

Bernardo Guitton Brauer

# ARBITRAGEM



Questões Controvertidas na Propriedade Industrial

Prefácio: Newton Silveira

Apresentação: Pedro Marcos Nunes Barbosa

EDITORA LUMEN JURIS  
RIO DE JANEIRO  
2018

Copyright © 2018 Bernardo Guitton Brauer

Categoria: Direito Processual

PRODUÇÃO EDITORIAL  
Livreria e Editora Lumen Juris Ltda.

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.  
não se responsabiliza pelas opiniões  
emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer  
meio ou processo, inclusive quanto às características  
gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais  
constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895,  
de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e  
indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à  
Livreria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil  
*Printed in Brazil*

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

---

B825a

Brauer, Bernardo Guitton.

Arbitragem : questões controvertidas na propriedade industrial / Bernardo  
Guitton Brauer ; prefácio: Newton Silveira ; apresentação: Pedro Marcos Nunes  
Barbosa. – Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2018.

232 p. ; 23 cm.

Bibliografia : p. 196-217.

ISBN 978-85-519-0798-6

1. Arbitragem e Sentença. 2. Propriedade Industrial. 3. Relação de Con-  
fidencialidade. 4. Patente. 5. Amicus Curiae. I. Silveira, Newton. II. Barbosa,  
Pedro Marcos Nunes. III. Título.

CDD 347

Ficha catalográfica elaborada por Ellen Tuzi CRB-7: 6927

# Sumário

Introdução .....	1
------------------	---

## Parte I

### A Arbitragem e a Propriedade Industrial

1. Primeiro Capítulo: Arbitragem Envolvendo o Direito da Propriedade Industrial.....	9
1.1 Da inter-relação entre a Arbitragem e a Propriedade Industrial .....	10
1.2 Vantagens justificadoras da Opção pela Arbitragem para Solução de tais Conflitos .....	15
1.2.1 Sobre a Especialização dos Árbitros .....	17
1.2.2 Sobre a Celeridade do Procedimento .....	19
1.2.3 Sobre a Relação entre o Custo e Benefício de tal Escolha .....	23
1.3 Da Arbitrabilidade Objetiva: A Gama Patrimonial Disponível dos Bens de Propriedade Industrial.....	29
1.3.1 Direitos Patrimoniais e Disponíveis.....	30
1.3.2 A Gama de Questões Arbitráveis.....	32
1.3.3 Seria a Parcela Indisponível da Propriedade Industrial Arbitrável?... 35	
1.4 Da Arbitrabilidade Subjetiva: Quem Figura na Arbitragem e Quem ainda pode Integrá-la .....	36
1.4.1 O Momento da Manifestação de Vontade tendente à Arbitragem....	37
1.4.2 Intervenção de Terceiros na Arbitragem .....	39
1.4.3 Modalidades Interventivas na Arbitragem em Propriedade Industrial ....	42
2. Segundo Capítulo: Elementos do Direito Estrangeiro .....	45
2.1 A Experiência do Direito Portugêses.....	45

2.1.1 O Tribunal Especializado Português .....	46
2.1.2 Arbitragem Voluntária e Necessária.....	48
2.1.2.1 Questões Pragmáticas a serem Consideradas.....	51
2.1.3 Centro de Arbitragem Arbitrare .....	54
2.2 Direito Espanhol .....	56
2.2.1 Sobre a Lei de Marcas e a Lei de Desenhos Industriais .....	57
2.2.1.1 Questões decorrentes da Utilização da Arbitragem em Propriedade Industrial.....	62
2.2.2 Lei de Patentes .....	63
2.3 Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI/WIPO.....	64
2.3.1 OMPI – Centro de Arbitragem .....	64
2.3.2 Sobre a Arbitrabilidade Subjetiva e Objetiva .....	66
2.3.3 Alguns Dados dos Centros de Arbitragem da OMPI.....	67

## Parte II

### Questões Processuais

3. Terceiro Capítulo: Confidencialidade Versus Publicidade.....	73
3.1 A Importância da Confidencialidade para a Arbitragem .....	73
3.2 Tratamento dado pelas Câmaras de Arbitragem.....	76
3.3 O que realmente deve ser Confidencial e como a Doutrina se posiciona .....	81
3.4 Confidencialidade nos Procedimentos que envolvam Matéria afeita à Propriedade Industrial.....	85
3.4.1 Das Vicissitudes Envolvidas .....	87
4. Quarto Capítulo: Prova Emprestada.....	91
4.1 A Importância das Provas no contexto da Propriedade Industrial.....	91
4.2 A Prova Emprestada: Características, Requisitos e Previsão Legal .....	96

4.3 A Prova Emprestada na Arbitragem .....	100
4.4 A Prova Emprestada na Arbitragem em Propriedade Industrial e suas possíveis Vantagens.....	105
5. Quinto Capítulo: Declaração Incidental de Nulidade de Título de Propriedade Industrial: Um Convite À Arbitragem .....	111
5.1 Declaração Incidental de Nulidade Patentária no Âmbito da Justiça Comum Estadual .....	112
5.2 A mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça .....	117
5.3 Delimitação da Competência em Propriedade Industrial.....	122
5.4 Argumentos Favoráveis à Arbitragem .....	125
5.4.1 Questão Prejudicial na Arbitragem .....	128
5.4.2 Discussão que envolve a Eficácia do Título e não a Validade em si ....	129
5.4.3 Arbitragem e o Exercício da Ampla Defesa.....	132
5.5 A Nulidade do Ato Administrativo em si pela Arbitragem no Direito Alienígena .....	134
5.6 Algumas Vantagens da Escolha pela Via Arbitral .....	136
6. Sexto Capítulo: A Intervenção do INPI na Figura do Amicus Curiae na Arbitragem .....	143
6.1 Análise Histórica e Conceituação da Figura do Amicus Curiae.....	144
6.2 Natureza Jurídica e Função Processual do Amicus Curiae .....	147
6.3 Previsões Normativas acerca do Amicus Curiae .....	150
6.4 Amicus curiae na Arbitragem: Previsões e Requisitos .....	153
6.4.1 Espécies de Demandas mais comuns e algumas Previsões sobre o Instituto .....	153
6.4.2 Requisitos de Admissibilidade do Amicus Curiae na Arbitragem...	156
6.5 O INPI como Amicus Curiae na Arbitragem .....	159
6.5.1 Breve Configuração do Instituto .....	160

6.5.2 Aferição dos Requisitos de Admissibilidade do INPI .....	161
6.6 Questões Processuais decorrentes do INPI como Amicus Curiae .....	164
6.6.1 Momento da Admissão, Delimitação dos Poderes e como deve se pautar a Atuação do INPI como Amicus Curiae.....	166
6.6.2 Sobre a Competência, Produção de Provas e a Confidencialidade .....	168
6.6.3 Recursos, Coisa Julgada, Custas e Despesas .....	170
6.7 Sobre a Participação como Amicus Curiae envolvendo o CADE.....	171

### **Parte III**

## **Futuro da Arbitragem Envolvendo Propriedade Industrial**

7. Sétimo Capítulo: Futuro da Arbitragem Envolvendo Propriedade Industrial no Brasil.....	177
7.1 Considerações Inaugurais .....	178
7.2 Câmara Especializada da CARb-ABPI.....	179
7.3 Projeto Piloto de Mediação implementado pelo INPI .....	183
7.4 O Futuro da Arbitragem na Propriedade Industrial .....	185
Conclusão .....	189
Bibliografia .....	195