

Nathalia Mazzonetto

Arbitragem e Propriedade Intelectual

Aspectos Estratégicos e Polêmicos

2017

saraiva  jur

ISBN 978-85-472-1670-2

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
ANGÉLICA ILACQUA CRB-8/7057Av. das Nações Unidas, 7.221, 1º andar, Setor B
Pinheiros – São Paulo – SP – CEP 05425-902
SAC 0800-0117875
De 2ª a 6ª, das 8h às 18h
www.editorasaraiva.com.br/contato
Presidente Eduardo Mufarej
Vice-presidente Claudio Lensing
Diretora editorial Flávia Alves Bravin
Conselho editorial
Presidente Carlos Ragazzo
Consultor acadêmico Murilo Angeli Dias dos Santos
Gerência
Planejamento e novos projetos Renata Pascual Müller
Concursos Roberto Navarro
Legislação e doutrina Thais de Camargo Rodrigues

Edição Eveline Gonçalves Denardi
 Verônica Pivisan Reis

Produção editorial Ana Cristina Garcia (coord.)
 Luciana Cordeiro Shirakawa
 Clarissa Boraschi Maria (coord.)
 Guilherme H. M. Salvador
 Kelli Priscila Pinto
 Marília Cordeiro
 Mônica Landi
 Surane Vellenich
 Tatiana dos Santos Romão
 Tiago Dela Rosa
Diagramação Muiraquitã Editoração Gráfica**Revisão** Albertina Piva**Comunicação e MKT** Elaine Cristina da Silva**Capa** Casa de Ideias / Daniel Rampazzo**Produção gráfica** Marli Rampim**Impressão e acabamento** Brasilform Editora e Ind. Gráfica**Mazzonetto, Nathalia**

Arbitragem e propriedade intelectual : aspectos estratégicos e polêmicos / Nathalia Mazzonetto. – São Paulo : Saraiva, 2017.

1. Arbitragem (Direito) 2. Propriedade industrial 3. Propriedade intelectual 4. Direito civil I. Título.

17-0094

CDU 347.78

Índice para catálogo sistemático:

1. Propriedade intelectual : Direito civil 347.78

Data de fechamento da edição: 4-4-2017Dúvidas? Acesse www.editorasaraiva.com.br/direito

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Editora Saraiva. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei n. 9.610/98 e punido pelo art. 184 do Código Penal.

CL 603213 CAE 619781

SUMÁRIO

Agradecimentos	7
Lista de abreviaturas e siglas	9
Prefácio	17
CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO	19
1.1 Tema e limitações	19
1.2 Principais questões a serem analisadas	27
1.2.1 A resolução de litígios de propriedade intelectual	33
1.2.2 A propriedade intelectual e os tipos mais comuns de conflitos nessa área	35
1.2.2.1 Dois tipos de direitos: direitos de propriedade in- dustrial sujeitos à constituição pela autoridade estatal competente <i>vs.</i> direitos que independem de registro	37
1.2.2.2 Impactos do tipo de direito em jogo e a arbitragem	37
1.2.3 Os vetores da LPI e o papel do INPI – a discussão em torno da validade de direitos e a <i>intervenção</i> do INPI em demandas que tratem da nulidade de direitos	40
1.2.4 A experiência dos tribunais brasileiros e a jurisprudência que se consolidou a respeito da nulidade de direitos de propriedade industrial	41
1.2.4.1 Eficácia da sentença que reconheça a nulidade de direitos	43

1.2.5	<i>A transposição</i> da discussão para a arbitragem e a contribuição original da proposta que aqui se apresenta	43
CAPÍTULO II – A ARBITRAGEM PARA RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.....		47
2.1	Notícia histórica e uma análise crítica da aproximação de dois universos ainda distantes	50
2.2	Principais atrativos do uso da arbitragem para a resolução de litígios de propriedade intelectual.....	59
2.3	Cuidados a serem considerados na escolha da arbitragem.....	64
2.4	Arbitragem para a resolução de conflitos de propriedade intelectual: uma escolha estratégica – o que está por trás?	67
2.5	Principais centros de arbitragem especializados na matéria.....	73
2.5.1	Destaque para regulamentos com previsões e cuidados específicos em razão da natureza da matéria e do conflito..	76
CAPÍTULO III – A QUESTÃO DA ARBITRABILIDADE OBJETIVA DOS LITÍGIOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.....		95
3.1	Considerações a respeito da arbitrabilidade dos litígios de propriedade intelectual	95
3.1.1	Arbitrabilidade subjetiva.....	103
3.1.2	Arbitrabilidade objetiva	105
3.1.3	Notícia histórica sobre premissas ainda relevantes para a reflexão do tema.....	117
3.2	Possíveis barreiras à arbitrabilidade objetiva dos litígios de propriedade intelectual.....	122
3.2.1	Como alguns ordenamentos jurídicos tratam da questão....	136
3.2.2	A discussão em torno da ordem pública	163
3.2.3	Eficácia da sentença arbitral.....	173
3.2.4	Impactos para efeitos de reconhecimento (quando aplicável – sentenças estrangeiras) e execução das decisões arbitrais.	183

3.3	Estudo de casos e precedentes judiciais de relevância para o tema	188
3.3.1	Caso CCI n. 5480 (1991) – decisão final	189
3.3.2	Caso CCI n. 6097 (1989) – decisão parcial.....	192
3.3.3	Precedentes franceses: <i>Casos DOO c/ SA Diebolt, Victocor Technologies, Société Deko c/ G. Dingler et Société Meva</i>	197
CAPÍTULO IV – O PAPEL DO INPI NA RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL		203
4.1	Noções gerais	203
4.2	A posição processual do INPI e determinação legal de intervenção nas ações de nulidade de patentes e marcas. O regime legal das ações adjudicatórias	218
4.2.1	Natureza jurídica do ato do INPI	223
4.2.2	Qualidade e particularidades da intervenção do INPI, na forma do disposto na LPI, conforme a doutrina e como aplicada na prática vigente: regime jurídico aplicável à atuação do INPI	230
4.2.3	Jurisprudência estatal que se consolidou em torno do paralelismo de demandas que discutem abstenção de uso de direitos (Justiça Estadual) e nulidade de direitos (Justiça Federal): impactos	256
4.3	Transposição das discussões para o âmbito da arbitragem.....	275
4.3.1	Há limites para a atuação dos árbitros neste cenário? Impõem-se particularidades à arbitragem ante a participação do INPI? ..	281
CAPÍTULO V – VALIDADE DE DIREITOS MARCÁRIOS E PATENTÁRIOS NA ARBITRAGEM SOB A ÓTICA DO DIREITO BRASILEIRO		283
5.1	O tema sob o prisma da legislação e doutrina brasileiras	283
5.2	Os primeiros debates do tema no INPI	293
5.3	A jurisprudência estatal que já se firmou a respeito de temas relacionados ao debate aqui inaugurado.....	294
5.4	A nulidade de direitos na arbitragem: ataque ao ato constitutivo do INPI ou suspensão da eficácia do ato?	308

5.4.1	Objeto do litígio (causa de pedir e pedido).....	313
5.4.2	Conseqüências: a via judicial não sendo a única para eficácia <i>erga omnes</i>	317
5.5	A necessária revisitação de (pré)conceitos e práticas consolidadas	320
5.5.1	O tribunal arbitral com poderes para declarar nulidade de direitos marcários e patentários à luz do ordenamento jurídico brasileiro: interpretação sistêmica	325
5.5.2	Recomendação para tratativa do tema <i>de lege ferenda</i> . Um esboço.....	328
5.5.3	Condições a serem atendidas ou, minimamente, consideradas.	329
5.6	O que pensam os especialistas da área: entrevistas.....	332
5.6.1	Questões e respostas	334
5.6.2	Considerações em torno das entrevistas realizadas	357
5.7	Outras experiências de arbitragem em setores regulados como o da propriedade intelectual.....	357
CAPÍTULO VI – A SENTENÇA ARBITRAL QUE DECLARA NULOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM		365
6.1	Direito aplicável – Normas cogentes.....	365
6.2	Sede da arbitragem.....	367
6.3	<i>Enforcement</i> : atenção aos cuidados necessários para a efetividade e execução da decisão arbitral	370
6.4	Os cuidados e a atenção redobrados na redação das cláusulas arbitrais: particularidades da propriedade intelectual.....	372
CAPÍTULO VII – CONCLUSÃO.....		379
Referências Bibliográficas.....		383
Apêndice – roteiro de entrevistas.....		447