

HÉLIO VARGAS NETTO OLIVEIRA

**DIREITO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL: VISÃO GERAL
E REFERÊNCIA AOS CONTRATOS**

**Monografia submetida à Universidade
Federal de Santa Catarina para a obtenção
do título de Bacharel em Direito.**

**Orientador: Prof. Doutor Luiz Otávio
Pimentel.**

**Co-orientadora: Doutoranda Patrícia de
Oliveira Areas.**

**Florianópolis
2009**



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Ciências Jurídicas
Colegiado do Curso de Graduação em Direito

TERMO DE APROVAÇÃO

A presente monografia, intitulada “**Contratos Internacionais envolvendo propriedade intelectual sob os aspectos do Direito Internacional Privado**”, elaborada pelo acadêmico **Hélio Vargas Netto Oliveira** e aprovada pela Banca Examinadora composta pelos membros abaixo assinados, obteve aprovação com nota (), sendo julgada adequada para o cumprimento do requisito legal previsto no art. 9º da Portaria nº 1886/94/MEC, regulamentado pela Universidade Federal de Santa Catarina, através da Resolução n. 003/95/CEPE.

Florianópolis, 31 de Agosto de 2009.

(Luiz Otávio Pimentel)

(Luis Carlos Cancellier de Olivo)

(Daniela Vanila Nakalski Benetti)

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha família pelo apoio incondicional e todos os sacrifícios realizados.

Agradeço ao professor Doutor Luiz Otávio Pimentel, pela oportunidade oferecida e paciência durante a realização do presente trabalho.

Agradeço à co-orientadora Patrícia de Oliveira Áreas, por todo o auxílio e atenção prestada.

Agradeço aos colegas e amigos que tornaram esta fase repleta de ótimos momentos, pela força, amizade e paciência.

DEDICATÓRIA

*Dedico o presente trabalho aos meus orientadores:
Prof. Doutor Luiz Otávio Pimentel e Patrícia de Oliveira Areas.*

*E também à minha família:
Homero, Luciana, Henrique, Hélio e Celina.*

RESUMO

A proteção dos direitos de propriedade industrial deve ao direito internacional seu melhor reconhecimento, desenvolvimento e proteção. Esta relação de interação entre a propriedade industrial e o direito internacional é base do presente estudo. Apresenta-se uma visão geral da proteção dos direitos de propriedade intelectual, mais especificamente em direito industrial. A propriedade industrial está intimamente ligada ao comércio e, deste modo, aos contratos. Os contratos mais utilizados nesta matéria são os de transferência de tecnologia, entre eles os de licenciamento e cessão de marcas e patentes. Após uma análise no âmbito da legislação brasileira, busca-se construir uma relação com o Direito Internacional Privado. Assim, irá se chegar aos contratos internacionais envolvendo propriedade industrial e as regras de conflito que se apresentam, além da questão da arbitragem e análise jurisprudencial acerca do assunto.

Palavras-chave: Direito Internacional. Propriedade Intelectual. Contratos. Tratados Internacionais. Transferência de Tecnologia. Marcas. Patentes.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	7
2. SISTEMA INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	8
2.1. INTERNACIONALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	9
2.1.1 Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial - CUP	11
2.1.2 Acordo dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio – TRIPS	14
2.1.3 Outros tratados internacionais ratificados pelo Brasil	21
3. CONTRATOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL	24
3.1 NOÇÃO DE CONTRATOS	24
3.1.1 Contratos de transferência de tecnologia	27
3.1.1.1 Licenciamento e cessão de patente	29
3.1.1.2 Licenciamento e cessão de marca.....	32
4. CONTRATOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PELA PERSPECTIVA DO DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO	34
4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS	35
4.2 LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO COMPETENTE ENVOLVENDO PI	37
4.3 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL.....	40
4.4 ARBITRAGEM APLICADA AOS CONTRATOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	43
5. CONCLUSÃO	48
6. BIBLIOGRAFIA	50

1. INTRODUÇÃO

O Direito Internacional está intimamente ligado ao desenvolvimento da proteção dos direitos de Propriedade Intelectual. Cada vez mais importantes nas relações comerciais, os direitos de propriedade intelectual têm um caráter essencialmente internacional, pois tende a ultrapassar as fronteiras de um país para outro, expandindo-se de maneira que um bem corpóreo jamais poderia.

O presente estudo aborda uma visão geral da proteção no âmbito da propriedade industrial, através de um breve histórico e sua transposição ao plano internacional por meio de tratados internacionais, nomeadamente a Convenção União de Paris – CUP e o Acordo dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, conhecido como TRIPS. Com efeito, a produção de normas jurídicas para o comércio, iniciado a partir do processo de globalização, no campo da propriedade industrial, foi um marco importante para a harmonização e unificação das regras de comércio internacional. Além disso, estes tratados tiveram grande influência na legislação brasileira.

Deste modo, o contrato é um dos elementos mais importantes do comércio, caracterizado pelo acordo de vontade das partes. No âmbito da propriedade intelectual, mais especificamente na propriedade industrial, os contratos exercem função primordial no tocante à transferência de tecnologia e licença e cessão de patentes e marcas.

Este estudo tem por objetivo demonstrar, a partir da análise doutrinária e jurisprudencial dos Tribunais Regionais Federais, os aspectos de Direito Internacional Privado, mais especificamente de Contratos Internacionais envolvendo Propriedade Industrial, na matéria de contratos de transferência de tecnologia.

A base para tal estudo serão os tratados internacionais que regulam a matéria, a constituição federal e as leis brasileiras sobre propriedade industrial. Desta forma, vislumbra-se definir os contratos desta natureza e, após uma análise no âmbito da legislação brasileira, busca-se construir uma relação com o Direito Internacional Privado. E desta maneira resolver questões relativas à lei aplicável e jurisdição competente em demandas envolvendo contratos internacionais de propriedade industrial, a possibilidade de aplicação da arbitragem.

2. SISTEMA INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

No sistema internacional de proteção dos direitos de propriedade intelectual existem dois momentos importantes que promovem a proteção internacional da propriedade intelectual. O primeiro foi com o surgimento das Convenções de Paris e de Berna¹, de 1883 e 1886, respectivamente. Num segundo momento, a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), após a Segunda Guerra Mundial, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em 1967, e, posteriormente, a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC)² e do acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (ADPIC), mais conhecido como Acordo TRIPS³.

Segundo Robert Sherwood, a predisposição do público em atribuir o status de propriedade aos produtos da mente humana é muito antiga. O termo “propriedade intelectual” compreende tanto o conceito de criatividade privada quanto o de proteção pública para os seus resultados. Então, tem-se que a propriedade intelectual é formada por duas coisas: em primeiro lugar, as idéias, a expressão criativa, que corresponde à parcela da esfera privada; e, em segundo lugar, conforme já foi dito, existe a vontade do público de conceder o status de propriedade e, assim, conferir-lhes proteção jurídica.⁴

Conforme Luiz Otávio Pimentel, a Propriedade Intelectual é uma espécie de propriedade sobre um bem imaterial, baseada em conjuntos de princípios e regras jurídicas aplicadas sobre a utilização, exploração e proteção de bens intangíveis, garantidos por cada Estado em seu território, para fins comerciais. É caracterizado pelos elementos da novidade, originalidade e distinguibilidade⁵. Deste modo, é concedido ao titular do bem imaterial (inventor, autor, entre outros) uma exclusividade temporária sobre a exploração de sua criação, a fim de evitar a concorrência desleal e fomentar a produção intelectual e o desenvolvimento.

¹ Em 1886, foi concluída a Convenção da União de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, o grande marco da proteção internacional do Direito Autoral. No entanto, o foco do presente trabalho são as regras de propriedade industrial, mais especificamente, marcas e patentes.

² BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre- Livraria do Advogado, 2000. p. 15.

³ Sigla em inglês: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS.

⁴ SHERWOOD, Robert M. *Direito internacional e desenvolvimento econômico*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo – Edusp, 1992. tradução de Heloisa de Arruda Villela. p. 21-22.

⁵ PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade intelectual e contratos: conceitos básicos*, 2007. Disponível em: <http://www.propesquisa.ufsc.br/arquivos/Pimentel-Definicoes-Ago2007.pdf>. Pesquisado em: 13/08/2009. p. 2.

A Propriedade Intelectual é dividida tradicionalmente em Propriedade Industrial e Direito Autoral, ou seja, a primeira é considerada gênero e seus ramos, espécie. No presente estudo, pelo fato de os direitos de propriedade intelectual serem muito amplos e possuírem regras distintas e específicas para cada uma de suas modalidades, restringir-se-á ao estudo da propriedade industrial, nomeadamente, dos direitos relativos às marcas e às patentes.

No Brasil, a propriedade industrial é regida pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que abrange os direitos de patentes de invenção e de modelos de utilidade, dos registros de desenho industrial e de marcas, bem como da repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal.⁶

2.1. INTERNACIONALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Propriedade Intelectual difere das demais categorias do Direito justamente porque seu reconhecimento é trabalhoso, sua proteção e a determinação de uma remuneração que reflita o mérito do autor são difíceis⁷. Restou claro que a proteção do direito de propriedade intelectual apenas em seu Estado de origem não é suficiente para prover a segurança jurídica necessária às obras intelectuais e invenções.

Por isto, para o estudo da propriedade intelectual deve-se considerar tanto o direito interno quanto o internacional. Estes direitos possuem caráter imaterial e são essencialmente internacionais, pois tendem a ultrapassar as fronteiras de seu país. Os direitos de propriedade intelectual estão intrinsecamente ligados ao Direito Internacional porque houve uma interação entre o movimento de proteção destes direitos e o Direito Internacional⁸.

Em relação à propriedade industrial foi necessária a associação entre os novos princípios trazidos pela Revolução Francesa com o processo de industrialização vigente na Europa. No entanto, logo se viu que a proteção nos ordenamentos nacionais não era suficiente. Foi a partir daí que surgiu a necessidade da criação de um direito internacional

⁶ PIMENTEL, 2007. p. 2.

⁷ Id. Ibid. p. 20-22.

⁸ BASSO, Maristela. *Fundamentos atuais do Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. 2003. Disponível em: <http://www.ufrnet.br/~tl/otherauthorsworks/dpr0027/cej21bassofundamentosinternacionaisdirautorai.pdf>. Pesquisado em 14/08/2009. p.17.

específico para sua proteção, harmonizando e unificando as regras de conflitos de leis e a regras comuns de direito material⁹.

No século XIX, com o crescimento do comércio internacional, muitos países buscaram a celebração de tratados comerciais bilaterais. Os resultados, porém, não eram satisfatórios e, no final do século, esta necessidade de se determinar regras mais precisas para regular o comércio internacional deu origem à Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial, mais conhecida como Convenção da União de Paris, em 1883.¹⁰

Então, foram firmados tratados internacionais a fim de uniformizar, integrar e coordenar as diversas legislações nacionais em vigor, através de um estudo de Direito comparado, utilizado em larga escala e que, posteriormente, foram atualizados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI e pelo Acordo dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio – ADPIC, mais conhecido como Acordo TRIPS¹¹, que faz parte do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio – OMC.¹²

A proteção dos direitos de propriedade industrial deve ao direito internacional seu melhor reconhecimento, desenvolvimento e proteção. Resta clara a existência da consolidação de uma reciprocidade entre o desenvolvimento do direito intelectual e o direito internacional. Nas palavras de Denis Borges Barbosa, “os fatores que levam à globalização do mercado conduzem, quase que necessariamente, a uma uniformidade de proteção jurídica”.¹³

A CUP contribui para o desenvolvimento do direito internacional público, pois trazem uma inovação significativa, que é a criação de três instituições jurídicas conexas, porém distintas: convenções entre vários Estados, as uniões internacionais e as secretarias internacionais¹⁴.

Esta relação de interação entre a propriedade industrial e o direito internacional é base do presente estudo. No entanto, vale ressaltar utiliza-se a expressão “propriedade intelectual”, termo consagrado pelo direito internacional e adotado pelo TRIPS, sendo este o gênero, e a propriedade industrial e os direitos de autor e conexas, espécie. Esta definição foi

⁹ BASSO, 2003. p. 73.

¹⁰ SHERWOOD, 1992. p. 27.

¹¹ Sigla em Inglês: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS.

¹² BASSO, 2000. p. 22.

¹³ Id. Ibid. p. 7.

¹⁴ Id. Ibid. p. 110.

feita justamente porque é evidente que dificilmente teríamos uma boa legislação, interna e internacional, e uma consistente jurisprudência, sem uma prévia e clara definição terminológica, bem como sem a fixação de princípios internacionais comuns de proteção¹⁵.

2.1.1 Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial - CUP

Após a Revolução Francesa, e com o início da Revolução Industrial, os inventores e criadores da época buscavam o reconhecimento e a proteção dos direitos de propriedade industrial, não só no âmbito interno, mas também uma proteção internacional, através da unificação das regras de conflitos de leis e firmando regras comuns de direito material.¹⁶

Assim surge um dos mais antigos tratados internacionais, de caráter multilateral, chamado de Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial ou, como ficou conhecida, Convenção da União de Paris (doravante CUP), em 1883, tendo sido revisado e atualizado até os dias atuais, conforme salienta Denis Borges Barbosa:

Cada nova revisão da Convenção - e foram sete até hoje - visou aperfeiçoar os mecanismos de internacionalização da propriedade da tecnologia e dos mercados de produtos, à proporção em que estes mecanismos iam surgindo naturalmente do intercâmbio entre as nações de economia de mercado do hemisfério Norte. A maneira da Convenção conseguir isto é extremamente hábil, o que lhe valeu a sobrevivência por já 108 anos.¹⁷

A CUP não surgiu para a unificação das legislações nacionais, mas para resolver os conflitos de leis presentes, garantir o direito dos estrangeiros e tratando de normas de direito material, estabelecer um patamar mínimo de proteção, dando liberdade legislativa aos países signatários da União. Segundo Denis Borges Barbosa, suas contribuições mais importantes foram a instituição de alguns princípios básicos: o princípio do tratamento nacional, o princípio do tratamento unionista, o princípio da prioridade e o princípio da independência das patentes¹⁸, explicados a seguir:

¹⁵ BASSO, 2000. p. 26-27.

¹⁶ Id. Ibid. p. 73.

¹⁷ BARBOSA, Denis Borges. *TRIPS e as novas normas de proteção da propriedade intelectual*, 1994. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/70.doc>. Pesquisado em 28/07/2009, p. 5.

¹⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade Intelectual – Aplicação do Acordo TRIPS*. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2003. p. 40-42.

(1) *Princípio do tratamento nacional* - significa que todo o tratamento dado ao cidadão de um País será também aplicável ao estrangeiro. Este princípio está presente no artigo 2º da CUP, a saber:

Art. 2º Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

Isto significa, conforme Maristela Basso, “o tratamento nacional implica a aquisição de direitos, sua extensão e exercício, bem como a concessão de ações e garantia de sanções a todos que se encontrarem em um território unionista”¹⁹.

Os estrangeiros que possuem domicílio ou sede de negócios em algum Estado da União equiparam-se aos nacionais do referido Estado. Eis que surgiu a questão se os nacionais poderiam reivindicar os benefícios e as vantagens concedidas pela União nas relações internas:

Para alguns, os nacionais podiam invocar as disposições da União nas suas relações recíprocas, haja vista que os autores da Convenção haviam legislado em termos absolutos, isto é, também para as relações internas. Outros afirmavam que existe diferença entre lei e convenção: a primeira regula as relações nacionais, enquanto a segunda, as relações internacionais.²⁰

Esta questão logo se tornou ultrapassada, pois o próprio artigo 15²¹ da CUP define o que posteriormente foi chamado de princípio da proteção mínima, que significa que existe um mínimo de proteção que a legislação interna deve assegurar, não podendo ser menor que as conferidas pela própria CUP. Em outras palavras, os tratados internacionais, devidamente ratificados, incorporam-se no direito interno, garantindo os benefícios conferidos

¹⁹ BASSO, 2000. p. 45.

²⁰ Id. Ibid. p. 75.

²¹ Art. 15 Fica estipulado que os países contratantes se reservam respectivamente o direito de estabelecer, separadamente entre si, acordos particulares para a proteção da propriedade industrial desde que esses acordos não contenham disposições contrárias às da presente Convenção.

por eles a todos os indivíduos, tanto nas relações internas, como em outros países signatários²².

(2) *Princípio do tratamento unionista* – traduz vantagens e direitos até então desconhecidos, o direito da União, além de singular, não possui dispositivos equivalente nos direitos internos, sendo que as disposições mais vantajosas devem prevalecer sobre as disposições nacionais²³.

(3) *Princípio da prioridade* – significa que uma invenção depositada em um dos países da União constitui um direito de prioridade no pedido de proteção em outro Estado signatário, durante, pelo menos, 1 (um) ano. Está representado no art. 4º, seção A, § 1º, da CUP:

§ 1º Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do s direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

(4) *Princípio da independência das patentes* – todas as patentes são títulos nacionais, e permanecem em vigor, totalmente independentes das patentes de todos os outros países²⁴, conforme o disposto no art. 4º - bis, § 1º e 2º, da CUP:

Art. 4º - bis

§ 1º - As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.

§ 2º Esta disposição deve entender-se de modo absoluto particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal.

Isto significa que mesmo que uma patente americana, por exemplo, seja anulada por uma decisão judicial das Cortes americanas, esta decisão não recai ou produz efeitos em relação à patente correspondente no Brasil²⁵.

Por derradeiro, cumpre salientar que no Brasil, inicialmente, a CUP foi promulgada pelo Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884. Posteriormente, através do

²² BASSO, 2000. p. 76.

²³ Id. Ibid. p. 75.

²⁴ BARBOSA, 2003.p. 41.

²⁵ BARBOSA, 2003.p. 42.

Decreto nº 19.056, de 31 de dezembro de 1929, que promulga as alterações definidas pela revisão em Haia, em 1925. A CUP, revista em Estocolmo em 1967, foi ratificada através da promulgação do Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975, e pelo Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992, que promulgou no Brasil a adesão aos seus artigos 1º a 12 e ao artigo 28 (CUP). E, finalmente, o Decreto nº 1.263, de 10 de Outubro de 1994, ratificou e promulgou a Declaração de Adesão aos artigos 1º a 12 e ao artigo 28, alínea “1” do Texto da Revisão de Estocolmo de 14 de julho de 1967.

2.1.2 Acordo dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio – TRIPS²⁶

Antes de adentrar no estudo do Acordo ADPIC, ou como é mais conhecido TRIPS, propriamente, trataremos, inicialmente, da vinculação dos direitos de propriedade intelectual ao comércio internacional, passando da competência da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), para a competência do Acordo Geral sobre Tarifas Alfandegárias e Comércio (GATT²⁷) e da Organização Mundial do Comércio (OMC), para a produção de normas jurídicas internacionais para o comércio a serem incorporadas pelos sistemas jurídicos nacionais, conforme as palavras de Luiz Otávio Pimentel:

O momento caracteriza-se pelas transformações do Direito requeridas pelos agentes econômicos, resultando no fato de que uma parte importante do sistema normativo escapa do seu tradicional centro de produção que era o legislativo nacional e passa para o âmbito das organizações internacionais. O campo da propriedade intelectual é um ramo que ilustra bem este fenômeno, pois partiram do acordo constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC) as normas que devem ser integradas nos sistemas jurídicos nacionais, elaboradas como preceitos mínimos necessários e programáticos.²⁸

A inclusão da propriedade intelectual no GATT deve-se basicamente ao fracasso das medidas unilaterais e bilaterais entre Estados Unidos e União Européia, buscando uma solução multilateral para a proteção da propriedade intelectual, tratando o problema como uma prática comercial desleal. Além disso, e mais importante, era a incapacidade e

²⁶ Sigla em inglês: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

²⁷ Sigla em inglês: General Agreement on Tariffs and Trade – GATT.

²⁸ PIMENTEL, Luiz Otávio. Comercio internacional e processo de globalização: as normas jurídicas da propriedade intelectual. In: SCALOPPE, Luiz Alberto Esteves (org.). A internacionalização do direito. Cuiabá: FESMP, 2001. p .36-37.

lentidão para se eliminar as distorções causadas por uma proteção inadequada dos direitos de propriedade industrial e intelectual no comércio internacional, assegurando uma proteção mínima uniforme no âmbito da OMPI, órgão especializado da Organização das Nações Unidas (ONU)²⁹.

O objetivo não era desconsiderar os trabalhos da OMPI, mas somar-se a ela no sentido de aumentar a proteção e agilidade das soluções de controvérsias, vinculando os direitos de propriedade intelectual ao comércio internacional³⁰. Para uma melhor compreensão do TRIPS, é necessário explicar o GATT.

O GATT teve por objetivo principal a liberalização do comércio internacional, que tem seu início em 1946, que resultaram nas negociações comerciais e de tarifas alfandegárias. As negociações do GATT foram chamadas de Rodadas, sendo a do Uruguai, iniciada em 1986, a mais importante das oito, aonde se chegou a um acordo para a liberalização do comércio de mercadorias e serviços com a criação da OMC. Entre os anexos desse acordo surgiu o tratamento dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (ADPIC)³¹. Para uma melhor compreensão, será utilizado o termo TRIPS, conforme foi explicado anteriormente.

Deste modo, as negociações do Acordo TRIPS comprometeram os países signatários da OMC a protegerem adequadamente a propriedade intelectual nas legislações internas. Isto porque, até a constituição da OMC, o sistema internacional de propriedade intelectual era bastante variado, com as legislações internas, a CUP e a CUB, os tratados regionais, além da OMPI, e todas as decisões em diferentes níveis por tribunais administrativos e comerciais³².

O Acordo TRIPS é um conjunto de normas para assegurar o funcionamento dos direitos de propriedade intelectual no mundo, ou seja, tinha como objetivo principal garantir um sistema de proteção mínimo para os direitos de propriedade intelectual nos países desenvolvidos e em desenvolvimento³³.

²⁹ PIMENTEL, 2001. p. 42-44.

³⁰ BASSO, 2000. p. 155.

³¹ PIMENTEL, Op. cit. p. 37-39.

³² Id. Ibid. p. 63.

³³ Id. Ibid. p. 66.

Trata-se de uma tentativa ambiciosa de regular os bens imateriais em escala mundial, não só pelo conteúdo das novas normas, mas pela mudança nos institutos de propriedade intelectual. O acordo possui dois mecanismos básicos: (1) elevou os níveis de proteção em todos os Estados-membros e, (2) garantia a sua eficácia através de procedimentos mais rápidos e efetivos³⁴.

Foram nas discussões conduzidas no âmbito do GATT, que surgiu o novo acordo sobre propriedade intelectual denominado TRIPS, que integra o “Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio – OMC”.

Inicialmente, vale ressaltar que a OMC não é um organismo ou agência especializada da ONU, mas sim uma organização internacional independente de cunho comercial³⁵, que, entre outras funções, cuida dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relativo às Normas e Procedimentos (Anexo 1.C, da OMC).

A natureza do TRIPS é de “tratado-contrato”, ao contrário da CUP e CUB, que são “tratados-leis” ou “tratados-normativos”, conforme foi falado anteriormente. Os “tratados-leis” criam regras jurídicas objetivamente válidas, nos quais os Estados-membros participam como legisladores. Os “tratados-contratos” criam obrigações aos Estados-membros no âmbito internacional, e não no interno. Deste modo, os Estados-membros se obrigam a instituir os padrões mínimos de proteção estipulados no acordo em seu ordenamento nacional, ou seja, os destinatários das normas do TRIPS são os próprios Estados-membros³⁶. Assim, os Estados-membros, além de ratificarem o Acordo, devem criar leis para a sua aplicação, devido ao seu caráter não auto-executório, ou seja, que não podem ser invocados diretamente pelos particulares de um determinado Estado, ao contrário dos “tratados-leis”.

Os objetivos do presente acordo estão bem explícitos no Preâmbulo do TRIPS:

Desejando **reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e levando em consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual** e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo;

Reconhecendo, para tanto, a necessidade de novas regras e disciplinas relativas:

a) à aplicabilidade dos princípios básicos do GATT 1994 e dos acordos e convenções internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual;

³⁴ PIMENTEL, 2001, p. 55-56.

³⁵ BASSO, 2000, p. 171.

³⁶ Id. Ibid. p. 174.

b) ao estabelecimento de padrões e princípios adequados relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio;

c) ao estabelecimento de meios eficazes e apropriados para a aplicação de normas de proteção de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, levando em consideração as diferenças existentes entre os sistemas jurídicos nacionais;

[...]

Desejando estabelecer relações de cooperação mútua entre a OMC e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (denominada neste Acordo como OMPI), bem como com outras organizações internacionais relevantes;
(grifos nosso)

Além do estabelecimento dos objetivos do acordo, o seu artigo 1º³⁷ estabelece ainda a natureza e a abrangência das obrigações, estabelecendo os padrões mínimos de proteção que devem ser adotados pelos Estados-membros, em seus ordenamentos jurídicos, sem que se possa exigir proteção maior do que aquela prevista no Acordo³⁸. O TRIPS exige lei interna, mas não é lei interna, justamente porque dita os padrões mínimos de proteção, sem, no entanto, definir o conteúdo desses direitos.

Os Estados-membros devem incorporar estas regras nos ordenamentos nacionais, observados a proteção mínima e os dispositivos dos artigos 65, § 2º e 3º³⁹, e 66⁴⁰,

³⁷ **Art. 1 - Natureza e Abrangência das Obrigações:**

1 - Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

2 - Para os fins deste Acordo, o termo "propriedade intelectual" refere-se a todas as categorias de propriedade intelectual que são objeto das Seções 1 a 7 da Parte II.

3 - Os Membros concederão aos nacionais de outros Membros (1) o tratamento previsto neste Acordo. No que concerne ao direito de propriedade intelectual pertinente, serão considerados nacionais de outros Membros as pessoas físicas ou jurídicas que atendam aos critérios para usufruir da proteção prevista estabelecidos na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados, quando todos os Membros do Acordo Constitutivo da OMC forem membros dessas Convenções.(2) Todo Membro que faça uso das possibilidades estipuladas no parágrafo 3º do art.5 ou no parágrafo 2º do art.6 da Convenção de Roma fará uma notificação, segundo previsto naquelas disposições, ao Conselho para os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (o "Conselho para TRIPS").

³⁸ BASSO, 2000. p. 176-177.

³⁹ **Art. 65 - Disposições Transitórias:** [...]

2 - Um país em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5.

3 - Qualquer outro Membro que esteja em processo de transformação de uma economia de planejamento centralizado para uma de mercado e de livre empresa e esteja realizando uma reforma estrutural de seu sistema de propriedade intelectual e enfrentando problemas especiais na preparação e implementação de leis e regulamentos de propriedade intelectual, poderá também beneficiar-se de um prazo de adiamento tal como previsto no parágrafo 2º. [...]

⁴⁰ **Art. 66 - Países de Menor Desenvolvimento Relativo Membros:**

1 - Em virtude de suas necessidades e requisitos especiais, de suas limitações econômicas, financeiras e administrativas e de sua necessidade de flexibilidade para estabelecer uma base tecnológica viável, os países de menor desenvolvimento relativo Membros não estarão obrigados a aplicar as disposições do presente Acordo,

referentes aos períodos de transição para os países em desenvolvimento ou de menor desenvolvimento relativo. Para a sua incorporação aos direitos internos, os Estados-membros possuem liberdade para escolha da forma de implementação das disposições do Acordo, podendo até prover proteção maior do que o mínimo estipulado⁴¹.

Maristela Basso classifica em oito os princípios gerais do TRIPS⁴²:

(1) *o princípio do “single undertaking”*: considerado um princípio fundamental da OMC, e não somente do TRIPS, expresso no Acordo Constitutivo da OMC, que estabelece a impossibilidade de aderir apenas a parte do Acordo, para não quebrar sua lógica e equilíbrio estrutural, com exceção dos acordos do Anexo 4. É o princípio da unidade do sistema, razão pela qual o TRIPS deve ser analisado dentro da estrutura da OMC.

(2) *o princípio do tratamento nacional*: já havia sido contemplado no âmbito do GATT e foi mantido no presente Acordo, extremamente importante para o presente estudo, já estudado anteriormente, com previsão no art. 3º⁴³ do TRIPS

(3) *o princípio da nação mais favorecida*: também presente no GATT, é um dos pilares da OMC. No Acordo TRIPS, está previsto no art. 4º, em que todas as vantagens, favorecimentos, privilégios e imunidades concedidas por um Estado-membro aos seus nacionais serão automaticamente estendidos, sem restrições, aos nacionais dos outros

com exceção dos Artigos 3, 4 e 5, durante um prazo de dez anos contados a partir da data de aplicação estabelecida no parágrafo 1º do art.65. O Conselho para TRIPS, quando receber um pedido devidamente fundamentado de um país de menor desenvolvimento relativo Membro, concederá prorrogações desse prazo.

2 - Os países desenvolvidos Membros concederão incentivos a empresas e instituições de seus territórios com o objetivo de promover e estimular a transferência de tecnologia aos países de menor desenvolvimento relativo Membros, a fim de habilitá-los a estabelecer uma base tecnológica sólida e viável.

⁴¹ BASSO, 2000. p. 178.

⁴² Id. Ibid. p. 178-188.

⁴³ Art. 3 - Tratamento Nacional

1 - Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção(3) da propriedade intelectual, salvo as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. No que concerne a artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão, essa obrigação se aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faça uso das possibilidades previstas no art.6 da Convenção de Berna e no parágrafo 1.b, do art.16 da Convenção de Roma fará uma notificação, de acordo com aquelas disposições, ao Conselho para TRIPS.

2 - Os Membros poderão fazer uso das exceções permitidas no parágrafo 1º em relação a procedimentos judiciais e administrativos, inclusive a designação de um endereço de serviço ou a nomeação de um agente em sua área de jurisdição, somente quando tais exceções sejam necessárias para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos que não sejam incompatíveis com as disposições deste Acordo e quando tais práticas não sejam aplicadas de maneira que poderiam constituir restrição disfarçada ao comércio.

Estados-membros. Importa observar também, quanto aos princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida, a exceção prevista no art. 5º do mesmo Acordo:

Art. 5 - Acordos Multilaterais Sobre Obtenção ou Manutenção da Proteção: As obrigações contidas nos Artigos 3 e 4 não se aplicam aos procedimentos previstos em acordos multilaterais concluídos sob os auspícios da OMPI relativos à obtenção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual.

(4) *o princípio do esgotamento internacional dos direitos (exaustão):* como havia uma enorme divergência em relação ao tema, ele foi excluído das discussões do TRIPS, conforme o art. 6º⁴⁴. Este princípio prevê que o “direito de exclusão comercial do titular do direito de propriedade intelectual” se esgota ao realizar a primeira comercialização e, uma vez posto no comércio, poderão ser objetos de atos de comercialização, de acordo com a liberdade de comércio, chamadas “vendas paralelas” ou “distribuições paralelas”. Deste modo, o Acordo permite ao legislador nacional liberdade absoluta para incluir ou excluir o princípio da exaustão dos direitos em seus ordenamentos jurídicos.

(5) *o princípio da transparência:* de acordo com este princípio, previsto no art. 63, §1º e 2º⁴⁵, os Estados-membros se comprometem a tornar públicas todas as leis e regulamentos relativos à propriedade intelectual, para que os outros Estados-membros, os titulares de direitos de propriedade intelectual e o “Conselho para TRIPS” possam conhecê-los, bem como para supervisão da aplicação do Acordo, realizado pelo Conselho (art. 68⁴⁶).

⁴⁴ Art. 6 – Exaustão - Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.

⁴⁵ Art. 63 – Transparência:

1- As leis e regulamentos e as decisões judiciais e administrativas finais de aplicação geral, relativas à matéria objeto deste Acordo (existência, abrangência, obtenção, aplicação de normas de proteção e prevenção de abuso de direitos de propriedade intelectual) que forem colocadas em vigor por um Membro serão publicadas ou, quando essa publicação não for conveniente, serão tornadas públicas, num idioma nacional, de modo a permitir que Governos e titulares de direitos delas tomem conhecimento. Os Acordos relativos a matéria objeto deste Acordo que estejam em vigor entre o Governo ou uma Agência Governamental de um Membro e o Governo ou uma Agência Governamental de um outro Membro também serão publicados.

2 - Os Membros notificarão o Conselho para TRIPS das leis e regulamentos a que se refere o parágrafo 1º, de forma a assistir aquele Conselho em sua revisão da operação deste Acordo. O Conselho tentará minimizar o ônus dos Membros em dar cumprimento a esta obrigação e pode decidir dispensá-los da obrigação de notificar diretamente o Conselho sobre tais leis e regulamentos se conseguir concluir com a OMPI entendimento sobre o estabelecimento de um registro comum contendo essas leis e regulamentos. Nesse sentido, o Conselho também considerará qualquer ação exigida a respeito das notificações originadas das obrigações deste Acordo derivadas das disposições do art.6 da Convenção de Paris (1967).

⁴⁶ Art. 68 - O Conselho para TRIPS supervisionará a aplicação deste Acordo e, em particular, o cumprimento, por parte dos Membros, das obrigações por ele estabelecidas, e lhes oferecerá a oportunidade de efetuar consultas sobre questões relativas aos aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. O Conselho se desincumbirá de outras atribuições que lhe forem confiadas pelos Membros e, em particular, lhes prestará qualquer assistência solicitada no contexto de procedimentos de solução de controvérsias. No desempenho de suas funções, o Conselho para TRIPS poderá consultar e buscar informações de qualquer fonte

(6) *o princípio da cooperação internacional*: a OMC é baseada na cooperação internacional, para consecução de interesses comuns através de normas de cooperação mútua. Esta cooperação pode ser tanto “interna”, entre os membros da OMC, quanto “externa”, entre o TRIPS e outras organizações internacionais de proteção dos direitos de propriedade intelectual (art. 69⁴⁷).

(7) *o princípio da interação entre os tratados internacionais sobre a matéria*: conforme foi falado anteriormente, os tratados internacionais sobre a matéria não se excluem, suas relações são de interação e não de conflito. Por exemplo, o TRIPS trata das regras de propriedade intelectual relacionados ao comércio internacional, enquanto que a Convenção de Paris não tem este objetivo. A segunda parte do caput do art. 68⁴⁸ estabelece esta relação, bem como o art. 2º⁴⁹.

(8) *o princípio da interpretação evolutiva*: uma das características principais do Acordo é a sua dinamicidade, ou seja, a capacidade de a interpretação das suas cláusulas mudar de acordo com a evolução do tema.

Em resumo, percebe-se que o Acordo TRIPS estabelece os padrões mínimos de proteção para incorporação pelos Estados-membros, não é auto-executável, ou seja, necessita de lei interna para sua aplicação e mantém as bases das convenções já existentes, além de introduzir novos princípios ao regime internacional da proteção da propriedade intelectual.⁵⁰

No direito internacional da propriedade intelectual, a CUP, a CUB e o TRIPS, representam os tratados mais importantes sobre a matéria. Eles representam marcos na

que considerar adequada. Em consulta com a OMPI, o Conselho deverá buscar estabelecer, no prazo de um ano a partir de sua primeira reunião, os arranjos apropriados para a cooperação com os órgãos daquela Organização.

⁴⁷ Art. 69 - Cooperação Internacional - Membros concordam em cooperar entre si com o objetivo de eliminar o comércio internacional de bens que violem direitos de propriedade intelectual. Para este fim, estabelecerão pontos de contato em suas respectivas administrações nacionais, deles darão notificação e estarão prontos a intercambiar informações sobre o comércio de bens infratores. Promoverão, em particular, o intercâmbio de informações e a cooperação entre as autoridades alfandegárias no que tange ao comércio de bens com marca contrafeita e bens pirateados.

⁴⁸ Art. 68 – [...] No desempenho de suas funções, o Conselho para TRIPS poderá consultar e buscar informações de qualquer fonte que considerar adequada. Em consulta com a OMPI, o Conselho deverá buscar estabelecer, no prazo de um ano a partir de sua primeira reunião, os arranjos apropriados para a cooperação com os órgãos daquela Organização.

⁴⁹ Art. 2º - Convenções sobre Propriedade Intelectual:

1 - Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12 e 19, da Convenção de Paris, revisada em Estocolmo em 1960.

2 - Nada nas Partes I a IV deste Acordo derogará as obrigações existentes que os Membros possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e do Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

⁵⁰ BASSO, 2000. p. 188.

evolução da proteção dos direitos de propriedade intelectual. Contudo, não foram os únicos tratados assinados sobre a matéria. Conforme foi falado anteriormente, esses tratados internacionais são independentes entre si, mas se complementam. Torna-se, assim, extremamente importante o estudo dos outros tratados pertinentes assinados e ratificados pelo Brasil.

2.1.3 Outros tratados internacionais ratificados pelo Brasil

Além destes tratados supra-citados, existem outros tratados internacionais relativos à propriedade industrial em matéria de marcas e patentes. Entre eles, destacam-se:

(1) Convenção de Estocolmo de 1967, que foi chamada de "Convenção de Estabelecimento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual": esta convenção entrou em vigor em 1970. Um dos principais objetivos da OMPI é promover a proteção da propriedade intelectual no mundo através da cooperação entre os Estados, estimulando e induzindo a criação de novos tratados internacionais e a modernização das legislações internas. A OMPI possui três órgãos principais, estabelecidos em convenção. O primeiro é a Assembléia Geral que é composta pelos Estados-membros da OMPI e das Uniões de Paris e Berna e se encontra em sessões ordinárias a cada dois anos. No Brasil, este tratado foi ratificado e promulgado através do Decreto Legislativo nº 78, de 30 de outubro de 1974.

(2) o Acordo sobre a Classificação Internacional de Patentes – CIP: É aprovado, para adesão, o Acordo de Estrasburgo Relativo à Classificação Internacional de Patentes, concluído em 24 de Março de 1971 e que entrou em vigor em 7 de Outubro de 1975, através do Decreto n.º 11, de 19 de janeiro de 1978. Em seu preâmbulo está expresso:

Considerando que a adoção, no plano mundial, de um sistema uniforme para a classificação das patentes, dos certificados de inventor, dos modelos de utilidade e dos certificados de utilidade corresponde ao interesse geral e é de natureza a estabelecer uma cooperação internacional mais estreita e a favorecer a harmonização dos sistemas jurídicos no domínio da propriedade industrial.

[...]

Atendendo ao valor universal desta classificação e à importância que ela apresenta para todos os países partes da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial.

Conscientes da importância que esta classificação apresenta para os países em vias de desenvolvimento, facilitando-lhes o acesso ao volume sempre crescente da tecnologia moderna. (grifo nosso)

Em consonância com o artigo 19 da CUP⁵¹, que prevê que os países podem firmar acordos de cooperação entre si, sem que contrariem os princípios estipulados por ela. Deste modo, o acordo CIP segue os mesmos princípios básicos da CUP, uma complementação, segundo o Preâmbulo supra-citado.

(3) o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes: firmado em Washington-DC em 1970, e ratificado em 1978, e também modificado em 1979, 1984 e 2001. No Brasil O Tratado entrou em vigor no Brasil em através do Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978.

O PCT⁵², como é conhecido, tem como objetivo simplificar, tornando mais eficaz e econômico, tanto para o usuário como para os órgãos governamentais encarregados na administração do sistema de patentes, o procedimento a seguir, no caso de uma solicitação para proteção patentária em vários países⁵³.

Deste modo, entre suas funções e objetivos, vale ressaltar que assegura uma data de depósito internacional em todos os Estados contratantes, e assim, o pedido de patente é depositado em um único Estado através de um único pedido, bastando o depositante ser nacional ou residente num dos Estados Membros. Ele também segue um dos princípios básicos da CUP, mais especificamente, o direito de prioridade⁵⁴.

(4) Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas, de 1981: referente ao Acordo, ainda há de se falar do Protocolo de Madrid, adotado em 1989. Este tratado é administrado no âmbito da OMPI. Tem como dois principais objetivos a facilitação de obtenção da proteção às marcas, bem como a facilitação da administração dos registros, pois um registro internacional equivale a um conjunto de registros nacionais.⁵⁵

O Brasil ainda não aderiu ao Acordo de Madrid, no entanto, em notícia publicada em 27 de agosto de 2009, o processo de adesão ao acordo, em análise desde 2007,

⁵¹ Art. 19 Fica entendido que os países da União se reservam o direito de, separadamente, celebrar entre eles acordos particulares para a proteção da propriedade industrial, contanto que esses acordos não contrariem as disposições da presente Convenção.

⁵² Sigla em inglês: Patent Cooperation Treaty – PCT.

⁵³ Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI. http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_acordos/pasta_pct/pct1.html. Pesquisado em 13/08/2007.

⁵⁴ NOGUEIRA, Gisela Silva. Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT. 2008. *UNICAMP/Campinas – SP. Disponível em: http://www.inova.unicamp.br/site/06/download/artigos/Tratado_de_Cooperacao_em_Materia_de_Patentes_PCT-artigo.pdf*. Pesquisado em: 13/08/2009. p. 16.

⁵⁵ OMPI. *O Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas e o Protocolo referente a este Acordo: Objetivos, Principais Características, Vantagens*. Disponível em: http://www.wipo.int/freepublications/pt/marks/418/wipo_pub_418.pdf. Pesquisado em: 31/08/2009. p. 4-5.

está cada vez mais próximo, de acordo com o Diretor –geral do escritório regional da OMPI, José Graça Aranha.⁵⁶

(5) Acordo de Viena estabelecendo uma Classificação Internacional dos Elementos Figurativos de Marcas: realizado em Viena, em 1973, foi atualizado em 1º de outubro de 1985, o chamado Acordo de Viena define em seu artigo 2º que:

Art. 2º A Classificação de Elementos Figurativos compreende uma lista de categorias, divisões e seções nas quais são classificados os elementos figurativos de marcas, acompanhada, quando necessário, de notas explicativas.

A Classificação de Elementos Figurativos está contida em um exemplar autêntico, nos idiomas inglês e francês, assinado pelo Diretor Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (doravante denominados, respectivamente, "o Diretor Geral" e "a Organização") e com ele depositado no momento em que este Acordo foi apresentado para assinatura.

As modificações e os complementos referidos no Artigo 5(3)(i) devem estar contidos em um exemplar autêntico, nos idiomas inglês e francês, assinado pelo Diretor Geral e junto a ele depositado.

(6) Trademark Law Treaty – TLT: concluído em 27 de outubro de 1994, em Genebra, já conta com 51 países signatários, e é administrado no âmbito da OMPI. Tem como principal objetivo a harmonização das leis nacionais e regionais de marcas, simplificando e padronizando os procedimentos diante dos institutos de marca nacionais e regionais.⁵⁷

Diante de uma breve relação destes Acordos e Convenções, percebe-se que são, em sua maioria, acordos que se relacionam e complementam a CUP. No site do Ministério das Relações Exteriores, na Divisão de Assuntos Internacionais, é disponibilizado uma tabela com todos os Atos Multilaterais em Vigor no Brasil sobre Propriedade Industrial.

⁵⁶ MAGALHÃES, Luana Cristina de Lima. *Adesão do Brasil ao Protocolo de Madri pode estar mais próxima*. Disponível em: <http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1658630&path=/negocios/>. Pesquisado em: 31/08/2009.

⁵⁷ TEIXEIRA, Cassiano R. Golos. *Trademark Law Treaty*, 2005. Disponível em: HTTP://www.abreumerkl.com/Artigos/Art_26_out_05.htm. Pesquisado em: 31/08/2009.

3. CONTRATOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

O comércio é considerado um dos vínculos mais antigos e importantes de interação econômica. As atividades mercantis contribuíram significativamente ao desenvolvimento. Além disso, muitos Estados e civilizações se desenvolveram a partir do controle de uma rota comercial.⁵⁸

Deste modo, o contrato é um dos elementos mais importantes do comércio, caracterizado pelo acordo de vontade das partes. No âmbito da propriedade intelectual, mais especificamente na propriedade industrial, os contratos exercem função primordial no tocante à transferência de tecnologia e licença e cessão de patentes e marcas.

A princípio, estudar-se-á as noções gerais dos contratos à luz do direito civil brasileiro e da Lei 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (Lei da Inovação). Então, aprofunda-se na matéria de contratos de transferência de tecnologia, licença e cessão de patentes e marcas, objetivos desse estudo.

3.1 NOÇÃO DE CONTRATOS

O contrato é a forma mais comum e importante de se constituir uma obrigação, por causa das suas formas variadas e aplicação em vários outros ramos do direito privado e mesmo ao direito público. Para Carlos Roberto Gonçalves, o contrato é fonte de obrigação, sendo que esta é o fato que lhe dá origem. Então, as condutas geradoras de obrigação, de acordo com o Código Civil brasileiro são: (1) os contratos; (2) as declarações unilaterais de vontade; e (2) os atos ilícitos, dolosos e culposos.⁵⁹

Segundo Silvio Rodrigues, dentro da teoria dos negócios jurídicos, existe a distinção entre os atos unilaterais, que dependem da manifestação de vontade de uma das partes, e os atos bilaterais, decorrentes de um acordo de pelo menos duas partes. Neste sentido, os negócios bilaterais são os contratos. E a diferença entre as duas espécies do

⁵⁸ AMARAL JR, Alberto do. *A Solução de controvérsias na OMC*. São Paulo: Atlas, 2008. p.11.

⁵⁹ GONÇALVES, Carlos R. *Direito Civil Brasileiro – vol. III*. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2006. p. 1

negócio jurídico consiste na necessidade de se constituir através da concordância entre as vontades de duas ou mais partes.⁶⁰

Sempre que um negócio jurídico decorrer de um acordo de vontades, tratar-se-á de um contrato. Por isto se diz que o contrato não se restringe sua aplicação ao direito privado, estendendo-se aos outros ramos do direito.⁶¹ Porém, de acordo com Silvio Rodrigues, é necessário atentar-se que:

“embora não se possa negar o aspecto contratual de muitas relações jurídicas que se estabelecem mediante o acordo de vontades e fora do terreno patrimonial, uma parte considerável da doutrina procura limitar o conceito de contrato, em sentido estriato, aos ajustes que constituam, regulem ou extingam relações patrimoniais.”⁶²

Os contratos se baseiam no princípio da autonomia da vontade, que permite que a partes discutam livremente as condições do acordo em situação de igualdade. No entanto, o Código Civil de 2002 buscou um afastamento dos princípios individualistas do código anterior para seguir a posição do direito contemporâneo. Assim, limitou o referido princípio, atrelando a liberdade de contratar à chamada função social do contrato, seguindo os valores da boa-fé e da probidade (art. 421 e 422).⁶³

O dispositivo do art. 421, do CC/02⁶⁴, subordina a liberdade contratual à função social do contrato. A função social do contrato constitui um princípio moderno a ser observado pelo intérprete na aplicação dos contratos e complementa os princípios da autonomia da vontade e da obrigatoriedade, muitas vezes prevalecendo sobre eles. Para Silvio Rodrigues, no entanto, este dispositivo possui certo sentido demagógico, pois existem princípios que regem os contratos e verifica-se que o legislador tem restringido a liberdade contratual, e esta restrição está prevista na lei, e só nela.⁶⁵

Além do princípio da autonomia da vontade e da função social, o contrato, uma vez formado, liga as duas partes e estabelece um vínculo obrigacional entre elas. O fundamento da obrigatoriedade dos contratos reside na necessidade de se garantir a

⁶⁰ RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil: Dos Contratos e das Declarações Unilaterais de Vontade. Vol. III.* São Paulo: Editora Saraiva, 2004. p. 9

⁶¹ GONÇALVES, 2006. p.2.

⁶² RODRIGUES, *Op. Cit.* p. 10

⁶³ GONÇALVES, *Op. Cit.* p. 4.

⁶⁴ Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

⁶⁵ RODRIGUES, *Op. Cit.* p. 10.

manutenção da ordem. Em consequência disto criam-se elementos compulsórios de adimplemento, ou seja, é a lei que torna obrigatório o adimplemento do contrato.⁶⁶

Como os demais negócios jurídicos, o contrato é baseado em elementos fundamentais, que constituem suas condições de validade. Estas condições são: (1) de ordem geral, comuns a todos os atos jurídicos, como a capacidade do agente, a licitude do objeto, possível e determinado ou determinável, e a forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, CC); e de ordem especial, específico dos contratos, ou seja, o acordo de vontades.⁶⁷

Definidos os pressupostos de validade do contrato, busca-se realizar uma breve menção aos princípios básicos do direito contratual, que segundo Silvio Rodrigues (2004) são:

(1) princípio da autonomia da vontade: prerrogativa estendida aos cidadãos de criarem relações no âmbito do direito, e é limitado apenas pela supremacia da ordem pública e dos bons costumes;

(2) princípio da relatividade das convenções: é a idéia que os efeitos do contrato só se aplicam às partes, nem para beneficiar ou prejudicar terceiros.

(3) princípio da obrigatoriedade das convenções: é a idéia de que, uma vez firmado o contrato, ele torna-se obrigatório entre as partes.

Além destes, Carlos Roberto Gonçalves (2006) ainda cita outros quatro princípios relativos aos contratos:

(1) princípio da supremacia da ordem pública: é baseado na idéia que um interesse individual não deve prevalecer em detrimento do interesse da sociedade.

(2) princípio do consensualismo: a concepção moderna é que o contrato resulta do consenso, do acordo de vontades, para seu aperfeiçoamento, sem a necessidade do formalismo que vigorava.

(3) princípio da revisão dos contratos ou da onerosidade excessiva: opõe-se ao princípio da obrigatoriedade, e permite às partes recorrerem ao Judiciário para alteração de cláusulas e convenções em determinadas situações.

⁶⁶ RODRIGUES, 2004, p. 13-14.

⁶⁷ GONÇALVES, 2006, p. 12-13.

(4) princípio da boa-fé e da probidade: o dispositivo do art. 422 do CC define que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. O princípio da boa-fé exige que as partes devam portar-se de maneira correta em todas as fases do contrato. E o princípio da probidade é considerado um dos aspectos objetivos do princípio da boa-fé.

Além das definições do direito civil, há de se levar em conta que na área da propriedade intelectual, a Lei 10.973, de 02 de dezembro de 2004, conhecida como Lei da Inovação, possui importância especial. Em primeiro lugar, a lei trata de questões sobre proteção da produção intelectual, advindos dos resultados de pesquisas. Em segundo lugar, e mais relevante ao presente estudo, a Lei de Inovação trata a respeito dos instrumentos legais para realizar procedimentos de transferência de tecnologia e licenciamento de patentes para exploração comercial.

De acordo com Luiz Otávio Pimentel (2007, p. 20), os grupos de contratos previstos na Lei de Inovação são: (1) prestação de serviços ou encomenda de pesquisa, no seu art. 8^o⁶⁸; (2) parceria ou cooperação de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), no seu art. 9^o⁶⁹; e (3) transferência de tecnologia e licenciamento, em seu art. 6^o⁷⁰.

Neste sentido, os contratos de transferência de tecnologia, nomeadamente os relativos à licença e cessão de patentes e marcas, são o foco principal do presente estudo. Suas modalidades e previsões legais são tratadas a seguir.

3.1.1 Contratos de transferência de tecnologia

A exploração dos direitos de propriedade industrial pode ocorrer de forma direta ou indireta. Na primeira, é o próprio titular da patente ou do registro que assume a atividade empresarial e utiliza o objeto inventado ou usando a marca nos produtos ou serviços que oferece. Já a segunda forma decorre da outorga de licença de uso, pelo titular da patente

⁶⁸ Art. 8^o É facultado à ICT (Instituição Científica e Tecnológica) prestar a instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

⁶⁹ Art. 9^o É facultado à ICT celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas.

⁷⁰ Art. 6^o É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida.

ou do registro, bem como de cessão em favor de terceiro. É comum também a exploração direta e indireta do bem simultaneamente.⁷¹

O INPI, desde sua criação, tem atuado incisivamente para os registros de contratos de transferência de tecnologia, licença e cessão de direitos. Esta atuação historicamente incluiu: (1) a autoridade registral especializada quando a títulos de propriedade industrial e dos respectivos contratos; (2) por delegação, autoridade como ente especializado, para análise substantiva dos contratos para efeitos de cumprimento da legislação cambial e de capital estrangeiro; (3) igualmente por delegação, e depois por competência legal, autoridade para verificar *ex ante* as condições de dedutibilidade fiscal e de atribuição de benefícios fiscais às partes dos contratos de tecnologia e de propriedade industrial; e (4) Autoridade de intervenção no domínio econômico para regular os fluxos de tecnologia para o País.⁷²

Segundo Denis Borges Barbosa, os contratos propriedade industrial e de transferência de tecnologia são regulados por um conjunto de normas esparsas, não espelhadas num único normativo. Entre estas normas, são citadas: (1) A legislação de Propriedade Intelectual relevante, e as normas de direito comum, especialmente o Código Civil, que a complementa; (2) O corpo da legislação tributária, especialmente a do Imposto sobre a Renda, cuja complexidade e mutabilidade merecem estudo próprio; (3) A legislação relativa ao Direito do Concorrência, especialmente a que dá competência ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE para analisar contratos que possam afetar a concorrência; (4) A lei 4.131/62, no que regula aspectos da *remissibilidade* das importâncias relativas aos contratos de tecnologia; (5) Os arts. 62, 140 e 211 do Código da Propriedade Industrial, Lei 9.279/96, que submetem à averbação ou registro no INPI tais contratos⁷³, assim como o Ato Normativo no. 135, de 15/4/97, que dispõe sobre o respectivo procedimento; (6) Os eventuais efeitos internos do tratado OMC/TRIPs; e (7) Outros dispositivos relevantes de legislação esparsa, por exemplo, o Código do Consumidor.⁷⁴

Ele ainda cita os tipos de contrato de propriedade industrial e transferência de

⁷¹ ULHOA COELHO, Fábio. *Curso de Direito Comercial. Vol. I.* 12ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. p. 170.

⁷² BARBOSA, Denis Borges. *Contratos de licença e de tecnologia – a intervenção do INPI*, 2002-a. Disponibilizado em <http://denisbarbosa.addr.com/85.doc>. Pesquisado em 31/08/2009. p. 1-2.

⁷³ Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro

⁷⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Tipos de contratos de propriedade industrial e transferência de tecnologia*, 2002-b. Disponibilizado em <http://denisbarbosa.addr.com/130.doc>. Pesquisado em 27/07/2009. p. 2.

tecnologia, pois são muitos os objetos do comércio de propriedade industrial e de tecnologia: (1) contratos de propriedade intelectual (licenças, autorizações, cessões, etc.), objeto do presente estudo, ao qual se dará ênfase; (2) contratos de segredo industrial e similares; (3) contratos de projeto de engenharia; e (4) contratos de serviços em geral. Conforme foi mencionado, tratar-se-á dos contratos de licença e cessão, tanto de patentes quanto de marcas.

A licença é o contrato que em que o titular da patente ou registro (licenciador) autoriza a outra parte contratante (licenciado) a explorar o objeto em questão, sem a transferência da propriedade intelectual. Essa autorização pode ser exclusiva ou não, e admite limitações quanto ao tempo ou território, segundo for avençado pelas partes. Uma das condições de validade desta modalidade de contrato é que ele possua eficácia perante terceiros, como o fisco e as autoridades monetárias. Por isto, o contrato de ser averbado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.⁷⁵

Já o contrato de cessão é o contrato de transferência da propriedade industrial, de patente ou registro, concedido ou depositado. Ao contrário do contrato de licença, o contrato de cessão não possui limitação temporal, pois a cessão é a transferência da propriedade e não a mera autorização de uso, conforme foi falado.⁷⁶ Deste modo, Fábio Ulhoa Coelho conclui que “a licença de direito industrial está para a cessão, como a locação está para a venda”.⁷⁷ A partir destas definições básicas, inicia-se um estudo mais aprofundado desta modalidade de contrato, em relação a patentes e marcas.

3.1.1.1 Licenciamento e cessão de patente

De acordo Denis Borges Barbosa, uma licença pode ser simples ou exclusiva. A primeira é a autorização de exploração simples, sem que o licenciador assuma o compromisso de não mais explorar direta ou indiretamente o objeto em questão. Já a licença exclusiva implica em renúncia do direito de exploração por parte do licenciador, e assim já se aproxima economicamente da venda do direito, embora juridicamente o licenciador continue como titular do privilégio. Além destas modalidades existem, igualmente, licenças parciais, que se limitam a autorizar a exploração de parte do direito.⁷⁸

⁷⁵ ULHOA COELHO, 2008. p. 171.

⁷⁶ Id. Ibid. p. 172.

⁷⁷ Id. Ibid. p. 173.

⁷⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Licenças e Cessões na Propriedade Industrial*, 2002. Disponibilizado em <http://denisbarbosa.addr.com/102.doc>. Pesquisado em 31/08/2009. p. 3.

Vale ressaltar ainda que de acordo com o princípio da independência das patentes, cada Estado emite suas próprias patentes, que têm validade apenas dentro do território, de acordo com o art. 4º-bis, da Convenção de Paris. Não há patente internacional, e nem tem qualquer valor a patente estrangeira. Assim, a licença tem de se referir a cada uma destas patentes nacionais, sem que uma concessão para um país implique em licença parcial. A característica das patentes, de impedirem o uso da tecnologia mesmo por quem dela já disponha, faz da licença um instrumento primordial para a concentração e coordenação industrial.⁷⁹

Entre as partes também é aplicável, além das disposições da legislação de propriedade industrial, o regime jurídico do contrato de locação de bens móveis (art. 565 a 578, do CC), comparando o licenciador ao locatário e o licenciado ao locador. Além disso, a licença geralmente decorre de um ato voluntário, porém a Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96), em seus artigos 68 a 71, prevê situações em que a licença de uso em favor de terceiros é obrigatória para o titular da patente⁸⁰. São os casos de licença compulsória a saber:

Art. 68 - O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1o.- Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

§ 2o.- A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

§ 3o.- No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4o.- No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

⁷⁹ BARBOSA, 2002-c. p. 4.

⁸⁰ ULHOA COELHO, 2008, p. 171-172.

§ 5o.- A licença compulsória de que trata o Parágrafo 1o. somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

Art. 69 - A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:

I - justificar o desuso por razões legítimas;

II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou

III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

Art. 70 - A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;

II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e

III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

§ 1o.- Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§ 2o.- Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente da patente do processo.

Parágrafo 3o.- O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.

Art. 71 - Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único - O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

Pela licença, o titular do direito exclusivo autoriza o uso e o gozo do objeto de sua patente e sinal distintivo, ou, como o quer parte da doutrina, compromete-se a não exercer o seu poder de proibir o uso. Pela cessão, por sua vez, repassa a titularidade do direito, como ato voluntário *inter vivos*.⁸¹

No dispositivo do art. 58 da Lei 9.279/96, está explicitado que o pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente. Esta indivisibilidade de conteúdo é, nas leis de patentes, decorrente do princípio da unidade de invenção. Deste modo, entende-se que a patente ou o pedido não poderão ser cedidos parcialmente. Mas o conteúdo jurídico pode ser cedido *parcialmente* em determinadas condições.⁸²

O contrato de cessão é um acordo entre partes com objetivo de alterar o titular dos direitos sobre a patente, marca, entre outros. A Lei da Propriedade Industrial não define o regime jurídico de qualquer das duas modalidades e indica, apenas, quanto à segunda, que ã

⁸¹ BARBOSA, 2002-c. p.3-4.

⁸² Id. Ibid. p. 5-6.

propriedade do privilégio ou da marca pode ser transferida por ato *inter vivos*, ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária.⁸³

3.1.1.2 Licenciamento e cessão de marca.

As marcas são bens imateriais suscetíveis de registro e, portanto, objeto de propriedade. Deste modo, elas poderão ser cedidas ou transferidas a qualquer título, tanto por ato *inter vivos*, quanto por ato *causa mortis*, em sucessão legítima ou testamentária. A cessão de marca deverá compreender todos os registros, de marcas iguais ou semelhantes, relativos a produtos ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento de todos os registros ou pedidos.⁸⁴

Pelo art. 134 da Lei 9.279/96, tanto o pedido de registro quanto o próprio registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. Assim, a Lei 9.279/96 mantém o princípio da universalidade da cessão segundo o qual, no caso de transferência, todos os registros e pedidos de marcas iguais ou semelhantes relativas à mesma atividade deverão ser repassadas em bloco. O motivo é a impossibilidade de conviver modalidades da mesma marca, concedidas apenas em atenção à unicidade do titular, em condições que se presumem concorrenciais.⁸⁵

A transferência do pedido ou do registro é efetivada por *anotação* no registro, através de requerimento ao INPI. Desta mesma maneira, proceder-se-á quando se tratar de anotação referente à mudança de nome ou de sede do titular da marca. A transferência só produzirá efeitos, contra terceiros, depois da publicação do deferimento da anotação. Neste sentido, o art. 136, a Lei 9.279/96 estabelece que as anotações ficam a cargo do INPI em cessão do pedido ou do registro da marca, sobre qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro e a alteração do nome, sede ou endereço do depositante ou titular.⁸⁶

O caso da licença de uso da marca ocorre quando o titular do registro não queira se desfazer dele. Segundo o art. 139 do CPI/96, o titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos

⁸³ BARBOSA, 2002-c. p. 6.

⁸⁴ REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial. Vol. I.* 27ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. p. 272.

⁸⁵ BARBOSA, *Op. cit.* p. 12.

⁸⁶ REQUIÃO, *Op. cit.* p. 273.

respectivos produtos ou serviços.⁸⁷

O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos contra terceiros, podendo também o licenciado agir em defesa da marca, quando assim for acordado, sem prejuízo dos direitos do titular. Nesta modalidade, o contrato de franquia é o exemplo mais comum de exploração da marca, embora possa englobar obrigações de outra natureza, sendo que a franquia também é regulada pela Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994.⁸⁸

Segundo Denis Borges Barbosa, a averbação prevista no artigo 90 do CPI de 1971 tinha outros pressupostos e outros efeitos do que a exigida sob a lei de 1945. Sendo que, em primeiro lugar, a averbação não se destinava a dar eficácia absoluta ao contrato. Isto porque, de acordo com o CPI 1971, a eficácia já existia antes da averbação, e assim somente faltava a eficácia relativa a terceiros, ou oponibilidade. Entre as partes, vale a licença, não para com terceiros. Em segundo lugar, a doutrina, a prática administrativa regulamentada e até a jurisprudência passaram a exigir que a licença estivesse averbada para ensejar prova de uso. E por fim, não se averbava a licença de marcas se esta não satisfizesse certos requisitos, que não eram de simples legalidade estrita. Só se averbaria a licença que contiver a obrigação de o licenciante exercer controle de qualidade, cuja remuneração seja fixada de acordo com a legislação monetária e cambial, e que não imponha quaisquer restrições à comercialização e industrialização, inclusive a exportação.⁸⁹

Por fim, a Lei 9.279/96 manteve a averbação em seu efeito de oponibilidade contra terceiros, mas eliminou o requisito de que seja feita a averbação para efeitos de prova de uso.

⁸⁷ BARBOSA, 2002-c. p. 13.

⁸⁸ REQUIÃO, 2008. p. 273.

⁸⁹ BARBOSA, *Op. cit.* p. 13-14.

4. CONTRATOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PELA PERSPECTIVA DO DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO

O Direito Internacional Privado em matéria de Propriedade Intelectual ainda é um tema pouco desenvolvido, tanto em literatura nacional, quanto internacional. Apesar disto, o direito internacional foi, e permanece até hoje, fundamental para a proteção e reconhecimento dos direitos de Propriedade Intelectual. Até a assinatura do acordo OMC/TRIPS vários movimentos de internacionalização destes direitos ocorreram, como a CUP e a CUB, sendo que cada um deles representou um importante marco na história do direito internacional da propriedade intelectual⁹⁰.

No âmbito da propriedade industrial é que se tem maior aplicabilidade de normas internacionais no ordenamento pátrio. O titular dos direitos de propriedade industrial estará sempre inter-relacionando as normas internas com as normas internacionais, tornando indispensável o estudo sobre as regras de internalização, interpretação, integração e destinação das normas internacionais⁹¹.

Existem inúmeros tratados assinados e ratificados pelo Brasil, tanto em matéria de propriedade industrial quanto em matéria de direitos autorais e conexos. Para se proceder à interpretação destes tratados e conciliá-los com outras normas de direito internacional, deve-se utilizar as disposições da Convenção de Viena, vigente na maioria dos Estados-membros da OMC⁹², tornando mais claras as regras de interpretação dos tratados restringindo-se ao seu texto efetivamente.⁹³

Entretanto, sua relação com a propriedade intelectual surgiu somente em meados dos anos 70 e 80, quando se reconhece que a proteção internacional da propriedade intelectual está intimamente ligada ao comércio internacional. Foi a partir deste momento que os bens imateriais se tornam cada vez mais importantes para o desenvolvimento industrial, envolvendo aos direitos de propriedade intelectual uma importância estratégica⁹⁴.

Para compreender a relação da propriedade intelectual com o comércio internacional, é necessário, num primeiro momento, definir os contratos internacionais e as

⁹⁰ BASSO, 2000. p. 16.

⁹¹ BARBOSA, 2003. p. 13.

⁹² O Brasil ainda não ratificou a Convenção de Viena.

⁹³ BARBOSA. *Op. cit.* p. 31.

⁹⁴ BASSO, *Op. cit.* p. 160.

regras de jurisdição competente e lei aplicável, para depois analisar a aplicação destas regras aos contratos envolvendo direitos de propriedade industrial, foco do estudo.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS

Inicialmente, cabe ressaltar que os estudos sobre os contratos internacionais são definidos na parte especial do Direito Internacional Privado. Na definição do direito civil, os contratos são acordos de vontade entre duas ou mais partes, com a finalidade de criação, modificação ou extinção de um direito, bem como troca de um bem por dinheiro ou outra prestação previamente estipulada. Nesse sentido, Nádía de Araújo explica:

[...] o que caracteriza a internacionalidade de um contrato é a presença de um elemento que o ligue a dois ou mais ordenamentos jurídicos. Basta que uma das partes seja domiciliada em um país estrangeiro ou que um contrato seja celebrado em um país, para ser cumprido em outro.⁹⁵

A partir deste conceito podem-se extrair dois critérios básicos para determinação da internacionalidade de um contrato:

- (1) a noção domicílio ou estabelecimento em dois Estados-membro;
- (2) a presença de um vínculo objetivo com mais de um ordenamento.

Deste modo, o princípio da autonomia da vontade na determinação da legislação aplicável é um dos elementos mais importantes do contrato internacional⁹⁶. Na celebração de um contrato internacional, as partes podem estabelecer regras para resolução de situações futuras que podem vir a ocorrer, e, através de cláusulas de eleição de foro e arbitragem, determinar onde e como o litígio será julgado.

O princípio da autonomia da vontade ganhou destaque no DIPr por causa da falta de um acordo geral que regulasse as normas materiais e de conflito em relação às obrigações internacionais. Ressalta-se que o princípio da autonomia da vontade não representa uma vontade ilimitada, tão somente indica a possibilidade dos contratantes elegerem a lei mais adequada às suas necessidades, dentro dos limites previstos em lei e em

⁹⁵ ARAÚJO. 2003. p. 346.

⁹⁶ Id. Ibid. p. 345.

conformidade com a ordem pública. O fato de a escolha ser possível não significa que não há uma lei aplicável, ou que se poderia eleger qualquer direito aplicável.⁹⁷

Nos países do Mercado Comum do Cone Sul (MERCOSUL), por exemplo, também não existe uma posição definida, nem em relação à autonomia da vontade, nem quanto às regras de determinação da lei aplicável aos contratos internacionais. No Brasil, as divergências também são muitas, de forma que existem basicamente três correntes a respeito. A primeira é contrária ao reconhecimento do princípio; a segunda admite a presença do princípio com alguns limites; a terceira defende uma aplicação mais ampla da autonomia da vontade.⁹⁸

Apesar existir controvérsias a respeito deste assunto, a doutrina majoritária considera que todo contrato internacional será regido por uma lei nacional, escolhida a partir das regras de Direito Internacional Privado do Estado em que o litígio for julgado. No Brasil, a regra geral é a do local da celebração do contrato, segundo o art. 9º, *caput*, da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), *in verbis*: “para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.”

A LICC repetiu o disposto no Código Civil de 1917, porém suprimindo a expressão “salvo disposição em contrário”, acarretando na supressão do princípio da autonomia da vontade. Alguns autores sustentam que a ausência da expressão não significa a eliminação do princípio, embora não exista certeza jurídica da sua permissão, tanto na lei quanto na jurisprudência nacional⁹⁹.

No plano internacional, a doutrina também não é pacífica em relação aos limites da aplicação do princípio da autonomia da vontade. As posições divergentes ocorrem em virtude de objetivos econômicos diferentes, uma vez que os países mais ricos defendem ampla liberdade na escolha da lei aplicável, para se submeterem a uma lei mais flexível aos seus interesses, a fim de maximizar os lucros. Já os países em desenvolvimento defendem um controle maior, com objetivo de equilibrar a balança comercial.¹⁰⁰

⁹⁷ FLORES, Nilton César. *O princípio da autonomia da vontade do direito internacional privado aplicado aos contratos de know-how*. In: BARRAL, Welber. MOTA, Carlos Esplugues. PIMENTEL, Luiz Otávio. (org.). *Direito Internacional Privado – União Européia e o Mercosul*. Florianópolis: Fundação Boitex, 2007. p. 392.

⁹⁸ Id. Ibid. p. 395-396.

⁹⁹ ARAÚJO, 2003. p. 350.

¹⁰⁰ FLORES, 2007. p. 393.

Logicamente, estas regras variam entre os países, tornando necessária uma harmonização pela criação de regras conflituais internacionais uniformes, que indicam o método para solução do conflito de leis, aumentando, assim, a segurança jurídica das relações internacionais. A tendência, nos casos de uniformização, é justamente permitir às partes escolher a lei aplicável¹⁰¹.

Deste modo, uma vez conceituado o contrato internacional, torna-se necessário o estudo dos seus elementos mais importantes. Tratar-se-á adiante dos tratados internacionais de comércio internacional e, especialmente, das regras de conflito, que determinam a competência e a lei aplicável, de acordo com o princípio da autonomia da vontade e suas limitações.

4.2 LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO COMPETENTE ENVOLVENDO PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Deste modo, uma vez conceituado o contrato internacional, torna-se necessário o estudo dos seus elementos mais importantes. Tratar-se-á aqui das regras de conflito, que determinam a competência e a lei aplicável, de acordo com o princípio da autonomia da vontade e suas limitações.

Conforme foi falado anteriormente, o que caracteriza um contrato internacional é a presença de elementos estrangeiros, que o vinculam a mais de um ordenamento jurídico. Existem casos em que os contratantes podem estabelecer no próprio contrato regras para solução de possíveis litígios, através de cláusulas de eleição de foro e de arbitragem.¹⁰² Em outros casos, no entanto, a sujeição do contrato a uma lei nacional é inevitável.

Os direitos de propriedade industrial, segundo Maristela Basso, são regidos pelo princípio da territorialidade¹⁰³ e da independência dos direitos¹⁰⁴. Estes princípios não só

¹⁰¹ ARAÚJO, 2003. p. 346-347.

¹⁰² ARAÚJO, Nádia. *Contratos Internacionais: Autonomia da Vontade, MERCOSUL e Convenções internacionais*. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 1997. p 19.

¹⁰³ O território é considerado como o espaço limitado onde um determinado Estado exerce suas competências e, portanto, a existência de vários Estados leva a uma divisão de competências no espaço. No caso dos direitos de propriedade intelectual, a determinação da lei aplicável depende da análise da natureza especial desses direitos para, então, demonstrar que eles são regulados por leis territoriais, sob a ótica do DIPr (vide LUCHESI, 2007)

¹⁰⁴ As criações intelectuais, ao saírem do âmbito do país de origem e se inserirem no de outro, encontram uma nova realidade, diferente da de origem, e deste modo, devem ser regulados pela lei do país onde estão

determinam a lei aplicável, mas também a jurisdição competente para julgar o caso. Conforme disposto no art. 8º da Lei de Introdução ao Código Civil - LICC¹⁰⁵, em razão do caráter imaterial, intelectual, intangível de seu objeto, o lugar da localização desses direitos é aquele onde foi cumprida a formalidade necessária à sua apropriação. Os modos de aquisição dos direitos reais são, em efeito, definidos nacionalmente.¹⁰⁶

Cada sistema jurídico atua de maneira autônoma em relação aos sistemas estrangeiros no que concerne à propriedade industrial.¹⁰⁷ Isto porque os direitos de propriedade industrial dependem do registro realizado em órgão oficial competente.

Por esse motivo, o artigo 8º da LICC deve ser relacionado ao artigo 89 do Código de Processo Civil¹⁰⁸, que trata da regra de competência absoluta. Por força destes dispositivos, somente a Justiça brasileira é competente para julgar as ações sobre bens registrados no país, e a lei aplicável é, necessariamente, a lei do local desse registro.¹⁰⁹

No Brasil, as regras de competência internacional estão contempladas nos artigos 88 a 90¹¹⁰, do no Código de Processo Civil (CPC), bem como do artigo 12, da LICC. Esses dispositivos legais permitem a propositura de uma ação judicial referente a um contrato internacional no Brasil. No entanto, eles são regras da chamada competência concorrente. Assim, basta que ocorra qualquer das situações previstas na lei para que a ação possa ser submetida à jurisdição brasileira, porém sem uma obrigatoriedade:

Afirmar que determinadas regras de competência internacional são concorrente ao invés de exclusivas significa dizer que tais regras são relativas, havendo alguma flexibilidade na sua aplicação. É por este motivo que, em princípio, aceitam a suposta autonomia da vontade das partes como elemento suficiente para excepcioná-las.¹¹¹

adentrando. Assim, garante a aplicação da lei do país da proteção independentemente das leis do país de origem. (vide BASSO,2000)

¹⁰⁵ Art. 8º. *Caput*, da LICC: “*Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados*”.

¹⁰⁶ BASSO, Maristela. *Direito internacional privado e lei aplicável ao regime jurídico dos direitos patentários*, In *O direito internacional contemporâneo – Estudos em homenagem ao Professor Jacob Dolinger TIBÚRCIO*, Carmem. BARROSO, Luís Roberto (org.). Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 694.

¹⁰⁷ Id. Ibid. p. 695.

¹⁰⁸ Art. 89. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra:

I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;

II - proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional.

¹⁰⁹ BASSO. 2006. p. 695.

¹¹⁰ Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando:

I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;

¹¹¹ LAMY, 2005. p. 425.

No Brasil, esta posição não é totalmente aceita, ilustrada pela decisão proferida pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n.º 804.306 – SP), que concluiu que contratos internacionais que sejam executados no Brasil estão sujeitos à competência da autoridade judiciária brasileira, ainda que as partes tenham pactuado livremente a escolha de foro estrangeiro.¹¹² O próprio Supremo Tribunal Federal já se posicionou em favor da autonomia da vontade, na sua Súmula n.º 335: “É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.

Já as regras da chamada competência absoluta estão contempladas no artigo 89, do CPC¹¹³, bem como no art. 12, § 1º da LICC¹¹⁴. Nestes casos, a regra da territorialidade é absoluta e não se flexibiliza. Uma vez que ocorrer algum dos casos previstos neste dispositivo, a lei prevê que somente poderá conhecer do litígio o Poder Judiciário brasileiro, excluindo automaticamente qualquer outra.

Esta regra é baseada na noção de que nenhum país pode questionar a validade de um ato soberano praticado por outro país.¹¹⁵ Isto ocorre porque as regras de competência internacional respeitam a soberania dos Estados

Além de tratar das regras de competência, a LICC rege o conflito entre as normas especificamente, coordenando a aplicação das leis, quanto ao tempo de vigor da lei, aos seus efeitos e à validade. Ou seja, ela rege a aplicação da regra de conflito e a indicação do direito aplicável. Segundo a definição de Maria Helena Diniz:

Não rege relações de vida, mas sim as normas, uma vez que indica como interpretá-las ou aplicá-las, determinando-lhes a vigência e eficácia, suas dimensões espacio-temporais, **assinalando suas projeções nas situações conflitivas de ordenamentos jurídicos nacionais e alienígenas**, evidenciando os respectivos elementos de conexão.(grifo nosso)¹¹⁶

¹¹² LILLA, Paulo Eduardo. *Autonomia de vontade nos contratos internacionais*, 2008. Disponível em: http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=71902. Pesquisado em: 29/08/2009.

¹¹³ Art. 89. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra:

I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;

II - proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional.

¹¹⁴ Art. 12 [..]

§ 1º Só à autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações, relativas a imóveis situados no Brasil.

¹¹⁵ LUCHESI, 2007. p. 381.

¹¹⁶ DINIZ, Maria Helena. *Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada*. 9ª ed. São Paulo – Ed. Saraiva, 2002. p. 4.

Para se proceder à determinação da lei aplicável, segundo as regras de Direito Internacional Privado, é necessário adotar o princípio da autonomia da vontade. No caso do direito internacional da propriedade intelectual, as regras para determinação da lei aplicável às soluções de controvérsias tendem a impor limitações a este princípio, em virtude da natureza especial destes direitos.

As regras de DIPr estão codificadas na LICC e, no tocante às obrigações internacionais, está consagrado em seu art. 9º, *in verbis*:

Art. 9º Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.

§ 1º Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato.

§ 2º A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.

A lei atual aponta claramente o direito aplicável, segundo o princípio da *lex loci celebrationis*, ou seja, o elemento de conexão é o local da celebração do contrato, em detrimento da teoria da *lex loci executionis*, que seria o local de execução do contrato, presente na antiga Lei. Deste modo, a LICC é o instituto legal que determina de que maneira se dá resolução de conflitos de leis.

Pode-se perceber, a partir do estudo das regras de conflito, que há inúmeras controvérsias tanto na questão da cláusula de eleição de foro, quanto na questão da escolha da lei aplicável. Nesse contexto, a arbitragem se apresentaria como uma das possíveis maneiras de solução de litígios internacionais. Mais adiante será abordado o tema da arbitragem e suas possibilidade de aplicação.

4.3 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL

Nesta parte, inclui-se a análise de alguns Acórdãos e Decisões do Tribunal Regional Federal da 2ª Região - TRF2. No Brasil, os julgados sobre a matéria de solução de conflitos de contratos internacionais envolvendo propriedade intelectual ainda é escasso. Também vale salientar que a busca-se análise das decisões posteriores à Lei nº 9.279/1996 e as demais regras de propriedade industrial, relativas à marcas e patentes.

O tema da propriedade industrial ainda é cercado de controvérsias e, deste modo merece uma análise jurisprudencial a respeito da matéria. Patrícia Luciane de Carvalho, em artigo intitulado “O Direito da Propriedade Intelectual pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”, afirma que:

Demonstra-se, desta forma, que a propriedade intelectual, nacionalmente, em que pese a sua multidisciplinariedade, encontra-se predominantemente amparada na Constituição Federal. Esta incorporou a construção da ordem internacional e por isto, em termos gerais, além do âmbito nacional, possui fundamento no direito internacional da propriedade intelectual.¹¹⁷

Primeiramente, tratar-se-á de um caso relacionado à marcas, sendo a mais comum os casos de concorrência desleal e o conflito entre marcas nacionais e estrangeiras, registradas em outro país. Segundo explica Patrícia Luciane Carvalho:

A concorrência desleal ocorre pelo uso abusivo da propriedade intelectual pelo seu titular (causando prejuízo a outrem) ou por terceiro que procure causar prejuízo ao titular. Estes são atos praticados por particular, mas que cabe ao Estado, diante da gravidade para a ordem social e econômica, tutelar, com destaque para a área criminal. Nesta há a competência da União por meio da Justiça Federal e da Polícia Federal. Para tal necessário que se demonstre a afronta à livre concorrência, que é o que caracteriza a concorrência desleal.¹¹⁸

Além disso, a proteção de marca estrangeira não está condicionada à obtenção do registro em todos os países. O Acordo TRIPS protege as marcas, denominações e invenções já registradas em outro país, mesmo que os tratados internacionais sejam posteriores ao registro do bem intelectual.¹¹⁹

Neste sentido, o direito da propriedade intelectual exige a fundamentação no direito internacional da propriedade intelectual pelo seu caráter multiterritorial, e goza de proteção nos outros Estados signatários. Isto ocorre porque a propriedade intelectual é uma das poucas áreas do Direito que relaciona a esfera pública com a privada, e exige, assim, uma conjugação dos valores.¹²⁰ No Acórdão do TRF da 2ª Região, apresentado a seguir, fica clara a regra supracitada:

¹¹⁷ CARVALHO, Patrícia Luciane. *O Direito da Propriedade Intelectual pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal*. 2008. Disponível em: <http://www.apdi.pt/APDI/DOCTRINA/O%20Direito%20da%20Propriedade%20Intelectual%20pela%20jurisprud%C3%Aancia%20do%20Supremo%20Tribunal%20Federal.pdf>. Pesquisado em 15/08/2009. p. 1.

¹¹⁸ Id. Ibid. p. 58-59.

¹¹⁹ Id. Ibid. p. 70.

¹²⁰ Id. Ibid. p. 69.

Acórdão**Origem:** TRF-2**Processo:** 2000.02.01.070221-7 UF : RJ**Data Decisão:** 07/12/2004

Fonte DJU - Data::17/01/2005 - Página::63

Classe: AC - 254486**Orgão Julgador:** SEGUNDA TURMA**Documento:** TRF-200135166**Ementa**

PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME COMERCIAL. ART. 65, ITEM 17, DA LEI Nº 5.772/71. ARTIGO 8º DA CONVENÇÃO DE PARIS.

I – No caso vertente, a marca que a autora pretende registrar – “THE GAP” – reproduz em parte o nome comercial da empresa “THE GAP, INC”, pelo que somente seria admissível a convivência entre ambas, em tese, caso se destinassem a setores de atividades completamente diversos, o que não é o caso. II – A afinidade mercadológica entre ambas empresas é bem grande, até porque a empresa “THE GAP, INC” tem notória atuação no ramo de vestuário em geral, inclusive na comercialização de óculos de sol, que, por sinal, é a especialidade da empresa cuja marca teve o registro cancelado. III – O nome comercial “THE GAP, INC” foi registrado anteriormente pela segunda ré, que exerce atividades em ramo de negócios bastante semelhante ao da autora, utilizando-se, por vezes, apenas a parte “THE GAP” de seu nome comercial para identificar seus produtos. IV - Há de se respeitar a legislação pertinente à matéria, mormente o disposto no art. 8º da Convenção de Paris (e suas posteriores revisões), que impede o registro de marca que reproduza o nome comercial de empresa situada em país signatário, independentemente de registro ou depósito nos demais países. V –Apelação improvida.

Relator Desembargador Federal ANTONIO CRUZ NETTO

Decisão: Por unanimidade, negou-se provimento à apelação, na forma do voto do Relator.

Referencia Legislativa ***** CPI-71 CODIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL LEG-F
LEI-5772 ANO-1971 - - - - - LEG-F TRT-
000000 CONVENÇ:O DE PARIS

Na questão das patentes, os casos mais comuns são relativos aos pedidos de aumento no prazo de vigência da patente. Pois, quando foi promulgada a Lei 9.279/96, de acordo com o disposto no TRIPS, o prazo de vigência da patente foi aumentado de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos. Com isso, os titulares de patentes buscavam o direito a prorrogação do registro da patente. Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ decidiu a favor da prorrogação, porém, posteriormente foi modificado o entendimento desta Corte. O TRF também seguiu a mesma tendência, e optou por não conceder a prorrogação baseado no princípio da segurança jurídica, alegando que também seria caso de enriquecimento sem causa.

Acórdão**Origem:** TRF-2**Classe:** AC - 422628**Processo:** 1999.51.01.024120-0**UF :** RJ**Orgão Julgador:** SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA**Data Decisão:** 30/06/2009**Documento:** TRF-200209457**Fonte DJU -****Data::**10/07/2009 - **Página::**155**Ementa**

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. PRAZO DE VIGÊNCIA. PRORROGAÇÃO. ACORDO TRIPS.

1. Curvando-me ao entendimento da 1ª Seção deste Tribunal (Embargos infringentes em Apelação Cível nº 1999.51.01.063690-5, Sessão de julgamento do dia 29/11/2007), reconsidero o meu anterior juízo sobre o assunto, passando a entender pela inadmissibilidade da prorrogação do prazo de patentes concedidas sob a égide do antigo CPI, restringindo o âmbito de aplicação dos arts. 33 do TRIPS e 40 da Lei nº 9.279/96, ao argumento primordial de preservação do princípio da segurança jurídica, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, que estabelece que “a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. 2. Além de a postulada prorrogação de prazo representar violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado na concessão da patente, que traz ínsita um termo pré-fixado, na forma do artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil e do inciso XXXVI do artigo 5.º da Constituição da República, igualmente afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois o titular da patente empreendeu esforços para a exploração da patente pelo prazo de 15 anos, recebendo de volta o proveito referente a tal período, desejando, de forma ulterior, a exclusividade de sua exploração por prazo maior, acima dos investimentos empreendidos, isto é, obtenção de lucro sem nenhuma contra-prestação de gasto. 3. Apelação desprovida.

Relator Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO

Relator Acórdão Desembargadora Federal LILIANE RORIZ

Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao recurso.

Após esta breve análise do posicionamento da jurisprudência nacional, busca-se um breve estudo dos métodos alternativos de solução de controvérsias, mais especificamente a arbitragem em relação aos contratos de propriedade industrial.

4.4 ARBITRAGEM APLICADA AOS CONTRATOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A arbitragem constitui um instrumento muito utilizado para a solução de controvérsias no âmbito internacional. A promulgação da Lei de Arbitragem brasileira (Lei nº

9.307/96) foi determinante para a inserção do País no contexto internacional de solução de litígios comerciais¹²¹.

Além do seu alcance específico, regulando o instituto da arbitragem no Brasil, a Lei n. 9.307/1996, instituiu a possibilidade da escolha da lei aplicável nestas questões através do princípio da autonomia da vontade. “Deste modo, confere-se à autonomia da vontade das partes, em matéria arbitral, extensão irrestrita, com abrangência muito maior e regulação diversa do aplicável às contratações nas quais se opte por cláusula judicial de eleição de foro”.¹²²

Atualmente, os litígios sobre comércio internacional vêm se tornando cada vez mais frequentes e, muitas vezes, envolvem os Estados. No plano da propriedade intelectual, a sua importância para o desenvolvimento do comércio e da globalização faz com que sejam partes de inúmeros litígios no âmbito internacional. Deste modo, o recurso da arbitragem passa a ser utilizada também para a solução de controvérsias relacionadas aos direitos de propriedade intelectual.¹²³

Para Raul Loureiro Queiroz, a possibilidade de utilização da arbitragem é interessante, justamente porque o comércio internacional busca uma forma de solução de conflitos que seja célere e de fácil compreensão para as partes. E complementa:

A arbitragem como meio de solução de controvérsias é, antes de tudo, uma manifestação de vontade das partes. Sem que haja concordância prévia dos litigantes não há como se conceber que uma decisão arbitral possa produzir efeitos sobre as partes.¹²⁴

¹²¹ VERÇOSA, Fabiane. *Arbitragem interna v. Arbitragem internacional: Breves contornos da distinção e sua repercussão no ordenamento jurídico brasileiro face ao princípio da autonomia da vontade*. In: *O direito internacional contemporâneo*. TIBURCIO, Carmen, BARROSO, Luis Roberto (org.). Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 422.

¹²² CASELLA, Paulo Borba. *Autonomia da vontade, Arbitragem Comercial Internacional e Direito Brasileiro*. In: *O direito internacional contemporâneo*. TIBURCIO, Carmen, BARROSO, Luis Roberto (org.). Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 742.

¹²³ QUEIROZ, Raul Loureiro. *Arbitragem Internacional na Solução de Controvérsias em Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: UFRGS, 2008. 105 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. p. 44.

¹²⁴ Id. Ibid. p. 45.

Vale ressaltar, também, que a cláusula de arbitragem nos contratos internacionais traz mais seguranças para as partes, evitando discussões sobre a lei aplicável e o foro.¹²⁵

Nos últimos anos, a arbitragem vem sendo adotada cada vez mais e inúmeros países a têm incorporado em seus ordenamentos jurídicos¹²⁶. No entanto, nem sempre foi assim. Em 1958, foi assinada a Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, mais conhecida como Convenção de Nova Iorque.¹²⁷

A Convenção de Nova Iorque de 1958 foi um grande passo à instituição desta modalidade de solução de controvérsias. O Brasil incorporou a arbitragem de maneira mais efetiva com a promulgação da Lei n.º 9.307/1996 e, segundo Adriana dos Santos Silva, esta lei simbolizou “o começo de uma nova fase do instituto. Assim, velhos problemas foram abandonados, mas, em contrapartida, novos surgiram e novas soluções foram reclamadas de um sistema jurídico com pouca tradição na área da arbitragem”.¹²⁸

Inicialmente, sobre a Lei de Arbitragem brasileira, Selma Lemes estabelece dois princípios básicos contidos no artigo 1º da Lei n. 9.307/1996:

O artigo 1º da Lei estabelece que “as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem, para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. Quando menciona pessoas capazes de contratar estamos diante do conceito denominado “arbitrabilidade subjetiva”. Refere-se às pessoas maiores e no domínio de suas faculdades mentais, suscetíveis de firmar contratos (capazes). O segundo conceito que deflui deste enunciado legal denominamos de “arbitrabilidade objetiva”, que é o nosso tema. A Lei refere-se a direitos patrimoniais disponíveis, que em definição generalizada seriam aqueles direitos que possam ser objetos de transação, e, portanto, também objetos de contratos, tudo que esteja no mundo dos contratos pode ser solucionado por arbitragem.¹²⁹

A chamada arbitrabilidade objetiva refere-se aos litígios passíveis de solução por arbitragem. Seu objeto deve possuir um caráter patrimonial disponível, ou seja, deve ser divisível, passível de ser comercializado, ser objeto real e passível de determinação de valor

¹²⁵ QUEIROZ, 2008. p. 47.

¹²⁶ SILVA, Adriana dos Santos. *Os princípios do Foro e da lex rei sitae como limitadores da Arbitragem Internacional*. In: *Direito Internacional Privado – União Européia e o Mercosul*. (org. PIMENTEL, Luiz Otávio. MOTA, Carlos Esplugues. BARRAL, Welber). Florianópolis, Fundação Boiteux, 2007. p. 283.

¹²⁷ QUEIROZ, *Op. cit.* p. 47.

¹²⁸ SILVA, 2007. p. 284-285.

¹²⁹ LEMES, Selma Ferreira. *Arbitrabilidade de Litígios na Propriedade Intelectual*. Disponível em: http://www.cacb.org.br/mediacao_arbitragem/artigos/Arbitrabilidade%20em%20Lit%EDgios%20na%20Propriedade%20Intelectual%20-%20Por%20Selma%20Lemes.pdf. Pesquisado em 15/07/2009. p. 2.

monetário e, assim, não poderá ser algo fora do comércio, sobre direito de família ou de estado da pessoa.¹³⁰

Feitas as constatações preliminares em relação às regras gerais sobre arbitragem, inicia-se o estudo sobre a sua aplicabilidade nas questões envolvendo propriedade intelectual.

Sobre as matérias passíveis de arbitragem na questão específica de litígios relacionados à propriedade intelectual, estão as controvérsias obrigacionais, tais como contratos em geral, com ênfase aos contratos de licença e cessão de uso de marca e de patente, objeto do estudo. As controvérsias envolvendo efeitos patrimoniais decorrentes de obrigações assumidas podem ser solucionadas através da arbitragem.¹³¹ A exceção fica por conta das questões que envolvam interesse público, regra do artigo 2º, § 1º, da Lei 9.307/1996:

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. (grifo nosso)

No caso da propriedade industrial, conforme menção anterior, a sua vinculação ao princípio da territorialidade é um dos fatores que limitam a submissão a arbitragem, pois depende de registro público, e, portanto, é de competência exclusiva da Justiça brasileira. Nos casos que tratam de patentes, concessão de licença provisória e validade de um direito, Selma Lemes indica três motivos pelos quais se impediria a utilização da arbitragem:

A primeira seria que a decisão que declara a validade ou não de um direito tem efeito “erga omnes”, e a arbitragem só repercute perante as partes envolvidas. A segunda seria que os direitos de propriedade industrial são exclusivamente outorgados pelos Estados. E, por fim, a terceira seria a existência de um interesse público relacionado com a matéria.¹³²

Uma vez que é constatada uma controvérsia, ao se submeterem à Corte arbitral, esta, verificando a existência da cláusula compromissória no contrato envolvendo propriedade intelectual, irá analisar se a matéria é realmente passível de arbitragem. Geralmente, quando uma questão é levada à arbitragem nesta área e o demandado alega em preliminar que o

¹³⁰ SILVA, 2007. p. 286.

¹³¹ LEMES, 2003. p. 2.

¹³² Id. Ibid. p. 3.

contrato, apesar de ser uma cessão, uma questão eminentemente patrimonial, aquela cláusula arbitral não é válida para resolver a matéria, pois ao se tratar de uma questão de propriedade intelectual, caracterizaria uma questão de ordem pública e, por isso, insuscetível de ser submetida à arbitragem.¹³³

No plano internacional, a eficácia e a validade das cláusulas arbitrais dos contratos internacionais sobre propriedade intelectual dependem da sua compatibilidade com a legislação do país ou de onde a decisão poderá ser executada. A própria Convenção de Nova Iorque de 1958 estipula, em seu artigo 5º, § 2º¹³⁴, as condições para reconhecimento e aplicabilidade das sentenças arbitrais. Além da necessidade de verificar a legislação do outro país para saber se a questão é suscetível de solução por arbitragem. Por isso, é importante salientar que é facultado a cada país, em seu ordenamento jurídico interno, determinar as matérias suscetíveis de apreciação por arbitragem.¹³⁵

Esta matéria é bastante controversa. Por isso, uma avaliação prévia para verificar se a matéria é passível de arbitragem é essencial, mesmo porque, de nada adiantaria a vontade das partes se não puderem submeter a questão ao juízo arbitral.¹³⁶ A resistência em permitir a solução de controvérsias sobre propriedade intelectual através da arbitragem é agravada justamente “por preocupações sob a égide da soberania nacional em face de interesses estrangeiros e do controle do Estado sob a ordem privada.”¹³⁷

Mesmo assim, a arbitragem em matéria propriedade intelectual é uma alternativa viável contra a morosidade dos sistemas judiciários. A Lei de Arbitragem brasileira é uma lei nova, e bastante flexível, que permite a escolha da lei aplicável. O árbitro escolhido pelas partes, por sua vez, solucionará a controvérsia, nos casos passíveis de arbitragem.

¹³³ LEMES, 2003. p. 4.

¹³⁴ Artigo 5º

2. O reconhecimento e a execução de uma sentença arbitral também poderão ser recusados caso a autoridade competente do país em que se tenciona o reconhecimento e a execução constatar que:

a) segundo a lei daquele país, o objeto da divergência não é passível de solução mediante arbitragem; ou
b) o reconhecimento ou a execução da sentença seria contrário à ordem pública daquele país.

¹³⁵ LEMES, *Op. cit.* p. 5.

¹³⁶ QUEIROZ, 2008. p. 60.

¹³⁷ MERKL, Márcio. *Arbitragem e Propriedade Intelectual*. Curitiba: PUC/PR, 2005. 94 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Mestrado em Direito Econômico e Social do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da PUC/PR, Curitiba, 2005. p 83.

5. CONCLUSÃO

O caráter especial dos direitos de propriedade intelectual, ou seja, caráter imaterial, supranacional, intangível e não localizável, é a razão pela qual o seu reconhecimento foi tardio. Mas é também graças ao seu caráter cosmopolita que ensejou a necessidade de uma maior interação entre os países e sua incorporação ao direito internacional.

Em 1883, a CUP trouxe grandes novidades, instituindo os princípios do tratamento nacional, dos padrões mínimos de proteção e da independência das patentes. Após a Segunda Guerra Mundial, o comércio internacional se intensificou e exigiu uma maior cooperação entre os países para se uniformizar as legislações existentes. Surgiram então inúmeros tratados internacionais, tanto no âmbito mundial, quanto no regional.

Em razão das dificuldades encontradas na solução de controvérsias entre particulares dos Estados em relação à propriedade intelectual, a regulamentação dessas regras passou para o âmbito da OMC, mais especificamente com o Acordo TRIPS. Este acordo trouxe mais segurança nas relações jurídicas internacionais. Além disso, estabeleceu padrões mínimos de proteção a serem adotados pelas legislações dos países.

No âmbito da Propriedade Industrial, as regras das relações contratuais diferem das regras gerais do Direito. Neste sentido, os contratos de transferência de tecnologia, nomeadamente os relativos à licença e cessão de patentes e marcas, são o foco principal do presente estudo. Suas modalidades e previsões legais foram trabalhadas com mais especificidade.

Os contratos de transferência de tecnologia são os principais na matéria de propriedade industrial. Entre eles, os contratos de cessão e licença de patentes e de marcas são os mais utilizados no âmbito nacional e internacional.

Os contratos internacionais envolvendo Propriedade Intelectual possuem algumas limitações para a aplicação do princípio da autonomia da vontade, em relação à cláusula de eleição de foro e na determinação da lei aplicável. Isto porque os direitos de propriedade intelectual possuem um caráter de ambigüidade: apesar de possuírem caráter essencialmente internacional, também estão intimamente ligados ao princípio da territorialidade.

Foi estudada também a questão de arbitragem na envolvendo litígios relacionados à propriedade intelectual. As controvérsias obrigacionais, tais como contratos em geral, contratos de licença, cessão de uso de marca, entre outras, são passíveis de submissão à arbitragem. A solução de controvérsias pela arbitragem no direito de autor e conexos tem tido boa aceitação.

Como a Lei de Arbitragem brasileira prevê a possibilidade disputas sobre direitos patrimoniais disponíveis, somente os direitos patrimoniais do autor são passíveis de submissão à arbitragem. Já os direitos morais do autor não serão passíveis de julgamento de cortes arbitrais, por se tratarem de direitos inalienáveis, previsto no artigo 27, da Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.¹³⁸

A exceção fica por conta das questões que envolvam interesse público, pois sua vinculação ao princípio da territorialidade é um dos fatores que limitam a submissão a arbitragem, pois depende de registro público, e, portanto, é de competência exclusiva da Justiça brasileira.

A intenção deste estudo foi analisar alguns pontos importantes sobre o direito internacional privado da propriedade intelectual, mais especificamente na matéria de contratos internacionais. Este tema ainda permanece bastante controverso e pouco explorado, inclusive na jurisprudência nacional. No entanto, com o aumento do comércio internacional e da globalização, essas regras serão discutidas e aperfeiçoadas com o tempo, pois nenhuma das soluções atuais é absoluta. Como em todas as áreas do Direito, as regras estão sempre se atualizando e, a cada atualização, novos problemas surgem, ensejando novas discussões. Essas controvérsias, então, trazem novas regras e soluções, e o ciclo reinicia.

¹³⁸ Art. 27 Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.

6. BIBLIOGRAFIA

ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. WACHOWICZ, Marcos (organizadores). *Direito da Propriedade Intelectual*. Curitiba: Editora Juruá, 2006.

AMARAL JR, Alberto do. *A Solução de controvérsias na OMC*. São Paulo: Atlas, 2008.

ARAÚJO, Nadia de. *Direito Internacional Privado – Teoria e Prática Brasileira*. 3ª. Edição, Rio de Janeiro-Renovar, 2003.

———. *Contratos Internacionais: Autonomia da Vontade, MERCOSUL e Convenções internacionais*. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 1997.

BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. BARRAL, Welber. (organizadores). *Integração regional e desenvolvimento*. Florianópolis, Fundação Boiteux, 2007.

BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade Intelectual – Aplicação do Acordo TRIPs*. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2003.

———. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, vol I. Ed. Lumen Juris, 1997.

———. *Tipos de contratos de propriedade industrial e transferência de tecnologia*, 2002. Disponibilizado em <http://denisbarbosa.addr.com/130.doc>. Pesquisado em 27/07/2009.

———. *Contratos de licença e de tecnologia – a intervenção do INPI*, 2002. Disponibilizado em <http://denisbarbosa.addr.com/85.doc>. Pesquisado em 31/08/2009.

———. *Licenças e Cessões na Propriedade Industrial*, 2002. Disponibilizado em <http://denisbarbosa.addr.com/102.doc>. Pesquisado em 31/08/2009.

———. *A Criação de um Ambiente Competitivo no Campo da Propriedade Intelectual – o Caso Sul Americano*. 2005. Disponível em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf>. Pesquisado em 28/07/2009.

———. *TRIPS e as novas normas de proteção da propriedade intelectual*, 1994. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/70.doc>. Pesquisado em 28/07/2009.

BARRAL, Welber. PIMENTEL, Luiz Otávio (organizadores). *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento*. Florianópolis, Fundação Boiteux, 2007.

BARRAL, Welber. PIMENTEL, Luiz Otávio. MOTA, Carlos Esplugues. (organizadores). *Direito Internacional Privado – União Européia e o Mercosul*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.

BARRAL, Welber. *Direito Internacional – Normas e Práticas*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.

BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre-Livraria do Advogado, 2000.

———. *Contratos Internacionais de Comércio: Negociação, Conclusão e Prática*. 3ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.

———. *Fundamentos atuais do Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, 2003. Disponível em: <http://www.ufrnet.br/~tl/otherauthorsworks/dpr0027/cej21bassofundamentosinternacionaisdirautoral.pdf>. Pesquisado em 14/08/2009.

BASSO, Maristela. POLIDO, Fabrício. RODRIGUES Jr., Edson Beas (organizadores). *Propriedade Intelectual – Legislação e Tratados Internacionais*. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2007.

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997.

CARAVACA, Alfonso Luis Calvo. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. *Curso de Contratación Internacional*. Madrid: Editorial COLEX, 2003.

CARVALHO, Patrícia Luciane. *O Direito da Propriedade Intelectual pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal*. Disponível em: <http://www.apdi.pt/APDI/DOCTRINA/O%20Direito%20da%20Propriedade%20Intelectual%20pela%20jurisprud%20C3%Aancia%20do%20Supremo%20Tribunal%20Federal.pdf>. Pesquisado em 15/08/2009.

CASTRO JÚNIOR., Osvaldo Agripino de (organizador). *Temas atuais de Comércio Internacional*. Vol. II. Florianópolis: Editora OAB/SC, 2005.

CAVALHEIRO, Rodrigo da Costa Ratto. A história dos direitos autorais no Brasil e no Mundo. Disponível em: http://www.unimep.br/fd/ppgd/cadernosdedireitov11/16_Artigo.html. Pesquisado em 14/08/2009.

CORREA, Carlos Maria (organizador). *Propiedad Intelectual, Innovación y Competencia*. Buenos Aires: Ciudad Argentina Editorial de Ciência y Cultura, 2008.

CHAVES, Antonio. *Direito de Autor: Princípios Fundamentais*. 1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1987.

DINIZ, Maria Helena. *Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada*. 9ª ed. São Paulo – Ed. Saraiva, 2002.

DREXL, Josef. KUR, Annette. *Intellectual property and private international law: heading for the future*. Portland: Hart Publishing, 2005.

FERRAZ, Rafaella. MUNIZ, Joaquim de Paiva (coordenadores). *Arbitragem doméstica e internacional*. 1. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2008.

GOMES, Eduardo Biacchi. *Blocos Econômicos: solução de controvérsias*. Curitiba: Juruá, 2005.

GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito Civil Brasileiro – vol. III*. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2006.

JAEGER, Guilherme Pederneiras. *Lei Aplicável aos Contratos Internacionais: o Regime Jurídico Brasileiro e a Convenção do México*. Curitiba: Editora Juruá, 2006.

———. *O Direito Internacional Privado Brasileiro em matéria contratual e a Convenção do México*. Florianópolis: UFSC, 2005. 197 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Faculdade de Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.

LEMES, Selma Ferreira. *Arbitrabilidade de Litígios na Propriedade Intelectual*, 2003. Disponível em: http://www.cacb.org.br/mediacao_arbitragem/artigos/Arbitrabilidade%20em%20Lit%EDgios%20na%20Propriedade%20Intelectual%20-%20Por%20Selma%20Lemes.pdf. Pesquisado em 15/07/2009.

LILLA, Paulo Eduardo. *Autonomia de vontade nos contratos internacionais*, 2008. Disponível em: http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=71902. Pesquisado em: 29/08/2009.

LIPSZYZ, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires, UNESCO/Cerlalc/Zavalia, 2007.

MAGALHÃES, Luana Cristina de Lima. *Adesão do Brasil ao Protocolo de Madri pode estar mais próxima*. Disponibilizado em: <http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1658630&path=/negocios/>. Pesquisado em: 31/08/2009.

MERKL, Márcio. *Arbitragem e Propriedade Intelectual*. Curitiba: PUC/PR, 2005. 94 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Mestrado em Direito Econômico e Social do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da PUC/PR, Curitiba, 2005.

NOGUEIRA, Gisela Silva. *Tratado de Cooperação de Patentes – PCT*. UNICAMP: Campinas/SP, 2008. Disponível em: http://www.inova.unicamp.br/site/06/download/artigos/Tratado_de_Cooperacao_em_Materia_de_Patentes_PCT-artigo.pdf. Pesquisado em: 13/08/2009.

OLIVEIRA, Odete Maria de, DAL RI Jr., Arno. *Relações internacionais: Interdependência e Sociedade Global*. Florianópolis: Unijuí, 2003.

OMPI. *O Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas e o Protocolo referente a este Acordo: Objetivos, Principais Características, Vantagens*. Disponibilizado em: http://www.wipo.int/freepublications/pt/marks/418/wipo_pub_418.pdf. Pesquisado em: 31/08/2009. p. 4-5.

PIMENTEL, Luiz Otávio. AREAS, Patrícia de Oliveira. *Manual básico de contratos de software e negócios relacionados*. Florianópolis, Institut Euvaldo Lodi (IEL), 2008.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade Intelectual e Contratos: Conceitos básicos*, 2007.

Disponível em:

<http://www.propesquisa.ufsc.br/arquivos/Pimentel-Definicoes-Ago2007.pdf>. Pesquisado em 13/08/2009.

POLIDO, Fabrício. RODRIGUES Jr., Edson Beas (organizadores). *Propriedade Intelectual – Novos Paradigmas Internacionais, Conflitos e Desafios*. Rio de Janeiro: Editora Campus-Elsevier, 2007.

QUEIROZ, Raul Loureiro. *Arbitragem Internacional na Solução de Controvérsias em Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: UFRGS, 2008. 105 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial. Vol. I. 27ª Ed.* São Paulo: Editora Saraiva, 2008.

RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil: Dos Contratos e das Declarações Unilaterais de Vontade. Vol. III.* São Paulo: Editora Saraiva, 2004.

SHERWOOD, Robert M. *Direito Internacional e Desenvolvimento Econômico*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo – Edusp, 1992. tradução de Heloisa de Arruda Villela.

TEIXEIRA, Cassiano R. Golos. *Trademark Law Treaty*, 2005. Disponibilizado em: HTTP://www.abreumerkl.com/Artigos/Art_26_out_05.htm. Pesquisado em: 31/08/2009.

TIBURCIO, Carmen, BARROSO, Luis Roberto (organizadores). *O direito internacional contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

ULHOA COELHO, Fábio. *Curso de Direito Comercial. Vol. I. 12ª Ed.* São Paulo: Editora Saraiva, 2008.