

DISPUTAS EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NAS CORTES INTERNACIONAIS

INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES IN INTERNATIONAL COURTS



Recebimento em 21/02/2022

Aceito em 14/06/2022

Luciana Souza da Silva¹

<http://orcid.org/0000-0003-0657-9247>

lucianasouza@outlook.com

RESUMO

A Propriedade intelectual (PI) é essencial para a saúde e prosperidade de negócios, culturas e países. Há indústrias cujos modelos de negócios recaem diretamente na habilidade de impedir que os concorrentes copiem seus conteúdos, imitem suas marcas ou roubem seus segredos comerciais. O período de monopólio aos criadores é garantido pelas regulações da PI e funciona como motor para que inventores e empresas continuem motivados a buscar elementos inovativos para seus produtos e serviços. O presente artigo tem como objetivo investigar como ocorrem as disputas em casos de violação de PI transnacional. A metodologia empregada foi o exame do referencial teórico sobre PI, sua regulação no âmbito internacional. Foram estabelecidos critérios para busca de disputas em PI nos sítios das cortes e das instituições. As principais conclusões são que não há um sistema universal para disputas transnacionais em matéria de PI. Por seu caráter territorial, as disputas podem acontecer em tribunais internos, com dificuldade de reconhecimento das sentenças em outros Estados. As que são levadas à OMPI são decididas em sua maioria por arbitragem, com reconhecimento em outros Estados por convenção. Por fim, também foi constatado que existem disputas regionais que são levadas ao Tribunal de Justiça da União Europeia.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Intelectual transnacional; Direito Internacional; Cortes Internacionais; Disputas; Jurisprudência.

ABSTRACT

Intellectual property (IP) is essential to the health and prosperity of businesses, cultures, and countries. There are industries whose business models rest directly on the ability to prevent competitors from copying their content, imitating their brands, or stealing their trade secrets. The monopoly period for creators is guaranteed by IP regulations, and acts as a driver for inventors and companies to remain motivated to seek innovative elements for their products and services. This

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro.



paper aims to investigate how disputes occur in transnational IP infringement cases. The methodology employed was the examination of the theoretical reference about IP, its regulation in the international arena. Criteria were established for searching IP disputes on the sites of courts and institutions. The main conclusions are that there is no universal system for transnational IP disputes. Because of their territorial character, disputes can take place in domestic courts, with difficulties of recognition of judgments in other states. Those that are taken to WIPO are mostly decided by arbitration, with recognition in other states by convention. Finally, it was also found that there are regional disputes that are taken to the Court of Justice of the European Union.

KEYWORDS: Intellectual Propriety; International Law; International Courts; Disputes; Jurisprudence.

INTRODUÇÃO

A propriedade intelectual (PI) tem sido utilizada como elemento de competitividade por grandes corporações para se apropriar de vendas mais rentáveis em mercados globais. Contudo, antes de serem grandes, muitas destas empresas começaram muito pequenas, com empresários, por meio de startups ou inventores com uma ideia excepcional, de grande apelo mercadológico e tipicamente se utilizando de alta tecnologia. Estes inventos são transformados em produtos que aspiram mercados globais. Depois do sigilo, para atingir os mercados, são adotados alguns mecanismos típicos de proteção: patentes, registros de desenho industrial, registros de marca, direitos autorais ou registro de proteção ao software.

Grandes corporações, com base em tecnologias, possuem expressivo domínio deste tipo de propriedade e geram grande quantidade de recursos. Alguns críticos (CHANG, 2003; MAZZUCATO, 2014; MAZZUCATO, 2020) têm apontado que elas obtêm essas vantagens se apropriando também de tecnologias que não são suas e, por vezes, fora de suas fronteiras, “chutando as escadas” de outros inventores, empresas ou países. Com isso, existe a possibilidade de alguns litígios entre inventores e corporações, que não sejam resolvidos por meio de acordo, alcancem Cortes Internacionais. Este plano geral determina o contexto desta pesquisa, que é investigar se, e como estes casos vêm sendo tratados nestas Cortes, por meio de uma pesquisa jurisprudencial nas seguintes Cortes: Corte Internacional de Justiça, Corte Europeia e Corte Africana.

O objetivo deste artigo é investigar se, e como as cortes internacionais recebem disputas relativas à propriedade intelectual e suas jurisprudências. Para isso, este artigo está estruturado por um referencial teórico que percorre propriedade intelectual, sua regulação no direito internacional



e a análise da competência e jurisdição das cortes internacionais. Em seguida está definida a metodologia adotada para a investigação e como serão estabelecidos os resultados. Na seção seguinte é feita uma discussão sobre os achados da pesquisa. Por fim, estão apresentadas as considerações finais, seguidas das referências.

BASE EPISTEMOLÓGICA

Para compreender o tema objeto deste artigo, serão examinados os conceitos, os tipos de propriedade intelectual e os principais tratados e convenções que regulam a propriedade intelectual no Direito Internacional. Como o objetivo é examinar o cenário das disputas de PI nas cortes internacionais, o artigo também aborda as principais cortes internacionais quanto a competência e jurisdição no que se relaciona a matéria de propriedade intelectual.

2.1 PROPRIEDADE INTELECTUAL: CONCEITO E ESPECIALIDADES

A propriedade intelectual refere-se a criações do intelecto humano. De acordo com a Convenção que instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou WIPO, em inglês, do termo “*World Intellectual Property Organization*”), em seu artigo 2, inciso VIII, a PI inclui os direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações artísticas, aos intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções e todos os campos da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas comerciais, de serviço e nome e designações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os demais direitos decorrentes da atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário ou artístico (WIPO, 1979a).

Costuma-se considerar dois ramos principais de propriedade intelectual, que são o direito autoral, a propriedade industrial e para alguns autores haveria um terceiro, a proteção *sui generis*. O direito autoral subdivide-se em: direito de autor, direitos conexos e programa de computador. A propriedade industrial subdivide-se em: marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e repressão à concorrência desleal. A proteção *sui generis* abarca outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros e podem ser: topografia de circuito integrado, cultivar e conhecimento tradicional.

No prisma jurídico, a propriedade intelectual é uma área do direito que assegura a inventores ou a responsáveis por qualquer produção intelectual o direito de obter, por período determinado em legislação correspondente, proteção e/ou recompensa pela criação. Sua



regulamentação acontece mediante diversos tratados e cada país tem a sua própria legislação sobre a matéria no direito interno.

Para compreender as especialidades de proteção jurídica resguardadas às criações intelectuais, inicia-se pelo invento, que é uma solução técnica para um problema técnico. A invenção é um produto ou um processo que fornece, em geral, uma nova forma de fazer algo, ou oferece uma nova solução técnica para um problema, que é a criação industrial, que será objeto da patente de invenção (BARBOSA, 2010, p. 296-299).

a. **Patente:** Conforme pontua Barbosa (2010), a patente é um direito concedido pelo Estado de exclusividade sobre uma invenção. Para se obter uma patente, as informações técnicas sobre a invenção devem ser divulgadas ao público em um pedido de patente. A proteção concedida ao titular da patente lhe dá direito exclusivo de usar, distribuir, importar, comercializar ou evitar ou impedir que outros explorem comercialmente a invenção patenteada. Qualquer atividade a ser realizada com a invenção só acontecerá com o consentimento do titular da patente. As patentes são direitos territoriais. Em geral, os direitos exclusivos só são aplicáveis no país ou região em que uma patente foi depositada e concedida, de acordo com a lei daquele país ou região. É concedida por período limitado, geralmente vinte anos contados a partir da data de depósito do pedido.

De acordo com a OMPI, os tratados relacionados com Patentes são: a Convenção de Paris, o Tratado de Cooperação de Patentes (PCT)², o Acordo de Estrasburgo sobre a classificação internacional de Patentes³, o Tratado de Direito de Patentes (PLT)⁴ e o Tratado de Budapeste⁵ (WIPO, 2021a).

b. **Marcas registradas:** Segundo Barbosa (2010), uma marca é um sinal capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. As marcas registradas são protegidas por direitos de propriedade intelectual em nível nacional/regional por meio de registro, mediante a apresentação de um pedido junto ao escritório nacional/regional de marcas e o

² O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) estabeleceu um sistema internacional de depósito de patentes. Permite que o titular faça um único pedido de patente internacional que tenha o mesmo efeito que os pedidos nacionais depositados em estados separados. O pedido pode ser depositado por qualquer pessoa que seja nacional ou residente de um Estado Contratante do PCT.

³ O Acordo de Estrasburgo é um sistema internacional de classificação de patentes. Por ser atualizado com regularidade, permite que a busca e recuperação sobre patentes seja mais eficiente.

⁴ O PLT tem objetivo de harmonizar procedimentos, facilitando a formalização de pedidos de patentes nacionais regionais.

⁵ O Tratado de Budapeste refere-se à divulgação internacional de invenções biotecnológicas. Estipula que um Estado contratante deve reconhecer um depósito de patente realizado em uma autoridade depositária internacional.



pagamento das taxas exigidas. Internacionalmente o pedido de registro de marca pode ser em cada país em que se busca a proteção ou pelo Sistema de Madri, da OMPI⁶. O direito conferido ao titular é de uso exclusivo da marca registrada, em geral, pelo período de dez anos, com renovações sucessivas mediante o pagamento de taxas adicionais. Este poderá usá-la exclusivamente, licenciá-la de forma onerosa. O registro de marcas proporciona segurança jurídica e reforça a posição do titular do direito. Os direitos sobre marcas registradas são direitos privados e a proteção é executada através de ordens judiciais.

De acordo com a OMPI, os tratados relacionados com Marcas são: a Convenção de Paris, o Acordo de Madri, o Protocolo de Madri, o Acordo de Nice relativo à classificação internacional de bens e serviços para fins de registro de marcas, o Acordo de Viena estabelecendo uma classificação internacional dos elementos figurativos das marcas, o Tratado de Cingapura sobre o direito de marcas⁷, o Tratado de Direito de Marcas e o Tratado de Nairóbi sobre a proteção do símbolo olímpico (WIPO, 2021b).

c. **Desenho industrial:** Para Barbosa (2010), um desenho industrial pode consistir em características tridimensionais, tais como a forma de um artigo ou características bidimensionais. O titular de um desenho industrial, de uma patente de desenho ou modelo tem o direito de impedir que terceiros façam, vendam ou importem artigos que contenham ou incorporem um desenho ou modelo que seja uma cópia, ou substancialmente uma cópia, do desenho ou modelo protegido, quando tais atos forem realizados para fins comerciais. Dependendo da lei nacional específica e do tipo de desenho, os desenhos industriais também podem ser protegidos como obras de arte sob a lei de direitos autorais.

Segundo a OMPI, os tratados relacionados com Desenho Industrial são: o Acordo de Haia⁸, o Acordo de Locarno que estabeleceu uma classificação internacional para desenhos industriais, a Convenção de Paris e a Convenção da OMPI (WIPO, 2021c).

⁶ O sistema de Madri para o registro internacional de marcas, regido pelo Acordo de Madri pelo Protocolo de Madri, permite que em um único procedimento seja solicitada a proteção em até 126 países. É uma solução econômica para registro e gestão de marcas em todo o mundo.

⁷ Tratado de Singapura é baseado do Tratado de Direito Marcário de 1994, no entanto, é mais amplo e aborda os desenvolvimentos recentes nas áreas de tecnologia e comunicação. Busca criar harmonização dos procedimentos de registros de marcas.

⁸ O acordo de Haia estabelece o Sistema de Haia para o Registro Internacional de desenhos industriais. Solução prática para registro de até 100 desenhos em 76 partes contratantes, abrangendo até 96 países por meio de um único pedido internacional.



d. **Direitos autorais:** Conforme Barbosa (2010) e Paranaguá (2009), direito autoral é o termo usado para descrever os direitos que os criadores têm sobre suas obras literárias e artísticas. As obras protegidas podem ser literárias, programas de computador, bancos de dados, filmes, coreografias, pinturas, desenhos, fotografias, escultura, mapas, anúncios e desenhos técnicos. A proteção confere dois tipos de direitos aos autores: direitos econômicos (patrimoniais) pelo uso de suas obras por outros e direitos morais, que protegem os interesses não econômicos do autor.

Os tratados relacionados com Direitos autorais conforme a OMPI são: o Tratado de Pequim sobre Performances Audiovisuais, a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, a Convenção de Bruxelas Relativa à Distribuição de Sinais de Transporte de Programas Transmítidos por Satélite, a Convenção de Genebra para a Proteção dos Produtores de Fonogramas Contra a Duplicação Não Autorizada de Seus Fonogramas, o Tratado de Marraquexe para facilitar o acesso a obras publicadas para pessoas cegas, com deficiência visual ou com deficiência de impressão, a Convenção de Roma para a Proteção de Artistas, Produtores de Fonogramas e Organismos de Radiodifusão, o Tratado da OMPI sobre Direitos Autorais (WCT) e o Tratado da OMPI sobre Performances e Fonogramas (WPPT) (WIPO, 2021d).

e. **Indicações geográficas:** Para Barbosa (2010) a indicação geográfica é um sinal utilizado em produtos que têm uma origem geográfica específica e possuem qualidades ou reputação que se atribui a essa origem, denotando uma ligação clara entre o produto e seu local de produção original. O direito de indicação geográfica garante o uso da indicação somente pelo detentor atendendo às normas estabelecidas no código de prática para a indicação geográfica. São geralmente utilizadas para produtos agrícolas, alimentos, vinhos e bebidas alcoólicas, artesanato e produtos industriais. São protegidas pelo sistema '*sui generis*', pelo uso de marcas coletivas ou de certificação, por método centrado nas práticas comerciais e por meio de leis de concorrência desleal.

Conforme a OMPI, os tratados relacionados com indicações geográficas são: a Convenção de Paris, o Acordo de Madri para repressão de indicações falsas ou enganosas de origem de mercadorias, o Acordo de Lisboa para a proteção das denominações de origem e seu registro internacional, o Acordo de Madri, o Protocolo relativo ao Acordo de Madri e o Acordo TRIPs (WIPO, 2021e).

f. **Segredos comerciais:** Para Barbosa (2010) os segredos comerciais são direitos de propriedade intelectual sobre informações confidenciais que podem ser vendidas ou licenciadas. Em geral se trata de informações comercialmente valiosas que trazem vantagem competitiva a



quem as detém. Pode ser também um conjunto de informações que estão em domínio público, mas que juntas, proporcionam uma vantagem competitiva. Códigos-fonte, informações financeiras, fórmulas e receitas também são exemplos. Acordos de não divulgação e acordos de não-competição são instrumentos em geral utilizados pelas empresas para manter segredos comerciais.

Segundo a OMPI, os tratados relacionados com Segredos comerciais são: a Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial e o acordo TRIPs (WIPO, 2021f).

2.2 TRATADOS, ACORDOS E CONVENÇÕES QUE REGULAM A PROPRIEDADE INTELECTUAL NO DIREITO INTERNACIONAL

Atualmente a OMPI administra 26 tratados, incluindo a Convenção da OMPI. Os tratados são divididos em três categorias: i) Proteção da Propriedade intelectual, são o grupo de tratados que definem os padrões básicos negociados internacionalmente para a proteção da propriedade intelectual em cada país; ii) Tratados do Sistema de Proteção global, garantem que um registro ou depósito internacional terá efeito em qualquer um dos Estados signatários relevantes; iii) Tratados de Classificação, criam sistemas de classificação que organizam informações relativas a invenções, marcas e desenhos industriais em estruturas indexadas e gerenciáveis para facilitar a recuperação. Para o escopo deste artigo serão observados a Convenção de Paris, a Convenção de Berna e a Convenção de Roma (WIPO, 2021g). Além dessas Convenções, será também examinado o Acordo TRIPs, gerido pela Organização Mundial do Comércio (OMC).

A Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial, adotada em 1883⁹, é o primeiro acordo internacional relativo à proteção de direitos de propriedade industrial de inventores. A convenção destina direitos de proteção a patentes, marcas, desenhos industriais, modelos de utilidade, marcas de serviço, nomes comerciais, indicações geográficas e à repressão da concorrência desleal. Delineia, em particular, o tratamento nacional, o direito de prioridade e uma série de regras comuns no campo do direito substantivo de patentes. Foi o primeiro grande passo para ajudar os criadores a garantir que suas obras intelectuais fossem protegidas em outros países (WIPO, 1979b).

⁹ A Convenção de Paris foi concluída em 1883, foi revisada em Bruxelas em 1900, em Washington em 1911, na Haia em 1925, em Londres em 1934, em Lisboa em 1958 e em Estocolmo em 1967 e foi emendada em 1979. A convenção está aberta a todos os Estados. Os instrumentos de ratificação ou adesão devem ser depositados na Diretoria Geral da OMPI.



A Convenção de Paris é composta de trinta artigos. As disposições dividem-se em três categorias principais: tratamento nacional, direito de prioridade e regras comuns. Sobre o tratamento nacional, em linhas gerais, a convenção estabelece que cada Estado Contratante deve conceder aos nacionais de outros Estados Contratantes a mesma proteção que concede a seus próprios nacionais. Sobre o direito de prioridade, em linhas gerais, prevê ao requerente em um primeiro pedido regular em um dos Estados Contratantes, proteção pelo período de doze meses para patentes e modelos de utilidade, seis meses para desenhos e marcas industriais. A convenção estabelece regras comuns para patentes, marcas, desenhos e modelos industriais, nomes comerciais, indicações de origem e concorrência desleal (WIPO, 1979b).

A Convenção da União de Berna (CUB) para a proteção de trabalhos artísticos e literários, adotada na cidade de Berna, Suíça, em 1886, estabeleceu o reconhecimento do direito de autor, protegendo suas obras literárias e artísticas, incluindo as de caráter científico. Antes da sua adoção, as nações frequentemente recusavam reconhecer os direitos autorais de trabalhos estrangeiros. Com a CUB, autores dos países signatários passaram a ser tratados na mesma forma que os autores locais (WIPO, 1979c).

A CUB passou por revisões e emendas¹⁰ ao longo dos anos. É composta de 38 artigos e 6 artigos anexos (WIPO, 1979c). Desde 1967 é administrada pela Organização mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), incorporada nas Nações Unidas em 1974. Atualmente quase todas as nações signatárias são membros da OMC. Atualmente 181 nações ratificaram a referida convenção (WIPO, 2022a).

A Convenção de Roma assegura proteção em performances para artistas intérpretes ou executante, em fonogramas para produtores de fonogramas e em transmissões para organizações de radiodifusão. A OMPI, em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) são responsáveis pela administração da convenção de Roma, que é composta por 34 artigos (WIPO, 1961).

O Acordo TRIPs¹¹ é um tratado internacional, integrante do conjunto de acordos assinados em 1994 que criou a Organização Mundial do Comércio (OMC). Para filiação à OMC, como requerimento obrigatório o país tem que ratificar o Acordo TRIPs, o que o tornou o mais

¹⁰ A convenção de Berna foi completada em Paris (1896), revisada em Berlim (1908), completada em Berna (1914), revisada em Roma (1928), Bruxelas (1948), Estocolmo (1967) e Paris (1971), e emendada em 1979.

¹¹ Acordo TRIPs – Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio. Foi negociado no final da Rodada Uruguai no Acordo Geral de Tarifas e Troca (GATT) em 1994.



importante instrumento multilateral para a globalização das leis de propriedade intelectual. O TRIPs obriga os países-membros da OMC a adotar padrões mais rigorosos de proteção de patentes. Considerando a necessidade de promover proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual, o Acordo TRIPs tem como objetivo reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional, assegurando medidas e procedimentos destinados a não obstaculizar o comércio legítimo.

O Acordo TRIPs é o Anexo 1C do Acordo de Marrakesh que institui a OMC, assinado em 15 de abril de 1994. É composto de setenta e três artigos e dividido em sete partes. A parte I dispõe sobre as disposições gerais e princípios básicos. A parte II dispõe sobre os padrões relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual. A parte III dispõe sobre a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual. A parte IV dispõe sobre a obtenção e manutenção de direitos de propriedade intelectual e procedimentos interpartes conexos. A parte V dispõe sobre a prevenção e solução de controvérsias. A parte VI dispõe sobre os arranjos transitórios e a parte VII dispõe sobre os arranjos institucionais e as disposições finais (WTO, 2017). Como previsto no Acordo TRIPs, a OMC dispõe de um órgão para solução de disputas entre países membros da OMC, para matérias de propriedade intelectual, inclusive.

2.3 CORTES INTERNACIONAIS: CONCEITO E JURISDIÇÃO

Das cortes internacionais examinadas, a Corte Internacional de Justiça (CIJ), o Tribunal de Justiça da União Europeia (CURIA) e o Tribunal de Justiça da África Oriental (EACJ) foram identificados com competência em matéria de PI e são considerados no escopo deste artigo. Os demais tribunais examinados, a saber: Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Tribunal de Justiça da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, tiveram seus sítios de internet consultados e estes não apresentam a matéria propriedade intelectual como parte integrante de sua competência nos instrumentos jurídicos que os regulam.

2.3.1 Corte Internacional de Justiça (CIJ)

A Corte Internacional de Justiça foi criada em 1945, tem sede em Haia, na Holanda. É o principal órgão judicial das Nações Unidas, a mais alta corte do mundo e a única com jurisdição geral e universal. Tem como objetivo resolver casos a ela submetidos pelos Estados membros das Nações Unidas, de acordo com as normas de Direito Internacional. Determinados órgãos e



agências, a ela subordinados têm o direito de recorrer para obter pareceres consultivos. A Corte Internacional de Justiça (CIJ) atua como um tribunal mundial. Somente os Estados podem solicitar e comparecer perante a CIJ. Organizações Internacionais, outras autoridades e indivíduos privados não têm o direito de instaurar processos perante o tribunal. A jurisdição da Corte dá-se em dois formatos: jurisdição contenciosa e jurisdição consultiva (ICJ, 2021).

Na jurisdição contenciosa, a Corte decide controvérsias jurídicas que lhe são submetidas pelos Estados. Pode ser uma questão de direito ou fato, um conflito ou um choque de pontos de vista ou interesses legais. Suas sentenças têm força obrigatória e são irrecorríveis para as partes interessadas. A Corte só poderá tratar de uma disputa quando os Estados envolvidos tiverem reconhecido sua jurisdição (ICJ, 2022a).

Na jurisdição consultiva, a Corte emite pareceres consultivos sobre questões jurídicas a pedido de órgãos das Nações Unidas, agências especializadas ou uma organização relacionada autorizada a fazer tal pedido. O procedimento consultivo está disponível para os Estados, para cinco órgãos das Nações Unidas, quinze agências especializadas e uma organização relacionada. Ainda que sejam baseados em procedimentos contenciosos, os procedimentos consultivos têm características distintivas resultantes da natureza especial e da finalidade consultiva. Os pareceres consultivos da Corte não têm força vinculante. No entanto, têm grande peso jurídico e autoridade moral. São frequentemente utilizados como instrumento de diplomacia preventiva e ajudam a manter a paz. Também contribuem para o esclarecimento e desenvolvimento do direito internacional e, portanto, para o fortalecimento das relações pacíficas entre os Estados (ICJ, 2022b; ICJ, 2019). As matérias de Propriedade Intelectual são tratadas por uma das quinze agências especializadas das Nações Unidas, a Organização Mundial para Propriedade Intelectual (OMPI).

A OMPI, estabelecida em 1967, é uma das quinze agências especializadas das Nações Unidas que tem a prerrogativa de submeter à CIJ um parecer consultivo sobre questões jurídicas específicas relacionadas ao escopo de sua competência. Contudo, na CIJ não há registros de utilização desse procedimento. A OMPI é o fórum global para serviços, políticas, cooperação e informações de propriedade intelectual. Tem como missão liderar o desenvolvimento de um sistema internacional de PI equilibrado e eficaz, permitindo inovação e criatividade. A OMPI ajuda os governos, as empresas e a sociedade a realizar os benefícios da PI. Os 193 Estados membros da OMPI¹² aprovam a orientação estratégica e as atividades da Organização nas reuniões anuais das

¹² De acordo com as informações da OMPI, para se tornar um Estado Membro da OMPI, um Estado deve depositar um instrumento de ratificação ou adesão junto ao Diretor-Geral. A Convenção da OMPI prevê que a adesão está



Assembleias. As decisões dos Estados membros e os diversos programas da OMPI são aplicados e executados pela equipe da agência (WIPO, 1979; ICJ, 2019; ICJ, 2022b).

2.3.2 Tribunal de Justiça da União Europeia

Criado em 1952, com sede em Luxemburgo, o Tribunal de Justiça da União Europeia (CURIA) é a autoridade judiciária da União Europeia e cuida, em colaboração com os órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros, da aplicação e a interpretação uniformes do direito da União. Tem como missão garantir o respeito do direito na interpretação e aplicação dos Tratados, fiscalizando a legalidade dos atos das instituições da União Europeia, assegurando o respeito, pelos Estados-Membros, das obrigações decorrentes dos Tratados, e interpretando o direito da União Europeia a pedido dos juízes nacionais (CURIA, 2022).

O Tribunal é composto por duas jurisdições¹³: o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral (criado em 1988). É uma instituição multilíngue, uma vez que cada Estado-Membro tem seu próprio idioma e o seu sistema jurídico específico. Cada um dos idiomas oficiais da União pode ser idioma de processo. O Tribunal de Justiça é obrigado a respeitar um multilinguismo integral devido à necessidade de comunicação com as partes no idioma do processo e de assegurar a difusão da sua jurisprudência em todos os Estados-Membros (CURIA, 2022).

Dentre outras atribuições, compete ao Tribunal Geral conhecer (i) das ações e recursos no domínio da propriedade intelectual, interpostos contra o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) e contra o Instituto Comunitário das Variedades Vegetais; (ii) das ações e recursos no domínio da propriedade intelectual, interpostos contra o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) e contra o Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (OCW). As decisões do Tribunal Geral podem ser objeto de recurso, limitado às questões de direito, a interpor no prazo de dois meses, para o Tribunal de Justiça. O Tribunal mantém a base de dados para consulta jurisprudencial em seu sítio eletrônico (CURIA, 2022).

aberta a qualquer Estado que (i) seja membro da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, ou membro da União de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas; ou (ii) seja membro das Nações Unidas, ou de qualquer das Agências Especializadas das Nações Unidas, ou da Agência Internacional de Energia Atômica, ou que seja parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça; ou (iii) seja convidado pela Assembleia Geral da OMPI para se tornar um estado membro da Organização.

¹³ A reforma da arquitetura jurisdicional da União Europeia transferiu as competências do Tribunal da Função Pública para o Tribunal Geral. Criado em 2004, o Tribunal da Função Pública cessou as suas atividades em 01 de setembro de 2016.



2.3.3 Tribunal de Justiça da África Oriental

O Tribunal de Justiça da África Oriental, no Tratado para o estabelecimento da Comunidade da África Oriental (EACJ, 2007) prevê a seguinte menção sobre propriedade intelectual no artigo 103, 1, (i), sobre Ciência e Tecnologia: “harmonização de políticas de comercialização de tecnologias e promoção e proteção dos direitos de propriedade intelectual”. A base de dados do tribunal contém casos digitalizados a partir do ano de 2005. Em consulta ao sítio do tribunal foi encontrado um processo em primeira instância, com data de 10 de novembro de 2021, portanto, ainda em fase inicial. Trata-se de reivindicação de direitos de autor de uma pessoa física sobre a melodia do hino nacional do país em oposição ao ministro da justiça da República do Sudão do Sul. (EACJ, 2022).

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada para este artigo iniciou com a exposição do referencial teórico sobre propriedade intelectual, a regulação internacional sobre a matéria e o exame das cortes internacionais que têm competência em matéria de PI. Das três cortes internacionais identificadas será dado destaque à Corte Internacional de Justiça, por meio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e ao Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia. Como o Tribunal de Justiça da África Oriental só apresentou um caso de PI entre 2005 e 2021, ele não constará na seleção deste estudo pela sua pequena expressividade.

Após identificar as competências nas cortes mencionadas, o passo seguinte foi buscar nos sítios de internet das Cortes selecionadas as divulgações das disputas de PI. Para a Corte Internacional de Justiça, dada a delegação da missão à OMPI, as buscas foram concentradas a partir da data delegada no sítio da OMPI. O Tribunal de Justiça da União Europeia disponibiliza as disputas para consulta em seu próprio sítio.

Após a pesquisa inicial nos sítios das cortes selecionadas, dentro da determinação no período de cinco anos, entre 2016 e 2020, seguido da análise dos resultados, com sua categorização. Após estes passos, foi constatada a natureza e características dos conflitos. Com isso, foi identificado que: (i) as disputas levadas à OMPI são solucionadas por resolução alternativa de disputas, tendo caráter confidencial. Assim, os dados das disputas são divulgados somente em termos percentuais; (ii) A CURIA tem muitas disputas em matéria de PI, porém as disputas em andamento não possuem todas as informações disponíveis, o que dificulta fazer inferências com respeito ao seu conteúdo.



O Tribunal divulga anualmente um relatório com o panorama de disputas e seleciona alguns casos de destaque em matéria de PI; (iii) Quando da análise do Acordo TRIPs, observou-se a previsão de painel de disputas em matéria de PI, administrados pela OMC, que foi incluído no escopo desse estudo. A seguir estão detalhados os resultados das pesquisas a partir da metodologia adotada, que se pautou por uma pesquisa exploratória das cortes, seguida de uma análise qualitativa dos achados.

4 CASOS TRANSNACIONAIS SOBRE PI

A busca por disputas em matéria de PI foi realizada primeiramente nas cortes internacionais conforme descrito na metodologia do artigo. No entanto, os achados iniciais demonstraram que: (i) a CIJ delega as disputas em matéria de propriedade intelectual a uma agência especializada das Nações Unidas, a OMPI; (ii) a CURIA mantém em seu sítio os casos litigiosos com ferramentas de busca processual; (iii) a OMC, por previsão em acordo mantém um órgão de solução de disputas em PI, que seguem regras por ela estabelecidas.

4.1 CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI/WIPO)

O Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI oferece opções alternativas de resolução de disputas que representam economia de tempo e custo às partes. As alternativas oferecidas pela OMPI são mediação¹⁴, arbitragem, arbitragem acelerada¹⁵ e determinação de especialistas¹⁶ para permitir que partes privadas solucionem suas disputas comerciais ou transnacionais. Podem ser utilizados por empresas de grande porte, pequenas e médias empresas (PMEs) e startups, artistas e inventores, centros de P&D, universidades, produtores e sociedades de cobrança. O Centro também dispõe de Guia para apoio a Escritórios de Propriedade Intelectual e Direitos de Autor e a

¹⁴ Conforme disposto no Artigo 10 das Regras de Mediação da OMPI, mediação em PI é um processo informal consensual entre as partes em que o mediador as auxilia a alcançar uma solução para a disputa, com base nos respectivos interesses das partes. Caso não alcancem um acordo, o mediador, de acordo com o regulamento, determina a forma pela qual a mediação será conduzida.

¹⁵ Arbitragem e Arbitragem Acelerada em PI é um procedimento em que as partes de comum acordo submetem sua disputa a um ou mais árbitros, para uma decisão vinculativa e final sobre a disputa (adjudicação). É um procedimento privado de resolução de disputas.

¹⁶ Determinação de especialistas em PI é um procedimento em que as partes submetem um assunto específico - de natureza técnica, científica ou empresarial - a um ou mais especialistas que fazem uma determinação sobre o assunto. A determinação é vinculante, a menos que as partes tenham acordado de outra forma. Diferente da arbitragem, tem escopo mais restrito e gera respostas (determinações) sobre questões específicas.



Tribunais. Desde o ano de 2012, o Centro já administrou quase 900 casos de mediação, arbitragem e determinação de especialistas, com a maioria dos casos nos anos mais recentes (TAN, 2018).

Como as opções alternativas de resolução de disputas são em caráter confidencial, a OMPI (2022b) disponibiliza, em termos percentuais, a concentração de disputas solucionadas pelo Centro. Em um recorte temporal um pouco mais amplo do que entre 2016 e 2020, que estava prescrito na metodologia, considerando o período de 2012 a 2021, as disputas se deram da seguinte forma:

- Quanto ao número de disputas administradas¹⁷: 1.249, com a maioria dos casos iniciados nos anos mais recentes;
 - Os casos submetidos ao Centro foram predominantemente baseados em cláusulas contratuais;
 - Alguns casos foram submetidos ao Centro como resultado de um acordo de submissão concluído após o surgimento da disputa;
 - Cerca de 30% dos casos de mediação, arbitragem e arbitragem acelerada iniciados no Centro incluíam uma cláusula de escalação que previa a mediação da OMPI seguida, na ausência de um acordo, por arbitragem da OMPI ou arbitragem acelerada;
 - O Centro fornece regularmente orientações processuais às partes para facilitar a resolução direta ou a apresentação da disputa ao Centro;
 - O Centro auxiliou as partes em mais de 750 solicitações de assistência procedimental com base em diferentes jurisdições de todas as regiões do mundo.
- Quanto aos tipos de disputas:
 - 29% patentes, dentre as seguintes situações: licenciamento cruzado, infrações, licenças, propriedade, pools de patentes, P&D/transferência de tecnologia, pagamento de royalties e disputas em FRAND¹⁸;
 - 24% direitos autorais, dentre as seguintes ocorrências: arte, radiodifusão, gestão coletiva, entretenimento, filmes e mídia, infrações e formatos de TV;
 - 20% marcas, dentre as seguintes ocorrências: coexistência, infrações, licenças, oposições e revogações;

¹⁷ Incluem mediação, arbitragem, determinação de especialistas e assistência procedimental.

¹⁸ FRAND é acrônimo para *fair, reasonable and non-discriminatory*. Portanto, disputas FRAND são disputas justas, razoáveis e não discriminatórias. Geralmente surge em casos antitruste em que o detentor de direitos de PI se recusa a conceder uma licença ou se recusa a conceder uma licença nos termos da FRAND.



- 14% tecnologias de informação e comunicação (TIC), dentre as seguintes situações: aplicativos móveis, terceirização, integração de sistemas, desenvolvimento de software, licenciamento de software e telecomunicações;
- 12% Comerciais, dentre as seguintes situações: design, distribuição, energia, merchandising, marketing e esportes.
- Quanto as partes: as partes que procuram o Centro para solução de disputas, incluem empresas de grande porte, pequenas e médias empresas (PMEs) e startups, artistas e inventores, centros de P&D, universidades, produtores e sociedades de cobrança baseadas em diferentes jurisdições em cerca de 65 países;
- Quanto ao local e idiomas: os procedimentos de solução de disputas acontecem em diferentes países e são conduzidos em vários idiomas;
- Quanto às reparações:
 - os valores em disputa nos casos têm variado de 15.000 a 1 bilhão de dólares americanos;
 - Os recursos reclamados na mediação e procedimento incluíram: danos, declarações de violação e execução específica tais como uma declaração de não cumprimento de obrigações contratuais, ou de violação de direitos, salvaguardas adicionais para a preservação da confidencialidade de provas, o fornecimento de segurança, a produção de dados, a entrega de mercadorias e a conclusão de novos contratos, incluindo a determinação dos termos de licenciamento.
- Quanto aos percentuais de solução de disputas:
 - 70% dos casos de mediação e 33% dos casos de arbitragem foram concluídos com acordo entre as partes.
 - Em 2021, como resultado do uso crescente das ferramentas de administração de casos online da OMPI, o Centro observou uma taxa de resolução de casos de mediação de 75%;
- Outros recortes temporais: entre mediação, arbitragem, determinação de especialistas e assistência procedimental¹⁹, em 2021, a OMPI recebeu 263 casos. Entre 2016 e 2020, recebeu 766 casos.

¹⁹ A Assistência procedimental pode incluir apoio em disputas litigiosas pendentes em cortes nacionais. Alguns casos são convertidos para resolução alternativa de disputas.



O Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI é atualmente o líder global em prestação de serviços de resolução de disputas de nomes de domínio na Internet sob a política de Resolução Uniforme de Disputas de Nomes de Domínio (UDRP) iniciada pela OMPI, sob a qual já processou mais de 55.000 casos, envolvendo partes de 184 países e mais de 100.000 nomes de domínio de internet (WIPO, 2022b).

4.2 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA (CURIA)

O Tribunal de Justiça da União Europeia processa um volume significativo de disputas litigiosas em matéria de propriedade intelectual. As jurisprudências são disponibilizadas em alguns formatos distintos, com destaque para a Coletânea em versão eletrônica, Relatórios anuais panorâmicos e a pesquisa online por meio do formulário de pesquisa.

a) Para realizar a pesquisa online pelo formulário de pesquisa: a partir da página inicial (<https://curia.europa.eu/>), foi selecionado o idioma português (ícone PT) na primeira página. Em seguida selecionada a opção “Jurisprudência” e na sequência “Formulário de Pesquisa”. Há alternativa direta em <https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pt>. Um formulário parametrizável é exibido ao usuário.

1º filtro escolhido: Quantos processos foram apresentados no ano de 2021 cuja matéria era Propriedade intelectual?

Parâmetros selecionados

Estado dos processos: Todos os processos

Jurisdição: Todas

Documentos: Todos

Período ou data = Data de apresentação do ato que deu início à instância, 01/01/2021 a 31/12/2021

Matéria: Propriedade Intelectual, industrial e comercial (Pelo menos um dos valores selecionados)

Resposta de pesquisa: 408 processos

2º filtro escolhido: Quantos processos foram apresentados no período de 2016 a 2020 cuja matéria era Propriedade intelectual?

Parâmetros selecionados

Estado dos processos: Todos os processos

Jurisdição: Todas

Documentos: Todos

Período ou data = Data de apresentação do ato que deu início à instância, 01/01/2016 a 31/12/2020



Matéria: Propriedade Intelectual, industrial e comercial (Pelo menos um dos valores selecionados)

Citações de jurisprudência ou legislação: pesquisar em “Fundamentos”

Resposta de pesquisa: 1918 processos

3º filtro escolhido: Quantos processos foram apresentados no período de 2016 a 2020 cuja matéria era Propriedade intelectual? Por cada tipo de PI no período.

Os parâmetros do 2º filtro foram mantidos e no item Matéria: “Propriedade Intelectual, industrial e comercial” acrescentado a seleção do tipo da PI a ser pesquisada:

Respostas de pesquisa para cada um dos tipos de PI: Dos 1918 processos encontrados: 109 são relacionados a “Desenhos e modelos”; 0 relacionado a “Direitos de autor e direitos conexos”; 1720 processos relacionados a “Marcas”; 18 processos relacionados a “Obtenções vegetais”; 2 processos relacionados a “Patentes”.

* Por este resultado percebe-se que algumas disputas são classificadas somente como Propriedade Intelectual, industrial e comercial, sem a seleção mais específica com o tipo de PI objeto da disputa. É o caso de Direitos de autor e direitos conexos, por exemplo que embora não tenha processos relacionados nessa pesquisa quantitativa, tem nesse período de 2016 a 2020 acórdãos de destaque no panorama do ano em Direitos de autor.

b) Para realizar a pesquisa no relatório anual - panorama do ano: a partir da página inicial (<https://curia.europa.eu/>), foi selecionado o idioma português (ícone PT) na primeira página. Em seguida selecionada a opção “A instituição” e na sequência “Relatório anual”, ou clique diretamente em: (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/pt/). Foram escolhidos os relatórios anuais – panorama do ano de 2016 a 2020. No corpo do relatório, o item “Grandes acórdãos do ano” e encontrado o tema “Propriedade intelectual” que apresenta os acórdãos destaque do ano. O recorte de cada um dos relatórios foi consolidado na Figura 1, a seguir.

Figura 1: recortes das seleções realizadas nos Relatórios Anuais, conforme a metodologia.



2020 Propriedade Intelectual: Direitos de Autor, Direitos das Marcas, Proteção dos desenhos e modelos, Direito de Patente

Marcas	Acórdão Coty Germany, de 2 de abril de 2020, C-567/18
Marcas	Acórdão Hickies, de 5 de fevereiro de 2020, T-573/18
Marcas	Acórdãos Pierre Balmain, de 5 de fevereiro de 2020, T-331/19 e T-332/19
Marcas	Acórdão Louis Vuitton Malletier, de 10 de junho de 2020, T-105/19
Marcas	Acórdão Tetra GmbH, de 23 de setembro de 2020, T-869/19
Marcas	Acórdão Deutsche Post, de 11 de novembro de 2020, T-25/20
Marcas	Acórdão Messi, de 17 de setembro de 2020, C-449/18 e o.
Marcas	Acórdão Consejo Regulador, de 28 de maio de 2020, T-696/18
Marcas	Acórdão Lottoland, de 11 de novembro de 2020, T-820/19
Denominação de	
Origem Protegida	Acórdão Eslovénia/Comissão, de 9 de setembro de 2020, T-626/17

2019 Propriedade Intelectual

Marcas	Acórdão Moreira/EUIPO — Neymar Da Silva Santos Júnior, de 14 de maio de 2019, T-795/17
Marcas	Acórdão Adidas/EUIPO — Shoe Branding Europe, de 19 de junho de 2019, T-307/17
Marcas	Acórdão Rubik's Brand Ltd/EUIPO, de 24 de outubro de 2019, T-601/17
Marcas	Acórdão Serendipity e o. («Chiara Ferragni»)/EUIPO, de 8 de fevereiro de 2019, T-647/17
Desenhos e Modelos	Acórdão Piaggio & C./EUIPO — Zhejiang Zhongneng Industry Group («Vespa»), de 24 de setembro de 2019, T-219/18
DOP	Acórdão Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena/Balema, de 4 de dezembro de 2019, C-432/18
Fonograma	Acórdão Pelham e o. de 29 de julho de 2019, C-476/17

2018 Marcas e Direitos do Autor

Marcas	Acórdão La Mafia Franchises/EUIPO de 15 de março de 2018, T-1/17
Marcas	Acórdão Messi Cuccittini/EUIPO de 26 de abril de 2018, T-554/14
Direito de Autor	Acórdão Levol Hengelo de 13 de novembro de 2018, C-310/17
Direito de Autor	Acórdão Renckhoff de 7 de agosto de 2018, C-161/17

2017 Propriedade Intelectual

Direito de Autor	Acórdão de 26 April 2017, Stichting Brein, C-527/15
Direito de Autor	Acórdão de 14 June 2017, Stichting Brein, C-610/15
Direito de Autor	Acórdão de 29 November 2017, VCAST, C-265/16
Marcas	Acórdão de 7 December 2017, The Coca-Cola Company v EUIPO, T 61/16

2016 Direitos de Autor e Marcas

Direitos de Autor	acórdão GS Media BV de 8 de setembro de 2016, C-160/15
Direitos de Autor	acórdão Mc Fadden de 15 de setembro de 2016, C-484/14
Direitos de Autor	acórdão Ranks e Vasiljevičs de 12 de outubro de 2016, C-166/15
Direitos de Autor	acórdão Vereniging Openbare Bibliotheken de 10 de novembro de 2016, C-174/15
Marcas	acórdão Future Enterprises/EUIPO de 5 de julho de 2016, T-518/13
Marcas	acórdão Globo Comunicação e Participações S.A./EUIPO de 13 de setembro de 2016, T-408/15
Marcas	acórdão Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO de 10 de novembro de 2016, C-30/15 P

Fonte: Elaboração do(a) autor(a).

Observa-se que nos últimos cinco anos as maiores demandas litigiosas em matéria de PI processadas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia estão em Direito de Marcas – cerca de 90%, seguidos de Desenhos e Modelos – com menos de 10%. Vale ressaltar que em uma busca mais detalhada ficou evidente que alguns processos são classificados na base de dados do Tribunal somente como “Propriedade Intelectual, industrial e comercial”. Pode-se constatar que há processos que não contém informações suficientes com acesso disponível em consulta processual.

4.3 ACORDO TRIPS –OMC/WTO



A OMC dispõe de órgão próprio para solução de controvérsias. É a única organização internacional que trata das regras globais do comércio. Dentre as matérias que podem ser tratadas pelo órgão estão as disputas de propriedade intelectual, quando houver comércio envolvido. O procedimento próprio da OMC para resolução de conflitos comerciais é aplicado quando os governos trazem disputas à OMC por entenderem que seus direitos dispostos no Acordo TRIPs – para disputas envolvendo PI – estão sendo violados (WTO, 2022).

Os julgamentos das controvérsias são realizados por especialistas independentes especialmente nomeados e baseiam-se em interpretações dos acordos e dos compromissos individuais dos membros. No sistema da OMC, os governos são incentivados a resolver as controvérsias por meio de consultas entre si. Não raro outros governos solicitam participar como terceiros interessados quando entendem que seus comércios também são ou serão afetados pelo objeto da disputa. Se as consultas não forem suficientes para alcançar acordos, as partes podem seguir um procedimento etapa por etapa que inclui a possibilidade de uma decisão por um painel de especialistas e a possibilidade de recorrer da decisão por questões legais.

No geral, o número de casos levados à OMC foi de mais de 500 casos desde que foi estabelecida. Em consulta a base de dados de disputas, com matérias relacionadas com propriedade intelectual já foram levados 42 casos que questionam em seus fundamentos dispositivos violados do Acordo TRIPs e estão disponíveis para consulta na área correspondente no sítio da OMC. O caso mais recente no quesito propriedade intelectual foi iniciado em 2019.

Observa-se que nos últimos cinco anos o órgão da OMC para solução de controvérsias, recebeu somente oito casos em cujo objeto consta violações do Acordo TRIPs nos artigos relacionados a propriedade intelectual. Desde que foi estabelecido, em 1996, recebeu 42 casos em que artigos do Acordo TRIPs constam como violados no pedido inicial. A figura a seguir apresenta os casos por ano no período de 2016 a 2020.

Figura 2: recortes da seleção realizada das disputas em matéria de PI, conforme a metodologia.



Propriedade Intelectual

- 2020** -
- 2019 DS590** Japão - Medidas relacionadas a exportação de produtos e tecnologia para a Coreia
- DS583** Turquia - Certas medidas relativas à Produção, Importação e Comercialização de Produtos Farmacêuticos
- 2018 DS567** Arábia Saudita, Reino da - Medidas relativas à proteção dos direitos de propriedade intelectual
- DS549** China - Certas medidas sobre a transferência de tecnologia
- DS542** China - Certas medidas relativas à proteção dos direitos de propriedade intelectual
- DS528** Arábia Saudita, Reino da - Medidas relativas ao comércio de bens e serviços, e aspectos da propriedade intelectual relacionados ao comércio
- 2017** Bahrain, Reino de - Medidas Relacionadas ao Comércio de Bens e Serviços, e Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
- DS526** Emirados Árabes Unidos - Medidas relativas ao comércio de bens e serviços, e aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio
- 2016** -

Fonte: Elaboração do(a) autor(a).

5 DISCUSSÃO

Com os avanços tecnológicos, a globalização e, por conseguinte, o aumento progressivo da integração econômica, as violações de PI geralmente envolvem vários territórios, fazendo com que surjam problemas em matéria de jurisdição, legislação aplicável, execução e reconhecimento de sentenças estrangeiras. Os desafios que envolvem a interação entre a PI e o direito internacional tem sido cada vez mais frequentes e recebido aumento gradual em complexidade.

Por causa da territorialidade em PI, as disputas que acontecem nos tribunais nacionais, com a lei nacional ou regional protegem estes direitos, dentro dos limites territoriais definidos. Contudo, os ativos de PI são de natureza global e seu uso não é limitado por fronteiras territoriais. Diante da abrangência da PI, que por vezes tende a abranger múltiplos países ou até mesmo questões de cunho praticamente global, torna-se cada vez mais proibitivo a proposição de várias disputas.

Desde 1862, quando foi proposta a Conferência de Haia de Direito Internacional Privado (HCCH) são investigados mecanismos mais eficientes e confiáveis para regular litígios transfronteiriços. Diante destas questões em matéria de PI, os Estados Unidos propuseram o “projeto de sentenças” que teve por objetivo desenvolver um trabalho no âmbito dos litígios transnacionais em matéria cível e comercial, no que diz respeito tanto à competência internacional dos tribunais quanto ao reconhecimento e execução das decisões no estrangeiro. Como os negociadores não conseguiram obter um consenso, o escopo do projeto inicial foi reduzido para focar em casos internacionais envolvendo acordos de escolha de foro, gerando em 2005 a Convenção de 30 de junho de 2005 sobre Acordos de Escolha de Foro. Durante as negociações



foram estabelecidos paralelos entre a Convenção de Nova Iorque sobre sentenças arbitrais²⁰ (HCCH, 2022).

Em 2012 os trabalhos do “projeto de sentenças” foram retomados para analisar a questão da jurisdição. Os trabalhos perduraram até 2017, culminando com um projeto de Convenção de fevereiro de 2017, que ainda está em desenvolvimento. A futura convenção intenciona o reconhecimento e execução, nos outros Estados Contratantes, de decisões proferidas por um tribunal de outro Estado Contratante em matéria cível e comercial, sem revisão do mérito. Como o projeto de sentenças ainda não está em aplicação, a resolução alternativa de disputas tem sido um caminho procurado pelos autores. Aplicando-se a medida prevista na Convenção das Nações Unidas sobre o Reconhecimento e Aplicação de Sentenças Arbitrais Estrangeiras (Convenção de Nova Iorque), a sentença final seria aplicável em mais de 165 jurisdições e estaria sujeita a ataques somente com base em fundamentos muito limitados.

A natureza dos direitos de propriedade intelectual – proteção de direitos de PI é territorial e a implementação da propriedade intelectual é global – o que poderia levar o autor de uma ação a ter que iniciar procedimentos paralelos em múltiplas jurisdições em que a infração à PI ocorre, encarecendo o procedimento e por muitas vezes inviabilizando a busca pelos direitos, dado o alto custo e a difícil coordenação. Há que se mencionar ainda o risco de obter resultados distintos em cada jurisdição, o que poderia também fragilizar procedimentos ainda em andamento.

A maioria das disputas de PI são internacionais, técnicas, urgentes, exigem finalização, contém segredos confidenciais e/ou comerciais e riscos à reputação. Um único processo de arbitragem internacional torna-se atraente para suportar o autor em disputas por PI transnacionais e/ou globais. A arbitragem internacional traz consigo vantagens quando comparada aos tribunais nacionais, tais como: neutralidade do foro, custos reduzidos, opção de apelação limitada, flexibilidade de procedimentos e o processo e a adjudicação são confidenciais. As partes podem selecionar árbitros especializados na PI em disputa - o que é fator crítico em disputas que envolvem questões técnicas complexas; podem também estabelecer por contrato, obrigações de confidencialidade de longo prazo. Para os detentores de PI ainda podem ser incluídos os benefícios de consolidação de disputas sobre um portfólio distinto de direitos territoriais em uma única oposição, ao passo que em tribunais nacionais teriam que ser disputas múltiplas; um único processo

²⁰ O objetivo era criar um sistema de reconhecimento de decisões baseado em casos judiciais em que o tribunal fosse escolhido de acordo com um acordo de escolha do tribunal, o que criaria o mesmo nível de previsibilidade e executoriedade.



arbitral gera uma única sentença, eliminando o risco de resultados múltiplos e, por vezes, contraditórios.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A propriedade intelectual representa fator de diferenciação e tem papel fundamental para assegurar a livre concorrência entre os países e suas empresas, em uma economia cada vez mais globalizada. A não prevalência do efetivo direito pode elevar as assimetrias econômicas, permitindo, inclusive, que os países maiores ou mais poderosos ignorem os demais, caso estes mecanismos não sejam fortalecidos. As novas tecnologias trazem novos desafios ao Direito, em especial ao Direito da Propriedade Intelectual. Ainda que não tenha sido o objeto de estudo deste artigo, é perceptível que a inteligência artificial e a internet das coisas (IoT) - para mencionar alguns exemplos - desafiam aspectos dos direitos autorais e conexos e tudo indica que requerem modernização da forma como foram concebidos para que se adaptem à nova realidade e acompanhem a evolução tecnológica. É similar nos outros tipos de proteção, uma vez que a digitalização atinge também os outros tipos de criações que recebem direitos de proteção.

Anualmente a OMPI examina as tendências tecnológicas a partir dos pedidos e concessões anuais de proteções. O número de patentes concedidas anualmente é um bom termômetro. Os dois últimos relatórios de tendências tecnológicas apontaram a inteligência artificial em 2019 e a tecnologia assistiva em 2021. A análise das áreas tecnológicas em que as patentes são concedidas oferecem percepções das tendências em matéria de inovação, assim como podem servir de subsídios para elaboradores de políticas de desenvolvimento científico e tecnológico tanto nos setores públicos como no setor privado (OMPI, 2019 e 2021).

As descobertas tecnológicas dos últimos anos estão transformando o modo como vivemos e trabalhamos. O mundo digital está cada vez mais interconectado. As tecnologias de fronteira, que podem tratar de questões globais, estão mudando a forma como fazemos negócios, como inovamos e criamos. Elas oferecem oportunidades para o crescimento econômico, operam na interseção de desenvolvimentos científicos radicais e nas implementações do mundo real. Exemplos de tecnologias de fronteira são: (i) tecnologias digitais: internet das coisas, *blockchain*, inteligência artificial, big data e computação em nuvem; (ii) tecnologias físicas: condução autônoma, impressão 3D e inovações de hardware e, (iii) tecnologias biológicas: engenharia genética, a interface computador-cérebro e aumento de performance humana.



A PI é importante para as tecnologias de fronteira, pois os dados intangíveis são a base do mundo digitalizado. O sistema de PI atual foi concebido com foco na criação humana e na inovação para incentivar o desenvolvimento de tecnologias que permitissem o processo de produção e o comércio de produtos físicos. O grande desafio atual é assegurar que o sistema de PI que está posto continue a promover a inovação na era das tecnologias de fronteira.

Em discurso em meados de outubro de 2021 para cerca de 1.000 pessoas de 113 países, o Presidente da OMPI ressaltou o papel dos dados na economia digital e os desafios regulatórios que isso cria. As tecnologias de fronteira criam impacto gigantesco na economia e representam atualmente 350 bilhões de dólares, que podem se tornar 3.2 trilhões até 2025. Sendo o dado um ativo intangível que se destaca cada vez mais na economia digital, entender sua natureza e o seu valor e como se encaixam no sistema de PI é fundamental para projetar estruturas regulatórias apropriadas para os ecossistemas de dados emergentes (WIPO, 2021h).

A ausência de um sistema que traga confiança para os empreendedores e pequenos inventores poderá levar a uma concentração econômica crescente nas grandes corporações que possuam orçamentos grandiosos para Pesquisa & Desenvolvimento, levando à monopólios globais ainda mais fortes, podendo inviabilizar o surgimento de novas empresas de base tecnológica e isso tanto pode ser uma ameaça para as economias, quanto para as liberdades individuais, podendo ser tema de outras investigações.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

CARVALHO, Nuno Pires de. **Acordo TRIPs comentado**. 2. ed. Independently published: Belo Horizontes, 2017.

CHANG, Ha-Joon. **Chutando a escada**: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. São Paulo: Editora UNESP, 2003.

CURIA. **Tribunal de Justiça da União Europeia**. 2022. Disponível em: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/pt/. Acesso em: 10 jan. 2022.

EACJ. EAST AFRICAN COMMUNITY. **Treaty for the establishment of the East African Community** (20-08-2007). 2022. Disponível em: <https://www.eacj.org/wp-content/uploads/2012/08/EACJ-Treaty.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2022.



EACJ. **East African Court of Justice**. Registry/Pending Cases. Reference No. 42 of 2021. Mido Samuel Taligi v. The Hon. Minister of Justice of the Republic of South Sudan (Attorney General of the Republic of South Sudan). 2022a. Disponível em: https://www.eacj.org/?page_id=5986&fwf_textsearch=intellectual%20property. Acesso em: 15 fev. 2022.

HCCH. **Overview of the Judgments Project**. 2022. Disponível em: <https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6843>. Acesso em: 19 fev. 2022.

ICJ. **The International Court of Justice Handbook**. 2019. Disponível em: <https://icj-cij.org/public/files/publications/handbook-of-the-court-en.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2022.

ICJ. **International Court of Justice**. 2021. Disponível em: <https://icj-cij.org/en/court>. Acesso em: 20 nov. 2021.

ICJ. **Contentious Jurisdiction**. 2022a. Disponível em: <https://icj-cij.org/en/contentious-jurisdiction>. Acesso em: 10 jan. 2022.

ICJ. **Advisory Jurisdiction**. 2022b. Disponível em: <https://icj-cij.org/en/advisory-jurisdiction>. Acesso em: 10 jan. 2022.

MAZZUCATO, Mariana. **O Estado Empreendedor**: desmascarando o mito do setor público vs. setor privado. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2014.

MAZZUCATO, Mariana. **O valor de tudo**: Produção e apropriação da economia global. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2020.

OMPI. **Inteligência Artificial**. Genebra (Suíça): Organização Mundial da Propriedade Intelectual, 2019. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_1055_2021_exec_summary.pdf. Acesso em: 12 fev. 2022.

OMPI. **Tecnologia Assistiva**. Genebra (Suíça): Organização Mundial da Propriedade Intelectual, 2022. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_1055_2021_exec_summary.pdf. Acesso em: 12 fev. 2022.

PARANAGUÁ, Pedro. **Direitos autorais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

TAN, Joyce A. **WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) Options for Intellectual Property Offices and Courts**. Genebra (Suíça): WIPO Arbitration and Mediation Center, 2018. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_guide_adr.pdf. Acesso em: 12 fev. 2022.

WIPO. **Rome Convention. International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations**. 1961. Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/text/289795>. Acesso em: 11 dez. 2021.



WIPO. Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. 1979a. Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/text/283833>. Acesso em: 11 dez. 2021.

WIPO. Paris Convention for the Protection of Industrial Property. 1979b. Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/text/287556>. Acesso em: 13 dez. 2021.

WIPO. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. 1979c. Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/text/283693>. Acesso em: 13 dez. 2021.

WIPO. Patents. 2021a. Disponível em: <https://www.wipo.int/patents/en/>. Acesso em: 11 dez. 2021.

WIPO. Trademarks. 2021b. Disponível em: <https://www.wipo.int/trademarks/en/>. Acesso em: 11 dez. 2021.

WIPO. Industrial Designs. 2021c. Disponível em: <https://www.wipo.int/designs/en/>. Acesso em: 11 dez. 2021.

WIPO. Copyright. 2021d. Disponível em: <https://www.wipo.int/copyright/en/>. Acesso em: 11 dez. 2021.

WIPO. Geographical Indications. 2021e. Disponível em: https://www.wipo.int/geo_indications/en/. Acesso em: 11 dez. 2021.

WIPO. Trade Secrets. 2021f. Disponível em: <https://www.wipo.int/tradesecrets/en/>. Acesso em: 11 dez. 2021.

WIPO. WIPO-Administered treaties. 2021g. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/>. Acesso em: 11 dez. 2021.

WIPO. Data is the Fuel of the Future Economy. 2021h. Disponível em: https://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/news/2021/news_0001.html. Acesso em: 11 fev. 2022.

WIPO. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. 2022a. Disponível em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/berne.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2022.

WIPO. WIPO Caseload Summary. WIPO Mediation, Arbitration, Expert Determination Cases and Good Office Requests. 2022b. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>. Acesso em: 11 fev. 2022.

WTO. Amended TRIPs agreement. Agreement on Trade-related aspects of intellectual property rights. 2017. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_e.pdf. Acesso em: 11 fev. 2022.

WTO. Dispute settlement. 2022. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm. Acesso em: 20 fev. 2022. **o-
americana de Estudos Constitucionais**, v. 1, p. 607-630, 2003.

