



**PROFNIT**  
Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual Transferência  
de Tecnologia para a Inovação



**YOHANNA MARÊSSA ALVES BORGES**

**ESTUDO COMPARATIVO: ARBITRAGEM LUSO-BRASILEIRA DE  
CONFLITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**



**BRASÍLIA - DF**  
**2023**  
PROFNIT



Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual Transferência de  
Tecnologia para a Inovação

**YOHANNA MARÊSSA ALVES BORGES**

**ESTUDO COMPARATIVO: ARBITRAGEM LUSO-BRASILEIRA DE  
CONFLITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) – ponto focal Universidade de Brasília.

Orientadora: Grace Ferreira Ghesti

**BRASÍLIA - DF  
2023**

**YOHANNA MARÊSSA ALVES BORGES**

**ESTUDO COMPARATIVO: ARBITRAGEM LUSO-BRASILEIRA DE  
CONFLITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Dissertação apresentada à Universidade de Brasília, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação - PROFNIT, área de concentração em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, para a obtenção do título de Mestre.

Aprovada em 05 de junho de 2023.

BANCA EXAMINADORA

---

Prof. Dra. Grace Ferreira Ghesti – PROFNIT/ UnB

---

Prof. Dra. Cristine Elizabeth Alvarenga Carneiro – PROFNIT/ UFOB

---

Prof. Dra. Talita Souza Carmo – PROFNIT/ UnB

## RESUMO

Brasil e Portugal são países que hoje possuem uma história compartilhada por mais de trezentos anos. A relação entre os países exprime proximidade de interesses morais, políticos, culturais, sociais e econômicos, além de laços de amizade, cooperação e consulta entre repúblicas. A arbitragem reduz o volume processual que permeia o Poder Judiciário, sendo uma técnica que leva em média seis meses de duração no Brasil e doze meses em Portugal. A metodologia utilizada consiste na revisão de literatura com abordagem qualitativa e método comparativo composto pela fase analítica, integrativa e comparativa. Depois de passar pelas três fases, o estudo chegou nos resultados e discussões nos quais verificou-se que no Brasil o problema de morosidade é mais agravado no comparativo com Portugal, sendo que ainda sim existe uma demora exacerbada na resolução de causas cíveis e comerciais judiciais em ambos países. No que se refere à celeridade, verificou-se que em Portugal a arbitragem não tem grande diferença da justiça comum, pelo contrário, leva-se quase o dobro do tempo para resolução da disputa, ou seja, é uma desvantagem fazer a opção pelo procedimento arbitral na ocorrência de conflito envolvendo marcas. O único diferencial ficou a cargo dos custos financeiros mais baixos na arbitragem do que a disputa na justiça comum. No Brasil, somente o tempo para resolução do conflito é mais proveitoso que em Portugal. O trabalho concluiu pela necessidade de estímulo à arbitragem voltada para a propriedade intelectual e a especialização de profissionais na resolução de problemas que envolvem as marcas, devido a falta de incentivo e interação entre governo, academia e empresa. Em ambos sistemas jurídicos ainda não há intercomunicação direta entre a tríplice hélice, fator que dificultou a pesquisa de arcabouço para subsidiar o estudo, sendo importante que os países busquem trabalhar com ações voltadas para valorização do conhecimento em propriedade intelectual, do desenvolvimento científico, da pesquisa e da inovação, conforme se verificou no caso da Kriltech, na Câmara de Comércio Brasil – Portugal e na Cooperação científica Brasil-União Europeia.

**Palavras-chave:** Marcas, Arbitragem e Relação Brasil-Portugal.

## ABSTRACT

Brazil and Portugal are countries that today have a shared history for more than three hundred years. The relationship between the countries expresses proximity of moral, political, cultural, social and economic interests, as well as friendship, cooperation and consultation ties between republics. The arbitration reduces the procedural volume that permeates the Judiciary, being a technique that takes an average of six months in Brazil and twelve months in Portugal. The methodology used consists of a literature review with a qualitative approach and a comparative method composed of the analytical, integrative and comparative phases. After going through the three phases, the study arrived at the results and discussions in which it was verified that in Brazil the problem of delay is more aggravated in comparison with Portugal, and there is still an exacerbated delay in the resolution of civil and commercial judicial cases in both countries. With regard to speed, it is said that arbitration in Portugal is not very different from ordinary justice, on the contrary, it takes almost twice as long to resolve the dispute, that is, it is a disadvantage to opt for the arbitration procedure in the event of a conflict involving trademarks. The only difference was the lower financial costs in arbitration than the dispute in common law. In Brazil, only the time for conflict resolution is more profitable than in Portugal. The work concluded by need to stimulate arbitration focused on intellectual property and specialization of professionals in solving problems involving brands, due to lack of incentive and interaction between government, academia and business. In both legal systems there is still no direct intercommunication between the triple helix, a factor that hindered the framework research to subsidize the study. It is important that countries seek to work with actions aimed at valuing knowledge in intellectual property, scientific development, research and innovation, as discussed in the case of Kriltech, in the Brazil-Portugal Chamber of Commerce and in the Brazil-Portugal Scientific Cooperation. European Union.

**Keywords:** Trademarks, Arbitration e Brazil-Portugal Relationship.

## SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. INTRODUÇÃO	8
3. JUSTIFICATIVA	9
3.1 Lacuna a ser preenchida pelo TCC	9
3.2 Aderência ao PROFNIT	9
3.3 Impacto	9
3.4 Aplicabilidade	10
3.5 Inovação	10
3.6 Complexidade	10
4. OBJETIVO	10
4.1 Objetivo Geral	10
4.2 Objetivos Específicos	10
5. REVISÃO DE LITERATURA	11
5.1 A inovação em Portugal e no Brasil	12
5.2 O Direito Marcário e os Acordos Internacionais	15
5.3 Os Meios Alternativos de Resolução de Conflitos	18
5.4 Mediação no INPI e a Arbitragem Privada	29
5.5 A Justiça Comum e a Arbitragem	37
5.6 Convenção, Cláusula e Compromisso Arbitral	44
5.7 Estudo de Caso	48
6. METODOLOGIA	52
7. RESULTADOS E DISCUSSÕES	54
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	65
REFERÊNCIAS	68
APÊNDICE 1 - PUBLICAÇÃO DE ARTIGO NA REVISTA CADERNOS DE PROSPECÇÃO, SALVADOR, V. 16, N. 5, JULHO A SETEMBRO, P. 5-23, 2023	76
APÊNDICE 2 - SUBMISSÃO DO ARTIGO NA REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO, SOCIEDADE E INOVAÇÃO	77
APÊNDICE 3 – RELATÓRIO TÉCNICO	78

## 1. APRESENTAÇÃO

A principal motivação desse estudo comparado veio a partir da atuação como assistente jurídico em propriedade intelectual, transferência de tecnologia e de preparação de contratos no núcleo de inovação tecnológica (NIT) da Universidade de Brasília. Durante o desenvolvimento dos trabalhos de proteção e alocação de direitos de propriedade intelectual das tecnologias desenvolvidas pela comunidade acadêmica ficou evidente que há pouca divulgação e incentivo à mediação e à arbitragem, aliada ao excesso de judicialização de conflitos que tem a temática de propriedade intelectual.

No que se refere aos conflitos sobre marcas, a temática dentro do NIT da universidade é inexistente. Isso ocorre porque a universidade protege apenas as marcas institucionais da UnB. Não existe qualquer ato ou resolução que assegure a proteção de marcas relacionadas aos *spin-offs* que nasceram na universidade promovida pelo NIT da UnB. Por isso, esse Trabalho de Conclusão de Curso busca colocar a temática em evidência, tanto para a sociedade de modo geral, como também para o setor jurídico do NIT.

Esse texto está estruturado em capítulos, iniciando com a introdução no capítulo 2. O capítulo 3 apresenta a justificativa que se subdivide nos tópicos: lacuna a ser preenchida pelo TCC, aderência ao PROFNIT, impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade.

O capítulo 4 contém o objetivo da pesquisa que se divide em objetivo geral e objetivos específicos.

No capítulo 5 está a revisão de literatura com o arcabouço utilizado como base para essa pesquisa que compõe as fases analítica e integrativa do estudo comparado.

O capítulo 6 apresenta a metodologia com os as três fases (analítica, integrativa e comparativa) do estudo comparado e o capítulo 7 trata dos resultados e discussões, com a materialização da fase comparativa.

Por fim, o capítulo 8 é composto pela conclusão com sugestões e recomendações para a divulgação e aplicação do objeto do presente estudo.

## 2. INTRODUÇÃO

A proteção das ideias inovadoras precisa ser operada de forma ágil e condizente com a legislação em vigor, por isso, novas ideias que surgem da mente humana são protegidas pela propriedade intelectual. No caso do surgimento de conflito de interesses envolvendo as marcas, além do Poder Judiciário, as partes conflitantes podem buscar a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem.

A negociação, a conciliação, a mediação levam à resolução autocompositiva, ou seja, nessas modalidades de resolução de conflitos as partes de comum acordo formulam o desfecho. Nesses quatro métodos, a relação estabelecida no desfecho é o que na Teoria dos Jogos se denomina equilíbrio de Nash ou “ganha-ganha”, porque o interesse principal das partes conflitantes é atendido.

De modo diverso, na arbitragem nem sempre a sentença arbitral satisfaz ambas partes em conflito. Isso ocorre porque a resolução é heterocompositiva, ou seja, as partes de comum acordo elegem um terceiro imparcial, denominado árbitro, que profere a sentença arbitral com a resolução do conflito em conformidade com os conhecimentos técnicos que possui dentro do tema em discussão. Destaca-se que o trabalho de árbitro é semelhante ao do juiz de direito, todavia, a diferença é que as regras da sessão arbitral são definidas pelas partes de comum acordo. Apesar de definirem as regras da sessão, ambas não possuem participação na decisão do árbitro.

O objeto de disputa na arbitragem são direitos patrimoniais disponíveis, isso significa que apenas pode ser discutido por intermédio desse método alternativo de resolução de conflitos direitos que o cidadão pode dispor de modo livre, ou seja, aquele referente à condomínio, aluguéis, compra e venda, transferência de marca, patente, modelo de utilidade, entre outras tecnologias. As partes envolvidas definem o prazo para a tomada de decisão, entretanto, se o prazo não for preestabelecido pelos envolvidos, o período máximo para que a sentença seja proferida é de seis meses, conforme dispõe a Lei de Arbitragem (art. 23 da Lei nº 9.307/96).

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, um processo na justiça civil comum brasileira leva em média três anos e oito meses (CNJ, 2021).

Em Portugal, de acordo com o Painel de Avaliação da Justiça na União Europeia, o tempo médio de duração dos processos cíveis e comerciais é de seis meses e meio (COM, 2021).

Dessa forma, o estudo busca fazer uma análise comparativa dos ordenamentos jurídicos sobre arbitragem nos países Brasil e Portugal com foco nos conflitos de marcas, tendo como arcabouço o método do direito comparado aplicado à sentença arbitral portuguesa que trata da tentativa de registro da marca Pandemia.

### **3. JUSTIFICATIVA**

#### **3.1 Lacuna a ser preenchida pelo TCC**

Durante o desenvolvimento do trabalho foram apresentados como produtos dois artigos para a publicação em revista e um relatório técnico anexados (apêndices 1, 2 e 3) a essa defesa. O primeiro artigo foi publicado e está diretamente relacionado à temática desta qualificação e o segundo artigo possui relação indireta porque trata da lei da distribuição de royalties dentro da Universidade de Brasília

#### **3.2 Aderência ao PROFNIT**

O presente trabalho trata de um viés especial da propriedade intelectual, que é o uso indevido de marca. Trata-se de um estudo comparado de sentenças arbitrais que tem como temática a violação de marcas. As marcas estão dentro da proteção legal que é conferida as propriedades intelectuais, ou seja, ao reconhecimento da produção intelectual.

#### **3.3 Impacto**

A criação motiva contribuir para empresas possam resolver intercorrências, e reduzir a perda de tempo e dinheiro como as discussões que envolvem a violação do direito de marca, inserido na propriedade intelectual. O demandante são as empresas, os Núcleos de Inovação Tecnológica, os poderes Executivo, Judiciário e a sociedade civil. O foco da aplicação do produto do TCC é área acadêmica e jurídica, com a promoção do estudo comparativo entre

Brasil e Portugal. As mudanças poderão ser percebidas nas incubadoras de empresas dos NITs e nos Tribunais Arbitrais.

### **3.4 Aplicabilidade**

Aplica-se em âmbito nacional e internacional, pode ser implantado dentro da área jurídica dos Núcleos de Inovação Tecnológica, que trabalham com empresas encubadas.

### **3.5 Inovação**

Esse trabalho é uma produção com médio teor inovativo, trata-se de estudo comparado da aplicação prática do pré-existente método da arbitragem envolvendo conflitos de marca nos países Portugal e Brasil. No momento em que foi elaborado, verificou-se que não há registros desse tipo de trabalho no Profnit, no Google Acadêmico, nos Periódicos da CAPES e no Repositório Institucional da UnB trabalhos com essa abordagem.

### **3.6 Complexidade**

É uma produção com média complexidade, contou com somatória das pesquisas nacionais e internacionais. Para o desenvolvimento do estudo é necessária a capacidade técnica e analítica para somar conhecimentos no âmbito do Direito Comparado, da Propriedade Intelectual e do Estudo dos Meios Alternativos de Resolução de Conflitos.

## **4. OBJETIVO**

### **4.1 Objetivo Geral**

O objetivo geral desse trabalho consiste em analisar a utilização, o aperfeiçoamento e a implantação dos sistemas alternativos de resolução de conflitos especializados em Propriedade Intelectual.

### **4.2 Objetivos Específicos**

O objetivo geral foi subdividido em três objetivos específicos, sendo eles:

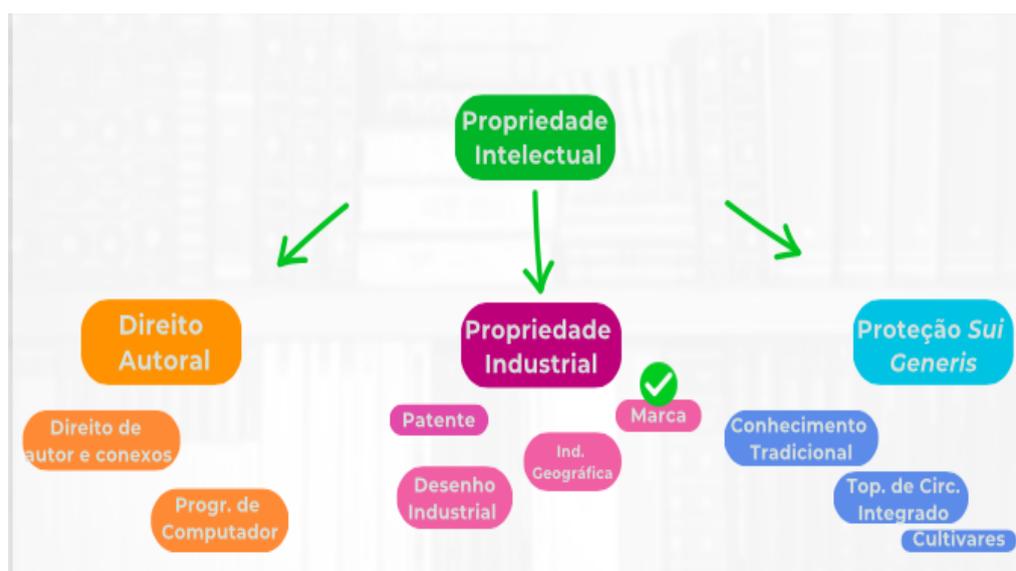
- Avaliar novas formas de utilização da arbitragem para facilitar a conciliação das partes envolvidas em conflito que envolva a propriedade intelectual, com foco nas marcas.
- Comparar práticas existentes nos dois países: Portugal e Brasil.
- Adequar as peculiaridades e tecnicidades da arbitragem ao tema de Propriedade Intelectual: conflitos sobre uso de marcas

## 5. REVISÃO DE LITERATURA

A propriedade industrial, objeto do presente estudo, resguarda as criações intelectuais baseadas nas atividades da indústria, do comércio e da prestação de serviços que, por consequência, levam ao avanço da tecnologia. A propriedade industrial está contida na propriedade intelectual, que se divide em direito autoral, propriedade industrial e proteções sui generis (GHESTI, 2016).

Ademais, a propriedade industrial (figura 1) engloba a proteção às patentes, modelos de utilidade, desenho industrial, indicação geográfica e marcas. O presente estudo comparado voltou-se para a análise da arbitragem luso-brasileira, aplicada aos conflitos que ocorrem no que se refere ao direito de proteção sobre um sinal distintivo, que pode ser nominal, figurativo ou misto, ou seja, a marca, conforme se observa na Figura 1.

**Figura 1:** Organização da Propriedade Intelectual



Fonte: BARBOSA, 2021.

Por meio da pesquisa nos ordenamentos jurídicos dos países Brasil e Portugal, no estudo a legislação sobre arbitragem em ambos países, foi feita a interpretação comparada, com o intuito de identificar semelhanças e diferenças.

A Lei nº 9.307/1996, dispõe sobre a arbitragem no Brasil e foi promulgada no intuito de romper com o formalismo processual. A promoção de resolução do conflito ocorre por intermédio da escolha de árbitros especializados em propriedade intelectual (CAVALCANTI, 2021).

Dessa forma, em Portugal vigora a Lei nº 63/2011, que dispõe sobre a arbitragem como procedimento que pode substituir o Poder Judiciário por vontade dos interessados. O procedimento é realizado dentro dos ditames legais, o que inclui o respeito ao desejo das partes em optar ou não pela arbitragem (CAVALCANTI, 2021). Portugal e Brasil têm em comum o fato de serem signatários dos seguintes acordos internacionais: Sistema de Madri, a Convenção de Paris e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (acordo TRIPS ou acordo ADPIC). A influência dos referidos acordos sobre registros internacionais de marcas trouxe mudanças que impactam a elaboração e mutação da Lei nº 9.307/1996, no Brasil, e da Lei nº 63/2011, em Portugal (ANDREACOLA, 2001).

Atualmente, o grande problema enfrentado no sistema de solução de disputas refere-se à correta aplicação do adequado regime jurídico à determinada relação contratual. Relações societárias, comércio internacional, contratos de agronegócio, concessões públicas, operações de infraestrutura, enfim, todos esses ramos do direito têm suas peculiaridades que muitas vezes se distanciam das relações civis comuns. Uma decisão jurisdicional, em dissonância com a conjuntura negocial, pode ter efeitos nefastos não apenas para as partes envolvidas, mas em toda cadeia econômica (MAIA, 2022).

Em que pese os referidos acordos internacionais não trazerem dispositivos que fazem referência direta ao tema da arbitragem utilizada no conflito envolvendo marcas, é importante destacar que os acordos influenciam o ritmo de proteção das marcas de modo indireto (MALAVOTA, 2020).

## 5.1 A inovação em Portugal e no Brasil

Em 2022, o país passou a ser classificado como inovador moderado em relação aos países da União Europeia. Entre 2015 e 2022, a União Europeia melhorou sua posição em relação a todos os concorrentes globais porque reduziu sua lacuna de desempenho em inovação com a Austrália, o Canadá, a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Os países da China e Coreia do Sul continuam sendo os países mais inovadores entre os concorrentes globais (EC, 2022).

Em 2020 Portugal tornou-se referência no que diz respeito à inovação, na medida em que o país passou a integrar pela primeira vez o grupo de países “fortemente inovadores”. O principal fator que contribuiu para a acessão do país foi a elaboração do Horizonte 2020, instrumento financeiro que implementa a União da Inovação, uma iniciativa emblemática da Europa 2020 destinada a garantir a competitividade global (KPMG, 2020); (EC, 2020).

A Cooperação científica Brasil-União Europeia foi promovida pelo programa Horizonte 2020. No período de sete anos (2014 a 2020) foram investidos quase 80 bilhões de euros. Em 2020, último ano do programa, foram 11 bilhões de euros para cobrir diversas áreas de pesquisa e inovação, com mais de 40 chamadas prioritárias de cooperação internacional, algumas especificamente com o Brasil ou países da América Latina. A participação ocorreu de duas formas: a 1ª em projetos de pesquisa colaborativos (consórcio com a participação de pelo menos três Estados-Membros da União Europeia e parceiros de todo o mundo) e a 2ª, por meio de bolsas para pesquisadores (EU, 2019).

Nesse diapasão, tem se verificado que Portugal está num movimento forte de levar empresas *startups* regionais e brasileiras. Essas empresas têm sido responsáveis por garantir que Portugal mantenha posição privilegiada no Índice Global de Inovação, que foi na 32ª posição em 2022 com 42.1 pontos (GII, 2022).

No Centro-Oeste brasileiro, a interação entre os países se estabelece por intermédio da Câmara de Comércio Brasil- Portugal Centro-Oeste (CCBP), fundada em 30-9-2009, associação civil sem fins lucrativos, constituída por responsáveis pelo setor produtivo do Distrito Federal e Centro-Oeste, objetiva o

desenvolvimento das relações comerciais, industriais, culturais, de turismo e serviços e o intercâmbio tecnológico entre Brasil, Portugal, Europa e Países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CCBP, 2023).

Desse relacionamento entre os dois países acrescida da conexão existente entre academia, governo e empresa, resultou o prêmio Global Tech Innovator 2021. Prêmio dedicado a *startup* nascida na Universidade de Brasília em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a empresa Krilltech. A *startup* também teve estande e plataforma para exposição no Web Summit para apresentar seu negócio na conferência e em eventos da organizadora (KRILLTECH, 2021).

Na África do Sul, a Krilltech ficou entre as quatro *startups* com melhor desempenho no Programa de Incubação Cruzada Virtual para Empreendimentos Brasileiros, e ainda foi selecionada para expor o empreendimento no South Africa Innovation Summit, que foi realizado na Cidade do Cabo. O Programa é uma parceria entre a Embaixada do Brasil na África do Sul, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), o Serviço Brasileiro Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Departamento de Ciência e Inovação da África do Sul (DSI) e a Agência de Inovação Tecnológica da África do Sul (TIA), com o apoio do Programa de Diplomacia da Inovação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (EMBRAPA, 2021). A *startup* nasceu para conferir escala às tecnologias desenvolvidas a partir do princípio ativo desenvolvido em 2018 denominado Arbolina e possui potencial impacto econômico da adoção em massa da tecnologia no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro que pode ser de 2%, e de 10% no PIB da agricultura, na ordem de R\$ 150 bilhões (EMBRAPA, 2021).

Em que pese iniciativas como essa terem dado certo, o Brasil ainda se encontra em situação deficitária se comparado a Portugal, pois se encontra na 22 posição abaixo de Portugal e com pontuação de 32,5 no Índice Global de Inovação, enquanto Portugal está com 42.1 pontos. Ademais, no Brasil não são todas as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT's) públicas que possuem Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT's) bem estruturados com qualidade e baixo custo, capazes de atender qualquer necessidade das ICTs a ele vinculadas (GII, 2022); (ARAÚJO, 2019).

Portanto, o foco da investigação do presente estudo está em Portugal. A escolha de Portugal como país a ser comparado com o Brasil baseou-se a partir do atual panorama de inovação existente entre os países, bem como nas semelhanças culturais, e nas diferenças da tomada de decisão sobre uso indevido de marca. Com a compilação de estudos sobre a inovação, foi estabelecida a análise comparativa dos ordenamentos jurídicos sobre arbitragem nos dois países com foco nos conflitos de marcas.

Neste trabalho também foram abordadas características relacionadas aos meios alternativos de resolução de conflitos, associados às marcas, presentes nos sistemas jurídicos com maior destaque em matéria de marcas, de forma que possam enriquecer o estudo comparativo construído entre Brasil e Portugal

## **5.2 O Direito Marcário e os Acordos Internacionais**

A Marca é um sinal distintivo que tem a função de identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. De acordo com a Lei de Propriedade Intelectual (LPI) brasileira, são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. As proibições legais estão taxativamente dispostas no artigo 124 da referida lei<sup>1</sup>. O registro de marca busca proteger o investimento do empresário, e garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom do mau produto (INPI, 2023).

A Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Santos, em conjunto com o Grupo de Estudos em Propriedade Intelectual da Associação Law Talks definem a marca como o sinal distintivo visualmente perceptível que distingue produtos ou serviços de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, conforme determina o art. 123, inciso I, da LPI (LOPES, 2021).

O direito de marcas no Brasil é normatizado pela LPI e pelos tratados aos quais o país aderiu, como a Convenção União de Paris – CUP, criada em 1883 como a primeira legislação a tratar da propriedade industrial, o Acordo TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, criado em 1994 no âmbito da OMC e o Tratado de Nairóbi, de 1981 (BRASIL, 1996a).

Dentre os tratados internacionais assinados pelo Brasil, o Acordo TRIPS é administrado pela Organização Mundial de Comércio – OMC e não é uma lei uniforme, mas um documento gerador de obrigações internacionais que estabelece as bases mínimas de proteção à propriedade intelectual, que devem ser observadas pelos países contratantes. Ressalte-se que o acordo amplia sua proteção para a propriedade intelectual, onde se incluem não apenas os direitos de propriedade industrial, mas os direitos de autor e direitos conexos (BRASIL, 1994).

Os países signatários do Tratado de Nairóbi têm a obrigação de proteger o símbolo olímpico como os cinco anéis entrelaçados contra o uso para fins comerciais em marcas ou qualquer tipo de publicidade, sem autorização do Comitê Olímpico Internacional – COI. Um importante efeito deste tratado é que se o COI autorizar o uso do símbolo olímpico para um Estado contratante terá direito a uma parte da receita obtida com a sua exploração econômica (BRASIL, 1984).

A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, em texto revisado em Estocolmo em 1967, implementou a proteção internacional de marcas de fábrica e de comércio, cumpridas pelos países membros. A Convenção dispõe sobre patentes, desenhos industriais e nomes de comércio. Nessa Convenção, destacam-se os princípios que asseguram aos cidadãos de cada um dos países da União o mesmo tratamento dispensado pelas leis dos outros países aos nacionais, e os que asseguram o direito de prioridade (TEIXEIRA, 2006).

Por conseguinte, o primeiro acordo multinacional que trata exclusivamente sobre marcas, foi o Acordo de Madrid. O acordo foi originalmente assinado em 1891, por Bélgica, França, Guatemala, Itália, Holanda, Portugal, Espanha, Suíça e Tunísia, todos países membros da União de Paris, com o escopo de permitir a intensificação do comércio internacional no campo das marcas. (TEIXEIRA, 2006).

De 1929 a 1934, o Brasil foi signatário do Acordo de Madrid, aprovado pelo decreto nº 5.685, entretanto o mesmo foi denunciado pelo país e revogado pelo decreto nº 196. A revogação teve como fundamento reiterados apelos das classes produtoras do Brasil. Em 2019, o Brasil tornou-se adentre do Protocolo de Madri, como um enorme passo para as empresas brasileiras e estrangeiras que desejam obter a proteção de suas marcas no nosso território (BRASIL, 1934).

Nas últimas décadas a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI implementou a política voltada para a harmonização legislativa, visando

justamente a globalização e facilidade de trocas mercantis no âmbito mundial. Essa movimentação da OMPI resultou na proposta do Protocolo de Madrid, que funciona com uma emenda ao antigo Acordo de Madrid para os países membros do acordo, e como um Tratado independente para aqueles que aderiram somente ao Protocolo. O objetivo é tornar o Sistema de Madrid mais flexível e compatível com as legislações domésticas dos países e organizações intergovernamentais que não são partes contratantes do Acordo de Madri (INPI, 2019).

No momento em que a parte opta pela via do Protocolo de Madri, o registro de marca pode ser requerido ao mesmo tempo para diversos países, com um único processo, em um único idioma. Esse procedimento possui maior previsibilidade do tempo da resposta e redução de custos de gestão e custos absolutos, que garante a concentração do pagamento em uma única moeda e evita múltiplas taxas de conversão, e sem a obrigatoriedade de constituir um procurador para o depósito nos países onde se deseja registrar a marca (INPI, 2019).

Em Portugal, o Acordo passou a vigorar em 20 de março de 1997. Nos países integrantes do Protocolo de Madri, o INPI atua como Escritório de Origem e como Escritório Designado. O Acordo de Madri, assinado em 1891, faz parte do Sistema de Madri, relativo ao Registro Internacional de Marcas, que torna possível a proteção da marca em um grande número de países através de uma inscrição internacional válida em cada um dos membros designados (WIPO, 2023).

O Acordo de Nice, celebrado em 1957, estabelece uma classificação de produtos e serviços para fins de registro de marcas e marcas de serviço por meio da Classificação de Nice. O Acordo criou um Comitê de Peritos no qual todos os membros da União, dentre eles Brasil e Portugal, estão representados. A principal tarefa do Comitê é a revisão periódica da Classificação. A classificação consiste em uma lista de 45 classes, sendo 34 para produtos e 11 para serviços, além de uma lista alfabética de produtos e serviços contendo mais de onze mil itens. Ambas as listas são alteradas ou complementadas periodicamente (EUIPO, 2023).

Outro acordo que também foi aderido por ambos países foi o Acordo de Viena, concluído em 1973 e revisado em 1985, que estabelece a classificação internacional para elementos figurativos de marcas. Assim como o Acordo de Nice, uma comissão de peritos revisa periodicamente a classificação que contém um sistema hierárquico e procede do geral ao particular, dividindo todos os elementos

figurativos em categorias, divisões e seções, nas quais os elementos figurativos das marcas são classificados (OMPI, 2023).

O Trademark Law Treaty (TLT) é um acordo que não foi assinado pelo Brasil, mas do qual Portugal é signatário desde 28 de outubro de 1994. O TLT foi criado em 1994 com o objetivo de simplificar, padronizar e agilizar os procedimentos administrativos referentes aos pedidos nacionais e regionais de marcas. A maioria das disposições do tratado refere-se a procedimentos que simplificam e harmonizam o registro de marcas perante os escritórios de marcas nos países membros (WIPO, 2023).

O Tratado de Singapura tem como base o TLT, e busca estabelecer os requisitos mínimos a serem exigidos no processo de registro de marcas. O Tratado de Cingapura promove a facilitação do comércio internacional e aplicação de acordos internacionais, utilizando-se da mediação como forma alternativa de resolução de disputas, visto que os mecanismos oferecidos pelo procedimento se mostram eficazes e menos custosos para litígios comerciais. Representa uma evolução no campo das tecnologias de comunicação, uma vez que as partes contratantes são livres para escolher a forma mais adequada de comunicação, como por exemplo, o meio eletrônico. O Brasil é signatário deste tratado desde 2021 (MASON, 2021).

Em que pese a existência dos tratados internacionais, o que pode constituir um direito protegível em um determinado país, regido por uma legislação específica, pode não encontrar guarida em outro. Isso ocorre porque a marca segue o princípio da territorialidade, no qual cada país tem competência soberana para tipificar seus direitos exclusivos de marca. Cada Estado tem a prerrogativa de definir em que termos se constituem, exercem e extinguem no território sobre o qual detém poderes de soberania, assim como de determinar o seu conteúdo, objeto e limites e as sanções aplicáveis às respectivas violações, é o que se denomina a *lex loci proteccionis* ou a lei do local da proteção (VICENTE, 2020).

### **5.3 Os Meios Alternativos de Resolução de Conflitos**

A conciliação abrange o conflito quando não há inter-relacionamento entre as partes que procuram reparar as desigualdades, por meio de um conciliador. As

partes, mesmo adversárias, necessitam chegar a um consenso para impedir o processo judicial ou para finalizar o litígio antes do prosseguimento da ação. O conciliador tem papel mais ativo e busca demonstrar para as partes os riscos e as consequências do prolongamento da demanda (TAKAHASHI, 2019).

De modo diverso, na mediação as partes já possuem uma relação prévia, como uma relação familiar ou de vizinhança, por exemplo. A Mediação, diferentemente da conciliação, consiste na dinâmica de negociação assistida, na qual o mediador, terceiro, imparcial e sem poder decisório, auxilia as pessoas em conflito a estabelecerem ou resgatarem o diálogo, bem como a refletirem sobre seus reais interesses e a identificarem as alternativas de benefício mútuo, que contemplem suas necessidades e possibilidades, sempre com uma visão prospectiva. O mediador é imparcial e tem por função auxiliar no diálogo por meio da neutralização de emoções e da busca por uma convergência entre as partes (OAB/RJ, 2023).

**Quadro 1** – Quadro comparativo: Conciliação, mediação e arbitragem brasileira.

	Conciliação	Mediação	Arbitragem
Atuação	o conciliador pode sugerir, orientar as partes e até mesmo direcionar o confronto e seus resultados	mediador apenas ajuda os conflitantes a restabelecer a comunicação, sem orientação, sugestão ou direcionamento do confronto	O árbitro atua como juiz, proferindo decisão técnica aplicável ao caso concreto.
Objetivos	o acordo é o objetivo principal	o objetivo é o tratamento adequado ao conflito, que deve gerar comunicação e satisfação dos conflitantes, sendo o acordo uma consequência	a sentença arbitral é o objetivo principal
Conflito	são esporádicos, pois as partes conflitantes não têm ou tiveram qualquer tipo de relacionamento	os conflitantes mantêm e continuarão mantendo – assim se espera – algum grau de relação	os conflitantes em geral não mantêm relacionamento
Técnicas	emprega as técnicas de negociação, há incentivo de propostas e contrapropostas	as técnicas direcionadas para a escuta e o desvelamento do real interesse em questão; a mediação admite sessões	emprega técnicas de conciliação, mediação e negociação

		mais longas e até remarcação de sessões quando necessário, tendo em vista a manutenção do diálogo	
--	--	---	--

Fonte: CAHALI, 2017

A utilização dos meios alternativos de resolução de conflito, a conciliação, a mediação e a arbitragem, trazem vantagem para as partes e para a justiça integralmente. Dessa forma, a proposta é reduzir a sobrecarga dos tribunais e as despesas judiciais. Estes institutos são métodos de pacificação céleres, eficazes, informais e têm como principal diferença a atuação do facilitador e o vínculo existente entre as partes integrantes do conflito. Quando não há previsibilidade de continuação do relacionamento entre as partes, os métodos mais adequados são a conciliação e a arbitragem. Em causas que envolvem conflitos de nomes de domínio, por exemplo, quando as partes não continuam a se relacionar, ambas devem recorrer à arbitragem ou à conciliação. Já a mediação é indicada quando as partes têm vínculo empresarial, familiar ou trabalhista (GOUVEIA, 2019).

O conciliador procura o acordo, tendo como prioridade a resolução do litígio, enquanto na mediação, o mediador visa ao restabelecimento do diálogo entre as partes, fazendo com que identifiquem a melhor solução, com possibilidade de ganhos mútuos. Já na arbitragem o árbitro tem atuação semelhante à de um juiz (SOUZA, 2013).

Uma das duas máximas da mediação é a de “colocar-se no lugar do outro” para entender suas posições, seus interesses, avaliar suas emoções ou o que sentem. Esse “colocar-se no lugar de qualquer outro” é, na verdade, o que se tem chamado de ponto de vista moral, que evita a parcialidade e possibilita a objetividade superando o subjetivismo. (MARTÍN, 2013, tradução nossa)

Na arbitragem, ao contrário da mediação, o árbitro busca solucionar apenas as questões objeto do conflito, que estão associadas ao direito positivo aplicável, o direito arbitral, o regulamento de arbitragem, as provas e os peritos. Dessa forma, assim como na esfera judicial, o árbitro e o magistrado são proibidos de julgar ultra, citra ou *extra-petita*. Diferente da arbitragem, na mediação é permitido levar outras questões durante o procedimento, pois o pedido pode ser modificado. Os assuntos abordados na mediação são mais amplos do que na arbitragem, uma vez que o

mediador pode abranger questões periféricas, que estejam diretas ou indiretamente associadas ao conflito travado entre as partes (GOUVEIA, 2019).

A vontade das partes é elemento essencial em ambos meios alternativos de resolução de conflitos. Nesse sentido, a autonomia da vontade a ser manifestada pela parte constitui o vetor de direcionamento principal na aplicação dos institutos. As partes controlam o processo tendo autonomia sobre o mérito do acordo e sobre todo o procedimento, sem a consequência de estarem adstritas a prazos e formalidades do tribunal. Por isso, não poderá transcorrer uma mediação, conciliação ou arbitragem se as pessoas não se submeterem voluntariamente ao procedimento, podendo esse ser fundido ou customizado para adequar-se às necessidades das partes (JUNIOR, 2023)

Outro aspecto relevante tanto na mediação, quanto na arbitragem, é a confidencialidade. Na mediação, a confidencialidade é mantida por determinação da Lei nº 13.140/2015.2 Na arbitragem, a confidencialidade não é uma exigência legal, tratando-se de uma faculdade conferida pela flexibilidade inerente à arbitragem conservada por determinação das partes, que solicitam o desenvolvimento das sessões de maneira sigilosa, de modo a preservar os sigilos comerciais, imagens das partes e segredos industriais (JUNIOR, 2023).

Por meio da confidencialidade, questões discutidas ao longo das sessões, bem como quaisquer provas produzidas durante as sessões de mediação e arbitragem não podem ser reveladas sem o consentimento de todas as partes ou ser usadas em demais processos judiciais ou arbitrais subsequentes envolvendo as mesmas partes, exceto as provas que poderiam ser produzidas independentemente do processo de mediação (JUNIOR, 2023).

A Legislação brasileira de arbitragem em nenhum momento determina a obrigatoriedade de que o procedimento arbitral seja tomado pela confidencialidade, por isso, quando a Administração Pública atua no procedimento arbitral como uma das partes demandantes, a Lei nº 9307/9684 impõe que a arbitragem observe o princípio da publicidade. Nesses casos, o procedimento arbitral fica com as características de um processo na justiça que é público e obedece ao princípio da transparência e da publicidade (JUNIOR, 2023).

O método *Mediation-Arbitration* ou *Med-Arb*, combina a mediação com a arbitragem. No primeiro momento da mediação, o mediador busca aproximar as

partes para que tentem chegar a um acordo. Caso não alcance êxito na aproximação, o mediador se converte em árbitro e passa a realizar a arbitragem, ou, pode chamar um árbitro diferente que irá proferir uma decisão vinculante (SHONK, 2023).

Normalmente, o processo med-arb termina com um acordo negociado com sucesso, e o estágio de arbitragem não é necessário. Por que? Porque a ameaça de ter uma terceira parte proferindo uma decisão em arbitragem obrigatória muitas vezes motiva os disputantes a chegarem a um acordo (SHONK, 2023, tradução nossa).

Outro método estadunidense que está entre a mediação e a arbitragem é o *Early Neutral Evaluation* – ENE (avaliação preliminar neutra) e consiste em uma sessão confidencial, na qual as partes e seus advogados apresentam o caso perante um terceiro com experiência na matéria que avalia os pontos fracos e fortes das suas posições, iniciando-se em seguida a negociação do caso. É também utilizada na fase inicial da arbitragem com o fim de organizar o caso (SCHMIDT, 2014).

De modo semelhante a conciliação, o método *facilitation*, desenvolvido nos EUA, envolve o uso de técnicas para melhorar o fluxo de informações na reunião entre as partes em uma disputa. O papel do facilitador é semelhante ao do conciliador, porquanto se concentra mais no processo envolvido na resolução de um assunto, não se atentando muito às questões substantivas, como faz um mediador. Assim como o conciliador, o facilitador geralmente trabalha com todos os participantes ao mesmo tempo e fornece instruções de procedimento sobre como o grupo pode se mover com eficiência pelas etapas de resolução de problemas da reunião e chegar ao objetivo acordado em conjunto (EUA, 2023).

Entre os países da União Europeia<sup>4</sup>, a mediação familiar está entre as tentativas iniciais de inserção de meios alternativos de solução de conflitos em âmbito judicial, recomendação adotada pelo Conselho da Europa em 1998. Pouco tempo depois, em 1999, o Conselho Europeu realizou sessão extraordinária em Tampere nos dias 15 e 16 de outubro daquele ano. Ocorreram debates sobre a criação de um espaço de liberdade, segurança e justiça na União Europeia, que resultou na diretiva a seguir (UE, 1999):

30. O Conselho Europeu convida o Conselho, com base em propostas da Comissão, a estabelecer normas mínimas que assegurem um nível adequado de assistência jurídica em litígios transfronteiriços em toda a União, bem como regras processuais especiais comuns para um tratamento simplificado e uma tramitação transfronteiriça acelerada contencioso fronteiriço relativo a pequenas causas de consumo e reclamações comerciais, bem como pedidos de alimentos e créditos não contestados. Os Estados-Membros devem também introduzir procedimentos extrajudiciais alternativos (UE, 1999).

Em 2002, foi aprovado o *Libro verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil*, que tem o objetivo de estabelecer princípios fundamentais que outorgue as garantias necessárias para a resolução de conflitos para que instâncias extrajudiciais ofereçam segurança à administração da justiça. O Livro Verde trata de questões como cláusulas de submissão, prazos de prescrição, demanda de confidencialidade, validade do consentimento, eficácia dos acordos -especialmente execução, formação de mediadores, entre outros assuntos relacionados à mediação. Um ano depois, em 2003, foi publicada a Diretiva 2003/8/CE do Conselho da UE que estendeu o benefício da justiça gratuita aos procedimentos extrajudiciais (MARTÍN, 2013).

O litígio transfronteiriço em matéria civil e comercial impulsionou a publicação da Diretiva nº 52 (2008/52/CE) em 6 de maio de 2008, a norma desencadeou a política de valorização da solução consensual de conflitos e obrigou cada Estado-membro a refletir, inserir ou criar textos legais que contemplem mecanismos de solução amigável dos conflitos. A determinação do Parlamento Europeu se aplica aos Estados- membros em fase de conflito transfronteiriço que desejam realizar acordo voluntário, de modo a solucionar o litígio recorrendo a um mediador imparcial. Essa movimentação legislativa propiciou alterações significativas nos ordenamentos nacionais de muitos países-membros (PAUMGARTTEN, 2016).

Em Portugal, a consagração da mediação nos casos civis e comerciais proveniente das diretivas da UE é um importante passo para a promoção do acesso à justiça mais simples e mais rápido. E, conseqüentemente, busca

resolver a grave crise jurídica institucional existente, a fim de minimizar danos ao desenvolvimento econômico.

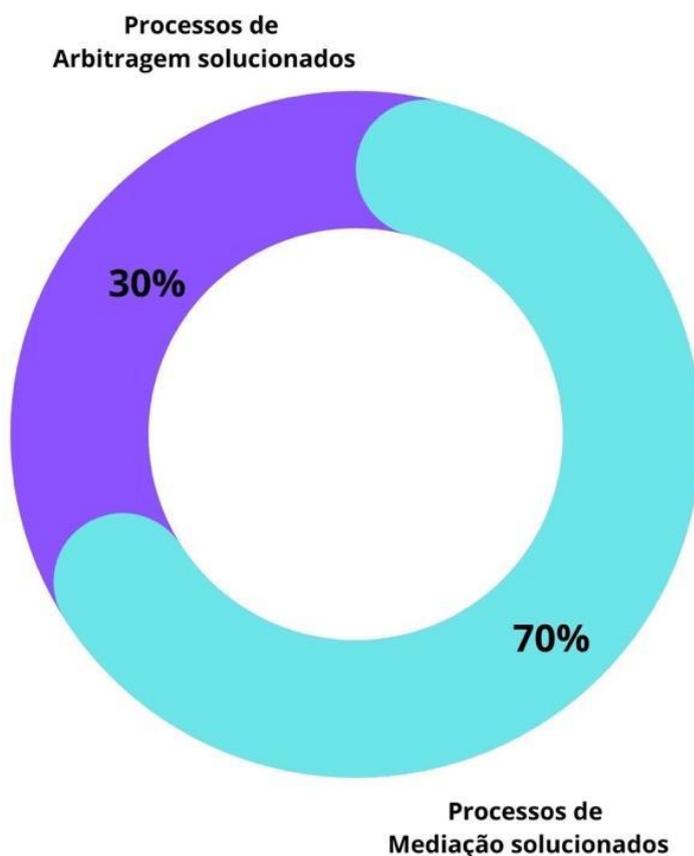
Diferente do Brasil e de Portugal, em países de tradição *civil law* como os Estados Unidos, mediação é uma negociação facilitada, onde o mediador age como um catalisador, restabelecendo a conversa entre as partes e ajudando-as a compreender melhor como os interesses podem se harmonizar. É responsável por criar um ambiente propício e produtivo para a negociação, limpando os obstáculos emocionais que as atingem até chegarem a um acordo (YEEND, 1996).

O Sistema Multiportas foi originado dos Estados Unidos, pelo professor Frank Sander, da Universidade de Harvard, denominado *Multi-door System*. esse sistema consiste em oferecer às partes envolvidas no conflito o método ou a estratégia de meio alternativo que seja mais adequada ao caso concreto (RAY, 1985).

O modelo ideal proposto pelo professor Sander inclui um centro que oferece serviços de admissão sofisticados e sensíveis, juntamente com uma variedade de serviços de resolução de disputas sob o mesmo teto. Uma unidade de triagem no centro "diagnosticaria" as disputas dos cidadãos e encaminharia os disputantes à "porta" apropriada para lidar com o caso, daí o título de "Tribunal Multiportas"(RAY, 1985, tradução nossa).

Baseado na proposta do Sistema Multiportas, em 1994, o Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI foi criado. Enquanto isso, no Brasil não havia lei dispendo sobre a mediação em geral ou sobre a mediação em propriedade intelectual. Naquele momento, havia apenas um Código de Ética elaborado pelo Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem – CONIMA. A função do Centro é facilitar a solução de controvérsias comerciais relacionadas à propriedade intelectual, à tecnologia e controvérsias sobre nomes de domínio da internet, nos menores prazos e com os menores custos. O Centro também disponibiliza a opção de serviço de mediação e arbitragem por intermédio de ferramentas on-line. Ademais, os processos oferecidos pelo Centro da OMPI são adaptados às controvérsias internacionais relacionadas com a propriedade intelectual e a tecnologia, dispensando a necessidade de processos judiciais (SCHMIDT, 2014; WIPO, 2023).

**Gráfico 1** – Percentual de mediação e arbitragem da OMPI solucionados em 2021.



Fonte: WOLLGAST, 2021

As Regras de Arbitragem do Centro de Arbitragem da OMPI, ou *WIPO Arbitration Rules*, esclarecem que o acordo de arbitragem consiste no acordo no qual as partes submetem à arbitragem todas ou certas disputas que tenham surgido ou possam surgir entre elas. Já a convenção de arbitragem tem formato de cláusula compromissória em um contrato ou na forma de um contrato separado (WIPO, 2021).

Assim como o Centro de Arbitragem da OMPI, a *International Trademark Association* – INTA é instituição bem conceituada que oferece o serviço de mediação. Para a INTA, a mediação deve ser escolhida, em detrimento da arbitragem, por ser o método mais simples e direto de resolução de conflitos se comparado a arbitragem:

A resolução alternativa de disputas (ADR) oferece às partes um caminho para resolver suas disputas por outros meios além do litígio. A mediação, uma forma de ADR, pode oferecer um método

mais simplificado e direto de resolução de disputas do que a arbitragem, que é outro tipo de ADR, ou litígio. Os proprietários de marcas, seus advogados e o público podem considerar a mediação uma forma eficaz e eficiente de resolver disputas envolvendo marcas registradas e propriedade intelectual relacionada (ITA, 2023, tradução nossa).

Tal qual a arbitragem, a mediação pode ser extraprocessual e sem o envolvimento do Poder Judiciário. Todavia também pode envolver o Poder Judiciário, podendo ser endoprocessual, quando o processo já foi iniciado, sendo que, nessa hipótese, a mediação e a arbitragem podem ocorrer de modo prévio e facultativo ou de modo obrigatório, após ajuizada a ação judicial (GOUVEIA, 2019).

Em alguns países existem hipóteses nas quais a mediação e a arbitragem são obrigatórias. Na Argentina e na Itália, a mediação oficial é anterior ao ajuizamento da demanda e é obrigatória, sendo pressuposto processual de admissibilidade da ação (GOUVEIA, 2019)

Na arbitragem da OMPI existem duas opções de arbitragem: a arbitragem comum e a arbitragem acelerada. Em ambas, o pedido de arbitragem deve ser acompanhado de Declaração de Reivindicação e a resposta ao pedido; na arbitragem comum, a quantidade de árbitros pode variar de um até três árbitros; na arbitragem acelerada, o procedimento é conduzido por um árbitro. Na arbitragem comum, o prazo para encerramento de processos é de 9 meses da Declaração de Defesa ou estabelecimento do Tribunal e na arbitragem acelerada o encerramento de processos ocorre dentro de 3 meses da Declaração de Defesa ou da formação do Tribunal, tudo depende do fato que ocorrer mais tarde (WIPO, 2023).

Quadro 2 – Arbitragem da OMPI e a Arbitragem acelerada

<b>FASE PROCESSUAL</b>	<b>ARBITRAGEM COMUM DA OMPI</b>	<b>ARBITRAGEM ACELERADA DA OMPI</b>
<b>Pedido de Arbitragem</b>	Pode ser acompanhada de Declaração de Reivindicação de	Deve ser acompanhado de Declaração de Reivindicação de
<b>Resposta do Pedido</b>	No prazo de 30 dias a partir do recebimento do Pedido de Arbitragem	Dentro de 20 dias a partir do recebimento do Pedido de Arbitragem.
<b>Tribunal Arbitral</b>	Um ou três árbitros	Um árbitro
<b>Declaração de reivindicação de</b>	No prazo de 30 dias após a notificação da formação do Tribunal	Fornecido com o Pedido de Arbitragem
<b>Declaração de Defesa (Incluindo Reconvenção)</b>	No prazo de 30 dias após a notificação da formação do Tribunal ou da Declaração de Reivindicação (ou o que ocorrer mais tarde)	Fornecido com resposta ao pedido de arbitragem
<b>Resposta à Reconvenção (se houver)</b>	Até 30 dias após o recebimento da Declaração de Defesa	Até 20 dias após o recebimento da Declaração de Defesa
<b>Audiências</b>	Data, hora e local a definir pelo Tribunal	Até 30 dias após o recebimento da Resposta ao Pedido de Arbitragem
<b>Encerramento de Processos</b>	No prazo de 9 meses da Declaração de Defesa ou da formação do Tribunal (o que ocorrer mais tarde)	Dentro de 2 meses da Declaração de Defesa ou da formação do Tribunal (o que ocorrer mais tarde)
<b>Resposta Final</b>	Até 3 meses após o encerramento do processo	No prazo de 1 mês após o encerramento do processo
<b>Custos</b>	Custo fixado pelo Centro de Consulta com as partes e o Tribunal	Custo fixo se o valor da disputa for de até US\$ 10 milhões

Fonte: WIPO, 2023.

Nesse sentido, no que se refere às marcas, mais especificamente as marcas voltadas à indústria da moda, as partes destinam-se cada vez mais à mediação e à arbitragem para resolver questões que antes eram tratadas na justiça. No Centro da OMPI, as técnicas são bem conduzidas e geram economias substanciais e resultados comercialmente úteis. A mediação da OMPI leva geralmente quatro meses e pode ser concluída antes desse prazo mediante solicitação das partes. De modo ainda mais célere, procedimentos de arbitragem acelerada são concluídos em apenas cinco semanas (WOLLGAST, 2021).

Na indústria da moda, controvérsias de caráter transfronteiriço não são raras. Hoje, mais do que nunca, o negócio da moda é mundial e alcança consumidores em diferentes jurisdições. Diariamente, os proprietários de marcas celebram contratos com parceiros de diferentes países e com influenciadores relevantes para mercados específicos. Com uma rede de contratos tão vasta em vigência, é importante que os proprietários de marcas tenham acesso a um método de solução de controvérsias que tenha boa reputação, conheça esta atividade empresarial e possibilite a tomada de decisões rápidas e eficazes (WOLLGAST, 2021).

Na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, para litígios de até 2,5 milhões de dólares, na arbitragem comum, são cobrados 6 mil dólares de taxa destinada ao registro e à administração. Os honorários dos árbitros possuem custo médio de 20 mil dólares, que podem reduzir ou aumentar de acordo com a complexidade do objeto da controvérsia e do tempo despendido pelo árbitro. Destaca-se que há previsão de redução de 25% nas taxas de registro e administração do Centro, se qualquer das partes for requerente ou inventor em um pedido PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes) publicado, titulares de registros internacionais sob o sistema de Haia ou o sistema de Madri, provedores ou buscadores de tecnologia verde da OMPI ou entidade com menos de 250 funcionários (WIPO, 2023).

Conforme se verifica, em que pese a existência dos acordos internacionais, não existe um direito universal sobre a criação intelectual, fator que decorre do princípio da territorialidade, sendo que os órgãos judiciais ou administrativos de cada país que adotam os meios alternativos de resolução de

conflitos são competentes para apreciar a validade e a violação de um direito sobre as marcas.

#### **5.4 Mediação no INPI e a Arbitragem Privada**

O serviço de mediação é oferecido há pelo menos uma década nos Órgãos concedentes de direitos de marcas de alguns países. Depois das recomendações da Diretiva 2008/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a certos aspectos da mediação em matéria civil e comercial, de 21 de maio de 2008, os Estados membros foram orientados a implementar textos legais contemplando mecanismos de solução amigável de controvérsias, medida que estimulou os países a criarem serviços de mediação ou similares na área de propriedade intelectual (UE, 2008).

O Centro de Defesa da Propriedade Intelectual – CEDPI foi criado no INPI brasileiro e tinha como base legal o Decreto nº 7.356/2010 que aprovou a estrutura regimental do INPI. O órgão fazia parte da estrutura organizacional do INPI e era competente para resolver conflitos extrajudiciais em matéria de propriedade intelectual. Atuava principalmente para promover a utilização de mecanismos de resolução de conflitos, em especial mediação e arbitragem, relacionados à propriedade intelectual, de competência do INPI (BRASIL, 2010).

A mediação administrativa é aquela realizada sob o controle de um Órgão público concedente de registros. No caso em estudo, o INPI brasileiro havia implantado um projeto-piloto de mediação em marcas em 2013. Tratou-se de mediação oferecida aos usuários quando as partes iniciam um conflito em sede administrativa, ou seja, dentro do INPI. A mediação no INPI podia ser solicitada a partir de uma petição de oposição contra um pedido de marcas ou um requerimento de nulidade contra um registro de marca, por exemplo (WIPO, 2023).

Depois de solicitada a oposição ou o requerimento, as partes tinham a opção de aderir à mediação, administrada pela própria Autarquia e, em regra, conseguir alcançar a solução de sua controvérsia com mais celeridade. A mediação conduzida pelo INPI produziu como resultado situações como licença e cessão de marcas, desistência de um pedido de registro, desistência de um procedimento de oposição ao pedido de registro, renúncia ao registro,

desistência de um processo administrativo de nulidade de registro, acordos de convivência, expressa autorização e cartas de consentimento (WIPO, 2023).

Atualmente, o Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI não é mais o órgão competente para promover a utilização de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos relativos aos direitos de propriedade intelectual. Pelo que determina o decreto em vigência, é a Procuradoria-Geral Federal Especializada junto ao INPI, o órgão competente para representar judicial e extrajudicialmente o INPI (BRASIL, 2022).

A Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal (CCAF) integra a Consultoria-Geral da União, e é representada nos estados pelas Câmaras Locais de Conciliação - CLCs. São órgãos de direção superior da Advocacia-Geral da União, e atuam, por meio de auto composição, na busca da prevenção e solução consensual de conflitos que envolvam órgãos da administração pública federal, autarquias ou fundações federais. O acesso à mediação pela CCAF por particulares está pendente de regulamentação, ou seja, a mediação no formato que se tinha no INPI não está mais disponível para civis (CCAF, 2023).

Nesse caso, a alternativa disponível para resolução consensual de conflitos em matéria de marcas, são as câmaras privadas de mediação e arbitragem, nas quais as partes podem recorrer e buscar a realização de sessões durante ou após a ocorrência do conflito ou acordada previamente tal como sucede nas questões contratuais, sem que haja interferência do órgão estatal.

Conforme dispõe a lei sobre arbitragem, a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, que, como se pode constatar, no que se refere a assuntos civis, ainda não existe regulamento específico no Brasil. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis (BRASIL, 1996b).

As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral direitos que são mensuráveis economicamente e que o titular possa dispor de forma livre, sem afetar direitos da personalidade. No que toca a propriedade intelectual, referem-se a licenciamento e cessão marcas, patentes,

transferência de know-how, desenho industrial, programas de computador, topografia de circuitos integrados tecnologias (BRASIL,1996b).

Na atualidade, as câmaras privadas de arbitragem possuem atuação desconectada dos tribunais, situação diferente da câmara privada de mediação, na qual se pode atuar dentro ou fora dos tribunais, que possui, com as devidas adaptações, os mesmos direitos e deveres dos mediadores judiciais e conciliadores (BRASIL, 2015a).

A câmara privada de mediação que atua incidentalmente nos processos judiciais, precisa ser credenciada no tribunal. Em contrapartida ao credenciamento, a câmara privada deve suportar um percentual de audiências não remuneradas, a ser estabelecido pelos tribunais de acordo com parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. O tribunal não exige o repasse de valores, mas como contrapartida ao credenciamento, as câmaras privadas devem suportar determinado percentual de sessões não remuneradas (CNJ, 2023).

#### Resolução CNJ n. 125/2010

Art. 12-D. Os Tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas pelas Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação, com o fim de atender aos processos em que foi deferida a gratuidade da justiça, como contrapartida de seu credenciamento, nos termos do art.169, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, respeitados os parâmetros definidos pela Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos ad referendum do Plenário. (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

Para atuar como câmara privada cadastrada, os integrantes precisam ser mediadores cadastrados no respectivo tribunal, sendo necessária, portanto, capacitação nos moldes da Resolução CNJ n. 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça. O cadastramento de câmaras privadas é facultativo para a realização de sessões de mediação ou conciliação pré-processuais (CNJ, 2010).

#### Resolução CNJ n. 125/2010

Art. 12-C. As Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação ou órgãos semelhantes, bem como seus mediadores e

conciliadores, para que possam realizar sessões de mediação ou conciliação incidentes a processo judicial, devem ser cadastradas no Tribunal respectivo ou no Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores, nos termos do art. 167 do Código de Processo Civil de 2015, ficando sujeitas aos termos desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

#### Código de Processo Civil

Art. 167. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, que manterá registro de profissionais habilitados, com indicação de sua área profissional.

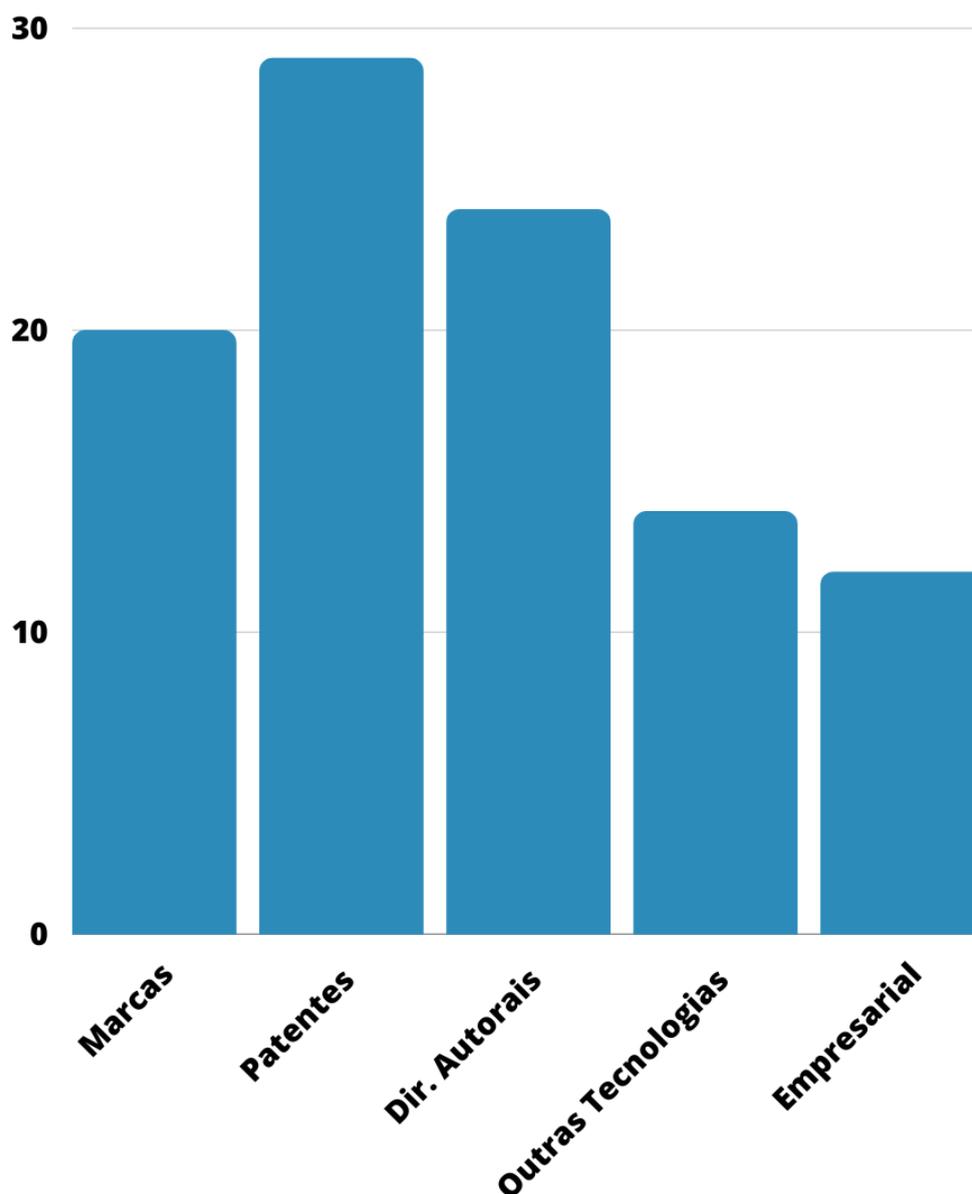
No entanto, feita a opção pelo cadastro, as câmaras privadas terão de seguir as regras fixadas na Resolução CNJ n. 125/2010, inclusive quanto à capacitação, bem como às disposições contidas no Código de Processo Civil. O procedimento de cadastramento de câmara privada no Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores (CCMJ) devem ser obtidas diretamente no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) do tribunal, órgão responsável pelo cadastramento (CNJ, 2023).

No que toca aos custos da mediação e da arbitragem privada, é importante destacar que os valores variam de acordo com a taxa de administração da câmara e honorários de árbitro, que nem sempre são custos baixos. A título de exemplificação, cita-se a Câmara de Mediação e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, que na arbitragem com valor da causa de até R\$ 5.000.000 (cinco milhões de reais), os custos somados de honorários de árbitro e taxas administrativas variam de R\$110.000 (cento e dez mil reais) a 114.000 (cento e catorze mil reais). No que se refere a mediação, nas causas de até 1.000.000 (um milhão de reais) o custo mínimo é de R\$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) (FGV, 2016; FGV, 2019).

Outra alternativa à câmara privada, é a mediação, arbitragem e determinação especializada de método para resolução do conflito realizada pela a World Intellectual Property Organization (WIPO) em parceria com o INPI, para gerenciar os procedimentos e realizar uma mediação envolvendo direitos de marcas de forma isenta. Quando os requerentes optarem por firmar acordo fruto do trabalho realizado pela WIPO na resolução de disputas que envolvem acordos de licenciamento de marcas registradas, patentes, direitos autorais,

software, por exemplo, analisado pelo corpo técnico do instituto, este será soberano para acatar ou não o termo firmado entre as partes, podendo recusar a homologação do mesmo se este se mostrar em confronto com a lei (WIPO, 2023).

**Gráfico 2** – Percentual de temas na mediação e arbitragem da WIPO

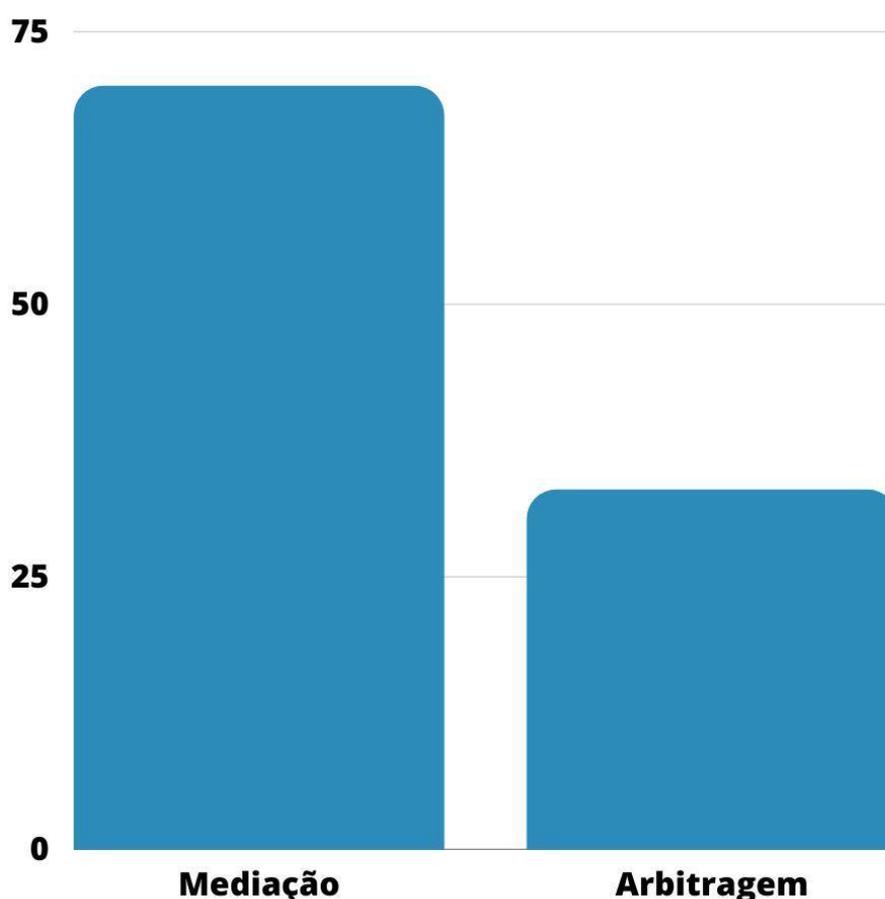


Fonte: WIPO, 2022

As partes requerentes da mediação costumam ser empresas de grande porte, pequenas e médias empresas e *startups* em todas as indústrias e setores, artistas e

inventores, centros de pesquisa e desenvolvimento, universidades, produtores e sociedades de arrecadação presentes em diversos países.<sup>1</sup> Os procedimentos buscam criar oportunidades positivas para acordos entre as partes. Até o momento, 70% dos casos de mediação e 33% dos casos de arbitragem foram finalizados com um acordo entre as partes (WIPO, 2023).

**Gráfico 3** – Casos finalizados com acordo na WIPO



Fonte: WIPO, 2022

<sup>1</sup> Países que possuem a câmara de Wipo: Andorra, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Belize, Brasil, Bulgária, Camarões, Canadá, Chile, China, Colômbia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, República Dominicana, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Gana, Grécia, Honduras, Hungria, Islândia, Índia, Indonésia, Irã (República Islâmica da), Irlanda, Israel, Itália, Japão, Quênia, República da Coreia, Letônia, Líbano, Liechtenstein, Luxemburgo, Malásia, Malta, Ilhas Marshall, México, Mônaco, Holanda, Nova Zelândia, Nigéria, Macedônia do Norte, Noruega, Paquistão, Panamá, Filipinas, Polônia, Portugal, República da Coreia, Romênia, Federação Russa, São Cristóvão e Nevis, Arábia Saudita, Arábia, Sérvia, Seychelles, Singapura, Eslováquia, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia, Trinidad e Tobago, Türkiye, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos da América, Uruguai, Venezuela (República Bolivariana da), Vietnã e Zâmbia.

Os valores em disputa nos casos da WIPO variaram de US\$ 15.000 (quinze mil dólares) a US\$ 1 bilhão (um bilhão de dólares). Os procedimentos da mediação internacional realizada pela *World Intellectual Property Organization* são conduzidos em vários idiomas, tais como: chinês, inglês, francês, alemão, grego, italiano, japonês, coreano, português, russo, esloveno e espanhol. Os locais dos procedimentos incluem: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Colômbia, República Dominicana, França, Alemanha, Irlanda, Itália, México, Holanda, Filipinas, República da Coreia, Cingapura, Espanha, Suíça, Trinidad e Tobago, Reino Unido e Estados Unidos da América.

Em Portugal pode ser constituído tribunal arbitral com demandas que venham diretamente do Poder Judiciário, para o julgamento de todas as questões suscetíveis de recurso judicial. A previsão da utilização dos mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios encontra-se expressa no Decreto nº 110/2018, que institui o Código da Propriedade Industrial - CPI, dispondo que *“Sem prejuízo da possibilidade de recurso a outros mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios, pode ser constituído tribunal arbitral para o julgamento de todas as questões suscetíveis de recurso judicial”* (PORTUGAL, 2018).

Em Portugal até 2009 não havia tribunal de propriedade intelectual especializado para julgar os recursos contra decisões do INPI. Essa função ficava a cargo dos Tribunais de Comércio, que demoravam cerca de cinco anos para emitir uma decisão. Neste contexto foi criado um centro de arbitragem institucionalizada, o ARBITRARE (BORRALHO, 2021).

A arbitragem institucionalizada garantiu maior qualidade nas decisões e modificou a competência para dirimir os litígios envolvendo arbitragem transferindo-a dos Tribunais de Comércio para o ARBITRARE – Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações – composto por três tipos de serviços: informação, mediação e tribunal arbitral (PORTUGAL, 2021).

O ARBITRARE é competente para julgar recursos que concedam ou recusem direitos de propriedade industrial, direitos relativos a transmissões, licenças, declarações de caducidade ou quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos da propriedade industrial. O ARBITRARE é associação privada, sem fins lucrativos e não é nem administrado, nem controlado pelo INPI de Portugal (ARBITRARE, 2014).

Trata-se de uma espécie de tribunal administrativo descentralizado, institucionalizado e com poder jurisdicional, criado por lei mediante autorização do Ministério da Justiça para julgar os recursos contra as decisões do INPI – PT. O Órgão tem competência para julgar, por meio de procedimentos de arbitragem voluntária ou necessária, além da matéria de propriedade industrial, os casos que envolvam firmas, denominações e nomes de domínios e a composição de litígios de valor igual ou inferior a 1 milhão de euros (BORRALHO, 2013).

A mediação no ARBITRARE é facultativa e considerada uma fase do processo composto pelo serviço de informação, mediação e o tribunal arbitral. A primeira fase é a prestação de informações de caráter técnico e administrativo, por meio eletrônico, via e-mail ou telefone, e a apresentação de peças processuais. A parte contrária é contatada para saber se aceita submeter o litígio à jurisdição do ARBITRARE. No momento em que a parte aceita, poderá contestar apresentando as peças processuais por meio eletrônico. A segunda fase é a da mediação, quando as partes tentam compor um litígio amigavelmente com a presença de um mediador neutro. O acordo resultante da mediação é confidencial, salvo se outra for a vontade das partes, e uma vez homologado tem força de decisão arbitral (PORTUGAL, 2021).

A mediação pode terminar de três formas: com a assinatura da ata do acordo; pelo relatório escrito do mediador constatando que, após consulta das partes, não se justificam novos esforços no sentido de chegarem a acordo; ou por declaração de vontade de qualquer das partes ao mediador de pôr fim antecipadamente ao processo (PORTUGAL, 2018).

Se a mediação não resultar em acordo, o mediador, que não pode ficar mais de 30 dias com o processo, remete a decisão ao ARBITRARE para prosseguir com o tribunal arbitral. Caso as partes dispensem a fase de mediação ou se a mediação não resultar em um acordo, é designada audiência que pode ser suspensa se há indícios de que possa surgir um acordo. Até o final da audiência as partes podem conciliar-se, terminando o processo com uma transação homologada pelo tribunal arbitral (ARBITRARE, 2014).

Se as partes não chegarem a um acordo de mediação ou se pular esta etapa, o processo é submetido à terceira fase que é o tribunal arbitral. A sentença arbitral é proferida em um prazo médio de seis meses a contar da constituição do tribunal. As

decisões do ARBITRARE são proferidas em um prazo máximo de seis meses, prorrogável por igual período. Em regra, as decisões são publicadas, mas caso as partes concordem, podem ser confidenciais (ARBITRARE, 2014).

Diferente do caso brasileiro, no qual o INPI não está vinculado à câmara de mediação e arbitragem privada, em Portugal, o INPI vincula-se automaticamente ao ARBITRARE como forma de estímulo ao uso desse meio alternativo e especializado. Isso é possível devido a alteração legislativa que veio do Decreto-Lei nº 143/2008 e foi mantida pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, e abriu-se a possibilidade da vinculação genérica do INPI a centros de arbitragem voluntária institucionalizada. Portanto, as partes podem optar pelo ARBITRARE tão logo um requerente ingresse com um pedido on-line de marca no INPI – PT, onde há um formulário de pedido de registro de marca com a opção de adesão ao ARBITRARE em caso de surgimento de futuras controvérsias (PORTUGAL, 2018).

### **5.5 A Justiça Comum e a Arbitragem**

Um processo na justiça civil comum brasileira leva em média três anos e oito meses, conforme o Quadro 3. Em Portugal, o tempo médio de duração dos processos cíveis e comerciais é de 6 meses e meio. Se comparados, o prazo médio de resolução de disputas pela arbitragem no Brasil é de seis meses, na justiça comum, a média é de três anos e meio (CNJ, 2021).

Em contraponto, em Portugal o prazo máximo para resolução de litígio arbitral é de doze meses, prazo maior do que a média na justiça comum portuguesa que é de 6 meses e meio (BRASIL, 1996b; PORTUGAL, 2011).

No que se refere aos recursos, tanto a justiça comum portuguesa quanto a brasileira, há a necessidade de pagamento de advogado e de todos os atos do processo, sem previsão de valor fixo, conforme Quadro 3. Entretanto, na arbitragem o pagamento é feito a câmara arbitral com valor fixo, sem obrigatoriedade de contratação de advogado e sem despesas extras (CAVALCANTI, 2021).

**Quadro 3 – Comparação entre a Justiça Comum e a Arbitragem**

BRASIL			PORTUGAL	
	Justiça Comum	Arbitragem	Justiça Comum	Arbitragem
Tempo	Em média 3 anos e 8 meses	Prazo de no máximo 6 meses	Em média 6 meses e meio	Prazo de no máximo 12 meses
Gastos	Pagamento de advogado e de todos os atos do processo, sem previsibilidade de valor fixo.	Valor fixo, sem obrigatoriedade de contratação de advogado e sem despesas extras.	Pagamento de advogado e de todos os atos do processo, sem previsibilidade de valor fixo.	Valor fixo, sem obrigatoriedade de contratação de advogado e sem despesas extras.

Fonte: Autoria Própria (2022).

No Brasil existe a obrigatoriedade da audiência de conciliação ou mediação, que são meios consensuais de solução de conflitos vinculados ao processo judicial e representam uma forma de amenizar o atual quadro de intensa litigiosidade. Anteriormente, no Código de Processo Civil de 1973, a audiência era denominada audiência preliminar e ocorria no meio do procedimento, entre a fase da resposta e a da instrução (PACIORNIK, 2020).

Na hipótese de qualquer das partes injustificadamente não comparecer a audiência de conciliação, essas deverão ser multadas por ato atentatório à dignidade da justiça, não sendo a manifestação de desinteresse externada por apenas uma das partes justificativa suficiente para o afastamento da cobrança de multa (BRASIL, 2015b; PACIORNIK, 2020).

Atualmente, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a audiência preliminar teve sua posição alterada para o início do processo, e passou a ser de observância obrigatória pelo juiz. Entretanto, a audiência pode ser dispensada somente em duas hipóteses: quando se tratar de direito que não admita a autocomposição, ou, quando ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. Contudo, ainda são proferidas decisões judiciais dispensando a audiência preliminar fora das hipóteses elencadas no texto legal, uma prática antinômica (PACIORNIK, 2020).

Nesse sentido, tem se verificado nos Juizados Especiais Fazendários, nos quais o Estado é parte, os juízes têm optado por deixar de designar audiência de conciliação, orientados pelo princípio da celeridade. A justificativa se fundamenta no sentido que, em se tratando de pessoa jurídica de direito público, a audiência preliminar, em regra, não tem servido ao fim conciliatório e à celeridade processual.

Cabe ressaltar que o Poder Judiciário é livre para instituir a política de tratamento dos conflitos de interesses, que objetiva assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade, ou seja, existe espaço, conferido pelo Código de Processo Civil e pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 125/2010, para que a arbitragem possa ser implementada de forma oficial e também se torne obrigatória (CNJ, 2010; PACIORNIK, 2020).

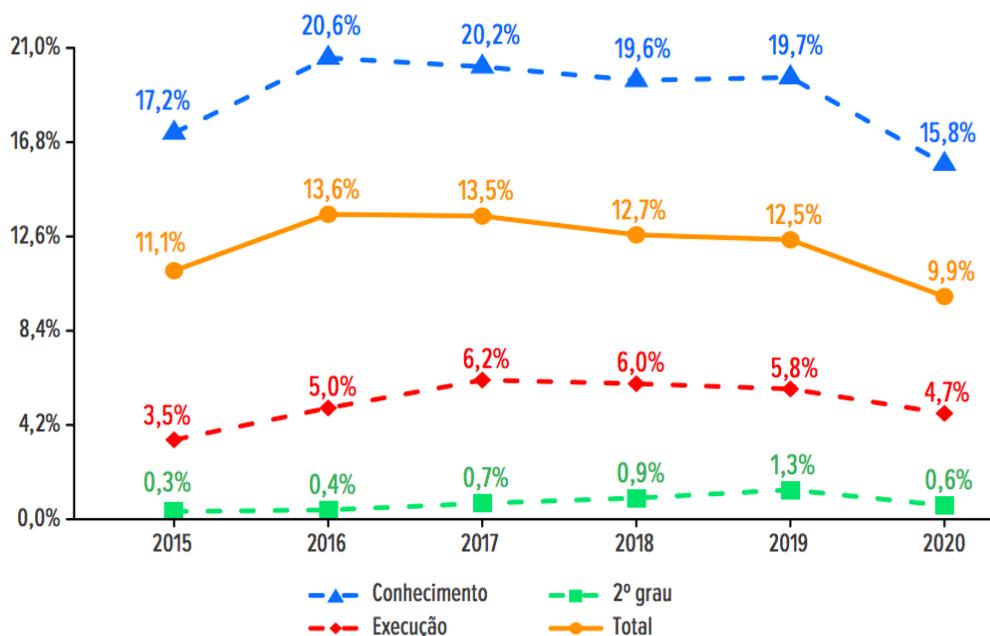
Para que as técnicas do procedimento sejam empregadas sem qualquer influência tendenciosa e de modo imparcial na condução do diálogo, ou, na negociação entre as partes, o magistrado que irá julgar a ação deveria ser proibido de conduzir a audiência ou sessão de mediação, conciliação ou arbitragem. Entretanto, não é esse o comando do Código de Processo Civil, que permite que a audiência seja conduzida pelo magistrado. A norma não prevê a hipótese na qual a parte confessa um fato durante a audiência, mas o acordo não é formalizado. Nesse caso, a parte poderá não confessar esse fato no decorrer da ação judicial e o juiz não poderá levar esse fato em consideração, porque a conciliação e a mediação são regidas pelo princípio da confidencialidade. Já a

arbitragem pode ser regida pelo princípio desde que com a anuência das partes (PACIORNIK, 2020).

Por isso, de acordo com o Código de Processo Civil e a Resolução CNJ n. 125/2010, a audiência prévia obrigatória será realizada no Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania – Cejusc, que por sua vez é administrado pelo Núcleo Permanente de Método Consensual de Solução de Conflitos – NUPEMEC. As referidas normas determinam que os tribunais devem criar centros responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e de mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Os centros devem conter mediadores e conciliadores que conduzirão as sessões e audiências, e, na falta desses centros, o juiz da causa é o encarregado de realizar a audiência prévia ao início do processo (BRASIL, 2015b).

De acordo com o relatório do Conselho Nacional de Justiça, Justiça em Números 2021, no final de do ano de 2020 foi verificada uma queda no percentual de sentenças homologatórias de acordo, se comparado aos três anos anteriores (CNJ, 2021).

**Gráfico 4 – Série histórica do Índice de Conciliação**



Fonte: Relatório justiça em números, 2021.

O gráfico 4 apresenta a série histórica do índice de conciliação, com dados levantados do Relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça. Na horizontal do gráfico 4 estão os anos de 2015 a 2020, na vertical na linha Total (círculo amarelo) está o percentual de conciliações promovidas pelo Poder Judiciário brasileiro durante os anos de 2015 a 2020. A legenda apresenta as fases do processo judicial (conhecimento, execução e 2º grau) nas quais as partes participaram de sessões de conciliação e optaram por resolver os conflitos por meio deste método em vez de prosseguirem com o processo convencional na justiça. O índice de conciliação é dado pelo percentual de sentenças homologatórias de acordo em relação ao total de sentenças e decisões terminativas proferidas. A conciliação é política adotada pelo CNJ desde 2006 (CNJ, 2021).

A fase de conhecimento, também denominada 1º grau (triângulo azul), consiste no primeiro grau de jurisdição, nela o juiz recebe os fatos, provas e fundamentos jurídicos das partes envolvidas na causa para que possa proferir a sentença. O 2º Grau (quadrado verde) é a fase do processo no qual a parte que perdeu o pedido requerido na sentença, apresenta recurso contra a sentença proferida em primeiro grau. Nem todos os processos chegam a essa fase, pois é preciso que uma das partes entre com recurso para que o processo chegue ao 2º Grau. A Execução (losango vermelho) é a fase processual na qual a obrigação de dar, fazer ou não fazer estabelecida na sentença proferida na fase de conhecimento ou no acórdão (semelhante a sentença, entretanto é proferido no 2º Grau) é completamente satisfeita. Por fim, a linha total (círculo amarelo) representa o percentual de decisões terminativas proferidas no âmbito do processo convencional no Poder Judiciário brasileiro (BRASIL, 2015 b).

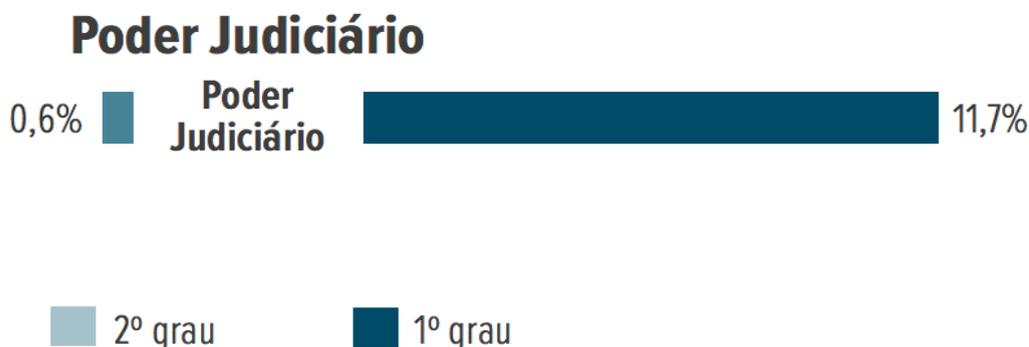
O gráfico 4 apresenta o percentual de sentenças homologatórias de acordo, comparativamente ao total de sentenças e decisões terminativas proferidas. Em 2020, foram 9,9% de sentenças homologatórias de acordo. Na fase de execução, as sentenças homologatórias de acordo corresponderam, em 2020, a 4,7%, e na fase de conhecimento, a 15,8% (CNJ, 2021).

O gráfico 5 apresenta o Índice de conciliação por grau de jurisdição, por tribunal, com dados levantados do Relatório Justiça em Números do Conselho

Nacional de Justiça. No gráfico é analisado o percentual de conciliações que resultaram em sentenças homologatórias de acordo, na fase de conhecimento (primeiro grau), a conciliação se apresenta em percentual maior se comparado ao segundo grau, no qual a conciliação ocorre raras vezes (CNJ, 2021).

O baixo índice de conciliação deve-se ao fato de que os tribunais ainda estão instituindo o serviço para os processos em trâmite no 2º grau de jurisdição, já que a conciliação é procedimento obrigatório nas unidades judiciárias de 1º Grau e pode ser requerida pelas partes a qualquer tempo nos seus processos. O Tribunal de Rondônia em ato conjunto nº 021/2020, implementou a conciliação no 2º grau no qual as partes, que podem solicitar audiência ao desembargador do caso. No Tribunal de Justiça de Brasília o procedimento existe desde 2017, e foi criado pela Portaria Conjunta 81/2017 que foi revogada pela Portaria GPR 732 de 21/04/2020 (RONDÔNIA, 2020; BRASÍLIA, 2017).

**Gráfico 5** – Índice de conciliação por grau de jurisdição, por tribunal



Fonte: Relatório justiça em números, 2021.

Esse fenômeno se justifica devido ao fato de que a conciliação é mais incentivada no primeiro grau, porque o Código de Processo Civil tornou obrigatória a realização de audiência prévia de conciliação e mediação. Ademais, quando o processo chega ao segundo grau, a parte vencida entrou com recurso devido ao inconformismo da decisão proferida na sentença, nesse ponto já foram frustradas todas as tentativas de conciliação do primeiro grau (CNJ, 2021).

Código de Processo Civil, de 16 de março de 2015.

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

§ 1º O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária.

§ 2º Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes.

§ 3º A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado.

§ 4º A audiência não será realizada:

I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual;

II - quando não se admitir a autocomposição.

§ 5º O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.

§ 6º Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes.

§ 7º A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei.

§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

§ 9º As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.

§ 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença.

§ 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos entre o início de uma e o início da seguinte.

Entretanto, mesmo que o Código de Processo Civil tornou obrigatória a realização de audiência prévia de conciliação e mediação, em quatro anos o número de sentenças homologatórias de acordo diminuiu 18,8%. Em relação ao ano de 2019, houve diminuição de 37,1%, provavelmente em decorrência da pandemia da Covid-19, que pode ter dificultado a realização de procedimento e

emprego de técnicas que em funcionam melhor nas audiências presenciais (CNJ, 2021)

## **5.6 Convenção, Cláusula e Compromisso Arbitral**

Na eventual hipótese de surgimento de conflito quando, verifica-se o uso indevido de marca, as partes envolvidas podem optar pela escolha do método da arbitragem (convenção arbitral) para solucionar o objeto de discussão. Esse método pode ocorrer mediante cláusula compromissória/arbitral ou compromisso arbitral (BRASIL, 1996b).

O compromisso arbitral é celebrado depois do litígio, e por isso, o objeto a ser analisado fica mais claro para a cognição dos árbitros. De outro modo, a cláusula arbitral é redigida antes do conflito e possui conteúdo genérico, que pode, posteriormente, ter de ser mais especificado. A cláusula arbitral, também denominada cláusula compromissória, é inserida em negócios jurídicos entre as partes, e é caracterizada como convenção de arbitragem anterior ao litígio. Nela, as partes inserem a previsão de que em caso de conflito, esse será resolvido por árbitro (CAHALI, 2017; GUERRERO, 2022).

O compromisso arbitral é diferente, porque ocorre no momento em que já existe o conflito, e as partes celebram o acordo optando pela arbitragem (convenção arbitral). Existindo conflito sobre marcas entre as partes, elas podem definir a arbitragem como forma de solução (CAHALI, 2017; GUERRERO, 2022).

Apesar de não ser prática comum, nada impede que, na constância de uma relação jurídica entre as partes, estas celebrem um compromisso arbitral prevendo questões que serão solucionadas por meio da arbitragem. Embora sejam conceitualmente diferentes, a cláusula e o compromisso arbitral apontam para um mesmo objetivo final, ou seja, a apreciação de questões litigiosas à decisão dos árbitros (GUERRERO, 2022).

Nota-se que, ao ser inserida no contrato, a cláusula integra o conjunto de estipulações que compõem a sua estrutura, há um propósito econômico supracontratual no consentimento, no objeto ou nas bases do negócio. Deste modo, a concepção do conteúdo contratual como conjunto coeso leva a considerar a existência de uma economia do contrato. Essa concepção serve de diretiva

interpretativa, a fim de colmatar as lacunas do conteúdo e resolver divergências (MAIA, 2022).

De outro modo, a convenção arbitral consiste no acordo de vontades pelo qual as partes se vinculam à solução de litígios por meio de juízo arbitral sendo cancelada a jurisdição estatal, os conflitos submetidos ao referido juízo podem ser determinados ou determináveis, presentes ou futuros (GUERRERO, 2022).

Destaca-se que em Portugal existe o instituto da arbitragem necessária, que envolve a obrigatoriedade de os litigantes submeterem o litígio a instâncias arbitrais previamente constituídas para tal finalidade. A temática da propriedade intelectual é constantemente submetida ao referido instituto. Entretanto, existem muitos obstáculos a serem enfrentados, dentre eles a limitação do direito de defesa do particular perante os órgãos judiciais, junto dos quais se discutem questões que lhe dizem respeito (MEDEIROS, 2015).

A convenção arbitral, notadamente a cláusula compromissória, é ferramenta jurídica preventiva apta a aparelhar adequadamente as operações comerciais e negócios complexos celebrados por entes públicos e particulares. Ter conteúdo econômico na medida agrega toda a conjuntura do contrato, isto é, deve ser interpretada para além da questão jurídica a qual está inserida, já que há todo um contexto econômico-negocial que abrange a relação entre as partes (MAIA, 2022).

Nos contratos ou convênios firmados entre parceiros públicos ou/e privados e Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs, com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, as partes têm optado por adicionar cláusula arbitral para dirimir dúvidas no que se refere à execução do contrato ou convênio, na forma do modelo abaixo (BRASIL,2004):

Para dirimir quaisquer dúvidas na Execução deste Contrato, as Partes se comprometem, previamente, a buscar uma solução administrativa na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF. Caso reste inviabilizada a conciliação, fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de (indicar o estado), para dirimir os conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja (AGU,2020).

Outra hipótese na qual é cabível a previsão do compromisso arbitral é nos contratos internacionais com ICTs brasileiras, nos quais a cláusula seria meio ágil de solução de conflitos na esfera internacional. Nesse ponto, a Lei de Inovação prevê a possibilidade de acordos internacionais.

Lei nº 10.973/2004

Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

Parágrafo único. O apoio previsto no *caput* poderá contemplar as redes e os projetos internacionais de pesquisa tecnológica, as ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação, inclusive incubadoras e parques tecnológicos, e a formação e a capacitação de recursos humanos qualificados. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016) (BRASIL, 2004)

Em Portugal, o Decreto-Lei nº 67/2021 estabelece o regime e define o modelo de governo para a promoção de inovação tecnológica, criou as Zonas Livres Tecnológicas – ZLTs. Essas zonas englobam entidades públicas e privadas, ou seja, dentro da ZLTs estariam o equivalente às ICTs brasileiras. Esse decreto prevê a possibilidade transações internacionais entre Portugal e demais países, ao prever a competência da Autoridade de Testes, a entidade responsável pelo acompanhamento e monitoramento da ZLT:

Artigo 10.º

Competências da Autoridade de Testes

1 - São competências da Autoridade de Testes

h) Representar o Estado Português em iniciativas e projetos de inovação e testes, nacionais e internacionais, em conjunto com as entidades gestoras;

Em ambos países, a especialização das câmaras de arbitragem em questões comerciais é determinante na escolha da arbitragem como método primordial de resolução de controvérsias. Em Portugal, tanto a cláusula arbitral quanto o

compromisso arbitral são meios válidos para que seja estipulada a utilização da arbitragem. De outro modo, no Brasil, é necessário que a cláusula arbitral se converta em um compromisso arbitral para que a arbitragem ocorra (CAHALI, 2017).

No âmbito do Direito Público, em Portugal a Lei de Arbitragem Voluntária permite que a Administração Pública possa celebrar convenções de arbitragem, quando o objeto da demanda arbitral seja litígio de direito privado ou se houver autorização legal que permita a resolução de casos que envolvem a Administração Pública (PORTUGAL, 2011).

Nos acordos entre Estados Internacionais, na Organização Mundial do Comércio – OMC a arbitragem também é matéria de solução de controvérsias voltadas para o aumento do fluxo e expansão do comércio, os investimentos ao nível internacional, a agricultura, os serviços e propriedade intelectual, de modo que aglutina todas as áreas referentes ao comércio mundial (PEREIRA, 2017).

O mercado possui um grande dinamismo e se organiza de maneira específica em cada operação econômica e cada desenho contratual possui consequências do ponto de alocação dos riscos entre cada um dos contratantes. Isso não pode passar inoculado por qualquer julgador, seja judicial ou arbitral (MAIA, 2022).

Nesse sentido, em 1947, antes do surgimento da Organização Mundial do Comércio – OMC em 1995, o *General Agreement on Tariffs and Trade* (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) – GATT possuía sistema incipiente de resolução de controvérsias semelhante ao da arbitragem. O Estado-Membro requerente fazia uma consulta, e após, eram estabelecidos painéis de especialistas a fim de elaborar relatório de arbitragem sobre controvérsias (PEREIRA, 2017).

Nessa fase, a arbitragem tinha uma função de auxiliar na solução das contestações, pois esta estrutura era fundamental. Nesta percepção, o método reiterado do GATT/1947 necessitava da concordância da descrição do cenário pelo seu conselho de representação, isto é, a descrição do cenário só passava a ser indispensável depois da aceitação do conselho, por unanimidade de seus componentes (PEREIRA, 2017).

Desse modo, com a arbitragem especializada na OMC volta-se para a responsabilidade internacional, e, diferente do que ocorria no GATT, não se protege a legalidade de modo exclusivo. Na OMC, a proteção da responsabilidade

internacional transcende as partes envolvidas numa disputa igual para todos os Estados-Membros. Na OMC a arbitragem se aperfeiçoou à medida em que foram estabelecidos etapas e prazos a serem cumpridos por todos os países integrantes, elementos que não estavam presentes no GATT. A ausência desses elementos permitiu que muitos países fizessem prevalecer seu poder econômico para barrar o andamento da análise dos litígios (GARCIA, 2010).

### **5.7 Estudo de Caso**

Os atos administrativos emanados do INPI brasileiro não são passíveis de revisão pela via arbitral. Essa impossibilidade de revisão decorre da verificação dos seguintes critérios: a) a livre disposição dos direitos; b) o conteúdo patrimonial; e c) a inexistência de reserva específica e normas imperativas afastando o procedimento arbitral (MAZZONETTO, 2017).

No que se refere ao requisito da livre disposição, ou disponibilidade de direitos e seu conteúdo patrimonial, destaca-se que, conforme se verificou nos tópicos anteriores, os direitos sobre a marca são direitos patrimoniais disponíveis e podem ser objeto de arbitragem.

Portanto, tanto no Brasil, quanto em Portugal a marca pode ser objeto de arbitragem. Entretanto, os países se diferem no que se refere à inexistência de reserva específica e normas imperativas afastando o procedimento arbitral.

No Brasil, a arbitragem não pode ter por objeto a revisão dos atos administrativos e não pode ser utilizada para questões relacionadas ao serviço público. A Lei de Propriedade Industrial afasta o procedimento arbitral como meio de revisão dos atos do INPI (OLIVEIRA, 2019).

Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996)

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

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

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros (BRASIL, 1996a).

Em Portugal, de acordo com disposição legal, no que se refere ao conflito de marcas, é possível submeter ao juízo arbitral casos de anulação de registro de

marca frente ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial português, que tenha como requerente a Administração Pública (ALMEIDA, 2005).

Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei n.º 110/2018)

Artigo 47.º

Tribunal arbitral

1 – Sem prejuízo da possibilidade de recurso a outros mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios, pode ser constituído tribunal arbitral para o julgamento de todas as questões suscetíveis de recurso judicial.

2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que existam contrainteressados, salvo se estes aceitarem o compromisso arbitral.

3 – O tribunal arbitral pode determinar a publicidade da decisão nos termos do n.º 5 do artigo 34.º

Artigo 48.º

Compromisso arbitral

1 – O interessado que pretenda recorrer à arbitragem, no âmbito dos litígios previstos no artigo anterior, pode requerer a celebração de compromisso arbitral, nos termos da lei de arbitragem voluntária, e aceitar submeter o litígio a arbitragem.

2 – A apresentação de requerimento, ao abrigo do disposto no número anterior, suspende os prazos de recurso judicial.

3 – Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a outorga de compromisso arbitral por parte do INPI, I. P., é objeto de despacho do presidente do conselho diretivo, a proferir no prazo de 30 dias contado da data da apresentação do requerimento.

4 – Pode ser determinada a vinculação genérica do INPI, I. P., a centros de arbitragem voluntária institucionalizada com competência para dirimir os conflitos referidos no n.º 1 do artigo anterior, por meio de portaria do membro do Governo de que dependa este Instituto, a qual estabelece o tipo e o valor máximo dos litígios abrangidos, conferindo aos interessados o poder de se dirigirem a esses centros para a resolução de tais litígios.

5 – Sempre que o INPI, I. P., se encontre vinculado nos termos do número anterior e a parte contrária o aceite, há possibilidade de recurso da decisão arbitral que vier a ser proferida para o tribunal da relação territorialmente competente para a área da sede do tribunal de propriedade intelectual, nos termos da legislação processual civil (PORTUGAL, 2018).

No ano de 2021, o INPI português figurou como requerido em procedimento arbitral sobre um despacho (ato administrativo) no qual foi indeferido o pedido de registro da marca “Pandemia”. O procedimento ocorreu no ARBITRARE que é um

centro de arbitragem institucionalizada, em Portugal, criado em 2009, inserindo-se dentro da rede de Centros de Arbitragem Portugueses apoiados pelo Estado, com competência para resolver litígios nas áreas de propriedade industrial, nomes de domínio, firmas e denominações (ARBITRARE, 2023).

O caso em comento insere-se na área da propriedade industrial, visa a proteção das invenções, do design e dos sinais que sirvam para identificar no mercado produtos ou serviços, estabelecimentos ou entidades, sendo essa a função da marca. O tribunal arbitral é constituído por árbitros que devem ser independentes e imparciais ao julgar as causas que envolvem o interesse das partes, não podendo atuar como seus representantes ou mandatários (ARBITRARE, 2023).

O tribunal arbitral de modo geral, bem como, especificamente o ARBITRARE – Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações, pode ser composto por árbitro único, designado por acordo entre as partes ou por três árbitros. Nesse último caso, cada parte designa um árbitro cabendo a designação do terceiro, que presidirá, aos árbitros indicados pelas partes. A Constituição do tribunal arbitral ocorre com a aceitação do encargo pelo árbitro, após a apresentação das peças processuais pelas partes e subsequente fase de mediação, se a mesma tiver lugar (ARBITRARE, 2023).

O ARBITRARE disponibiliza lista de árbitros, constituída por personalidades de reconhecido mérito que, pela sua experiência e qualificações profissionais, oferecem garantias de idoneidade e de isenção ao exercício da função de árbitro. As partes podem indicar árbitros que integrem a referida lista ou externos ao Centro (ARBITRARE, 2023).

No presente caso, o requerente, que não foi identificado devido ao princípio da confidencialidade, questionou o indeferimento do sinal nominativo “Pandemia” para a Classificação Internacional de Nice números 32 e 33, de Produtos e Serviços voltados ao comércio de vinhos, cervejas e bebidas destiladas (PORTUGAL, 2021).

Conforme determina o artigo 47, números 1 e 2 do Código de Propriedade Industrial de Portugal o tribunal arbitral pode ser constituído para julgamento de todas as questões suscetíveis de recurso no judiciário referentes à propriedade industrial. No caso em análise, o recorrente aceitou a submissão do litígio a julgamento e decisão do ARBITRARE na ocasião em que o pedido de registro da marca Pandemia originou a presente arbitragem. De acordo com a Portaria nº

1.046/2009, de 15 de Setembro, determina a vinculação do INPI de Portugal à jurisdição do ARBITRARE (PORTUGAL, 2009).

#### Artigo 1.º

##### Vinculação ao Arbitrare

1 - Pela presente portaria vinculam-se à jurisdição do Arbitrare - Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações o Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P.

2 - O Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., vincula-se à jurisdição do Arbitrare - Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações para a composição de litígios de valor igual ou inferior a 1 milhão de euros e que tenham por objecto questões relativas a firmas e denominações.

3 - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., vincula-se à jurisdição do Arbitrare - Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações para a composição de litígios de valor igual ou inferior a 1 milhão de euros e que tenham por objeto matérias relativas à propriedade industrial (PORTUGAL, 2009).

O ARBITRATE busca a resolução de litígios emergentes de conflitos relativos a matérias de propriedade industrial, nomes de domínio, firmas e denominações que opunham particulares ou estes e a Administração Pública, contribuindo, assim, para que litígios desta natureza possam ser mais rápida e eficazmente resolvidos através da informação, mediação ou arbitragem (PORTUGAL, 2009).

O recorrente interpôs recurso contra o despacho do Diretor da Direção de Marcas e Patentes do INPI Portugal, por subdelegação de competências do respectivo Conselho Diretivo, publicado no Boletim de Propriedade Industrial em 28 de outubro de 2020. No despacho o pedido de registro da marca nacional “Pandemia” nº 642493 foi indeferido. Em conformidade com o artigo 12º, nº 1 e artigo 14º nº 1 do Regulamento de Arbitragem ARBITRARE, o árbitro Miguel Pupo Correia foi escolhido pelas partes (PORTUGAL, 2021).

A arbitragem ocorreu em sítio eletrônico com a apresentação de requerimento inicial através da plataforma de resolução de litígios online do ARBITRARE. Na segunda fase, é oferecida a mediação e as partes são convidadas para resolver o litígio numa sessão de mediação, na qual tentam chegar a acordo amigável com a intervenção de um terceiro imparcial e independente, o mediador de conflitos (ARBITRARE, 2023).

No caso em análise não houve lugar à mediação e foi constituído o tribunal arbitral composto por um ou três árbitros. Foi proferida a sentença arbitral no prazo de 3 meses a contar da constituição do tribunal arbitral (ARBITRARE, 2023).

No tribunal arbitral, a decisão publicada no sítio do ARBITRARE em 28 de fevereiro de 2021, ficou claro que o INPI português entendeu que a marca “Pandemia” é composta de elementos que contrariam a moral e à ordem pública, porque a expressão reflete o surto trágico da doença provocada pela Covid-19, que originou milhares de mortes e graves problemas sociais e econômicos (PORTUGAL, 2021).

Em resposta ao indeferimento, a parte que havia registado a marca (o requerente) alegou que não caberia ao INPI português classificá-la desta forma porque a palavra pandemia por si só não causaria qualquer tipo de ofensa nesse sentido. De acordo com o requerente, a expressão não pode ser associada à crise do Covid-19 porque no dicionário Priberam, ela se refere a “um surto de doença com distribuição geográfica internacional muito alargada.” E ainda apontou registros da marca “Pandemia” que foram anteriormente deferidos pelo INPI de Portugal (PORTUGAL, 2021).

A decisão arbitral revisou o ato administrativo e confirmou a decisão do despacho proferida pelo INPI português. Com base no despacho, a decisão arbitral concluiu que a marca “Pandemia” não pode ser registrada para o comércio de vinhos, cervejas e bebidas destiladas, porque vai contra a moral, a ordem pública e os bons costumes, nos termos do art. 321, número 3, alínea c, do Código de Propriedade Industrial português: “3 – É ainda recusado o registo de uma marca que contenha em todos ou alguns dos seus elementos: c) Expressões ou figuras contrárias à lei, moral, ordem pública e bons costumes” (PORTUGAL, 2021).

## **6. METODOLOGIA**

Este trabalho é uma revisão de literatura com método comparativo e abordagem qualitativa. Foram utilizadas as plataformas de pesquisa Google Acadêmico, Portal de Periódicos Capes e Repositório Institucional da UnB, compiladas no Quadro 4.

Na pesquisa realizada nessas plataformas, não foi delimitado o lapso temporal na busca de fontes. A opção pela não delimitação decorre do fato de que

muitas leis e artigos científicos que envolvem a temática ainda estão vigorando. Em que pese aparentarem estar ultrapassados, caso o leitor apenas analise o ano em que foram produzidos, essas fontes ainda são atuais e de suma importância para o trabalho. Foram avaliadas novas formas de utilização da arbitragem para facilitar a conciliação das partes envolvidas em conflito que envolva uso de marca, foram comparadas práticas existentes nos dois países: Portugal e Brasil.

O direito comparado é a técnica ou o método de interpretação, que se aplica a qualquer área do direito e busca auxiliar o pesquisador no entendimento aprofundado do instituto jurídico. O método do direito comparado possui três fases que compreendem o procedimento da pesquisa comparativa de leis e sentenças arbitrais. Esse método de interpretação, agrega um conjunto de procedimentos presentes em três fases: a analítica, a integrativa e a comparativa.

A primeira fase consiste na fase de conhecimento (fase analítica), é a análise das leis e decisões relacionadas a arbitragem aplicada ao conflito entre marcas. A segunda fase consiste na compreensão (fase integrativa), que é a busca por materiais de doutrina e jurisprudência que apresentem os entendimentos com análise crítica específica. A terceira fase consiste na comparação (síntese comparativa), ou seja, em confronto os dois objetos de pesquisa analisados e incorporados para que seja possível extrair semelhanças e diferenças entre ambos.

Este trabalho caracterizou-se pelo método comparativo com abordagem qualitativa. Com o fim de avaliar novas formas de utilização da arbitragem para facilitar a conciliação das partes em conflito que envolva uso de marca; comparar práticas existentes nos dois países: Portugal e Brasil; e adequar as peculiaridades e tecnicidades da arbitragem ao tema de Propriedade Intelectual: conflitos sobre uso de marcas, foram utilizados os métodos do direito comparado e a Matriz FOFA.

Nesse diapasão, o professor Inocência Mártires Coelho propõe que o direito comparado é um processo de busca e constatação de pontos comuns ou de pontos divergentes, entre diferentes sistemas jurídicos, a ser utilizado pelo intérprete como um recurso a mais para aprimorar o trabalho hermenêutico (COELHO, 2004).

O conjunto ordenado das três fases desses procedimentos alcançam a finalidade específica de esclarecer o instituto jurídico da arbitragem, aplicada ao conflito gerado entre as partes sobre o uso das marcas. Para subsidiar a utilização do método da Matriz FOFA, foi necessária a extração das semelhanças e diferenças

entre a lei e as decisões relacionadas ao conflito entre marcas no sistema jurídico brasileiro e português.

A pesquisa foi realizada entre os meses de maio a julho de 2022, e utilizou os seguintes critérios de busca:

**Quadro 4** – Critérios da busca por dados e textos.

<b>Fontes de dados e gerenciadores de busca</b>	<i>Foram utilizadas as plataformas de pesquisa Google Acadêmico, Portal de Periódicos CAPES e o Repositório Institucional da UnB.</i>
<b>Critérios de busca</b>	“arbitragem” AND “propriedade intelectual”
	“conflitos” AND “propriedade intelectual” AND “marcas”
	“lei” AND “arbitragem” AND “Portugal”
	“lei” AND “arbitragem” AND “Brasil”
	“sentença arbitral” AND “Portugal”
	“sentença arbitral” AND “Brasil”
	“arbitration” AND “intellectual property”
	“arbitration” AND “intellectual property” AND “Portugal”
	“arbitration” AND “intellectual property” AND “Brazil”
<b>Quantidade de artigos filtrados</b>	131 artigos (Repositório Institucional da UnB)
	21 artigos (Portal de Periódicos CAPES)
	13.669 artigos (Google Acadêmico)

Fonte: autoria própria (2022).

## 7. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Por meio da pesquisa nos ordenamentos jurídicos dos países Brasil e Portugal, o estudo abordou a legislação sobre arbitragem em ambos países. Posteriormente, para ilustrar a aplicabilidade da legislação foi inserida análise comparativa com doutrina e decisões arbitrais sobre conflitos de marcas. Nesse contexto, é possível gerar a interpretação comparada, com o intuito de identificar semelhanças e diferenças.

Destaca-se que na fase analítica do estudo houve dificuldade de se achar exemplos de arbitragem que tratassem de modo específico sobre o conflito de uso de marcas. O fator que pode ter dificultado essa busca foi o princípio da

confidencialidade que assegura o sigilo da sentença arbitral, em caso de requerimento das partes.

Foram encontradas com maior facilidade as decisões arbitrais em Portugal no sítio do ARBITRARE. De outro modo, no Brasil, as decisões judiciais estão mais acessíveis, entretanto, o foco do presente trabalho é o conflito sobre o uso de marcas no qual as partes buscam resolvê-lo por intermédio dos meios alternativos, ou seja, aqueles que não se referem ao Poder Judiciário.

Com base nas sentenças arbitrais analisadas e na legislação correspondente, tanto no Brasil quanto em Portugal há o auxílio do árbitro escolhido pelas partes para julgar a questão. Em ambos países, a resolução do conflito ocorre através da constituição de um ou mais árbitros, em geral três, que é denominado de tribunal arbitral (BRASIL, 1996b; PORTUGAL, 2011).

Sendo apenas um árbitro, a escolha acontece por meio do consenso das duas partes envolvidas no conflito. Entretanto, se as partes optarem pelo tribunal arbitral, a escolha ocorre da seguinte forma: um árbitro é nomeado pelo requerente, o outro pelo requerido e o terceiro árbitro é eleito pelos dois árbitros previamente escolhidos (BRASIL, 1996b; PORTUGAL, 2011).

Depois de proferida a sentença arbitral por árbitro ou tribunal arbitral no Brasil, caso a decisão esteja fora dos limites da convenção de arbitragem, ou quando a sentença foi elaborada por quem não podia ser árbitro, as partes podem anular a sentença arbitral (BRASIL, 1996b).

De outro modo, a lei portuguesa é mais específica se comparada à lei brasileira no tocante a anulabilidade da sentença arbitral privada, ao prever que é preciso que o tribunal verifique, por exemplo, se houve violação aos princípios do art. 1º ao 30 da Lei de Arbitragem Voluntária – Lei nº 63/2011 (PORTUGAL, 2011).

Outra diferença que pode ser percebida no Quadro 5 se refere ao prazo para anulação da sentença arbitral, que no Brasil é de 90 dias e em Portugal é de 30 dias. Por conseguinte, é importante dar destaque à possibilidade de recurso à sentença arbitral. No Brasil, a decisão do árbitro tem o mesmo valor da de um juiz e é irrecorrível. Diferente do Brasil, pelo regramento de Portugal, existe a possibilidade de haver recurso a partir da sentença arbitral, desde que previsto na convenção arbitral (BRASIL, 1996b; PORTUGAL, 2011).

**Quadro 5 – Quadro Esquematizado Brasil e Portugal**

<b>Aspectos da Arbitragem</b>	<b>Brasil (Lei nº 9.307/1996)</b>	<b>Portugal (Lei nº 63/2011)</b>
Prazo para prolatar sentença caso não estipulado pelas partes	6 meses	12 meses
	<p><b>PREVISÃO LEGAL:</b></p> <p><b>Brasil (Lei nº 9.307/1996)</b> Art. 23. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro.</p>	<p><b>PREVISÃO LEGAL:</b></p> <p><b>Portugal (Lei nº 63/2011)</b> Artigo 43.º Prazo para proferir sentença 1 - Salvo se as partes, até à aceitação do primeiro árbitro, tiverem acordado prazo diferente, os árbitros devem notificar às partes a sentença final proferida sobre o litígio que por elas lhes foi submetido dentro do prazo de 12 meses a contar da data de aceitação do último árbitro.</p>
Prazo para anular sentença arbitral	90 dias	30 dias
	<p><b>PREVISÃO LEGAL:</b></p> <p><b>Brasil (Lei nº 9.307/1996)</b> Art. 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei. <u>(Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)</u> 1ª A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral, parcial ou final, seguirá as regras do procedimento comum, previstas na Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), e deverá ser proposta no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos. <u>(Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)</u></p>	<p><b>PREVISÃO LEGAL:</b></p> <p><b>Portugal (Lei nº 63/2011)</b> Artigo 18.º Competência do tribunal arbitral para se pronunciar sobre a sua competência 9 - A decisão interlocutória pela qual o tribunal arbitral declare que tem competência pode, no prazo de 30 dias após a sua notificação às partes, ser impugnada por qualquer destas perante o tribunal estadual competente, ao abrigo das subalíneas i) e iii) da alínea a) do n.º 3 do artigo 46.º, e da alínea f) do n.º 1 do artigo 59.º</p>
Escolha do árbitro e/ou do tribunal arbitral	Escolha feita pelas partes em comum acordo	Escolha feita pelas partes em comum acordo

	<p><b>PREVISÃO LEGAL:</b></p> <p><b>Brasil (Lei nº 9.307/1996)</b> Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes.</p> <p>§ 1º As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear, também, os respectivos suplentes. (...)</p> <p>§ 3º As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros, ou adotar as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada.</p>	<p><b>PREVISÃO LEGAL:</b></p> <p><b>Portugal (Lei nº 63/2011)</b> Artigo 10.º Designação dos árbitros 1 - As partes podem, na convenção de arbitragem ou em escrito posterior por elas assinado, designar o árbitro ou os árbitros que constituem o tribunal arbitral ou fixar o modo pelo qual estes são escolhidos, nomeadamente, cometendo a designação de todos ou de alguns dos árbitros a um terceiro.</p>
Composição da convenção arbitral	Cláusula arbitral se converte em compromisso arbitral	A cláusula arbitral e o compromisso arbitral são duas formas pelas quais é estipulada a utilização da arbitragem, sendo que ambas são válidas.
	<p><b>PREVISÃO LEGAL:</b></p> <p><b>Brasil (Lei nº 9.307/1996)</b> Art. 5º Reportando-se as partes, na cláusula compromissória, às regras de algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula, ou em outro documento, a forma convencionada para a instituição da arbitragem.</p> <p>Art. 6º Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral.</p>	<p><b>PREVISÃO LEGAL:</b></p> <p><b>Portugal (Lei nº 63/2011)</b> Artigo 1.º Convenção de arbitragem 3 - A convenção de arbitragem pode ter por objecto um litígio actual, ainda que afecto a um tribunal do Estado (compromisso arbitral), ou litígios eventuais emergentes de determinada relação jurídica contratual ou extracontratual (cláusula compromissória). Artigo 2º 4 - Sem prejuízo do regime jurídico das cláusulas contratuais gerais, vale como convenção de arbitragem a remissão feita num contrato para documento que contenha uma cláusula compromissória, desde que tal contrato revista a forma escrita e a remissão seja feita de modo a fazer dessa cláusula parte integrante do mesmo.</p>

Objeto de disputa	Direitos patrimoniais disponíveis	Direitos patrimoniais ou não.
	<p><b>PREVISÃO LEGAL:</b></p> <p><b>Brasil (Lei nº 9.307/1996)</b>  Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.  § 1º A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.  (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015) (Vigência)</p>	<p><b>PREVISÃO LEGAL:</b></p> <p><b>Portugal (Lei nº 63/2011)</b>  Artigo 1.º  Convenção de arbitragem  1 — Desde que por lei especial não esteja submetido exclusivamente aos tribunais do Estado ou a arbitragem necessária, qualquer litígio respeitante a interesses de natureza patrimonial pode ser cometido pelas partes, mediante convenção de arbitragem, à decisão de árbitros.  2 — É também válida uma convenção de arbitragem relativa a litígios que não envolvam interesses de natureza patrimonial, desde que as partes possam celebrar transação sobre o direito controvertido.</p>
Recurso destinado a modificação da decisão arbitral	Irrecorrível	Recorrível se estiver previsto na convenção arbitral
	<p><b>PREVISÃO LEGAL:</b></p> <p><b>Brasil (Lei nº 9.307/1996)</b>  Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário.</p>	<p><b>PREVISÃO LEGAL:</b></p> <p><b>Portugal (Lei nº 63/2011)</b>  Artigo 39  Direito aplicável, recurso à equidade; irrecorribilidade da decisão  4 - A sentença que se pronuncie sobre o fundo da causa ou que, sem conhecer deste, ponha termo ao processo arbitral, só é susceptível de recurso para o tribunal estadual competente no caso de as partes terem expressamente previsto tal possibilidade na convenção de arbitragem e desde que a causa não haja sido decidida segundo a equidade ou mediante composição amigável.</p>
Revisão de atos do INPI em Câmara Privada Arbitral	Vedado	Não é vedado

	<p><b>PREVISÃO LEGAL:</b></p> <p><b>Brasil (Lei nº 9.307/1996)</b>  Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.</p> <p>§ 1o A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.</p> <p><b>Lei nº 5.648/1970</b>  Art 1º Fica criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, com sede e foro no Distrito Federal.</p> <p><b>Súmulas 473 e 346 do STF</b>  Súmula 473  A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.  Súmula 346  A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.</p>	<p><b>PREVISÃO LEGAL:</b></p> <p><b>Portugal (Lei nº 63/2011)</b>  Artigo 1  2 - É também válida uma convenção de arbitragem relativa a litígios que não envolvam interesses de natureza patrimonial, desde que as partes possam celebrar transação sobre o direito controvertido.</p> <p><b>Decreto-Lei n.º 110/2018</b>  Artigo 47.º  Tribunal arbitral  1 - Sem prejuízo da possibilidade de recurso a outros mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios, pode ser constituído tribunal arbitral para o julgamento de todas as questões suscetíveis de recurso judicial.  2 - Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que existam conrainteressados, salvo se estes aceitarem o compromisso arbitral.  3 - O tribunal arbitral pode determinar a publicidade da decisão nos termos do n.º 5 do artigo 34.º</p> <p>Artigo 48.º  Compromisso arbitral  1 - O interessado que pretenda recorrer à arbitragem, no âmbito dos litígios previstos no artigo anterior, pode requerer a celebração de compromisso arbitral, nos termos da lei de arbitragem voluntária, e aceitar submeter o litígio à arbitragem.</p> <p>2 - A apresentação de requerimento, ao abrigo do disposto no número anterior, suspende os prazos de recurso judicial.</p>
--	---	---

		<p>3 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a outorga de compromisso arbitral por parte do INPI, I. P., é objeto de despacho do presidente do conselho diretivo, a proferir no prazo de 30 dias contado da data da apresentação do requerimento.</p> <p>4 - Pode ser determinada a vinculação genérica do INPI, I. P., a centros de arbitragem voluntária institucionalizada com competência para dirimir os conflitos referidos no n.º 1 do artigo anterior, por meio de portaria do membro do Governo de que dependa este Instituto, a qual estabelece o tipo e o valor máximo dos litígios abrangidos, conferindo aos interessados o poder de se dirigirem a esses centros para a resolução de tais litígios.</p> <p>5 - Sempre que o INPI, I. P., se encontre vinculado nos termos do número anterior e a parte contrária o aceite, há possibilidade de recurso da decisão arbitral que vier a ser proferida para o tribunal da relação territorialmente competente para a área da sede do tribunal de propriedade intelectual, nos termos da legislação processual civil.</p>
--	--	--

Fonte: Autoria Própria (2022).

Feita a análise do estudo comparado entre semelhanças e diferenças do método arbitral aplicado ao conflito envolvendo marcas, o presente estudo foi incorporado ao método da Matriz FOFA.

Com as semelhanças e as diferenças entre o sistema jurídico brasileiro e português, é importante sobrestar que a arbitragem aplicada aos conflitos de marca tem como força e oportunidade o incentivo à nova cultura de meios alternativos de resolução de conflitos em ambos países, além da possibilidade de realizar arbitragem via internet, o que torna o processo rápido, acessível, disponível e de custo eficaz. Isso ocorre porque em ambos os países as partes podem, em comum acordo, definir o prazo para a tomada de decisão, escolher o árbitro e anular a sentença.

Com a arbitragem via internet, as partes não precisam se deslocar para realização da audiência presencial e a troca de documentação on-line reduz os atrasos. Além disso, destaca-se a acessibilidade e disponibilidade, porque as partes podem ter acesso ao material relacionado à arbitragem de qualquer lugar, graças à disponibilidade persistente dos sites. O processo permite decisão rápida, fazendo com que a recompensa seja comunicada e aplicada on-line (BAKHRAMOVA, 2022).

De outro modo, a parte que se insere na fraqueza é a possibilidade de ocorrência de crimes cibernéticos, na qual há o risco de interferências indesejadas na troca de dados, com infração da confidencialidade e da privacidade das partes que acessam a rede (BAKHRAMOVA, 2022).

Tanto no Brasil quanto em Portugal, a arbitragem proporciona celeridade, eficácia, tecnicidade, confidencialidade, e redução do volume processual dos Tribunais. Entretanto, no que se refere a fraquezas e ameaças, é possível verificar que o Brasil possui maiores dificuldades em tornar exequível o compromisso arbitral, porque diferente de Portugal, no Brasil, caso o acordo não seja cumprido pelas partes é necessário que estas busquem o Poder Judiciário para que o compromisso arbitral seja cumprido (BRASIL, 1996b).

O ponto forte da arbitragem em Portugal é que o Tribunal Arbitral é vinculado ao centro de arbitragem ARBITRARE e possui competência para revisar os atos do INPI de Portugal. Diante disso, Portugal está bem preparado para solucionar conflitos envolvendo marcas se comparado ao Brasil, no qual as câmaras de arbitragem não possuem competência para revisar atos do INPI.

No Brasil, a sentença arbitral faz título executivo, caso o termo arbitral não seja cumprido as partes precisam ingressar no Poder Judiciário para executar a decisão arbitral, esse aspecto legislativo se apresenta como uma ameaça à efetividade das decisões proferidas no âmbito da arbitragem.

No que se refere à celeridade, o prazo máximo para resolução de disputas arbitrais é de seis meses, enquanto na justiça comum é de três anos e oito meses. Já em Portugal, o prazo máximo é de 12 meses para resolução de disputas arbitrais, prazo maior do que na justiça comum, que é de seis meses e meio, fator que configura fraqueza.

Entre as ameaças à continuidade das práticas de arbitragem nos dois países, destaca-se que, em que pese a lei sobre arbitragem no Brasil ter iniciado a vigência

em 1996 e em Portugal em 2011, nos dois países a divulgação de estudos continua em fase inicial, e, no Brasil ainda existe resistência de profissionais que defendem o Poder Judiciário na formatação tradicional, ou seja, sem observância aos meios alternativos de resolução de disputas. No Brasil, a promulgação do Decreto nº 10.886/2021 estabeleceu a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI) para o período de 2021 a 2030, e tem o objetivo de definir ações de longo prazo para a atuação da administração pública federal a fim de estabelecer um Sistema Nacional de Propriedade Intelectual efetivo e equilibrado. Os desafios a serem enfrentados estão elencados em nove incisos<sup>2</sup> do decreto, dentre eles: a ameaça existente no que se refere à carência de profissionais com competência em propriedade intelectual e a carência de especialização sobre a temática no sistema judiciário (BRASIL, 2021).

Outra ameaça encontra-se nos acordos internacionais que não trazem dispositivos que façam referência direta ao tema da arbitragem e ao tema do direito marcário, assim como deixam espaço para que cada país estabeleça os requisitos para registro de marca em sua legislação interna, não havendo uniformização.

Por outra perspectiva, foi encontrada a oportunidade de difusão do conhecimento dentro do setor jurídico dos Núcleos de Inovação Tecnológica para que ocorra a interação entre governo, academia e empresa. Nesse sentido, durante os conflitos internos dentro dos órgãos públicos federais brasileiros, empresas públicas e sociedade de economia mista federais, é possível a utilização da arbitragem para resolução de causas em que há interesse público envolvido.

Outra oportunidade é que o Brasil e Portugal são signatários de acordos internacionais que uniformizam de forma indireta a matéria jurídica e o surgimento das leis relacionadas à arbitragem e ao direito marcário. Por fim, a equiparação e substituição do juiz em relação ao árbitro é a oportunidade verificada em ambos os países. No Brasil, a atuação do árbitro é equiparada a do juiz togado. Em Portugal, a atuação do árbitro pode substituir por completo a do juiz.

---

<sup>2</sup> Os desafios nacionais foram estabelecidos e resumidos em nove macrocausas que contribuem diretamente para o problema da pouca efetividade do sistema dos direitos de Propriedade Intelectual - PI: I - desequilíbrios nos usos do sistema de PI relacionados à subutilização e à sobre utilização dos direitos de PI; II - falta de visão estratégica de PI das empresas e dos demais atores do ecossistema de inovação e criação; III - carência de profissionais com competência em PI; IV - dificuldade de acesso e complexidade de registro em alguns segmentos de PI; V - carência de especialização em PI no sistema judiciário; VI - violação dos direitos de PI; VII - predominância de ações isoladas de curto prazo e descontínuas do Governo na área de PI; VIII - pouca estratégia na inserção internacional do Brasil na área de PI; e IX - necessidade de modernização dos marcos legais de PI.

**Quadro 6 – Matriz FOFA**

FORÇA	FRAQUEZA
<p>Incentivo à nova cultura de meios alternativos de resolução de conflitos no Brasil e em Portugal.</p> <p>Arbitragem via internet, torna o processo rápido, acessível, disponível e de custo eficaz.</p> <p>Arbitragem proporciona celeridade, eficácia, tecnicidade, confidencialidade e redução do volume processual dos Tribunais no Brasil e em Portugal.</p> <p>O Tribunal Arbitral em Portugal é vinculado ao centro de arbitragem ARBITRARE e possui competência para revisar os atos do INPI.</p> <p>Prazo máximo de 6 meses para resolução de disputas arbitrais no Brasil, prazo menor que na justiça comum (3 anos e 8 meses).</p> <p>Em ambos países as partes podem, em comum acordo, definir o prazo para a tomada de decisão, podem escolher o árbitro e anular a sentença.</p> <p>Na arbitragem brasileira e portuguesa, o pagamento é feito a câmara arbitral com valor fixo, sem obrigatoriedade de contratação de advogado e sem despesas extras.</p> <p>Em Portugal existe mais profissionais especializados em propriedade industrial e arbitragem.</p>	<p>Possível ocorrência de crimes cibernéticos na arbitragem via internet.</p> <p>Com os acordos internacionais, o Brasil não tem conseguido cumprir com prazos internacionais, o INPI enfrenta o problema do backlog.</p> <p>No as câmaras de arbitragem não possuem competência para revisar atos do INPI.</p> <p>Prazo máximo de 12 meses para resolução de disputas arbitrais em Portugal, prazo maior do que na justiça comum (6 meses e meio).</p> <p>No Brasil há poucos profissionais especializados em propriedade industrial e arbitragem.</p> <p>Dificuldade de encontrar sentença arbitral sobre o termo do trabalho.</p>
OPORTUNIDADE	AMEAÇA
<p>Difusão do conhecimento dentro do setor jurídico dos Núcleos de Inovação Tecnológica para que ocorra a interação entre governo, academia e empresa.</p> <p>Brasil e Portugal são signatários de acordos internacionais que uniformizam de forma indireta a matéria jurídica e o surgimento das leis relacionadas a arbitragem e ao direito marcário.</p> <p>Em conflitos internos, dentro dos públicos federais, empresas públicas e sociedade de economia mista federais no Brasil é possível a utilização da arbitragem para</p>	<p>Divulgação de estudos em fase inicial e com resistência de profissionais que defendem o Poder Judiciário na formatação tradicional.</p> <p>Os acordos internacionais não trazem dispositivos que fazer referência direta ao tema da arbitragem e do direito marcário.</p> <p>Os acordos internacionais deixam espaço para que cada país estabeleça os requisitos para registro de marca em sua legislação interna, não há uniformização.</p> <p>No Brasil a sentença arbitral faz título executivo, caso o termo arbitral não seja cumprido, as partes precisam ingressar no</p>

<p>resolução de causas em que há interesse público envolvido.</p> <p>No Brasil a atuação do árbitro é equiparada a do juiz togado. Em Portugal, a atuação do árbitro pode substituir por completo a do juiz.</p>	<p>Poder Judiciário para executar a decisão arbitral.</p>
--	---

Fonte: Aatoria Própria (2022).

O levantamento dos dispositivos legislativos existentes no sistema jurídico interno brasileiro deu suporte para encontrar os métodos e as estratégias que funcionam em países diversos, bem como em Portugal. Tudo o que foi suscitado na pesquisa não esgota a temática da arbitragem aplicada no conflito sobre direito marcário e também não traz uma conclusão concreta sobre qual sistema jurídico seria o modelo a ser seguido no Brasil.

O Brasil, assim como os demais países, ainda enfrenta barreiras que precisa transpor em matéria de arbitragem, aplicada ao direito marcário. Verificou-se que apesar de a legislação sobre arbitragem no Brasil preceder a legislação de Portugal, ainda há muitas barreiras para se transpor em matéria de arbitragem aplicada ao direito marcário.

Nesse diapasão, a matriz FOFA evidenciou que em Portugal a arbitragem possui vinculação ao Tribunal público, que oferece o serviço em um centro de Arbitragem, no qual são resolvidas demandas públicas e privadas. A criação do Tribunal da Propriedade Intelectual pela Lei nº 46/2011 é um dos marcos que demonstram a preocupação do país em manter técnicos especializados em propriedade industrial como um todo.

O maior empenho de Portugal em proteger marcas e a propriedade industrial consiste na manutenção do mercado, do empreendedorismo e, por consequência, na promoção das ações de inovação. De modo geral, as ações inovadoras refletem-se no Ranking de inovação de 2020 da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, já que sua posição nos gráficos é 31º lugar está muito à frente do Brasil, que está em 62º lugar (WIPO, 2020).

Nesse sentido, no Relatório Doing Business o Brasil está na posição 124 e Portugal na posição 39 de 190 países analisados. O relatório analisa o processo de constituição da empresa, as licenças para construção, obtenção de energia elétrica, de crédito, o pagamento de impostos, a regulamentação de empregos, entre outros

fatores que se relacionam com a facilidade do empreendedor para fazer negócios e, por consequência, inovar (WORLD, 2020).

Apesar da classificação, o Brasil investiu mais no financiamento de pesquisa e desenvolvimento. De acordo com o relatório recente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), publicado em 2022, em 2019 o Brasil investiu 48,3% do orçamento nacional em financiamento pelo governo nacional. Em contrapartida, Portugal investiu 40,2% do orçamento nacional (MCTIC, 2021).

No Brasil, a impossibilidade de um tribunal arbitral privado revisar atos do INPI é fator que impede o desenvolvimento da celeridade, eficácia, tecnicidade e redução do volume processual dos Tribunais, já que, conforme se verifica no tópico 2.4 a Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal não promove a mediação para civis dentro do INPI, como ocorria à época da existência do Centro de Defesa da Propriedade Intelectual. Sendo que, a alternativa disponível atualmente para resolução consensual de conflitos em matéria de marcas, são as câmaras privadas de mediação e arbitragem que oferecem os serviços a preços altos e inacessíveis a um grande número de pessoas.

No que se refere à celeridade, verificou-se que em Portugal a arbitragem não tem grande diferença da justiça comum. Pelo contrário, levando-se em conta apenas esse quesito, é uma desvantagem fazer a opção pelo procedimento arbitral na ocorrência de conflito envolvendo marcas. Isso acontece porque leva-se quase o dobro do tempo para resolução da disputa. O único diferencial fica a cargo dos custos financeiros mais baixos na arbitragem do que a disputa na justiça comum. No Brasil, somente o tempo para resolução do conflito é mais proveitoso que em Portugal.

## **8. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

No plano do direito internacional privado, os dois países têm em comum o fato de serem signatários dos mesmos acordos internacionais, entretanto os acordos deixam espaço para que sejam estabelecidas diferenças em matéria de registro, nulidade de marcas e aplicabilidade da arbitragem nos conflitos que envolvem a temática.

Isso ocorre porque os acordos internacionais não influenciaram as questões internas. Portanto, na negociação dos acordos existe total soberania entre países,

sendo que o arcabouço legal não pode ser alterado de fora para dentro. Pelo fato de a legislação nacional ser rígida e prezar por sua soberania, fatores como pesquisa, desenvolvimento e inovação ficam prejudicados no Brasil, conforme se pode verificar ao longo deste trabalho.

Outra intercorrência que tem barrado o desenvolvimento em matéria de propriedade intelectual e arbitragem aplicada as marcas, são as discussões jurídicas sobre o tema. Atualmente existe muita diferença de estado para estado e pouco material de pesquisa atualizado. Juristas, juízes e advogados não estão acostumados com a propriedade intelectual em determinados estados. Existem temas tratados em Brasília, por exemplo, que são abordados de modo completamente diferente no Rio de Janeiro.

Na comissão de Propriedade Intelectual da OAB de Santos e do Rio de Janeiro existe uma cultura de propriedade intelectual com trabalhos que auxiliaram no aprofundamento deste estudo, devido a localização do INPI nessa região, fator que contribui para gerar especialização entre os teóricos do tema.

Desse modo, Incentivo à nova cultura de meios alternativos de resolução de conflitos no Brasil e em Portugal está em fase inicial. A flexibilização da lei portuguesa no que se refere à arbitragem é fator preponderante para o maior desenvolvimento daquele país em matéria de conflito de marcas.

Além disso, a ideia portuguesa de organizar o Tribunal Arbitral em Portugal vinculado ao centro de arbitragem ARBITRARE que possui competência para revisar os atos do INPI, acaba conectando o governo, empresa e academia. Tornando valorizada a autonomia, a celeridade, a eficácia e a tecnicidade das decisões.

No que toca aos custos de promoção da arbitragem privada, verificou-se no estudo que os valores variam de acordo com a taxa de administração da câmara e honorários de árbitro, que nem sempre são custos baixos em ambos países.

Destaca-se que no Brasil ainda não há intercomunicação entre a tríplice hélice, fator que dificultou a pesquisa de arcabouço para subsidiar o presente estudo. Dos três pilares da inovação, a academia é o pilar mais deficitário. Sendo que o fator que desencadeia esse déficit é a má execução de recursos, visto que, em que pese o governo brasileiro investir mais percentual no financiamento de pesquisa e desenvolvimento que o português, constata-se que esses recursos estão sendo mal

geridos se comparado ao desenvolvimento de Portugal, Reino Unido e Estados Unidos nessa seara.

O ambiente virtual tem contribuído para a disseminação da arbitragem via internet, tornando o processo rápido e disponível. Entretanto, o custo ainda é alto, fator que não torna o procedimento acessível a todos interessados.

A fim de modificar esse panorama, estão sendo desenvolvidas políticas públicas de médio e longo prazo baseadas na Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual, que prevê 210 ações voltadas para a reconstrução de um sistema de propriedade intelectual efetivo e equilibrado. A meta é torná-lo amplamente conhecido, utilizado e observado, de forma que incentive os investimentos em inovação no Brasil. Desse modo, é importante que os países busquem trabalhar com ações voltadas para valorização do conhecimento em propriedade intelectual, do desenvolvimento científico, da pesquisa e da inovação, viabilizando a autonomia tecnológica dos países. Conforme se verificou no caso da Kriltech no qual houve interação entre as empresas, *startups* da África do Sul, a academia e o governo, assim como ocorre a integração na Câmara de Comércio Brasil – Portugal.

O caso da Kriltech representa um exemplo prático da interação entre a tríplice hélice e o modo como o Brasil pode funcionar para que o desenvolvimento e a inovação cresçam no país. Essa intercomunicação é primordial na promoção da resolubilidade de conflitos de propriedade intelectual. Enquanto há pendências, as partes não conseguem executar seus objetivos para levar adiante as ações de inovação, transferência de tecnologias e empreendedorismo.

Os programas de financiamento em pesquisa e desenvolvimento tanto no Brasil quanto em Portugal, precisam enfrentar os desafios e lidar com a falta de recursos financeiros e com a necessidade de simplificar processos de obtenção de financiamento, de forma que estimule a pesquisa e a inovação. A parceria entre o público e o privado, como ocorreu no caso do ARBITRARE, e a promoção de políticas públicas de incentivo à inovação, como ocorreu na Cooperação científica Brasil-União Europeia, são exemplos de caminhos importantes para o apoio ao financiamento de pesquisa e desenvolvimento nos dois países.

Com a matriz FOFA, foi possível constatar que no Brasil o direito de propriedade intelectual ainda não faz parte das preocupações diárias de legisladores, empresários, autores e inventores. A cultura da propriedade intelectual

está sendo formada e para que ela se estruture, é preciso começar com a efetivação da Política de Propriedade Intelectual das Instituições Científicas Tecnológicas e de Inovação, a fim de que a tríplice hélice da inovação trabalhe para dar efetiva observância do direito de propriedade intelectual, em especial, a arbitragem aplicada ao direito marcário.

## REFERÊNCIAS

- AGU, **Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. CCAF:** Brasília, 2012. Disponível em: <[https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/manuais/cartilha\\_ccaf-indd.pdf](https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/manuais/cartilha_ccaf-indd.pdf)>. Acesso em: 2 abr. 2023.
- AGU, **Contratos que envolvem Transferência de Tecnologia no Marco Legal de CT&I.** Disponível em: <<https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/consultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/contratos-que-envolvem-transferencia-de-tecnologia-no-marco-legal-de-ct-i>>. Acesso 08 de setembro de 2022.
- ALMEIDA, Michele Copetti. **El Arbitraje em el Procedimiento Administrativo del Registro de Marca em Brasil.** Valencia: [s.l.], 2005.
- ANDREACOLA, Steven. Lanham Act Meets Madrid Protocol and Trademark Law Treaty: The Application Process. **Journal of Contemporary Legal Issues**, [s.l.], v. 12, 2001.
- ARAÚJO, Livia Pereira de. Como construir uma política de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para ICT's públicas. Brasília: **Universidade de Brasília.** E-book. 118p., 2019.
- ARBITRARE. **Código Deontológico do Árbitro foi aprovado em 27 de março de 2014.** Disponível em: <https://www.arbitrare.pt/media/3237/regulamento-de-arbitragem-arbitrare.pdf>. Acesso em: 1º abr. 2023.
- ARBITRARE, Nossos Serviços. Em Jun. 2023. Disponível em: <<https://www.arbitrare.pt/pt/servi%C3%A7os/#arbitral-tribunal>>. Acesso em: 17 de junho de 2023.
- BARBOSA, Tatielli. SANTAL, Luciana. **PRPI debate base de dados de patentes como suporte a pesquisas.** Em 06 de junho de 2021. Disponível em: <<https://jornal.ufg.br/n/144695-prpi-debate-base-de-dados-de-patentes-como-suporte-a-pesquisas>>. Acesso em: 16 de junho de 2023.
- BAKHRAMOVA, Mokhinur. E-Arbitration and Its Role in Modern Jurisprudence. **Journal of Ethics and Diversity in International Communication**. [S. l.], v. 1, n. 8, p. 15–20, 2022. Disponível em: <http://openaccessjournals.eu/index.php/jedic/article/view/960>. Acesso em: 1º abr. 2023.
- BORBA Janine Taís Homem Echevarria; FIBRANS, William Picolo; COSTA Dnda. Thaíse Nara Graziottin. A Mediação De Conflitos: Um Olhar A Partir Da Teoria Dos Jogos. **Mostra de Inovação Científica -IMED**, 2016.

BORRALHO, Joana. Uma Visão Brasil-Portugal. Palestra proferida no Programa Projetos Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil em 18 jun. 2013. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=AUKq3VSsBgl> Acesso em 06 fev. 2014.

BORRALHO, Joana. O que é o Arbitraré?. Presidente da Direção do ARBITRARE - Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações, explica em que consiste este Centro de Arbitragem, 2021. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=avb9HLFf3Jo>>. Acesso em: 24 de abril de 2023.

BRASIL, Decreto nº 196, de 21 de junho de 1934. Promulga a denuncia do accôrdo relativo ao registro internacional das marcas de fabrica ou de commercio, assignado em Madrid, a 14 de abril, de 1891, e revisio, pela última vez, na Haya, a 6 de novembro de 1925. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: 19.01.1935. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-196-31-dezembro-1934-556740-republicacao-77000-pe.html>>. Acesso em 14 de abril de 2023

BRASIL, Decreto n.1.355, de 30 de dezembro de 1994. Ratifica o Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: 31.12.1994. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em 08 de abril de 2023.

BRASIL, Decreto n. 90.129, de 30 de agosto de 1984. Promulga o Tratado de Nairóbi Sobre Proteção do Símbolo Olímpico. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: 31.08.1984. Disponível em: <<https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DEC&numero=90129&ano=1984&to=f7bgXQU9UeBpWTaa2>>. Acesso em 09 de abril de 2023.

BRASIL, **Lei nº 5.648/1970, de 11 de dezembro de 1970**. Cria o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e dá outras providencias. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: 14.12.1970. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l5648.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5648.htm)>. Acesso em: 29 de mar. 2023.

BRASIL, **Lei nº 9.279/1996, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.[1996a] .**Diário Oficial da União**, Brasília, DF: 15.5.1996. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)>. Acesso em: 1º abr. 2023.

BRASIL, **Lei nº 9.307/1996, de 23 de setembro de 1996**. Dispõe sobre arbitragem. [1996b]. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: 24.9.1996. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9307.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm)>. Acesso em 11 de janeiro de 2022.

BRASIL, Decreto n. 3.927, de 19 de setembro de 2001. Promulga o Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, celebrado em Porto Seguro em 22 de abril de 2000. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 20 out. 2001. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/2001/d3927.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3927.htm)>. Acesso em: 20 out. 2021.

BRASIL, Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: 3.12.2004. Disponível em:

<[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm)>. Acesso em 10 de setembro de 2022.

BRASIL, Decreto nº 8.686 de 04 de março de 2016. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: 07.03.2016. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8686.htm#art7](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8686.htm#art7)>. Acesso em 24 de abril de 2023.

BRASIL, **Lei nº 13.129/15, de 26 de maio de 2015**. Altera a lei de arbitragem nº 9.307/1996. [2015a]. Diário Oficial da União, Brasília, DF: 27.5.2015. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2015/lei/l13129.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13129.htm)>. Acesso em: 1º abr. 2023.

BRASIL, **Lei nº 13.105/15, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. [2015b]. Diário Oficial da União, Brasília, DF: 17.3.2015. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm)>. Acesso em 05 de julho de 2022.

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: Seção 1, 1998. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)>. Acesso em 24 de abril de 2023.

BRASIL, Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015. Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: 29 jun. 2015. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2015/lei/l13140.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13140.htm)>. Acesso em: 18 de out. 2021.

BRASIL, **Decreto nº 10.886, de 7 de dezembro de 2021**. Institui a Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2021/decreto/D10886.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10886.htm)>. Acesso em: 06 maio 2023.

BRASIL, Decreto nº 11.207, de 26 de setembro de 2022. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: 27.09.2022. Disponível em:<[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11207.htm#art6](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11207.htm#art6)>. Acesso em 24 de abril de 2023.

BRASÍLIA, Portaria Conjunta 81 de 28/09/2017. Disponível em: <<https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-conjuntas-gpr-e-cg/2017/portaria-conjunta-81-de-28-09-2017>>. Acesso em 15 de junho de 2023.

CAVALCANTI, Ricardo Russell Brandão Cavalcanti. A arbitragem e as parcerias público-privadas: um estudo comparado entre Brasil e Portugal. **Tese de doutoramento**. Julho de 2021. Disponível em: <<https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/77604/1/Ricardo%20Russell%20Brand%20Cavalcanti.pdf>>. Acesso em: 04 de julho de 2022.

CAHALI, Francisco José. **Curso de arbitragem: mediação: conciliação: resolução CNJ 125/2010**. 6ªed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017

CCAF, Obter a resolução de conflitos através de procedimento de mediação. Serviços de Informações do Brasil, 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-mediacao-de-conflitos-atraves-de-procedimento-de-conciliacao>>. Acesso em: 24 de abril de 2023.

CNJ, Resolução nº 125 de 29 de novembro de 2010. Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 29.11.2010. Disponível em: <<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/156>>. Acesso em 24 de abril de 2023.

CNJ, Perguntas Frequentes: Câmaras Privadas. Conselho Nacional de Justiça, Brasil: 2023. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao/perguntas-frequentes-7/camaras-privadas/>>. Acesso em 24 de abril de 2023

COELHO, Inocêncio Mártires. **Métodos e princípios da interpretação constitucional: o que são, para que servem, como se aplicam**. Caderno Virtual, Brasília, vol. 2. n. 8, 2004, p. 11.

COM, Comissão Europeia. Painel de Avaliação da Justiça na UE de 2021. Bruxelas, 2021. Disponível em: <[https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2021-1779247\\_pt](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2021-1779247_pt)>. Acesso em: 29 de maio de 2022.

CNJ, Justiça em números 2021. **Conselho Nacional de Justiça**. Brasília: CNJ, 2021. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/relatorio-justica-em-numeros2021-12.pdf>>. Acesso em: 12 de junho de 2022.

TAKAHASHI, Bruno [et al]. **Manual de mediação e conciliação na Justiça Federal**. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 2019. 179 p.

CCBP, Câmara de Comércio Brasil Portugal Centro-Oeste, 2023. Disponível em: <<https://brasilportugalco.org.br/institucional/>>. Acesso em 06 de abril de 2023.

EC, What is Horizon 2020? **European Commission**, 2020. Disponível em: <<https://wayback.archive-it.org/12090/20220124080448/https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020#Article>>. Acesso em 06 de abril de 2023.

EC, European innovation scoreboard, **European Commission**, 2022. Disponível em:

<[https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard\\_en](https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en)>. Acesso em 06 de abril de 2023.

EMBRAPA, Agtech parceira da Embrapa vai apresentar nanotecnologia verde a ecossistema europeu, 2021. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/65108454/agtech-parceira-da-embrapa-vai-apresentar-nanotecnologia-verde--a-ecossistema-europeu>>. Acesso em 06 de abril de 2023

EUIPO, Nice Classification (trade marks). **European Union Intellectual Property Office**, 2023. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/nice-classification>>. Acesso em: 14 de abril de 2023.

EU, Cooperação científica Brasil-União Europeia, **European Union** 2019. Disponível em: <[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:22005A1111\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:22005A1111(01)&from=EN)>. Acesso em 06 de abril de 2023.

FGV, Regulamento de Mediação da Câmara FGV. Fundação Getulio Vargas: 2016. Disponível: <<https://camara.fgv.br/artigos/versao-de-2016-vigente>>. Acesso em 24 de abril de 2023.

FGV, Regulamento de Mediação da Câmara FGV. Fundação Getulio Vargas: 2019. Disponível: <<https://camara.fgv.br/artigos/versao-2019-vigente>>. Acesso em 24 de abril de 2023.

GARCÍA-CASTRILLÓN, C. O. El arbitraje en el sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio, Arbitraje: **Revista de Arbitraje Comercial Y de Inversiones**, 2010

GUERRERO, Luis Fernando. **Convenção de arbitragem e processo arbitral**. 4ed.rev. e atual. São Paulo: Almedina, 2022.

GHESTI, Grace Ferreira [et al]. Conhecimentos Básicos sobre Propriedade Intelectual. Brasília: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, **UnB**, 2016.

GII, Global Innovation Index, 2022. Disponível em: <<https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator>>. Acesso em 06 de abril de 2022.

INPI, Manual de Marcas, 2023. Disponível em: <[http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02\\_O\\_que\\_%C3%A9\\_marcas](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marcas)>. Acesso em 18 de abril de 2023.

INPI, Protocolo de Madrid, 2019. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/protocolo-de-madri>>. Acesso em: 14 de abril de 2023.

INPI, Registros de Marcas por Estado. Assessoria de Assuntos Econômicos, **BADEPI**, 2018. Disponível em: < <https://dados.gov.br/dataset/ipi-registros-de-marcas-por-estado-2018> >. Acesso em: 15 de junho 2022.

JUNIOR, Freddie Didier. **Curso de Direito Processual Civil**. Vol. I. 25ª. Edição. Salvador: JusPodivm, 2023. p.80-83.

KRILLTECH, Krilltech representará o Brasil em prêmio internacional de *startups* da KPMG, 2021. Disponível em: <<https://krilltech.com.br/krilltech-representara-o-brasil-em-premio-internacional-de-startups-da-kpmg-weglot/>>. Acesso em: 06 de abril de 2023.

KPMG, Reconhecimento nos rankings internacionais da aposta de Portugal na Inovação, 2020. Disponível em<<https://kpmg.com/pt/pt/home/insights/2020/09/reconhecimento-nos-rankings-internacionais-da-aposta-de-portugal-na-inovacao.html>>. Acesso em 06 de abril de 2023.

LEMES, Selma Maria Ferreira. Palestra proferida no Seminário “ O papel do agente da propriedade industrial na América Latina e Caribe” – **Associação Interamericana de Propriedade Industrial – ASIPI e Organização da Propriedade Intelectual – OMPI**, Santiago do Chile, 1997.

LOPES, Débora Araújo [et all]. **Propriedade intelectual para empreendedores**.

1.ed. - Curitiba: Brazil Publishing, 2021. Disponível em:

<<https://www.oabsantos.org.br/artigos/184-ebook-propriedade-intelectual-para-empreededores/>>. Acesso em: 18 de abril de 2023.

MAIA, Alberto Jonathas. Análise econômica do direito e arbitragem: perspectivas sobre a cláusula arbitral nos contratos complexos. **Revista de Arbitragem e Mediação**. vol. 74. ano 19. p. 61-81. São Paulo: Ed. RT, jul./set. 2022.

MALAVOTA, Leandro Miranda et all. **História e Patrimônio em Diálogo**. 1. ed. Rio de Janeiro: Anpuh-Rio, 2020. p.57-69. Disponível em: <

[https://www.researchgate.net/profile/Monica-Martins-3/publication/356507089\\_HISTORIA\\_E\\_PATRIMONIO\\_EM\\_DIALOGO/links/619e768bf81629372f02e7c2/HISTORIA-E-PATRIMONIO-EM-DIALOGO.pdf#page=57](https://www.researchgate.net/profile/Monica-Martins-3/publication/356507089_HISTORIA_E_PATRIMONIO_EM_DIALOGO/links/619e768bf81629372f02e7c2/HISTORIA-E-PATRIMONIO-EM-DIALOGO.pdf#page=57)>.

Acesso em 04 maio 2023.

MASON, Paul Eric. A Convenção de Cingapura e seus benefícios para o Brasil. **Brazilian Journal of Alternative Dispute Resolution** - RBADR. vol.2. n.º. 4. Belo Horizonte: Forum, jul/dez. 2021.

MAZZONETTO, Nathalia. **Arbitragem e propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva 2017.

MCTIC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações -2021 Brasília: **MCTIC 2022**. Disponível em: <[https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/indicadores/arquivo/indicadores\\_cti\\_2021.pdf](https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/indicadores/arquivo/indicadores_cti_2021.pdf)>. Acesso em 11 de setembro de 2022.

MEDEIROS, Rui. **Arbitragem Necessária e Constituição: Estudos em Memória do Conselheiro Artur Maurício**. Coimbra, 2015.

OAB, Código de Normas Éticas e Procedimentais da Prática da Mediação no Âmbito da oab/rj. **Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro**, 2023. Disponível em:<<https://camc.oabRJ.org.br/camc/>>. Acesso em 18 de abril de 2023.

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Curso de Direito Administrativo**, 7. ed., São Paulo: Método, 2019, p. 833-934.

OMPI, Sobre a Classificação de Viena. Organização Mundial da Propriedade Intelectual, 2023. Disponível em:

<<https://www.wipo.int/classifications/vienna/es/preface.html>>. Acesso em: 14 de abril de 2023.

PEREIRA, Valquiria. A arbitragem na Organização Mundial do Comércio: Um Estudo Bibliográfico. 2017. 50f. Tese de Mestrado em Ciências Jurídico-Econômicas.

Universidade de Lisboa, Lisboa, 2017.

PORTUGAL, Portaria n.º 1046/2009, de 15 de setembro de 2009. **Diário da República**. 15.09.2009. Disponível em:

<<https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/portaria/1046-2009-489692>>. Acesso em: 16 junho 2023.

PORTUGAL, Lei n. 29, de 29 de abril de 2013. Estabelece os princípios gerais aplicáveis à mediação realizada em Portugal, bem como os regimes jurídicos da mediação civil e comercial, dos mediadores e da mediação pública. **Diário da**

**República Eletrônico.** Disponível em: <<https://data.dre.pt/eli/lei/29/2013/04/19/p/dre/pt/html>>. Acesso em: 20 out. 2021.

PORTUGAL, Lei nº 63/2011, Aprova a Lei de Arbitragem Voluntária. **Diário da República Eletrônico.** Disponível em: <<https://dre.pt/dre/detalhe/lei/63-2011-145578>>. Acesso em 22 de dezembro de 2021.

PORTUGAL, Decreto-Lei n.º 110/2018 , Código da Propriedade Industrial. **Diário da República Eletrônico.** Disponível em:<<https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2018-117279941-117318041>>. Acesso em 09 de setembro de 2022.

PORTUGAL, Decreto-Lei n.º 67/2021, Estabelece o regime e define o modelo de governação para a promoção da inovação de base tecnológica através da criação de zonas livres tecnológicas. **Diário da República Eletrônico.** Disponível em: <<https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/67-2021-168697990>>. Acesso em 11 de setembro de 2022.

PORTUGAL. Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações. Sentença Arbitral. Processo nº 184/2020. Nomes das partes: em sigilo. Árbitro: Miguel Pupo Correia. Lisboa, 28 de fevereiro de 2021. **ARBITRARE.** Lisboa, p.1-14. Disponível em: <<https://www.arbitrare.pt/pt/senten%C3%A7as/>>. Acesso em: 04 maio 2023.

QUEK, Dorcas. Facilitative Vs Evaluative Mediation: Is There Necessarily a Dichotomy? **Asian Journal on Mediation**, 2013.

QUINTELLA, Cristina M. (Org.). **Conceitos e aplicações de Transferência de Tecnologia.** V.1. Salvador: Profnit, 2019

RAJOO, Sundra. **Law, Practice and Procedure of Arbitration**, 2ªed, Malaysia: LexisNexis, 2017.

RONDÔNIA, Ato Conjunto n. 021/2020--PR-CGJ-NUPEMEC. **Diário de Justiça Eletrônico** n. 185, de 1º de outubro de 2020, p. 6, Brasília, DF. Disponível em: <[chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tjro.jus.br/images/Ato\\_Conjunto\\_n.\\_21-2020\\_-\\_Institui\\_o\\_servi%C3%A7o\\_de\\_concilia%C3%A7%C3%A3o\\_e\\_media%C3%A7%C3%A3o\\_no\\_2%C2%BA\\_grau.pdf](chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tjro.jus.br/images/Ato_Conjunto_n._21-2020_-_Institui_o_servi%C3%A7o_de_concilia%C3%A7%C3%A3o_e_media%C3%A7%C3%A3o_no_2%C2%BA_grau.pdf)>. Acesso em 15 de junho de 2023.

SANTOS, Wagna Piler Carvalho (org.). **Propriedade intelectual.** IFBA, Salvador (BA), 2018. Disponível em: <http://www.profnit.org.br/pt/livros-profnit/> <http://fortec.org.br/documentos/materias/> <http://www.editora.ifba.edu.br/>.

SCHMIDT, Ingrid J. Mediação em marcas na esfera administrativa. **Dissertação de mestrado.** Defendida em 20 mar. 2014. Biblioteca Economista Claudio Treiguer e disponível em formato eletrônico em: Acesso em 18 maio 2023.

TEIXEIRA, Cassiano. Proteção Internacional de Marcas. **Revista Brasileira de Direito Internacional**, v.4, n.4, p. 278 - 294. Curitiba: UFPR. jul./dez. 2006.

UE, Diretiva 2008/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, União Européia. Estrasburgo:2008. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0052>>. Acesso em 24 de abril de 2023.

VICENTE, Dário Moura. **A Tutela internacional da propriedade intelectual.**2. ed. rev. e atual. São Paulo: Almedina, 2020

WERRA, Jacques de. New Developments of IP Arbitration and Mediation in Europe: The Patent Mediation and Arbitration Center Instituted by the Agreement on a Unified Patent Court. **Revista Brasileira de Arbitragem**, 2015. Disponível em: <[https://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2015/03/RBA\\_Especial\\_PIArbMed.pdf](https://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2015/03/RBA_Especial_PIArbMed.pdf)>. Acesso em 01 de julho de 2022.

WIPO, Summary of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1891) and the Protocol Relating to that Agreement (1989). **World Intellectual Property Organization**, 2023. Disponível em: <[https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/summary\\_madrid\\_marks.html](https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/summary_madrid_marks.html)>. Acesso em: 14 de abril de 2023.

WIPO, Trademark Law Treaty (TLT). World Intellectual Property Organization, 2023. Disponível em: <<https://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/>>. Acesso em: 14 de abril de 2023.

WIPO, Arbitragem da OMPI e Arbitragem acelerada comparadas. World Intellectual Property Organization, 2023. Disponível em: <<https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/expedited-rules/compared.html>>. Acesso em 22 de abril de 2023.

WIPO, Caseload Summary. World Intellectual Property Organization, 2023. Disponível em: <<https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>>. Acesso em: 25 de abril de 2023.

WORLD, Bank. Doing Business 2020. Washington, DC: World Bank. Disponível em: <<https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/75ea67f9-4bcb-5766-ada6-6963a992d64c/content>>. Acesso em: 05 maio 2023.

WOLLGAST, Heike et al. Gestão de Riscos e Conflitos na Indústria da Moda. Revista da OMPI. Genebra: OMPI, 2021. Disponível em: <[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/pt/2021/01/article\\_0008.html#:~:text=Os%20procedimentos%20de%20arbitragem%20acelerada,jurisdic%C3%A7%C3%B5es%20com%20um%20%C3%BAnico%20procedimento](https://www.wipo.int/wipo_magazine/pt/2021/01/article_0008.html#:~:text=Os%20procedimentos%20de%20arbitragem%20acelerada,jurisdic%C3%A7%C3%B5es%20com%20um%20%C3%BAnico%20procedimento)>. Acesso em: 04 maio 2023.

DOI: <https://doi.org/10.9771/cp.v16i5.50228>

## **Estudo Comparativo: arbitragem luso-brasileira de conflitos de propriedade intelectual**

*Comparative Study: luso-brazilian arbitration of intellectual property conflicts*

*Yohanna Marêssa Alves Borges<sup>1</sup>*

*Nayara Andressa Alves Borges<sup>1</sup>*

*Kelly Cristina Alves Borges<sup>1</sup>*

*Grace Ferreira Ghesti<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil

### **Resumo**

A arbitragem tem sido uma ferramenta fundamental na resolução de controvérsias envolvendo a propriedade intelectual, devido ao fato de propiciar acordos internos com privacidade, flexibilidade e redução de custos para as partes conflitantes. Nesse sentido, o presente trabalho objetivou analisar de forma comparativa a utilização da arbitragem nos conflitos de propriedade intelectual envolvendo as marcas em dois sistemas jurídicos presentes nos países Brasil e Portugal. A pesquisa comparativa, realizada por meio da utilização das métricas provenientes da ferramenta jurídica denominada direito comparado aliado à matriz FOFA, serviu de base para a análise e a comparação dos sistemas jurídicos de ambos países. Desse modo, conclui-se que o Brasil ainda enfrenta muitas barreiras, que precisa transpor, em matéria de arbitragem aplicada ao direito marcário. O principal resultado obtido evidenciou que Portugal está mais bem preparado para tratar da arbitragem na resolução de conflitos que tenham como temática as marcas.

Palavras-chave: Arbitragem. Propriedade Intelectual. Marcas.

## APÊNDICE 2 – SUBMISSÃO DO ARTIGO NA REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO, SOCIEDADE E INOVAÇÃO



<http://www.rasi.vr.uff.br>

RASI, Volta Redonda/RJ, v. x, n. x, pp. XX-XX, mes./mes. 202x

### O Teto Constitucional e a Distribuição de *Royalties* na Universidade de Brasília

Do not inform authors' names!!!!

**Resumo/Abstract:** A Universidade de Brasília é uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação – ICT de direito público que possui respaldo na Lei de Inovação. O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico – CDT/UnB foi fundado com o objetivo de atuar como Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT da universidade. Foi realizada pesquisa qualitativa, de caráter exploratório para análise da aplicabilidade e operabilidade prática do que determina a Constituição Federal, a Lei de Inovação (Lei nº10.973/2004) e sua relação com o papel das ICTs de direito público de acordo com os objetivos das resoluções da Universidade de Brasília (CONSUNI nº 0006/2020 e CAD nº 0005/ 1998) e a Lei nº 12.772/2012, sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, combinada com a Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis de fundações públicas como a universidade. A pesquisa apresentou dados, como o levantamento de tecnologias protegidas e licenciadas e interpretação das normas no âmbito da carreira do pesquisador público federal. Com a pesquisa, foi possível concluir que a Universidade possui papel fundamental na proteção e posicionamento competitivo dos ativos de propriedade intelectual, bem como no desenvolvimento da inovação, com a necessidade de desenvolvimento de estratégias para mapeamento do pagamento dos *royalties* aos servidores de modo que estejam em conformidade com o teto constitucional.

**Palavras-Chave/Keywords:** Universidade de Brasília; Propriedade Intelectual; Teto Constitucional.

#### [RASI] Agradecimento pela submissão

Marcelo Amaral, D.Sc. <periodico.rasi@gmail.com>

23 de maio de 2023 às 15:45

Para: Yohanna <yohanna@unb.br>, Talita <talita@unb.br>

Olá,

Grace Ghesti submeteu o manuscrito "O Teto Constitucional e a Distribuição de Royalties na Universidade de Brasília" à editora Revista de Administração, Sociedade e Inovação.

Em caso de dúvidas, entre em contato. Agradecemos por considerar nossa editora como um veículo para seus trabalhos.

Marcelo Amaral, D.Sc.

—

Equipe Editorial RASI

[www.rasi.vr.uff.br](http://www.rasi.vr.uff.br)

## APÊNDICE 3 – RELATÓRIO TÉCNICO



PROFNIT  
Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual Transferência  
de Tecnologia para a Inovação



**YOHANNA MARÊSSA ALVES BORGES**

**RELATÓRIO TÉCNICO: ESTUDO COMPARATIVO SOBRE  
ARBITRAGEM LUSO-BRASILEIRA DE CONFLITOS DE  
PROPRIEDADE INTELECTUAL**

**BRASÍLIA - DF  
2023**