os árbitros têm competência para decidir sobre sua própria competência, cabendo-lhes a análise sobre a arbitrabilidade da controvérsia e a extensão dos poderes que lhes são conferidos pelas partes⁴⁸ - trata-se do princípio da *Kompetenz-Kompetenz*.

Traçado o panorama geral dos direitos da propriedade intelectual e da arbitragem, é possível questionar em quais casos, e em qual extensão, os institutos de fato se aproximam. Sobre o tema, o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-ABPI) elaborou recente pesquisa a respeito da inclusão de cláusulas de mediação e arbitragem em contratos envolvendo marcas, patentes, franquias, software, segredos industriais e direitos autorais por empresas e escritórios de advocacia. Nas respostas relativas à arbitragem, 60,94% dos entrevistados afirmaram prever cláusulas de arbitragem em

⁴² CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo**: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. p. 37-39.

⁴³ “Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes.

§ 1º 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.”

⁴⁴ “Art. 852. É vedado compromisso para solução de questões de estado, de direito pessoal de família e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial.”

⁴⁵ FICHTNER, José Antônio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria Geral da Arbitragem**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 226-227.

⁴⁶ CAHALI, Francisco José. **Curso de Arbitragem**. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

⁴⁷ CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo**: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 33.

⁴⁸ CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo**: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 175.

seus contratos. Já como principais motivos para aqueles que responderam “depende”, encontram-se o interesse do cliente (45%), a complexidade da matéria (35%) e os valores envolvidos nas disputas (20%).⁴⁹

Além disso, outro indício da aproximação entre a propriedade intelectual e a arbitragem reside no fato de que o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Humberto Martins, defendeu recentemente a aplicação de métodos alternativos para a resolução de conflitos no âmbito da propriedade intelectual no Brasil, afirmando que a desjudicialização de tais controvérsias deve se basear em atendimento especializado e no uso intensivo de novas tecnologias.⁵⁰

Ocorre que, apesar do incentivo e dos dados que demonstram a aproximação dos institutos, há alguns possíveis óbices levantados por parte da doutrina para a submissão de todo e qualquer litígio envolvendo direitos de propriedade intelectual à arbitragem. Pode-se dizer que são quatro os possíveis motivos ensejadores de restrição da arbitragem nesta área, os quais serão detalhados no decorrer deste estudo: a ordem pública, a falta de livre disposição das partes sobre alguns direitos de propriedade intelectual, o efeito *inter partes* da sentença arbitral e, por fim, a jurisdição exclusiva reservada a cortes estatais para dirimir certas controvérsias nessa área.⁵¹

Diante desse cenário, este estudo se propõe a analisar, por meio do método de abordagem dedutivo e dos métodos de procedimento dogmático e conceitual, a extensão da possibilidade de litígios no campo da propriedade intelectual (com enfoque nos direitos autorais e nos direitos de propriedade industrial) serem submetidos à arbitragem, considerando os referidos óbices possivelmente impostos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, o estudo também faz uso das técnicas de pesquisa de revisão bibliográfica e jurisprudencial.

Adotando como ponto de partida os conceitos de arbitrabilidade subjetiva e objetiva já expostos, pretende-se, inicialmente, analisar aqueles campos da propriedade intelectual em que

⁴⁹ Os resultados completos da pesquisa, que também verificou o uso da mediação para solução das controvérsias, podem ser consultados em: CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-ABPI). **Resultado Questionário CSD-ABPI**. 2022. Disponível em: https://www.linkedin.com/posts/csd-abpi_para-entender-como-o-mercado-vem-utilizando-activity-6915288941185142785-pDA1?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web. Acesso em: 20 abr. 2022.

⁵⁰ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Presidente do STJ defende métodos alternativos para conflitos sobre propriedade intelectual**. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/19102020-Presidente-do-STJ-defende-metodos-alternativos-para-conflitos-sobre-propriedade-intelectual-.aspx>. Acesso em: 20 abr. 2022.

⁵¹ LEMES, Selma. **Arbitrabilidade de Litígios na Propriedade Intelectual**. São Paulo, 2003. Palestra proferida no XXIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Disponível em: http://www.camarb.com.br/areas/subareas_conteudo.aspx?subareano=35. Acesso em: 17 abr. 2022.

não há óbices para o uso da arbitragem para além das limitações à arbitrabilidade usualmente verificadas - será endereçada a arbitrabilidade de disputas no campo dos direitos autorais e no campo de livre disposição das partes dos direitos de propriedade industrial. Após, como problema central deste estudo, procura-se responder ao questionamento acerca de um tribunal arbitral ter, ou não, jurisdição para decidir sobre matérias afeitas aos registros públicos outorgados pelo INPI, tendo em vista os óbices de natureza material e formal que poderiam impedir a arbitrabilidade de tais controvérsias.

Na hipótese de que um tribunal arbitral possa decidir sobre os registros, apresentam-se algumas possibilidades nesse cenário favorável, quais sejam, a aparente ausência de vedação legal à participação do INPI em procedimento arbitrais, assim como referências legais em prol do uso da arbitragem no direito comparado. Ao final, conclui-se com relevantes casos internacionais de estudo obrigatório quando se fala na aproximação da arbitragem e da propriedade intelectual.

2 AUSÊNCIA DE ÓBICES À ARBITRABILIDADE

Uma vez estabelecido, em princípio, o atendimento dos critérios de arbitrabilidade subjetiva e objetiva da disputa a ser submetida à arbitragem, há de se fazer uma escolha estratégica a respeito do tema. Isto é: cabe usualmente aos advogados verificarem as vantagens e desvantagens que estrategicamente tornarão a arbitragem um mecanismo atrativo, ou não, para a resolução de determinada disputa em matéria de propriedade intelectual.

Parte da doutrina internacional destaca que a arbitragem pode ser de grande valia neste campo do direito, inclusive mais do que para transações comerciais sem relação com a propriedade intelectual.⁵² No Brasil, é possível dizer que tanto a arbitragem quanto a propriedade intelectual têm sua origem em elementos de natureza privada que, ao fim e ao cabo, acabam produzindo efeitos na esfera do direito público, de modo que os institutos contam com particularidades em comum.⁵³

A OMPI, por meio de relatórios disponibilizados em suas redes oficiais, aponta para algumas características intrínsecas à arbitragem que não são oferecidas plenamente pelas jurisdições estatais e que podem representar ganhos em disputas no âmbito da propriedade

⁵² 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. 58-59.

⁵³ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 47.

intelectual: a possível internacionalização do conflito, a celeridade do procedimento e a tecnicidade da decisão.⁵⁴

Em relação à internacionalização do conflito, a arbitragem permite um único procedimento envolvendo partes de países distintos, as quais, como visto, têm a prerrogativa de escolher o direito material e processual que norteará o procedimento.⁵⁵ A internacionalização também representa impactos na imparcialidade do árbitro, que poderá ser neutro ao direito e à linguagem aplicados, bem como às culturas institucionais dos países de origem dos litigantes.⁵⁶

No tocante à celeridade do procedimento, as partes não só podem estabelecer o seu prazo de duração,⁵⁷ como também o árbitro pode proferir decisões provisórias de maneira mais rápida do que um juiz estatal.⁵⁸ Além disso, na maior parte das jurisdições a arbitragem não está sujeita a recursos, ao contrário das cortes estatais em que as decisões são sujeitas à revisão.⁵⁹ Tais aspectos se mostram especialmente relevantes quando considerado o caráter de urgência que permeia alguns conflitos de propriedade intelectual⁶⁰ - a mora na obtenção de medidas de proibição de uso indevido de uma marca, por exemplo, pode ser extremamente prejudicial à atuação comercial da parte que entende ter tido seu direito violado. A celeridade também é extremamente vantajosa em relação a disputas que envolvam o desenvolvimento de tecnologias e invenções que se tornem possivelmente obsoletas em curto espaço de tempo.⁶¹

⁵⁴ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **Why Arbitration in Intellectual Property?** 2021. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/why-is-arb.html>. Acesso em: 28 set. 2021.

⁵⁵ Pode-se, por exemplo, definir critérios diferentes daqueles previstos no Código Civil para a apuração de danos e cálculos de indenizações, alcançando o que pode ser chamado de “*royalties razoáveis*”. Nesse sentido: MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 60; GOLDSCHIEDER, Robert. O emprego de royalties razoáveis como medida de indenização em arbitragem e outros procedimentos alternativos de resolução de disputas sobre propriedade intelectual. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 24, set./out. 1996, p. 26.

⁵⁶ “A single proceeding under the law determined by parties. Arbitral procedure and nationality of arbitrator can be neutral to law, language and institutional culture of parties.” (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **Why Arbitration in Intellectual Property?** 2021. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/why-is-arb.html>. Acesso em: 28 set. 2021); Ressalva-se, contudo, que há discussões doutrinárias acerca da dificuldade de que seja alcançada uma neutralidade plena por parte do árbitro, diante das experiências e vieses de cada indivíduo.

⁵⁷ “Art. 11. Poderá, ainda, o compromisso arbitral conter:

(...)

III - o prazo para apresentação da sentença arbitral;”

⁵⁸ “Arbitrator(s) and parties can shorten the procedure WIPO Arbitration may include provisional measures and does not preclude seeking court-ordered injunction.” (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **Why Arbitration in Intellectual Property?** 2021. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/why-is-arb.html>. Acesso em: 28 set. 2021).

⁵⁹ HERRINGTON, David; O’DELL, Zachary; MGALOBILISHVILI, Leila. **Why Arbitrate International IP Disputes?** In: PIERCE, John; GUNTER, Pierre-Yves (eds.). **Global Arbitration Review: The Guide to IP Arbitration**. London: Law Business Research, 2021, p. 7-24.

⁶⁰ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 61.

⁶¹ Nesse sentido: “observa-se, neste particular, que a celeridade num contexto em que a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias são atuais e absolutamente efêmeros, tornando-os rapidamente obsoletos, é

Quanto à tecnicidade da decisão, há a prerrogativa das partes de escolherem o árbitro que conduzirá o procedimento.⁶² Nesse sentido, confere-se maior grau de certeza quanto à expertise do profissional que julgará o conflito e, conseqüentemente, da decisão que será proferida.⁶³

Apointa-se, ainda, para a possível confidencialidade do litígio submetido ao juízo arbitral como outra vantagem a ser considerada pelas partes e seus advogados. Embora nem todas as arbitragens sejam por natureza confidenciais, a confidencialidade pode decorrer da natureza do contrato subjacente ou de uma previsão nesse sentido no compromisso arbitral, de modo que se torna possível, por exemplo, resguardar segredos de negócios e informações privilegiadas entre empresas.⁶⁴ Aliás, a questão da proteção dos segredos comerciais, ou *trade secrets*, é colocada como um dos fatores de grande pertinência para a arbitrabilidade de conflitos nesta matéria.⁶⁵ No judiciário, por outro lado, os casos relacionados à propriedade intelectual não têm garantia de sigilo.⁶⁶ Ao contrário, há ocasiões em que, mesmo obtido sigilo em primeira instância, o mesmo não ocorre quando remetido o processo ao segundo grau para apreciação de recursos.⁶⁷

No mais, a doutrina aponta para outras possíveis vantagens da arbitragem, tais como a possibilidade de adaptação do processo às particularidades do litígio e à vontade das partes, o melhor dimensionamento dos custos, um fórum neutro blindado de pressões políticas e o resguardo dos laços entre as partes envolvidas.⁶⁸

crucial. Não tem qualquer efeito uma resposta/solução tardia e é o que comumente se vê no âmbito do Judiciário, cujo tempo é outro, pela lógica do próprio sistema (processo garantista), e o foco não deixa de ser passado e reparação, esta última, ainda muito centrada nos bens materiais e palpáveis, difícil a compreensão com relação à perda de valor, danos e diluição/desgaste dos ativos imateriais.” (MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 61).

⁶² “Art. 10. Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral:

(...)

II - o nome, profissão e domicílio do árbitro, ou dos árbitros, ou, se for o caso, a identificação da entidade à qual as partes delegaram a indicação de árbitros;”

⁶³ “Parties can select arbitrator(s) with relevant expertise.” (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **Why Arbitration in Intellectual Property?** 2021. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/why-is-arb.html>. Acesso em: 28 set. 2021).

⁶⁴ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 61.

⁶⁵ BLACKABY, Nigel; PARTASIDES, Constantine; REDFERN, Alan; HUNTER, Martin. **Redfern and Hunter on international arbitration**. 6th ed. The Hague: Oxford University Press, 2015. p. 112.

⁶⁶ MAGALHÃES, Henrique de Oliveira. **A (im)possibilidade de declaração de nulidade de patente em arbitragem no Brasil**. 2019. 77 f. Monografia (Graduação em Direito) - Curso de Direito, Faculdade Baiana de Direito, Salvador, 2019. Disponível em: <https://monografias.faculdadebaianadedireito.com.br/tcc/a-impossibilidade-de-declaracao-de-nulidade-de-patente-em-arbitragem-no-brasil>. Acesso em: 16 abr. 2022.

⁶⁷ ATAB, Rafael; FRANCO, Karin Klempp; MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitrabilidade de disputas envolvendo direitos de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Disponível em: <https://abpi.org.br/noticias/impactos-da-arbitrabilidade-nos-direitos-de-propriedade-intelectual/>. Acesso em: 12 abr. 2022.

⁶⁸ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 61-62.

Entretanto, tendo em vista as objeções que podem ser suscitadas quando se trata da arbitrabilidade de certos direitos no campo da propriedade intelectual, nem sempre a arbitragem será a via mais adequada para a resolução de um determinado litígio de propriedade intelectual e para a consecução dos interesses perseguidos no caso concreto, mas tampouco serão invariavelmente o judiciário, a mediação ou outros mecanismos à disposição das partes.⁶⁹

Nessa seara, alguns autores apontam para a previsibilidade e segurança jurídica que a jurisprudência ou os precedentes estatais podem conferir para a resolução das disputas, assim como a possibilidade, frente às cortes estatais, de maior flexibilidade nas estratégias de defesa - como apontado por parte da doutrina norte-americana, advogados de defesa podem nesses casos impor maiores custos e morosidade, levantar a incompetência do foro e interpor diferentes recursos, pontos que podem representar vantagens na escolha pela jurisdição estatal.⁷⁰ Cabe uma ponderação à luz das circunstâncias específicas, bem como uma valoração estratégica para que os advogados e as partes envolvidas decidam pela melhor via para solucionar seus litígios.

À luz de tais considerações, para alguns ramos da propriedade intelectual a arbitragem não atrai dúvidas relevantes ou divergências doutrinárias consideráveis. Em relação a esses, de maneira geral, não há óbices à arbitrabilidade para além dos critérios subjetivos e objetivos que naturalmente devem ser atendidos: é o caso do ramo dos direitos autorais e do campo de livre disposição das partes no âmbito da propriedade industrial.

2.1 DIREITOS AUTORAIS E SEUS DESDOBRAMENTOS PATRIMONIAIS

Adentrando a análise da arbitrabilidade em relação aos direitos intelectuais, inicia-se pelo campo dos direitos autorais. Sua proteção, como já esboçado no início deste estudo, está prevista no art. 5º, inciso XXVII, da Constituição Federal e nos dispositivos da Lei nº 9.610/1998, a LDA. É possível dizer que os direitos autorais contam com um complexo de normas que regulam a produção e a divulgação intelectual de cunho artístico, literário, científico ou semelhantes, tanto do ponto de vista moral como patrimonial.⁷¹

Os direitos autorais englobam, de um lado, os direitos morais do autor em relação a sua obra, e, de outro lado, os direitos patrimoniais daí decorrentes. Explica-se: os direitos morais dialogam com a noção de que a obra é uma emanção do espírito do autor, ou ainda um reflexo

⁶⁹ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 50.

⁷⁰ CARON, David D. The World of Intellectual Property and the Decision to Arbitrate. **Arbitration International**, v. 19, n. 4, p. 441-449, 2003.

⁷¹ VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil: direitos reais**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 583.

de sua personalidade.⁷² Entre esses direitos - os quais, importante frisar, são irrenunciáveis⁷³ - estão o direito à autoria (paternidade), o direito de reivindicar a autoria da obra, o direito ao ineditismo, o direito à integridade da obra etc.

Já os direitos patrimoniais concernem à utilização econômica da obra, isto é, permitem ao titular dos direitos extrair um benefício financeiro em virtude da utilização de sua obra por terceiros.⁷⁴ Esses podem ser objeto de transferência, cessão, venda ou distribuição. Trata-se, por exemplo, do direito de publicação e reprodução das obras. Tanto os direitos morais como os patrimoniais encontram amparo na legislação brasileira, a exemplo do art. 22 da LDA, segundo o qual “pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou”.

Como já apontado, a proteção autoral, diferentemente de direitos marcários e patentes, independe de registro, conforme o art. 18 da LDA. Além disso, referida lei, em seu art. 41, refere que a proteção aos direitos autorais tem início a partir da criação da obra e dura não somente pela vida do autor como por mais setenta anos, contados do dia primeiro de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor. Para os fins deste estudo, importante destacar também o art. 28 da LDA, o qual prevê que “cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.”

Nesse cenário, tem-se que os direitos autorais de caráter patrimonial incidentes sobre determinada criação intelectual que possibilitam seu uso, fruição e disposição podem ser submetidos ao instituto da arbitragem.⁷⁵ Disputas relacionadas aos direitos patrimoniais de autor, portanto, tais como direitos dos autores de reprodução, difusão e distribuição de suas obras, são geralmente consideradas arbitráveis - não se vislumbra interesse público que impeça o recurso a esse método para a resolução de disputas a seu respeito.⁷⁶

Um indicativo nesse sentido é a previsão, na LDA, em seu artigo 100-B, no sentido de que:

Os litígios entre usuários e titulares de direitos autorais ou seus mandatários, em relação à falta de pagamento, aos critérios de cobrança, às formas de oferecimento de repertório e aos valores de arrecadação, e entre titulares e suas associações, em relação aos valores e critérios de distribuição, poderão ser objeto da atuação de órgão da Administração Pública Federal para a resolução de conflitos por meio de mediação ou

⁷² SOUZA, Allan Rocha de. Direitos morais do autor. **Civilistica.com**, Rio de Janeiro, a. 2, n. 1, jan.-mar./2013. Disponível em: <http://civilistica.com/direitos-morais-autor/>. Acesso em: 28 set. 2021.

⁷³ “Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.”

⁷⁴ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **Curso Geral de Propriedade Intelectual à Distância (DL 101P BR)**. 2021.

⁷⁵ SILVA, Vinícius Pavan; ROSA, Marília Bittencourt. Arbitrabilidade dos Direitos Autorais – A Questão dos Direitos Morais. **Revista Brasileira de Arbitragem**, p. 93-109, 2013.

⁷⁶ VICENTE, Dário Moura. Arbitrability of intellectual property disputes: A comparative survey. **Arbitration International**, v. 31, n. 1, p. 151-162, 2015.

arbitragem, na forma do regulamento, sem prejuízo da apreciação pelo Poder Judiciário e pelos órgãos do sistema Brasileiro de Defesa da concorrência, quando cabível.⁷⁷

Os direitos morais do autor atrelados à criação da obra intelectual, contudo, por serem inerentes à pessoa humana, são direitos indisponíveis, razão pela qual a conclusão imediata é de que são inarbitráveis.⁷⁸ Nos sistemas de proteção dos direitos autorais com base no *droit d'auteur*,⁷⁹ os direitos morais dos autores, tais como os direitos à integridade e à paternidade de uma obra, são incapazes de serem transmitidos ou dispensados por seus titulares. É interessante notar que as normas francesas a respeito da arbitrabilidade de tais direitos se assemelham às brasileiras, eis que a partir da leitura do art. 2059 do Código Civil Francês se conclui que a arbitragem é facultada apenas em relação aos direitos de que as partes podem dispor livremente.⁸⁰

Apesar de tais constatações, é importante destacar que podem ocorrer casos em que o direito em si não é transacionável, mas suas consequências são capazes de serem discutidas na arbitragem: uma indenização decorrente da violação de algum direito moral de autor, por exemplo, pode ser objeto de uma arbitragem; em outras palavras, os desdobramentos patrimoniais dos direitos morais podem ser arbitráveis.⁸¹ De maneira análoga, Carmona tece considerações sobre o direito de família e o direito penal que podem ser aplicáveis às consequências patrimoniais dos direitos morais de autor:

⁷⁷ BRASIL. **Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Acesso em: 17 abr. 2022.

⁷⁸ SILVA, Vinícius Pavan; ROSA, Marília Bittencourt. Arbitrabilidade dos Direitos Autorais – A Questão dos Direitos Morais. **Revista Brasileira de Arbitragem**, p. 93-109, 2013.

⁷⁹ O Brasil, à luz da experiência francesa, adota o sistema do *droit d'auteur*, que se diferencia da abordagem da *Common Law* como enfoque no *copyright*. A esse respeito, Denis Barbosa explica que “A partir de 1710, apareceram as primeiras leis destinadas a estimular as criações literárias, artísticas e científicas, cuja intenção não era favorecer nenhuma das indústrias então existentes. Pelo contrário, o propósito das novas legislações era, em primeiro lugar, proteger os autores do excesso de poder econômico (e técnico) dos empresários gráficos, e, em segundo lugar, promover a criatividade intelectual. A tradição inglesa e, depois, norte-americana, enfatizou o primeiro daqueles intentos, elaborando um direito de cópia, ou *copyright*, pelo qual o autor - e não o editor - deteria a exclusividade de impressão. A legislação francesa subsequente à Revolução e, até certo ponto, o direito alemão, fixaram no segundo aspecto, aperfeiçoando a proteção do autor em sua individualidade por meio do direito de autoria ou *droit d'auteur*.” (BARBOSA, Denis Borges. **Direitos Autorais**. 1997. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/autorais.htm>. Acesso em: 17 abr. 2022, p. 1-2).

⁸⁰ “According to article 2059 FCC, arbitration must refer to 'rights of which [persons] have the free disposal'. With respect to article 2060 FCC, arbitration must not deal with 'matters of status and capacity of the persons, divorce and judicial separation, (...) controversies concerning public bodies and institutions, and more generally in all matters in which public policy is concerned’.” (FORTUNET, Edouard. Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France. **Arbitration International**, v. 26, n. 2, 2010, p. 291-293).

⁸¹ ATAB, Rafael; FRANCO, Karin Klempp; MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitrabilidade de disputas envolvendo direitos de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Disponível em: <https://abpi.org.br/noticias/impactos-da-arbitrabilidade-nos-direitos-de-propriedade-intelectual/>. Acesso em: 12 abr. 2022.

Estas constatações não são suficientes, porém, para excluir de forma absoluta do âmbito da arbitragem toda e qualquer demanda que tanja o direito de família ou o direito penal, pois as consequências patrimoniais tanto num caso como noutro podem ser objeto de solução extrajudicial. Dizendo de outro modo, se é verdade que uma demanda que verse sobre o direito de prestar e receber alimentos trata de direito indisponível, não é menos verdadeiro que o *quantum* da pensão pode ser livremente pactuado pelas partes (e isto torna arbitrável esta questão); da mesma forma, o fato caracterizador de conduta antijurídica típica deve ser apurado exclusivamente pelo Estado, sem prejuízo de as partes levarem à solução arbitral a responsabilidade civil decorrente de ato delituoso.⁸²

Assim, ainda que haja alguma resistência para submeter disputas de direitos autorais e direitos conexos à arbitragem, esta já é uma realidade no cenário internacional e há otimismo em relação ao fomento da arbitragem para os direitos autorais,⁸³ justificado pela ausência de maiores dificuldades em verificar a arbitrabilidade das controvérsias nesta área. Estabelece-se que os direitos patrimoniais de autor são arbitráveis e, embora seja constatada uma dicotomia entre esses e os direitos autorais de caráter moral, os árbitros podem decidir, por exemplo, sobre o direito à indenização ou arbitramento do *quantum* indenizatório por violação de determinado direito moral e sua respectiva liquidação.

2.2 CAMPO DE LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Ultrapassada a questão em relação aos direitos autorais, cabe analisar a arbitrabilidade de disputas no campo da propriedade industrial. Considerando as noções de arbitrabilidade e as vantagens da arbitragem já apresentadas, estabelece-se que um conflito em matéria de propriedade industrial que verse sobre direitos patrimoniais disponíveis, submetido à arbitragem por pessoas capazes, não parece esbarrar em qualquer óbice para sua resolução pelo tribunal arbitral.

Assim, as controvérsias de cunho obrigacional decorrentes de contratos de propriedade industrial em geral, como de licença de patente, cessão de uso de marca, contrato de *franchising* e suas consequências (pretensões relativas ao pagamento de quantias adequadas por licenciados e cessionários ou pagamento de indenizações), podem ser submetidas ao juízo arbitral.⁸⁴ O ato

⁸² CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo**: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 38.

⁸³ MILANI, Naíma Perrella. Arbitrabilidad Objetiva de los Derechos de Autor y Derechos Conexos. **Revista de Arbitragem e Mediação**, p. 74-92, 2014, p. 92.

⁸⁴ LEMES, Selma. **A arbitragem em propriedade intelectual**. Santiago do Chile, 1997. Palestra proferida no Seminário “O papel do agente da propriedade industrial na América Latina e Caribe”, da Associação

normativo nº 120 de 1993 do INPI corrobora com parte desses pontos, eis que estabeleceu a validade de cláusulas compromissórias em contratos de licenciamento e *know-how*.⁸⁵

A título ilustrativo desta realidade, dados da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP demonstram que, entre 2016 e 2017, aproximadamente 12,6% de seus procedimentos arbitrais envolveram contratos de franquia, atrás apenas de disputas societárias e contratos de agência e distribuição.⁸⁶ A matéria está entre aquelas no campo da propriedade industrial que é submetida em maior escala à arbitragem - entre as razões para tanto, a doutrina pontua:

Especificamente para os contratos de franquia [...] a arbitragem se mostra muito adequada, pois se trata justamente de relação jurídica complexa, a demandar dedicada, atenta e acurada análise da fase pré-contratual, o seu desenvolvimento, comportamento das partes, a fim de aferir eventuais descumprimentos das obrigações contratualmente assumidas e as naturalmente essenciais a esse tipo de avença. Podendo exsurgir, ainda, imbricadas questões concernentes à transferência do saber-fazer (*know-how*), do correto uso da marca e dos sinais distintivos, do correto exercício do poder-dever de controle e ingerência sobre o franqueado, eventual direito à indenização de clientela, entre outras, a recomendar a utilização da arbitragem como meio adequado para dirimção de conflitos oriundos desse tipo de relação contratual.⁸⁷

Com relação a tais pontos, não se verifica, em princípio, qualquer questão de interesse público ou regras de competência específica na organização judiciária brasileira. Não há tampouco imposição de participação do INPI em tais causas, eis que não se discute a higidez dos títulos outorgados pela autarquia. Portanto, tendo em conta que o ordenamento brasileiro assegura o direito de ação, a regra de competência para tais casos é aquela geral prevista no Código de Processo Civil.⁸⁸ Em assim sendo, as partes podem optar livremente por derrogar de tal competência e submeter a controvérsia a um juízo arbitral.

Em suma, no campo de direitos de propriedade industrial de livre disposição pelas partes, não existem aspectos de interesses que impeçam, *a priori*, o recurso à arbitragem.⁸⁹ É,

Interamericana de Propriedade Intelectual (ASIPI) e Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Disponível em: <http://selmalemes.adv.br/artigos/Arbitragem%20em%20Propriedade%20Intelectual.pdf> Acesso em: 17 abr. 2022.

⁸⁵ BOSCO LEE, João. O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul. **Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem**, São Paulo, ano 3, n. 8, abr./jun. 2000.

⁸⁶ CENTRO DE ESTUDOS DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS (“CESA”). **Anuário da arbitragem no Brasil**. Disponível em http://www.cesa.org.br/anuario_cesa.html. Acesso em 25 abr. 2022.

⁸⁷ CAHALI, Francisco José; PASTORE, Ana Cláudia; RODOVALHO, Thiago. O Uso De ADRS Nas Disputas De Franquia. **Revista Brasileira de Arbitragem**, p. 156-170, 2013.

⁸⁸ CARDOSO, Oscar. A Competência da Justiça Federal na Tutela dos Direitos da Propriedade Intelectual. **Revista CEJ**, Brasília, ano XII, n. 43, out./dez. 2008, p. 51-56.

⁸⁹ LEMES, Selma. **A arbitragem em propriedade intelectual**. Santiago do Chile, 1997. Palestra proferida no Seminário “O papel do agente da propriedade industrial na América Latina e Caribe”, da Associação Interamericana de Propriedade Intelectual (ASIPI) e Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

todavia, quando questionada a validade do título e afetadas questões de ordem e interesse públicos que estamos, no direito brasileiro, em “zonas cinzas” no que diz respeito à solução da controvérsia por um tribunal privado, como será visto no capítulo a seguir.

3 OBSTÁCULOS OBJETIVOS À ARBITRABILIDADE DE DETERMINADAS DISPUTAS EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Apesar do crescente número de casos que vêm sendo submetidos à arbitragem,⁹⁰ das vantagens do procedimento arbitral até aqui analisadas e da ausência de óbices para tanto no que diz respeito ao campo de livre disposição das partes, o Brasil ainda se mostra relativamente refratário ao uso da arbitragem para dirimir controvérsias em propriedade intelectual: de acordo com dados de 2014 do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), procedimentos arbitrais nesse campo representavam apenas 3% do total de casos.⁹¹ No mesmo sentido, parte da doutrina considera que tais litígios abrem espaço para “problemas peculiares”.⁹²

E os dados não existem sem motivo: de fato, embora a arbitragem seja regida pelo princípio da autonomia da vontade, o que permite, em tese, que as partes pactuem livremente uma convenção arbitral com o objetivo de afastar a jurisdição estatal, há, por outro lado, questões de ordem pública atreladas à matéria de propriedade industrial, bem como regras de competência absoluta da Justiça Federal previstas na Lei de Propriedade Industrial para julgar demandas que questionem a validade de títulos outorgados pelo INPI.

Isto se aplica especialmente aos títulos, tais como patentes e marcas registradas, que requerem o envolvimento do Estado. Assim, dependendo da extensão do envolvimento e controle das autoridades e autarquias tais como o INPI, os limites da arbitrabilidade podem ter de ser reduzidos de acordo.⁹³

Disponível em: <http://selmalemes.adv.br/artigos/Arbitragem%20em%20Propriedade%20Intelectual.pdf> Acesso em: 17 abr. 2022.

⁹⁰ LEMES, Selma. Arbitragem em Números e Valores. **Selma Lemes Advogados**, 2020. Disponível em: <http://selmalemes.adv.br/artigos/Analise-Pesquisa-ArbitragensNseValores-2020.pdf>. Acesso em: 30 set. 2021.

⁹¹ CONFLITOS societários e setores de construção e energia lideram busca por arbitragem. **Migalhas**, 6 de março de 2014. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/196385/conflitos-societarios-e-setores-de-construcao-e-energia-lideram-busca-por-arbitragem>. Acesso em 9 abr. 2022.

⁹² MONTEIRO, César Bessa. Arbitrabilidade: propriedade industrial e direitos de autor. **Revista da ABPI**, n. 63, mar/abr-2003, p. 3.

⁹³ “This is especially so regarding IP titles, such as patents and trademarks, that require the involvement of the state. Depending on the extent of the State Authority’s involvement and control, the limits of arbitrability may be narrowed accordingly. Procedural issues arising from arbitral and non-arbitral claims submitted before the same tribunal, shall be most likely decided on a case-by-case basis”. (CERTILMAN, Steven A.; LUTZKER, Joel.

No ponto, Selma Lemes,⁹⁴ que encabeça tal posição, e José Rogério Cruz e Tucci⁹⁵ entendem que da interpretação da legislação brasileira se extrai que quaisquer decisões relativas à validade de direitos de propriedade intelectual excederiam os poderes de um tribunal arbitral. Como já adiantado, referidos autores citam quatro principais fatores para tanto: a competência reservada à Justiça Federal para decidir sobre matérias afeitas aos registros públicos, a ordem pública, a ausência de livre disposição das partes sobre alguns direitos de propriedade intelectual e, por fim, o efeito *inter partes* da sentença arbitral. Tais pontos, apesar de intimamente relacionados e interligados, serão a seguir analisados a partir de dois vieses, um material e outro formal, a fim de que, após, seja possível destacar as soluções encontradas para a submissão de tais litígios à arbitragem.

3.1 QUESTÕES DE MÉRITO

3.1.1 Indisponibilidade De Direitos

Como visto, certos direitos de propriedade intelectual dependem de registro, como é o caso dos registros de marca e da concessão de patentes. Nessa esfera, a concessão de uma patente, de um registro de marca ou de desenho industrial é um ato vinculado praticado pela Administração Pública, personificada no INPI. Ou seja, a partir da demonstração de preenchimento dos requisitos previstos em lei, caberá ao Estado outorgar a respectiva cartapatente ou registro.⁹⁶

A formalidade do registro visa a tornar conhecida a apropriação de determinado sinal como marca ou a efetivar a concessão de uma patente, tornando-se possível conferir ao titular diversas garantias. Os ordenamentos jurídicos de diversos países divergem em relação ao sistema de registro adotado: há países nos quais a proteção legal tem por base o uso, mas outros

Arbitrability of intellectual property disputes. *In*: HALKET, Thomas D. (ed.). **Arbitration of international intellectual property disputes**. New York: Juris Net, 2012, p. 271).

⁹⁴ LEMES, Selma. **A arbitragem em propriedade intelectual**. Santiago do Chile, 1997. Palestra proferida no Seminário “O papel do agente da propriedade industrial na América Latina e Caribe”, da Associação Interamericana de Propriedade Intelectual (ASIPI) e Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Disponível em: <http://selmalemes.adv.br/artigos/Arbitragem%20em%20Propriedade%20Intelectual.pdf> Acesso em: 17 abr. 2022.

⁹⁵ CRUZ E TUCCI, José Rogério. Arbitrabilidade dos litígios sobre direitos da propriedade industrial. **Conjur**, 23 de setembro de 2014. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2014-set-23/paradoxo-corte-arbitrabilidade-litigios-direitos-propriedade-industrial>. Acesso em: 19 abr. 2022.

⁹⁶ AMARAL, Rafael Lacaz; LEONARDOS, Gabriel Francisco. A suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa frente aos direitos de exclusividade do titular de patente e de registro. *In*: ROCHA, Fabiano de Bem da (coord.). **Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

em que a proteção se funda no registro em si.⁹⁷ Em relação ao primeiro caso, trata-se de ordenamentos em que a lei reconhece, dentro de certos limites, que a propriedade não depende de registro, sendo este tão somente um ato para que o titular possa gozar de garantias especiais: é o sistema declarativo.⁹⁸

Por outro lado, há países em que a lei não garante proteção àquele que simplesmente faz uso do sinal distintivo ou da invenção, porquanto a proteção legal dos direitos atrelados à marca ou patente dependem do registro: o sistema, nesses casos, é chamado de atributivo.⁹⁹ O Brasil, atualmente, adota esse último sistema, razão pela qual o ato administrativo concessivo de um registro de marca ou de patente é considerado um “ato de império”. Disso decorreria, ao menos em tese, que um tribunal privado (arbitral) não teria ingerência para decidir sobre tais questões.¹⁰⁰

O ponto central de tal compreensão é de que haveria um interesse público atrelado ao ato administrativo que impediria o recurso à arbitragem em virtude da indisponibilidade. Isto é, o princípio da indisponibilidade do interesse público, que ocupa importante posição no regime jurídico-administrativo, seria incompatível com a submissão da questão a um tribunal arbitral.¹⁰¹

Em outras palavras, argumenta-se que o particular não poderia dispor da outorga desse direito, que por ser ato de soberania estatal, não estaria sujeito ao crivo de um tribunal arbitral, cabendo tão somente ao Estado pronunciar-se a respeito.¹⁰² Nesse sentido, há uma preocupação doutrinária com a possibilidade de submeter à arbitragem matérias de natureza sensível,¹⁰³ isto é, casos em que a disponibilidade é incerta e, conforme será analisado a seguir, nos quais a ordem pública possui forte intervenção.¹⁰⁴

⁹⁷ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 3. ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2012, p. 62.

⁹⁸ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 3. ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2012, p. 63.

⁹⁹ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 3. ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2012, p. 63.

¹⁰⁰ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 25.

¹⁰¹ MELLO, Rafael Munhoz. Arbitragem e Administração Pública. **Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná**, Curitiba, n. 6, p. 47-81, 2015.

¹⁰² MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 124.

¹⁰³ FICHTNER, José Antônio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria Geral da Arbitragem**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 219.

¹⁰⁴ BOSCO LEE, João. O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul. **Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem**, São Paulo, ano 3, n. 8, abr./jun. 2000, p. 351-352.

3.1.2 A Ordem Pública Como Óbice À Arbitragem

A noção de ordem pública é complexa, pautada por elementos fluidos e de diferentes classificações doutrinárias.¹⁰⁵ Pode ser considerada um reflexo da filosofia sócio-político-jurídica de toda a legislação, de modo que espelha a moral da nação e protege as necessidades econômicas do Estado,¹⁰⁶ ou um princípio que rejeita a aplicação de leis atentatórias à ordem moral e aos interesses econômicos de determinado país.¹⁰⁷

As normas de ordem pública, por sua vez, são aquelas que estabelecem princípios cuja manutenção se considera indispensável à organização da vida social, segundo os preceitos do direito.¹⁰⁸ A justificativa para tanto reside no controle da regularidade da atividade jurisdicional, essa compreendida como a função, o poder e a atividade que o Estado exerce, cuja finalidade central é a pacificação dos indivíduos ou grupos.¹⁰⁹ No ponto, Carmona aponta para a importante distinção entre a ordem pública interna e a ordem pública internacional:

A doutrina costuma visualizar o conceito de ordem pública sob dois ângulos distintos, tratando assim da ordem pública interna e da ordem pública internacional: aquela diz respeito às normas e princípios que não podem ser afastados pela vontade das partes, impondo barreiras limitadoras à atividade individual de contratar; esta (a ordem pública internacional) vincula-se aos atos praticados no exterior que tenham repercussão no território nacional.¹¹⁰

Além de uma faceta de direito material, a ordem pública também afeta questões de direito processual. Nesse caso, pode-se dizer que compreende o conjunto de garantias processuais e preceitos fundamentais previstos pela Constituição Federal, tais como o devido processo legal, a competência do juízo e a necessidade de regular citação das partes.¹¹¹

¹⁰⁵ FICHTNER, José Antônio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria Geral da Arbitragem**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 217.

¹⁰⁶ DOLINGER, Jacob. **Direito Internacional Privado: parte geral**. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 386-387.

¹⁰⁷ DOLINGER, Jacob. A autonomia da vontade para escolha da lei aplicável no direito internacional privado brasileiro. *In*: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista (coord.). **Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando da Silva Soares**. São Paulo: Altas, 2007, p. 102.

¹⁰⁸ BEVILÁQUA, Clóvis. **Teoria Geral do Direito Civil**. São Paulo: Livraria Francisco Alves, 1951, p. 15.

¹⁰⁹ DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. **Teoria geral do processo**. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 45-46.

¹¹⁰ CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96**. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 69.

¹¹¹ TIBURCIO, Carmen. A ordem pública na homologação de sentenças estrangeiras. *In*: FUX, Luiz; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). **Processo e constituição: estudos em homenagem ao Professor José Carlos Barbosa Moreira**. São Paulo: RT, 2006, p. 212.

Dada sua relevância, afirma-se que, além da patrimonialidade e da livre disponibilidade dos direitos que podem ser submetidos à arbitragem, o conceito de arbitrabilidade encontra, também, uma limitação na ordem pública.¹¹² De fato, quando esta noção é analisada frente ao princípio da autonomia da vontade (que, como já referido, é consagrado no contexto da arbitragem),¹¹³ tal princípio se revela não absoluto: há certas normas que os particulares não poderão afastar, eis que relacionadas com interesses coletivos e sociais fundamentais.¹¹⁴

A corroborar, o art. 2º da Lei de Arbitragem coloca a ordem pública como um freio estabelecido pelo legislador à vontade das partes e à cláusula compromissória.¹¹⁵ Naturalmente, o árbitro não tem jurisdição para resolver conflitos de direito indisponível, mas tem autoridade para apreciar e julgar matérias que enfrentem questões de ordem pública - ainda assim, o ponto central que ora se analisa consiste no fato de que o árbitro não está autorizado, isto sim, a *violar* tais normas de ordem pública.¹¹⁶

Diante disso, somando tais considerações com os pontos acima analisados quanto à indisponibilidade do interesse público, dúvidas surgem quanto à desconstituição de um ato atributivo de direitos pelo Estado por um árbitro importar, ou não, ofensa à ordem pública.¹¹⁷ Ponderações nesse sentido são de extrema relevância, tendo em vista que eventual sentença arbitral em afronta à ordem pública poderá ser tida como inexecutável.¹¹⁸

Com efeito, as hipóteses de anulabilidade de sentenças arbitrais nacionais estão previstas no art. 32 da Lei de Arbitragem de maneira taxativa: as partes e os juízes togados não podem ampliar as razões para revisão judicial dos laudos arbitrais.¹¹⁹ Nada obstante, em caso de eventual decisão arbitral proferida em ofensa à ordem pública, o argumento é de que se

¹¹² FICHTNER, José Antônio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria Geral da Arbitragem**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 227.

¹¹³ “No campo da arbitragem comercial internacional, contudo, muito pelo contrário, o legislador brasileiro, seguindo tendência universal, adotou expressamente a autonomia da vontade em seu mais alto grau, permitindo, como já se disse, não só a escolha pelas partes de determinado ordenamento jurídico nacional para regência da substância do litígio, como também a opção pela equidade, pelos usos e costumes, pelas regras internacionais do comércio ou pelos princípios gerais de direito.” (ALMEIDA, Ricardo Ramalho. **Arbitragem comercial internacional e ordem pública**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 21).

¹¹⁴ ALMEIDA, Ricardo Ramalho. **Arbitragem comercial internacional e ordem pública**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 16. No mesmo sentido: “A obrigatoriedade que resulta das leis de ordem pública é absoluta, de modo a não permitir nenhuma escolha à vontade particular e a nulidade ou a sanção seguem-se necessariamente à infringência da norma.” (KOMATSU, Roque. **Da invalidade no processo civil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 149).

¹¹⁵ CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96**. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 69.

¹¹⁶ MARTINS, Pedro Batista. **Apontamentos sobre a Lei de Arbitragem**. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 4.

¹¹⁷ REDFERN, A.; HUNTER, M. **Law and practice of international commercial arbitration**. 4. ed. London: Sweet and maxwell, 2004, p. 13.

¹¹⁸ COUTO, Jeanlise Velloso. **Árbitro e estado: interesses divergentes**. São Paulo: Atlas, 2010, p. 7.

¹¹⁹ CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96**. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 399.

estaria diante de hipótese de anulabilidade do inciso VIII do mencionado art. 32, ou seja, em caso de ofensa aos princípios do art. 21, § 2º da Lei de Arbitragem.

Isso porque, embora a norma se refira aos princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento, parte da doutrina sustenta que seria o caso de estender a previsão para todos os princípios processuais aplicáveis à arbitragem “cuja violação acabe representando, no caso concreto, ofensa à ordem pública”.¹²⁰ Ainda que assim não fosse, Carmona acena para a possibilidade de casos “verdadeiramente excepcionais” em que seria necessário reconhecer a sobrevivência da desconstituição de um laudo arbitral, do que seria exemplo mais evidente a hipótese de não ser arbitrável determinado litígio¹²¹ - precisamente o que ora se discute.

Por outro lado, ofensas à ordem pública também podem afetar a homologação de sentenças arbitrais estrangeiras: a ordem pública é considerada causa de possível denegação, pois em razão dessa noção é que se impede “o cumprimento de decisões incompatíveis com os princípios políticos, éticos, sociais, que estão na base mesma da organização do Brasil como Estado”.¹²² Desse modo, em suma, a ordem pública é colocada como freio tanto em relação à sentenças arbitrais nacionais como à homologação de sentenças estrangeiras, tratando-se da única exceção em que o controle judicial da arbitragem adentra o mérito do que foi decidido pelos árbitros.¹²³

Contudo, cada Estado tem seu próprio entendimento sobre o que constitui ordem pública (ou *public policy*).¹²⁴ Neste ponto também é relevante salientar que a própria noção de arbitrabilidade pressupõe um componente público, tratando-se de um conceito fixado por cada ordenamento jurídico de acordo com aspectos políticos, econômicos, sociais e até mesmo

¹²⁰ FICHTNER, José Antônio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria Geral da Arbitragem**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 153.

¹²¹ CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo**: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 399.

¹²² MOREIRA, José Carlos Barbosa. Problemas relativos a litígios internacionais. In: **Temas de direito processual**: quinta série. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 159.

¹²³ FICHTNER, José Antônio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria Geral da Arbitragem**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 218.

¹²⁴ “Each state has its own concept of what is required by its ‘public policy’ (or *ordre public*, in the civil law terminology). It is possible to envisage, for example, a dispute over the division of gaming profits from a casino. The dispute is taken to arbitration and an award is made. In many states, the underlying transaction that led to the award would be regarded as a normal commercial transaction that led to the award would be regarded as a normal commercial transaction and the award would be regarded as valid. However, in states that do not tolerate gambling, the award might well be set aside on the basis that it offends public policy and is illegal. Similarly, it is possible to envisage a dispute between a wine producer and a distributor being regarded as arbitrable in many countries except perhaps in a strict Islamic country in which the production, sale or consumption of alcohol is prohibited.” (COOK, Trevor; GARCIA, Alejandro I. **International intellectual property arbitration**. New York: Wolters Kluwer, 2010, p. 66-67).

morais.¹²⁵ Em relação ao diálogo da arbitrabilidade com as políticas públicas de cada Estado, a doutrina bem pontua:

A arbitrabilidade, portanto, traz em si um componente público, correspondente a uma política pública de relacionamento entre os Estados soberanos e o instituto da arbitragem, em que aquele fixa os limites intransponíveis à arbitragem e esta, respeitando solenemente estes limites, coopera, na medida das suas possibilidades, com a tarefa de distribuir justiça. Esta política de relacionamento varia de acordo com diversos fatores, mas talvez se possa dizer que há, na experiência comparada, uma maior flexibilidade dos Estados soberanos quando se trata de um conflito relacionado a agentes do comércio internacional.¹²⁶

Por isso, na defesa da arbitragem há o argumento no sentido de que, constituindo a arbitragem um mecanismo de resolução de conflitos voltado ao comércio internacional, não devem prevalecer visões limitantes do escopo transnacional do comércio.¹²⁷ A arbitragem internacional, para essa corrente, conta com *standards* próprios de ordem pública, adotando uma ordem pública internacional, ou ainda uma “ordem pública interna temperada com as necessidades decorrentes do comércio internacional”.¹²⁸ Nesse caso, poderia haver uma brecha para a submissão de litígios de propriedade industrial à arbitragem.

A questão da violação, ou não, à ordem pública também se coloca no que diz respeito à extensão dos efeitos da sentença arbitral: diz-se que a desconstituição dos títulos (registros públicos) por um tribunal privado violaria a ordem pública na medida em que a sentença teria efeitos apenas *inter partes*, quando na prática se estaria diante de implicações *erga omnes*. Este ponto em específico será, dessa forma, analisado a seguir no contexto dos obstáculos de natureza formal à arbitrabilidade.

3.2 ÓBICES DE NATUREZA FORMAL

3.2.1 Competência Da Justiça Federal Para Decidir Sobre Matérias Afeitas Aos Registros Públicos Outorgados Pelo INPI

¹²⁵ FICHTNER, José Antônio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria Geral da Arbitragem**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019. p. 219.

¹²⁶ FICHTNER, José Antônio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria Geral da Arbitragem**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 221.

¹²⁷ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 128.

¹²⁸ COOK, Trevor; GARCIA, Alejandro I. **International intellectual property arbitration**. New York: Wolters Kluwer, 2010, p. 67.

Além da invocada indisponibilidade do interesse público e da ordem pública como óbices à submissão de certos litígios à arbitragem, é possível citar as regras de competência para desconstituição dos títulos de propriedade intelectual. A situação, como será ainda abordado neste estudo, não ocorre apenas no Brasil, mas também em diversos países. Com efeito, as leis de algumas jurisdições colocaram limitações à arbitrabilidade de certas questões relacionadas à propriedade intelectual, porquanto a matéria atrairia questões de políticas públicas que devem ser resolvidas pelos tribunais nacionais.¹²⁹

Com relação a este tema, o art. 175 da Lei nº 9.279/96 estabelece que “a ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”. Em princípio, há, assim, a previsão na legislação brasileira da competência absoluta da Justiça Federal para dirimir controvérsias cujo objeto seja a validade dos registros públicos. Embora não haja reserva expressa de jurisdição para os casos em que o INPI não faça parte do procedimento, tem sido entendido, ainda assim, pela necessidade de bifurcação quando é pretendida a declaração de nulidade de direitos de propriedade industrial ou no contexto de discussão de violação de direitos e reparação por perdas e danos.¹³⁰

Da mesma forma, especificamente em relação às patentes, os arts. 56 e 57 da LPI dispõem:

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.

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.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

O mesmo ocorre com a nulidade de registro de desenho industrial, conforme o art. 118 da mesma lei. E não é só: a matéria foi objeto de fixação de tese na sistemática dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, restando definido, a partir do Tema 950, tal como segue:

¹²⁹ PIERCE, John; GUNTER, Pierre-Yves. **Global Arbitration Review: The Guide to IP Arbitration**. London: Law Business Research, 2021, p. 1.

¹³⁰ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 126.

As questões acerca do *trade dress* (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

O Brasil conta ainda com questões processuais a esse respeito, porquanto a incompetência absoluta, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil, é questão de ordem pública que pode ser declarada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.¹³¹ Daí decorreria a constatação de que as regras de competência acima analisadas para certos litígios em propriedade intelectual - notadamente aqueles de propriedade industrial - devem ser observadas, sendo fundamental, também, conhecer o direito aplicável a fim de verificar se há efetivamente restrições nesse sentido.¹³²

A despeito de tais constatações, cogita-se a possibilidade de que a nulidade dos registros e sua desconstituição se dê de maneira incidental na arbitragem, resguardados, porém, os efeitos adstritos às partes litigantes. Isto é, os registros remanesceriam válidos e vigentes para o ordenamento jurídico, frente a terceiros, mas não mais o seriam entre as partes litigantes. A solução pode até mesmo ser interessante em determinados casos, como o de licenciado e licenciante que não desejariam que seu registro fosse reputado como nulo *erga omnes*.¹³³ Assim, a partir de tal proposta é que se extrai uma possível solução para o problema da inarbitrabilidade de litígios em propriedade industrial, de modo que tais questões serão objeto de apreciação no capítulo que segue.

3.2.2 Efeitos *Inter Partes* Da Sentença Arbitral Em Oposição Aos Direitos *Erga Omnes*

Segundo o art. 31 da Lei de Arbitragem, a sentença arbitral tem efeitos entre as partes que submeteram o litígio à arbitragem, isto é, *inter partes*: “a sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder

¹³¹ “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.”

¹³² MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 167.; YOUSSEF, Karim Y. The death of inarbitrability. *In: MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, Stavros (eds.). Arbitrability: international & comparative perspectives*. The Netherlands: Kluwer, 2009, p. 66.

¹³³ ATAB, Rafael; FRANCO, Karin Klempp; MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitrabilidade de disputas envolvendo direitos de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Disponível em: <https://abpi.org.br/noticias/impactos-da-arbitrabilidade-nos-direitos-de-propriedade-intelectual/>. Acesso em: 12 abr. 2022.

Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo”. Assim, a sentença arbitral faz coisa julgada entre as partes, esgotando os poderes do árbitro ou do tribunal arbitral¹³⁴ - que, conforme o art. 18 da Lei de Arbitragem, se equiparam aos juízes togados.¹³⁵

Ocorre que a validade de direitos de propriedade intelectual, notadamente a validade dos registros, ultrapassa os limites do interesse privado, pois a decisão que declara a validade ou não desses direitos tem efeito *erga omnes*¹³⁶ pela própria natureza do direito em jogo, de modo que a invalidade de direitos importará reflexos na esfera dos direitos de outros sujeitos que não as partes da arbitragem.¹³⁷

Em consonância com este entendimento há o fato de que, uma vez estando o direito de propriedade industrial em vigor, o titular goza de seus direitos *erga omnes* mesmo que haja ação de nulidade pendente de julgamento, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do julgamento do Recurso Especial nº 325.158-SP.¹³⁸ Assim, considerando ainda que a nulidade de um registro público se dá de pleno direito, a consequência natural seria a de que o registro não produzirá mais efeitos, sendo reputado como inexistente com efeitos, vale repetir, *erga omnes*.¹³⁹ Sobre o tema, João da Gama Cerqueira ensina:

[...] a sentença que declara a nulidade do registro produz efeitos *erga omnes* e não, apenas, entre as partes, pelos mesmos motivos expostos a respeito das patentes de invenção. Geralmente, porém, a declaração de nulidade só interessa ao autor, porque, na sua grande maioria, as ações de nulidade são intentadas com fundamento na violação de registro de que é titular. Nesses casos, embora os efeitos da sentença aproveitem a todos, terceiros não se poderão utilizar da marca anulada porque infringiriam o registro do autor, incorrendo nas penas da lei. Tratando-se, entretanto,

¹³⁴ CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo**: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 392.

¹³⁵ “Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário.”

¹³⁶ Por efeitos *erga omnes* entende-se que há efeitos perante todos, e não só para as partes em determinado litígio. A oponibilidade *erga omnes* significa que todos os indivíduos têm de respeitar o direito alheio. Nesse sentido: ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. **Dicionário Acadêmico de Direito**. 2. ed. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2001.

¹³⁷ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual**: Aspectos Estratégicos e Polêmicos. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 173.

¹³⁸ Conforme trecho do voto vencedor: “Manter o acórdão recorrido, com todo respeito aos que me antecederam, significa violentar a disciplina própria do Código da Propriedade Industrial, que não autoriza a desconstituição do registro salvo pela via do processo administrativo (artigos 168 a 172) e da ação de nulidade, não tendo previsão alguma para autorizar-se a sua declaração incidental de ineficácia, sem que intervenha no processo o INPI e sem que tenha sido ajuizada no foro que a lei especial de regência indicou competente, ou seja, a Justiça Federal. Em conclusão, se o registro não foi reconhecido nulo em ação própria, com condições específicas de prescrição, de foro e, até mesmo, de prazo próprio para resposta do réu titular do registro, que é de 60 (sessenta) dias, o titular tem direito à exclusividade.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **REsp 325.158/SP**. Rel. Ministra Nancy Andrighi e Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284).

¹³⁹ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 3. ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2012, p. 174.

de outros casos de nulidade, sobretudo quando a ação visa a tornar livre o uso do sinal irregularmente registrado, a sentença beneficia a todos os interessados.¹⁴⁰

Imagine-se, por exemplo, uma sentença arbitral que declare a nulidade de um registro de marca. Para o mundo jurídico, os efeitos dessa decisão naturalmente afetam aqueles que no futuro desejem registrar marca semelhante, eis que a questão afetará, também, eventual confusão ou colidência entre sinais. Fundamentalmente, a questão que se coloca é que, em relação a terceiros, *ou a marca (o registro) existe e é válido, ou não*. A declaração de nulidade afetaria, prosseguindo no exercício de imaginação proposto, eventual ação em trâmite na Justiça Estadual em que discutido o uso indevido de sinal conflitante, tendo em vista que “o título objeto da pretensão não mais existe (aliás, jamais existiu), por ter sido retirado do mundo jurídico desde o seu nascedouro, através de sentença anulatória com eficácia *erga omnes*.”¹⁴¹

Assim, a conclusão imediata seria a de que não é permitido a um tribunal arbitral, por meio de uma sentença com efeitos apenas *inter partes*, a desconstituição dos registros públicos outorgado pelo Estado. Contudo, há quem defenda que, justamente por a decisão arbitral gerar efeitos apenas entre as partes, eventual decisão de nulidade do registro não seria um ataque ao ato administrativo do Estado - na verdade, atestaria a invalidade do título apenas entre as partes litigantes, sem qualquer efeito no registro em si.¹⁴²

Aqui, mostra-se importante distinguir a eficácia *erga omnes* e a oponibilidade: a validade consiste em um estado do ato de apreciação no momento da formação do título, de maneira que, se o árbitro se pronuncia sobre a validade de um título, a sua decisão terá efeito *erga omnes* na medida em que o ato não surte sua eficácia apenas entre as partes, mas é válido para além delas. Por outro lado, é possível declarar oponível entre as partes um título de propriedade industrial, ou seja, vinculante às partes e impassível de oponibilidade perante terceiros.¹⁴³

Em resumo, a posição defendida por parcela da doutrina é a de que a decisão arbitral, uma vez eficaz apenas entre as partes, sem efeitos *in rem*, importaria em uma declaração de

¹⁴⁰ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 3. ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2012, p. 184.

¹⁴¹ AMARAL, Rafael Lacaz; LEONARDOS, Gabriel Francisco. A suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa frente aos direitos de exclusividade do titular de patente e de registro. *In*: ROCHA, Fabiano de Bem da (coord.). **Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 112.

¹⁴² MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 328.

¹⁴³ BONET, Georges; JARROSON, Charles. L'arbitrabilité des litiges de propriété industrielle en droit français. *In*: COLLOQUE ARBITRAGE ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, 12., 1994, Paris. **Anais do Colóquio**. Paris: Litec, 1994, p. 64.

nulidade sem efeitos sobre o registro em si: esse continuaria em vigor, de modo que não haveria efeitos perante terceiros, mas apenas estaria afetada sua oponibilidade perante as partes na arbitragem¹⁴⁴. Essa posição é compartilhada por estudiosos brasileiros, para os quais o tribunal arbitral pode decidir *incidentalmente* sobre o registro, sem efeitos *erga omnes*.¹⁴⁵

Cabe explicar, nesse tocante, que uma declaração incidental, em termos processuais, consiste em uma ramificação de questões prejudiciais (que podem ser prejudiciais principais ou incidentais): aquelas atinentes à existência, inexistência ou modo de ser de uma relação ou situação jurídica que, embora sem constituir propriamente o objeto da pretensão formulada, são importantes para sua solução.¹⁴⁶

Tal possibilidade é prevista no art. 56 da LPI, transcrito no capítulo anterior, na medida em que se permite a arguição de nulidade de patente como matéria de defesa, ou seja, incidentalmente. Assim, com a declaração de nulidade da patente pela via incidental (com efeitos *inter partes*), as patentes apenas não serão mais oponíveis ao réu da ação, mas continuarão produzindo seus efeitos no mundo jurídico e em relação a terceiros que não fizeram parte da relação processual:

Constituindo uma simples questão prejudicial, o juiz deverá necessariamente apreciar a arguição antes de prolatar a sentença final. Se ele reconhecer que a patente é nula, a ação de contrafação ou de indenização será necessariamente julgada improcedente. [...] Por outro lado, pode o réu apresentar a questão prejudicial (nulidade da patente) na forma de uma ação declaratória incidental, que será recebida e julgada junto com o pedido principal (no exemplo a contrafação ou a indenização por exploração indevida da patente), desde que o juiz seja competente em razão da matéria (art. 470, II, do CPC), ou seja, desde que se trate de um juiz federal (art. 57 da Lei de Propriedade Industrial).¹⁴⁷

A esse respeito, sustenta-se que a análise da prejudicial do pedido como pressuposto da formação do convencimento do árbitro sobre a lide não se mostraria incompatível com a limitação pela disponibilidade de direitos e tampouco implicaria usurpação de competência - isso porque a solução da questão não recairia sobre a matéria indisponível, mas simplesmente seiria um pressuposto para a análise dos demais pedidos.

¹⁴⁴ COOK, Trevor; GARCIA, Alejandro I. **International intellectual property arbitration**. New York: Wolters Kluwer, 2010.

¹⁴⁵ LEVY, Daniel de Andrade. Anotações sobre a Arbitragem em Matéria de Propriedade Intelectual. **Revista Brasileira de Arbitragem**, São Paulo, p. 207-228, set. 2014; LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade Vieira. Arbitragem e propriedade industrial. **Revista de Direito Privado**, v. 5, p. 149, jan. 2001.

¹⁴⁶ TALAMINI, Eduardo. **Código de Processo Civil anotado**. Curitiba: OABPR, 2016.

¹⁴⁷ LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. **A Lei de Propriedade Industrial Comentada**. São Paulo: Lejus, 1999, p. 130.

Quanto ao ponto, cabe uma ressalva no sentido de que, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, seria possível afirmar que o resultado da questão incidental não seria coberto pela autoridade do julgado.¹⁴⁸ Contudo, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, passou a ser previsto que a decisão faz coisa julgada mesmo em relação à questão prejudicial decidida incidentalmente se dela depender o julgamento do mérito,¹⁴⁹ como é proposto pela doutrina em relação à arguição incidental de nulidade.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre tal possibilidade, referindo que a nulidade da patente com efeitos *erga omnes* só poderia ser declarada em ação própria ajuizada no foro da Justiça Federal, contando com a participação do INPI, resguardando, todavia, a possibilidade de reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, na Justiça Estadual.¹⁵⁰ Analogamente, é possível sustentar a possibilidade de que tal análise incidental seja realizada por um tribunal arbitral.

Portanto, é defensável a possibilidade de que tais direitos sejam debatidos perante a jurisdição arbitral quando suscitados incidentalmente, produzindo efeitos somente entre as partes no litígio. Ainda assim, dois pontos merecem atenção: (i) não há disposição semelhante em relação à arguição de nulidade incidental de um registro de marca;¹⁵¹ (ii) a doutrina não é unânime sobre como se daria a desconstituição do título eventualmente declarado nulo pelo juízo arbitral perante o INPI.

Em relação ao ponto (i), o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.132.449-PR, de relatoria da Ministra Nancy

¹⁴⁸ MOREIRA, José Carlos Barbosa. La nuova legge brasiliana sull'arbitrato. **Rivista dell'Arbitrato**, a. VII, n. 1, p. 1-18, 1997.

¹⁴⁹ “Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.”

¹⁵⁰ Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). **AgRg no Ag 526.187/SP**. Rel. Min.

Fernando Gonçalves, DJ 3.9.07.; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2ª Turma). **AgRg no CC 115.032/MT**. Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 09/11/2011, DJe 29/11/2011.

¹⁵¹ BARBOSA, Denis Borges. **A nulidade incidental de marca**. 2012. Disponível em:

<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-nulidade-incidental-de-marca-janeiro-de-2012.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2022.

Andrighi.¹⁵² Embora o caso seja amplamente discutido pela doutrina,¹⁵³ apontou-se para impossibilidade de análise incidental sobre a validade de um registro de marca por um tribunal estadual. Em resumo, o caso envolveu a proteção de desenho industrial e marca e analisou decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que negou a concessão de liminar com base na aparente nulidade de registro.

Coube ao Superior Tribunal de Justiça analisar a possibilidade de reconhecimento incidental da invalidade de registros de desenho industrial e de marca sem ação direta para tanto ou com base apenas na aparente invalidade dos registros, sem que tenha ocorrido decisão nesse sentido pela Justiça Federal. Ao final, após análise de julgados anteriores e da competência para reconhecimento de contrafação, restou decidido que não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal seja prevista regra especial de competência, mas para o reconhecimento incidental da invalidade do registro não seja exigida a mesma cautela. Segundo a Ministra Relatora, interpretar a legislação em sentido diverso seria o mesmo que “conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa”.

No mesmo sentido, no recente julgamento do Recurso Especial nº 1.826.832¹⁵⁴ o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou a incompetência da Justiça Estadual para reconhecer a invalidade, ainda que incidentalmente, de marca registrada, à luz do art. 175 da Lei n. 9.279/96, conforme “jurisprudência pacífica da Corte”. Novamente, por analogia, seria possível afirmar que, ao reconhecer a (in)validade de um registro de marca incidentalmente, um tribunal arbitral, assim como o tribunal estadual em questão, violaria as normas de competência do direito brasileiro.

¹⁵² A ementa do caso é elucidativa quanto aos principais aspectos da decisão: “1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o INPI. 2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do registro não implica prejuízo para o exercício do direito de defesa do réu de uma ação de abstenção. Nas hipóteses de registro irregular de marca, patente ou desenho, o terceiro interessado em produzir as mercadorias indevidamente registradas deve, primeiro, ajuizar uma ação de nulidade perante a Justiça Federal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Assim, todo o peso da demonstração do direito recairia sobre o suposto contrafator que, apenas depois de juridicamente respaldado, poderia iniciar a comercialização do produto”. “Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma” [...] Ao reconhecer a invalidade de um registro incidentalmente, o TJ/PR violou regra do artigo 57 da lei da propriedade industrial” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **REsp 1132449/PR**. Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012).

¹⁵³ ATAB, Rafael; FRANCO, Karin Klemp; MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitrabilidade de disputas envolvendo direitos de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Disponível em: <https://abpi.org.br/noticias/impactos-da-arbitrabilidade-nos-direitos-de-propriedade-intelectual/>. Acesso em: 12 abr. 2022.

¹⁵⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **REsp 1826832/MG**. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021.

Em caso de desatenção à necessária declaração de nulidade pela Justiça Federal, mesmo quando tal questão seja suscitada apenas de forma incidental, pode-se dizer, inclusive, que haveria uma violação ao princípio do devido processo legal.¹⁵⁵ Dessa maneira, na linha do que os julgados supracitados indicam, o entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, ao menos até o presente momento, é no sentido de que, diferentemente das patentes, a análise incidental de nulidade de registro marcário por um tribunal que não o federal não pode ocorrer.¹⁵⁶

Ressalva-se a existência de entendimento doutrinário em sentido diverso: seria possível argumentar que, embora o legislador não tenha mencionado a possibilidade de arguição da nulidade da marca como matéria de defesa, de maneira prejudicial, não existiria razão para não aplicar por analogia a previsão do art. 56 da LPI,¹⁵⁷ que, como já referido, em princípio indica a possibilidade apenas para a nulidade da patente.

Além disso, a vinculação dos árbitros ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça é discutida na doutrina: alguns autores entendem que aos árbitros não é imposto que observem o entendimento dos tribunais estatais para determinado tema, visto que sua missão seria autônoma,¹⁵⁸ ao passo que outros defendem que, caso escolhida a lei brasileira como aplicável, há sua vinculação aos precedentes judiciais pois esses integram o direito brasileiro.¹⁵⁹

Em relação ao ponto (ii) acerca da controvertida desconstituição do título perante o INPI, cogita-se a possibilidade de, a fim de alcançar o efeito *erga omnes*, proceder a uma desconstituição do título eventualmente declarado nulo em comunicação separada direcionada à autarquia. Nathalia Mazzonetto descreve como poderia se dar tal ato e o que deveria constar da comunicação:

[...] São aspectos relevantes a serem informados à Diretoria do INPI responsável (se marcas ou patentes, para efeitos de nosso estudo): a) indicação precisa do objeto (p. ex., no caso de patente: nome, qualificação e endereços das partes; nome do titular e inventor da patente; especificações e numeração da patente); e b) trecho do *decisum*

¹⁵⁵ GRINOVER, Ada Pellegrini. Arbitragem e litisconsórcio. **Revista de Arbitragem e Mediação**, v. 50, 2016.

¹⁵⁶ Nesse sentido, cita-se os outros seguintes Recursos Especiais: REsp 1.322.718, AgRg no REsp 254.141, REsp 1.281.448, e REsp 1.738.014.

¹⁵⁷ LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade Vieira. Arbitragem e propriedade industrial. **Revista de Direito Privado**, v. 5, p. 149, jan. 2001.

¹⁵⁸ CARMONA, Carlos Alberto; FILHO, José Augusto Bittencourt Machado. **Arbitragem: jurisdição, missão e justiça in Constituição da República 30 anos depois: uma análise prática da eficiência dos direitos fundamentais. Estudos em homenagem ao Ministro Luiz Fux**. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 225.

¹⁵⁹ AMARAL, Guilherme Rizzo. Vinculação dos árbitros aos precedentes judiciais. **Conjur**, 03 de outubro de 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-out-03/guilherme-amaral-vinculacao-arbitros-aos-precedentes-judiciais>. Acesso em: 25 abr. 2022; AMARAL, Guilherme Rizzo. **Judicial Precedent and Arbitration: Are arbitrators bound by judicial precedent? A comparative study of UK, US and Brazilian Law and Practice**. London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2017.

ou indicação dos termos da nulidade do direito em cheque, de modo a permitir a exata anotação das limitações impostas.

A fim de evitar eventual recalcitrância das partes na adoção dessa providência, tal ônus deveria recair sobre o tribunal arbitral, mediante simples expedição de ofício em prazo firmado, ou, ainda, fixar como condição da exequibilidade do *decisum* o registro junto ao INPI, sob pena de aplicação de multa cominatória enquanto perdurar o não adimplemento da obrigação. Isso, contudo, dependeria de previsão legal para tanto, tal como se verifica nos ordenamentos jurídicos que adotam a eficácia *erga omnes* da decisão arbitral que reconhece a nulidade de direitos de propriedade industrial.¹⁶⁰

A despeito do aceno doutrinário para essa possibilidade, há como se discutir a participação do INPI na própria arbitragem, de sorte que eventual comunicação posterior ao órgão não seria necessária. A proposição é ousada, mas existente, e depende da análise da natureza jurídica da intervenção do INPI. Assim, este é o tópico do qual o presente estudo se ocupará a seguir.

Por fim, cabe referir que se vislumbra ainda outra possibilidade para a solução da problemática exposta: em caso de adoção do entendimento de que definitivamente não incumbiria ao tribunal arbitral decidir sobre a higidez dos registros públicos de propriedade industrial, cogita-se ser possível a suspensão do procedimento arbitral até que a questão prejudicial (incidental), necessária e de que dependeria a apreciação final da decisão arbitral, fosse solucionada no juízo competente (no caso, a Justiça Federal).¹⁶¹

4 POSSIBILIDADES EM FAVOR DA ARBITRAGEM ENVOLVENDO DISPUTAS EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL

4.1 ATUAÇÃO DO INPI

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é autarquia federal cuja finalidade, conforme a Lei nº 5.648/1970 que o instituiu,¹⁶² é a execução das normas regulamentadoras da propriedade industrial,¹⁶³ assim como o registro de marcas, patentes, desenho industrial,

¹⁶⁰ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual**: Aspectos Estratégicos e Polêmicos. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 331.

¹⁶¹ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual**: Aspectos Estratégicos e Polêmicos. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 277.

¹⁶² Vide art. 1º da referida Lei: “Fica criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, com sede e foro no Distrito Federal.”

¹⁶³ “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.”

transferência de tecnologia, indicação geográfica, programa de computador e topografia de circuito integrado.

Como visto, é de rigor sua participação em diversas demandas relativas à nulidade dos registros públicos, notadamente frente ao trabalho de análise técnica que a autarquia realiza em relação à concessão de patente ou ao registro de uma marca. É do INPI a incumbência de analisar, à luz dos requisitos de registrabilidade e privilegiabilidade, a viabilidade ou não dos pedidos que lhe são submetidos.¹⁶⁴

A natureza jurídica de sua participação e atuação nos processos judiciais parecia ser, em primeiro momento, a de litisconsorte passivo, dado que o direito discutido neste tipo de demanda engloba tanto os direitos patrimoniais do registro de marca ou de patente quanto o ato administrativo que o concedeu.¹⁶⁵ Com efeito, a doutrina muito discutiu sobre a posição do INPI e o que lhe competia nas intervenções determinadas pela LPI, tendo sido considerado que o INPI poderia ser litisconsorte passivo necessário ou *amicus curiae*.¹⁶⁶ Essa última figura, oportuno esclarecer, consiste em intervenção de terceiro que, espontaneamente, a pedido da parte ou por provocação do órgão jurisdicional, intervém no processo para fornecer subsídios com o intuito de aprimorar a decisão.¹⁶⁷

Nada obstante, o ponto foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, do que resultou o entendimento no sentido de que o INPI é litisconsorte dinâmico, conforme se extrai da leitura do julgamento do Recurso Especial nº 1.817.109-RJ.¹⁶⁸ O relator Ministro Luiz Felipe Salomão assinalou, quando do julgamento deste caso, que a jurisprudência já havia consagrado o entendimento de que nas ações de nulidade de patente e de registro de marca a atuação processual do INPI tem natureza atípica, podendo ser na condição de assistente especial ou até mesmo de *amicus curiae*.¹⁶⁹

Porém, os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça deram um passo à frente e consideraram a atuação da autarquia como a de litisconsorte dinâmico, destacando,

¹⁶⁴ SCHIMIDT, Lélío Denicoli. O INPI nas ações de nulidade de marca ou patente: assistente, litisconsorte ou fiscal da lei. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 26, jan/fev. 1997, p. 29.

¹⁶⁵ IDS. Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 340.

¹⁶⁶ BUENO, Cassio Scarpinella. **Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 284-310.

¹⁶⁷ DIDIER, Fredie Jr. **Curso de Direito Processual Civil**. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 610.

¹⁶⁸ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). **REsp 1817109/RJ**. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 23/02/2021, DJe 25/03/2021.

¹⁶⁹ Nesse sentido: REsp 1.378.699/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07.06.2016, DJe 10.06.2016; REsp 1.264.644/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 09.08.2016; REsp 1.865.156/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 01.09.2020, DJe 08.09.2020.

entre outros pontos, o “interesse público encartado na sua finalidade institucional de proteção eficiente da propriedade industrial”, assim como a “migração interpolar do INPI” manifestada pela “natureza dinâmica do litisconsórcio exercido pela autarquia, que não fica adstrita a qualquer um dos polos da demanda”.

À luz das considerações tecidas quando do julgamento do referido recurso, a questão pode ser sintetizada da seguinte forma:

O INPI poderá, após examinar os fundamentos do pedido autoral e os demais elementos acostados aos autos, adotar algumas dessas condutas: manter o seu entendimento esposado na esfera administrativa, adotando uma postura - aí sim - de resistência à pretensão autoral, juntamente com o titular do direito; rever o posicionamento adotado no processo administrativo, aderindo à tese autoral, com a migração para o polo ativo da demanda (litisconsorte dinâmico); e/ou defender a procedência parcial dos pedidos, concordando parcialmente com ambas as partes.¹⁷⁰

Quanto ao ponto, uma vez assim posicionado nas ações em questão, é importante o papel desempenhado pelo INPI na medida em que auxilia na análise e exames técnicos, no fornecimento de subsídios tais como a documentação administrativa relativa ao registro, bem como no atendimento das diretrizes governamentais de política industrial e tecnológica.¹⁷¹ Lembra-se que a concessão dos registros não é mera formalidade, mas sim depende de exames mérito e técnico para a outorga de um direito por parte da autarquia,¹⁷² ato que goza de presunção de veracidade, razão pela qual há interesse da autarquia nos efeitos das decisões sobre os registros concedidos. Em assim sendo, passa-se a analisar a possibilidade de que a autarquia participe de procedimentos arbitrais, o que pode servir como argumento para uma maior aceitação da arbitrabilidade da matéria.

4.1.1 Ausência De Vedação Legal À Participação Do INPI Em Arbitragens

O INPI, na condição de autarquia federal, integra a administração pública indireta, juntamente com fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.¹⁷³ O legislador garantiu a autonomia de tais órgãos, considerando-os vinculados aos Ministérios, em

¹⁷⁰ MAZZOLA, Marcelo; RIBEIRO, Nathalia. Ressignificação da posição processual do INPI nas ações de nulidade: um litisconsorte dinâmico – necessidade de afetação do tema pelo STJ. *In*: MENDES, Paulo Parente Marques; ROCHA FILHO, Valdir de Oliveira; MAZZOLA, Marcelo (orgs.). **Propriedade Intelectual: reflexões contemporâneas**. Curitiba: CRV, 2018.

¹⁷¹ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 205.

¹⁷² MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 208.

¹⁷³ MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito administrativo brasileiro**. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 158.

vez de subordinados, cabendo à supervisão ministerial assegurar a autonomia administrativa, operacional e financeira desses.¹⁷⁴ Como já referido, a participação da Administração Pública é considerada legal no contexto da arbitragem, conforme previsão do art. 1º, § 1º da Lei de Arbitragem. O entendimento já foi consolidado, também, na jurisprudência a partir do julgamento do “Caso Lage” pelo Supremo Tribunal Federal.¹⁷⁵

Nesse contexto, o art. 20, inciso V, do Decreto 7.356/2010 prevê que compete ao CEDPI, órgão do INPI, “promover a utilização de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos relativos aos direitos de propriedade intelectual”. Entretanto, não há, ao menos em tese, previsão de que o INPI seja parte neste cenário.¹⁷⁶

A questão é especialmente relevante na medida em que, compreendida a participação do INPI como a de litisconsorte necessário, eventual sentença arbitral proferida na ausência da participação da autarquia poderia ser reputada como ineficaz.¹⁷⁷ Independentemente disso, partindo de todas as considerações até aqui analisadas em relação à possibilidade ou não de análise de demandas em propriedade industrial por um tribunal arbitral, parte considerável da doutrina aponta para a *ausência de vedações* no sentido de que o INPI faça parte de arbitragens.¹⁷⁸

Afirma-se que o INPI poderia inclusive se beneficiar em termos financeiros da participação em arbitragens, já que a autarquia arca com honorários sucumbenciais e custos do procedimento em ações perante os tribunais estatais - ônus que poderia vir a ser excluído no contexto de um procedimento arbitral.¹⁷⁹ O que se discute, no entanto, é a natureza jurídica de eventual intervenção, conforme se passa a analisar.

¹⁷⁴ MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito administrativo brasileiro**. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 159.

¹⁷⁵ Trata-se de caso em que, em brevíssima síntese, a União houve por bem se submeter a uma arbitragem juntamente com a “Organização Lage”, da qual faziam parte empresas privadas no ramo da navegação. A decisão reconheceu a legalidade da utilização de arbitragem mesmo em casos de participação da Fazenda Pública. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Agravo de Instrumento n. 52.181**. Rel. Min. Bilac Pinto, j. em 14.11.1973, RTJ 68/382).

¹⁷⁶ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 217.

¹⁷⁷ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 218; Na eventualidade de ação anulatória de sentença arbitral, deve-se atentar ao fato de que o pleito deverá estar em conformidade com as hipóteses do art. 32 da Lei de Arbitragem, como analisado anteriormente neste estudo. Sobre a taxatividade da norma, veja-se: RANZOLIN, Ricardo (org.). **Comentários à Lei Brasileira de Arbitragem**. Porto Alegre: Arbipedia, 2022. Disponível em: <https://www.arbipedia.com/conteudo-exclusivo/1955-o-rol-de-hipoteses-de-nulidade-de-sentenca-arbitral-previsto-pelo-art-32-da-lei-de-arbitragem-e-taxativo.html>. Acesso em: 17 abr. 2022.

¹⁷⁸ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017.

¹⁷⁹ DE ASSIS, Rodrigo; THEOBALD, Anna Carolina. Arbitragem e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. **Migalhas**, 3 de setembro de 2019. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/310098/arbitragem-e-o-instituto-nacional-da-propriedade-industrial---inpi>. Acesso em: 16 abr. 2022.

4.1.2 Natureza Jurídica De Eventual Intervenção

A possibilidade de o INPI participar de arbitragens é pensada de duas principais formas: (i) sua participação como *amicus curiae* ou (ii) como testemunha técnica. Assim, a autarquia não adquire a qualidade de parte e, conseqüentemente, em princípio não se faria necessário o deslocamento da competência e a tramitação do processo perante a Justiça Federal.¹⁸⁰ Há interessantes ponderações a esse respeito quando se reflete sobre casos em que o INPI simplesmente retoma informações sobre o processo administrativo concessivo do título: nesses casos, poderia ser inclusive mais indicada sua participação mediante outros tipos de intervenção que não a de litisconsorte.¹⁸¹

Como antes referido, a atuação do INPI como *amicus curiae* no contexto da arbitragem se daria mediante o fornecimento de subsídios para convencimento dos árbitros, prestando informações e esclarecimentos técnicos ao julgador e, conseqüentemente, auxiliando no embasamento técnico deste para proferir a decisão.¹⁸² Referendando tal possibilidade, por exemplo, o Enunciado 5 do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá – CAM/CCBC (Resolução Administrativa n. 09/2014) indica que:

É permitida a participação de *amicus curiae* no procedimento arbitral, desde que previamente autorizado pelo Tribunal Arbitral, que deverá considerar, em seu juízo de conveniência a oportunidade, a relevância da matéria e a representatividade do postulante.¹⁸³

A participação como *amicus curiae* pode ser também interessante em vistas da afirmação de que sua colaboração ocorre de maneira mais significativa nas demandas que exigem decisões complexas, notadamente em áreas repletas de sutilezas, como aquelas ligadas

¹⁸⁰ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual**: Aspectos Estratégicos e Polêmicos. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 250.

¹⁸¹ ATAB, Rafael; FRANCO, Karin Klempp; MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitrabilidade de disputas envolvendo direitos de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Disponível em: <https://abpi.org.br/noticias/impactos-da-arbitrabilidade-nos-direitos-de-propriedade-intelectual/>. Acesso em: 12 abr. 2022.

¹⁸² MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual**: Aspectos Estratégicos e Polêmicos. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 249.

¹⁸³ CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-CANADÁ. **Resolução Administrativa nº 09/2014**. Disponível em: [https://ccbc.org.br/cam-ccbc-centro-arbitragem-mediacao/resolucao-de-disputas/resolucoes-administrativas/ra-09-2014-arbitragens-com-a-adm-publica-brasileira/#:~:text=Enunciado%205.,e%20a%20representatividade%20do%20postulante](https://ccbc.org.br/cam-ccbc-centro-arbitragem-mediacao/resolucao-de-disputas/resolucoes-administrativas/ra-09-2014-arbitragens-com-a-adm-publica-brasileira/#:~:text=Enunciado%205.,e%20a%20representatividade%20do%20postulante.). Acesso em: 16 abr. 2022.

ao direito concorrencial¹⁸⁴ e à própria propriedade intelectual em geral. Ademais, cabe ressaltar que o Código de Processo Civil no art. 138, § 1º, em sua parte inicial, determinou expressamente que a intervenção do *amicus curiae* “não implica alteração de competência”. Todavia, ao não assumir a condição de parte, o *amicus curiae* não é abarcado pelos efeitos da coisa julgada.¹⁸⁵

Já como testemunha técnica (*expert witness*), a participação do INPI também poderia se dar de maneira semelhante mediante sua contribuição com elementos técnicos especializados relevantes para a causa,¹⁸⁶ a fim de que aos árbitros fossem conferidos subsídios em matérias que eventualmente extrapolem sua formação, o que não é incomum no caso de patentes de invenção largamente utilizadas no campo da engenharia, por exemplo. A ideia é proposta principalmente por Nathalia Mazzonetto como outra alternativa a ser cogitada. A autora explica:

Outra possibilidade que não pode ser descartada é a participação do INPI no procedimento arbitral como testemunha técnica, designada pelas próprias partes ou, ainda, intimada a depor a pedido do tribunal arbitral, o que não é incomum no contexto da arbitragem.¹⁸⁷

Em suma, o que se verifica é que ainda não há regramento específico sobre, na hipótese de admissão da desconstituição de um título de propriedade industrial pelo juízo arbitral, como se daria a participação do INPI no feito (isto em caso de adoção do posicionamento de que é preferível sua participação, em vez de uma anotação posterior da sentença arbitral junto ao órgão para, então, produção de efeitos *erga omnes*). No mais, cabe pontuar que a questão da participação do INPI vai além da arbitrabilidade, importando em questões de política interna e de avaliação do “quanto a lide deve estar circunscrita à jurisdição específica e predeterminada, sobretudo em razão da atuação da entidade estatal responsável pela concessão de tais direitos”.¹⁸⁸

¹⁸⁴ THEODORO JÚNIOR, Humberto. **Curso de Direito Processual Civil**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015, p. 531.

¹⁸⁵ “Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

¹⁸⁶ CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96**. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 314.

¹⁸⁷ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 282.

¹⁸⁸ MANTAKOU, Anna P. Arbitrability and intellectual property disputes. *In*: MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, Stavros L. (eds.). **Arbitrability international & comparative perspectives**. Netherlands: Wolters Kluwer, 2009, p. 263-271.

4.2 CONTRIBUIÇÕES DO DIREITO COMPARADO EM FAVOR DA ARBITRABILIDADE DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL

As dificuldades e controvérsias até aqui analisadas não ocorrem somente em relação à legislação brasileira: na verdade, a matéria não está sedimentada em diversos países, de forma que a discussão se coloca também no âmbito internacional. Dessa forma, passa-se a traçar um panorama, ainda que em linhas gerais, considerando o foco deste estudo no direito brasileiro, sobre o tratamento do tema arbitrabilidade de litígios em propriedade intelectual à luz do direito comparado. A análise se justifica, inclusive, na medida em que muitas das disputas envolvem partes estabelecidas em diferentes países e que conduzem negócios em várias partes do mundo.¹⁸⁹

4.2.1 Referências Legais

De início, verifica-se que poucos ordenamentos jurídicos excluem por completo a arbitragem para propriedade intelectual.¹⁹⁰ Dentre esses, o que se destaca é a África do Sul: neste país, o art. 18(1) do *Patents Act* nº 57 estabelece que “salvo disposição em contrário nesta Lei, nenhum tribunal além do comissário terá jurisdição em primeira instância para ouvir e decidir qualquer processo, que não seja um processo criminal, relativo a qualquer assunto sob esta Lei.”¹⁹¹

Um passo a mais em direção à arbitrabilidade das controvérsias, mas não a permitindo por completo, foi a posição adotada pela Alemanha. No país, a jurisdição para declarar a nulidade de patentes pertence, na esteira do § 65(1) da Lei Alemã de Patentes (*Patentgesetz*), ao Tribunal Federal de Patentes (*Bundespatentgericht*):¹⁹²

¹⁸⁹ VICENTE, Dário Moura. Arbitrability of intellectual property disputes: A comparative survey. **Arbitration International**, v. 31, n. 1, p. 151–162, 2015.

¹⁹⁰ COOK, Trevor; GARCIA, Alejandro I. **International intellectual property arbitration**. New York: Wolters Kluwer, 2010, p. 67.

¹⁹¹ Comissário, aqui, é entendido como um comissário de patentes designado nos termos da mesma Lei. A disposição original prevê: “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.” (ÁFRICA DO SUL. **Patents Act nº 57**. Prevê o registro e a concessão de cartas-patente para invenções e para assuntos ligados a elas. Disponível em: https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201504/act-57-1978.pdf. Acesso em: 12 abr. 2022).

(tradução nossa)

¹⁹² VICENTE, Dário Moura. Arbitrability of intellectual property disputes: A comparative survey. **Arbitration International**, v. 31, n. 1, p. 151–162, 2015.

Para decisões sobre recursos contra decisões das seções examinadoras ou divisões de patentes do Instituto de Patentes e sobre ações para declaração de nulidade de patentes e em processos de licenciamento compulsório (artigos 81, 85 e 85a), o Tribunal de Patentes deve ser estabelecido como um tribunal federal independente. Ele terá sua sede no Instituto de Patentes. Deve ter a designação de "Tribunal Federal de Patentes (*Bundespatentgericht*)".¹⁹³

O teste proposto a partir da legislação alemã também atenta à ordem pública, somado ao fato de que demandas atinentes aos direitos de caráter eminentemente econômico e em relação aos quais as partes podem transigir, são arbitráveis.¹⁹⁴ Contudo, na esteira da competência para análise dos direitos de patentes acima mencionada, argumenta-se que devem ser observados os limites à arbitragem estabelecidos em virtude da natureza soberana das funções judiciais do Estado.¹⁹⁵

Já na França, até recentemente, adotava-se entendimento semelhante.¹⁹⁶ Contudo, atualmente, entende-se que discussões sobre a validade de patentes podem ser resolvidas por meio da arbitragem, mas as sentenças proferidas nesse sentido terão efeitos apenas *inter partes*.¹⁹⁷ Em relação a questões eminentemente contratuais, à semelhança do que foi abordado neste trabalho em relação ao Brasil, a maioria das controvérsias é arbitrável:

A grande maioria das disputas contratuais são agora arbitráveis, especialmente aquelas relativas à exploração dos direitos de propriedade intelectual (como as relativas à transferência, licença e investimento de capital). Com relação às patentes, o Tribunal de Apelação de Paris tem decidido claramente a favor da arbitragem desde 1981. No campo das marcas, o Judiciário adotou uma postura semelhante. O princípio pode ser estendido aos direitos industriais em geral. Com relação aos direitos autorais,

¹⁹³ "Für die Entscheidungen über Beschwerden gegen Beschlüsse der Prüfungsstellen oder Patentabteilungen des Patentamts sowie über Klagen auf Erklärung der Nichtigkeit von Patenten und in Zwangslizenzverfahren (ss 81, 85 and 85a) wird das Patentgericht als selbständiges und unabhängiges Bundesgericht errichtet. Es hat seinen Sitz am Sitz des Patentamts. Es führt die Bezeichnung "Bundespatentgericht". (ALEMANHA. **Lei de Patentes (PatG)**. Disponível em: <https://www.gesetze-im-internet.de/patg/BJNR201170936.html>. Acesso em: 12 abr. 2022). (tradução nossa)

¹⁹⁴ SIMMS, Daniel Paul. Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany. **Arbitration International**, v. 15, n. 2, 1999, p. 194.

¹⁹⁵ "It must be borne in mind that there are strong arguments against allowing the arbitrability of claims such as those to declare patents void. These have been forcefully put by leading German commentators, one of which while approving the introduction of linking arbitrability to having an economic interest at stake, was of the opinion that one 'should not, not could not' abandon the link to the freedom of the parties to dispose of a matter. The argument is hinged on the belief that otherwise the limits to arbitration set by the sovereign nature of the exercise of judicial functions by the state would be breached." (SIMMS, Daniel Paul. Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany. **Arbitration International**, v. 15, n. 2, 1999, p. 194).

¹⁹⁶ VICENTE, Dário Moura. Arbitrability of intellectual property disputes: A comparative survey. **Arbitration International**, v. 31, n. 1, p. 151–162, 2015.

¹⁹⁷ "Thus, the issue of the validity of patents may now be disposed of by arbitration tribunals in France, although arbitral awards rendered in such arbitrations will only have effects *inter partes*." (VICENTE, Dário Moura. **Arbitrability of intellectual property disputes: A comparative survey**. v. 31, n. 1. *Arbitration International*, 2015. p. 151–162).

os direitos econômicos podem ser arbitrados, enquanto os direitos morais são mais incertos.¹⁹⁸

Apesar do entendimento adotado no país em relação as patentes, os possíveis óbices levantados pela doutrina na França são novamente muito semelhantes com aqueles levantados para a questão no Brasil: a relação entre a validade de direitos de propriedade intelectual com a ordem pública, o monopólio estatal na concessão de certos títulos, bem como as dificuldades decorrentes dos efeitos apenas *inter partes* da decisão arbitral.¹⁹⁹

No grupo dos países simpáticos à arbitrabilidade das demandas em propriedade intelectual, isto é, que, em princípio, não limitam as demandas que podem ser submetidas ao juízo arbitral, encontram-se os Estados Unidos, a Suíça e a Bélgica. No primeiro desses países, a *Section 294(a)* do *Patent Act* prevê a possibilidade de submeter à arbitragem questões relativas à validade de patentes, à semelhança do que ocorreu na França:

Um contrato envolvendo uma patente ou qualquer direito relativo a uma patente pode conter uma disposição que exija a arbitragem de qualquer disputa relacionada à validade da patente ou violação decorrente do contrato. Na ausência de tal disposição, as partes de uma disputa existente sobre a validade de uma patente ou infração podem concordar por escrito em resolver tal disputa por meio da arbitragem. Qualquer previsão ou acordo será válido, irrevogável e exequível, exceto por quaisquer fundamentos que existam em lei ou com base na *equity* para a revogação de um contrato.²⁰⁰

Ainda assim, a alínea “c” da referida norma prevê que a decisão arbitral é vinculante somente *inter partes*.²⁰¹ As partes podem acordar, ademais, que no caso de invalidação posterior

¹⁹⁸ “The vast majority of contractual disputes are now arbitrable, especially those relating to the exploitation of intellectual property rights (such as those relating to transfer, license and capital investment). With regards to patents, the Paris Court of Appeal has clearly ruled in favour of arbitration since 1981. In the field of trade marks, the judiciary has adopted a similar stance. The principle can be extended to industrial rights in general. With respect to copyright, economic rights can be arbitrated, whereas moral rights are more uncertain.” (FORTUNET, Edouard. **Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France**. vol. 26, n. 2. Arbitration International, 2010. p. 291-293). (tradução nossa)

¹⁹⁹ “Three main arguments were traditionally used to reject arbitration of disputes relating to the validity of industrial property rights. First, the rules concerning the validity of industrial property rights fall within the sphere of public policy. Secondly, the state has a monopoly on the granting and checking of title. Finally, an arbitral award can in France only have an *inter partes* effect, thus it cannot be enforced against third parties.” (FORTUNET, Edouard. **Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France**. Arbitration International, vol. 26, n. 2, 2010. p. 291-293).

²⁰⁰ “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. In the absence of such a provision, the parties to an existing patent validity or infringement dispute may agree in writing to settle such dispute by arbitration. Any such provision or agreement shall be valid, irrevocable, and enforceable, except for any grounds that exist at law or in equity for revocation of a contract.” (ESTADOS UNIDOS. **Patent Act (35 U.S. Code)**. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/294>. Acesso em: 12 abr. 2022).

²⁰¹ “Section 294(c): 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

da patente por decisão judicial transitada em julgado, qualquer parte da arbitragem poderá requerer judicialmente a revisão do laudo arbitral.²⁰²

Já nos outros países citados, Suíça e Bélgica, dá-se ainda um passo a mais em direção à arbitrabilidade plena. A Suíça não impõe a restrição quanto aos efeitos de decisões arbitrais sobre tais disputas: uma decisão sobre a validade de uma marca ou de uma patente será reconhecida pelo *Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle*, desde que tenha sido reputada como executável (*enforceable*) por um tribunal suíço.²⁰³ Já a Bélgica prevê, logo no início de sua Lei de Patentes de 1984 que:

Quando uma patente é total ou parcialmente anulada por uma sentença, uma decisão ou um laudo arbitral, a decisão de anulação terá força de coisa julgada em relação a todos, sujeita à oposição perante terceiros. As decisões de anulação que tenham adquirido força de coisa julgada deverão ser levadas a registro.²⁰⁴

No Reino Unido, por seu turno, o panorama da arbitragem em relação às patentes indica, com base na *Section 52* do *UK Patents Act*, que o “Controlador Geral de Patentes” pode ordenar que um processo de licença compulsória venha a ser encaminhado a um árbitro se as partes consentirem com a arbitragem, ou se o processo exigir um exame prolongado de documentos que não possa, na opinião do Controlador, ser feito perante esse.²⁰⁵ Além disso, vislumbra-se a possibilidade de submeter à arbitragem uma variada gama de questões, contanto que a questão submetida esteja dentro do escopo do contrato discutido, em relação ao qual as partes tenham acordado.²⁰⁶ Outra limitação reside na noção de interesse público, resguardada pelo *Arbitration*

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.” (ESTADOS UNIDOS. **Patent Act (35 U.S. Code)**. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/294>. Acesso em: 12 abr. 2022).

²⁰² MERKL, Márcio. Arbitrabilidade de Disputas de Propriedade Intelectual: a arbitragem como uma ferramenta útil para os negócios internacionais. In: IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS JURÍDICO-EMPRESARIAIS, 2014. **Anais**. Leiria: ESTG – IPLeia. Disponível em: <https://iconline.ipleiria.pt/handle/10400.8/1451>. Acesso em: 28 set. 2021.

²⁰³ VICENTE, Dário Moura. Arbitrability of intellectual property disputes: A comparative survey. **Arbitration International**, v. 31, n. 1, p. 151–162, 2015.

²⁰⁴ “Art. 51. § 1^{er}. Lorsqu’un brevet est annulé, en totalité ou en partie, par un jugement ou un arrêt ou par une sentence arbitrale, la décision d’annulation a contre tous l’autorité de la chose jugée sous réserve de la tierce opposition. Les décisions d’annulation passées en force de chose jugée sont inscrites au Registre.” (BÉLGICA. **Lei de Patentes, de 28 de março de 1984**. Disponível em: https://wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/be/be063fr.html#JD_BE063_Ar49. Acesso em: 12 abr. 2022). (tradução nossa)

²⁰⁵ GRANTHAM, William. The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes. **Berkeley Journal of International Law**, v. 14, 1996, p. 212.

²⁰⁶ GRANTHAM, William. The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes. **Berkeley Journal of International Law**, v. 14, 1996, p. 213.

Act de 1996 em suas previsões iniciais no sentido de que o “*public interest*” é uma limitação à autonomia das partes.²⁰⁷

A arbitrabilidade de disputas de propriedade intelectual no Reino Unido também foi reconhecida judicialmente,²⁰⁸ e, de modo geral, os tribunais ingleses têm interpretado as convenções de arbitragem de forma ampla. As disputas sobre marcas registradas e direitos autorais são arbitráveis - contudo, uma análise sobre a validade de patente em princípio só tem efeitos *inter partes* sob a lei inglesa.²⁰⁹

Traçado este breve panorama, é possível extrair algumas contribuições para a solução do tema no direito brasileiro. Resguardadas as diferenças entre os diferentes sistemas jurídicos, sobretudo entre a *Common Law* e os países da família Romano-Germânica, o recurso ao direito comparado pode ser extremamente relevante no contexto da arbitragem para que os árbitros preencham eventuais lacunas do direito aplicável. O olhar para outros países também se revela interessante não só pela participação de partes estabelecidas em diferentes países, como já referido, como também pelo importante papel que o direito comparado desempenha na arbitragem:

A arbitragem comercial internacional se tornou um contexto particularmente interessante para o uso do Direito Comparado nos últimos anos. Uma abordagem comparativa não somente traz um senso de legitimidade ao procedimento, como também é uma fonte útil de direitos. Árbitros comumente se referem a uma variedade de fontes para justificar a aplicação de determinada regra em detrimento de outra, ou para preencher uma lacuna onde não há solução satisfatória na legislação doméstica.²¹⁰

Além das referências legais expostas no presente capítulo, há importantes casos que já se ocuparam da arbitrabilidade de conflitos em propriedade intelectual tanto em tribunais arbitrais como em cortes estatais em diferentes jurisdições, enfrentando parte dos óbices

²⁰⁷ Nesse sentido: “No Direito inglês, o *Arbitration Act* de 1996, no item “b” do art. 1.º, estatui apenas que “the provisions of this Part are founded on the following principles, and shall be construed accordingly [...] the parties should be free to agree how their disputes are resolved, subject only to such safeguards as are necessary in the public interest”.” (FICHTNER, José Antônio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís.

Teoria Geral da Arbitragem. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 227-228).

²⁰⁸ INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration. **ICC International Court of Arbitration Bulletin**, v. 9, n. 1, 1998. Disponível em: https://library.iccwbo.org/content/dr/COMMISSION_REPORTS/CR_0013.htm?11=Bulletins&12=ICC+International+Court+of+Arbitration+Bulletin+Vol.+9%2FNo.1+-+Eng#footnote12. Acesso em: 17 abr. 2022.

²⁰⁹ REED, Matthew; MILLER, Ava; TEZUKA, Hiroyuki; DOERNENBURG, Anne-Marie. Arbitrability of IP Disputes. In: PIERCE, John; GUNTER, Pierre-Yves (eds.). **Global Arbitration Review: The Guide to IP Arbitration**. London: Law Business Research, 2021, p. 25-30.

²¹⁰ FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. Development of Comparative Law in France. In: REIMANN, Mathias; ZIMMERMANN, Reinhard (ed.). **The Oxford Handbook of Comparative Law**. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 59-60.

apresentados no decorrer deste estudo. Sendo assim, alguns desses casos serão a seguir analisados, a fim de demonstrar, em termos práticos, como a problemática tem sido julgada internacionalmente.

4.2.2 Casos Paradigmáticos

Um dos mais relevantes casos sobre a matéria, o qual indica a possibilidade de superação do obstáculo relativo aos efeitos das decisões arbitrais, foi julgado junto à Câmara Internacional do Comércio — CCI (caso nº 6097, de 1989).²¹¹ A questão principal posta para análise pelo júízo arbitral disse respeito à alegação de violação de um contrato de licenciamento cumulada com a violação de direitos patentários.

Em síntese, as partes acordaram que a lei aplicável ao contrato seria a japonesa, mas que a legislação alemã seria utilizada para fins de violação de direitos de propriedade industrial, tendo sido Zurique eleita como sede da arbitragem - portanto, as normas procedimentais seriam a do último país. A questão da validade do direito foi alegada como matéria de defesa - isto é, a parte requerida alegou que as patentes seriam inválidas e que, portanto, não teria ocorrido violação.

O tribunal arbitral teve de levar em consideração o fato de que a lei japonesa admite o recurso à arbitragem para a solução da controvérsia, mas a lei alemã não o faz, conforme já abordado. Com efeito, como exposto no capítulo antecedente, a legislação alemã afasta a possibilidade de as partes submeterem aos árbitros a análise sobre a (in)validade de patentes. Em decisão parcial, o tribunal arbitral decidiu pelo reconhecimento da própria jurisdição para decidir, *incidenter tantum*, a validade da patente.²¹² A decisão nesses termos foi reputada como necessária para o alcance das conclusões sobre a violação de direitos. Não obstante, o tribunal também resguardou a eficácia *inter partes* da decisão.²¹³

²¹¹ INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. Interim Award in Case Nr. 6097 (1989). **ICC International Court of Arbitration Bulletin**, v. 4, n. 2, 1993, p. 79.

²¹² Relevante nesse sentido é o que restou consignado na decisão parcial em questão, nos seguintes termos: “It is true that in the case of patents one must keep in mind the principle noted above, by which only a national court having jurisdiction over the matter can invalidate a patent *erga omnes*. Nonetheless, this principle cannot be relied on to allow a defendant in arbitral proceedings to challenge the underlying validity of the patent asserted by a claimant, without having to bring an action seeking to declare the patent invalid before a competent national court. That is why in some countries, such as Switzerland and the United States, arbitrators are allowed to rule, even explicitly, on the possible invalidity of a patent.” (INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. Interim Award in Case Nr. 6097 (1989). **ICC International Court of Arbitration Bulletin**, v. 4, n. 2, 1993, p. 79).

²¹³ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 193-194.; MAGALHÃES, Henrique de Oliveira. **A (im)possibilidade de declaração de nulidade de patente em arbitragem no Brasil**. 2019. 77 f. Monografia (Graduação em Direito)

Entre as razões para assim decidir, o tribunal considerou que a convenção de arbitragem abarcaria todas as defesas suscitadas em relação ao contrato discutido, de modo que seria possível a decisão em caráter incidental sobre a validade da patente. Nathalia Mazzonetto, em comentários à decisão, ressalta alguns pontos importantes que são extraídos do entendimento adotado neste caso: a constatação, pelo tribunal arbitral, de que eventual bifurcação de jurisdição seria contrária à vontade das partes; a relevância do direito material aplicável para verificar a possibilidade ou impossibilidade de decisão do tribunal arbitral sobre a validade do título; a possibilidade de pronúncias com efeitos *inter partes* de forma célere e definitiva.²¹⁴

Por sua vez, a matéria da ordem pública como possível óbice à arbitragem foi objeto de debate no caso *Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth Inc.*²¹⁵ A primeira empresa instaurou procedimento arbitral visando ao pagamento de indenização decorrente de violação contratual por parte da *Soler Chrysler-Plymouth Inc.* Em reconvenção, a requerida invocou violação ao direito da concorrência na esteira do *Sherman Act*²¹⁶ em uma tentativa de justificar a inarbitrabilidade da demanda.

No *Court of Appeal*, foi aplicado entendimento conhecido como “*American Safety doctrine*” no intuito de afastar a arbitrabilidade de demanda: segundo essa compreensão, adotada a partir do precedente *American Safety Equipment Corp. v. J. P. Maguire & Co.*²¹⁷ as cláusulas arbitrais não seriam aplicáveis e exequíveis em relação ao direito antitruste,²¹⁸ porquanto a matéria era considerada indisponível e afeita a questões envolvendo políticas públicas.²¹⁹ Todavia, a decisão foi revertida pela Suprema Corte americana, tendo sido reconhecida a arbitrabilidade da controvérsia sobretudo diante do caráter internacional da questão.

- Curso de Direito, Faculdade Baiana de Direito, Salvador, 2019. Disponível em: <https://monografias.faculdadebaianadedireito.com.br/tcc/a-impossibilidade-de-declaracao-de-nulidade-de-patente-em-arbitragem-no-brasil>. Acesso em: 16 abr. 2022.

²¹⁴ MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 195.

²¹⁵ SUPREMA CORTE DOS EUA. **Mitsubishi v. Soler Chrysler-Plymouth, 473 US 614 (1985)**. Decidido em: 2 de julho de 1985. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/473/614/>. Acesso em: 16 abr. 2022.

²¹⁶ Trata-se de lei antitruste dos Estados Unidos, que prevê regras concorrenciais entre os *players* do mercado.

²¹⁷ TRIBUNAL DE APELAÇÕES DOS EUA. **391 F.2d 821 (2d Cir. 1968)**. Julgado em: 22 de novembro de 1967. Decidido em: 20 de março de 1968. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/391/821/134195/>. Acesso em: 16 abr. 2022.

²¹⁸ BRAUN, Bruce R. The Arbitration of Federal Domestic Antitrust Claims: How Safe is the American Safety Doctrine? **Pepperdine Law Review**, v. 16, 1989, p. 201.

²¹⁹ GABBAY, Daniela Monteiro; PASTORE, Ricardo Ferreira. Arbitragem e outros meios de solução de conflitos em demandas indenizatórias na área de direito da concorrência. **Revista Brasileira de Arbitragem**, São Paulo, v. 43, jul./set. 2014, p. 21.

Como visto anteriormente, a adoção da noção de uma ordem pública internacional pode ser relevante para a solução de eventuais entraves sobre a arbitrabilidade. Este desdobramento foi considerado relevante na medida em que apontou para a aceitação da arbitragem para a totalidade ou a maior parte das reivindicações comerciais. Ao fazê-lo, a Suprema Corte, ao mesmo tempo em que fiel às normas da arbitragem, sinalizou a potenciais litigantes que a arbitragem é uma forma viável para a adoção de métodos alternativos de resolução de disputas neste campo do direito.²²⁰

Contudo, a partir do julgamento do caso também foi criado o entendimento conhecido como “*second look doctrine*”, segundo o qual, em síntese, há a possibilidade de o judiciário, mesmo admitindo a arbitrabilidade objetiva de conflitos no campo do direito concorrencial, reservar-se na condição de revisar a sentença arbitral a fim de verificar se não há infração à ordem pública.²²¹ A posição adotada no julgamento é criticada por diversos autores, os quais argumentam que não se teria definido a extensão desse controle judicial e que se estaria de uma ampliação indevida da possibilidade de controle sobre o mérito de sentenças arbitrais.²²²

Por fim, destaca-se o caso *Liv Hidravlika D.O.O v. S.A. Diebolt*.²²³ Nesse, o plano de fundo consistiu em um acordo de licenciamento firmado entre a empresa *Diebolt* com uma segunda empresa, *Liv Hidravlika*, o qual continha cláusula arbitral. Alegando uma violação de contrato (*breach of contract*), a *Diebolt* iniciou o processo arbitral perante a Câmara Internacional de Comércio (ICC). Em oposição, em sede de defesa, a empresa *Liv Hidravlika* alegou a ausência de jurisdição do tribunal arbitral com base em reivindicação relativa à validade de patente. Os árbitros, reconhecendo que poderiam decidir sobre a controvérsia, isto é, que poderiam analisar a validade da patente em questão, ordenaram que *Liv Hidravlika* pagasse importante quantia à requerente e proibiram o uso da patente debatida sob a ameaça de imposição de multa.

²²⁰ BRAUN, Bruce R. The Arbitration of Federal Domestic Antitrust Claims: How Safe is the American Safety Doctrine? **Pepperdine Law Review**, v. 16, 1989, p. 236.

²²¹ SKITNEVSKY, Karin Hlavnicka. A doutrina do segundo olhar (second look doctrine). In: FINKELS-TEIN, Cláudio; VITA, Jonathan B.; CASADO FILHO, Napoleão (coord.). **Arbitragem internacional**. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 107.

²²² BORN, Gary B. **International commercial arbitration**. 2. ed. The Hague: Kluwer, 2014, p. 980; BLACKABY, Nigel; PARTASIDES, Constantine; REDFERN, Alan; HUNTER, Martin. **Redfern and Hunter on international arbitration**. 6. ed. The Hague: Oxford University Press, 2015.; MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 379.

²²³ FRANÇA. Tribunal De Apelação De Paris (1ª Câmara). Nº2005/10577. Apelante: Sociéte Liv Hidravlika D.O.O. e apelado: Sociéte S.A. Diebolt, 28 de fevereiro de 2008. Disponível em: <https://arbitrationlaw.com/library/paris-court-appeal-1st-chamber-%E2%80%93-section-c-28-february-2008-liv-hidravlika-doo-v-sa-diebolt>. Acesso em: 16 abr. 2022.

Liv Hidravlika interpôs, então, uma ação de revisão para desconstituir a sentença arbitral perante o Tribunal de Apelação de Paris. No entanto, ao recurso foi negado provimento. Entre as razões para tanto, restou consignado que seria possível que um tribunal arbitral analisasse a validade de uma patente no contexto de uma discussão maior sobre contratos:

A questão relativa à validade de uma patente, levantada incidentalmente durante uma disputa contratual, pode ser resolvida por arbitragem. Quando a nulidade é declarada, ela não se torna *res judicata*, ao contrário de uma sentença, pois a nulidade não aparece na parte do dispositivo da sentença. A nulidade tem efeito *inter partes*, e terceiros ainda podem pedir a anulação da patente com o mesmo fundamento.²²⁴

A solução fornecida pelo tribunal foi considerada como “específica e sutil”,²²⁵ pois, a partir dessa, passou a ser possível declarar a nulidade de patentes em procedimentos arbitrais. No entanto, em consonância com os parâmetros legislativos já analisados, eventual declaração de invalidade produz efeitos tão somente entre as partes e não tem qualquer efeito sobre terceiros, que ainda podem trazer uma nova ação com os mesmos fundamentos. Outrossim, mesmo que a patente seja nula, esta decisão não será notificada ao Diretor do *Institut National de la Propriété Industrielle* francês para entrada no Registro Nacional de Patentes.²²⁶

Ainda, o Tribunal de Apelação declarou que a decisão sobre a nulidade da patente não deveria aparecer no dispositivo do julgamento, considerando a medida como uma precaução decorrente da natureza da decisão proferida. Ao tribunal arbitral só foi permitido retirar a eficácia da patente entre as partes, e somente por conta de a questão ter sido debatida incidentalmente. Em outras palavras, estabeleceu-se a possibilidade de que fosse proferida uma decisão sobre a validade da patente para, após, resolver uma disputa maior relativa à sua exploração no contrato havido entre as partes.²²⁷

²²⁴ “The issue concerning the validity of a patent, incidentally raised during a contractual dispute, can be settled by arbitration. When the invalidity is noticed, it does not become *res judicata*, unlike a judgment, since the invalidity does not appear in the operative part of the judgment. The invalidity has an inter parks effect, and third parties can still seek the patent's annulment on the same ground.” (FRANÇA. Tribunal De Apelação De Paris (1ª Câmara). N°2005/10577. Apelante: Société Liv Hidravlika D.O.O. e apelado: Société S.A. Diebolt, 28 de fevereiro de 2008. Disponível em: <https://arbitrationlaw.com/library/paris-court-appeal-1st-chamber-%E2%80%93-section-c-28-february-2008-liv-hidravlika-doo-v-sa-diebolt>. Acesso em: 16 abr. 2022). (tradução nossa)

²²⁵ FORTUNET, Edouard. Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France. **Arbitration International**, v. 26, n. 2, 2010, p. 291-293.

²²⁶ FORTUNET, Edouard. Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France. **Arbitration International**, v. 26, n. 2, 2010, p. 291-293.

²²⁷ FORTUNET, Edouard. Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France. **Arbitration International**, v. 26, n. 2, 2010, p. 291-293.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, conclui-se, inicialmente, que a aproximação da propriedade intelectual e da arbitragem, para além de uma discussão doutrinária, perpassa por importantes questões práticas no que concerne ao direcionamento das demandas para os tribunais estatais ou para a arbitragem. A escolha é estratégica e deve levar em consideração, em primeiro lugar, as noções de arbitrabilidade subjetiva e objetiva. Nesse tocante, se de um lado alguns autores já proclamam a “morte da inarbitrabilidade”,²²⁸ outros ainda sustentam que o sucesso da arbitragem depende do apoio dos Estados soberanos²²⁹ e das matérias que reconhecem como arbitráveis.

Além disso, é preciso levar em conta as vantagens e desvantagens de tais opções, cabendo uma verificação à luz do caso concreto sobre o interesse na celeridade do procedimento, na abrangência da decisão, na confidencialidade e nos custos envolvidos, por exemplo. Também é relevante considerar que, atualmente, ainda há questões controversas no que diz respeito à validade dos registros públicos atributivos de direitos de propriedade intelectual, tanto no direito brasileiro como em diversos outros ordenamentos jurídicos.

Nesse sentido, estabeleceu-se que, em relação aos direitos autorais, os litígios no campo dos direitos patrimoniais do autor são passíveis de serem submetidos à arbitragem, mas os direitos morais, visto que indisponíveis, não podem ser debatidos neste meio. Mesmo nesse último caso, porém, visualiza-se a possibilidade de que controvérsias eminentemente patrimoniais decorrentes dos direitos morais sejam arbitráveis, como seria o caso de discussão sobre o pagamento de indenização decorrente da violação de um direito moral de autor, algo bastante comum em litígios neste campo da propriedade intelectual.

De outro lado, em matéria de propriedade industrial, as demandas cujo objeto esteja no campo de livre disposição das partes também são, ao que tudo indica, arbitráveis. Não há, em relação a esses direitos, em princípio, questões de ordem pública ou regras específicas que afastem a jurisdição de um tribunal arbitral. Em outras palavras, tratando-se de controvérsias eminentemente obrigacionais e contratuais, afeitas às partes contratantes, não parece haver óbice para a submissão do conflito à jurisdição arbitral. É possível que se discutam pagamentos de indenizações, cessões de direitos ou contratos de franquia, a título exemplificativo.

²²⁸ YOUSSEF, Karim Y. The death of inarbitrability. In: MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, Stavros (eds.). **Arbitrability: international & comparative perspectives**. The Netherlands: Kluwer, 2009.

²²⁹ FICHTNER, José Antônio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria Geral da Arbitragem**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 220-221.

No entanto, questão fica menos clara quando se trata de litígio em que questionada a validade do direito de propriedade industrial, ou seja, do registro público que garante ao titular o direito outorgado pelo Estado através da autarquia competente, o INPI. A problemática se apresenta considerando o sistema atributivo adotado pelo direito brasileiro e com base em quatro principais frentes, quais sejam, a indisponibilidade, as questões de ordem pública, as regras de competência para declaração de nulidade dos registros, e, por fim, os efeitos *inter partes* da sentença arbitral em contraposição a uma declaração de nulidade com efeitos *erga omnes*.

Entre tais empecilhos, é possível concluir a partir da análise realizada que aquele que parece mais difícil de ser superado é referente à questão de ordem pública subjacente à higidez dos títulos públicos e à distribuição de competência para declará-los nulos – a noção é sensível tanto à arbitragem nacional e internacional e pode vir a impactar a anulabilidade de sentenças eventualmente proferidas no juízo arbitral, de modo que deve ser analisada com cautela. Ainda com relação a esse ponto, destaca-se o fato de que a decisão que declare ou não a validade de um direito terá, em princípio, efeitos perante terceiros pela própria natureza do direito em jogo, o que parece conflitar com eventual sentença arbitral com eficácia apenas entre as partes que submeteram o litígio à arbitragem.

A doutrina e a jurisprudência, ainda assim, não parecem estar inertes frente aos referidos obstáculos, sobretudo quando realizadas ponderações sobre a eficácia de eventual decisão sobre a nulidade de um registro de marca ou de patente: cogita-se algumas soluções, entre as quais a que parece ter sido adotada em maior escala é a possibilidade de que a questão seja analisada pelo juízo arbitral, contanto que em caráter *incidental*, resguardando os efeitos do laudo arbitral entre as partes que tomaram parte no procedimento.

É dizer, ainda que se questione a validade de um direito de propriedade industrial outorgado pelo Estado, eventual decisão arbitral produziria efeitos apenas entre as partes - nesse caso, o título questionado continuaria produzindo seus efeitos no mundo jurídico e em relação a terceiros que não fizeram parte da relação processual, mas não seria oponível entre as partes requerente e requerida na arbitragem. Desse modo, é possível afirmar que a arbitragem pode efetivamente ser uma ferramenta importante e à disposição das partes para a solução de demandas no campo da propriedade industrial.

Tal solução se apresenta especialmente em relação à anulação de concessão de patentes, eis que há um permissivo legislativo no ordenamento jurídico brasileiro no que concerne à possibilidade de que a nulidade seja suscitada como matéria de defesa - isto é, de maneira incidental. É discutida, porém, a aplicação por analogia de tal entendimento para os registros

de marca, posição que, embora controvertida na doutrina, até o momento não foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Em que pese se discuta a vinculação dos árbitros à jurisprudência estatal, não se deve perder de vista a relevância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça para a interpretação da legislação brasileira.

A posição ora adotada neste estudo é a de que a solução (decidir sobre eventual nulidade de maneira incidental) se apresenta como viável, porquanto estaria mantida a arbitrabilidade de disputas no campo da propriedade intelectual mesmo quando essas forem ao encontro da higidez dos títulos, ou até mesmo quando se tratar de direitos com efeitos *erga omnes*. Nesse caso, oportuno reforçar, a decisão surtiria efeitos em relação à oponibilidade dos registros entre as partes que submeteram o conflito à arbitragem, mas esses permaneceriam vigentes perante terceiros.

Os precedentes internacionais analisados, embora sejam apenas um recorte, apontam para o mesmo sentido. Em que pese os obstáculos levantados por parte da doutrina, é possível dizer que, hoje, as controvérsias sobre propriedade intelectual são arbitráveis na maioria dos países. Tal afirmação é corroborada pelo significativo número de casos submetidos ao Tribunal Internacional de Arbitragem da Câmara Internacional de Comércio (ICC) envolvendo conflitos em propriedade intelectual.²³⁰ Tradicionalmente, a arbitragem nesta área foi considerada restrita a litígios decorrentes de contratos de licenciamento ou a transmissão de direitos de propriedade intelectual, mas, como já demonstra a realidade de algumas jurisdições, a questão da validade de tais direitos foi também admitida tardiamente como um assunto adequado para a arbitragem.²³¹

Para além da solução apresentada, cogita-se a possibilidade de que o efeito *erga omnes* pretendido possa ocorrer mediante (i) a anotação posterior da sentença arbitral junto ao INPI, o que, em princípio, deve ocorrer por comunicação dos próprios árbitros, ou (ii) a própria participação do INPI em arbitragens, na condição de *amicus curiae* ou de testemunha técnica - para tais soluções, contudo, há a necessidade de proposta de *lege ferenda*²³² para garantir maior segurança jurídica na atuação da autarquia e na desconstituição dos títulos e registros.

Finalmente, destaca-se que toda a problemática, ao fim e ao cabo, deve considerar as atraentes possibilidades de desafogar o Poder Judiciário, obter uma decisão emanada por um

²³⁰ CÂMARA INTERNACIONAL DE COMÉRCIO (ICC). **Guia da propriedade intelectual da ICC**: questões atuais e emergentes para empresas e legisladores. 11. ed. Icc Publication, 2012, p. 61.

²³¹ VICENTE, Dário Moura. Arbitrability of intellectual property disputes: A comparative survey. **Arbitration International**, v. 31, n. 1, p. 151–162, 2015.

²³² MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual**: Aspectos Estratégicos e Polêmicos. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 379.

árbitro com especialidade na matéria debatida e contar com um leque maior de perspectivas para a escorreita solução dos litígios em propriedade intelectual. Não obstante, nem sempre a arbitragem será a via mais adequada para a resolução de um determinado litígio nesse campo, assim como remanescem casos em que a melhor opção tampouco será, necessariamente, o Poder Judiciário. Fato é que, naturalmente e a passos cuidadosos, o direito nacional e internacional caminham em direção à parceria entre a propriedade intelectual e a arbitragem,²³³ algo que no Brasil pode vir a ser benéfico não somente para as partes litigantes, como também para o ordenamento jurídico.

²³³ VICENTE, Dário Moura. Arbitrability of intellectual property disputes: A comparative survey. **Arbitration International**, v. 31, n. 1, p. 151–162, 2015.

REFERÊNCIAS

ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. **Dicionário Acadêmico de Direito**. 2. ed. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2001.

ÁFRICA DO SUL. **Patents Act n° 57**. Prevê o registro e a concessão de cartas-patente para invenções e para assuntos ligados a elas. Disponível em: https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201504/act-57-1978.pdf. Acesso em: 12 abr. 2022.

ALEMANHA. **Lei de Patentes (PatG)**. Disponível em: <https://www.gesetze-im-internet.de/patg/BJNR201170936.html>. Acesso em: 12 abr. 2022.

ALMEIDA, Ricardo Ramalho. **Arbitragem comercial internacional e ordem pública**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

AMARAL, Guilherme Rizzo. **Judicial Precedent and Arbitration: Are arbitrators bound by judicial precedent? A comparative study of UK, US and Brazilian Law and Practice**. London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2017.

AMARAL, Guilherme Rizzo. Vinculação dos árbitros aos precedentes judiciais. **Conjur**, 03 de outubro de 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-out-03/guilherme-amaral-vinculacao-arbitros-aos-precedentes-judiciais>. Acesso em: 25 abr. 2022.

AMARAL, Rafael Lacaz; LEONARDOS, Gabriel Francisco. A suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa frente aos direitos de exclusividade do titular de patente e de registro. *In*: ROCHA, Fabiano de Bem da (coord.). **Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

ATAB, Rafael; FRANCO, Karin Klemp; MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitrabilidade de disputas envolvendo direitos de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Disponível em: <https://abpi.org.br/noticias/impactos-da-arbitrabilidade-nos-direitos-de-propriedade-intelectual/>. Acesso em: 12 abr. 2022.

BARBOSA, Denis Borges. **A nulidade incidental de marca**. 2012. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-nulidade-incidental-de-marca-janeiro-de-2012.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2022.

BARBOSA, Denis Borges. **Direitos Autorais**. 1997. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/autorais.htm>. Acesso em: 17 abr. 2022.

BARBOSA, Denis Borges. **Trips e a experiência brasileira**. 2004. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/trips-e-a-experincia-brasileira.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2022.

BÉLGICA. **Lei de Patentes, de 28 de março de 1984**. Disponível em: https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/be/be063fr.html#JD_BE063_Ar49. Acesso em: 12 abr. 2022.

BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad; GANGJEE, Dev; JOHNSON, Phillip. **Intellectual Property Law**. 5. ed. Oxford: Oxford University Press, 2018.

BEVILÁQUA, Clóvis. **Direito internacional privado**. Campinas: RED livros, 2002.

BEVILÁQUA, Clóvis. **Theoria Geral do Direito Civil**. São Paulo: Livraria Francisco Alves, 1951.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

BLACKABY, Nigel; PARTASIDES, Constantine; REDFERN, Alan; HUNTER, Martin. **Redfern and Hunter on international arbitration**. 6. ed. The Hague: Oxford University Press, 2015.

BLESSING, Marc. Arbitrability of Intellectual Property Disputes. **Arbitration International**, v. 12, n. 2, p. 191-221, 1996.

BONET, Georges; JARROSON, Charles. L'arbitrabilité des litiges de propriété industrielle en droit français. In: COLLOQUE ARBITRAGE ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, 12., 1994, Paris. **Anais do Colóquio**. Paris: Litec, 1994.

BORN, Gary B. **International commercial arbitration**. 2. ed. The Hague: Kluwer, 2014.

BOSCO LEE, João. O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul. **Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem**, São Paulo, ano 3, n. 8, abr./jun. 2000.

BRASIL. **Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 17 abr. 2022.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 17 abr. 2022.

BRASIL. **Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996**. Dispõe sobre a arbitragem. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm. Acesso em: 17 abr. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2ª Turma). **AgRg no CC 115.032/MT**. Relator: Ministro Sidnei Beneti, julgado em 09/11/2011, DJe 29/11/2011.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **REsp 1132449/PR**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **REsp 325.158/SP**. Relator: Ministra Nancy Andrighi e Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 10/08/2006, DJe 09/10/2006.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). **AgRg no Ag 526.187/SP**. Relator: Ministro Fernando Gonçalves, DJe 03/09/07.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Presidente do STJ defende métodos alternativos para conflitos sobre propriedade intelectual**. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/19102020-Presidente-do-STJ-defende-metodos-alternativos-para-conflitos-sobre-propriedade-intelectual-.aspx>. Acesso em: 20 abr. 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Agravo de Instrumento n. 52.181**. Relator: Ministro Bilac Pinto, DJe 14.11.1973.

BRAUN, Bruce R. The Arbitration of Federal Domestic Antitrust Claims: How Safe is the American Safety Doctrine? **Pepperdine Law Review**, v. 16, 1989.

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

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

CAHALI, Francisco José; PASTORE, Ana Cláudia; RODOVALHO, Thiago. O Uso De ADRS Nas Disputas De Franquia. **Revista Brasileira de Arbitragem**, p. 156-170, 2013.

CÂMARA INTERNACIONAL DE COMÉRCIO (ICC). **Guia da propriedade intelectual da ICC**: questões atuais e emergentes para empresas e legisladores. 11. ed. Icc Publication, 2012.

CARAMELO, António Sampaio. **Critérios de arbitrabilidade dos litígios**. Revisitando o tema. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, ano 7, v. 27, out.-dez., 2010. Disponível em: www.revistadostribunais.com.br. Acesso em: 21 abr. 2022.

CARDOSO, Oscar. A Competência da Justiça Federal na Tutela dos Direitos da Propriedade Intelectual. **Revista CEJ**, Brasília, ano XII, n. 43, out./dez. 2008.

CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo**: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

CARMONA, Carlos Alberto; FILHO, José Augusto Bittencourt Machado. **Arbitragem**: jurisdição, missão e justiça in Constituição da República 30 anos depois: uma análise prática da eficiência dos direitos fundamentais. Estudos em homenagem ao Ministro Luiz Fux. Belo Horizonte: Fórum, 2019.

CARON, David D. The World of Intellectual Property and the Decision to Arbitrate. **Arbitration International**, v. 19, n. 4, p. 441-449, 2003.

CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-CANADÁ. **Resolução Administrativa nº 09/2014**. Disponível em: <https://ccbc.org.br/cam-ccbc-centro-arbitragem-mediacao/resolucao-de-disputas/resolucoes-administrativas/ra-09-2014-arbitragens-com-a-adm-publica->

FABRIS, Roner Guerra. Contratos de tecnologia e concorrência no mercado comum. *In*: ADOLFO, Luiz Antônio Gonzaga; WACHOWICZ, Marcos. **Direitos da propriedade intelectual: estudos em homenagem ao pe.** Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá, 2006.

FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. Development of Comparative Law in France. *In*: REIMANN, Mathias; ZIMMERMANN, Reinhard (ed.). **The Oxford Handbook of Comparative Law.** Oxford: Oxford University Press, 2008.

FICHTNER, José Antônio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. **Teoria Geral da Arbitragem.** Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019.

FIÚZA, César. **Teoria geral da arbitragem.** Belo Horizonte: Editora Del Rey, 1995.

FORTUNET, Edouard. Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France. **Arbitration International**, v. 26, n. 2, 2010.

FRANÇA. Tribunal De Apelação De Paris (1ª Câmara). N°2005/10577. Apelante: Sociéte Liv Hidravlika D.O.O. e apelado: Sociéte S.A. Diebolt, 28 de Fevereiro de 2008. Disponível em: <https://arbitrationlaw.com/library/paris-court-appeal-1st-chamber-%E2%80%93-section-c-28-february-2008-liv-hidravlika-doo-v-sa-diebolt>. Acesso em: 16 abr. 2022.

GABBAY, Daniela Monteiro; PASTORE, Ricardo Ferreira. Arbitragem e outros meios de solução de conflitos em demandas indenizatórias na área de direito da concorrência. **Revista Brasileira de Arbitragem**, São Paulo, v. 43, jul./set. 2014.

GOLDSCHIEDER, Robert. O emprego de royalties razoáveis como medida de indenização em arbitragem e outros procedimentos alternativos de resolução de disputas sobre propriedade intelectual. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 24, set./out. 1996.

GOMES, Orlando. **Introdução ao direito civil.** 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

GRANTHAM, William. The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes. **Berkeley Journal of International Law**, v. 14, 1996.

GRINOVER, Ada Pellegrini. Arbitragem e litisconsórcio. **Revista de Arbitragem e Mediação**, v. 50, 2016.

HERRINGTON, David; O'DELL, Zachary; MGALOBILISHVILI, Leila. Why Arbitrate International IP Disputes? *In*: PIERCE, John; GUNTER, Pierre-Yves (eds.). **Global Arbitration Review: The Guide to IP Arbitration.** London: Law Business Research, 2021.

IDS. Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial.** Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration. **ICC International Court of Arbitration Bulletin**, v. 9, n. 1, 1998. Disponível em: https://library.iccwbo.org/content/dr/COMMISSION_REPORTS/CR_0013.htm?11=Bulletins&l2=ICC+International+Court+of+Arbitration+Bulletin+Vol.+9%2FNo.1+-+Eng#footnote12. Acesso em: 17 abr. 2022.

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. Interim Award in Case Nr. 6097 (1989). **ICC International Court of Arbitration Bulletin**, v. 4, n. 2, 1993.

KLEIN, Aline Lícia. A arbitragem nas Concessões de Serviço Público. *In*: PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães; TALAMINI, Eduardo (coords.). **Arbitragem e poder público**. São Paulo: Saraiva, 2010.

KOMATSU, Roque. **Da invalidade no processo civil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991.

LEMES, Selma. **A arbitragem em propriedade intelectual**. Santiago do Chile, 1997. Palestra proferida no Seminário “O papel do agente da propriedade industrial na América Latina e Caribe”, da Associação Interamericana de Propriedade Intelectual (ASIPI) e Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Disponível em: <http://selmalemes.adv.br/artigos/Arbitragem%20em%20Propriedade%20Intelectual.pdf> Acesso em: 17 abr. 2022.

LEMES, Selma. **Arbitrabilidade de Litígios na Propriedade Intelectual**. São Paulo, 2003. Palestra proferida no XXIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Disponível em: http://www.camarb.com.br/areas/subareas_conteudo.aspx?subareano=35. Acesso em: 17 abr. 2022.

LEMES, Selma. Arbitragem em Números e Valores. **Selma Lemes Advogados**, 2020. Disponível em: <http://selmalemes.adv.br/artigos/Analise-Pesquisa-ArbitragensNseValores-2020.pdf>. Acesso em: 30 set. 2021.

LEMES, Selma. **Arbitragem na Administração Pública: Fundamentos jurídicos e eficiência econômica**. São Paulo: Quartier Latin, 2007.

LEVY, Daniel de Andrade. Anotações sobre a Arbitragem em Matéria de Propriedade Intelectual. **Revista Brasileira de Arbitragem**, São Paulo, p. 207-228, set. 2014.

LIMA, Alcides de Mendonça. **Dicionário do Código de Processo Civil Brasileiro**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade Vieira. **A Lei de Propriedade Industrial Comentada**. São Paulo: Lejus, 1999.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade Vieira. Arbitragem e propriedade industrial. **Revista de Direito Privado**, v. 5, p. 149, jan. 2001.

MAGALHÃES, Henrique de Oliveira. **A (im)possibilidade de declaração de nulidade de patente em arbitragem no Brasil**. 2019. 77 f. Monografia (Graduação em Direito) - Curso de Direito, Faculdade Baiana de Direito, Salvador, 2019. Disponível em: <https://monografias.faculdadebaianadedireito.com.br/tcc/a-impossibilidade-de-declaracao-de-nulidade-de-patente-em-arbitragem-no-brasil>. Acesso em: 16 abr. 2022.

MANTAKOU, Anna P. Arbitrability and intellectual property disputes. *In*: MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, Stavros L. (eds.). **Arbitrability international & comparative perspectives**. Netherlands: Wolters Kluwer, 2009.

MARTINS, Pedro Batista. **Apontamentos sobre a Lei de Arbitragem**. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

MAZZOLA, Marcelo; RIBEIRO, Nathalia. Resignificação da posição processual do INPI nas ações de nulidade: um litisconsorte dinâmico – necessidade de afetação do tema pelo STJ. *In*: MENDES, Paulo Parente Marques; ROCHA FILHO, Valdir de Oliveira; MAZZOLA, Marcelo (orgs.). **Propriedade Intelectual: reflexões contemporâneas**. Curitiba: CRV, 2018.

MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e Propriedade intelectual: Aspectos Estratégicos e Polêmicos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito administrativo brasileiro**. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

MELLO, Rafael Munhoz. Arbitragem e Administração Pública. **Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná**, Curitiba, n. 6, p. 47-81, 2015.

MERKL, Márcio. Arbitrabilidade de Disputas de Propriedade Intelectual: a arbitragem como uma ferramenta útil para os negócios internacionais. *In*: IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS JURÍDICO-EMPRESARIAIS, 2014. **Anais**. Leiria: ESTG – IPLeiria. Disponível em: <https://iconline.ipleiria.pt/handle/10400.8/1451>. Acesso em: 28 set. 2021.

MILANI, Naíma Perrella. Arbitrabilidad Objetiva de los Derechos de Autor y Derechos Conexos. **Revista de Arbitragem e Mediação**, p. 74-92, 2014.

MONTEIRO, César Bessa. Arbitrabilidade: propriedade industrial e direitos de autor. **Revista da ABPI**, n. 63, mar/abr-2003.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. La nuova legge brasiliana sull'arbitrato. **Rivista dell'Arbitrato**, a. VII, n. 1, p. 1-18, 1997.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. Problemas relativos a litígios internacionais. *In*: **Temas de direito processual**: quinta série. São Paulo: Saraiva, 1994.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **Curso Geral de Propriedade Intelectual à Distância (DL 101P BR)**. 2021.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **Intellectual property handbook: policy, law and use**. Genebra, 2004. Disponível em: www.wipo.org. Acesso em: 17 abr. 2022.

PIERCE, John; GUNTER, Pierre-Yves. **Global Arbitration Review: The Guide to IP Arbitration**. London: Law Business Research, 2021.

QUEIROZ, Raul Loureiro. **Arbitragem Internacional na Solução de Controvérsias em Propriedade Intelectual**. Orientadora: Véra Maria Jacob de Fradera. 2008. 105 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

RANZOLIN, Ricardo (org.). **Comentários à Lei Brasileira de Arbitragem**. Porto Alegre: Arbipedia, 2022. Disponível em: <https://www.arbipedia.com/conteudo-exclusivo/1955-o-rol-de-hipoteses-de-nulidade-de-sentenca-arbitral-previsto-pelo-art-32-da-lei-de-arbitragem-e-taxativo.html>. Acesso em: 17 abr. 2022.

REDFERN, A.; HUNTER, M. **Law and practice of international commercial arbitration**. 4. ed. London: sweet and maxwell, 2004.

REED, Matthew; MILLER, Ava; TEZUKA, Hiroyuki; DOERNENBURG, Anne-Marie. Arbitrability of IP Disputes. *In*: PIERCE, John; GUNTER, Pierre-Yves (eds.). **Global Arbitration Review: The Guide to IP Arbitration**. London: Law Business Research, 2021.

SCHIMIDT, Lélío Denicoli. O INPI nas ações de nulidade de marca ou patente: assistente, litisconsorte ou fiscal da lei. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 26, jan/fev. 1997.

SILVA, Vinícius Pavan; ROSA, Marília Bittencourt. Arbitrabilidade dos Direitos Autorais – A Questão dos Direitos Morais. **Revista Brasileira de Arbitragem**, p. 93-109, 2013.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes**. 6. ed. São Paulo: Editora Manole, 2018.

SIMMS, Daniel Paul. Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany. **Arbitration International**, v. 15, n. 2, 1999.

SKITNEVSKY, Karin Hlavnicka. A doutrina do segundo olhar (second look doctrine). *In*: FINKELS-TEIN, Cláudio; VITA, Jonathan B.; CASADO FILHO, Napoleão (coords.). **Arbitragem internacional**. São Paulo: Quartier Latin, 2010.

SOUZA, Allan Rocha de. Direitos morais do autor. **Civilistica.com**, Rio de Janeiro, a. 2, n. 1, jan.-mar./2013. Disponível em: <http://civilistica.com/direitos-morais-autor/>. Acesso em: 28 set. 2021.

SUPREMA CORTE DOS EUA. **Mitsubishi v. Soler Chrysler-Plymouth, 473 US 614 (1985)**. Decidido em 2 de julho de 1985. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/473/614/>. Acesso em: 16 abr. 2022.

TALAMINI, Eduardo. **Código de Processo Civil anotado**. Curitiba: OABPR, 2016.

TIBURCIO, Carmen. A ordem pública na homologação de sentenças estrangeiras. *In*: FUX, Luiz; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). **Processo e constituição: estudos em homenagem ao Professor José Carlos Barbosa Moreira**. São Paulo: RT, 2006.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. **Curso de Direito Processual Civil**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015.

TRIBUNAL DE APELAÇÕES DOS EUA. **391 F.2d 821 (2d Cir. 1968)**. Julgado em: 22 de novembro de 1967. Decidido em: 20 de março de 1968. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/391/821/134195/>. Acesso em: 16 abr. 2022.

VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil: direitos reais**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

VICENTE, Dário Moura. Arbitrability of intellectual property disputes: A comparative survey. **Arbitration International**, v. 31, n. 1, p. 151–162, 2015.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **Why Arbitration in Intellectual Property?** 2021. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/why-is-arb.html>. Acesso em: 28 set. 2021.

YOUSSEF, Karim Y. The death of inarbitrability. *In*: MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, Stavros (eds.). **Arbitrability: international & comparative perspectives**. The Netherlands: Kluwer, 2009.