

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
**CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS**  
**FACULDADE DE DIREITO**

**DECISÕES COM EFEITOS EXTRATERRITORIAIS EM MATÉRIA DE PATENTES:**  
**POSSIBILIDADES E LIMITES**

**ISABELLA RAMOS TOSCANO**

**Rio de Janeiro**  
**2020/1**

**ISABELLA RAMOS TOSCANO**

**DECISÕES COM EFEITOS EXTRATERRITORIAIS EM MATÉRIA DE PATENTES:  
POSSIBILIDADES E LIMITES**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da **Professora Dra. Carolina Araújo de Azevedo Pizoeiro.**

**Rio de Janeiro  
2020/1**

## CIP - Catalogação na Publicação

T713d      Toscano, Isabella Ramos  
              Decisões com efeitos extraterritoriais em  
              matéria de patentes: possibilidades e limites /  
              Isabella Ramos Toscano. -- Rio de Janeiro, 2020.  
              90 f.

              Orientadora: Carolina Araújo de Azevedo Pizoeiro.  
              Trabalho de conclusão de curso (graduação) -  
              Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade  
              Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2020.

              1. Direito Internacional. 2. Propriedade  
              Intelectual. 3. Propriedade Industrial. 4. Patente.  
              5. Anti-suit Injunction. I. Pizoeiro, Carolina  
              Araújo de Azevedo, orient. II. Título.

**ISABELLA RAMOS TOSCANO**

**DECISÕES COM EFEITOS EXTRATERRITORIAIS EM MATÉRIA DE PATENTES:  
POSSIBILIDADES E LIMITES**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da **Professora Dra. Carolina Araújo de Azevedo Pizoeiro.**

**Data da Aprovação:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

**Banca Examinadora:**

---

**Orientador**

---

**Membro da Banca**

---

**Membro da Banca**

**Rio de Janeiro  
2020/1**

## **AGRADECIMENTOS**

Àqueles que me acompanharam durante toda essa trajetória: meus amigos capixabas e minha família, em especial meus pais e meu irmão, aos quais agradeço por estarem ao meu lado mesmo quando a distância parecia ser o maior óbice.

Aos que a mim se uniram por ocasião da Moncorvo Filho, nº 08: meus amigos cariocas e pseudocariocas das mais diversas regiões do Brasil. Obrigada pelos momentos únicos.

Aos meus amigos da Equipe de Arbitragem da UFRJ, que tanto me apoiaram e me ensinaram durante esses anos de competições como aluna e como coordenadora. Sigo aprendendo.

Àqueles que a vida profissional me proporcionou conhecer: obrigada por me iluminar o caminho e me ajudar a me encontrar.

Ao Pedro Altoé, por todo o amor e pelos ensinamentos diários para muito além de patentes.

À minha orientadora, Professora Carolina Pizoeiro, por toda a disponibilidade, compreensão e ajuda durante essa reta final.

A todos que me impulsionam para perto do topo. A vista de cima não seria tão bonita sem vocês.

## RESUMO

No século XV, com a expansão do capitalismo e o desenvolvimento do comércio, começaram a surgir as primeiras patentes na história. O progresso da industrialização, o desenvolvimento dos meios de comunicação e de transporte e o estreitamento das relações econômicas a nível mundial fizeram acentuar-se o problema da contrafação. Surgiu, então, a necessidade de garantir a eficácia de medidas para coibir infrações de patentes a nível internacional, assim como a preocupação em diminuir as discrepâncias entre os sistemas nacionais de patentes, voltando a atenção dos países até mesmo para a possibilidade de proteção extraterritorial dos direitos de patentes. Assim, começaram a ser firmados tratados como o Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) e a Convenção da União de Paris (CUP) buscando aproximar os sistemas de patentes de cada país. Os efeitos das patentes, no entanto, são mantidos como essencialmente territoriais atualmente, a despeito do número crescente de litígios em diferentes países versando sobre o mesmo objeto (patentes sobre o mesmo objeto concedidas em países diferentes), nos quais figuram as mesmas partes (os titulares das patentes e os mesmos contrafatores) e cujo pedido é o mesmo (seja ele o de abstenção de uso de certa patente pelo contrafator, de indenização por lucros cessantes ao titular, de negociação de licenciamento em termos FRAND – *fair, reasonable, and non-discriminatory*, em português “justos, razoáveis e não discriminatórios”, ou outros). Em alguns desses casos, nota-se a prolação de decisões com efeitos extraterritoriais, que almejam a efetividade da proteção do direito de patente internacionalmente. Portanto, busca-se analisar a possibilidade, do ponto de vista jurídico, da prolação dessas decisões, explicando o funcionamento do poder jurisdicional da perspectiva do direito internacional e do direito brasileiro, averiguando também como ocorre a prolação de tais decisões no ordenamento jurídico estadunidense – de onde provêm algumas das várias decisões com efeitos extraterritoriais em matéria de patentes – e explorando o propósito, as características e os princípios relativos ao sistema de patentes.

Palavras-chave: Direito Internacional; Propriedade Intelectual; Propriedade Industrial; Patente; Anti-suit Injunction; Extraterritorialidade.

## ABSTRACT

In the 15th century, with the expansion of capitalism and the development of trade, the first patents in history began to appear. The progress of industrialization, the development of means of communication and transport and the strengthening of economic relations worldwide have accentuated the problem of counterfeiting. There arose, then, the need to ensure the effectiveness of patent enforcement in an international level, as well as the concern to reduce discrepancies between national patent systems, turning countries' attention even to the possibility of extraterritorial protection of patent rights. Thus, treaties such as the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), the Patent Cooperation Treaty (PCT) and the Paris Union Convention (CUP) began to be executed seeking to bring together the patent systems of each country. The effects of patents, however, are maintained as essentially territorial nowadays, in spite of the growing number disputes in different countries concerning the same object (patents on the same object granted in different countries), in which the same parties appear (the patent owner and the same counterfeiters) and whose request is the same (be it for the enjoinder of a certain patent's undue use, for compensation for loss of profits to the patent owner, for licensing negotiations in FRAND terms - "fair, reasonable, and non-discriminatory", or others). In some of these cases, decisions with extraterritorial effects are issued, aiming to protect patent rights internationally. Therefore, we seek to analyze the possibility, from a legal point of view, of the issuance of these decisions, explaining the functioning of the jurisdictional power from the perspective of international law and Brazilian law, also investigating how the issuance of such decisions occurs in the United States legal system – where some of the various decisions with extraterritorial effects on patents come from – and exploring the purpose, characteristics and principles relating to the patent system.

Keywords: International Law; Intellectual Property; Industrial Property; Patent, Anti-suit Injunctions; Extraterritoriality.

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

- ADI** – Ação direta de inconstitucionalidade
- 2G** – *Second-generation wireless mobile technology*
- 3G** – *Third-generation wireless mobile technology*
- 3GPP** – *3<sup>rd</sup> Generation Partnership Project*
- 4G** – *Fourth-generation wireless mobile technology*
- CEN** – *European Committee for Standardisation*
- CENELEC** – *European Committee for Electrotechnical Standardisation*
- CPC** – Código de Processo Civil
- CPE** – Convenção sobre a Patente Europeia
- CUP** – Convenção da União de Paris
- DVD** – *Digital Versatile Disc*
- ETSI** – *European Telecommunications Standards Institute*
- FRAND** – *Fair, reasonable, and non-discriminatory*
- GATT** – *General Agreement on Tariffs and Trade*
- INPI** – Instituto Nacional da Propriedade Industrial
- ISA** – *International Search Authority*
- IPEA** – *International Preliminary Examining Authority*
- LPI** – Lei da Propriedade Industrial
- LTE** – *Long Term Evolution*
- MPF** – Ministério Público Federal
- OMC** – Organização Mundial do Comércio
- OMPI** – Organização Mundial da Propriedade Intelectual
- ONU** – Organização das Nações Unidas
- PCT** – *Patent Cooperation Treaty*
- PI** – Patente de invenção
- PP** – Patente *pipeline*
- SDO** – *Standard-development organization*
- SEC** – Sentença estrangeira contestada
- SEP** – *Standard-Essential Patent*
- SSO** – *Standard-Setting Organization*
- STF** – Supremo Tribunal Federal
- STJ** – Superior Tribunal de Justiça



**TRIPS** – *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

**W-CDMA** – *Wide-Band Code-Division Multiple Access*

## SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	1
1. O SISTEMA DE PATENTES.....	3
1.1. Panorama histórico das patentes.....	3
1.1.1. A origem histórica das patentes no mundo.....	3
1.1.2. A origem histórica das patentes no Brasil.....	6
1.2. Panorama atual das patentes.....	8
1.2.1. Considerações iniciais: o propósito e o aspecto econômico do sistema de patentes.....	8
1.2.2. Conceito de patentes.....	10
1.2.2.1. Conceito de patentes do ponto de vista internacional.....	11
1.2.2.2. Conceito de patentes no Brasil.....	12
1.2.3. Requisitos de patenteabilidade segundo a lei brasileira.....	13
1.2.3.1. Aplicação industrial.....	15
1.2.3.2. Novidade.....	17
1.2.3.2.1. Exceções ao estado da técnica.....	18
1.2.3.2.1.1. Período de graça.....	18
1.2.3.2.1.2. Direito de prioridade.....	19
1.2.3.3. Atividade inventiva e ato inventivo.....	20
1.3. Principais tratados de cooperação internacional em matéria de patentes.....	21
1.3.1. Convenção de Paris para Propriedade Industrial (Convenção da União de Paris – CUP).....	25
1.3.2. Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes ( <i>Patent Cooperation Treaty</i> – PCT).....	26
1.3.3. Convenção de Munique sobre a Patente Europeia (Convenção sobre a Patente Europeia – CPE).....	29
1.3.4. Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio ( <i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> – TRIPS).....	31
1.4. Interface entre patentes e extraterritorialidade: breves notas acerca das patentes <i>pipeline</i> e as patentes essenciais.....	33
1.4.2. Patentes essenciais.....	35
1.4.1. Patentes <i>pipeline</i> .....	36
2. CONSIDERAÇÕES SOBRE CONCEITO E O LIMITE TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO.....	40
2.1. Considerações iniciais.....	40
2.2. O conceito de jurisdição.....	40

2.3. A territorialidade da jurisdição .....	43
3. PROLAÇÃO DE DECISÕES COM EFEITOS EXTRATERRITORIAIS E RECONHECIMENTO DE DECISÕES ESTRANGEIRAS NO BRASIL.....	46
3.1. Decisões judiciais nacionais e estrangeiras no Brasil: conceito e limites territoriais.....	46
3.2. Decisões estrangeiras no Brasil e o sistema de delibação .....	47
3.3. O posicionamento das Cortes brasileiras acerca da prolação de decisões com efeitos extraterritoriais.....	49
4. DECISÕES COM EFEITOS EXTRATERRITORIAIS EM MATÉRIA DE PATENTES: BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA ESTADUNIDENSE E ESTUDO DE JULGADOS .....	52
4.1. Introdução: considerações sobre o posicionamento das Cortes estadunidenses e notas sobre as <i>anti-suit injunctions</i> em casos de patentes.....	52
4.1.1. O posicionamento das Cortes estadunidenses acerca da prolação de decisões com efeitos extraterritoriais em matéria de patentes .....	52
4.1.2. Considerações sobre as <i>anti-suit injunctions</i> no direito de patentes estadunidense .....	54
4.2. Estudo de casos e decisões .....	56
4.2.1. <i>Huawei v. Samsung</i> : emblemático caso de <i>anti-suit injunction</i> em ação sobre patentes	56
4.2.2. <i>TCL v. Ericsson</i> : <i>anti-suit injunction</i> em caso de patentes e seus reflexos no Brasil .....	60
4.2.3. SEC 911: homologação de sentença estrangeira que declarou a nulidade de patente <i>pipeline</i> .....	63
5. CONCLUSÃO.....	66
REFERÊNCIAS .....	69

## INTRODUÇÃO

Apesar da limitação territorial da proteção às patentes, ou seja, os direitos e deveres concedidos pela proteção patentária estarem adstritos ao território no qual a patente foi concedida, a preocupação com a proteção do direito de patente transcende qualquer divisão territorial. Inventores buscam proteger suas invenções em diversos países, contornando dificuldades oriundas da territorialidade e independência das patentes. Após a obtenção do título, envidam seus esforços para garantir a tutela dos direitos de patente e coibir eventuais infrações.

Nada diferente do que ocorre com a preocupação com o depósito, os litígios envolvendo patentes muitas vezes também ultrapassam fronteiras. Não raro, notam-se disputas em diferentes países versando sobre o mesmo objeto (patentes sobre a mesma invenção concedidas em países diferentes), nos quais figuram as mesmas partes (os titulares das patentes e os mesmos contrafatores) e cujo pedido é o mesmo (seja ele o de abstenção de uso pelo contrafator, de indenização por lucros cessantes ao titular, de negociação de licenciamento em termos FRAND – *fair, reasonable, and non-discriminatory*, em português “justos, razoáveis e não discriminatórios”). Tampouco é incomum notar casos em que, buscando contornar as dificuldades oriundas da territorialidade inerente ao direito patentário e dar efetividade à proteção a tal direito independentemente do território, Cortes – especialmente as estadunidenses – prolatem decisões com efeitos extraterritoriais nesses casos.

Nessas situações, é criado um cenário de dicotomia entre a segurança jurídica, haja vista existir o risco de prolação de decisões contraditórias em diferentes países sobre uma mesma relação jurídica versando sobre uma mesma tecnologia, e a territorialidade da jurisdição e das patentes.

Antes de objetivamente demonstrar de essa dicotomia e a problemática oriunda dela, no primeiro capítulo será apresentado o sistema de patentes, explorando sua origem, seu propósito e os conceitos básicos relacionado a ele, explicando os requisitos para concessão das patentes e os principais tratados internacionais sobre a matéria, introduzindo a crescente e duradoura preocupação acerca da proteção internacional do direito patentário. Ao fim desse capítulo, serão introduzidos dois conceitos de grande relevância ao tema de patentes sob uma

perspectiva internacional: as patentes essenciais e as patentes *pipeline*.

No segundo capítulo, serão traçadas considerações sobre a jurisdição, delineando seu conceito pelo viés do direito internacional, direito brasileiro e direito estadunidense. Além disso, serão apontadas suas características e os princípios a ela associados, com foco na territorialidade da jurisdição. No mesmo sentido, o terceiro capítulo se ocupará de tecer as considerações pertinentes ao limite territorial das decisões judiciais. Adicionalmente, será apresentado o sistema brasileiro de reconhecimento de decisões estrangeiras.

O quarto capítulo cuidará especificamente das decisões com efeitos extraterritoriais em matéria de patentes, no qual serão analisadas decisões de três casos diferentes: o caso *Huawei v. Samsung*, marcado pela prolação de *anti-suit injunction* por Corte estadunidense, em ação tratando de patente essencial, com o fito de impedir a continuidade de ação na China muito semelhante à ajuizada nos Estados Unidos; o caso *TCL v. Ericsson*, também marcado pela prolação de *anti-suit injunction*, sendo destacada a reação da Justiça Federal do Rio de Janeiro, onde tramitava ação que discutia questão semelhante à tratada em ação estadunidense, ao deparar com esse tipo de decisão; e, por fim, o caso de homologação de sentença estrangeira que declarou a nulidade de patente britânica que possuía correspondente brasileira concedida sob o sistema *pipeline*.

Trata-se de pesquisa que, sem buscar esgotar o tema, analisará, por meio de revisão bibliográfica e legislativa, e por meio de estudo de direito comparado, se a prolação de decisões com efeitos extraterritoriais em casos de patentes é admissível – ante a territorialidade da jurisdição, o princípio da independência das patentes e a necessidade de respeito ao princípio da soberania – em qual contexto ocorrem e como são enfrentadas pela jurisdição brasileira.

## 1. O SISTEMA DE PATENTES

### 1.1. Panorama histórico das patentes

#### 1.1.1. A origem histórica das patentes no mundo

A origem das patentes é um tema controverso entre estudiosos. Ainda que existam autores que defendam que as patentes se originaram em Antiguidade – com registros de proteção a receitas gastronômicas e a artigos de luxo em cidades gregas<sup>1</sup> – a maioria dos estudiosos concorda que as primeiras patentes datam do século XV<sup>2</sup>.

As patentes são tidas como fruto do surgimento da burguesia comercial e do desenvolvimento comercial ocorrido na Europa a partir do século XII, na época do Renascimento Comercial e Urbano. Nesse período, começava-se a falar no direito sobre a exploração do invento, inaugurando a discussão referente ao conceito de patente.

Entretanto, foi com expansão do capitalismo e a evolução do comércio no mundo que se iniciou o desenvolvimento do sistema de patentes, ainda incipiente nessa época. Não por outro motivo, narra-se que a origem das patentes data do século XV, quando notadamente as potências europeias começavam a buscar a expansão das suas rotas de comércio, o que levou à chamada Era dos Descobrimientos.<sup>3</sup> Com o progresso das atividades comerciais, valorizava-se cada vez mais o inventor, aquele que detinha o *know-how* da manufatura, existindo a necessidade de manter os inventores locais no território e atrair novos inventores para lá. Diversas “guildas” eram atraídas dessa forma, deslocando-se de seus países de origem para os países que ofereciam privilégios aos inventores.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> CANALLI, Waldemar Menezes; SILVA, Rildo Pereira da. Uma breve história das patentes: analogias entre ciência/tecnologia e trabalho intelectual/trabalho operacional. In: **Congresso Scientiarum Historia**, 55, v. único. p. 742-748. Rio de Janeiro: UFRJ, 2011. Disponível em: <<http://www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh4/trabalhos/Waldemar%20Canalli.pdf>>. Acesso em: 20 mai., 2020.. p. 745.

<sup>2</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**: Tomo II. 02. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1100.

<sup>3</sup> MARANHÃO, Ricardo (Coord.). **Propriedade industrial no Brasil: 50 anos de história**. São Paulo: ABAPI, 1998. p. 12.

<sup>4</sup> GROFF, Fábio de Carvalho. **Fundamento do direito do inventor: perspectiva histórica brasileira**. 2014. 282 f. Tese de doutorado – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. p. 37.

Antes disso, nota-se a adoção de políticas de incentivo a manufactureiros pela Inglaterra ainda no século XIV, uma forma embrionária do sistema de patentes, responsável pela ascensão da indústria do tecido no país.<sup>5</sup>

Essas políticas e sistemas de concessões de privilégios adotados pelos países europeus ainda não configuravam um sistema de patentes *per se*: tratava-se apenas de medidas que avançariam até haver um sistema de patentes sólido, semelhante ao que há hoje. Na Inglaterra, apesar de terem sido adotadas as referidas políticas ainda no século XIV, narra-se que um sistema de patentes propriamente dito – ou seja, que sistematizasse o processo de concessão de patentes, deixando este de ser mera liberalidade da Coroa e deixando de estar sujeito à discricionariedade dela<sup>6</sup>, e que passou a considerar não somente o direito de patente (sendo esse o direito pertencente ao titular do invento), mas também seus aspectos reflexos, passando a adotar, assim, diretrizes de política econômica relacionados a tal direito<sup>7</sup> – somente começou a ser desenvolvido no século XVI, com o reinado da Rainha Elizabeth I.<sup>8</sup>

No continente europeu, pelo que indicam os registros, um sistema de patentes propriamente dito, somente surgiu com o Estatuto Veneziano, de 1474, a primeira lei de patentes do mundo.<sup>9</sup> Segundo Waldemar Canalli e Rildo Pereira da Silva, o Estatuto já continha diversas provisões que são atualmente consolidadas em matéria de patentes e constam em diplomas normativos tanto de caráter interno quanto de caráter internacional:

Esta lei apresenta princípios e regras que permanecem até a atualidade nas leis internacionais: novidade, aplicabilidade, publicidade do segredo, limite de vigência do privilégio e penalidade por violação dos direitos.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> FEDERICO, Pasquale Joseph. Origin and early history of patents. **Journal of the patent office society**. Vol. 11, No. 7, pp. 292-305, Jul., 1929. p. 293.

<sup>6</sup> SCHWABACH, Aaron. **Intellectual property**: a reference handbook. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2007. pp. 12-13.

<sup>7</sup> CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. O sistema de patentes: um instrumento para o progresso dos países em vias de desenvolvimento. **Revista de informação legislativa**. Brasília, Ano 19, N. 76, pp. 213-258, out./dez., 1982. p. 214.

<sup>8</sup> FEDERICO, Pasquale Joseph. Origin and early history of patents. **Journal of the patent office society**. Vol. 11, No. 7, pp. 292-305, Jul., 1929., p. 294.

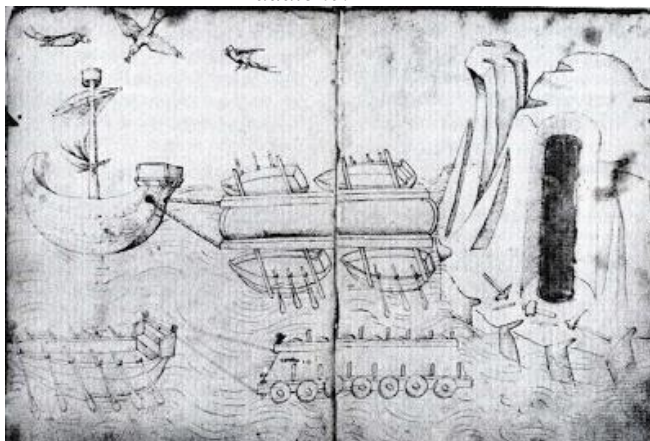
<sup>9</sup> DURÃES, Marilene Gomes et al. O histórico controverso da proteção à propriedade intelectual e seu impacto sobre o desenvolvimento nacional: aspectos da desigualdade entre os países do eixo norte/sul. **Revista de propriedade intelectual – direito contemporâneo e Constituição**. Aracaju, Ano II, 04. ed., pp. 228-252, out. 2013. p. 233.

<sup>10</sup> CANALLI, Waldemar Menezes; SILVA, Rildo Pereira da. Uma breve história das patentes: analogias entre ciência/tecnologia e trabalho intelectual/trabalho operacional. In: Congresso Scientiarum Historia, 55, v. único. p. 742-748. Rio de Janeiro: UFRJ, 2011. Disponível em: <<http://www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh4/trabalhos/Waldemar%20Canalli.pdf>>. Acesso em: 20 maio, 2020. p.

Destaca-se, contudo, que há quem sustente que o sistema de patentes se originou na Grã-Bretanha. Nesse caso, considera-se ter sido a primeira lei sobre o tema editada na ilha também, durante o reinado de Jacob I, em 1623. Segundo Ricardo Sichel, um dos autores que escrevem nesse sentido, à época, o único requisito para que fosse concedida a patente era a novidade.<sup>11</sup>

Quanto às primeiras patentes das quais se há registro, nota-se uma divergência ainda maior entre os autores que tratam do tema. Alguns deles narram que elas datam do século XV, uns indicando que a primeira a ser concedida teria sido uma patente referente a uma embarcação de carga, cujo inventor foi o arquiteto Filippo Brunelleschi em 1421 pelo Conselho dos Lordes da República, tendo prazo de vigência de 3 anos<sup>12</sup>; outros indicam que a primeira patente foi na verdade concedida em Veneza, por volta de 1500<sup>13</sup>. Há ainda aqueles que dizem que a primeira patente foi concedida na Grã-Bretanha, no século XIV, durante o reinado de Eduardo III.<sup>14</sup>

Imagem 1 – Desenho da embarcação de carga inventada por Filippo Brunelleschi, denominada *II Badalona*.



Fonte: <<http://geologywriter.com/blog/stories-in-stone-blog/the-sea-going-monster/>>. Acesso em: 15 jul. 2020.

746.

- <sup>11</sup> SICHEL, Ricardo. O direito europeu de patentes e outros estudos de propriedade industrial. In: BARBOSA, Denis Borges (Org.). **Coleção propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 3.
- <sup>12</sup> CANALLI, Waldemar Menezes; SILVA, Rildo Pereira da. Uma breve história das patentes: analogias entre ciência/tecnologia e trabalho intelectual/trabalho operacional. In: **Congresso Scientiarum Historia**, 55, v. único. p. 742-748. Rio de Janeiro: UFRJ, 2011. Disponível em: <<http://www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh4/trabalhos/Waldemar%20Canalli.pdf>>. Acesso em: 20 maio, 2020. p. 745.
- <sup>13</sup> HULME, 1896, apud MANDICH, Giulio. Venetian patents (1450-1550). **Journal of the patent office society**. Vol. 30, No. 3, pp. 166-224, Mar., 1948. p. 167.
- <sup>14</sup> SICHEL, Ricardo. O direito europeu de patentes e outros estudos de propriedade industrial. In: BARBOSA, Denis Borges (Org.). **Coleção propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. pp. 2-3.



O que não deixa margem a dúvida, por outro lado, é a intrínseca relação entre o desenvolvimento do sistema de patentes e o aperfeiçoamento industrial, razão pela qual os pioneiros no processo de industrialização são, não coincidentemente, os países que mais investiram em erigir um sólido sistema de patentes, tendo sido os primeiros a ter uma lei própria visando à proteção da propriedade industrial.<sup>15</sup>

### 1.1.2. A origem histórica das patentes no Brasil

Para tratar da origem histórica das patentes no Brasil, é necessário entender o contexto histórico pelo qual o país passava naquele momento.

No século XVI, o Brasil, ainda colônia de Portugal, foi sujeito a uma série de restrições impostas pela metrópole, as quais buscavam impedir a produção comercial de produtos que eram trazidos do continente europeu. Assim, Portugal viabilizava seu monopólio e garantia a transferência de riquezas da colônia para a metrópole. Contudo, essa situação sofreria alteração drástica com a chegada da Família Real ao Brasil. Sobre o assunto, leia-se:

As restrições culminaram com o Alvará da rainha Dona Maria I, de 1785, que proibia drasticamente as fábricas, indústrias e manufaturas na Colônia. Com a vinda da Família Real e a conseqüente transferência do centro de decisões do Império Colonial Português para o Brasil, em 1808, a questão das patentes se colocou de imediato. Ainda naquele ano foi revogado o Alvará de 1785. No ano seguinte, através de outro Alvará, foram adotadas diversas medidas voltadas para o desenvolvimento industrial isenção de direitos à importação de matérias-primas, isenção de direitos à exportação de produtos manufaturados e, entre outras, a concessão de privilégios aos inventores e introdutores de novas máquinas, que teriam o direito exclusivo de explorar a invenção por catorze anos.<sup>16</sup>

A reviravolta, marcada pelo deslocamento do centro de decisões do Império – ocasionado pelo deslocamento da própria da Família Real – para o Brasil, levou não somente à famosa abertura dos portos às nações amigas como ao início da implementação de políticas de incentivo à indústria, do oferecimento de subsídios às indústrias e isenção tributária sobre a

---

<sup>15</sup> MARANHÃO, Ricardo (Coord.). **Propriedade industrial no Brasil: 50 anos de história**. São Paulo: ABAPI, 1998. p. 14.

<sup>16</sup> Ibid., p. 16.

importação de matéria-prima ao incentivo à inovação.<sup>17</sup> Entre tais medidas oficialmente implementadas pelo Alvará de 28 de janeiro de 1809 estava a concessão de patentes, que desempenhavam papel de “instrumento inicial de incentivo ao sistema industrial brasileiro” e eram concedidas pelo prazo de catorze anos para as invenções que cumprissem os requisitos de novidade inventiva e aplicação industrial.<sup>18</sup>

Assim como se percebeu no cenário mundial, no Brasil foram claros os reflexos da relação existente entre o sistema de patentes e o desenvolvimento industrial. Não por outro motivo, a primeira patente concedida no país se destinava a uma máquina para descascar café e data de julho de 1822<sup>19</sup>, ano que marcou o fim do período colonial e início do período monárquico, justamente quando o café estava em ascendência para figurar como “primeiro item da balança comercial do país”.<sup>20</sup> A patente era descrita pelos depositantes da seguinte forma:

“machina para descascar café, a qual além de ser inteiramente própria da invenção dos suplicantes produz todo o bom resultado (...) pela perfeição com que descasca o café sem lhe quebrar o grão, ou seja, pela brevidade, e economia, e simplicidade do trabalho (...) que se bem está construída para ser trabalhada por hum homem, he suscetível de machinismo próprio para ser movida ou por hum animal, ou por ágoa”.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> FAUSTO, Boris. **História concisa do Brasil**. São Paulo: Edusp, 2015. p. 67.

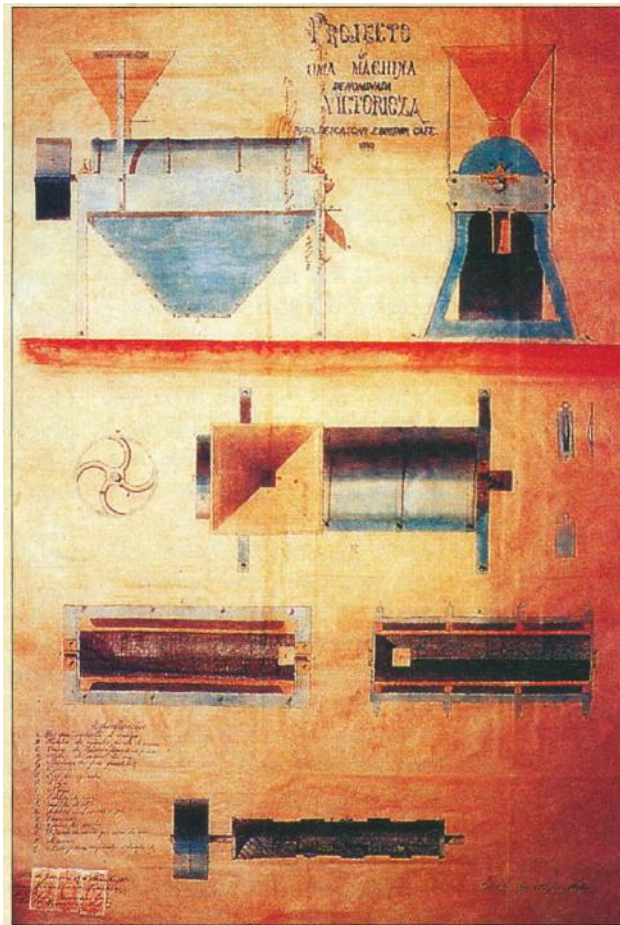
<sup>18</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**: Tomo II. 02. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.p. 1159.

<sup>19</sup> MARANHÃO, Ricardo (Coord.). **Propriedade industrial no Brasil: 50 anos de história**. São Paulo: ABAPI, 1998. p. 18.

<sup>20</sup> MARTINS, Ana Luiza. **História do café**. 02. ed. São Paulo: Contexto, 2012.

<sup>21</sup> RIBEIRO, 2006 apud MARANHÃO, Ricardo (Coord.). **Propriedade industrial no Brasil: 50 anos de história**. São Paulo: ABAPI, 1998. p. 18.

Imagem 2 – Pedido de patente depositado por Luis Louvain e Simão Clothé referente à primeira patente concedida no Brasil, sobre uma máquina de descascar café.



Fonte: Pesquisa FAPESP (2002)

## 1.2. Panorama atual das patentes

### 1.2.1. Considerações iniciais: o propósito e o aspecto econômico do sistema de patentes

A origem histórica das patentes – seja a nível mundial, seja no Brasil –, evidencia o desenvolvimento de um sistema baseado na troca entre o Estado e o particular: o particular se compromete a divulgar ao público o invento por ele alcançado e o Estado, em contrapartida, confere-lhe o direito exclusivo de explorar o objeto da sua invenção por prazo determinado, garantindo-lhe o retorno financeiro proveniente da invenção.

Esse sistema estabelece um benefício ao particular, o qual, na necessidade de assegurar-

lhe a vantagem do direito de exclusiva sobre o objeto da invenção e o retorno financeiro que lhe cabe, envida seus esforços para inovar; a inovação e o progresso tecnológico, por outro lado, beneficiam o Estado.

William Landes e Richard Posner, dois dos principais autores no campo do direito e economia, apontam, no livro intitulado “*The economic structure of intellectual property law*”, em português “A estrutura econômica do direito de propriedade intelectual”, indicam que o sistema de patentes gera uma competição acirrada entre inventores, na qual cada minuto é relevante e pode ser decisivo para determinar quem usufruirá do direito de exclusividade e de seu proveito econômico pelos próximos anos. Apesar de a consideração ser tecida em tom de crítica, visto que Posner e Landes ponderam que “tal corrida pode gerar custos de invenção que excedem os benefícios sociais”, fato é que é evidente que o sistema incentiva essa “corrida” para se alcançar primeiro uma invenção.<sup>22</sup>

Historicamente, conforme exposto, associa-se o sucesso na Revolução Industrial aos países que adotaram políticas de incentivo à inovação, sendo possível notar que estes países foram os mesmos a ser pioneiros na Revolução.<sup>23</sup>

Marcelo Augusto Scudeler, em seu artigo denominado “A contribuição do sistema de patentes para o desenvolvimento econômico e tecnológico: uma análise sumária do perfil inovativo do país a partir dos depósitos de patente perante o INPI”, aponta que Robert Sherwood, grande defensor do sistema de propriedade intelectual como pedra de toque para o incentivo à produção tecnológica, sustenta o seguinte:

[O] sucesso econômico dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, em detrimento das dificuldades de superação econômica identificada em países em desenvolvimento, como o Brasil e o México, está diretamente relacionado com as políticas públicas de proteção à propriedade intelectual.<sup>24</sup>

Nos tempos de hoje, em especial, como precisamente aponta Marcelo Scudeler, “em que

---

<sup>22</sup> POSNER, Richard A.; LANDES, William M.. **The economic structure of intellectual property law**. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003. pp. 300-301.

<sup>23</sup> MARANHÃO, Ricardo (Coord.). **Propriedade industrial no Brasil: 50 anos de história**. São Paulo: ABAPI, 1998. p. 14.

<sup>24</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. A contribuição do sistema de patentes para o desenvolvimento econômico e tecnológico: uma análise sumária do perfil inovativo do país a partir dos depósitos de patente perante o INPI. In: **XXII Encontro Nacional do CONPEDI/UNINOVE**. Florianópolis: FUNJAB, pp. 30-65, 2013. p. 45.

se vive sob o império da ciência e da inovação tecnológica”<sup>25</sup> é evidente o benefício do sistema. Nas palavras do historiador contemporâneo Eric Hobsbawm, “o fato de que o século XX dependeu da ciência dificilmente precisa de prova”.<sup>26</sup>

Portanto, não muito diferente do que ocorria no século XV, atualmente as patentes são concedidas com vistas a promover a inovação, e, primordialmente estimular a atividade comercial, tendo esta se desenvolvido desde então para o progresso industrial. As patentes surgem como um equilíbrio entre o interesse público – de ter acesso à informação elaborada pelo inventor e, principalmente, de se alcançar progresso tecnológico – e o interesse privado – de obter retorno financeiro com o invento, retorno este proporcionado pelo Estado por meio da concessão ao inventor do direito de exclusividade na exploração do objeto da patente.

### 1.2.2. Conceito de patentes

Etimologicamente, o termo “patente” advém do verbo latim *patere*, cujo significado literal é “estar aberto”. A utilização dessa expressão para designar uma invenção merecedora de proteção industrial é atribuída ao fato de a carta-patente, a qual hoje se caracteriza por ser o documento que formaliza a concessão da patente, ser “uma carta aberta endereçada ao público”.<sup>27</sup>

Stuart J. Sinder, ao analisar o cenário de patentes com um viés global, indica que em termos conceituais há mais semelhanças do que diferenças entre os sistemas de patentes pelo mundo em se tratando do escopo de proteção do direito de patentes, da forma de concessão e das medidas para coibir infrações.<sup>28</sup> A situação não poderia ser diferente em se tratando do conceito adotado para tratar das patentes e do que se considera sua essência. Denis Borges Barbosa declara que a Constituição, ao apresentar o termo “invento industrial”, reflete “uma

---

<sup>25</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. A contribuição do sistema de patentes para o desenvolvimento econômico e tecnológico: uma análise sumária do perfil inovativo do país a partir dos depósitos de patente perante o INPI. In: **XXII Encontro Nacional do CONPEDI/UNINOVE**. Florianópolis: FUNJAB, pp. 30-65, 2013. p. 40.

<sup>26</sup> HOBBSAWM, 2000, apud SCUDELER, Marcelo Augusto. A contribuição do sistema de patentes para o desenvolvimento econômico e tecnológico: uma análise sumária do perfil inovativo do país a partir dos depósitos de patente perante o INPI. In: **XXII Encontro Nacional do CONPEDI/UNINOVE**. Florianópolis: FUNJAB, pp. 30-65, 2013. p. 40.

<sup>27</sup> ALDOUS et. al, 1982, apud MGBEOJI, Ikechi. The juridical origins of the international patent system: Towards a historiography of the role of patents in industrialization. **Journal of the history of international law**. Vol. 5, pp. 403-422, 2003. p. 403.

<sup>28</sup> SINDER, Stuart J.. Global overview. **Global competition review: getting the deal through: patents**, London, p. 3-4, 2004. p. 4.

escolha quase que uniformemente seguida pelas leis nacionais ora vigentes”. Além disso, ao tratar dos requisitos de patenteabilidade, que serão analisados com maior profundidade no próximo tópico, aduz que as “leis nacionais de regra exigem, sob várias formulações redacionais” que os inventos atendam aos requisitos de patenteabilidade da novidade, atividade inventiva e utilidade (ou aplicação) industrial,<sup>29</sup> conotando não somente uma proximidade entre os requisitos para a concessão do título em diferentes países, mas também na essência do próprio título.

Primeiramente, será apresentado o conceito de patentes do ponto de vista internacional, recorrendo, para tanto, à Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Convenção da União de Paris – CUP), de 1883, à doutrina internacional e ao relatório “O papel das patentes na transferência de tecnologia a países em desenvolvimento” – elaborado pela ONU em conjunto com a OMPI. Posteriormente, utilizando a Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) e a doutrina brasileira, será indicado como se entende esse conceito no Brasil.

### **1.2.2.1. Conceito de patentes do ponto de vista internacional**

A CUP, em seu art. 1º, limita-se a caracterizar as patentes como um dos objetos de proteção da propriedade industrial e a enumerar os diferentes tipos de patentes existentes à luz da Convenção; entretanto, não é trazida propriamente uma definição para elas.

Recorrendo-se aos ensinamentos de Bodenhausen ao tratar da interpretação da Convenção, é apontado que, no contexto da CUP, “uma patente pode ser descrita como um direito exclusivo de aplicar uma invenção industrial”.<sup>30</sup>

Para fins da elaboração do relatório intitulado “O papel das patentes na transferência de tecnologia a países em desenvolvimento”, pelo Secretário-Geral da ONU – com a participação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) –, esta define as patentes da seguinte forma:

---

<sup>29</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**: Tomo II. 02. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, pp. 1151-1152.

<sup>30</sup> BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. **Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property**. Geneva: BIRPI, 1968. p. 22.

[P]rivilégio estatutário concedido pelo governo aos inventores e a outras pessoas que derivam seus direitos do inventor, por um período fixo de anos, de excluir outras pessoas da fabricação, uso ou venda de um produto patenteado ou da utilização de um método ou processo patenteado. No final do prazo para o qual o privilégio é concedido, a invenção patenteada está disponível para o público em geral ou, como costuma ser dito, cai no domínio público.<sup>31</sup>

### 1.2.2.2. Conceito de patentes no Brasil

Como indicado *supra*, no Brasil não há discrepância em relação ao conceito empregado. Denis Borges Barbosa destaca que a natureza da patente é de um direito, “não se confundindo com o produto material (ou processo) ao qual se refere”. Conceitua da seguinte maneira:

Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito.<sup>32</sup>

Gama Cerqueira, um dos renomados autores da área no Brasil ensina:

“[A] patente concedida para a invenção de um produto assegura ao inventor o direito exclusivo de fabricá-lo e vendê-lo. Consequentemente, o concessionário da patente pode impedir que qualquer pessoa o fabrique e explore”.<sup>33</sup>

Frisa-se que a patente garante o direito de exclusiva a uma invenção, sendo descartadas da possibilidade de proteção as descobertas. Sobre isso, Gama Cerqueira, realizando um cotejo entre os dois termos – invenção e descoberta –, constata:

---

<sup>31</sup> UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. **The role of the patent system in the transfer of technology to developing countries**. New York: UNCTAD, 1975. p. 1.

<sup>32</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**: Tomo II. 02. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1099.

<sup>33</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Vol. II. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 42.

A invenção, como dissemos, apresenta-se como a solução de um problema técnico, que visa à satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática; a descoberta, ao contrário, não visa a fins práticos preestabelecidos e apenas aumenta a soma dos conhecimentos do homem sobre o mundo físico.<sup>34</sup>

Apesar de o termo não possuir um conceito claro na legislação (seja na Constituição, seja na lei especial), é importante ressaltar que o sistema de patentes no Brasil encontra fulcro no art. 5º, inciso XXIX da Constituição da República, que possui redação consoante ao conceito apresentado por Gama Cerqueira, como se nota:

**XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização**, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (Grifos nossos)

### 1.2.3. Requisitos de patenteabilidade segundo a lei brasileira

Partindo da definição apresentada, é importante esclarecer que os escritórios de patentes de cada país realizam a aferição da patenteabilidade daquilo pretendido como invento merecedor de proteção, ou seja, daquilo que se pretende atribuir proteção por meio da propriedade industrial. O art. 4 *bis* da CUP, convenção da qual o Brasil é signatário, estabelece o princípio da independência das patentes, segundo o qual as patentes sobre uma mesma invenção requeridas em cada país são independentes entre si. Isso significa que a concessão ou não concessão de uma patente no exterior, via de regra, não produzirá efeitos imediatos no Brasil, e vice-versa, sendo ainda necessária a realização de um exame para a aferição da presença dos requisitos de patenteabilidade.

Neste ponto, é importante esclarecer que o direito brasileiro, assim como ocorre em diversos outros países como Alemanha, Itália, Espanha e França, divide as patentes em dois tipos de proteção: patente de invenção e patente de modelo de utilidade.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Vol. I. 02. ed. São Paulo: Ed. RT, 1982. p. 222.

<sup>35</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**: Tomo II. 02. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1716.



A Diretoria de Patentes do INPI expediu resolução instituindo as Diretrizes de Exame de patente de Modelo de Utilidade. Nessa resolução, é conceituada a patente de modelo de utilidade, é estabelecida sua diferenciação em relação à patente de invenção, bem como o que deve conter no pedido de patente de modelo de utilidade e quais são os procedimentos empregados no exame do pedido. Acerca do conceito desse tipo de proteção, dispõem as Diretrizes de Exame:

[A]s Patentes de Modelo de Utilidade referem-se à proteção das criações de caráter técnico-funcional relacionadas à forma ou disposição introduzida em objeto de uso prático, ou parte deste, conferindo ao objeto conhecido do estado da técnica uma melhoria funcional no seu uso ou fabricação.<sup>36</sup>

De forma semelhante o art. 9º da LPI apresenta, de uma forma sintética, o conceito de modelo de utilidade e seus requisitos de patenteabilidade:

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Enquanto as patentes de invenção vigoram por 20 anos contados da data do depósito – não podendo o prazo de vigência ser inferior a 10 anos contados da data de concessão –, as patentes de modelo de utilidade, consideradas “patentes menores”, gozam de um prazo de vigência de 15 anos contados da data do depósito – não podendo tal prazo ser inferior a 7 anos contados da data de concessão. Esse prazo está em consonância com o grau de exigência para a concessão de cada tipo de proteção. Nas palavras de Denis Borges Barbosa, “as leis nacionais exigem a satisfação de menores requisitos para conceder a patente, e garantem prazos menores, ou condições mais restritas de proteção”.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> **RESOLUÇÃO (INPI) n° 85/2013**, da Presidência e da Diretoria de Patentes, de 09 de abril de 2013.

<sup>37</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**: Tomo II. 02. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. pp. 1716-1717.

A diferença entre os dois tipos de proteção vai, portanto, além do prazo de vigência que lhes é conferido. Os requisitos para sua concessão são ligeiramente diferentes e as próprias finalidades de cada um são discrepantes entre si. Tratando da diferença entre patentes de invenção e de modelo de utilidade, as Diretrizes de Exame de patente de Modelo de Utilidade dispõem:

As Patentes de Invenção visam a proteção das criações de caráter técnico, para solucionar problemas em uma área tecnológica específica. Enquanto as Patentes de Modelo de Utilidade são objetos que, sem visar um efeito técnico peculiar (caso em que constituiriam uma Invenção propriamente dita) se destinam a melhorar o uso do objeto podendo acarretar uma maior eficiência ou comodidade no uso do mesmo.

O art. 8º da LPI, em harmonia com o disposto no art. 27.1 do Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* –Acordo TRIPS ou somente TRIPS), elenca três requisitos que devem ser cumpridos para que uma patente de invenção possa ser concedida: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, os quais serão explicados a seguir.

Tendo em vista a existência de requisitos em comum para a concessão de patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade, bem como a ordem lógica de apreciação de cada um dos requisitos no momento de exame do pedido de patente (sendo a aplicação industrial a primeira e a atividade inventiva ou o ato inventivo os últimos em ordem de análise pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, responsável por processar os pedidos de patentes no Brasil e concedê-las), serão explorados cada um dos requisitos pormenorizadamente: começando pelos requisitos comuns a ambos os tipos de proteção, e, por último, apresentando os dois requisitos peculiares à patente de invenção e ao modelo de utilidade, respectivamente (atividade inventiva e ato inventivo).

### **1.2.3.1. Aplicação industrial**

O art. 15 da LPI indica de forma sucinta que a aplicação industrial advém da possibilidade de utilização ou fabricação da invenção em indústrias de qualquer sorte.

É importante destacar que a doutrina revela que o uso da expressão “aplicação industrial” na LPI não deve ser interpretado de forma literal e isolada. Sobre o sentido da expressão no contexto da propriedade industrial, escreve Gama Cerqueira:

(...) o caráter industrial da invenção vem a ser o conjunto de atributos próprios que a distinguem essencialmente das criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito às indústrias ou que não se destinam à satisfação de necessidades de ordem prática ou técnica.<sup>38</sup>

No mesmo sentido vai a construção de Pouillet, segundo o qual “[q] uando a lei exige um resultado industrial, significa um efeito útil, tangível e palpável” (tradução nossa).<sup>39</sup> Assim, depreende-se que o conceito de aplicação industrial utilizado na LPI tem um sentido levemente mais amplo, estando ligado à sua utilidade e à possibilidade de utilização do invento para sanar anseios de cunho prático. Exatamente por essa razão, nota-se a equiparação da expressão “utilidade” a “aplicabilidade industrial” por Denis Borges Barbosa, em seu estudo sobre a aplicação industrial.<sup>40</sup>

O requisito da aplicação industrial, como explicado por Denis Borges Barbosa, exclui a possibilidade de proteção daquilo que possui fins meramente estéticos ou de aprendizagem: “ele resolve um problema útil – mas essa utilidade deve ser de ordem técnica”.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Vol. I. 02. ed. São Paulo: Ed. RT, 1982. p. 105.

<sup>39</sup> Do original: “Lorsque la loi exige un un résultat industriel, elle entend un effet utile, tangible, palpable [...]”.  
POUILLET, Eugène. **Traité theorie et pratique des brevets d’invention et de la contrefaçon**. 3. ed. Paris: Marchal et Billard, 1889. p. 15.

<sup>40</sup> BARBOSA, Denis Borges. O histórico controverso da proteção à propriedade intelectual e seu impacto sobre o desenvolvimento nacional: aspectos da desigualdade entre os países do eixo norte/sul. **Revista de propriedade intelectual – direito contemporâneo e Constituição**. Aracaju, Ano IV, Vol. 09. 03. ed., pp. 41-66, out. 2015. p. 41.

<sup>41</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**: Tomo II. 02. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1112.

### 1.2.3.2. Novidade

Dito como a “essência da protectibilidade da solução técnica”<sup>42</sup>, a novidade por vezes é dita como o principal requisito de patenteabilidade. Refere-se à necessidade de a invenção ser algo novo, que não tenha sido anteriormente disponibilizado ao público.

Denis Borges Barbosa classifica a novidade em duas categorias distintas: cognoscitiva e econômica. A cognoscitiva, nas palavras do autor, corresponde à “exigência de que a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público nos limites territoriais pertinentes, de forma que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la” e é atualmente o padrão das leis modernas de patentes.<sup>43</sup> A econômica, por sua vez, se traduziria na “exigência de que o invento não tenha sido posto em prática, ou seja, industrializado, nos limites territoriais pertinentes”. Como exemplo de aplicação deste tipo de novidade, cita-se a legislação sobre proteção de cultivares, variedades de plantas às quais se confere proteção por meio da propriedade industrial.

Outra classificação apresentada pelo autor se dá entre novidade absoluta e relativa. A diferença entre as duas é o parâmetro territorial e temporal para aferição de novidade, ou seja, qual extensão de território o estado da técnica deve abranger e qual prazo ou espaço de tempo ele deve considerar. Assim, a novidade absoluta não comporta nenhum limite territorial ou temporal, enquanto a novidade relativa é aferida tendo como limite uma certa região e um certo prazo.<sup>44</sup>

O art. 11 da LPI caracteriza como novo aquilo que não é compreendido no estado da técnica. Quanto a este, o parágrafo primeiro do referido dispositivo conceitua:

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12,

---

<sup>42</sup> Ibid., p. 1158.

<sup>43</sup> Ibid., p. 1158.

<sup>44</sup> Ibid., p. 1158.

16 e 17.

O artigo deixa claro não haver delimitação espacial ou temporal ao estado da técnica, sendo evidente que o sistema brasileiro de patentes adota o princípio da novidade absoluta. A novidade absoluta é adotada pela maioria dos países, sendo a relativa normalmente adotada pelos países “de baixo desenvolvimento relativo”.<sup>45</sup>

Quanto às patentes de modelo de utilidade, observa-se que o art. 9º, que indica requisitos de patenteabilidade que lhes são pertinentes, estabelece que a novidade deve ser observada na forma ou disposição introduzida no objeto. Dessa forma, pode-se concluir que não é necessário que a novidade esteja presente na totalidade do objeto, mas somente na forma ou disposição nele introduzidas. É por esse motivo que Rubens Requião aponta:

A proteção concedida ao modelo de utilidade, como é fácil de compreender, e está consignado em preceito da lei, somente diz respeito à forma ou à disposição nova que traga melhor utilização à função a que o objeto ou parte de máquina se destina.<sup>46</sup>

#### **1.2.3.2.1. Exceções ao estado da técnica**

O dispositivo legal que trata do requisito da novidade menciona também algumas exceções à regra para se determinar o que consta no estado da técnica. São elas o chamado período de graça e o direito de prioridade, respectivamente.

##### **1.2.3.2.1.1. Período de graça**

O período de graça é tratado pela LPI em seu art. 12 e consiste na possibilidade de o inventor, o INPI (“através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados”) ou terceiros (“com base em informações obtidas direta ou indiretamente

---

<sup>45</sup> MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves; BARBOSA, A. L. Figueira. **Patentes, pesquisa e desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000. p. 37.

<sup>46</sup> REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. Vol. I, 25. ed., São Paulo: Saraiva, 2003. p. 294.

do inventor ou em decorrência de atos por este realizados”) divulgarem uma invenção sem que esta passe a integrar o estado da técnica. Isso somente pode ocorrer quando a divulgação for promovida até 12 meses antes da data do depósito da patente ou da prioridade do pedido de patente (a qual será explicada a seguir).

Como indica Geraldo Dannemann, essa exceção ao estado da técnica permite que se beneficiem os pesquisadores que publiquem os resultados de suas pesquisas antes de realizar o depósito de pedido de patente relacionado. Além disso, protegem-se os inventores que, por não terem amplo conhecimento quanto ao funcionamento do sistema de patentes, eventualmente divulguem informações acerca do invento antes de efetuar o depósito.<sup>47</sup>

#### **1.2.3.2.1.2. Direito de prioridade**

O direito de prioridade é oriundo de um princípio internacional que permite que o depositante de um pedido de patente estrangeiro tenha um prazo para requerer o depósito daquele pedido em países que adotem o sistema de prioridade sem prejuízo da novidade e da atividade inventiva. Isso significa dizer que, para fins de aferição da presença dos requisitos de novidade e atividade inventiva nos pedidos de patente que gozem de prioridade, somente são buscadas as publicações ocorridas antes da data estabelecida no acordo internacional que estabelece o direito de prioridade – ou seja, a data da prioridade.<sup>48</sup>

Dispõe o art. 16 da LPI:

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

---

<sup>47</sup> DANNEMANN, 1994, apud BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**: Tomo II. 02. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1187.

<sup>48</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**: Tomo II. 02. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1202.

Como se pode esperar, fala-se genericamente em “prazos estabelecidos no acordo” uma vez que há mais de um acordo que prevê esse direito, cada um deles fixando um prazo específico para tanto. Os mais utilizados tratadas que preveem tal direito, dos quais o Brasil é signatário, será detalhado no tópico destinado a tratados em matéria de patentes.

### **1.2.3.3. Atividade inventiva e ato inventivo**

A atividade inventiva é um requisito exigido somente para patentes de invenção. O art. 13 da LPI trata especificamente dele, caracterizando-o da seguinte forma: “[a] invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”.

As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente de 2016, do INPI, explicam mais detalhadamente os conceitos envolvidos no referido artigo e como deve ser aferida a presença de atividade inventiva. Primeiramente é indicado o mesmo conceito apresentado pela LPI, complementando-se que, antes de se aferir a existência de atividade inventiva, deve-se aferir a presença de novidade. Cumprido o requisito da novidade, há de se proceder com a seguinte análise:

Se o técnico no assunto pode chegar à invenção tão somente por análise lógica, inferência ou sem experimentação indevida com base no estado da técnica, a invenção é óbvia e, desta forma, não apresenta qualquer solução técnica inesperada. Se assim for o caso, o pedido não é patenteável por falta de atividade inventiva.<sup>49</sup>

Ressalta-se que as próprias Diretrizes de Exame esclarecem que a figura do técnico no assunto se refere a alguém com “conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto”, não se tratando, portanto, necessariamente de alguém com ampla *expertise* no campo técnico.

---

<sup>49</sup> RESOLUÇÃO (INPI) n° 169/2016, da Presidência e da Diretoria de Patentes, de 15 de julho de 2016.

No caso das patentes de modelo de utilidade, não se requer que elas atendam ao requisito da atividade inventiva. Em seu lugar, é requerido o preenchimento do requisito do ato inventivo.

Da mesma forma que o art. 13 da LPI trata da atividade inventiva para as patentes de invenção, o art. 14 trata do ato inventivo para as patentes de modelo de utilidade, consignando: “[o] modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica”.

As Diretrizes de Exame de patente de Modelo de Utilidade estabelecem que a figura do técnico no assunto, além do quanto já estipulado ao se tratar do requisito da atividade inventiva, nas Diretrizes de Exame de 2016, pode ser também uma pessoa que tenha “conhecimento prático operacional do objeto”.

O ato inventivo é posto pelas Diretrizes de Exame de patente de Modelo de Utilidade como um “contributo mínimo de inventividade”. Complementa que o ato inventivo é o que indica que há diferença “incomum ou não vulgar” entre o objeto e o que consta no estado da técnica, o que não é muito esclarecedor quanto à diferença existente entre este requisito e o da atividade inventiva. Denis Borges Barbosa sana essa dúvida de forma cirúrgica:

“[O] que faz o modelo de utilidade um instrumento útil para os países como o Brasil é exatamente a inexistência do requisito de atividade inventiva: instrumento mais pedagógico, talvez, do que de mercado, esta patente reconhece avanços mínimos da produção industrial, dando-lhe proteção mais curta e menos vigorosa – exatamente por não exigir maior distância entre os níveis inventivos.”<sup>50</sup>

### **1.3. Principais tratados de cooperação internacional em matéria de patentes**

Conforme demonstrado, um pedido de patente é objeto de um processo administrativo

---

<sup>50</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**: Tomo II. 02. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1718.



por meio do qual é aferido o cumprimento dos requisitos necessários para a concessão da patente, os quais são estabelecidos na normativa interna de cada país. Dessa forma, o pedido de patente, via de regra, segue um rito que se inicia com o depósito do pedido no país, e segue com a publicação do pedido. Posteriormente, é realizado o exame, que culmina na decisão de deferimento ou indeferimento.

A patente concedida produz efeitos dentro do território onde foi concedida. É o que dita o princípio da territorialidade, extraído da CUP. A Convenção também apresenta o princípio da independência das patentes, que estabelece que patentes requeridas em países diferentes versando sobre o mesmo objeto são independentes entre si. Leia-se a redação do art. 4 *bis*:

- 1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.
- 2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluta, particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal.

Portanto, ainda que em regra não haja grande variação no sistema de aferição de patenteabilidade de país para país – resultando tal aferição em um ato vinculado, concedido quando são preenchidos os chamados requisitos de patenteabilidade – o exercício do direito de patente obtido está limitado ao território onde a patente foi concedida. Quanto a isso, muito embora se note o emprego de esforços por muitos países ao redor do mundo para se harmonizar os direitos de patente, Maria Edelvacy Marinho e Liziane Paixão Silva Oliveira ressaltam:

[A] concessão e conteúdo desses direitos estão sujeitos à interpretação dada por cada país, seja pela via administrativa, seja pela via judicial. Por essa razão, não há um título de patentes com validade mundial e, por consequência, não há um tribunal internacional competente para julgar infrações aos direitos dos titulares nem a

interpretação dos critérios de concessão para casos específicos.<sup>51</sup>

Apesar de resguardar a soberania de cada país e respeitar as interpretações que cada sistema poderia atribuir a um pedido de patente, o princípio da independência das patentes constitui um entrave àqueles que buscam depositar um pedido de patente sobre a mesma invenção em mais de um país. Esse problema foi recorrentemente enfrentado durante o século XX, em que grupos buscavam facilitar a realização de depósitos sobre a mesma invenção em diversos países. Diversos países manifestaram interesse pela condução de estudos sobre o tema, e assim surgiu o comitê que reuniu especialistas de diversos países signatários da CUP, responsável por preparar materiais que posteriormente se tornariam a minuta do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, o *Patent Cooperation Treaty* – PCT, um dos tratados a serem abordados neste capítulo.<sup>52</sup>

Em relação à via administrativa, portanto, existem mecanismos de cooperação instituídos justamente para facilitar o depósito, em mais de um país, de pedidos de patente que verse sobre uma mesma invenção. Neste ponto, é importante recordar que muitos países, dentre eles o Brasil, adotam a novidade absoluta como requisito de patenteabilidade, ou seja, não são estabelecidos limites territoriais ou temporais ao estado da técnica. Em outras palavras, no Brasil – e nos demais países que adotam a novidade absoluta –, para fins de aferição de novidade, deve-se levar em consideração todos os documentos já publicados no mundo. Nesses casos, somente se concluirá que uma patente cumpre com o requisito da novidade caso se depreenda que o invento não tenha sido disponibilizado ao público em momento algum antes do depósito.

Os países que adotam a novidade absoluta como requisito de patenteabilidade ofereciam grande entrave às pessoas que buscavam proteger seu invento em outros países: a tarefa exigia planejamento prévio e conhecimento técnico para que o depósito em um país pudesse não configurar uma armadilha à novidade do próprio invento a ser depositado em outro país.

---

<sup>51</sup> MARINHO, Maria Edelvacy; OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva. O uso de precedentes judiciais de jurisdições estrangeiras em matéria de propriedade intelectual. In: MARINHO, Maria Edelvacy; OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva; SILVA, Solange Teles da (Org.). **Diálogo entre juízes**. Brasília: UniCEUB, 2014, pp. 209-222.

<sup>52</sup> FLANAGAN, Eugene L. The Patent Cooperation Treaty: effects on domestic and foreign patent practice. **The international lawyer**, Vol. 13, No. 1, pp. 141-153, 1979. p. 141.

Explica-se: ao se depositar um pedido de patente em um país, a publicação desse pedido minaria a possibilidade de depositar pedido referente à mesma invenção em país diverso. Isso porque, com a publicação do pedido de patente depositado no primeiro país, os documentos apresentados no depósito do pedido passariam a integrar o estado da técnica. Portanto, os documentos do invento passariam a constituir anterioridade impeditiva à concessão da patente que se refira ao mesmo objeto em outro país.

Visando a contornar problemas dessa natureza e a fim de facilitar a proteção da propriedade industrial em diversos países do mundo, foram propostos acordos internacionais. Tais acordos tinham a finalidade de buscar uma harmonização dos direitos relativos a patentes assim como dos procedimentos de obtenção desses direitos, “tornando os sistemas nacionais mais previsíveis”.<sup>53</sup>

Salienta-se que existem diversos tratados internacionais visando à cooperação em patentes entre países. Além daqueles que serão explorados a seguir, podem-se mencionar o Tratado de Budapeste, de 1977, do qual o Brasil não é signatário, que trata especificamente de patentes referentes a microorganismos, o Acordo de Haia de Patentes de desenho e modelo industrial, o Acordo de Estrasburgo de Classificação de Patentes e outros. Contudo, o objetivo do capítulo não é apresentar cada tratado relativo a patentes, apenas os principais tratados, com enfoque naqueles que buscaram contornar o obstáculo da independência das patentes e facilitar o depósito em mais de um país, demonstrando que, apesar da independência, a preocupação com a proteção extraterritorial é recorrente desde o depósito da patente.

Antes de se explorar cada um desses tratados, é importante destacar que há organizações internacionais que dedicam parte de seus trabalhos especificamente para essa necessidade de harmonização dos direitos de propriedade intelectual. Maria Edelvacy Marinho e Liziane Paixão Silva Oliveira apontam que figuram entre as principais dessas organizações a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e a Organização Mundial do Comércio (OMC):

---

<sup>53</sup> LEONARDOS, Gustavo Starling. Tendência a la patente internacional. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, nº 52, pp. 27-34, mai./jun. 2001. p. 28.

A OMPI é uma agência especializada das Nações Unidas responsável pela administração de 26 tratados. A OMC administra um tratado sobre o PI: o Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), principal marco regulatório internacional da atualidade sobre o tema.<sup>54</sup>

Cabe elucidar que a OMPI é uma agência especializada da ONU, criada por força de Convenção redigida com a finalidade própria de instituir a Organização, em 1967. A agência tem sede em Genebra e possui como algumas de suas funções principais o estímulo à proteção da propriedade intelectual no mundo por meio de cooperação entre Estados; o impulsionamento do desenvolvimento social, cultural e econômico dos países mediante adoção e estímulo à adoção de medidas para promover a inovação e para facilitar a transmissão de tecnologia; e o incentivo à conclusão de tratados e à harmonização de legislações nacionais sobre propriedade intelectual.<sup>55</sup>

Atualmente, a Organização administra 26 tratados, incluindo a Convenção que a instituiu, e a Convenção de Paris para Propriedade Industrial (Convenção da União de Paris – CUP) e o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (*Patent Cooperation Treaty* – PCT), os quais serão abordados a seguir além da Convenção de Munique sobre a Patente Europeia (Convenção sobre a Patente Europeia – CPE) e do Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* – TRIPS).

### **1.3.1. Convenção de Paris para Propriedade Industrial (Convenção da União de Paris – CUP)**

A Convenção da União de Paris (CUP), ou Convenção Internacional para Propriedade Industrial, inicialmente assinada por 11 Estados em 1883, foi fruto do objetivo de harmonizar os sistemas de propriedade industrial de países mundo afora. Segundo Bodenhausen, a própria

---

<sup>54</sup> MARINHO, Maria Edelvacy; OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva. O uso de precedentes judiciais de jurisdições estrangeiras em matéria de propriedade intelectual. In: MARINHO, Maria Edelvacy; OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva; SILVA, Solange Teles da (Org.). **Diálogo entre juízes**. Brasília: UniCEUB, 2014, pp. 209-222. p. 211.

<sup>55</sup> **CONVENÇÃO** que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. 28 de setembro de 1979. Disponível em: <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo\\_pub\\_250.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf)>. Acesso em: 10 jul. 2020.

Convenção “especificava que os Estados signatários se constituíam em uma União para a proteção de proteção industrial” (tradução nossa).<sup>56</sup> Atualmente, a CUP é adotada por mais de 150 países e sua versão mais atualizada é a versão revisada datada de 1967, correspondente ao texto fruto da Conferência de Estocolmo do mesmo ano.

Tida como “um dos tratados de maior sucesso que se tem notícia”, a CUP não teve como objetivo a uniformização das leis nacionais. Pelo contrário, nota-se que a Convenção confere grande liberdade legislativa aos Estados signatários. Entre diversas medidas, foram estabelecidos alguns princípios, como o da prioridade e o da independência das patentes, já detalhados anteriormente, e ainda o princípio do tratamento nacional, que consiste na exigência de que os estrangeiros sejam tratados de forma paritária em relação aos nacionais.<sup>57</sup>

Muito embora a CUP não tenha obtido êxito em alcançar uma “patente internacional”, o princípio da prioridade foi tido como uma “solução que, de um lado respeitava a soberania nacional e por outro lado respondia às relações jurídico-econômicas envolvidas.”<sup>58</sup> Tal princípio facilitou o depósito de patentes em outros países, contornando a árdua situação explicada no início deste capítulo, consistente em, ao realizar o depósito de um invento em um país antes, acidentalmente criar uma anterioridade impeditiva ao pedido que se pretende depositar no exterior sobre um mesmo invento. O tempo de 12 meses concedido pela CUP garante um tempo maior ao requerente do pedido de patente para planejar o depósito em outros países signatários, reduzindo consideravelmente o prejuízo enfrentado por depositantes no passado (e enfrentado até hoje por depositantes que buscam obter patentes em países que não porventura não adotem o sistema de prioridade).

### 1.3.2. Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (*Patent Cooperation Treaty – PCT*)

---

<sup>56</sup> Do original: “The Convention specified that the contracting States constituted themselves into a *Union* for the protection of industrial property [...]”. BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. **Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property**. Geneva: BIRPI, 1968. p. 9.

<sup>57</sup> GONTIJO, Cícero. **As transformações do sistema de patentes, da Convenção de Paris ao Acordo TRIPS: a posição brasileira**. Brasília: Fundação Heinrich Böll, 2005. p. 8.

<sup>58</sup> SICHEL, Ricardo. O direito europeu de patentes e outros estudos de propriedade industrial. In: BARBOSA, Denis Borges (Org.). **Coleção propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 13.

Fruto dos trabalhos desenvolvidos por uma comissão criada com o propósito de discutir, no âmbito da OMPI, a criação de um sistema que viabilizasse a proteção de uma patente em diversos países mediante a realização de um único depósito,<sup>59</sup> o PCT foi o primeiro tratado a chegar próximo do que seria um “pedido internacional”, respeitando o princípio da independência das patentes.

Firmado em 1970 e tendo sua mais recente emenda em 2001, o PCT criou um sistema por meio do qual é possível realizar um único depósito e escolher em qual ou quais dos países signatários do Tratado se deseja requerer a patente. O PCT é administrado pela OMPI e atualmente é amplamente utilizado em casos em que o depositante pretende proteger seu invento em mais de um país. Diferentemente da CUP, que, para esses casos, reserva como solução apenas o direito de prioridade, o PCT não somente prevê tal direito, mas dispõe também de escritórios que realizam buscas de anterioridades (denominada “pesquisa internacional” pelo Tratado), emitindo, ao fim, um relatório sobre a patenteabilidade da invenção frente ao que consta no estado da técnica no momento do depósito.<sup>60</sup>

O Brasil, um dos 153 países signatários do PCT, adota o Tratado desde 1978. Além disso, desde 2009 o INPI figura como Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar (ISA/IPEA), tendo sido o primeiro país da América Latina e o primeiro país lusófono a cumprir tal papel.<sup>61</sup>

O trâmite via PCT segue da seguinte maneira: primeiramente, o pedido é depositado perante a OMPI ou um organismo nacional ou regional administrador por uma pessoa nacional ou residente de um Estado signatário do PCT. Devem ser observadas as formalidades exigidas para o depósito. Posteriormente, uma Autoridade responsável pela pesquisa internacional (ISA) realiza uma busca de anterioridades e emite uma opinião acerca da possibilidade de se patentear a invenção pretendida. Dezoito meses depois da data de depósito, é publicado o conteúdo do pedido. A etapa seguinte do processamento consiste na pesquisa

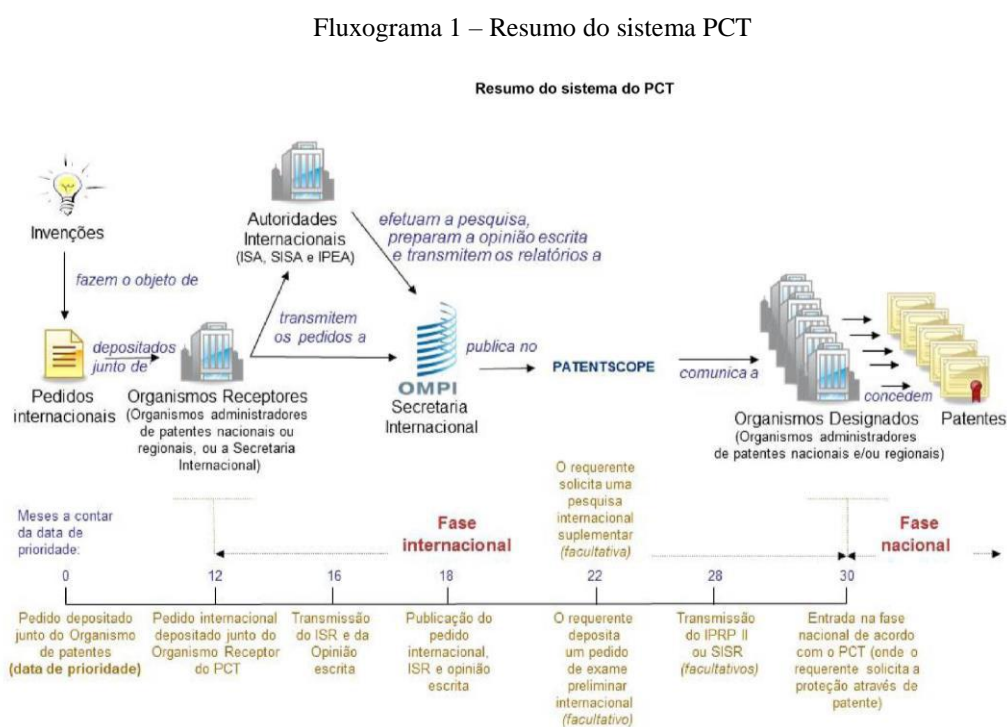
---

<sup>59</sup> Ibid., p. 19.

<sup>60</sup> **TRATADO** de Cooperação em matéria de Patentes. 19 de junho de 1970. Disponível em: <<https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/texts/pdf/pct.pdf>>. Acesso em: 12 jul. 2020.

<sup>61</sup> INPI é Autoridade Internacional de Busca e Exame por mais dez anos. **INPI**, 12 de maio de 2017. Disponível em: <<http://www.antigo.inpi.gov.br/noticias/inpi-e-autoridade-internacional-de-busca-e-exame-por-mais-dez-anos/view>>. Acesso em: 14 jul. 2020.

internacional suplementar, sendo esta nada mais que a realização de uma segunda busca de anterioridades por uma outra ISA. A importância dessa etapa, que é facultativa, perfaz-se na enorme diversidade de documentos no estado da técnica, publicados nos mais variados campos técnicos e línguas. Caso o requerente deseje, é realizado, posteriormente, o exame preliminar internacional, no qual uma ISA efetua uma aferição adicional de patenteabilidade. Esse exame é de grande utilidade especialmente àqueles que tenham realizado emendas ou alterações no pedido de patente após a disponibilização da opinião emitida com base na pesquisa internacional. Após o exame preliminar internacional, resta a última etapa para finalizar o processo conforme o PCT: a fase nacional. Como estipula o Tratado, o requerente dispõe de um prazo de 30 meses contados da data de depósito mais antiga do pedido para dar entrada na fase nacional. Reivindicando a prioridade, o requerente pode dar início ao processamento do pedido nos organismos nacionais ou regionais competentes para a conceder a patente no local onde se deseja obtê-la.<sup>62</sup> A OMPI disponibiliza o seguinte fluxograma, que esquematiza de forma resumida o sistema instaurado pelo PCT:



Fonte: World Intellectual Property Organization (2020)

<sup>62</sup> WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Perguntas e respostas sobre o PCT: Proteger suas invenções no estrangeiro:** perguntas e respostas sobre o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT), abril de 2020. Disponível em: <[https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/basic\\_facts/faqs\\_about\\_the\\_pct.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf)>. Acesso em: 14 jul. 2020.

O sistema de depósito via PCT fornece vantagens ao requerente interessado em proteger seu invento em mais de um país. Adotando esse sistema de depósito, o requerente pode não somente gozar de um prazo consideravelmente mais extenso para ponderar em quais países sua patente será buscada, tendo mais tempo para realizar pesquisas mercadológicas e aferir quais são os melhores lugares para se buscar a patente – restando salvaguardada, nesse ínterim, a novidade e a inventividade do pedido – como também terá acesso a uma busca de anterioridades efetuada por uma ISA. Ademais, caso deseje, o requerente tem direito a obter um exame preliminar realizado por uma IPEA.

Entretanto, com as vantagens vem o alto custo. Ao se optar por adotar esse sistema, o depositante deve não somente arcar com custos inerentes ao depósito perante o organismo nacional ou regional onde se pretende obter a patente (as quais, no caso da CUP, são os únicos gastos com os quais o depositante deve se preocupar), correspondentes às taxas cobradas por tais organismos, como também com as taxas de pesquisa (referentes à pesquisa internacional realizada pela ISA) e com a taxa de depósito internacional (referente ao depósito no organismo receptor do PCT, do qual decorrem tarefas realizadas pela Secretaria Internacional).<sup>63</sup>

### **1.3.3. Convenção de Munique sobre a Patente Europeia (Convenção sobre a Patente Europeia – CPE)**

Após a conclusão do PCT, a Europa buscava avidamente construir um sistema próprio a nível regional com funções semelhantes. Antes mesmo de se falar em PCT, o continente europeu havia falhado em estabelecer um sistema de depósito único que pudesse garantir a proteção em mais de um território nacional e agora, assim como antes, externalizava a preocupação dos países do continente com a criação de um escritório de patentes que “seria a base para a concessão de patentes com base em um sistema jurídico comum”.<sup>64</sup> Assim,

---

<sup>63</sup> WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Taxas e pagamentos – sistema do PCT**. Disponível em: <<https://www.wipo.int/pct/pt/fees/>>. Acesso em: 16 jul. 2020.

<sup>64</sup> SICHEL, Ricardo. O direito europeu de patentes e outros estudos de propriedade industrial. In: BARBOSA, Denis Borges (Org.). **Coleção propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.p. 16.



almejava-se não somente a uniformização de normas relativas ao direito de patente, como a criação de um escritório que processasse os pedidos de patente conforme a normativa estabelecida.

Segundo dados levantados pela OMPI à época, uma grande quantidade de pedidos depositados em um país eram mera repetição de invenção já depositada em outro país, ou seja, tratava-se apenas de uma tentativa do titular de proteger sua invenção em mais de um país. Ricardo Sichel aborda o assunto com precisão:

As estatísticas evidenciavam que, anualmente, eram requeridas, junto às repartições nacionais de patente, cerca de 80.000 privilégios. Releva observar que, destes pedidos, aproximadamente 2/3 se constituíam em repetições de uma mesma invenção, visando à proteção de um mesmo privilégio em mais de um Estado.<sup>65</sup>

Tornava-se cada vez mais evidente a necessidade de facilitar o depósito internacional de patentes, e o sucesso do PCT representava a possibilidade de executar tal ideia.

A Convenção obteve sucesso em instituir uma patente única para a União Europeia, tendo criado o Escritório Europeu de Patentes. A CPE entrou em vigor em 1977 e atualmente possui 38 países signatários. Sobre os objetivos da Convenção, diz Sichel:

Objetiva a Convenção Europeia de Patentes a racionalização dos procedimentos (requerimento e concessão) relativo a patentes, no seio do Escritório Europeu de Patentes. Os procedimentos neste escritório são centralizados sendo considerados como válidos pelos Estados nominados pelo requerente, quando da apresentação de seu pedido. A centralização de procedimentos se encerra com a concessão da patente, na medida em que a patente europeia tem, nos Estados escolhidos pelo requerente, os efeitos de um privilégio nacional.<sup>66</sup>

A patente europeia é uma espécie de patente regional, assemelhando-se ao depósito no

---

<sup>65</sup> Ibid., p. 19.

<sup>66</sup> Ibid., p. 24.

PCT, mas a nível continental. O pedido de patente europeu, assim como o pedido via PCT, precisa ser validado pelos países nos quais se busca proteger a patente, devendo passar pelo crivo do escritório de patentes nacional antes de ser conferida a proteção à invenção. Tal qual a entrada na fase nacional, o requerimento da patente nos países europeus pode demandar o fornecimento de traduções e o pagamento de taxas adicionais.<sup>67</sup>

#### **1.3.4. Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio** *(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS)*

O Acordo TRIPS corresponde ao Anexo 1C Acordo Constitutivo da OMC, sendo este também denominado Ata Final da Rodada Uruguai. Em vigor desde 1995, teve sua origem em reunião do GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*, ou Acordo Geral de Tarifas e Comércio, em português). Apesar de o GATT mesmo antes já prever a proteção a alguns elementos de propriedade intelectual – quais sejam, as marcas e as indicações geográficas –, a abordagem era mais superficial e menos abrangente. Com o tempo, os Estados começaram a apresentar preocupação maior com a necessidade de se reprimir, por meio de instrumentos internacionais, a prática de contrafação, ou seja, do uso indevido de bens protegidos por direitos de propriedade intelectual.<sup>68</sup>

Enquanto os Estados Unidos insistiam em tentar suscitar tais discussões no âmbito do GATT, alguns países como Brasil e Índia discordavam, apontando ser a OMPI o foro adequado para essas discussões. Após esses países contrários à ideia finalmente cederem, o tema foi incluído em pauta em 1989 no GATT, mas este não era o fim do embate entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos: o projeto inicial era muito rígido ao tratar de medidas para coibir a contrafação, trazendo modificações às leis em vigência, e pouca preocupação quanto a outros tópicos (como a transferência de tecnologia por instrumentos formais e informais)<sup>69</sup>, o que causava insatisfação àqueles países.<sup>70</sup> Sobre o resultado dessa

---

<sup>67</sup> UNIÃO EUROPEIA. **Patentes**. Disponível em: <[https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/patents/index\\_pt.htm](https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/patents/index_pt.htm)>. Acesso em: 25 jul. 2020.

<sup>68</sup> BARBOSA, Denis Borges. **O Acordo TRIPS da Organização Mundial de Comércio**. 2002. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/200/internacional.html>>. Acesso em: 25 jul. 2020.

<sup>69</sup> SOBRINHO, Deborah Farah; D'OLIVEIRA, Bruno Loureiro Bossi. Os efeitos do Acordo TRIPS no direito brasileiro: uma abordagem crítica. **Revista direito e inovação**. Vol. 02, No. 02, ago., pp. 115-197, 2014. p. 119.

<sup>70</sup> GONTIJO, Cícero. **As transformações do sistema de patentes, da Convenção de Paris ao Acordo TRIPS: a posição brasileira**. Brasília: Fundação Heinrich Böll, 2005. pp. 13-14.

barganha, Maristela Basso comenta:

O Trips representa, portanto, um documento fundamental na consolidação da proteção dos direitos de propriedade intelectual na sociedade internacional contemporânea, e a vinculação definitiva desses direitos ao comércio internacional. Com ele, as partes ganharam e perderam e os interesses contrapostos acabaram chegando ao consenso. Certamente, o texto ficou aquém das expectativas dos países desenvolvidos, que buscavam no GATT patamares superiores de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Por outro lado, os países em desenvolvimento, que buscavam assegurar a difusão de tecnologia, destacando as assimetrias Norte-Sul, se comprometeram a implementar medidas eficazes e apropriadas para a aplicação de normas de proteção destes direitos relacionados ao comércio, na perspectiva da cooperação internacional.<sup>71</sup>

O Acordo TRIPS tem como escopo a uniformização e compatibilização de normas relativas a propriedade intelectual, estabelecendo regras e princípios aos quais os ordenamentos jurídicos dos países signatários devem se adaptar.<sup>72</sup> Como ressalta Maristela Basso, o TRIPS é uma espécie de tratado-contrato: os Estados que a ele aderem contraem obrigações de conduta a nível internacional, e não especificamente em cada ordenamento de cada país signatário. Ademais, somente podem cobrar o cumprimento do tratado aqueles países que forem parte do tratado.<sup>73</sup>

Dentre os principais aspectos do TRIPS, destaca-se a estipulação de um padrão mínimo de proteção aos direitos de propriedade intelectual a ser adotado pelos países signatários. A redação do Acordo é clara ao facultar aos países a disposição de normas internas mais rígidas de combate a contrafação, não tratando isso, contudo, como uma obrigação. O padrão mínimo, por outro lado, é de observância obrigatória pelas normativas internas dos Estados que aderem ao TRIPS.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> BASSO, 2002, apud SOBRINHO, Deborah Farah; D'OLIVEIRA, Bruno Loureiro Bossi. Os efeitos do Acordo TRIPS no direito brasileiro: uma abordagem crítica. **Revista direito e inovação**. Vol. 02, No. 02, ago., pp. 115-197, 2014. p. 119.

<sup>72</sup> SOBRINHO, Deborah Farah; D'OLIVEIRA, Bruno Loureiro Bossi. Os efeitos do Acordo TRIPS no direito brasileiro: uma abordagem crítica. **Revista direito e inovação**. Vol. 02, No. 02, ago., pp. 115-197, 2014. p. 121.

<sup>73</sup> BASSO, 2002, apud SOBRINHO, Deborah Farah; D'OLIVEIRA, Bruno Loureiro Bossi. Os efeitos do Acordo TRIPS no direito brasileiro: uma abordagem crítica. **Revista direito e inovação**. Vol. 02, No. 02, ago., pp. 115-197, 2014. p. 120.

<sup>74</sup> SOBRINHO, Deborah Farah; D'OLIVEIRA, Bruno Loureiro Bossi. Os efeitos do Acordo TRIPS no direito brasileiro: uma abordagem crítica. **Revista direito e inovação**. Vol. 02, No. 02, ago., pp. 115-197, 2014. p. 122.

#### 1.4. Interface entre patentes e extraterritorialidade: breves notas acerca das patentes *pipeline* e as patentes essenciais

Dado o cunho territorial do direito de patente, como se pode esperar, no mundo há diversas patentes relativas ao mesmo objeto, depositadas por aqueles que buscam proteger suas invenções em mais de um país.

No século XIX, o desenvolvimento do comércio internacional e da industrialização proporcionaram como um de seus resultados uma intensificação nas reivindicações para se facilitar o depósito internacional de patentes e para viabilizar a proteção extraterritorial dos direitos de propriedade intelectual. Desse anseio, surgiram acordos bilaterais que acabavam sendo muito limitados devido à grande discrepância entre leis nacionais dos países.<sup>75</sup>

Aos poucos, a partir do final do século XIX, começaram a surgir tratados internacionais buscando uma tutela global dos direitos de propriedade intelectual e facilitando a realização de depósito de invenções em mais de um país, como a CUP e o PCT. Esses tratados se tornaram cada vez mais usuais, sendo vultoso o número de depósitos realizados por meio deles. O gráfico abaixo ilustra o número de depósitos efetuados pelo PCT anualmente de 2004 a 2018 e mostra a taxa de aumento de depósitos, que corresponde a um crescimento de mais de 100.000 depósitos por ano nos últimos 14 anos.<sup>76</sup> Cumpre notar que, apesar de não constarem os dados relativos ao ano de 2019, os depósitos via PCT alcançaram a marca de 265.800 depósitos em 2019, apresentando uma taxa de crescimento de 5,2% em relação ao ano anterior<sup>77</sup>.

---

<sup>75</sup> SOUZA, André de Mello e. A globalização dos direitos de propriedade intelectual: imperativo de eficiência ou coerção econômica? **Radar: tecnologia, produção e comércio exterior**. Brasília, nº 29, pp. 63-70, out., 2013. p. 63.

<sup>76</sup> WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **PCT yearly review 2019**: the international patent system. Geneva: WIPO. Disponível em: <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_901\\_2019.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2019.pdf)>. Acesso em: 16 jul. 2020.

<sup>77</sup> CHINA becomes top filer of international patents in 2019 amid robust growth for WIPO's IP services, treaties and finances. **WIPO Press Releases**. Geneva, April 7, 2020. Disponível em: <[https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article\\_0005.html#:~:text=With%2058%2C990%20applications%20filed%20in,PCT%20began%20operations%20in%201978](https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0005.html#:~:text=With%2058%2C990%20applications%20filed%20in,PCT%20began%20operations%20in%201978)>. Acesso em 16 jul. 2020.

Gráfico 01 – Gráfico baseado em dados da OMPI sobre o número de depósitos pelo sistema PCT de 2004 a 2018

## Global trends in PCT applications

**The total number of PCT applications grew by 3.9% in 2018.**

A1. Trend in filings of PCT applications, 2004–2018



Note: Data for 2018 are WIPO estimates.

Source: WIPO Statistics Database, March 2019.

Fonte: OMPI (2019)

A globalização, contudo, não permitiu somente a existência de diversas patentes sobre o mesmo objeto e de mesmo titular ao redor do mundo. O número de litígios também cresceu,<sup>78</sup> e não é incomum notar que esses litígios por vezes ocorram em diferentes países, porém tratando de uma mesma patente, de titularidade de uma mesma companhia e tendo, do outro lado, a mesma companhia como alegada infratora. Os objetos desse tipo de ações mais comumente observados são abstenção de uso indevido de patente, pedido indenizatório por tal uso indevido ou a discussão de termos de contratos de licenciamento de patentes.

Kendra Robins explica que a doutrina apresenta uma diferenciação entre os conceitos de uso de medidas para coibir infração cometida fora do território nacional e litígios multinacionais de patentes. Enquanto estes “ocorrem quando tribunais domésticos analisam patentes estrangeiras relacionadas à patente nacional objeto do processo” (tradução nossa), aqueles surgem quando um titular alega uma infração ocorrida no estrangeiro com base em uma patente nacional.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> SOUZA, André de Mello e. A globalização dos direitos de propriedade intelectual: imperativo de eficiência ou coerção econômica? **Radar: tecnologia, produção e comércio exterior**. Brasília, nº 29, pp. 63-70, out., 2013. p. 63.

<sup>79</sup> Do original: “In contrast, multinational patent litigation, which is discussed in Part II, occurs when a domestic

Esses tipos de litígios são muito comuns na área de telecomunicações, principalmente em se tratando das chamadas patentes essenciais, as quais serão explicadas a seguir.

Outro conceito que merece destaque em se tratando de direito internacional e patentes é o das patentes *pipeline*, mecanismo transitório instituído pelo sistema brasileiro de patentes que dependia completamente de patente concedida no exterior, também explanado em seguida.

#### 1.4.2. Patentes essenciais

São chamadas de patentes essenciais aquelas que são necessárias para reproduzir um padrão técnico.<sup>80</sup> Tais padrões são criados por empresas visando a facilitar o funcionamento de diferentes dispositivos entre si, criando uma integração e relação de complementaridade entre produtos e serviços diferentes. São comumente utilizadas no setor de telecomunicações; os DVDs são também exemplo de produto em que foram utilizadas as SEP (sigla para a nomenclatura “*standard-essential patents*”, chamadas em português de “patentes essenciais”).<sup>81</sup>

Os padrões são definidos pelas SSOs (“*standard-setting organizations*”, também chamadas de SDOs, sigla de “*standard-development organizations*”), as quais normalmente selecionam uma dentre diversas opções de padrão referentes a uma tecnologia, regulamentando, na maioria das vezes de forma privada, os padrões adotados pelo mercado.<sup>82,83</sup> Esses padrões permitem que, por exemplo, discos de DVDs sejam devidamente

---

court adjudicates foreign patents related to the domestic patent-in-suit”. ROBINS, Kendra. **Extraterritorial patent enforcement and multinational patent litigation: proposed guidelines for U.S. courts**. Virginia Law Review, Vol. 93, No. 5, Sep., pp. 1259-1314, 2007. p. 1262.

<sup>80</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Patentes, padrões técnicos e ofertas de licença FRAND em direito brasileiro**. 2014. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/patentes\\_padros\\_ofertas.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/patentes_padros_ofertas.pdf)>. Acesso em 25 jul. 2020. p. 7.

<sup>81</sup> Ibid., p. 1.

<sup>82</sup> MACHADO, José Mauro Decossau; FERRER, Gustavo Gonçalves. **Patentes essenciais no Brasil**. 16 de agosto de 2016. Disponível em: <<http://www.pinheironeto.com.br/publicacoes/patentes-essenciais-no-brasil>>. Acesso em: 25 jul. 2020.

<sup>83</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Patentes, padrões técnicos e Ofertas de licença FRAND em direito brasileiro**. 2014. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/patentes\\_padros\\_ofertas.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/patentes_padros_ofertas.pdf)>. Acesso em 25

lidos pelos reprodutores de DVD, independentemente da companhia que os tenha fabricado. Assim, o consumidor não precisa se preocupar se o disco que deseja comprar é ou não compatível com o reprodutor por ele já adquirido.

Essas organizações podem ser de cunho nacional ou internacional e podem fixar padrões para vários segmentos de mercado diferentes.<sup>84</sup> Como exemplo de SSOs, citam-se aquelas responsáveis por estabelecer padrões técnicos na União Europeia: ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*), CENELEC (*European Committee for Electrotechnical Standardisation*) e CEN (*European Committee for Standardisation*).<sup>85</sup>

Nesse contexto, para evitar o monopólio por parte dos titulares das patentes essenciais sobre os padrões técnicos que as cobrem e o consequente abuso de direito de exclusividade, muitas SSOs exigem que os titulares licenciem suas patentes em termos justos, razoáveis e não-discriminatórios, os chamados termos FRAND (*fair, reasonable, and non-discriminatory*), como é o caso do ETSI.<sup>86</sup>

#### 1.4.1. Patentes *pipeline*

Durante a vigência da Lei nº 5.772/71 (antigo Código da Propriedade Industrial), consideravam-se não patenteáveis, segundo o art. 9º, “c”, as invenções relativas a “produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação”.<sup>87</sup> Tal limitação rendeu ao Brasil represálias por parte dos Estados Unidos, as quais variaram de críticas a sanções comerciais –

---

jul. 2020. p. 2.

<sup>84</sup> LEMLEY, Mark A. Intellectual property rights and standard-setting organizations. *California law review*. Vol. 90, pp. 1889-1980, 2002. p. 1903.

<sup>85</sup> EUROPEAN COMMISSION. **Key players in european standardisation**. Disponível em: <[https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/key-players\\_en#:~:text=European%20standards%20are%20then%20developed,Telecommunications%20Standards%20Institute%20\(ETSI\).](https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/key-players_en#:~:text=European%20standards%20are%20then%20developed,Telecommunications%20Standards%20Institute%20(ETSI).>)> Acesso em: 25 jul. 2020.

<sup>86</sup> LERNER, Josh; TIROLE, Jean. **Standard-essential patents**. 2013. Disponível em: <<http://www.nber.org/papers/w19664>>. Acesso em: 24 jul. 2020. p. 2.

<sup>87</sup> BRASIL. Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. **Planalto**. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L5772.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5772.htm)>. Acesso em: 20 jul. 2020.

principalmente em virtude da impossibilidade de se patentear medicamentos –,<sup>88</sup> até que deixou de ser imposta em 1996, com a LPI.

Com vistas a suprir a falta de patentes existentes nesses ramos, a LPI instituiu a patente *pipeline* (também chamada de patente de importação ou patente de revalidação), instituto transitório que permitiria, à exceção dos requisitos de patenteabilidade geralmente requeridos, revalidar, sem que se procedesse com um exame de mérito, patentes concedidas no exterior que antes não poderiam ser concedidas no Brasil devido às limitações impostas pelo antigo Código de Propriedade Industrial.<sup>89</sup>

Explicam Jacques Labrunie e Marcos Chucralia Moherdaui-Blasi que as patentes *pipeline* são apenas relativamente independentes de suas patentes de origem. Considerando que essas patentes no Brasil são concedidas sem a aferição dos requisitos de patenteabilidade, confiando no exame realizado pelo escritório de patentes do país de origem, caso seja verificada alguma irregularidade na análise dos requisitos de patenteabilidade, tal irregularidade naturalmente deverá ser verificada na patente revalidada no Brasil. Em outras palavras, caso seja declarada a nulidade da patente de origem por não atendimento a algum dos requisitos de patenteabilidade, a patente correspondente no Brasil também será declarada nula.<sup>90</sup>

O prazo de vigência desse tipo de patente também difere das patentes comuns. Ele depende do prazo remanescente de proteção concedido à patente originária, sob a condição de que esse prazo não extrapole os 20 anos contados a partir da data do depósito no Brasil, para que não haja violação ao art. 40 da LPI, que estipula esse prazo como o máximo pelo qual

---

<sup>88</sup> MARQUES, Marília Bernardes. Patentes farmacêuticas e acessibilidade aos medicamentos no Brasil. **História, ciências, saúde – Manguinhos**. Vol. 7, No. 1, pp. 7-21, mar.-jun., 2000. Disponível em: <[https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0104-59702000000200001](https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702000000200001)>. Acesso em: 21 jul. 2020.

<sup>89</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**: Tomo II. 02. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1783.

<sup>90</sup> LABRUNIE; MOHERDAUI-BLASI, 2009. In: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão. **Recurso especial 1.201.454/RJ**. Recorrente: Bayer Schering AG. Recorrido: Libbs Farmacêutica Ltda. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 14 de outubro de 2014. Publ. 31 out. 2014. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1355830&num\\_registro=201001184336&data=20141031&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1355830&num_registro=201001184336&data=20141031&formato=PDF)>. Acesso em: 21 jul. 2020.



uma patente poderá vigorar. Ressalta-se ainda que, no caso das patentes *pipeline*, não existe a necessidade de se respeitar o prazo mínimo estipulado pelo parágrafo único do art. 40, que prevê proteção mínima de 10 anos contados da data de concessão do título.<sup>91</sup>

Quanto aos requisitos para sua concessão, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do Recurso Especial Nº 1.201.454/RJ, resumiu precisamente quais são eles em se tratando de patentes *pipeline*, à luz do disposto no art. 230 da LPI, o qual os apresenta de forma pormenorizada:

Da leitura dos dispositivos, extrai-se que as patentes concedidas sob o regime *pipeline*, justamente por constituírem uma exceção à regra geral da patenteação ordinária, são submetidas a requisitos específicos e predefinidos pela lei. Tais requisitos são: (a) existência de depósito anterior no exterior; (b) ausência de comercialização geral do objeto da patente; (c) ausência de preparativos para a comercialização do objeto da patente no exterior; (d) solicitação dentro do prazo de um ano após a publicação da lei; (e) concessão, no Brasil, tal como concedida no país de origem, valendo, portanto, o exame de mérito já realizado, e (f) prazo de vigência limitado a 20 (vinte) anos.<sup>92</sup>

Esclarece-se que o recurso especial foi interposto em ação de nulidade ajuizada pela Libbs Farmacêutica Ltda. em face do INPI e da titular Bayer Schering AG, e buscava declarar nula patente referente a substância utilizada na preparação de anticoncepcional. A autora alegava o não atendimento aos requisitos da novidade e da atividade inventiva, além da existência de vício formal.

Nesse caso, em referência a outros julgados do STJ sobre o tema, o Ministro Relator consignou o posicionamento do STJ em mitigar o requisito da novidade, em se tratando da concessão das patentes *pipeline*, dando provimento ao recurso especial interposto pela Bayer

---

<sup>91</sup> CLÈVE, Clémerson Merlin; RECK, Melina. A repercussão, no regime da patente *pipeline*, da declaração de nulidade do privilégio originário. **Revista da ABPI**, No. 66, set./out., 2003. p. 23.

<sup>92</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão. **Recurso especial 1.201.454/RJ**. Recorrente: Bayer Schering AG. Recorrido: Libbs Farmacêutica Ltda. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 14 de outubro de 2014. Publ. 31 out. 2014. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1355830&num\\_registro=201001184336&data=20141031&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1355830&num_registro=201001184336&data=20141031&formato=PDF)>. Acesso em: 21 jul. 2020.

Schering AG, e, conseqüentemente, julgando improcedente o pedido de declaração de nulidade da patente formulado pela Libbs Farmacêutica Ltda.

Apesar de ter sido silente quanto a aferição do requisito da atividade inventiva, o voto condutor formulado pelo relator deixou claro que o mero atendimento aos requisitos dispostos no art. 230 da LPI seriam suficientes para a concessão da patente *pipeline*, não sendo necessário aferir a presença dos requisitos de patenteabilidade ordinariamente utilizados.

Importante ressaltar que, diferentemente do que ocorre quando o INPI analisa o mérito da patente, os Tribunais brasileiros consideram que a patente *pipeline* não goza de presunção de legitimidade quanto aos requisitos de patenteabilidade. Além disso, sustenta-se que, em que pese o INPI não adentrar esse exame, é possível aferir a presença desses requisitos pela via judicial, devido ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.<sup>93</sup>

Atualmente, as patentes *pipeline* são objeto de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4234), ainda pendente de apreciação pelo STF. Argumenta-se, em suma, que essas patentes constituiriam uma afronta ao princípio da novidade e não encontrariam previsão em nenhum tratado internacional.

---

<sup>93</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal (2ª Região). Acórdão. **Apelação cível 2004.51.01.525105-9**. Apelante: Libbs Farmacêutica Ltda. Apelados: Schering Aktiengesellschaft; INPI. Relatora: Juíza Federal Convocada Marcia Helena Nunes. Primeira Turma Especializada. Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2008. Publ. 30 set. 2008. Disponível em: <[https://www10.trf2.jus.br/consultas/?movimento=cache&q=cache:zQtuh6cyVn0J:trf2nas.trf.net/iteor/TXT/RJ0108110/1/34/232242.rtf+&site=v2\\_jurisprudencia&client=v2\\_index&proxystylesheet=v2\\_index&lr=lang\\_pt&ie=UTF-8&output=xml\\_no\\_dtd&access=p&oe=UTF-8](https://www10.trf2.jus.br/consultas/?movimento=cache&q=cache:zQtuh6cyVn0J:trf2nas.trf.net/iteor/TXT/RJ0108110/1/34/232242.rtf+&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&lr=lang_pt&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&access=p&oe=UTF-8)>. Acesso em: 25 jul. 2020.

## 2. CONSIDERAÇÕES SOBRE CONCEITO E O LIMITE TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO

### 2.1. Considerações iniciais

O conceito de jurisdição e seus aspectos serão apresentados com base sobretudo na concepção estabelecida no direito internacional e no direito brasileiro. Para melhor ilustrar a compreensão do instituto sob o prisma do direito doméstico nos Estados Unidos, haja vista a posterior análise de decisões provenientes desse ordenamento, será apresentada também a concepção do país sobre o conceito de jurisdição.

No plano do direito internacional, serão apresentadas as considerações tecidas pela doutrina. Em relação ao direito brasileiro, serão utilizados como fonte a doutrina referente ao direito processual pátrio e o Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, CPC). Ademais, serão demonstrados os entendimentos externalizados nos Estados Unidos sob a ótica do direito doméstico de seu ordenamento, utilizando doutrina e jurisprudência para buscar tais concepções.

### 2.2. O conceito de jurisdição

Etimologicamente, a expressão jurisdição significa “dizer o direito”<sup>94</sup>. Embora aparentemente controverso, visto que a atividade jurisdicional não se limita ao caráter declaratório do direito, e apesar de ser utilizada em diferentes sentidos, conforme aponta Hildebrando Accioly<sup>95</sup>, nota-se que a essência do conceito de jurisdição não costuma ser objeto de discórdia.

Giuseppe Chiovenda, um dos pioneiros no estudo do Direito Processual Civil e um dos mais influentes processualistas da história, cujos ensinamentos são até hoje utilizados, apresenta a seguinte definição para o termo:

Jurisdição é a função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta

---

<sup>94</sup> SILVA, De Plácido e. **Vocabulário Jurídico**. Rio de Janeiro: Forense, 2006.

<sup>95</sup> ACCIOLY, Hildebrando. **Tratado de direito internacional público**. Vol. I. 03. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 444.

da lei por meio de substituição, pela atividade de órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos, já no afirmar a existência da vontade concreta da lei, já no torná-la, praticamente, efetiva.<sup>96</sup>

No plano do direito internacional público, Hans Kelsen, ao tratar do tema, conceituou jurisdição da seguinte maneira:

Jurisdição, no mais amplo sentido do termo, é o poder de criar e aplicar a lei. Uma vez que a lei regula o comportamento humano impondo deveres e conferindo direitos e competências sobre pessoas, a jurisdição somente pode ser exercida sobre pessoas; sobre coisas somente indiretamente [...]. (Tradução nossa)<sup>97</sup>

Hildebrando Accioly conceitua o que chama de “direito de jurisdição” – sendo ele um dos direitos do Estado – ao tratar do tópico relativo à soberania interna dos Estados:

Consiste o direito de jurisdição na faculdade, reconhecida a todo Estado soberano, de administrar a justiça, isto é, submeter à ação dos seus tribunais as pessoas e coisas que se achem no seu território.<sup>98</sup>

Já do ponto de vista da doutrina do direito internacional privado, Jacob Dolinger e Carmen Tiburcio constatarem que “[a] jurisdição constitui atributo de todo membro do Poder Judiciário, estabelecendo a faculdade genérica de aplicar a lei ao caso concreto solucionando conflito de interesses”.<sup>99</sup> De forma complementar, esses autores conceituam “competência” como “atributo específico, que significa a faculdade para julgar uma causa determinada”<sup>100</sup>.

No direito brasileiro, Ada Pellegrini, Antonio Carlos Cintra e Cândido Dinamarco apresentam conceitualmente jurisdição da seguinte maneira:

<sup>96</sup> CHIOVENDA, Giuseppe. **Instituições de direito processual civil**. São Paulo: Saraiva, vol. II, 1969. p. 37.

<sup>97</sup> Do original: “Jurisdiction, in the widest sense of the term is the power to create and apply the law. Since the law regulates human behaviour by imposing duties and conferring rights and competences upon persons, jurisdiction can be exercised only over persons; over things only indirectly [...]”. KELSEN, Hans. *The Draft Declaration on Rights and Duties of States*. **The American Journal of International Law**. New York: Cambridge University Press, Vol. 44, No. 2, pp. 259-276, Apr., 1950. p. 267.

<sup>98</sup> ACCIOLY, Hildebrando. **Tratado de direito internacional público**. Vol. I. 03. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 274.

<sup>99</sup> DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. **Direito internacional privado**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 563.

<sup>100</sup> *Ibid.*, p. 563.

[P]odemos dizer que é uma das funções do Estado, mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve, com justiça.

Assim como algumas das definições apresentadas, nesse caso se nota o emprego da palavra “poder” na conceituação de Ada Pellegrini, Antonio Carlos Cintra e Cândido Dinamarco, os quais não se limitam a caracterizar a jurisdição como uma função e prosseguem da seguinte forma:

Que ela é uma função do Estado e mesmo monopólio estatal, já foi dito; resta agora, a propósito, dizer que a jurisdição é, ao mesmo tempo, **poder**, função e atividade. **Como poder, é manifestação do poder estatal, conceituado como capacidade de decidir imperativamente e impor decisões.** Como função, expressa o encargo que têm os órgãos estatais de promover a pacificação de conflitos interindividuais, mediante a realização do direito justo e através do processo. E como atividade ela é o complexo de atos do juiz no processo, exercendo o poder e cumprindo a função que a lei lhe comete.<sup>101</sup> (Grifos nossos)

Em consonância com o recorrente uso da palavra “poder” para conceituar a jurisdição, mas diversamente do que prelecionam os autores já mencionados, que não se limitam a conceituar jurisdição como poder, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero são sucintos quanto ao conceito do termo: “[j]urisdição é o poder do Estado de interpretar e aplicar o direito de maneira autoritativa mediante a atuação de um terceiro imparcial com irreversibilidade externa de seus provimentos.”<sup>102</sup>

Daniel Amorim Assumpção Neves critica a conceituação de jurisdição como forma de dirimir conflitos, indicando que “nem sempre haverá conflito de interesses a ser resolvido, e segundo porque nem sempre a atividade jurisdicional substituirá a vontade das partes”, preferindo empregar o seguinte conceito:

A jurisdição pode ser entendida como a atuação estatal visando à aplicação do direito objetivo ao caso concreto, resolvendo-se com definitividade uma situação de

---

<sup>101</sup> GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel. **Teoria geral do processo**. 26. ed. rev., atual. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 149.

<sup>102</sup> MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. **Novo código de processo civil comentado**. 03. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 186

crise jurídica e gerando com tal solução a pacificação social.<sup>103</sup>

No mesmo sentido percebido tanto no entendimento externalizado na seara do direito internacional, como no do direito processual brasileiro, as Cortes estadunidenses ressoam a palavra “poder” ao se referir ao conceito de jurisdição.<sup>104</sup> No caso *Ruhrgas AG v. Marathon Oil Co. et al.*, caso tratando de questão relativa a jurisdição, a Suprema Corte dos Estados Unidos se referiu ao termo como relacionado ao poder de uma Corte de dirimir controvérsias.<sup>105</sup> Apesar de nesse caso a Corte não estar preocupada em definir o termo, nota-se o uso da referida frase para caracterizar jurisdição.

### 2.3. A territorialidade da jurisdição

A jurisdição, evidentemente, não pode ser exercida de maneira desenfreada. Feitas as considerações relativas ao conceito de jurisdição, é relevante apontar o limite territorial estabelecido ao seu exercício. Para tanto, recorre-se novamente aos ensinamentos dos doutrinadores apresentados no subcapítulo anterior, os quais ressoam de forma uníssona a territorialidade da jurisdição.

Hildebrando Accioly, indicou tal limite territorial ao constatar que o exercício da jurisdição pode envolver a ação dos tribunais do Estado “sobre todas as pessoas e coisas que se achem no seu território”.<sup>106</sup>

Da mesma forma, Marinoni, Arenhart e Mitidiero delineiam que “[a] regra é que todas as pessoas que se encontram no território nacional são suscetíveis à jurisdição brasileira”.<sup>107</sup> Daniel Amorim Assumpção Neves, igualmente, aponta que “[o] juiz devidamente investido de jurisdição só pode exercê-la dentro do território nacional, como consequência da limitação da

<sup>103</sup> NEVES, Daniel Amorim Assumpção. **Novo código de processo civil comentado**. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 39.

<sup>104</sup> LEE, Evan Tsen. The dubious concept of jurisdiction. **Hastings law journal**. Vol. 54, pp. 1613-1640, 2003. p. 1613.

<sup>105</sup> ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court of the United States. Opinion. **Case No. 98-470**. Petitioner: Ruhrgas AG. Respondent: Marathon Oil Company. Justice Ruth Bader Ginsburg: May 17, 1999. Disponível em: < <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/526/574/case.pdf>>. Acesso em: 18 jul. 2020.

<sup>106</sup> ACCIOLY, Hildebrando. **Tratado de direito internacional público**. Vol. I. 03. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 444.

<sup>107</sup> MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. **Novo código de processo civil comentado**. 03. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 180.

soberania do Estado brasileiro ao seu próprio território.”<sup>108</sup>

O CPC estabelece de forma clara o limite territorial à jurisdição, a começar pelo art. 16, cuja redação é a seguinte: “[a] jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código”.

O artigo 21 e seguintes do CPC – que compõem o Capítulo I, intitulado “Dos limites da jurisdição nacional”, do Título II – elencam as hipóteses em que ações serão objeto da jurisdição brasileira. Confira a redação do art. 21, que estabelece a regra geral para se aferir a competência da autoridade judiciária brasileira:

Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que:

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

II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;

III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.

Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal.

Os arts. 21 e 22 do CPC tratam das hipóteses de competência concorrente do juiz brasileiro. Tanto a justiça brasileira quanto a justiça estrangeira podem apreciar e julgar as ações que se enquadrem nas hipóteses previstas nesses artigos. Nesses casos, pode-se buscar a homologação de sentença estrangeira.<sup>109</sup>

O art. 23, por sua vez, lista as hipóteses de competência exclusiva, casos nos quais não pode haver homologação de sentença estrangeira, haja vista a autoridade judiciária brasileira ser a única competente para apreciar tais casos<sup>110</sup>. São eles, conforme exegese do art. 23:

Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra:

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

II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor

---

<sup>108</sup> NEVES, Daniel Amorim Assumpção. **Novo código de processo civil comentado**. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 40.

<sup>109</sup> MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. **Novo código de processo civil comentado**. 03. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 186.

<sup>110</sup> *Ibid.*, p. 186.

da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional;

III - em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.

Salienta-se que o art. 24 do CPC dispõe que ações propostas em tribunal estrangeiro não induzem litispendência em relação a ações em trâmite no Brasil, assim como não impede que autoridade brasileira conheça da mesma causa ou de causa conexa, à exceção de casos estipulados em tratados internacionais em vigor. Marinoni, Arenhart e Mitidiero ressaltam que nos casos em que há ações idênticas em trâmite em duas jurisdições diferentes, há litispendência, mas esta não produz seus efeitos.



### 3. PROLAÇÃO DE DECISÕES COM EFEITOS EXTRATERRITORIAIS E RECONHECIMENTO DE DECISÕES ESTRANGEIRAS NO BRASIL

#### 3.1. Decisões judiciais nacionais e estrangeiras no Brasil: conceito e limites territoriais

Cândido Dinamarco e Bruno Lopes conceituam decisão como um “ato do juiz, de conteúdo decisório, relativo ao mérito da causa ou a alguma postulação formulada pelas partes no curso do processo, ou portador de uma determinação exarada de ofício pelo juiz.”<sup>111</sup> Trata-se de conceito básico e pouco controverso, porém importante para delimitar o objeto de estudo, estando excluídos atos sem conteúdo decisório ou sem qualquer relação com o mérito da causa ou com postulações das partes.

Veja também que não se pretende limitar o escopo do estudo ao “ato com o qual o juiz põe fim à fase cognitiva do processo, seja mediante o julgamento do mérito, seja declarando a inadmissibilidade desse julgamento”, conceito de “sentença” apresentado por Cândido Dinamarco e Bruno Lopes.<sup>112</sup> Mesmo porque, como pontua com precisão José Carlos Barbosa Moreira, o conceito de “sentença estrangeira” empregado quando se fala em homologação de decisões estrangeiras não está adstrito a esse tipo de decisão. Portanto, em suas palavras:

Por “sentença estrangeira” entende-se toda decisão, seja qual for sua natureza (declaratória, constitutiva, condenatória ou outra porventura doutrinariamente admitida, que tenha conteúdo de julgamento. Estão incluídas: a) as decisões de índole cautelar, como as que decretam arresto ou seqüestro de bens; b) as sentenças penais que hajam de produzir aqui efeitos civis (v. g., reparação do dano; cf. Código Penal, art. 9º, nº. I, e Código de Processo Penal, art. 790); c) as providências de “jurisdição voluntária”; d) as decisões proferidas por órgãos não judiciais, competentes, segundo o ordenamento do país de origem, para exercer função judicante.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. **Teoria geral do novo processo civil**. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 235.

<sup>112</sup> *Ibid.*, p. 255.

<sup>113</sup> MOREIRA, José Carlos Barbosa. **Temas de direito processual**: quinta série. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 153.

No Brasil, a decisão estrangeira, em primeiro momento, não possui a mesma natureza de uma decisão nacional, não produzindo, portanto, efeitos imediatos de decisão. Da mesma forma, em regra, uma decisão proferida por autoridade judiciária brasileira não produzirá efeitos imediatos em outro país. Nas palavras de Amílcar de Castro, “[n]enhum Estado pode pretender que os julgados de seus tribunais tenham força executória, ou valor jurisdicional em jurisdição estranha”.<sup>114</sup> Adicionalmente, o STJ já se posicionou no sentido de que as decisões, enquanto fruto da atividade jurisdicional, que está adstrita ao território do país em que é exercida, não poderiam extrapolar tais limites territoriais.<sup>115</sup>

### 3.2. Decisões estrangeiras no Brasil e o sistema de deliberação

Em geral, o limite territorial da jurisdição e a soberania nacional constituiriam empecilhos à execução de decisões estrangeiras no país. Entretanto, em que pese qualquer divisão territorial fixada politicamente, as atitudes e relações humanas muitas vezes transcendem fronteiras, sendo necessário ponderar a soberania e os limites da jurisdição com a necessidade de proteção dos direitos individuais e de viabilização das relações humanas internacionais.

Como ensina Clóvis Beviláqua, com o desenvolvimento das relações de comércio entre nações, passou-se a buscar uma eficácia extraterritorial das leis e dos atos decisórios, para a qual seria necessário o reconhecimento internacional de sentenças. Segundo o internacionalista, os Estados que aceitam executar sentenças estrangeiras não estariam se sujeitando ao mero papel de, nas palavras do autor, “instrumentos da soberania dos Estados estrangeiros”. Na verdade, estariam apenas desempenhando seu papel na sociedade internacional, servindo aos interesses da justiça e protegendo os direitos individuais.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> CASTRO, Amílcar de. **Direito Internacional Privado**, 05. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1996. p. 267.

<sup>115</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão. **Reclamação 2.645/SP**. Reclamante: Bóris Abramovich Berezovsky. Reclamado: Juiz Federal da 6ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Teori Albino Zavascki. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 18 de novembro de 2009. Publ. 16 dez. 2009. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=819332&num\\_registro=200702549165&data=20091216&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=819332&num_registro=200702549165&data=20091216&formato=PDF)>. Acesso em: 15 jul. 2020.

<sup>116</sup> BEVILÁQUA, Clóvis. **Princípios elementares de direito internacional privado**. 02. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, [1934?]. p. 319.

Portanto, os sistemas nacionais adotam mecanismos de cooperação jurídica para viabilizar a execução de decisões estrangeiras. O art. 40 do CPC estipula que “[a] cooperação jurídica internacional para execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com o art. 960”. O art. 960, por sua vez, artigo inaugural do Capítulo VI, intitulado “Da homologação de decisão estrangeira e da concessão do exequatur à carta rogatória”, estabelece o seguinte:

Art. 960. A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado.

§ 1º A decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória.

§ 2º A homologação obedecerá ao que dispuserem os tratados em vigor no Brasil e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

§ 3º A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em tratado e em lei, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições deste Capítulo.

A normativa do CPC estabelece de forma clara tanto as exceções à regra da homologação, como é o caso da sentença estrangeira de divórcio consensual, que, conforme exegese do art. 961, § 5º, independe de homologação pelo STJ para produzir efeitos no Brasil, quanto os requisitos para que a decisão estrangeira tenha eficácia em território brasileiro. Estão estes dispostos no art. 963 do CPC, cuja redação é a seguinte:

Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão:

I - ser proferida por autoridade competente;

II - ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia;

III - ser eficaz no país em que foi proferida;

IV - não ofender a coisa julgada brasileira;

V - estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado;

VI - não conter manifesta ofensa à ordem pública.

Parágrafo único. Para a concessão do exequatur às cartas rogatórias, observar-se-ão os pressupostos previstos no caput deste artigo e no art. 962, § 2º.

O Brasil adota o chamado sistema de delibação, o qual consiste em limitar-se à aferição de certos requisitos para que a decisão produza efeitos no território nacional. Não se procede com uma reanálise do mérito da decisão, nem se atribui à decisão outros efeitos que nela não constem, e nem se substitui a decisão por outra de igual conteúdo. O sistema de delibação não se preocupa se a sentença oferece um provimento justo ou correto.<sup>117</sup> Nas palavras de Barbosa Moreira, esse sistema:

“[L]imita-se a apurar a presença de determinados requisitos, que se reputam necessários para justificar a colaboração da Justiça nacional, e bem assim averigua se a sentença estrangeira esbarra no sistema de limites além dos quais semelhante colaboração deve ser negada”.<sup>118</sup>

Salvo casos excepcionais previstos em tratados, uma decisão estrangeira deve passar pelo crivo do STJ para passar a produzir efeitos no Brasil, devendo ser observados os requisitos contidos no art. 963 do CPC, os quais são reproduzidos no Regimento Interno do STJ, no art. 216-A e seguintes.

### **3.3. O posicionamento das Cortes brasileiras acerca da prolação de decisões com efeitos extraterritoriais**

Ao longo de suas trajetórias enquanto Cortes competentes para processar cartas rogatórias e ações de homologação de sentença estrangeira, o Supremo Tribunal Federal (STF) – enquanto este era competente para julgar essas ações – e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) – atualmente competente para julgar essas ações, ambas as Cortes externalizaram seus posicionamentos acerca de decisões com efeitos extraterritoriais. Discutiram, dessa forma, tanto sobre decisões proferidas por autoridade judiciária brasileira que eventualmente pretenda produzir efeitos fora do território brasileiro, quanto sobre decisões prolatadas por uma autoridade judiciária de outro país que pretendessem produzir efeitos no Brasil. A seguir, serão ressaltados as considerações e o posicionamento do STJ e do STF sobre o tema.

---

<sup>117</sup> MOREIRA, José Carlos Barbosa. **Temas de direito processual**: quinta série. São Paulo: Saraiva, 1994. pp. 154-155.

<sup>118</sup> *Ibid.*, p. 155.

No julgamento da Reclamação 2645, cujo elemento central dependia de se discutir os limites da competência do STJ para concessão de *exequatur* a cartas rogatórias, o Ministro Relator Teori Zavascki lavrou voto condutor no acórdão proferido pela Corte Especial do STJ expresso em reconhecer a impossibilidade de a jurisdição brasileira determinar, sem que se recorra à cooperação jurídica internacional, que pessoas localizadas no território nacional façam ou se abstenham de fazer algo em território estrangeiro. Destaca-se o seguinte trecho:

As relações entre Estados soberanos que têm por objeto a execução de sentenças estrangeiras e de cartas rogatórias representam, portanto, uma classe peculiar de relações internacionais, que se estabelecem em razão da atividade dos respectivos órgãos judiciários e decorrem do princípio da territorialidade da jurisdição, inerente ao princípio da soberania, segundo o qual a autoridade dos juízes (e, portanto, das suas decisões) não pode extrapolar os limites territoriais do seu próprio País.<sup>119</sup>

De forma semelhante, sustentando a necessidade de respeito à cooperação internacional para que atos e diligências processuais tenham eficácia no território brasileiro, o Supremo Tribunal Federal (STF), quando este era o tribunal competente para processar cartas rogatórias e homologar sentenças estrangeiras, se manifestou pela rejeição de atos processuais provenientes de Estados estrangeiros realizados à margem da cooperação internacional. Confira-se o trecho do acórdão prolatado pelo Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Rodrigues Alckmin:

Ora, no caso, a dispensa de citação das rés, por meio de rogatória (quer por tê-las como representadas por autoridade estrangeira, quer pela prática de ato processual, por via postal, no Brasil), não deve ser admitida. Entendo incompatível com a soberania brasileira o fato de praticar-se ato processual estrangeiro (complementar à citação que seja), dentro do território nacional, com dispensa de rogatória.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão. **Reclamação 2.645/SP**. Reclamante: Bóris Abramovich Berezovsky. Reclamado: Juiz Federal da 6ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Teori Albino Zavascki. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 18 de novembro de 2009. Publ. 16 dez. 2009. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=819332&num\\_registro=200702549165&data=20091216&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=819332&num_registro=200702549165&data=20091216&formato=PDF)>. Acesso em: 15 jul. 2020.

<sup>120</sup> BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. Sentença estrangeira 2.114/Estados Unidos da América. Requerentes: César Yáziqi e Herbert S. Burr. Requeridas: M. Dedini S.A. Metalúrgica, Usina da Barra S.A., Usina São Francisco do Quilombo S.A., Açúcar e Álcool São Luiz S.A., Dedíni Capellari S.A.

No mesmo sentido se posicionou o Ministro Antonio Neder, em acórdão no Agravo regimental em ação homologatória de sentença estrangeira 2.671, no qual consignou:

Não é admissível, no Brasil, que funcionário estrangeiro pratique diligência processual em seu país e que tal diligência tenha efeito em nossa jurisdição, notadamente quando executada mediante ofensa da nossa ordem pública e da soberania nacional.<sup>121</sup>

---

Transformadores, sucedida por Superkavéa S.A. Transformadores. Relator: Ministro Rodrigues Aleckmin. Tribunal Pleno. Brasília, 4 de abril de 1974. **Revista trimestral de jurisprudência**. Brasília, fev. 1979, Vol. 87, pp. 384-397.

<sup>121</sup> BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. Agravo regimental em ação homologatória de sentença estrangeira 2.671/Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Agravantes: Naamloze Vennootschap Bunge ou N. V. Bunge e Indústria de Óleos Pacaembu S.A. Agravadas: As mesmas. Relator: Ministro Antonio Neder. Tribunal Pleno. Brasília, 4 de junho de 1980. **Revista trimestral de jurisprudência**. Brasília, mar. 1981, Vol. 95, pp. 1017-1021.

## 4. DECISÕES COM EFEITOS EXTRATERRITORIAIS EM MATÉRIA DE PATENTES: BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA ESTADUNIDENSE E ESTUDO DE JULGADOS

### 4.1. Introdução: considerações sobre o posicionamento das Cortes estadunidenses e notas sobre as *anti-suit injunctions* em casos de patentes

#### 4.1.1. O posicionamento das Cortes estadunidenses acerca da prolação de decisões com efeitos extraterritoriais em matéria de patentes

Antes de explorar o que as Cortes dos Estados Unidos entendem acerca do tema, é importante tecer breves considerações sobre a normativa dos Estados Unidos, que se diferenciam do disposto na LPI.

Salienta-se que o *United States Code*, compilado de leis estadunidenses, prevê em seu Título 35 os dispositivos referentes a patentes, que constituem a lei de patentes nacional, o *Patent Act*. Diferentemente do que acontece no Brasil, visto que a LPI é silente acerca do território onde deve ser praticado o ato ilícito considerado como infração de patente, a normativa norte-americana é categórica em firmar o critério da territorialidade em casos de infração de patentes, estabelecendo limites territoriais quanto à prática do ato, em regra. O art. 271(a) estabelece a regra para se verificar a infração de uma patente:

Salvo disposição em contrário neste Título, viola a patente aquele que sem permissão produz, utiliza, oferece a venda ou vende qualquer invenção patenteada, nos Estados Unidos, ou importa para os Estados Unidos qualquer invenção patenteada durante a vigência da patente. (Tradução nossa)<sup>122</sup>

O art. 271(f) do *Patent Act* traz uma normativa especificamente relativa a casos em que

---

<sup>122</sup> Do original: “Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent”. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **United States code**, title 35 – patents, July 19, 1952. Disponível em: <[https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated\\_laws.pdf](https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf)>. Acesso em: 16 jul. 2020.

todos os componentes de uma invenção ou parte substancial deles são fabricados nos Estados Unidos e são posteriormente levados ao exterior para serem combinados entre si. Prevê o dispositivo legal que tal ato configurará infração se a combinação dos componentes, caso fosse realizada nos Estados Unidos, constituiria violação a patente.<sup>123</sup>

Feitas essas considerações, passa-se a endereçar especificamente o entendimento dos Tribunais estadunidenses.

As Cortes dos Estados Unidos possuem posicionamento ligeiramente diverso daquele das Cortes brasileiras. Apesar de, em um primeiro momento serem contra a aplicação extraterritorial do direito de patentes dos Estados Unidos, estabelecem um método de aferição especificamente para se decidir questões referentes à extraterritorialidade, sendo a regra a presunção de não-aplicabilidade do seu direito de patente de forma extraterritorial. Esse método é composto por duas etapas: na primeira, afere-se se “a presunção contra a extraterritorialidade foi refutada”,<sup>124</sup> o que somente pode ocorrer caso o texto forneça “clara indicação de aplicação extraterritorial”;<sup>125</sup> na segunda, utilizada caso a presunção contra a extraterritorialidade não seja refutada, examina-se “se o caso envolve a aplicação doméstica da lei”.<sup>126</sup> Nesta etapa, identifica-se “o foco da lei” e se questiona “se a conduta relevante a esse foco ocorreu no território dos Estados Unidos. Em caso positivo, o case envolve uma aplicação da lei que é permitida” (tradução nossa).<sup>127</sup>

Em 2018, a Suprema Corte dos Estados Unidos enfrentou a questão no caso *WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.* Resumidamente, a WesternGeco, titular de patentes referentes a sistemas utilizados para observar o fundo do oceano, ajuizou ação de

---

<sup>123</sup> Ibid.

<sup>124</sup> Do original: “whether the presumption ... has been rebutted”. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court of the United States. Opinion. **Appeal No. 16-1011**. Petitioner: WesternGeco LLC. Respondent: ION Geophysical Corporation. Washington D.C., June 22, 2018. Disponível em: <[https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-1011\\_6j37.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-1011_6j37.pdf)>. Acesso em: 16 jul. 2020.

<sup>125</sup> Do original: “It can be rebutted only if the text provides a ‘clear indication of an extraterritorial application.’”. Ibid.

<sup>126</sup> Do original: “If the presumption against extraterritoriality has not been rebutted, the second step of our framework asks “whether the case involves a domestic application of the statute”. Ibid.

<sup>127</sup> Do original: “Courts make this determination by identifying ‘the statute’s ‘focus’ and asking whether the conduct relevant to that focus occurred in United States territory. *Ibid.* If it did, then the case involves a permissible domestic application of the statute”. Ibid.



infração em face da ION Geophysical, a qual vendia sistema concorrente ao da WesternGeco construído de componentes fabricados nos Estados Unidos, mas enviados ao exterior para montagem. Em primeira instância, foi dado provimento ao pedido formulado pela WesternGeco, tendo sido, portanto, reconhecida a infração perpetrada pela ION Geophysical. Irresignada, a ION Geophysical recorreu, argumentando a impossibilidade de se atribuir efeitos extraterritoriais ao art. 271(f) do *Patent Act*. Em segunda instância, foi dado provimento ao apelo da ION Geophysical, reconhecendo que a companhia deveria ser responsabilizada pela infração, conforme o art. 271(f)(2), contudo, o dispositivo legal não permitiria que os titulares de patentes obtivessem indenização por lucros cessantes decorrentes desses atos de infração.<sup>128</sup>

Diversamente do que seria possível à luz do ordenamento jurídico brasileiro, cuja normativa somente estabelece como regra para as ações de reparação de dano a competência do foro do local do ato ou fato – de acordo com o art. 53 do CPC –, a Suprema Corte dos Estados Unidos interpretou que o ordenamento estadunidense permite que o titular da patente tenha direito a indenização por lucros cessantes estrangeiros.<sup>129</sup>

#### **4.1.2. Considerações sobre as *anti-suit injunctions* no direito de patentes estadunidense**

O ordenamento jurídico dos Estados Unidos, à primeira vista, parece apresentar consideráveis ressalvas quanto à possibilidade de extensão dos efeitos de suas decisões e de suas normas a territórios estrangeiros. No entanto, segundo Kendra Robins, essa postura aparentemente cautelosa e relutante dos Tribunais estadunidenses em atribuir efeitos extraterritoriais aos direitos de patente é inconsistente com o comportamento de se buscar estender a aplicação da lei de patentes dos Estados Unidos a outros territórios, percebido em diversas decisões prolatadas pelos tribunais do país.<sup>130</sup> Tal entendimento é corroborado pelas colocações de George A. Bermann, segundo o qual as Cortes estadunidenses normalmente não entendem ser inapropriado determinar que pessoas sujeitas a sua jurisdição façam ou se abstenham de fazer algo fora dos Estados Unidos. Essas determinações, pontua o autor,

---

<sup>128</sup> Ibid.

<sup>129</sup> Ibid.

<sup>130</sup> ROBINS, Kendra. **Extraterritorial patent enforcement and multinational patent litigation: proposed guidelines for U.S. courts**. Virginia Law Review, Vol. 93, No. 5, Sep., pp. 1259-1314, 2007. p. 1261.

acontecem desde casos em que se determina a produção de certa prova em território estrangeiro até casos em que se determina que alguém se abstenha de praticar certa ação no estrangeiro, por mais que tal ação não seja considerada ilícita no local onde é praticada.<sup>131</sup>

As *anti-suit injunctions* são uma espécie de decisões com efeitos extraterritoriais, sendo conceituadas como um tipo de tutela provisória utilizado em âmbito internacional, mais especificamente como “um instrumento por meio do qual uma corte de uma jurisdição busca impedir a condução de litígios em outra jurisdição” (tradução nossa).<sup>132</sup> A jurisprudência estadunidense estabeleceu diversos tipos de testes que estipulam critérios para a concessão dessas medidas. Trata-se de medida muito utilizada em litígios de patentes que transcendem fronteiras.

O teste mais adotado atualmente é aquele desenvolvido pela Corte de Recursos por meio da jurisprudência no caso *E. & J. Gallo Winery v. Andina Licores S.A.* A decisão que se tornou a referência em aferição de parâmetros de concessão de *anti-suit injunctions*, datada de maio de 2006, consignou que esse tipo de medida serve para que uma corte impeça que uma parte sujeita a sua jurisdição se submeta a processos estrangeiros em circunstâncias injustas. Além disso, salienta que a corte local, ao proferir tal decisão, impede que a pessoa se submeta ao processo, e não que a corte estrangeira prossiga com ele, operando em função da pessoa. Na decisão, sustenta-se que a questão não se refere a jurisdição, mas ao princípio da cortesia internacional (em inglês, *international comity*).<sup>133</sup>

O comumente denominado teste *Gallo* é constituído por três partes. Na primeira parte, analisa-se se as partes e o objeto da ação em que se busca a *injunction* são equivalentes àqueles na ação estrangeiras. Isso não significa que as partes e o objeto precisam ser

<sup>131</sup> BERMANN, George A. The use of anti-suit injunctions in international litigation. **Columbia journal of transnational law**, pp. 589-631, 1990. Disponível em: <[https://scholarship.law.columbia.edu/faculty\\_scholarship/2105](https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2105)>. Acesso em: 16 jul. 2020. p. 590.

<sup>132</sup> Do original: “an instrument by which a court of one jurisdiction seeks to restrain the conduct of litigation in another jurisdiction”. BERMANN, George A. The use of anti-suit injunctions in international litigation. **Columbia journal of transnational law**, pp. 589-631, 1990. Disponível em: <[https://scholarship.law.columbia.edu/faculty\\_scholarship/2105](https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2105)>. Acesso em: 16 jul. 2020. p. 589.

<sup>133</sup> ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Court of Appeals, Ninth Circuit. Opinion. **Appeal No. 05-16504**. Appellant: E. & J. Gallo Winery. Appellee: Andina Licores S.A. Circuit Judge John Clifford Wallace: May 01, 2006. Disponível em: <<https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1206427.html>>. Acesso em: 18 jul. 2020.

estritamente os mesmos. Assim, as partes serão consideradas as mesmas caso sejam do mesmo conglomerado empresarial, por exemplo, sendo filiais em diferentes países. Adicionalmente, conforme estabelecido no caso *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, o objeto poderá ser considerado o mesmo caso “todas as questões da ação estrangeira puderem ser resolvidas na ação local” (tradução nossa).<sup>134</sup>

Verifica-se, então, se algum dos quatro fatores fixados no caso *In re Unterweser Reederei* está presente. Conforme esse caso, “litígios estrangeiros podem ser sobrestados quando (i) frustrarem uma política do fórum que profere a *injunction*; (ii) forem vexatórios ou opressivos; (iii) ameaçarem a jurisdição *in rem* ou *quasi in rem* do tribunal que concede a *injunction*; ou (iv) se o processo prejudicar outras considerações equitativas” (tradução nossa).<sup>135</sup> Por fim, afere-se “se o impacto da *injunction* na cortesia internacional é tolerável” (tradução nossa).<sup>136</sup>

## 4.2. Estudo de casos e decisões

São diversos os casos envolvendo decisões com efeitos extraterritoriais, especialmente em se tratando de patentes essenciais. Foram selecionados alguns deles: respectivamente, um com interessante desdobramento marcado pela prolação de uma *anti-suit injunction* (*Huawei v. Samsung*), e um caso com repercussão no Brasil (*TCL v. Ericsson*). Outra decisão a ser estudada parte do peculiar caso de homologação de sentença estrangeira que declarou nula patente *pipeline* (SEC 911).

### 4.2.1. *Huawei v. Samsung*: emblemático caso de *anti-suit injunction* em ação sobre

---

<sup>134</sup> Do original: “all the issues in the foreign action [...] can be resolved in the local action”. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Court of Appeals, Ninth Circuit. Opinion. **Appeal No. 12-35352**. Appellants: Motorola, Inc., Motorola Mobility, Inc. Appellee: Microsoft Corporation. Circuit Judge Marsha S. Berzon: September 28, 2012. Disponível em: <<https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1206427.html>>. Acesso em: 18 jul. 2020.

<sup>135</sup> Do original: “foreign litigation may be enjoined when it would (1) frustrate a policy of the forum issuing the injunction; (2) be vexatious or oppressive; (3) threaten the issuing court's in rem or quasi in rem jurisdiction; or (4) where the proceedings prejudice other equitable considerations.” ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Court of Appeals, Ninth Circuit. Opinion. **Appeal No. 05-16504**. Appellant: E. & J. Gallo Winery. Appellee: Andina Licores S.A. Circuit Judge John Clifford Wallace: May 01, 2006. Disponível em: <<https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1206427.html>>. Acesso em: 18 jul. 2020.

<sup>136</sup> Do original: “Finally, we assess whether the injunction's impact on comity is tolerable”. Ibid.

## patentes

A Huawei Technologies e a Samsung, ambas multinacionais de enorme relevância no mercado de telecomunicações global, possuem amplo portfólio de patentes essenciais, algumas delas referentes a tecnologias 2G, 3G e 4G.

Em maio de 2016, a Huawei ajuizou ação nos Estados Unidos sob a alegação de que a empresa coreana Samsung estaria infringindo 11 de suas patentes essenciais ao fabricar e comercializar aparelhos que necessariamente utilizariam as SEP da Huawei. Alegou que tais patentes cobrem vários aspectos de padrões referentes a tecnologia LTE desenvolvidos pela *3<sup>rd</sup> Generation Partnership Project (3GPP)*, organização que reúne 7 organizações de desenvolvimento de padrões de telecomunicação, em colaboração com o ETSI e outras SSOs. A tecnologia LTE se trata de padrão de redes de telecomunicação que normalmente cobrem a terceira e a quarta geração de tecnologias de telecomunicação *wireless* (os chamados 3G e 4G) e são geralmente compatíveis com tecnologias mais antigas.<sup>137</sup> A ação foi fruto de uma negociação malsucedida de licenciamento cruzado entre as companhias chinesa e coreana relativo a suas respectivas patentes que teve início em 2011.

No mesmo momento, a Huawei também ajuizou ações na China, com o mesmo objeto (infração das 11 patentes essenciais da Huawei e descumprimento dos deveres FRAND por parte da Samsung) e contra a mesma companhia, a Samsung. Como notado por David Long, o fato de que as ações foram ajuizadas simultaneamente indica que a Huawei não estaria se esquivando de uma decisão desfavorável prolatada em um país anteriormente buscando uma decisão favorável em ação ajuizada posteriormente.<sup>138</sup> A Samsung respondeu às alegações da Huawei, apresentando pedidos reconventionais em ambas as ações.<sup>139</sup>

<sup>137</sup> ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Northern District Court of California. **Case No. 3:16-cv-02787-WHO**. Plaintiffs: Huawei Technologies, CO, LTD., et al. Defendants: Samsung Electronics CO, LTD., et al. Disponível em: <<https://litigationtools.maxval-ip.com/UnifiedPatentViewDocument/home/index?caseid=113080>>. Acesso em: 16 jul. 2020.

<sup>138</sup> LONG, David. **Judge Orrick enjoins Huawei from enforcing injunction for infringing SEPs issued by China's Shenzhen court (Huawei v. Samsung)**. April 17, 2018. Disponível em: <<https://www.essentialpatentblog.com/2018/04/judge-orrick-enjoins-huawei-enforcing-injunction-infringing-seps-issued-chinas-shenzhen-court-huawei-v-samsung/>>. Acesso em: 16 jul. 2020.

<sup>139</sup> CONTRERAS, Jorge L. The new extraterritoriality: FRAND royalties, anti-suit injunctions and the global race to the bottom in disputes over standards-essential patents. **University of Utah College of Law**

Em janeiro de 2018, foi prolatada decisão pela Corte de Shenzhen, na China, concluindo que a Samsung havia infringido duas das patentes essenciais da Huawei, referentes ao padrão LTE 4G (patentes estas que possuem correspondentes estadunidenses), determinando que a Samsung e suas filiais se abstivessem de produzir e vender na China seus celulares que utilizassem do padrão 4G LTE. Concluiu ainda que a Huawei não havia descumprido suas obrigações FRAND. Considerou que a Samsung, por sua vez, havia “errado em sua abordagem às negociações de licenciamento” (tradução nossa), conforme narra Michael Loney em artigo de análise da decisão, visto que a companhia coreana teria “maldosamente atrasado as negociações” (tradução nossa), segundo trecho da decisão, entre outras condutas consideradas reprováveis pela Corte.<sup>140</sup>

A Samsung prontamente requereu, perante o Tribunal Distrital do Norte da Califórnia, onde tramitava a ação estadunidense, que a Huawei fosse impedida de executar a decisão prolatada pela Corte chinesa, enfatizando o prejuízo financeiro que a decisão traria à Samsung.

Muito embora o ajuizamento das ações tenha ocorrido de forma simultânea a ação nos Estados Unidos foi considerada ajuizada um dia antes da ação na China, devido à diferença de fuso horário. Essa foi uma das razões determinantes para que o juiz Orrick, do Tribunal Distrital do Norte da Califórnia atendesse ao pedido da Samsung, concedendo uma *anti-suit injunction* para que a Huawei fosse impedida de executar a decisão proferida pela Corte de Shenzhen. Ainda que na ação na China houvesse sido determinada a abstenção de produção e venda de *smartphones* da Samsung dentro do território chinês, a Corte estadunidense sustentou, em abril de 2018, que a decisão chinesa “poderia tornar sem sentido os procedimentos aqui, e o risco de danos às operações da Samsung na China nesse ínterim é grande” (tradução nossa).<sup>141</sup> Outro critério considerado pelo juiz foi a similaridade entre as

---

**research paper No. 306**, pp. 251-290, oct., 2019. Disponível em: <<https://www.bu.edu/jostl/files/2019/10/1.-Contreras.pdf>>. Acesso em: 16 jul. 2020. p. 275.

<sup>140</sup> Do original: “It concluded that Huawei had not violated its FRAND obligations, but that Samsung had erred in its approach to licensing negotiations”; “The court said that it ruled in Huawei’s favour because Samsung ‘maliciously delayed negotiations’ that began in July 2011.” LONEY, Michael. Analyzing Huawei’s SEP win against Samsung in Shenzhen court. **Managing intellectual property**, p. 7-7, May 2, 2018.

<sup>141</sup> Do original: “Those orders could render meaningless the proceedings here, and the risk of harm to Samsung’s operations in China in the interim is great”. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Northern District Court of California. Order granting Samsung’s motion for antisuit injunction. **Case No. 3:16-cv-**

ações em ambos os países. O juiz considerou também que a decisão proferida pela Corte chinesa comprometeria a possibilidade de a Corte estadunidense alcançar um resultado justo no caso livre de qualquer pressão externa relacionada à possibilidade de a Samsung ser compelida a entrar em um acordo que lhe fosse desfavorável antes do fim do litígio. Por fim, considerou que o escopo limitado da *anti-suit injunction* e sua duração igualmente limitada, visto que a Corte estadunidense dirimiria as questões atinentes à violação ou não dos deveres FRAND por parte da Samsung em no máximo seis meses, não representariam grande impacto negativo ao princípio da cortesia internacional.<sup>142</sup>

A Corte chinesa, quando concedeu a liminar determinando a abstenção de uso na China, consignou que as partes poderiam prosseguir com as negociações depois que a decisão entrasse em vigor. Caso chegassem a um acordo ou caso a Huawei simplesmente optasse por não executar a liminar, ela então não produziria efeitos.<sup>143</sup> Independentemente disso, a Samsung apresentou recurso perante a Corte Superior de Guangdong, suspendendo os efeitos da liminar concedida.<sup>144</sup>

Em 2019, por meio de mediação proporcionada pela Corte Superior de Guangdong, as partes chegaram a um acordo. Na ocasião, sabe-se que a Huawei e a Samsung concordaram em desistir das ações ajuizadas ao redor do mundo cujo objeto fosse a infração das SEPs.<sup>145</sup>

---

**02787-WHO.** Plaintiffs: Huawei Technologies, CO, LTD., et al. Defendants: Samsung Electronics CO, LTD., et al. District Judge William H. Orrick. Northern District Court of California. California, April 13, 2018. Disponível em: <<https://www.essentialpatentblog.com/wp-content/uploads/sites/64/2018/04/2018.04.13-280-Order-Granting-Antisuit-Injunction.pdf>>. Acesso em: 16 jul. 2020.

<sup>142</sup> CONTRERAS, Jorge L. The new extraterritoriality: FRAND royalties, anti-suit injunctions and the global race to the bottom in disputes over standards-essential patents. **University of Utah College of Law research paper No. 306**, pp. 251-290, oct., 2019. Disponível em: <<https://www.bu.edu/jostl/files/2019/10/1.-Contreras.pdf>>. Acesso em: 16 jul. 2020. pp. 276-277.

<sup>143</sup> LI, Yang; YIU, Christine; VARY, Richard. **Shenzhen court issues written judgment in Huawei v Samsung case.** Bird&Bird, mar. 2018. Disponível em: <<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2018/global/shenzhen-court-issues-written-judgment-in-huawei-v-samsung-case>>. Acesso em: 24 jul. 2020.

<sup>144</sup> JEET. **Huawei and Samsung settles 8-year long lawsuits over standard-essential patents in China.** Gizmochina, 14 maio 2019. Disponível em: <<https://www.gizmochina.com/2019/05/14/huawei-samsung-settles-lawsuits-china/>>. Acesso em: 25 jul. 2020.

<sup>145</sup> CAIXIONG, Zheng. **Huawei, Samsung reach mediated settlement.** China daily, 14 maio 2019. Disponível em: <<http://111.13.45.133/a/201905/14/WS5cda9672a3104842260bb92f.html>>. Acesso em: 24 jul. 2020.

#### 4.2.2. *TCL v. Ericsson: anti-suit injunction* em caso de patentes e seus reflexos no Brasil

Semelhante ao caso *Huawei v. Samsung*, *TCL v. Ericsson* foi uma disputa que também envolveu direitos relacionados a patentes essenciais e prolação de *anti-suit injunctions*. A Ericsson, companhia sueca cujo portfólio de SEPs referentes a celulares é considerado um dos mais fortes da indústria,<sup>146</sup> foi ré em ação ajuizada pela TCL, chinesa fabricante de *smartphones* de custo acessível. A ação tratava de infração de patente e disputa de licenciamento FRAND.

A TCL ajuizou ação perante a Corte Distrital da Califórnia contra a Ericsson, detentora de portfólio de patentes essenciais para padrões 2G, 3G e 4G estabelecidos pelo ETSI, em março de 2014, após infrutíferas tentativas de negociação para viabilizar o licenciamento das patentes essenciais. A companhia chinesa alegou que a Ericsson havia descumprido sua obrigação de licenciar seu portfólio de patentes essenciais à TCL em termos FRAND. Ademais, aduziu que a Ericsson infringia duas patentes de titularidade da TCL e pugnou pela declaração de nulidade e de não-infração de duas das patentes da Ericsson. Requereu, ainda, que fossem fixadas taxas FRAND para o licenciamento do portfólio de patentes essenciais da Ericsson à TCL.<sup>147</sup>

A Ericsson contra-argumentou buscando declaração do juízo de que a TCL não agiu de boa-fé durante as negociações de potencial licenciamento. Também requereu que o juízo fixasse os termos e condições FRAND a serem aplicados a nível global entre a Ericsson e a TCL.

Simultaneamente, discutia-se a infração das patentes essenciais, relacionadas ao dever de licenciamento FRAND da Ericsson, em ao menos outras sete jurisdições, tanto nos Estados

---

<sup>146</sup> VARY, Richard. **Dissecting *TCL v Ericsson* – what went wrong?**. Sept./Oct. 2018. Disponível em: <[https://www.twobirds.com/~media/pdfs/iam91\\_tclvericsson](https://www.twobirds.com/~media/pdfs/iam91_tclvericsson)>. Acesso em: 23 jul. 2020.

<sup>147</sup> ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Central District Court of California. Order. **Case 8:14-cv-00341-JVS-NA**. Petitioner: TCL Communication Technology Holdings, Ltd. et. al. Respondent: Telefonaktiebolaget LM Ericsson; Ericsson Inc. California, June 01, 2015. Disponível em: <<https://www.essentialpatentblog.com/wp-content/uploads/sites/64/2017/12/2015.06.29-279-1-Order-on-Anti-suit-injunction.pdf>>. Acesso em: 22 jul. 2020.

Unidos quanto em outros países, o que constituía um impasse à intenção de ambas as partes de que aquela ação resolvesse a questão atinente ao licenciamento de forma global. Por esse motivo, a TCL requereu que o juízo proferisse *anti-suit injunction* para impedir a Ericsson de alegar a infração das patentes referentes aos padrões 2G, 3G e 4G até que as questões referentes ao licenciamento FRAND fossem resolvidas na ação em trâmite na Califórnia.

Dentre as ações estrangeiras que possuíam como objeto a infração das patentes essenciais da Ericsson estava a ação de infração ajuizada pela Ericsson no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 2012.

Seguindo a regra do “*first-to-file*” – ou seja, a regra que permite que, dentre ações ajuizadas em diferentes jurisdições tratando dos mesmos pedidos, aquela que primeiro for ajuizada será a única a prosseguir, permitindo ao juízo suspender, reunir ou extinguir aquelas que forem ajuizadas posteriormente – a Corte da Califórnia, aplicando as mesmas regras utilizadas no caso *Huawei v. Samsung* – aquelas extraídas dos casos *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, *E. & J. Gallo Winery v. Andina Licores S.A.* e *In re Unterweser Reederei* – concedeu a *anti-suit injunction* para impedir que a Ericsson prosseguisse com as ações ajuizadas nos outros países.

Cerca de um mês após a decisão, datada de 01 de junho de 2015, as partes conjuntamente requereram a suspensão das ações em trâmite no Brasil. A TCL e a Ericsson, na ocasião, foram claras em suas motivações, informando ao juízo estadual onde tramitavam as ações brasileiras que as partes haviam sido ordenadas a tomar providências para suspender os litígios que tivessem alguma conexão com a ação em trâmite na Corte Distrital da Califórnia, o que foi prontamente acolhido pelo juízo da 2ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.<sup>148</sup> As ações tratavam de suposta infração, por parte da TCL, da patente PI 9811615-0, de titularidade da Ericsson, intitulada “processo e aparelho para reduzir espalhamento em um sinal digital de entrada que inclui uma primeira sequência de valores de

---

<sup>148</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça (Rio de Janeiro). Decisão. Processo No. 0373121-63.2012.8.19.0001. Autor: Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson. Réu: TCT Mobile Telefones Ltda. 2ª Vara Empresarial. Rio de Janeiro, RJ. **Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro**. Ano 9 – nº 99/2017, Rio de Janeiro, 31 jan. 2017. Caderno III – 1ª Instância (Capital), p. 272.



amostra”.<sup>149</sup>

Ressalta-se que em janeiro de 2015 a TCL havia ajuizado ação perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro com vistas a obter a declaração de que as patentes PI 9811615-0 e PI 9405405-3, por estarem incluídas no padrão tecnológico 3GPP/W-CDMA, possuiriam efeitos restritos, de forma que sua titular, a Ericsson, não poderia impedir terceiros de utilizar a tecnologia, restando a ela a possibilidade de cobrança de royalties em termos razoáveis e não excludentes.

O mesmo pedido de suspensão formulado nas ações de infração, em trâmite na justiça estadual, foi formulado na ação perante a justiça federal; e, em princípio, tal qual na justiça estadual, foi prontamente acolhido pelo juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro. As partes formularam diversos requerimentos de renovação da suspensão, até que, em fevereiro de 2019, o juízo indeferiu o último pedido de suspensão, formulado conjuntamente em setembro de 2018. O juiz federal Marcelo Tavares baseou sua decisão no fato de ter sido extrapolado o prazo máximo de 6 meses de suspensão por convenção das partes, previsto no art. 313, § 4º do CPC e destacou a impossibilidade de se suspender o processo em trâmite no Brasil por litispendência induzida por ação estrangeira, aplicando a exegese do art. 24 do CPC. Destaca-se o trecho:

Além disso, o fato de haver determinação em processo em trâmite nos Estados Unidos da América de suspensão dos processos correndo em outros países que tenham alguma conexão não tem o condão de, por si só, suspender este processo. Isto porque processos que tramitam em Estado estrangeiro sequer induzem litispendência ou impedem que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e de outra que lhe seja conexa, nos termos do art.24 do CPC, a não ser que haja acordo ou tratado em vigor em sentido contrário.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> HAGEN, Roar et. al. **Processo e aparelho para reduzir espalhamento em um sinal digital de entrada que inclui uma primeira sequência de valores de amostra**. Titular: Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Procurador: Momsen, Leonardos & CIA.. PI 9811615-0 B1. Depósito: 25 ago. 1998. Concessão: 24 jul. 2012.

<sup>150</sup> BRASIL. Justiça Federal (Rio de Janeiro). Decisão. **Processo No. 0006532-93.2015.4.02.5101**. Autor: TCT Mobile Telefones Ltda. Réu: Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson; INPI. Juiz Federal Marcelo Leonardo Tavares. 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 28 de fevereiro de 2019. Publ. 12 mar. 2019.

O caso ainda não chegou a um desfecho nos Estados Unidos. Em relação aos termos de licenciamento, a Corte Distrital da Califórnia fixou as taxas de royalties que julgou apropriadas, as quais foram mais baixas que aquelas exigidas pela Ericsson nas negociações. Apesar disso, a Corte entendeu que a Ericsson não havia violado suas obrigações FRAND. Atualmente, um recurso da TCL está pendente de análise pela Suprema Corte dos Estados Unidos desde 1º de maio de 2020.<sup>151</sup>

#### **4.2.3. SEC 911: homologação de sentença estrangeira que declarou a nulidade de patente *pipeline***

Na sentença estrangeira contestada em questão (SEC), a Lilly Icos Llc, farmacêutica sediada no Reino Unido, buscava a homologação de decisão proferida pela *High Court of Justice* do Reino Unido, confirmada em segunda instância, que declarou a nulidade da patente britânica EP (UK) 0702555 – concedida a partir da patente europeia EP 0702555 –, de titularidade da Pfizer Limited, farmacêutica constituída sob as leis do Reino Unido. A patente se refere a pirazolopirimidinonas, uma das substâncias componentes do medicamento comercializado sob o nome Viagra.

A ação de nulidade no Reino Unido foi ajuizada pela própria Lilly e resultou na declaração de nulidade da patente EP (UK) 0702555 por ter sido considerada óbvia decorrência do estado da técnica. O título patentário possuía como correspondente a patente brasileira PP 1100088-0, obtida por meio do sistema *pipeline*.

Foi aferida a presença de todos os requisitos formais para autorizar a homologação da sentença estrangeira: a decisão estrangeira foi de fato proferida por autoridade competente; as partes foram devidamente citadas; a decisão era plenamente eficaz no Reino Unido; não havia ofensa a coisa julgada no Brasil; o pedido de homologação foi acompanhado de tradução oficial; e não se considerou configurada ofensa à ordem pública.

---

<sup>151</sup> ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court of the United States. **Case numbers 2018-1363; 2018-1732**. Disponível em: <https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/19-1269.html>. Acesso em: 24 jul. 2020.

Seguindo o posicionamento manifestado pelo Ministério Público Federal (MPF) em parecer apresentado nos autos, o STJ entendeu que a homologação da decisão estrangeira não ofenderia a soberania nacional, a territorialidade ou a ordem jurídica. Citando o referido parecer do MPF, restou consignado no voto condutor:

E a homologação, ora pretendida, não atenta, evidentemente, contra o princípio da territorialidade nem ofende a soberania nacional ou a ordem pública, pois não está em discussão, aqui e agora, a validade da patente brasileira, tema a ser apreciado no processo e momento próprios. [...] Como a patente brasileira do Viagra é patente de revalidação ou confirmação da patente inglesa, pelo regime de pipeline, a Requerente tem interesse em ver homologada a sentença que obteve nas cortes inglesas, para que gere efeitos em nosso País.<sup>152</sup>

Conforme registrado no voto – e como é de se esperar – a decisão estrangeira, após a homologação, passou a produzir efeitos no território brasileiro. Ressalta-se, todavia, que tais efeitos se referem exclusivamente à declaração de nulidade da patente do Reino Unido, patente esta que originalmente somente produziria efeitos nesse território, devido ao limite territorial dos títulos patentários. A homologação da decisão no Brasil corresponderia a nada mais que declarar, no Brasil, que a patente outrora concedida no Reino Unido não produz mais efeitos no Reino Unido. Não significaria dizer, portanto, que a patente brasileira passaria a ser nula automaticamente com a homologação.

Restou incerto quais efeitos a decisão poderia de fato produzir no Brasil. Como brilhantemente consignou o Ministro José Delgado em voto divergente, a decisão cuja homologação se buscava sequer tratava de qualquer pessoa brasileira ou de quaisquer potenciais efeitos a serem produzidos no Brasil:

---

<sup>152</sup> BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Acórdão. **Sentença estrangeira contestada 911/GB**. Requerente: Lilly Icos Llc. Requerido: Pfizer Limited. Relator: Ministro Francisco Peçanha Martins. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 16 de maio de 2007. Publ. 13 ago. 2007. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=642028&num\\_registro=200500408531&data=20070813&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=642028&num_registro=200500408531&data=20070813&formato=PDF)>. Acesso em: 23 jul. 2020.

Na verdade, os autos refletem litígio entre uma empresa norte-americana e uma empresa inglesa. Somente. Não há nenhuma outra parte na demanda, nem se fez, durante o curso do processo, referência alguma à produção de efeitos da decisão em países que não onde ela foi prolatada.

Citando os ensinamentos de José Carlos Barbosa Moreira, o Ministro José Delgado salientou que a homologação parte da necessidade de se conferir eficácia executória a uma decisão estrangeira, cuja produção de efeitos somente pode ser viabilizada por meio da homologação. No entanto, como observado pelo Ministro, a decisão estrangeira somente produz efeitos somente no território do Reino Unido e somente entre as companhias que são parte da relação jurídico-processual relacionada à ação de nulidade. Ainda que seja discutível se a declaração de nulidade realmente só produza efeitos entre as partes, haja vista a decisão declaratória de nulidade de patente possuir efeitos *erga omnes*, não há dúvidas de que a decisão sequer faz menção ao Brasil ou a qualquer pessoa brasileira, como frisa o Ministro.

Concluiu, o Ministro José Delgado, que a homologação da sentença estrangeira constituiria ofensa ao ordenamento jurídico brasileiro, sendo impossível se homologar decisão estrangeira que não produza quaisquer efeitos no Brasil. Rechaçou também a utilização do sistema *pipeline* como argumentação favorável à homologação, haja vista tratar-se de mecanismo próprio do sistema brasileiro de patentes, não tendo a decisão estrangeira em qualquer momento feito menção a esse assunto.

O Ministro Luiz Fux, perfilhando-se ao entendimento exarado pelo Relator, entendeu que a sentença estrangeira teria eficácia prejudicial em futura ação de nulidade da patente correspondente brasileira. Em outras palavras, a homologação da decisão estrangeira seria necessária por conter questão prejudicial já decidida, sendo dispensável que a decisão produza efeitos imediatos no território brasileiro.

Os Ministros Teori Albino Zavascki e Gilson Dipp acompanharam o voto do relator, restando deferido, por maioria, o pedido de homologação formulado pela Lilly Icos Llc.

## 5. CONCLUSÃO

O estudo apresentado revela que a necessidade de proteção do direito de patente a nível mundial encontra grande óbice na territorialidade do direito de patentes. A busca pela tutela do direito por meio de decisões judiciais, seja coibindo o uso indevido por terceiros, seja determinando o pagamento de indenização ao titular decorrente de tal uso, ou de qualquer outra forma, por sua vez, é, em geral, obstaculizada pelos limites da soberania e jurisdição de cada país.

Como forma de tentar contornar essas dificuldades, os Estados vêm se movimentando desde o século XIX, buscando incessantemente, por meio da cooperação internacional, erigir um sistema que afaste ao máximo os estorvos decorrentes do princípio da independência das patentes, com vistas à viabilização de um depósito internacional.

Enquanto isso, o avanço da tecnologia, a globalização e desenvolvimento normativo dos países dão origem a elementos como as patentes essenciais e as patentes *pipeline*. Aquelas, como fruto do estabelecimento de padrões técnicos, cuja adoção importa a inevitável utilização de determinadas patentes; estas, resultado de tentativa de suprir suposto lapso normativo no sistema de patentes brasileiro, que por tanto tempo impediu que o país desenvolvesse patentes relativas a produtos químico-farmacêuticos e medicamentos.

As grandes companhias, que comumente estendem suas atividades comerciais por todo o globo, executando-as por meio de multinacionais, veem os portfólios de patentes como importantes ativos de propriedade intelectual, e envidam esforços para garantir a tutela de seus direitos em quantos países for possível fazê-lo. Por isso, não raro se notam litígios duradouros entre multinacionais, envolvendo diversas patentes em diferentes jurisdições. Além dos casos analisados neste estudo, é possível citar diversos outros, como o caso *Apple v. Samsung*, que envolveu mais de 22 casos em 6 diferentes países-membros da União Europeia, tratando da mesma tecnologia.<sup>153</sup>

Como forma de tratar de questões atinentes a patentes essenciais que envolvem diversos territórios nacionais em uma tentativa de superar problemas advindos da territorialidade das

---

<sup>153</sup> DUTTON, Tyler. Jurisdictional battles in both European Union cross-border injunctions and United States antisuit injunctions. **Emory international law review**. Vol. 27, pp. 1175-1213, 2013. p. 1176.

patentes, tribunais de alguns países encontraram como solução a prolação de decisões com efeitos extraterritoriais.

No presente estudo, optou-se por examinar casos em que tais decisões partiam de Cortes estadunidenses, analisando brevemente como se comporta o ordenamento jurídico dos Estados Unidos quanto à possibilidade e recorrência desse tipo de decisão. Em que pese a determinação de critérios para a prolação dessas decisões e uma aparente atenção ao princípio da cortesia internacional, o que se nota é pouca moderação por parte das Cortes estadunidenses, que acabam por exarar tais decisões de forma mais regular do que se esperaria, dados os tradicionais limites territoriais da jurisdição e das decisões judiciais aqui estudados. É curioso e perspicaz, contudo, que as Cortes indiquem que tais *anti-suit injunctions* não são uma ordem à Corte do país estrangeiro onde tramite ação conexa à estadunidense, mas sim um comando às pessoas que sejam parte na ação em trâmite nos Estados Unidos.

Esse tipo de decisão, todavia, pode encontrar entraves em algumas jurisdições, como foi o caso da brasileira. O sistema de cooperação internacional foi desenvolvido minuciosamente, sendo posto pelas Cortes brasileiras, como merecedor de observância, as quais, em decorrência disso, se revelam rígidas em admitir a produção de efeitos de decisões estrangeiras em seu território nacional.

Quanto a litígios envolvendo patentes *pipeline*, analisou-se o caso da SEC 911, que homologou decisão estrangeira que declarou a nulidade de patente britânica. A patente havia dado origem, via sistema *pipeline*, à patente brasileira PP 1100088-0. A importância da homologação da sentença, nesse caso, seria posterior declaração de nulidade da patente *pipeline* brasileira. É questionável, todavia, a necessidade de homologação da referida sentença estrangeira, que nada mencionava acerca do Brasil ou do sistema *pipeline* e muito menos buscava produzir quaisquer efeitos no território brasileiro. A sentença era simples e objetiva: declarava nula a patente britânica, cujos efeitos, por natureza, estavam limitados ao território do Reino Unido.

A argumentação de que a sentença homologada resolve questão prejudicial é coerente, mas não anula o fato de a função da homologação de sentenças estrangeiras ser a produção de efeitos dessa sentença no território brasileiro. Resta, portanto, incerto quais seriam os efeitos produzidos pela sentença homologada na SEC 911. Na ação que buscavam a declaração de

nulidade da patente *pipeline* de titularidade da Pfizer com base na declaração de nulidade exarada pela Corte britânica, ajuizada em 2006, o próprio INPI se manifestou favorável a declaração da nulidade da patente brasileira, contanto que fosse comprovado que a decisão estrangeira que declarou a nulidade da patente de origem havia transitado em julgado, não fazendo qualquer menção a necessidade de homologação da decisão.<sup>154</sup>

Apesar de cada vez mais próximos de uma solução plausível, que não constitua vilipêndio à soberania dos Estados, mas garanta a tutela aos direitos de patente de forma eficaz por meio do judiciário, os Estados ainda se adaptam à globalização dos direitos de propriedade intelectual, alguns de modo mais cauteloso que outros. O cenário atual revela ser imprescindível o desenvolvimento de ferramentas para viabilizar a tutela dos direitos de patente a nível global, seja criando mecanismos que facilitem o depósito em diversos países – ou, quiçá, que possibilitem um depósito internacional *per se* –, seja por meio da tutela jurisdicional, garantindo a eficácia dos direitos de patente e coibindo práticas de contrafação e de abuso de direitos de propriedade intelectual.

---

<sup>154</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal (3ª Região). Acórdão. Processo No. **2006.03.00.049987-0 5243**. Requerentes: Pfizer Limited e outro. Requeridos: Bayer S/A e outro; INPI. Relatora: Desembargadora Federal Suzana Camargo. 5ª Turma. São Paulo, SP, 25 de setembro de 2006.

## REFERÊNCIAS

ACCIOLY, Hildebrando. **Tratado de direito internacional público**. Vol. I. 3 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

BARBOSA, Denis Borges. **O Acordo TRIPS da Organização Mundial de Comércio**. 2002. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/65.rtf>>. Acesso em: 25 jul. 2020.

BARBOSA, Denis Borges. **Patentes, padrões técnicos e ofertas de licença FRAND em direito brasileiro**. 2014. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/patentes\\_padros\\_ofertas.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/patentes_padros_ofertas.pdf)>. Acesso em 25 jul. 2020.

BARBOSA, Denis Borges. O histórico controverso da proteção à propriedade intelectual e seu impacto sobre o desenvolvimento nacional: aspectos da desigualdade entre os países do eixo norte/sul. **Revista de propriedade intelectual – direito contemporâneo e Constituição**. Aracaju, Ano IV, Vol. 09. 03. ed., pp. 41-66, out., 2015.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**: Tomo II. 02. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BERMANN, George A. The use of anti-suit injunctions in international litigation. **Columbia journal of transnational law**, pp. 589-631, 1990. Disponível em: <[https://scholarship.law.columbia.edu/faculty\\_scholarship/2105](https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2105)>. Acesso em: 16 jul. 2020.

BEVILÁQUA, Clóvis. **Princípios elementares de direito internacional privado**. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, [1934?].

BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. **Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property**. Geneva: BIRPI, 1968.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Planalto**. Disponível em:



<[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)>. Acesso em: 07 jul. 2020.

BRASIL. Justiça Federal (Rio de Janeiro). Decisão. **Processo No. 0006532-93.2015.4.02.5101**. Autor: TCT Mobile Telefones Ltda. Réu: Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson; INPI. Juiz Federal Marcelo Leonardo Tavares. 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 28 de fevereiro de 2019. Publ. 12 mar. 2019.

BRASIL. Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. **Planalto**. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L5772.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5772.htm)>. Acesso em: 20 jul. 2020.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Planalto**. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm) >. Acesso em: 07 jul. 2020.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. **Planalto**. 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: 07 jul. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão. **Reclamação 2.645/SP**. Reclamante: Bóris Abramovich Berezovsky. Reclamado: Juiz Federal da 6ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Teori Albino Zavascki. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, DF, 18 de novembro de 2009. Publ. 16 dez. 2009. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=819332&num\\_registro=200702549165&data=20091216&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=819332&num_registro=200702549165&data=20091216&formato=PDF)>. Acesso em: 15 jul. 2020.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Acórdão. **Recurso especial 1.201.454/RJ**. Recorrente: Bayer Schering AG. Recorrido: Libbs Farmacêutica Ltda. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 14 de outubro de 2014. Publ. 31 out. 2014. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1355830&num\\_registro=201001184336&data=20141031&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1355830&num_registro=201001184336&data=20141031&formato=PDF)>. Acesso em: 21 jul. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Regimento interno do STJ**. Atualizado até 24 de março de 2020. Brasília: STJ, 2020. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/article/view/3115/3839>>. Acesso em: 25 jul. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão. **Sentença estrangeira contestada 911/GB**. Requerente: Lilly Icos Llc. Requerido: Pfizer Limited. Relator: Ministro Francisco Peçanha Martins. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 16 de maio de 2007. Publ. 13 ago. 2007. Disponível em: <[https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=642028&num\\_registro=200500408531&data=20070813&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=642028&num_registro=200500408531&data=20070813&formato=PDF)>. Acesso em: 23 jul. 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. Agravo regimental em ação homologatória de sentença estrangeira 2.671/Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Agravantes: Naamloze Vennootschap Bunge ou N. V. Bunge e Indústria de Óleos Pacaembu S.A. Agravadas: As mesmas. Relator: Ministro Antonio Neder. Tribunal Pleno. Brasília, 4 de junho de 1980. **Revista trimestral de jurisprudência**. Brasília, mar. 1981, Vol. 95, pp. 1017-1021.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. Sentença estrangeira 2.114/Estados Unidos da América. Requerentes: César Yázigi e Herbert S. Burr. Requeridas: M. Dedini S.A. Metalúrgica, Usina da Barra S.A., Usina São Francisco do Quilombo S.A., Açúcar e Alcool São Luiz S.A., Dedíni Capellari S.A. Transformadores, sucedida por Superkavéa S.A. Transformadores. Relator: Ministro Rodrigues Alckmin. Tribunal Pleno. Brasília, 4 de abril de 1974. **Revista trimestral de jurisprudência**. Brasília, fev. 1979, Vol. 87, pp. 384-397.

BRASIL. Tribunal de Justiça (Rio de Janeiro). Decisão. Processo No. 0373121-63.2012.8.19.0001. Autor: Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson. Réu: TCT Mobile Telefones Ltda. 2ª Vara Empresarial. Rio de Janeiro, RJ. **Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro**. Ano 9 – nº 99/2017, Rio de Janeiro, 31 jan. 2017. Caderno III – 1ª Instância (Capital), p. 272.

BRASIL. Tribunal Regional Federal (2ª Região). Acórdão. **Apelação cível 2004.51.01.525105-9**. Apelante: Libbs Farmacêutica Ltda. Apelados: Schering

Aktiengesellschaft; INPI. Relatora: Juíza Federal Convocada Marcia Helena Nunes. Primeira Turma Especializada. Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2008. Publ. 30 set. 2008. Disponível em:

<[https://www10.trf2.jus.br/consultas/?movimento=cache&q=cache:zQtuh6cyVn0J:trf2nas.trf.net/iteor/TXT/RJ0108110/1/34/232242.rtf+&site=v2\\_jurisprudencia&client=v2\\_index&proxystylesheet=v2\\_index&lr=lang\\_pt&ie=UTF-8&output=xml\\_no\\_dtd&access=p&oe=UTF-8](https://www10.trf2.jus.br/consultas/?movimento=cache&q=cache:zQtuh6cyVn0J:trf2nas.trf.net/iteor/TXT/RJ0108110/1/34/232242.rtf+&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&lr=lang_pt&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&access=p&oe=UTF-8)>. Acesso em: 25 jul. 2020.

BRASIL. Tribunal Regional Federal (3ª Região). Acórdão. Processo No. **2006.03.00.049987-0 5243**. Requerentes: Pfizer Limited e outro. Requeridos: Bayer S/A e outro; INPI. Relatora: Desembargadora Federal Suzana Camargo. 5ª Turma. São Paulo, SP, 25 de setembro de 2006.

CAIXIONG, Zheng. **Huawei, Samsung reach mediated settlement**. China daily, 14 maio 2019. Disponível em: <<http://111.13.45.133/a/201905/14/WS5cda9672a3104842260bb92f.html>>. Acesso em: 24 jul. 2020.

CANALLI, Waldemar Menezes; SILVA, Rildo Pereira da. Uma breve história das patentes: analogias entre ciência/tecnologia e trabalho intelectual/trabalho operacional. In: **Congresso Scientiarum Historia**, 55, v. único. p. 742-748. Rio de Janeiro: UFRJ, 2011. Disponível em: <<http://www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh4/trabalhos/Waldemar%20Canalli.pdf>>. Acesso em: 20 maio 2020.

CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. O sistema de patentes: um instrumento para o progresso dos países em vias de desenvolvimento. **Revista de informação legislativa**. Brasília, Ano 19, N. 76, pp. 213-258, out./dez., 1982.

CASTRO, Amílcar de. **Direito internacional privado**, 05. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1996.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Vol. I. 02. ed. São Paulo: Ed. RT, 1982.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Vol. II. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CLÈVE, Clémerson Merlin; RECK, Melina. A repercussão, no regime da patente pipeline, da declaração de nulidade do privilégio originário. **Revista da ABPI**, No. 66, set./out., 2003.

CONTRERAS, Jorge L. The new extraterritoriality: FRAND royalties, anti-suit injunctions and the global race to the bottom in disputes over standards-essential patents. **University of Utah College of Law research paper No. 306**, pp. 251-290, oct., 2019. Disponível em: <<https://www.bu.edu/jostl/files/2019/10/1.-Contreras.pdf>>. Acesso em: 16 jul. 2020.

CHANDIRAMANI, Nilima. Legal factors in TRIPS. **Economic and political weekly**, Vol. 37, No. 3, Jan. 19-25, pp. 200-203, 2002.

CHINA becomes top filer of international patents in 2019 amid robust growth for WIPO's IP services, treaties and finances. **WIPO Press Releases**. Geneva, April 7, 2020. Disponível em: <[https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article\\_0005.html#:~:text=With%2058%2C990%20applications%20filed%20in,PCT%20began%20operations%20in%201978](https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0005.html#:~:text=With%2058%2C990%20applications%20filed%20in,PCT%20began%20operations%20in%201978)>. Acesso em 16 jul. 2020.

CHIOVENDA, Giuseppe. **Instituições de direito processual civil**. São Paulo: Saraiva, vol. II, 1969.

**CONVENÇÃO** de Paris para Proteção da Propriedade Intelectual. 7 de julho de 1883. Disponível em: <<http://www.antigo.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em: 23 jul. 2020.

**CONVENÇÃO** que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. 28 de setembro de 1979. Disponível em: <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo\\_pub\\_250.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf)>. Acesso em: 10 jul. 2020.

DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. **Teoria geral do novo processo civil**. São Paulo: Malheiros, 2016.

DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. **Direito internacional privado**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

DURÃES, Marilene Gomes et al. O histórico controverso da proteção à propriedade intelectual e seu impacto sobre o desenvolvimento nacional: aspectos da desigualdade entre os países do eixo norte/sul. **Revista de propriedade intelectual – direito contemporâneo e Constituição**. Aracaju, Ano II, 04. ed., pp. 228-252, out., 2013.

DUTTON, Tyler. Jurisdictional battles in both European Union cross-border injunctions and United States antisuit injunctions. **Emory international law review**. Vol. 27, pp. 1175-1213, 2013.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Court of Appeals, Ninth Circuit. Opinion. **Appeal No. 05-16504**. Appellant: E. & J. Gallo Winery. Appellee: Andina Licores S.A. Circuit Judge John Clifford Wallace: May 01, 2006. Disponível em: <<https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1206427.html>>. Acesso em: 18 jul. 2020.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Court of Appeals, Ninth Circuit. Opinion. **Appeal No. 12-35352**. Appellants: Motorola, Inc., Motorola Mobility, Inc. Appellee: Microsoft Corporation. Circuit Judge Marsha S. Berzon: September 28, 2012. Disponível em: <<https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1206427.html>>. Acesso em: 18 jul. 2020.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Northern District Court of California. **Case No. 3:16-cv-02787-WHO**. Plaintiffs: Huawei Technologies, CO, LTD., et al. Defendants: Samsung Electronics CO, LTD., et al. Disponível em: <<https://litigationtools.maxval-ip.com/UnifiedPatentViewDocument/home/index?caseid=113080>>. Acesso em: 16 jul. 2020.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Central District Court of California. Order. **Case 8:14-cv-00341-JVS-NA**. Petitioner: TCL Communication Technology Holdings, Ltd. et. al. Respondent: Telefonaktiebolaget LM Ericsson; Ericsson Inc. California, June 01, 2015. Disponível em: <<https://www.essentialpatentblog.com/wp-content/uploads/sites/64/2017/12/2015.06.29-279-1-Order-on-Anti-suit-injunction.pdf>>. Acesso em: 22 jul. 2020.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Northern District Court of California. Order granting Samsung's motion for antisuit injunction. **Case No. 3:16-cv-02787-WHO**. Plaintiffs: Huawei

Technologies, CO, LTD., et al. Defendants: Samsung Electronics CO, LTD., et al. District Judge William H. Orrick. Northern District Court of California. California, April 13, 2018. Disponível em: <<https://www.essentialpatentblog.com/wp-content/uploads/sites/64/2018/04/2018.04.13-280-Order-Granting-Antisuit-Injunction.pdf>>. Acesso em: 16 jul. 2020.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court of the United States. **Case numbers 2018-1363; 2018-1732.** Disponível em: <<https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/19-1269.html>>. Acesso em: 24 jul. 2020.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court of the United States. Opinion. **Appeal No. 16-1011.** Petitioner: WesternGeco LLC. Respondent: ION Geophysical Corporation. Washington D.C., June 22, 2018. Disponível em: <[https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-1011\\_6j37.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-1011_6j37.pdf)>. Acesso em: 16 jul. 2020.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court of the United States. Opinion. **Case No. 98-470.** Petitioner: Ruhrgas AG. Respondent: Marathon Oil Company. Justice Ruth Bader Ginsburg: May 17, 1999. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/526/574/case.pdf>>. Acesso em: 18 jul. 2020.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **United States code**, title 35 – patents, July 19, 1952. Disponível em: <[https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated\\_laws.pdf](https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf)>. Acesso em: 16 jul. 2020.

EUROPEAN COMMISSION. **Key players in european standardisation.** Disponível em: <[https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/key-players\\_en#:~:text=European%20standards%20are%20then%20developed,Telecommunications%20Standards%20Institute%20\(ETSI\).](https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/key-players_en#:~:text=European%20standards%20are%20then%20developed,Telecommunications%20Standards%20Institute%20(ETSI).>)> Acesso em: 25 jul. 2020.

FAUSTO, Boris. **História concisa do Brasil.** São Paulo: Edusp, 2015.

FEDERICO, Pasquale Joseph. Origin and early history of patents. **Journal of the patent office society.** Vol. 11, No. 7, pp. 292-305, Jul., 1929.

FLANAGAN, Eugene L. The Patent Cooperation Treaty: effects on domestic and foreign patent practice. **The international lawyer**, Vol. 13, No. 1, pp. 141-153, 1979.

GONTIJO, Cícero. **As transformações do sistema de patentes, da Convenção de Paris ao Acordo TRIPS: a posição brasileira**. Brasília: Fundação Heinrich Böll, 2005.

GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel. **Teoria geral do processo**. 26. ed. rev., atual. São Paulo: Malheiros, 2010.

GROFF, Fábio de Carvalho. **Fundamento do direito do inventor: perspectiva histórica brasileira**. 2014. 282 f. Tese de doutorado – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

HAGEN, Roar et. al. **Processo e aparelho para reduzir espalhamento em um sinal digital de entrada que inclui uma primeira sequência de valores de amostra**. Titular: Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Procurador: Momsen, Leonardos & CIA.. PI 9811615-0 B1. Depósito: 25 ago. 1998. Concessão: 24 jul. 2012.

INPI é Autoridade Internacional de Busca e Exame por mais dez anos. **INPI**, 12 de maio de 2017. Disponível em: <<http://www.antigo.inpi.gov.br/noticias/inpi-e-autoridade-internacional-de-busca-e-exame-por-mais-dez-anos/view>>. Acesso em: 14 jul. 2020.

JEET. **Huawei and Samsung settles 8-year long lawsuits over standard-essential patents in China**. Gizmochina, 14 maio 2019. Disponível em: <<https://www.gizmochina.com/2019/05/14/huawei-samsung-settles-lawsuits-china/>>. Acesso em: 25 jul. 2020.

KELSEN, Hans. The Draft Declaration on Rights and Duties of States. **The American journal of international law**. New York: Cambridge University Press, Vol. 44, No. 2, pp. 259-276, Apr., 1950.

LEE, Evan Tsen. The dubious concept of jurisdiction. **Hastings law journal**. Vol. 54, pp. 1613-1640, 2003.

LEMLEY, Mark A. Intellectual property rights and standard-setting organizations. **California law review**. Vol. 90, pp. 1889-1980, 2002.

LEONARDOS, Gustavo Starling. Tendência a la patente internacional. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, Nº 52, pp. 27-34, mai./jun. 2001.

LERNER, Josh; TIROLE, Jean. **Standard-essential patents**. 2013. Disponível em: <<http://www.nber.org/papers/w19664>>. Acesso em: 24 jul. 2020.

LI, Yang; YIU, Christine; VARY, Richard. **Shenzhen court issues written judgment in Huawei v Samsung case**. Bird&Bird, mar. 2018. Disponível em: <<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2018/global/shenzhen-court-issues-written-judgment-in-huawei-v-samsung-case>>. Acesso em: 24 jul. 2020.

LONEY, Michael. Analyzing Huawei's SEP win against Samsung in Shenzhen court. **Managing intellectual property**, p. 7-7, May 2, 2018.

LONG, David. **Judge Orrick enjoins Huawei from enforcing injunction for infringing SEPs issued by China's Shenzhen court (Huawei v. Samsung)**. April 17, 2018. Disponível em: <<https://www.essentialpatentblog.com/2018/04/judge-orrick-enjoins-huawei-enforcing-injunction-infringing-seps-issued-chinas-shenzhen-court-huawei-v-samsung/>>. Acesso em: 16 jul. 2020.

MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves; BARBOSA, A. L. Figueira. **Patentes, pesquisa e desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000.

MACHADO, José Mauro Decossau; FERRER, Gustavo Gonçalves. **Patentes essenciais no Brasil**. 16 de agosto de 2016. Disponível em: <<http://www.pinheironeto.com.br/publicacoes/patentes-essenciais-no-brasil>>. Acesso em: 25 jul. 2020.

MANDICH, Giulio. Venetian patents (1450-1550). **Journal of the patent office society**. Vol. 30, No. 3, pp. 166-224, Mar., 1948.



MARANHÃO, Ricardo (Coord.). **Propriedade industrial no Brasil: 50 anos de história**. São Paulo: ABAPI, 1998.

MARCOLIN, Neldson. A primeira patente: pedido de privilégio industrial para máquina de descascar café é de 1822. **Pesquisa Fapesp**. São Paulo, 72. ed., pp. 6-7, fev., 2002. Disponível em: <<https://revistapesquisa.fapesp.br/folheie-a-ed-72/>>. Acesso em: 14 jul. 2020.

MARINHO, Maria Edelvacy; OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva. O uso de precedentes judiciais de jurisdições estrangeiras em matéria de propriedade intelectual. In: MARINHO, Maria Edelvacy; OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva; SILVA, Solange Teles da (Org.). **Diálogo entre juízes**. Brasília: UniCEUB, 2014, pp. 209-222.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. **Novo código de processo civil comentado**. 03. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.

MARQUES, Marília Bernardes. Patentes farmacêuticas e acessibilidade aos medicamentos no Brasil. **História, ciências, saúde – Manguinhos**. Vol. 7, No. 1, pp. 7-21, mar.-jun., 2000. Disponível em: <[https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0104-59702000000200001](https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702000000200001)>. Acesso em: 21 jul. 2020.

MARTINS, Ana Luiza. **História do café**. 02. ed. São Paulo: Contexto, 2012.

MGBEOJI, Ikechi. The juridical origins of the international patent system: Towards a historiography of the role of patents in industrialization. **Journal of the history of international law**. Vol. 5, pp. 403-422, 2003.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. **Temas de direito processual**: quinta série. São Paulo: Saraiva, 1994.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. **Novo código de processo civil comentado**. Salvador: JusPodivm, 2016.

POUILLET, Eugène. **Traité theorie et pratique des brevets d'invention et de la**

**contrafaçon**. 03. ed. Paris: Marchal et Billard, 1889.

POSNER, Richard A.; LANDES, William M.. **The economic structure of intellectual property law**. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. Vol. I, 25. ed., São Paulo: Saraiva, 2003.

**RESOLUÇÃO (INPI) nº 169/2016**, da Presidência e da Diretoria de Patentes, de 15 de julho de 2016.

**RESOLUÇÃO (INPI) nº 85/2013**, da Presidência e da Diretoria de Patentes, de 09 de abril de 2013.

ROBINS, Kendra. **Extraterritorial patent enforcement and multinational patent litigation: proposed guidelines for U.S. courts**. Virginia Law Review, Vol. 93, No. 5, Sep., pp. 1259-1314, 2007.

SCHWABACH, Aaron. **Intellectual property: a reference handbook**. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2007.

SCUDELER, Marcelo Augusto. A contribuição do sistema de patentes para o desenvolvimento econômico e tecnológico: uma análise sumária do perfil inovativo do país a partir dos depósitos de patente perante o INPI. In: **XXII Encontro Nacional do CONPEDI/UNINOVE**. Florianópolis: FUNJAB, pp. 30-65, 2013.

SICHEL, Ricardo. O direito europeu de patentes e outros estudos de propriedade industrial. In: BARBOSA, Denis Borges (Org.). **Coleção propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

SILVA, De Plácido e. **Vocabulário jurídico**. Rio de Janeiro: Forense, 2006.

SINDER, Stuart J.. Global overview. **Global competition review: getting the deal through: patents**, London, pp. 3-4, 2004.

SOBRINHO, Deborah Farah; D'OLIVEIRA, Bruno Loureiro Bossi. Os efeitos do Acordo TRIPS no direito brasileiro: uma abordagem crítica. **Revista direito e inovação**. Vol. 02, No. 02, ago., 2014. pp. 115-197.

SOUZA, André de Mello e. A globalização dos direitos de propriedade intelectual: imperativo de eficiência ou coerção econômica? **Radar: tecnologia, produção e comércio exterior**. Brasília, nº 29, pp. 63-70, out., 2013.

**TRATADO** de Cooperação em matéria de Patentes. 19 de junho de 1970. Disponível em: <<https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/texts/pdf/pct.pdf>>. Acesso em: 12 jul. 2020.

UNIÃO EUROPEIA. **Patentes**. Disponível em: <[https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/patents/index\\_pt.htm](https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/patents/index_pt.htm)>. Acesso em: 25 jul. 2020.

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. **The role of the patent system in the transfer of technology to developing countries**. New York: UNCTAD, 1975.

VARY, Richard. **Dissecting *TCL v Ericsson* – what went wrong?**. Sept./Oct. 2018. Disponível em: <[https://www.twobirds.com/~media/pdfs/iam91\\_tclvericsson](https://www.twobirds.com/~media/pdfs/iam91_tclvericsson)>. Acesso em: 23 jul. 2020.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **PCT yearly review 2019: the international patent system**. Geneva: WIPO. Disponível em: <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_901\\_2019.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2019.pdf)>. Acesso em: 16 jul. 2020.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Perguntas e respostas sobre o PCT: Proteger suas invenções no estrangeiro**: perguntas e respostas sobre o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT), abril de 2020. Disponível em: <[https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/basic\\_facts/faqs\\_about\\_the\\_pct.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf)>. Acesso em: 14 jul. 2020.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Taxas e pagamentos – sistema do PCT**. Disponível em: <<https://www.wipo.int/pct/pt/fees/>>. Acesso em: 16 jul. 2020.