Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Sociais
Faculdade de Direito

Gustavo Hirsch

O princípio da territorialidade e as patentes

Rio de Janeiro
2022

Gustavo Hirsch

O princípio da territorialidade e as patentes

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-graduação em Direito, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Direito Internacional

Orientadora: Prof.ª Dra. Carmen Beatriz de Lemos Tiburcio Rodrigues

Rio de Janeiro

2022

CATALOGAÇÃO NA FONTE
UERJ/REDE SIRIUS/BIBLIOTECA CCS/C

H669 Hirsch, Gustavo.

O princípio da territorialidade e as patentes / Gustavo Hirsch. - 2022.
233 f.
Orientador: Profª. Dra. Carmen Beatriz de Lemos Tiburcio Rodrigues.

Dissertação (Mestrado). Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito.
1. Direito internacional - Teses. 2. Propriedade industrial –Teses. 3.Direito internacional privado – Teses. I.Rodrigues, Carmen Beatriz de Lemos Tiburcio. II. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Direito. III. Título.

CDU 341

Bibliotecária: Marcela Rodrigues de Souza CRB7/5906

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta tese, desde que citada a fonte.

_____ _____

Assinatura Data

Gustavo Hirsch

O princípio da territorialidade e as patentes

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-graduação em Direito, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Direito Internacional.

Aprovada em 8 de novembro de 2022.

Banca Examinadora:

_____

Prof.ª Dra. Carmen Beatriz de Lemos Tiburcio Rodrigues (Orientadora)

Faculdade de Direito – UERJ

_____

Prof. Dr. Daniel Cabral Gruenbaum

Faculdade de Direito - UERJ

_____

Prof. Dr. Karlo Fonseca Tinoco

Universidade Cândido Mendes

Rio de Janeiro

2022

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer, primeiramente, à Prof. Carmen Tiburcio, minha orientadora, o apoio durante a preparação desta dissertação e as observações à estrutura e ao texto. Também gostaria de agradecer aos membros da Banca de Qualificação as valiosas sugestões por ocasião do Exame.

Agradeço a meu amigo e colega Gabriel Mathias o incentivo para ingressar no mestrado.

Agradeço aos meus colegas de mestrado as instigantes discussões, apesar do programa ter transcorrido durante a crise sanitária da COVID-19. Nesse período atípico da história da humanidade, conseguimos promover trocas interessantes. Obrigado também a todos os professores e funcionários da UERJ com quem tive contato, que tornaram minha caminhada mais estimulante e me auxiliaram sempre que necessário.

Agradeço a minha família o apoio na minha vida toda e à Mathilde a parceria durante o período de muitas mudanças nas nossas vidas em que este trabalho foi redigido.

Por fim, agradeço a todos aqueles que me ajudaram de uma forma ou de outra a concluir esse processo.

"Ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquiera autoridad o Tribunales de fuera del territorio de Chile tendrá efecto alguno; y los que intentaren darles valor serán castigados como reos de Estado" (Constituição do Chile de 1812)

"The jurisdiction of a nation within its own territory is exclusive and absolute"
(*Chief Justice Marshall*, Caso Schooner Exchange c. McFaddon em 1812)

"La souveraineté, dans les relations entre Etats, signifie l'indépendance. L'indépendance relativement à une partie du globe est le droit d'y exercer, à l'exclusion de tout autre Etat, les fonctions étatiques" (*Max Huber*, Caso Ilha de Palmas em 1928)

"That reminds me to remark, in passing, that the very first official thing I did, in my administration—and it was on the very first day of it, too—was to start a patent office; for I knew that a country without a patent office and good patent laws was just a crab, and couldn't travel any way but sideways or backwards"
(*Mark Twain*, A Connecticut Yankee in King Arthur's Court)

"As patentes, no entanto, como todo direito de propriedade intelectual, caracterizam-se por serem direitos territoriais, conferidos no exercício da soberania do Estado e que, por conseguinte, encontram seu limite no território nacional"
(*Min. Paulo de Tarso Sanseverino*, Caso FIFA c. Spuni em 2021)

RESUMO

HIRSCH, Gustavo. *O princípio da territorialidade e as patentes.* 2022. 233f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.

A dissertação aborda a relação entre o princípio da territorialidade e as patentes. A análise localiza-se na interseção entre o direito da propriedade industrial e o direito internacional privado. Estudo que se justifica pela circunstância de as patentes serem títulos outorgados pela Administração Pública com eficácia territorial, ao passo que a prática patentária mormente opera sob uma perspectiva transnacional. A dissertação analisa a evolução do princípio da territorialidade sob a perspectiva do direito internacional público e do direito internacional privado e faz apontamentos sobre aspectos do direito patentário relevantes para a discussão sobre a sua territorialidade. Elementos específicos da prática patentária – transacional e litigiosa – são destacados para dar relevo à sua tensão com o princípio da territorialidade ligado aos títulos. A dissertação examina a legislação, o *soft law* e a jurisprudência ao abordar o tratamento jurídico conferido às patentes em questões de direito internacional privado.

Palavras-chave: Direito internacional; propriedade industrial; direito internacional privado; direito de patentes; jurisdição; territorialidade; direito processual internacional; resolução de disputas internacionais.

ABSTRACT

HIRSCH, Gustavo. *The principle of territoriality and the patents.* 2022. 233f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.

The dissertation studies the relation between the principle of territoriality and patents. The analysis is in the intersection of intellectual property law and international private law. This work is justified by the circumstance that patents are granted by a state agency with territorial efficacy, while the patent practice often operates from a transnational perspective. The dissertation examines the evolution of the principle of territoriality from the perspective of both public and private international law and takes stock of aspects of patent law that are relevant for the discussion concerning its territoriality. Specific elements of patent practice – transactional and dispute resolution – are highlighted to underscore its tension with the principle of territoriality assumed in patent law. The dissertation examines legislation, soft law, and case law when dealing with the legal framework related to patents and issues of international private law.

Keywords: International law; intellectual property; private international law; patent law; jurisdiction; territoriality; conflict of law; conflict of jurisdiction; international dispute resolution.

LISTA DE CASOS

Tribunal Europeu de Direitos Humanos - Estados Unidos -	Banković e Outros c. Bélgica e Outros, Pedido 52207/99, Grande Chambre, j. 12/12/2001	36
	Al-Skeini c. United Kingdom, Pedido 55721/07, Grande Chambre, j. 07/07/2011 …….....	36
	Morrison c. National Australia Bank Ltd., 561 U.S. 247, 130 S. Ct. 2869 (2010) ……..…….	40
	RJR Nabisco, Inc. c. European Cmty. - 136 S. Ct. 2090 (2016) …….	40
	Kiobel c. Royal Dutch Petro. Co. - 569 U.S. 108, 133 S. Ct. 1659 (2013) ….....	42
	Ericsson Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson c. Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics America, Inc., Samsung Research America Case 2:20-cv-00380-JRG (E.D. Texas) ……	102-106
	In the Matter of the Complaint of Unterweser Reederei, GmbH. Zapata Off-shore Company c. M/S Bremen and Unterweser Reederei GmbH, 428 F.2d 888 (5th Cir. 1970) ……	104
	Kaepa, Inc, c. Achilles Corporation (5th Cir. 1996) ……..…….	104
	Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. c. GlobalSanta Fe Corp., WL 3813778 (S.D. Tex. 2006) ……...	142
	WesternGeco L.L.C. c. Ion Geophysical Corp. (WesternGeco III), 876 F. Supp. 2d 857, 907 (S.D. Tex. 2012) ……..	142
	Riles c. Amerada Hess Corp., 999 F. Supp. 938, 938 (S.D. Tex. 1998)	146
	WesternGeco I, 776 F. Supp. 2d 342, 347-48 (S.D. Tex. 2011) …….	146
	M-I Drilling Fluids UK Ltd. c. Dynamic Air, Inc., 99 F. Supp. 3d 969 (D. Minn. 2015) ……	147
	Ocean Science Engineering Inc. c. United States, 595 F.2d 573 (Ct. l. 1979) …….	146
	Brown c. Duchesne, 60 U.S. 183 (1856) ……...	147,
	……...	156
	Marconi Wireless Tel. Co. of Am. c. United States, 99 Ct. Cl. (1942)	156
	Fort Dodge Animal Health c. Akzo Nobel [1998] F.S.R. 222 (C.A.	

1997) ……. 174
Litecubes, LLC c. Northern Light Products, Inc, 523 F.3d 1353, 2006- 186,
1646 (Fed. Cir. 2008) ……..…….…. 199
Spindelfabrik Suessen-Schurr c. Schubert & Salzer Maschinenfabrik 190,
Aktiengesellschaft, 903 F.2d 1568, 1577-78 (Fed. Cir. 1990) ……... 200
Deepsouth Packing Co. c. Laitram, 406 U.S. 518 (1972) …….. 191
Daimler AG c. Bauman, 571 U.S. 117, 122 (2014) ……... 196
NTP Inc c. Research in Motion Ltd., 418 F.3d 1282, 03-1615 (Fed. 192-
Cir. 2005) ……. 193
Quanta Computer, Inc. c. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008) . 193
Voda c. Cordis Corp., 476 F.3d 887 (Fed. Cir. 2007) 196,
…… 207
Transocean Offshore c. Maersk Contractors USA, Inc., 2009-1556
(Fed. Cir. 2010) ……..... 197-
..... 198
O2 Micro Int'l c. Beyond Innovation Tech. Co., No. 2:04-cv-00032-
TJW, 2009 WL 2047617 (E.D. Tex 2009) …… 200
Asetek Danmark c. CMI USA, Inc., No. 13-cv-00457-JST, 2016 WL
31674 (N.D. Ca. 2016) …….. 200
Decca Ltd c. United States, 544, F.2d 1070 (Ct. Cl. 1976) …… 202
ClearCorrect Operating, LLC c. ITC, 810 F.3d 1283, 1287 (Fed. Circ.
2015) 203
Rite-Hite Corp. c. Kelley Co. 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995) …… 204,
……... 205
PowerIntegrations, Inc. c. Fairchild Semiconductor Int'l, Inc., 711
F.3d 1348 (Fed. Cir. 2013) …… 204
Carnegie Mellon University c. Marvell Technology Group Ltd.,
2014–1492 (Fed. Cir. 2015) …….. 205
WesternGeco LLC c. ION Geophysical Corp., No. 16–1011 (S. Ct.
2018) ……. 206
Microsoft Corp. c. AT&T Corp. (AT&T III), 127 S. Ct. (S. Ct. 2007) 199,
…… 207

Reino Unido - Unwired Planet International Ltd e outra c. Huawei Technologies Co. Ltd e outra [2017] EWHC 711 (Pat) 86
Unwired Planet International Ltd e outra c. Huawei Technologies (UK) Co Ltd e outra [2020] UKSC 37 ..... 47, 83, ... 86- 93
Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S., Vestel UK Limited c. Access Advance LLC (formerly Hevc Advance LLC), Koninklijke Philips N.V., [2021] EWCA Civ 440, 2021 WL 01146693 ……... 94-95
William Bushby c. James Munday Jeremiah Cloves e C. W. Cracroft (1821) 5 Maddock 297 56 E.R. 908 (Ct of Chancery 1821) …….. 98
British Airways Board c. Laker Airways Ltd. e outros, British Caledonian Airways Ltd. c. Laker Airways Ltd. e outros, Laker Airways Ltd. e outros c. Secretary of State for Trade and Industry [1985] A.C. 58 (House of Lords 1984) …… 99
Societe Nationale Industrielle Aerospatiale (SNIA) c. Lee Kui Jak [1987] A.C. 871 (Privy Council 1987) …….. 99
Airbus Industrie GIE c. Patel [1999] 1 A.C. 119 (House of Lords 1998) ……. 99
Rockwater Limited c. Coflexip S.A., Technip Offshore UK Limited (Formerly Coflexip Stena Offshore Limited) [2003] EWHC 812 (Ch), 2003 WL 193538 …….. 143
British South Africa Co. c. Companhia de Moçambique [1893] A.C. 602 173
Coin Controls Ltd c. Suzo International (UK) Ltd [1999] Ch. 33 …….. 173
Lucasfilm Limited c. Ainsworth [2011] UKSC 39 …… 196
Actavis Group HF c. Eli Lilly e Company Medis EHF c. Eli Lilly e Company, [2012] EWHC 3316 (Pat), 2012 WL 5894516 ……. 196
Mareva Compania Naviera SA c. International Bulk Carriers SA (The Mareva) [1980] 1 All E.R. 213 ……..... 199
Brasil - Semp Toshiba c. Philips, STJ, REsp 1558149, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/11/2019 53
Eletro Metalurgica Venti Delta Ltda c. Sidney Evaristo Mazocco, STJ,

REsp 1843507/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 6/10/2020 53
Impacto Organização de Eventos Ltda. e outros c. Roberto Sávio Guimarães de Carvalho e outro, STJ, AgInt nos EDcl no Agravo em REsp 1374195, Rel. Min. Marcos Buzzi, j. 18/5/2020 53
AIC Mecânica Industrial Ltda. e outro c. Realiza Máquinas Indústria e Comércio Ltda., STJ, AgInt no REsp 1433855/MG, Rel. Min. Marcos Buzzi, j. 30/09/2019 53
Diageo Brands BV e outro c. G A C Importação e Exportação Ltda., STJ, REsp 1200677/CE, Rel. Min. Sidney Beneti, j. 18/12/2012 …….. 66
Intervet International B.V. c. Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil e outra, STJ, CC n 166.052, Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira, j. 5/6/2019 101
Belarina Alimentos S/A c. Alimentos Santa Fé Ltda e outro, STJ, REsp 1.810.444/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23/2/2021 109
Takoma Ltda c. Ronald James Goldberg, STJ, AgInt no REsp 1.343.290/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 20/8/2019 128
Banco do Brasil S/A c. Edificadora S/A e outros, STJ, REsp 1280218/MG, Rel. para Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21/06/2016 128
Padma Indústria de Alimentos S/A e outra c. Parmalat S.p.A. e outra, TJSP, Apelação Cível n 1121451-73.2017.8.26.0100, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 21/07/2020 129
Demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, STF, Pet 3388, Min. Rel. Carlos Britto, j. 19/03/2009 154
VoiceAge EVS LLC c. Multilaser Industrial S.A. e HMD Global OY, TJRJ, Agravos de Instrumento n 0050607-80.2021.8.19.0000 e 0051843-67.2021.8.19.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Arrábida Paes, j. 14/09/2021 ……. 161
Fédération Internationale de Football Association c. Spuni Comércio de Produtos Esportivos e Marketing Ltda, STJ, REsp 1.888.053/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13/04/2021 ..... 169-170, 188
Infração da patente do bevacizumabe, TJRJ, Processo n 0210345-09.2018.8.19.0001, Rel. Des. Maria Regina Fonseca Nova Alves, j.

04/02/2020 162
STJ, SEC 11.795/EX, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 07/08/2019 164
STJ, SEC 14.233/EX, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/11/2018 164
STJ, HDE 907/EX, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16/05/2018 163-
..... 164
Editorial Perfil S.A. c. Universo Online S/A, STJ, REsp 1729549/SP, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, j. 9/3/2021 167
BB Leasing Company Ltda c. Edificadora S/A, Mendes Junior Engenharia S/A e outros, STJ, REsp 254.544, Min. Rel. Eduardo Ribeiro, j. 18/5/2000 167
World Company Dance c. Patrícia Chélida de Lima Santos, STJ, REsp n 1.168.547-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11/05/2010 182-183

ÁfricadoSul - Schlumberger Logelco Inc c. Coflexip S A 2000 (3) SA 861 (SCA) 144

União Europeia - Espanha c. Parlamento Europeu e Conselho da UE, Processo C-146/13, Grande Seção, j. 05/05/2015 73
Huawei c. ZTE, Processo C-170/13, Quinta Seção, j. 16/07/2015 84,
..... 88,
..... 93,
..... 110
Turner c. Grovit, Processo C-159/02, Tribunal Pleno, j. 20/11/2003 100
West Tankers, Processo C-185/07, Grande Seção, j. 10/02/2009 100
Gazprom, Processo C-536/13, Grande Seção, j. 13/05/2015 100
Painer c. Standard VerlagsGmbH, Processo C-145/10, Terceira Seção, j. 1/12/2011 ..... 172, 178
Roche Nederland BV c. Frederick Primus e Milton Goldenberg, Processo 539/03, Primeira Seção, j. 13/07/2006 178
Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG c. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, Processo C-4/03, Primeira Seção, j. 13/2006 178
Freeport plc c. Olle Arnoldsson, Processo C-98/06, Terceira Seção, j. 11/10/2007 179
Duijnstee c. Goderbauer, Processo 288/82, Quarta Seção, j. 15/11/1983 180

	Hejduk c. EnergieAgentur.NRW GmbH, Processo C-441/13, Quarta Seção, j. 22/01/2015	176, 182
	Wintersteiger AG c. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH, Processo C-523/2010, Primeira Seção, j. 19/04/2012	176, 182
	Philips c. Lucheng Meijing Industrial Company Ltd e outras; e Nokia c. Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs, Processos C-446/09 e C-495/09, Primeira Seção, j. 01/12/2011	191
Canadá -	Google Inc c. Equustek Solutions Inc, 2017 SCC 34	186
	Pro Swing Inc v Elta Golf Inc 2006 SCC 52	201
Países Baixos e Bélgica -	ARS c. Organon, Gerechtshof Den Haag, [1995] IER 8, [1995] GRUR Int 253, j. 03/02/1994	188-189,
	.....	207
	Altana Pharma, Corte Distrital de Bruxelas, j. 25/03/2005	207
Alemanha -	Xiaomi c. GE Video Compression e Mitsubishi Electric, Corte Regional Superior de Düsseldorf, 2ª Câmara, I-2 U 25/21 e I-2 U 27/21, j. 02/2022	101, 107
	Prepaid-Karten II, Oberlandesgericht Düsseldorf, 2 U 51/08, j. 10/12/2009	194
China -	Huawei c. Conversant, Corte de Propriedade Intelectual da Corte Suprema Popular da China, Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 e 734 No 1, 2019	102
	Xiaomi c. InterDigital, Corte Popular Intermediária de Wuhan da Província de Hubei, E 01 Zhi Min Chu 169 No 1, 2020	102
	Dee-Meng c. Oriental Boat, Corte de Propriedade Intelectual da Corte Suprema Popular da China	195
	Dongguan Huangjiang Weide Resin Crafts c. Zhuhai City Xiangzhou District Dongqi Electronics, Corte Popular Superior de Guangdong, j. 15/12/2003	196, 200
Japão -	Nihon Wireless Communication KK c. Matsushita Electric Industry KK, Corte Distrital de Tóquio	209-210
	Akira Fujimoto c. KK Newlon, 1691 Hanrej Jiho 11 (Corte Distrital de Tóquio, j. 22/04/1999)	210-211

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADR	Meios alternativos de resolução de controvérsias
AGNU	Assembleia Geral das Nações Unidas
ASI	*Anti-suit injunction*
CPC	Código de Processo Civil
CPJI	Corte Permanente de Justiça Internacional
CUP	Convenção de Paris para a Propriedade Industrial de 1883
DPI	Direitos de propriedade intelectual
EPC	Convenção sobre a Patente Europeia
EPO	Instituto Europeu de Patentes
ETSI	Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações
EUIPO	Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia
EUTM	Marca da UE
FPSO	Unidade flutuante de armazenamento e transferência
FRAND	*Fair, reasoanable, and non-discriminatory*
GATT	Acordo Geral de Tarifas e Comércio
HCCH	Conferência da Haia sobre Direito Internacional Privado
ILA	*International Law Association*
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LINDB	Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro
LPI	Lei da Propriedade Industrial
OCDE	Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OEA	Organização dos Estados Americanos
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
ONU	Organização das Nações Unidas
PCT	Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes
RDC	Desenho ou Modelo Comunitário
SEP	Patente padrão-essencial
SSO	Organismo de Normalização
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TEDH	Tribunal Europeu de Direitos Humanos
TFUE	Tratado de Funcionamento da União Europeia
TJRJ	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
TJUE	Tribunal de Justiça da União Europeia
TRIPS	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
U.S.C.	*United States Code*

UE	União Europeia
UPC	Tribunal Unificado de Patentes
UNCTAD	Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento
UNESCO	Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
USPTO	Escritório dos EUA de Patentes e Marcas
WCT	Tratado da OMPI sobre Direitos do Autor de 1996
WPPT	Tratado da OMPI sobre Performances e Fonogramas de 1996
ZEE	Zona Econômica Exclusiva

SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO	20
1	**O PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE NO DIREITO INTERNACIONAL E ASPECTOS GERAIS DO DIREITO DE PATENTES**	28
1.1	**A territorialidade no direito internacional público**	28
1.2	**A territorialidade no direito internacional privado**	37
1.3	**O Direito de Patentes: Aspectos Gerais**	48
1.3.1	Direitos conferidos ao titular de patente	48
1.3.2	Tipos de ações judiciais envolvendo patentes	55
2	**LITÍGIOS TRANSFRONTEIRIÇOS DE PATENTE**	58
2.1	**A propriedade industrial como um ramo do direito internacionalizado**	58
2.2	**O princípio da independência das patentes e a plurilocalização do invento protegido**	79
2.3	**A intensificação dos litígios multijurisdicionais em anos recentes**	84
2.4	***Anti-suit injunctions* em disputas patentárias**	98
3	**LEI APLICÁVEL EM MATÉRIA DE PATENTES**	118
3.1	**O tratamento normativo**	119
3.1.1	Direito aplicável à titularidade, ao conteúdo e ao âmbito de proteção da patente	120
3.1.2	O direito aplicável aos contratos relativos a patentes	129
3.1.3	Direito aplicável às obrigações extracontratuais: infração de patente	135
3.2	**As patentes e as fronteiras**	141
4	**CONFLITO DE JURISDIÇÕES EM MATÉRIA DE PATENTES (PROCESSO CIVIL INTERNACIONAL)**	161
4.1	**Tratamento normativo**	162
4.1.1	Direito internacional	162
4.1.2	Direito brasileiro	164
4.1.3	O guia da HCCH e da OMPI	173
4.1.4	Direito inglês	175
4.15	Direito europeu	177
4.1.6	A localização do ato infrator	184

4.1.7 *Soft law* 186
4.2 **Casos e questões polêmicas** 188
CONCLUSÃO 215
REFERÊNCIAS 221

INTRODUÇÃO

A temática desta dissertação encontra-se na interseção do direito internacional privado e o direito da propriedade intelectual[1]: aborda o direito internacional privado da propriedade intelectual[2]. O seu foco é no que poderia denominar-se um direito internacional privado das patentes, um subtipo no universo da propriedade intelectual[3]. Com efeito, os outros direitos da propriedade industrial – marcas e desenhos industriais – e os direitos autorais não formam o objeto deste trabalho. Tampouco pertencem à análise aqui algum outro direito relacionado à propriedade intelectual, como os segredos de negócio e as informações confidenciais. Nesse contexto, a dissertação tem por objetivo analisar em que medida o princípio da territorialidade informa o tratamento jurídico das patentes atualmente. Não se analisa a territorialidade em si, mas aspectos de sua relação com o direito de patentes.

O princípio mais elementar da jurisdição, no direito internacional, é o princípio da territorialidade. Segundo esse princípio, há jurisdição estatal sobre os atos praticados dentro do território do Estado. A aplicação do princípio suscita diversas questões complexas, por exemplo, sobre quais conexões territoriais são suficientes quando há elementos ligando certa situação jurídica a mais de um Estado[4], sobretudo com a intensificação do processo de globalização[5]. O surgimento da internet e as novas situações jurídicas no ciberespaço provocam

---

[1] Segundo a Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, propriedade *intelectual* refere-se à "soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico". Segundo a Convenção de Paris de 1883, propriedade *industrial* refere-se ao "conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal". Cf. Denis Borges Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2ª, vol. 1 (Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017), 7–8.

[2] Graeme B. Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", *Wm. & Mary L. Rev.* 51, nº 2 (2009): 724, https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol51/iss2/12 ("two of the most maddeningly and fascinatingly complex fields of law").

[3] William R Cornish, Tanya Aplin, e David Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 9ª ed (Croydon: Sweet & Maxwell, 2019), pt. 1-004-1–011.

[4] Cedric Ryngaert, *Jurisdiction in International Law*, 2ª ed, Oxford Monographs in International Law (Oxford: Oxford University Press, 2015), cap. 3.

[5] Marcelo Barbi Gonçalves, *Teoria Geral da Jurisdição* (Salvador: JusPodivm, 2020), 275 (destacando, nesse contexto, "o impacto da globalização sobre três elementos que tradicionalmente constituíam uma entidade unitária: norma jurídica, território e jurisdição").

renovadas reflexões sobre a jurisdição territorial em espaços desterritorializados[6]. Essas são preocupações sobre a temática da jurisdição tratadas de modo geral pelo direito internacional privado, pelo sistema de justiça criminal e pelas autoridades reguladoras.

O princípio da territorialidade relaciona-se às patentes de modo particular. O sistema patentário internacional assenta-se no princípio da territorialidade das patentes[7], pelo que, embora as invenções protegidas por patentes não conheçam elas mesmas as fronteiras dos Estados, os direitos de propriedade conferidos por meio de patentes são concedidos pelos Estados nacionais. Com efeito, se determinada matéria é protegida por patente no Estado A, mas não há patente no Estado B, o titular da patente no Estado A não pode invocá-la para impedir terceiros de explorarem o seu invento no Estado B.

Uma noção rígida da territorialidade das patentes resulta em três aspectos inflexíveis. O primeiro, que os requisitos de concessão assim como os direitos conferidos pela patente são prescritos pelo Estado onde a patente foi concedida. O segundo, que somente as cortes do Estado onde a patente foi concedida têm jurisdição adjudicativa para julgar causas relativas a ela. E o terceiro, que a patente tem uma abrangência territorialmente limitada (como um título que confere direito de excluir terceiros de explorar um determinado invento, esse direito é limitado ao território do Estado onde foi concedida).

As consequências da territorialidade das patentes têm impactos comerciais diretos. Em primeiro lugar, em geral[8], os inventores devem requerer patentes em cada uma das jurisdições em que desejem gozar dos direitos emanados desses títulos. Isso resulta em custos mais elevados, caso o inventor ou um investidor queira obter patentes em uma série de países. Ao contrário das criações protegidas por direitos autorais[9], os inventos só gozam de proteção[10] mediante a expedição de uma patente após um complexo processo administrativo em que se

---

[6] Julia Hörnle, *Internet Jurisdiction Law and Practice* (Oxford: Oxford University Press, 2021) ("The remoteness of the internet, its ubiquity, the increasing decentralization of many internet applications, and the geographical spread of harms transmitted online are the features of modern technology that have caused the Jurisdictional Challenge, that is, the situation where multiple courts may be competent or no court may be competent").

[7] Baseada na disposição do art. 4º *bis* da Convenção da União de Paris, que estabeleceu o princípio da independência das patentes. BRASIL, "Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992)", 1975, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and635-92.pdf.

[8] Como se verá nos capítulos posteriores, por meio de tratados, os Estados podem estabelecer mecanismos de concessão de patentes no território dos Estados participantes do mecanismo.

[9] *E.g.*, art. 5 da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 9 de setembro de 1886; art. 18 da Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

[10] Cf. art. 44, *caput*, e §1º, da Lei 9.279/1996.

examinam os requisitos de patenteabilidade[11]. Apesar de uma relativa harmonização das legislações patentárias nacionais, em razão do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS), cada país tem normas domésticas sobre patentes, tanto relacionadas ao direito substantivo quanto relativas ao processo administrativo de concessão de patentes. O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) não eliminou nenhum desses aspectos que refletem a territorialidade das patentes.

Em segundo lugar, em geral, os titulares de patentes concedidas em diversos países que queiram invocá-las para impedir o uso do invento protegido por terceiros deverão iniciar procedimentos judiciais perante as cortes estatais de cada um dos países onde há o uso não autorizado. Mais uma vez, isso representa custos elevados[12]. Além disso, o julgamento em diferentes jurisdições – com maior ou menor familiaridade com questões técnicas patentárias; diferentes visões de natureza política sobre a proteção da propriedade industrial, métodos de cálculo da indenização (incluindo ou não danos punitivos), tutelas disponíveis, acesso e celeridade do Judiciário etc – implica uma possibilidade não desprezível de julgamentos contraditórios[13], mesmo que a matriz factual dos casos não seja tão diferente. Isso pode conduzir, da perspectiva do sistema patentário internacional, a uma tutela jurisdicional subótima (*e.g.*, indenização incapaz de compensar os danos).

Em terceiro lugar, os negócios jurídicos no campo da inovação tendem a observar a territorialidade dos direitos subjacentes. Tanto as licenças quanto as cessões de patentes envolvem a transmissão de direitos territoriais, portanto os contratos devem permitir a efetiva identificação dos títulos negociados. Assim, havida a cessão da patente, a transferência do titular pode ser requerida perante os escritórios de patentes nos países dos títulos indicados. Ainda, como as patentes são títulos territoriais, é possível licenciar um invento a diferentes licenciados em diferentes territórios, conforme os interesses comerciais do titular. Todavia,

---

[11] *E.g.*, Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia do INPI. BRASIL, "Instrução Normativa/INPI/PR n. 118/2020", RPI 2604, § I (Comunicados) (2020), https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/InstrucaoNormativa118_DIRPABiotecnologia_01122020.pdf.

[12] Benedetta Ubertazzi, "Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law", *Marquette Intellectual Property Law Review* 15, nº 2 (2011): 428–29 (referindo-se a decisões contraditórias no contexto de procedimentos duplicados envolvendo na essência a mesma disputa).

[13] Propriamente, não há contradição processual se o juiz da corte do país A considera que os atos praticados no país A não infringiram a patente A e o juiz da corte do país B considera que os atos praticados no país B infringiram a patente B, porque não há contradição do comando judicial. Todavia, há uma contradição de fato, se a matriz factual dos casos for similar. Do ponto de vista do sistema patentário internacional, a segurança jurídica é afetada por essa circunstância.

apesar da territorialidade das patentes, certas decisões comerciais com impacto jurídico podem basear-se em considerações não-territoriais (*e.g.*, o valor de *royalties* para o uso da tecnologia protegida no mundo todo).

Embora a territorialidade das patentes signifique custos mais elevados de transação, a sua existência como base do sistema patentário internacional encontra justificativas políticas óbvias, sobretudo no momento histórico em que o princípio da territorialidade foi inicialmente gestado (final do século XIX). Ademais, a territorialidade das patentes segue a própria estrutura do direito internacional e das noções de soberania e jurisdição estatal[14]. Vale recordar que a Convenção de Paris para a Propriedade Industrial de 1883, a qual consagrou o princípio, foi celebrada em um contexto, pelo lado econômico, de grande avanço tecnológico e aproximação comercial das nações; mas, pelo lado político, sob influência marcante das ideias nacionalistas no continente europeu[15]; e, pelo lado jurídico, sob influência do positivismo jurídico[16][17].

---

[14] Brigitte Stern, "L'extra-territorialité 'revisitée': où il est question des affaires Alvarez-Machain, Pâte de Bois et de quelques autres...", *Annuaire français de droit international* 38 (1992): 241, https://doi.org/10.3406/afdi.1992.3072 ("Ce problème de l'application extraterritoriale du droit a toujours existé du fait de la division de la communauté internationale en une pluralité d'États, ayant chacun sur son territoire le monopole de la force armée organisée. Cependant, les conflits résultant inévitablement de la répartition de compétences entre les différents Etats dès lors qu'existent des échanges transfrontières, atteignent aujourd'hui une ampleur sans précédent, en particulier dans le domaine des relations économiques : il n'y a là qu'une des conséquences de deux traits qui caractérisent la communauté internationale contemporaine, à savoir l'internationalisation croissante des phénomènes et l'accumulation des réglementations, avec leur corollaire qui est le développement considérable de l'interdépendance entre les différents États. Il est inévitable que les conflits de compétences entre États se multiplient parallèlement au mouvement d'internationalisation de l'économie [...]")

[15] Eric J Hobsbawm, *Nations and nationalism since 1780: programme, myth, reality*, 2ª ed (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), cap. 4.

[16] Stephen C. Neff, *Justice Among Nations: A History of International Law* (Cambridge: Harvard University Press, 2014), 243. ("There is no difficulty in pinpointing the idea that is at the very core of mainstream positivism: the fundamental principle of the sovereign equality of states. Mainstream positivism, in other words, was, above all, a state-centered perspective on international law. (…) The implication of this belief is easily seen. Each state must necessarily be the sole judge of what political, economic, social, and legal system to adopt. The task of international law therefore is not—and cannot be—to homogenize the world into a single great society. Instead, its task must be a more modest one: to devise ways in which the fundamentally and ineradicably different units of world society can "rub along" with one another without undue resort to violence. (…) This principle of the sovereign equality of states remains to the present day as the foundational principle of international law").

[17] Invocando Hans Kelsen, Paul Guggenheim iguala o Estado com a sua ordem jurídica, enfatizando o caráter territorial do Estado, portanto da ordem jurídica: "Le pouvoir étatique doit donc disposer d'un certain espace dans lequel se réalisent les normes – c'est-à-dire les commandements –. Ainsi le pouvoir étatique, comme tout autre ordre juridique, dispose d'un espace, d'un territoire. L'objet du commandement n'est pas seulement ce qui doit être fait, mais où cela doit l'être." (Paul Guggenheim, Les Principes de Droit International Public (The Hague Academy of International Law, 1951), 6.)

A temática desta dissertação não passa longe do direito internacional *público*, dado que o foco no direito processual civil internacional se liga à jurisdição estatal e à soberania[18]. Aliás, a tendência tradicional é a de se conferir maior peso ao direito internacional público do que ao privado em temas de propriedade intelectual. Como se sabe, a propriedade intelectual é um ramo do direito, desde o seu início, fortemente internacionalizado. Esse seu aspecto, todavia, costuma dar destaque ao que se denomina um direito internacional *público* da propriedade intelectual, formado essencialmente pelos tratados e pelas convenções que disciplinam a matéria em escala multilateral. Contudo, questões envolvendo propriedade intelectual com elementos transfronteiriços, sobre as quais diferentes Estados potencialmente tenham jurisdição, geram situações que convidam uma apreciação típica do direito internacional privado[19], isto é, a de determinar qual o Estado com jurisdição e o direito aplicável. O direito internacional público da propriedade intelectual não endereça em detalhes essas questões[20]. Ao contrário, é da natureza do direito internacional privado desenvolver-se na ausência de tratados[21]. O direito internacional privado é cada vez mais visto como tendo uma função na

[18] Diego P. ernández Arroyo, "Réflexions autour du besoin réciproque entre le droit international privé et le droit international public", em *Le 90e anniversaire de Boutros Boutros-Ghali. Hommage du Curatorium à son Président* (London/Boston: Martinus Nijhoff, 2012), 113–35, http://diegofernandezarroyo.net/articles/70-Reflexions-autour-du-besoin-reciproque-entre-le-droit-international-prive-et-le-droit-international-public-DP A-2012.pdf; Joel R. Paul, "The Isolation of Private International Law", em *Private International Law and Public Law*, vol. I (Cheltenham/Northampton: Edward Elgar, 2015), 53–82; Tatiana B. de Maekelt, "Relaciones entre el derecho internacional privado y el derecho internacional público", em *Derecho internacional privado y derecho internacional público: un encuentro necesario* (Assunção: CEDEP, 2011), 27–57.

[19] Marilda Rosado e Bruno Almeida, "A Cinemática Jurídica Global: Conteúdo do Direito Internacional Privado Contemporâneo", *Revista da Faculdade de Direito da UERJ* 1, nº 20 (2011), https://doi.org/10.12957/rfd.2011.1516.

[20] Graeme B. Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", *Wm. & Mary L. Rev.* 51, nº 2 (2009): 716, https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol51/iss2/12. ("The provisions resembling conflicts principles found in instruments of substantive [public] international intellectual property law are scattered and episodic, and appear to have been adopted without serious efforts to relate the rule articulated or implied to any general coherent principle of private international law").

[21] *Id.*, 722 (ressalvando que os trabalhos mais efetivos da Conferência da Haia são no campo do direito de família).

governança internacional[22][23]. Ademais, como em outros temas ligados à jurisdição[24], a reapreciação do princípio da territorialidade das patentes[25] não se dá no âmbito inter-estatal ou perante cortes internacionais, mas sim na aplicação por cortes nacionais da legislação patentária nacional em conjunto com as suas regras de direito internacional privado. É dessa aplicação que esta dissertação se ocupa.

Como se verá, a força normativa do princípio da territorialidade declinou à medida que as relações sociais e econômicas deixaram de se conformar razoavelmente bem às fronteiras nacionais e a própria capacidade estatal para regular com exclusividade a conduta de seu povo se enfraqueceu[26], em um contexto de maior mobilidade tanto das pessoas quanto do próprio direito[27]. Em paralelo a isso, a harmonização das regras que regem as trocas comerciais[28], incluindo regras sobre propriedade intelectual, caracteriza o fenômeno e a realidade jurídica internacional do século XXI[29]. Seja em patentes ou em outras áreas do direito comercial, a transnacionalidade das relações é marcante.

Segundo Graeme B. Dinwoodie, os esforços voltados ao desenvolvimento de um direito internacional privado da propriedade intelectual são recentes e referem-se às seguintes questões: ao conteúdo do direito internacional privado atual em matéria de propriedade intelectual; a adequação do direito internacional privado em um mundo cada vez mais

---

[22] Horatia Muir Watt, "The Relevance of Private International Law to the Global Governance Debate", em *Private International Law and Global Governance* (Oxford Scholarship Online, 2015), 22, 10.1093/acprof:oso/9780198727620.001.0001 (apontando como escopo não controverso de atuação do direito internacional privado, em particular, "the reach of intellectual property in a transnational setting").

[23] Robert Wai, "Transational Liftoff and Juridical Touchdown: The Regulatory unction of Private International Law in an Era of Globalization", em *Private International Law and Public Law*, vol. II (Cheltenham/Northampton: Edward Elgar, 2015), 315–80.

[24] Carmen Tiburcio, *Extensão e limites da jurisdição brasileira: competência internacional e imunidade de jurisdição*, 2ª ed (Rio de Janeiro: Editora JusPodivm, 2019).

[25] Graeme Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 766 (chamando a atenção de que "territoriality is a principle that has always received excessive doctrinal purchase in intellectual property law").

[26] Horatia Muir Watt, "Private International Law Beyond the Schism", *Transnational Legal Theory* 2(3) (2011): 347–427.

[27] ranz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, e Anne Griffiths, orgs., *Mobile People, Mobile Law: Expanding Legal Relations in a Contracting World* (Ashgate, 2005).

[28] Katharina Boele-Woelki, *Unifying and Harmonizing Substantive Law and the Role of Conflict of Laws* (Martinus Nijhoff, 2010).

[29] Diego P. ernández Arroyo, "El Derecho Internacional Privado en el Inicio del Siglo XXI", em *O Novo Direito Internacional - Estudos em Homenagem a Erik Jayme* (Rio de Janeiro: Renovar, 2005), 91.

globalizado; as alterações que devem ser efetuadas nesse conjunto de normas; e os meios institucionais pelos quais o direito internacional privado da propriedade intelectual deve ser desenvolvido[30].

Esta dissertação aborda as regras de direito internacional privado para disputas judiciais envolvendo patentes[31]. Além disso, também discute a adequação das regras (e de sua aplicação) atuais, em vista de questões existentes ou potenciais. Contudo, a dissertação almeja, antes, apresentar o tema e o maior número de assuntos a ele relacionados, do que propor grandes soluções. A dissertação é um exercício analítico da bibliografia especializada bem como de casos judiciais, com a apresentação das diversas perspectivas em que o estudo da territorialidade das patentes pode ser aprofundado no futuro, sempre que possível apontando para uma perspectiva brasileira.

A pergunta da pesquisa proposta – em que medida o princípio da territorialidade informa, atualmente, o tratamento normativo das patentes – refere-se a uma questão de intensidade. Na falta de instrumentos mais objetivos e apropriados para esse estudo, a dissertação empregará três classificações: territorialidade rígida, moderada ou inexistente. Com isso, pretende-se conferir maior inteligibilidade à resposta na conclusão do trabalho. A territorialidade rígida seria verificada caso se observasse que a territorialidade das patentes não se alterou desde a sua instituição, no plano internacional, em fins do século XIX. A territorialidade moderada será verificada se se observar alguma evolução no tratamento normativo, isto é, a formação de uma prática normativa geral de flexibilização do princípio da territorialidade como matriz inegociável das patentes. Nessa categoria, alguns aspectos das patentes permaneceriam presos a uma territorialidade rígida. Na terceira categoria, a territorialidade não mais serviria como um princípio relevante em matéria de patentes. Espera-se que a pesquisa confirmará a hipótese intermediária. Nesse caso, surgirá a pergunta sobre como foi possível reduzir o peso do princípio da territorialidade, considerando-se que este foi premissa básica do sistema patentário gestado no final do século XIX. Quais transformações tiveram de ocorrer para que uma aparente imposição da tradição ou *path dependency* pudessem ser superados? Nesse contexto, poder-se-ia indagar, também, se há diferenças fundamentais no tratamento normativo entre as grandes tradições do direito em relação à territorialidade das

---

[30] Graeme Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 713–14.

[31] O presente estudo não aborda em específico a cooperação judiciária internacional nem a questão do reconhecimento e da execução de decisões estrangeiras, embora essas questões sejam tocadas em alguns contextos específicos. Tampouco é seu foco a determinação de casos de patente por tribunais arbitrais.

patentes. A *common law* apresentaria maior flexibilidade do que a *civil law* como resultado de uma prática historicamente mais favorável à autonomia da vontade das partes para a escolha do foro de disputas comerciais em geral? Ou os esforços de regionalização do direito internacional privado no âmbito europeu (Convenções de Bruxelas e Lugano) juntamente com a criação da patente europeia pela Convenção sobre a Patente Europeia (EPC) foram mais disruptores das bases territoriais do sistema de patentes?

Para tratar do tema proposto, este trabalho foi dividido da seguinte forma. O capítulo 2 aborda o princípio da territorialidade no direito internacional. O capítulo é dividido em duas seções. A primeira trata da territorialidade no direito internacional público; e a segunda, da territorialidade no direito internacional privado. Em seguida, no capítulo 3, abordam-se aspectos gerais básicos sobre o direito de patentes, com vistas a determinar as características específicas das patentes relevantes para a discussão sobre a sua territorialidade, antes de adentrar-se no objeto primordial da dissertação. Nesse capítulo, são estudados os direitos conferidos ao titular da patente e os tipos de ações judiciais envolvendo patentes. No capítulo 4, as patentes são analisadas em uma perspectiva internacional, de modo a preparar o cenário para a discussão central da pesquisa. Para isso, o capítulo é dividido em quatro seções, nas quais essa perspectiva marcadamente internacional das patentes é evidenciada e problematizada, a uma, pelo exame do direito internacional público dos direitos da propriedade industrial, a duas, pelo princípio da independência das patentes e a plurilocalização do invento protegido, a três, por uma análise da intensificação dos litígios multijurisdicionais em anos recentes, e a quatro, pela presença das *anti-suit injunctions* em disputas patentárias. No capítulo 5, a dissertação adentra no tema do conflito de direitos em matéria de patentes, iniciando com uma visão geral do tratamento normativo relativo ao direito aplicável à titularidade, ao conteúdo e ao âmbito de proteção da patente, aos contratos relativos a patentes e às obrigações extracontratuais (infração de patente), além de uma seção sobre as patentes e as fronteiras, voltada a examinar o escopo geográfico das patentes. No capítulo 6, o tema é o conflito de jurisdições, também com uma seção acerca do tratamento normativo e terminando com diversas referências a casos e questões polêmicas. Ao final, a dissertação traz em sua conclusão uma resposta à pergunta proposta.

1 O PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE NO DIREITO INTERNACIONAL E ASPECTOS GERAIS DO DIREITO DE PATENTES

1.1 A territorialidade no direito internacional público

Estados são entidades territoriais[32]. De acordo com a doutrina clássica e contemporânea, para que se possa reivindicar o direito de ser um Estado, é necessário que exista uma base territorial, não importa o seu tamanho, na qual uma entidade exerça a sua autoridade com exclusividade[33]. Conforme ensina James Crawford, o estabelecimento definitivo de um novo Estado sobre determinado território derruba qualquer reivindicação de outros Estados relativa àquele território como um todo[34].

A ideia de exercício da autoridade com exclusividade liga-se à noção de jurisdição, a qual, por sua vez, é um aspecto da soberania[35]. A regulação da jurisdição dos Estados é um elemento importante do direito internacional[36]. Suas regras refletem a ideia de que os Estados

---

[32] James Crawford, *The Creation of States in International Law*, 2ª ed (Oxford University Press, 2010), 46, https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199228423.001.0001/acprof-9780199228423; Hans Kelsen, "Les Rapports de Système entre les Droit Interne et le Droit International Publique", em *Collected Courses of the Hague Academy of International Law.*, vol. 14 (Académie de droit international de La Haye, 1926), parag. 16, http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789028605121_03.

[33] *Id.*, 48. O mesmo autor (56.), ao tratar do governo como requisito para uma entidade ser considerada um Estado, afirma que a soberania territorial não significa propriedade do território, mas corresponde ao poder de governar (*governing power*) relativo a um território.

[34] *Id.*, 48. Aqui nos referimos, naturalmente, a reivindicações para a incorporação da base territorial de outro Estado. Não nos referimos a questões relacionadas à jurisdição que, como veremos, pode ou não depender de uma base territorial. Em outras palavras, aqui não se trata de questões da chamada extraterritorialidade ou jurisdição exorbitante. Vale, por fim, a observação de que, com relação a somente uma parte de território, as reivindicações podem subsistir, mas passam a depender do consentimento do novo Estado.

[35] Entende-se soberania como definida pelos poderes jurídicos de um Estado dentro da sociedade internacional. Em outras palavras, "as a product of (and not prior to) law". Alex Mills, "Rethinking Jurisdiction in International Law", *British Yearbook of International Law* 84, nº 1 (2014): 193; Cedric Ryngaert, *Jurisdiction in International Law*, 2ª ed, Oxford Monographs in International Law (Oxford: Oxford University Press, 2015), 5.

[36] Partindo-se da premissa de que o direito internacional busca a coexistência de Estados soberanos de acordo com o direito, conforme Alex Mills, "Rethinking Jurisdiction in International Law", 194 ("In public international law, the 'sovereignty' of states has [despite Lotus] become understood to be reflected in and constrained by rules of jurisdiction which define the limits of the powers of coexisting 'sovereigns', in particular, the scope of regulatory authority of states in international law").

conhecem limites para a regulação de condutas, assim como a noção de que o exercício da autoridade regulatória por outros Estados é legítimo[37].

No direito internacional público, o conceito de jurisdição é empregado em sentido mais amplo do que aquele usado no âmbito interno ou no direito internacional privado[38]. Tradicionalmente, assumia-se que a territorialidade se ligava à jurisdição, e até hoje é um fundamento frequentemente usado pelos Estados para justificar o seu exercício[39]. O princípio da territorialidade tem fundamento no surgimento dos Estados-nações de base territorial, cada qual soberano sobre o seu próprio território[40]. O princípio reconhece a jurisdição do Estado

---

[37] Alex Mills, "Rethinking Jurisdiction in International Law", 188. O autor reconhece, todavia, que podem existir áreas de sobreposição (*overlapping*), para cujos casos se aplicam as normas do direito internacional privado, voltadas à solução de situações de conflito de jurisdições e de direitos. Segundo Jacob Dolinger e Carmen Tiburcio, *Direito internacional privado*, 15ª ed (Rio de Janeiro: orense, 2020), 3–4, os conflitos de direitos versam sobre "as relações humanas ligadas a dois ou mais sistemas jurídicos cujas normas materiais geralmente não coincidem, cabendo determinar qual dos sistemas será aplicado". Conflitos de jurisdições giram "em torno da competência do Judiciário na solução de situações que envolvem pessoas, coisas ou interesses que extravasam os limites de uma soberania".

[38] Conforme ensinado por Mills, "Rethinking Jurisdiction in International Law", 194., o termo compreende basicamente "qualquer exercício do poder de regulamentar – apesar de que o sentido geral doméstico de 'jurisdição', referindo-se especificamente ao poder das cortes, é também (de forma um tanto confusa) empregado na doutrina internacionalista para discutir a questão distinta do poder de regulamentar de cortes e tribunais internacionais" (tradução livre).
V. também Benedetta Ubertazzi, "Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law", 363–64 (citando seu trabalho com Annette Kur *A Farewell to Cross-Border Injunctions, The ECJT Decisions GAT v. LuK and Roche Nederland v. Primus and Goldenberg*, 7 Int'l Rev. of Intell. Prop. & Competition L. 844 (2006): "European law does not distinguish between personal and subject matter jurisdiction, whereas American law does not employ the categories of general, special and exclusive jurisdiction" e lembrando que, apesar disso, as duas tradições oferecem "métodos funcionalmente equivalentes" de resolução das mesmas disputas cujas diferenças são muito mais de estilo e estrutura do que de substância).

[39] Alex Mills, "Rethinking Jurisdiction in International Law", 188–89. O autor afirma que os estudos relacionados à jurisdição tendem a focar na territorialidade e na nacionalidade, resultado dos trabalhos dos primeiros privatistas, um destaque não mais justificado em razão das transformações pelas quais o direito internacional passou, com o surgimento de atores não estatais, que alteraram as fundações do direito internacional da soberania estatal para uma preocupação maior com a humanidade.

[40] Leonardo Greco, *Instituições de Processo Civil - Introdução ao Direito Processual Civil*, 5ª ed, vol. 1 (Rio de Janeiro: orense, 2015) ("O poder jurisdicional decorre da soberania estatal, e, portanto, sendo o território a base física da soberania, a jurisdição só pode ser exercida dentro de determinado limite territorial."); rancisco Rezek, *Direito Internacional Público: Curso Elementar*, 11ª ed (São Paulo: Saraiva, 2008), 161 ("Sobre seu território o Estado exerce jurisdição [termo preferido em doutrina anglo-saxônica], o que vale dizer que detém uma série de competências para atuar com autoridade [expressão mais ao gosto dos autores da escola francesa]. [...] Sobre o território assim entendido, o Estado soberano tem jurisdição geral e exclusiva"); José Afonso da Silva, *Curso de Direito Constitucional Positivo*, 43ª ed (São Paulo: Malheiros, 2020), 100 ("Território é o limite espacial dentro do qual o Estado exerce de modo efetivo e exclusivo o poder de império sobre pessoas e bens. Ou, como expressa Kelsen: é o âmbito de validez da ordenação jurídica chamada Estado"); Celso D. de Albuquerque Mello, *Curso de Direito Internacional Público*, 13ª ed, vol. 2 (Rio de Janeiro: Renovar, 2001), 949 (tratando da repressão dos delitos nas relações internacionais: "O sistema da territorialidade da lei penal já existia na Grécia e em Roma. Estes povos consideravam os estrangeiros como bárbaros, daí se originando este princípio. No Renascimento, com as monarquias absolutas, ele tem a sua consagração. oi desde então se desenvolvendo e na Ordenança francesa de 1670 ele foi consagrado do modo mais absoluto. No século XVII a jurisdição penal torna-se definitivamente territorial por influência da concepção de soberania de Bodiu. Na Inglaterra, a sua consagração ocorreu nos

sobre todas as pessoas, propriedades e eventos dentro do seu território; e implica, ao mesmo tempo, que o exercício da jurisdição sobre pessoas, propriedades e eventos fora do território é ilegítimo[41].

Tradicionalmente, entendia-se norma jurídica, território e jurisdição como uma entidade unitária, de modo que cada um desses elementos não era tido como cindíveis: por exemplo, Marcelo Barbi Gonçalves aponta que Chiovenda sustentou que não seria possível ao juiz aplicar o direito estrangeiro, uma vez que somente haveria submissão à jurisdição quando há submissão à lei e vice-versa. Eventual aplicação do direito estrangeiro por aplicação das regras de conexão não passaria de aplicação do direito estrangeiro nacionalizado.[42]

Três são os tipos de jurisdição comumente apontados no âmbito do direito internacional público: jurisdição para prescrever ou legislar, jurisdição para adjudicar e jurisdição para executar ou implementar[43]. O princípio da territorialidade aplica-se de maneira distinta a cada categoria de jurisdição.

A fonte primária da *jurisdição para prescrever*, segundo o direito internacional público, é normalmente considerada como de base territorial[44]. Contudo, não é sempre assim[45], embora

---

"judgment juries", em que cada condado só poderia julgar o delito que tivesse sido praticado no seu território. Levado pelos ingleses para os EUA, ele acabou por se propagar por todo o Novo Mundo. A Revolução rancesa também o consagrou. A doutrina alemã dos séculos XVIII e XIX foi a grande sistematizadora deste princípio. É o princípio que está consagrado em todas as legislações atuais." Contudo, o autor reconhece que "[e]ste princípio, se for aplicado de modo absoluto, conduz a uma violação do princípio de que todo crime deve ser punido, porque por ele o Estado só se encontra obrigado a julgar os crimes cometidos no seu território, podendo, em consequência, não tomar em consideração os que tenham sido praticados no estrangeiro" e que "o aspecto absoluto deste sistema tende a desaparecer pela própria relatividade da soberania que é entendida como subordinada ao DI").

[41] Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law* (Malmö: Holmbergs, 2016), 28.

[42] Gonçalves, *Teoria Geral da Jurisdição*, 276.

[43] Carmen Tiburcio, *The Current Practice of International Co-Operation in Civil Matters*, vol. 393, Collected Courses of the Hague Academy of International Law (Hague Academy of International Law, 2018), 55, http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789004392748_01.; Alex Mills, "Rethinking Jurisdiction in International Law", 194.

[44] Alex Mills, "Rethinking Jurisdiction in International Law", 196. ("A state has jurisdiction to regulate within its territory, including in respect of events, persons or things in its territory [including cross-broder events which are only partially in its territory], and, more controversially, external acts which have 'effects' within its territory").

[45] Andreas . Lowenfeld, *Public Law in the International Arena : Conflict of Laws, International Law, and Some Suggestions for Their Interaction*, vol. 163, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 1979, 323 ("Of course an English court would recognize a rench marriage, and [unless the contacts were too slight or too artificial] a rench divorce as well. Of course a rench court would recognize a contract made in the Netherlands according to Dutch law, or a testament made by an Italian in Italy. And if two Germans were involved in a road accident in Denmark, of course a German court would adjudicate the resulting dispute, most probably according to Danish law").

por um período tenha sido vista como tal[46]. Essa categoria refere-se aos poderes de criação de normas do Estado. Apesar de o mais frequente ser a aderência da jurisdição, de uma forma ou de outra, ao território[47], há diversas situações em que se justifica a aplicação do direito estrangeiro no Estado do foro[48], assim como a aplicação do direito nacional a atos ou fatos ocorridos no exterior[49]. Além disso, o fenômeno da desterritorialização, resultado do avanço das tecnologias de comunicação (internet), tem desafiado a primazia da base territorial das regulações[50].

Já a *jurisdição para adjudicar* refere-se aos poderes de cortes e tribunais para pacificar as controvérsias diante deles. O princípio da territorialidade também é a norma para essa categoria de jurisdição, até para que esses próprios poderes possam ser efetivos[51]. É assim que

---

[46] Carmen Tiburcio, *The Current Practice of International Co-Operation in Civil Matters*, 2018, 393:55–66 ("In sum, there are some partial conclusions that can be reached in relation to jurisdiction to prescribe: [i] State legislation is applicable to all those within its territory, being nationals or aliens, residents or visitors. This rule applies to criminal legislation and public law in general. It also applies in relation to "*lois d'application immédiate*". In relation to private law, territoriality is deemed an exorbitant conflicts rule. In addition, a situation constituted abroad will be recognized because of acquired rights even being contrary to local laws, except on grounds of public policy; [ii] State legislation may be applicable to acts or facts that occurred abroad when there are reasonable grounds to justify this applicability, to be verified on a case-by-case basis. The principal idea behind this second rule is to establish the need for concrete and reasonable links to justify applicability of local legislation to situations that took place abroad and nationality is only one example of such link").

[47] Dentre as regras de conexão relativas à jurisdição para prescrever, verifica-se que, em sua maior parte, aquelas ligam-se a um elemento territorial. V. Dolinger e Tiburcio, *Direito internacional privado*, 313–14. São diversos os exemplos em que o local se sobrepõe a outros elementos na definição do direito aplicável: *Lex domicilii, lex loci actus, locus regit actum, lex loci contractus, lex loci solutionis, lex loci delicti, lex damni, lex rei sitae (ou lex situs), lex loci celebrationis, lex monetae, lex loci executionis, lex fori.* Um exemplo da regra de conexão *lex loci celebrationis* é o art. 9º da LINDB ("Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem").

[48] Nesse sentido, vale mencionar que o direito internacional público permite a aplicação do direito do Estado da nacionalidade de pessoas localizadas em outros Estados, normalmente exercida no âmbito penal, mas também no direito tributário, como exemplificado na jurisdição com base na nacionalidade prevista no direito dos EUA para tributar nacionais seus fora do território do país. Mills, "Rethinking Jurisdiction in International Law", 198–99 ensina que esse fundamento para jurisdição para prescrever é "sometimes referred to as the 'active personality' doctrine", destacando que a nacionalidade também pode ser base para a jurisdição pela controversa "doctrine of 'passive personality'", pela qual o Estado pode proteger os seus nacionais em crimes cometidos contra eles fora do território. Como se verá mais adiante, a aplicação do direito estrangeiro é bastante comum inclusive em disputas comerciais internacionais.

[49] Um exemplo de aplicação extraterritorial apontado por Carmen Tiburcio, *The Current Practice of International Co-Operation in Civil Matters*, 2018, 393:65, é a legislação contra a corrupção, que pode atingir atos realizados no exterior. A autora destaca o seguinte: "In what concerns import/export transactions, investment across frontiers or in other circumstances in which the conduct takes place in one State and its effects in another, it is conceivable that at least two State legislations can regulate the case".

[50] Alex Mills, "Rethinking Jurisdiction in International Law", 197. O autor também aponta o uso do poder econômico de Estados para persuadir ou pressionar terceiros Estados a adotarem certas normas como uma projeção do poder de regulamentar extraterritorial, de modo informal.

[51] Carmen Tiburcio, *The Current Practice of International Co-Operation in Civil Matters*, 2018, 393:66–72.

os Estados definem a extensão e os limites de sua jurisdição para adjudicar[52]. Nesse sentido, a regra geral de jurisdição na esfera civil é a conexão do réu com o foro[53].

Por fim, a *jurisdição para executar ou implementar* refere-se ao poder de dar cumprimento à legislação e às decisões judiciais. Trata-se de categoria de base quase exclusivamente territorial[54], pois o cumprimento forçado da legislação ou de decisões judiciais não pode ser exercido fora do território estatal[55].

A doutrina atualmente questiona a territorialidade estatal como a melhor forma de representar os interesses e as necessidades dos indivíduos. Nesse sentido, Cedric Ryngaert afirmou que essa ideia de que o sistema estatal de base territorial melhor representaria os indivíduos é produto de uma visão de mundo específica que considera, com apoio na cartografia moderna, que "os Estados delimitados territorialmente são os únicos atores relevantes que podem ter alguma função representativa legítima". O autor denomina essa visão de "mito naturalizado do Estado, também caracterizado como a 'armadilha territorial'", que torna "o vínculo entre a fisicalidade da paisagem observável e o Estado como meio de organização da política" inevitável e não sujeito à crítica.[56]

---

[52] Carmen Tiburcio, *Extensão e limites da jurisdição brasileira: competência internacional e imunidade de jurisdição*.

[53] *Id.*, 66. Para uma discussão sobre a jurisdição civil no direito brasileiro, incluindo, naturalmente, as demais hipóteses de seu exercício, v. *Id.*, 38–135.

[54] Alex Mills, "Rethinking Jurisdiction in International Law", 195 ("The territorial character of enforcement jurisdiction is well established, and an important reflection of the principle of non-intervention in the internal affairs of other states"); Brigitte Stern, "L'extra-territorialité 'revisitée': où il est question des affaires Alvarez-Machain, Pâte de Bois et de quelques autres...", 1992, 247 ("l'une des rares certitudes que l'on ait, en matière d'extraterritorialité, est le fait qu'un Etat n'est jamais autorisé, en vertu du droit international, à effectuer une mesure d'exécution sur le territoire d'un autre Etat"); Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, 2016, 28 (apontando que o princípio foi invocado no conhecido Caso Lotus entre rança e Turquia e decidido em 1927 pela Corte Permanente de Justiça Internacional e transcrevendo o seguinte trecho da decisão: "Now the first and foremost restriction imposed by international law upon a state is that – failing the existence of a permissive rule to the contrary - it may not exercise its power in any form in the territory of another State. In this sense jurisdiction is certainly territorial; it cannot be exercised by a state outside its territory except by virtue of a permissive rule derived from international custom or from a convention"). Vale lembrar, em relação ao Caso Lotus, que a Turquia – que havia argumentado ser possível aplicar sua legislação criminal em seu território, em desfavor de estrangeiro acusado de crime contra turcos cometido, como alegado, fora de seu território – saiu vitoriosa na votação com o voto de minerva do presidente da Corte.

[55] Carmen Tiburcio, *The Current Practice of International Co-Operation in Civil Matters*, 2018, 393:72–74. No entanto, não é incomum se observarem violações dessa norma. Brigitte Stern, "L'extra-territorialité 'revisitée': où il est question des affaires Alvarez-Machain, Pâte de Bois et de quelques autres...", 1992 (discutindo, entre outras questões, os casos Alvarez-Machain e Eichmann); Kenneth Watkin, *Fighting at the Legal Boundaries: Controlling the Use of Force in Contemporary Conflict* (New York: Oxford University Press, 2016), 349–52 (discutindo o *enforcement* extraterritorial no campo dos conflitos armados).

[56] Cedric Ryngaert, "Non-State Actors in International Law: A Rejoinder to Professor Thirlway", *Netherlands International Law Review: International Law, Conflict of Laws.* 64, nº 1 (2017): 156,

A questão da territorialidade foi pano de fundo do muito debatido caso *Lotus* de 1927, decidido pela Corte Permanente de Justiça Internacional (CPJI). Ao introduzir uma concepção ilimitada da jurisdição estatal naquele caso, a CPJI não verificou a existência de uma norma de direito internacional público que delimitasse o exercício da jurisdição pelos Estados:

> ar from laying down a general prohibition to the effect that States may not extend the application of their law and the jurisdiction of their courts to persons, property and acts outside their territory, it leaves them in this respect a wide measure of discretion which is only limited in certain cases by prohibitive rules; as regards other cases, every State remains free to adopt the principles which it regards as best and most suitable[57].

Essa concepção de que a jurisdição pode ser exercida na ausência de normas que a proíbam foi questionada intensamente não apenas na doutrina[58], mas em textos normativos posteriores ao julgado[59]. Ao contrário de *Lotus*, argumentou-se que a jurisdição sobre pessoas,

---

https://doi.org/10.1007/s40802-017-0083-4 ("While this myth lingers on in international legal scholarship, it has been debunked in other disciplines, notably in critical political geography. The territorial state is ultimately a means of political technology which advances the self-serving goals of particular actors [elites] which do not necessarily represent the wishes of the people 'trapped' in a state's territory").

[57] SS "Lotus" (rança x Turquia), Série A (CPJI 1927). O texto correspondente em tradução livre é: "Longe de estabelecer uma proibição geral segundo a qual os Estados não podem estender a aplicação de sua lei e a jurisdição de seus tribunais a pessoas, bens e atos fora de seu território, deixa-lhes, a este respeito, uma ampla margem de discricionariedade que é apenas limitada em certos casos por regras proibitivas; quanto aos demais casos, cada Estado permanece livre para adotar os princípios que considere melhores e mais adequados."

[58] Em verdade, o Caso Lotus foi uma "anomalia", conforme Mills, "Rethinking Jurisdiction in International Law", 190–91, que afirma que a "decision was out of step with approaches to international jurisdiction both before and after the judgment"; Christian Tomuschat, *Obligations Arising for States without or against Their Will*, vol. 241, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 1993, 237, http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9780792329541_02 (afirmando que a ideia de soberania em Lotus "would be the very denial of the existence of a legal community", reconhecendo, contudo, que a ideia de igualdade soberana é a "premissa axiomática" básica da ordem internacional); Cedric Ryngaert, *Jurisdiction in International Law*, 30–35 (observando que a decisão foi veementemente criticada na doutrina e que atualmente é frequentemente considerada obsoleta, embora também observe que os Estados continuem a se basear nela, por ser o única julgado de uma corte internacional diretamente relacionado ao problema da jurisdição).

[59] Malcolm N. Shaw, *International Law*, 7ª ed (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 477, https://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/public-international-law/international-law-7th-edition?format=AR (apontando que "[i]t should be noted that the Lotus principle as regards collisions at sea has been overturned by article 11[1] of the High Seas Convention, 1958, which emphasised that only the flag state or the state of which the alleged offender was a national has jurisdiction over sailors regarding incidents occurring on the high seas").

coisas ou fatos fora do território depende de uma norma de direito internacional que autorize seu exercício[60][61]. Com efeito, a jurisdição seria, como regra, territorial.

Contudo, a própria concepção tradicional já considerava, além da territorialidade, que outros elementos deveriam ser considerados como aptos a permitir o exercício da jurisdição[62]. Marcelo Barbi Gonçalves recorda que, até a Idade Moderna, a jurisdição fixava-se "mais com base na ideia de *status* do que de *locus*"[63].

Assim, observa-se que a base territorial da jurisdição é um princípio mais flexível do que muitas vezes enunciado, já que o exercício da jurisdição contém outros elementos autorizadores que independem do território do Estado do foro – que dispensam mesmo qualquer determinação de um local.

O princípio da territorialidade, como resultado da prática dos Estados no exercício da jurisdição, subdivide-se em subjetivo e objetivo[64]. O primeiro refere-se ao exercício da jurisdição estatal sobre fatos que se iniciam no Estado mas são consumados fora dele. O segundo refere-se à situação contrária: o fato inicia-se fora mas consuma-se no Estado do foro.

O princípio da territorialidade objetiva resultou na denominada doutrina dos efeitos, pela qual se exerce a jurisdição, ainda que o fato se tenha realizado totalmente fora do território estatal mas os seus efeitos negativos se fazem sentir no seu interior[65]. Não se trata de doutrina

---

[60] Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, 2016, 30 (apontando que o Caso Lotus oferece distintas interpretações, sendo uma delas de que, lendo-se a decisão com a atenção, a Turquia podia exercer a sua jurisdição com base em norma de direito internacional, não com base no raciocínio que consagrou o caso, qual seja, de que a jurisdição pode ser exercida pois não havia norma proibindo, o que é bastante diferente).

[61] Gonçalves, *Teoria Geral da Jurisdição*, 278 (observando que, no caso República Democrática do Congo contra Bélgica, a Corte Internacional de Justiça reconheceu que "essa abordagem de fundo laissez-faire, baseada em um parâmetro negativo, foi superada pela ideia de que os Estados devem se pautar por critérios positivos de determinação da jurisdição, já que uma jurisdição estatal de alcance universal lesaria outra soberania").

[62] Como já mencionado, o princípio da nacionalidade, mas também: princípio da proteção contra atos contrários a sua forma de governo, princípio da jurisdição universal para crimes universalmente reconhecidos, princípio da personalidade passiva para punir crimes contra seus nacionais. V. também Stern, "L'extra-territorialité 'revisitée': où il est question des affaires Alvarez-Machain, Pâte de Bois et de quelques autres...", 1992, 253 (lembrando que "la simple invocation d'un des liens de rattachement reconnus par le droit international n'est pas suffisante pour justifier une compétence normative tous azimuts de l'Etat").

[63] Gonçalves, *Teoria Geral da Jurisdição*, 279.

[64] Brigitte Stern, "L'extra-territorialité 'revisitée': où il est question des affaires Alvarez-Machain, Pâte de Bois et de quelques autres...", 1992, 251; Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, 2016, 34.

[65] Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, 2016, 33–35.

amplamente aceita[66], em razão da ambiguidade quanto aos seus limites. Segundo Lundstedt, é mais aplicada no âmbito do direito econômico, por exemplo, no direito concorrencial[67].

A doutrina considera que as transformações pelas quais a humanidade passou nas últimas décadas tornaram a territorialidade absoluta um princípio anacrônico, quando se observa, como Tomuschat, que "todas as atividades da sociedade industrial moderna têm, em maior ou menor grau, repercussões além das fronteiras do Estado em cujo território elas são realizadas"[68], apontando para efeitos ambientais, o perigo nuclear, impactos econômicos, crime transnacional e conflitos armados.

A maior interconexão econômica, cultural e social influenciou a evolução do conceito de soberania, com o reconhecimento de que mais atores[69], além do Estado, exercem poderes no âmbito internacional (como ONGs, organizações criminosas e terroristas e corporações) e de que ações desterritorializadas (ciberespaço) podem ter grande relevância[70].

A própria soberania estatal flexibilizou-se, nesse contexto[71]. A ideia de jurisdição exclusiva no âmbito do território deixa de ser premissa absoluta da ordem internacional. A Carta da ONU, por exemplo, determina direitos e obrigações básicas com ou sem a vontade dos Estados. As normas peremptórias de direito internacional recebem reconhecimento no art. 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados.[72] Apesar da letra do art. 2(7) da Carta da

---

[66] Brigitte Stern, "L'extra-territorialité 'revisitée': où il est question des affaires Alvarez-Machain, Pâte de Bois et de quelques autres...", 1992, 252 (lembrando que "la Commission européenne, dans une protestation contre les mesures extraterritoriales adoptées par les Etats-Unis dans l'affaire du gazoduc eurosibérien a indiqué que la théorie des effets, même qualifiés, était 'loin d'être généralement admise par le droit international'", mas que a mesma Comissão, anos depois, fundamentou medidas adotadas contra sociedades no exterior na doutrina dos efeitos, o que levou a autora a concluir que é difícil determinar os contornos exatos dessa teoria).

[67] Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, 2016, 35; Andreas . Lowenfeld, *Public Law in the International Arena : Conflict of Laws, International Law, and Some Suggestions for Their Interaction*, vol. 163, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 1979, 378 (transcrevendo a decisão da Corte de Apelações dos EUA no caso Alcoa: "Regardless of where the parties acted, they intended to and did restrict competition in the importation of merchandise into the United States, and their conduct is therefore covered by American antitrust law").

[68] Christian Tomuschat, *Obligations Arising for States without or against Their Will*, 241:212.

[69] Jean d'Aspremont, org., *Participants in the International Legal System: Multiple perspectives on non-state actors in international law* (Oxford: Routledge, 2011).

[70] Christine Chinkin e Mary Kaldor, *International Law and New Wars* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

[71] *Id.*, 37–86 (discutindo o uso da força e o conceito de soberania, apontando que a natureza da soberania estatal passa por uma transformação fundamental, em que "States no longer have the unilateral right to authorise the use of the force despite certain exceptions").

[72] Christian Tomuschat, *Obligations Arising for States without or against Their Will*, 241:209–39.

ONU, a intervenção em assuntos internos não aparenta ser mais uma proibição absoluta, com o avanço de limitações baseadas no respeito aos direitos humanos[73].

De fato, o uso do termo soberania, atribuído a Jean Bodin, surge no final do século XVI, em um contexto de extrema centralização do poder estatal. No plano internacional, o termo também foi usado por Hugo Grócio, no século seguinte, para se referir a um poder cujas ações não são sujeitas a qualquer controle de outro poder. Historicamente, esse poder, acima de tudo, relacionava-se à autoridade para se fazer a guerra, cuja legitimidade se ligava à religião (um mandamento divino, autoridades religiosas, o direito divino do monarca etc.)[74].

Todavia, já a partir do século XVII, observa-se um número maior de acordos internacionais após conflitos armados no continente europeu, como a Paz de Vestefália (1648), a Paz de Utrecht (1713 e 1714) e o Congresso de Viena (1815), nos quais já se buscava certo concerto voltado à paz internacional, o que não significa que uma noção estrita da soberania tenha sido abandonada, como se vê aliás no mencionado caso *Lotus*, no qual a CPJI afirmou que não se presumem restrições ao poder estatal. O próprio fundamento de legitimidade da autoridade que fazia a guerra se alterou, com a secularização da autoridade e uma visão mais legalista do que moral ou religiosa, na qual tem expressão a ideia de monopólio legítimo da violência pelo Estado[75].

É no período após a II Guerra Mundial que o conceito de soberania se torna mais fluido, com a Carta da ONU e o desenvolvimento normativo do direito internacional, notadamente no âmbito dos direitos humanos. No período, há nova alteração em relação à autoridade com legitimidade para fazer a guerra segundo o direito internacional. Com relação à soberania, hoje, por exemplo, aceita-se a noção de Estados falidos e há áreas nas quais o princípio da não intervenção é mitigado. A autoridade para se fazer a guerra passa fundamentalmente do plano nacional para o internacional, salvo no caso de legítima defesa, com a consagração da noção de segurança coletiva[76][77].

---

[73] Como a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, a Convenção contra o Genocídio no mesmo ano, os dois Pactos Internacionais de Direitos Humanos em 1966, além da possibilidade de reclamações por indivíduos contra Estados perante órgãos internacionais.

[74] Christine Chinkin e Mary Kaldor, *International Law and New Wars* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

[75] *Id*.

[76] *Id*.

[77] Vale observar que as alterações nas relações inter-estatais, contudo, não significam necessariamente um enfraquecimento da capacidade estatal de regular as condutas internas, apesar da reconfiguração das funções

A Carta da ONU, de fato, reafirmou o princípio da igualdade soberana no seu art. 2(1), apesar de prever uma posição privilegiada a cinco membros em sua estrutura. Isso se reflete na proibição do uso da força contra a integridade territorial ou independência política do outro Estado (art. 2(4)) e a obrigação de resolver disputas pacificamente (art. 2(3)). Por outro lado, a Carta instituiu limitação à soberania nas disposições sob o capítulo VII, na aplicação das medidas de *enforcement*, que refletiram, na sua criação, uma noção de governança internacional embrionária na temática de paz e segurança, em que o Conselho de Segurança assume a responsabilidade de manutenção da paz e segurança internacional (arts. 24 e 25), além de tornar vinculantes as medidas emanadas por esse órgão da ONU[78].

Ainda, deve-se destacar que um dos propósitos incluídos na Carta da ONU foi a promoção dos direitos humanos. Com efeito, após a criação dessa organização internacional, houve um grande desenvolvimento normativo nessa área. Observa-se alguma restrição aos poderes relativos à soberania, pelo menos, no campo da retórica. Alguns exemplos são a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a Convenção contra o Genocídio (1948) e os dois pactos de direitos humanos adotados pela AGNU (1966 e sua entrada em vigor em 1976)[79]. Chega-se mesmo a afirmar que "o fundamento do Direito Internacional se deslocou da soberania para a proteção dos direitos humanos", resultando na ideia de que a jurisdição passou a estar a serviço da proteção do homem, mais do que como prerrogativa estatal[80].

A jurisdição, como aspecto da soberania, é impactada pelas transformações pelas quais esta passa. Sua flexibilização no direito internacional público em relação ao território estatal tem sua contraparte no direito internacional privado, objeto da seção seguinte.

1.2 A territorialidade no direito internacional privado

---

estatais após a transição do modelo de bem-estar social. Para um exame da evolução da autoridade pública e privada, v. Poul . Kjaer, " rom the Private to the Public to the Private - Historicizing the Evolution of Public and Private Authority", *Indiana Journal of Global Legal Studies* 25, nº 1 (2018): 13–36.

[78] Christine Chinkin e Mary Kaldor, *International Law and New Wars* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

[79] *Id*.

[80] Gonçalves, *Teoria Geral da Jurisdição*, 281.

As questões acerca da jurisdição discutidas no plano do direito internacional público são praticadas, diuturnamente, nas relações privadas e são normatizadas pelo direito internacional privado dos Estados[81], que compreendem tanto normas relativas à jurisdição quanto ao direito aplicável[82]. O exercício da jurisdição internacional por um Estado é, assim, definido pelas suas normas nacionais de direito internacional privado, que estão em um plano de validade distinto do direito internacional público, a cujas normas podem, eventualmente, até se opor.[83]

As normas de direito internacional privado tiveram, historicamente, uma grande importância na temática da jurisdição, sobretudo avançando a ideia de uma base territorial para o seu exercício[84]. O jusprivatista neerlandês Ulrik (Ulrich ou Ulricus) Huber (1636-1694), autor de um pequeno tratado sobre conflito de direitos, *De Conflictu Legum Diversarum in Diversis Imperiis*, estabeleceu duas máximas sobre a temática, que expressam fortemente a ideia da territorialidade de seu tempo[85]:

1. As leis de cada Estado têm força dentro dos limites daquele governo e vincula todos os seus sujeitos, porém não além dali.

---

[81] A determinação da jurisdição é matéria – independentemente do direito material aplicado – de claro interesse público, uma vez que a extensão e os limites da jurisdição de um Estado corresponde às suas políticas públicas, seja quando determina a aplicação de norma de direito público (por exemplo, o alcance da tributação ou da lei penal de um determinado país), seja para aplicação de norma de direito privado (um julgamento de controvérsia envolvendo particulares).

[82] Alex Mills, "Rethinking Jurisdiction in International Law", 200 ("While it is sometimes argued that state practice suggests a lack of 'interest' in the jurisdictional rules applicable to civil disputes, there are clear examples of such interventions, and a lack of sufficient governmental interest to intervene in specific cases should not be mistaken for a lack of state concern with the effectiveness of its law and courts").

[83] *Id.*, 202 ("Domestic law might even compel a national court to breach international limits, giving rise to non-compliance with international law").

[84] *Id.*, 202.

[85] Carmen Tiburcio, *Extensão e limites da jurisdição brasileira: competência internacional e imunidade de jurisdição*, 56–57 (discorrendo sobre a ideia de uma territorialidade estrita em Huber, que, segundo a autora, não existia antes dele, observando que, entre os séculos 5º ao 9º, o direito acompanhava a pessoa onde quer que estivesse; e, na Idade Média, era reconhecida aos Estados a possibilidade de sua legislação se aplicar aos nacionais extraterritorialmente; e que, após Huber, a ideia foi flexibilizada por Joseph Story, no século XIX, que defendeu a aplicação extraterritorial do direito aos nacionais no estrangeiro); Nadia de Araujo, *Direito Internacional Privado: Teoria e Prática Brasileira* (Porto Alegre: Revolução (eBook), 2016), 40–41 (lembrando que Huber assegurou "à lei um efeito extraterritorial, por conta da *comitas gentium* (cortesia) que deveria reger as relações entre entes soberanos, desde que sem prejuízo para os soberanos ou terceiros" – "III- as autoridades supremas dos impérios procedem 'comiter' [por cortesia], de forma que o direito de cada povo, aplicado dentro de suas fronteiras, tenha eficácia em toda a parte, desde que em nada prejudique ao direito ou ao poder de outro imperante, ou dos respectivos súditos", o terceiro axioma traduzido para o português em SANTOS, Antonio Marques dos, Direito Internacional..., p. 97, apud Nadia de Araujo, 446).

2. Todas as pessoas dentro dos limites de um governo, vivendo lá de forma permanente ou temporária, são consideradas seus súditos[86].

Verifica-se, ao longo do tempo, um arraigado entendimento doutrinário e jurisprudencial baseado no princípio da territorialidade, que se faz sentir ainda atualmente[87]. Por exemplo, conforme relatado por Carmen Tiburcio, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em caso julgado em 2001[88], "afirmou claramente que a jurisdição (em sentido amplo) era basicamente territorial e apenas sob circunstâncias excepcionais e justificadas poderia ser extraterritorial"[89].

É interessante observar, contudo, que teoria e prática nem sempre andaram em compasso no direito europeu. Na Europa Continental, apesar de historicamente a territorialidade ser o basilar princípio de jurisdição[90], na prática, este não foi um princípio exclusivo, já que outros desempenharam um papel importante, mesmo em matéria criminal,

---

[86] Tradução livre do inglês em Carmen Tiburcio, The Current Practice of International Co-Operation in Civil Matters, 2018, 393:55; Alex Mills, "Rethinking Jurisdiction in International Law", 202.

[87] Carmen Tiburcio, *The Current Practice of International Co-Operation in Civil Matters*, 2018, 393:58 (observando que . A. Mann, em 1984, em seu curso na Academia da Haia afirmou que "as a rule jurisdiction extends [and is limited] to everybody and everything within the sovereign's territory and to his nationals wherever they may be" e citando outras autoridades, no mesmo sentido, como Lord Macmillan e Henri Batiffol, além de julgados dos tribunais supremos da Alemanha e dos EUA); Araujo, *Direito Internacional Privado: Teoria e Prática Brasileira*, 2016, 62–63 (observando, na América Latina, que Andrés Bello "adotou extremado territorialismo" em seu livro *Principios de Derecho de Gentes*, de 1832, pois, para ele, "as leis de cada Estado regiam todos os assuntos que se desenvolviam no território do país, e ainda se estendiam aos atos realizados no estrangeiro, sempre que houvesse alguma conexão pessoal ou territorial com o próprio Estado").

[88] Banković e outros c. Bélgica e outros, Pedido 52207/99, Grande Chambre, j. 12/12/2001 ("[A] State's competence to exercise jurisdiction over its own nationals abroad is subordinate to that State's and other States' territorial competence").

[89] *The Current Practice of International Co-Operation in Civil Matters*, 2018, 393:59. Em outros casos, o Tribunal suavizou a abordagem rígida em Banković, de acordo com Ryngaert, *Jurisdiction in International Law*, 22–26. Em Al-Skeini c. Reino Unido, Pedido 55721/07, Grande Chambre, j. 07/07/2011, o TEDH reconheceu que há situações excepcionais capazes de dar causa ao exercício da jurisdição por um Estado contratante fora de suas próprias fronteiras territoriais.

[90] Na rança, vale apontar que, para Montesquieu, "[l]es lois politiques demandent que tout homme soit soumis aux tribunaux criminels et civils du pays où il est, et à l'animadversion du souverain," e que "[u]ne société particulière ne fait point de lois pour une autre société." Além disso, o princípio da territorialidade foi inserido com o princípio básico no art. 3º do Código Civil de 1804. Todavia, isso foi alterado posteriormente para um retorno do exercício da jurisdição com base nos princípios da personalidade ativa e passiva. Na Alemanha, a partir do século XVIII, por influência de Samuel Pufendorf e Christian Wolff, o princípio do *forum delicti commissi* foi assumindo maior destaque em matéria penal, até sofrer mudanças similares às da rança no final do século XIX. Na Holanda, Hugo Grócio defendeu avidamente o princípio da territorialidade, salvo quando se tratava de violação ao direito natural e ao *jus gentium* (Cedric Ryngaert, *Jurisdiction in International Law*, 2ª ed, Oxford Monographs in International Law (Oxford: Oxford University Press, 2015), 54–61).

área mais sensível à soberania[91]. Ao contrário, as cortes inglesas limitaram-se estritamente ao princípio da territorialidade. Julia Hörnle busca na geografia e nas diferentes regras de processo (criminal) a explicação para as variações nas abordagens: a condição de país-ilha suscitava menos preocupações aos juízes ingleses de fuga do ofensor, e a ênfase no julgamento pelos pares (*due process right*) conduzia à ideia de jurisdição exclusiva do foro do território.[92]

Vale observar que, já no século XIX, o direito internacional privado das ex-colônias latino-americanas se fundamentou no princípio da territorialidade. Por influência do jurista e político Andrés Bello, o princípio foi adotado, inicialmente, no Código Civil chileno de 1855[93], que influenciou outras nações do continente[94]. Para Bello, o princípio era atenuado pela cortesia internacional, que conquanto não consistisse em obrigação, indicaria outros princípios complementares: o dos direitos adquiridos, a fraude à lei estrangeira e o valor extraterritorial das sentenças[95].

Quanto ao ponto, cumpre analisar brevemente a ideia de extraterritorialidade[96]. Timothy R. Holbrook afirma que, em sua forma mais geral, a extraterritorialidade pode ser pensada como a "aplicação do direito de um país a eventos que ocorrem fora das fronteiras desse país".

---

[91] Na rança, em 1670, a *grande Ordonnance criminelle* conferiu jurisdição ao *forum delicti commissi*. Embora fosse direcionada à competência interna, Ryngaert argumenta que pode ter facilitado o crescimento do princípio da territorialidade. Na prática, o autor aponta que o princípio não foi aplicado com rigor na rança. Mesmo Pierre Ayrault – jurista que estudou as consequências para a jurisdição do conceito de soberania e que afirmava que um estrangeiro, ao ingressar no território de um Estado, se submetia voluntariamente à jurisdição deste Estado – não se opunha ao princípio da personalidade ativa. Até o final do século XVIII, as cortes francesas afirmavam com frequência a sua jurisdição com fundamento no princípio da personalidade ativa ou passiva e na mera presença do estrangeiro no país, mesmo que a ofensa, em si, não tivesse outro nexo com a rança. Isso se alterou com a Revolução, cujos juristas e filósofos preferiam a territorialidade. Por exemplo, Rousseau afirmava que o estrangeiro, ao ingressar no território de outro Estado, tornava-se parte da sociedade que criou o contrato social (*Id*., p. 55-56). Vale ainda observar que o próprio Huber, além das máximas territorialistas transcritas acima, aprovava a aplicação do direito estrangeiro com base na cortesia internacional (v. nota 85 acima, parte final).

[92] Hörnle, *Internet Jurisdiction Law and Practice*, 23–25.

[93] Art. 14: "La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros" (Jürgen Samtleben, "La Relacion entre Derecho Internacional Public y Privado en Andres Bello", *Revista Española de Derecho Internacional* 34, nº 2/3 (1982): 403).

[94] "Tan celebrado fue desde su aparición el Código civil chileno que dos naciones hermanas, Colombia y Ecuador, lo adoptaron por suyo con sólo algunos cambios leves. En él se inspiraron también los Códigos civiles de Uruguay, Venezuela, El Salvador, Honduras, Nicaragua y de otros países" (*Id.*, p. 403).

[95] *Id*.

[96] Para uma perspectiva histórica da extraterritorialidade, v. Stephen Neff, *Justice Among Nations: A History of International Law*, 315–17, 358–59.

Também seria possível pensar em suas duas dimensões: uma onde a conduta ocorreu e a outra onde o impacto da conduta é sentido[97].

Segundo Brigitte Stern, "de uma maneira geral, podemos dizer que há extraterritorialidade da aplicação de uma norma, se o processo de aplicação em todo ou em parte se desdobra fora do território do Estado que a elaborou"[98]. De particular relevância é sua distinção entre a extraterritorialidade no sentido material (*au sens matériel*)[99] e no sentido processual (*au sens procedural*)[100], que refletem, de certo modo, a jurisdição para prescrever e para adjudicar e implementar[101].

Diante dessas distinções, a autora aponta três tipos de situações com elementos de extraterritorialidade. Uma em que há implementação extraterritorial (*mise en œuvre extraterritoriale*) de uma norma territorial – quando uma autoridade estrangeira aplica o direito de outro Estado relativamente a atos ou fatos ocorridos *dentro* do território deste –; a implementação extraterritorial de uma norma extraterritorial – quando uma autoridade estrangeira aplica o direito de um terceiro Estado a atos ou fatos ocorridos *fora* do território deste –; e implementação territorial de uma norma extraterritorial (denominada pela autora

---

[97] Tradução livre do inglês em Timothy R. Holbrook, "What Counts as Extraterritorial in Patent Law?", *Boston University Journal of Science and Technology Law* 25 (2019): 318 ("At its most general, one can think of extraterritoriality as 'the application of one country's laws to events occurring outside that country's borders. One can also think of two dimensions to this issue: where the conduct occurred and where the impact of the conduct is felt").

[98] Tradução livre do francês em Brigitte Stern, "L'extra-territorialité 'revisitée': où il est question des affaires Alvarez-Machain, Pâte de Bois et de quelques autres...", 1992, 242 ("De façon générale, on peut dire qu'il y a extraterritorialité de l'application d'une norme, si tout ou partie du processus d'application se déroule en dehors du territoire de l'Etat qui l'a émise").

[99] *Id.*, 243 ("L'extraterritorialité – au sens matériel – fait référence au champ d'application spatial d'une norme. En d'autres termes, on dira qu'une norme reçoit une application extraterritoriale lorsqu'elle s'applique à des situations se déroulant en dehors du territoire de l'Etat qui l'émise ; tandis qu'on parlera d'application territorial lorsqu'une norme s'applique à des situations se déroulant sur le territoire de l'Etat qui l'a émise. Il convient de noter que le référant, permettant de cerner la territorialité ou l'extraterritorialité de l'application d'une norme, est toujours le territoire de l'Etat auteur de cette norme").

[100] *Id.*, 243 ("L'extraterritorialité – au sens procédural – fait référence à l'organe de mise en œuvre d'une norme : l'extraterritorialité peut en effet également avoir un sens procedural, à savoir qu'elle peut résulter d'une application d'une norme par des autorités extérieures à l'Etat auteur de la norme. Dans cette hypothèse, il existe bien un aspect d'extraterritorialité, puisque le processus d'application de la norme se déroule à l'extérieur de l'Etat qui l'a émise : pour clarifier les choses, on pourrait parler pour décrire cette configuration, de 'mise en œuvre extraterritoriale' du droit").

[101] *Id.*, 249 (apontando que, ao contrário, o efeito extraterritorial de uma norma "est exactement inverse, puisqu'il s'agit de la compétence de 'l'Etat d'accueil' de la norme par rapport à la norme de 'l'Etat d'origine'").

aplicação extraterritorial direta) – a autoridade do Estado do direito (por isso territorial) implementa norma de seu direito a atos ou fatos ocorridos no exterior[102].

Cedric Ryngaert observa que o termo extraterritorialidade causa confusão. Para o internacionalista, a "jurisdição extraterritorial" deveria implicar que um Estado exerce a sua jurisdição sem nenhum liame territorial, embora o termo seja normalmente usado em um contexto em que os Estados exercem a jurisdição com base em algum ponto de contato, ainda que não exclusivo, com o território. O autor ainda esclarece que o termo é apenas preciso se se referir ao exercício da jurisdição sobre pessoas, propriedade ou atividades que não possuam nexo algum com o Estado regulador, ou seja, um exercício baseado no princípio da jurisdição pessoal, protetiva ou universal[103].

O exercício de jurisdição extraterritorialmente não é *per se* contrário ao direito internacional; mas, a fim de que esse exercício seja justificado, é preciso que seja razoável, "o vínculo justificador da [jurisdição] extraterritorial não deve ser fortuito ou desprovido de significação". Para Stern, deve haver uma "certa adequação entre o conteúdo da norma e o tipo de vínculo sobre o qual a aplicação extraterritorial da norma se funda".[104][105]

No caso do direito público, existe o que Lowenfeld denominou tabu da sua aplicação extraterritorial[106], que corresponde ao "mito da territorialidade absoluta do direito público"[107]

---

[102] *Id.*, 243–44 (considerando que a aplicação extraterritorial direta "est la plus problématique au regard d'éventuels conflits de souverainetés entre Etats", ainda que existam situações admitidas no direito internacional envolvendo a aplicação extraterritorial).

[103] Cedric Ryngaert, *Jurisdiction in International Law*, 7.

[104] Tradução do original: "Cet exercise doit être raisonnable, le rattachement justificant la compétence extraterritoriale ne doit pas être fortuit ou dénué de signification. Nous dirions que doit exister une *certaine adéquation entre le contenu de la norme et le type de rattachement sur lequel l'application extraterritoriale de la norme se fonde*". Brigitte Stern, "L'extra-territorialité 'revisitée': où il est question des affaires Alvarez-Machain, Pâte de Bois et de quelques autres...", 1992, 252.

[105] Alex Mills, "Rethinking Jurisdiction in International Law", 207 (chamando a atenção de que a existência de regras de conexão baseadas no domicílio ou na residência – que envolveriam, para o professor da UCL, uma conexão entre a pessoa e o local, a qual reflete uma presença habitual e um vínculo com o território – sugeriria que se tomar a territorialidade e a nacionalidade como a base primordial para a jurisdição seria por demais restritivo).

[106] Andreas Lowenfeld, *Public Law in the International Arena : Conflict of Laws, International Law, and Some Suggestions for Their Interaction*, 1979, 163:322–26 (resgatando o que pode ter sido a primeira enunciação do tabu, no caso Holman c. Johnson, por Lord Mansfield: " or no country ever takes notice of the revenue laws of another"); William S. Dodge, "Breaking the Public Law Taboo", *Harvard International Law Journal* 43 (2002): 161–235 (fazendo uma análise crítica sobre esse tabu).

[107] Brigitte Stern, "L'extra-territorialité 'revisitée': où il est question des affaires Alvarez-Machain, Pâte de Bois et de quelques autres...", 1992, 255. A autora aponta, na mesma obra (296–300), alguma evolução na matéria nas últimas décadas (escrevendo no início dos anos 1990) e afirma que se admite a implementação extraterritorial de uma norma de direito público territorial.

citado por Stern, isto é, uma visão de que o direito público só se aplica territorialmente. Não se trata, aqui, de discussão acerca da realização de atos, nos limites territoriais de um Estado, que só podem ser praticados por autoridades por ele constituídas[108], mas do direito material subjacente à questão ser de direito público.

Uma outra questão relaciona-se ao alcance territorial de uma norma. Para determinar-se o seu alcance, no caso *Morrison c. National Australia Bank Ltd.*[109], a Suprema Corte dos EUA adotou como critério a intenção do legislador[110]. Como explica Carmen Tiburcio:

> That is, if the statutory focus (the element of the claim the statute primarily addresses) takes place abroad, jurisdiction is extraterritorial; if the focus takes place internally, jurisdiction is territorial[111].

É possível que o próprio legislador defina no texto legal os limites do alcance da norma, como no caso de ficções jurídicas que tomam determinado local como território do Estado[112]. Com isso, pode-se concluir que o princípio da territorialidade não é absoluto no que toca à jurisdição para prescrever.

No caso *RJR Nabisco, Inc. c. European Community*[113], a Suprema Corte dos EUA definiu um método em duas etapas para determinar a aplicação ou não da denominada presunção contra a extraterritorialidade dos atos do Congresso. Em primeiro lugar, uma corte deve avaliar se a presunção foi contraditada pelo texto da própria lei, quando esta dá uma indicação clara e afirmativa de que ela se aplica extraterritorialmente. Mesmo sem isso, contudo, é possível que exista a proteção pretendida. A segunda etapa consiste em determinar se o caso envolve uma aplicação da lei com base no seu foco. Se a conduta relevante para a lei

---

[108] Por exemplo, a Constituição ederal do Brasil veda o atendimento de requisição de documento ou de informação de natureza comercial feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, sem a autorização do Poder competente (art. 181).

[109] Morrison c. National Australia Bank Ltd., 561 U.S. 247, 130 S. Ct. 2869 (2010).

[110] Timothy R. Holbrook, "Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages", *Notre Dame Review* 92, nº 4 (2017): 1755–56 (apontando que a Suprema Corte afirmou que "[w]hen a statute gives no clear indication of an extraterritorial application, it has none" e que "the presumption against extraterritorial application would be a craven watchdog indeed if it retreated to its kennel whenever some domestic activity is involved in the case"); Sapma Kumar, "Patent Damages Without Borders", *Texas Intellectual Property Law Journal* 25 (2017): 83 (afirmando que, no caso, a Suprema Corte decidiu que o Securities and Exchange Act não se aplica a negócios de investimentos estrangeiros que tenham impacto doméstico).

[111] Carmen Tiburcio, *The Current Practice of International Co-Operation in Civil Matters*, 2018, 393:63. Tradução livre: "Ou seja, se o foco legal (o elemento da reivindicação que o estatuto aborda principalmente) ocorre no exterior, a jurisdição é extraterritorial; se o foco ocorre internamente, a jurisdição é territorial."

[112] Isso é relevante para a configuração da infração de patente em situações em que o local do ato não é, a rigor, no território do foro como, por exemplo, em atos praticados na internet.

[113] RJR Nabisco, Inc. c. European Cmty. - 136 S. Ct. 2090 (2016).

em questão tiver ocorrido dentro dos EUA, eventuais outros atos extraterritoriais não serão suficientes para impedir a sua aplicação[114].

Com relação à jurisdição para adjudicar, abordagens mais modernas questionam o que consideram como indevida maleabilidade das concepções tradicionais. No que toca o exercício da jurisdição pelas cortes nacionais, as "regras fixadoras da jurisdição eram tradicionalmente consideradas normas de caráter eminentemente técnico"[115], as quais podiam ser manipuladas mais facilmente[116].

Hoje, busca-se que o Estado tenha um contato genuíno e próximo com os fatos, de modo que a alocação de jurisdição seja justa, previsível e razoável[117]; e entende-se que "o processo

---

[114] Timothy Holbrook, "Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages", 1757 (explicando que esse "teste" elaborado pela Suprema Corte no caso *Nabisco* serve para avaliar o alcance extraterritorial de qualquer texto normativo dos EUA, não importando se regula a conduta, oferece tutelas ou simplesmente confere jurisdição).

[115] Carmen Tiburcio, *Extensão e limites da jurisdição brasileira: competência internacional e imunidade de jurisdição*, 137; Horatia Muir Watt, "Private International Law Beyond the Schism", 2011, 354 ("Yet in the main—and of course with notable individual exceptions—the private international law field appears to be directing its attention to much narrower, and indeed highly technical, issues, with little awareness of or interest in their governance implications").

[116] Para uma crítica ao direito internacional privado, v. Horatia Muir Watt, "Private International Law Beyond the Schism", *Transnational Legal Theory* 2(3) (2011): 347–427. Para um chamado a um uso ético do direito internacional privado, em vista de sua tecnicidade v. Ralf Michaels, "Private International Law as an Ethic of Responsivity", em *Diversity and Integrations in Private International Law* (Edinburgo: Edinburgh University Press, 2019), 11–27. Para uma exposição visando a aplicação dos direitos humanos ao direito internacional privado, v. André de Carvalho Ramos, "Universal, Tolerante e Inclusivo: Uma Nova Racionalidade Para o Direito Internacional Privado na Era dos Direitos Humanos", *Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito PPGDDir./UFRGS* XV, nº 2 (2020): 107–37.

[117] Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, 2016, 118; Carmen Tiburcio, *The Current Practice of International Co-Operation in Civil Matters*, vol. 393, Collected Courses of the Hague Academy of International Law (Hague Academy of International Law, 2018), 70, http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789004392748_01 (apontando que, em resumo, a base primária para a jurisdição para adjudicação é "a reasonable link between the case and the State. This link may be due to the defendant or to the claim itself").

civil internacional deve também prestigiar a autonomia privada[118], garantir a boa administração da justiça e proteger o indivíduo[119], notadamente garantindo-lhe o acesso à justiça[120]".[121]

A exigência de contato genuíno, contudo, pode terminar por impedir o acesso à justiça. No caso *Kiobel c. Royal Dutch Petroleum Co.*[122], a Suprema Corte considerou a questão de se uma ação poderia ser proposta contra empresas neerlandesas, britânicas e nigerianas sob o *Alien Tort Statute* (ATS) – o qual, embora não regule condutas no exterior, permite que as cortes

---

[118] A teor do art. 24 (que trata das competências exclusivas), "4" (relativo a registro e validade de propriedade industrial) do Regulamento (UE) 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que toca a disputas envolvendo direitos de propriedade industrial, a autonomia da vontade das partes é relegada a uma posição inferior, embora isso não signifique dizer que inexista. Igualmente, a Convenção da Haia sobre Acordos de Eleição do oro de 2005 exclui do âmbito de aplicação: "n) validade de direitos de propriedade intelectual que não sejam direitos de autor e direitos conexos; o) violação de direitos de propriedade intelectual distintos dos direitos de autor e direitos conexos, excepto se o processo é ou podia ter sido intentado por incumprimento de um contrato entre as partes relativamente a esses direitos". Disponível em: https://assets.hcch.net/docs/159876c6-c884-4dd1-9b06-c03ea660ec43.pdf. Acesso em: 10/08/2021.

[119] Reflexo do reconhecimento, no plano internacional, da centralidade da proteção dos direitos humanos. Historicamente, para o direito internacional, o vínculo entre o Estado e o indivíduo se dava no conceito de nacionalidade, aspecto ainda relevante para o direito internacional. Contudo, atualmente, o indivíduo passou a ser reconhecido como um participante e sujeito de direito internacional. Sobre o tema v.: Malcolm Shaw, *International Law*, 188–89; Antônio Augusto Cançado Trindade, *The Access of Individuals to International Justice*, vol. XVIII, The Collected Courses of the Academy of European Law (New York: Oxford University Press, 2011) (recuperando as origens históricas da pessoa humana como sujeito de direito internacional); rancisco Rezek, *Direito Internacional Público: Curso Elementar*, 152 (em sentido contrário, "[n]ão têm personalidade jurídica de direito internacional os indivíduos").

[120] Sobre acesso à justiça, v. Mauro Cappelletti, *Processo, ideologias e sociedade*, trad. Elício de Cresci Sobrinho (Porto Alegre: Sergio Antonio abris, 2008), 379–97 (discorrendo sobre as dimensões do direito e o acesso à justiça como programa de reforma e método de pensamento); Luigi Paolo Comoglio, *La garantía constitucional de la acción y el proceso civil*, trad. César E. Moreno Mori (Lima: Raguel, 2016), 151–223 (analisando o acesso à justiça na Constituição da República Italiana); Marco Antonio dos Santos Rodrigues, *A modificação do pedido e da causa de pedir no processo civil* (Rio de Janeiro: GZ, 2014), 125–42 (analisando a evolução do conceito de acesso à justiça e de sua eficácia); Luigi Paolo Comoglio, "Garanzie minime del 'giusto processo' civile negli ordinamenti ispano-latino americani", em *Etica e técnica del "giusto processo"* (Turim: G. Giappichelli, 2004), 389–421 (abordando a exigência de um regime uniforme de garantia jurisdicional mínima, inclusive com a elaboração de um sistema transnacional de garantia mínima pela justiça civil); Nicolò Trocker, *Processo Civile e Costituzione* (Milão: Giuffrè, 1974), 91–157 (analisando a relação dos cidadãos e o Estado nas constituições alemã e italiana, considerando o alargamento das funções do Poder Judiciário como garantidor dos direitos fundamentais); Benedetta Ubertazzi, "Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law", 414–15 (apontando que o direito de acesso à justiça não é um direito absoluto e que se reconhece a possibilidade de restringi-lo, desde que, conforme a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, tais restrições tenham um objetivo legítimo e sejam proporcionais).

[121] Carmen Tiburcio, *Extensão e limites da jurisdição brasileira: competência internacional e imunidade de jurisdição*, 137. Para uma discussão destacando o princípio do acesso à justiça no contexto da temática das disputas transfronteiriças em matéria de propriedade intelectual, v. Benedetta Ubertazzi, "Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law", 383 ("To avoid denial of justice, a domestic court must exercise its jurisdiction over a claim of an alien where two conditions are met: first, where the case is linked to the forum State; and second, where no efficient alternative forum is available from which the applicant may seek redress").

[122] Kiobel c. Royal Dutch Petro. Co. - 569 U.S. 108, 133 S. Ct. 1659 (2013).

federais americanas reconheçam certas ações com base em normas de direito internacional – por atos praticados fora dos EUA. A Suprema Corte, interpretando o ATS seguindo a presunção contra a extraterritorialidade, concluiu que os atos não eram suficientemente ligados ao território dos EUA[123].

Proximidade, soberania e acesso à justiça[124] são considerados princípios estruturantes do processo civil internacional (jurisdição para adjudicar) contemporâneo.

O primeiro, para que a jurisdição mais adequada seja aquela que decidirá o caso, evitando-se os chamados foros exorbitantes (aqueles sem vínculos próximos com a controvérsia)[125]. O segundo permanece fundamento direto de diversas normas fixadoras de jurisdição, inclusive em casos envolvendo patentes, para "proteger atos de autoridades públicas locais" e "em hipóteses de políticas públicas"[126]. Por fim, o acesso à justiça pode ser destacado como um novo princípio, com fundamento em diversos instrumentos de direitos humanos[127].

---

[123] Timothy Holbrook, "Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages", 1756–57.

[124] Importante notar que o acesso à justiça liga-se ao princípio do *forum necessitatis*, também considerado uma norma do direito internacional público geral adotado para exercer jurisdição em particular em casos de direito de família, mas também em questões comerciais, em que se verifique não ser razoável ajuizar a ação no exterior. Em geral exige-se alguma conexão com o Estado do foro. V. Benedetta Ubertazzi, "Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law", 384–95.

[125] Vale também apontar que o princípio, denominado por Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2ª ed (São Paulo: Almedina, 2020), 293, como "a conexão mais estreita", também pode ser invocado para a determinação do direito aplicável, apesar de parecer ao professor da Universidade de Lisboa "muito limitada a possibilidade de se afastar a aplicabilidade da *lex protectionis* com base nas cláusulas em apreço" (i.e., cláusulas de exceção à regra geral da lei do foro) (294). Conforme o autor, é "um outro desvio à competência genérica da *lex loci protectionis*" (...) "Admite-se, assim, que o próprio julgador determine, em função das circunstâncias do caso concreto, a lei aplicável à titularidade dos direitos de propriedade industrial". O autor faz, ainda, referência à proposta ambiciosa do *American Law Institute* relativa aos princípios sobre jurisdição, direito aplicável e decisões em disputas transfronteiriças, na qual "a regra da territorialidade não se aplicará" (...) "sempre que a atividade ilícita tiver caráter ubíquo e forem invocadas as leis de diversos Estados" (293):
"Residual Principles Regarding Choice of Law
§ 321. Law or Laws to Be Applied in Cases of Ubiquitous Infringement
(1) When the alleged infringing activity is ubiquitous and the laws of multiple States are pleaded, the court may choose to apply to the issues of existence, validity, duration, attributes, and infringement of intellectual property rights and remedies for their infringement, the law or laws of the State or States with close connections to the dispute (…)" Disponível em: https://wipolex.wipo.int/ar/text/500351.

[126] Carmen Tiburcio, *Extensão e limites da jurisdição brasileira: competência internacional e imunidade de jurisdição*, 140. Afinal, a patente pode ser considerada um instrumento de política pública voltada à inovação e ao crescimento econômico.

[127] Segundo Carmen Tiburcio, na Declaração Universal de Direitos Humanos (art. 8º), no Pacto Internacional sobre direitos Civis e Políticos (art. 14), na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8º), na Convenção Europeia de Direitos Humanos (art. 6º) e na Constituição ederal (art. 5º, XXXV). Para Alex Mills, "Rethinking Jurisdiction in International Law", com o surgimento de novos princípios voltados à proteção humana, o exercício da jurisdição deixou de ser um direito ou um poder dos Estados, para se tornar um dever. Para Benedetta Ubertazzi, "Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law", 382,

Isso não significa que a base territorial tenha deixado de ter primazia em questões de jurisdição, mas certamente não é um critério absoluto[128].

"[t]o avoid the denial of justice to aliens and to grant them the right of access to domestic courts, a general principle of public international law developed that requires a State to exercise jurisdiction even where it lacks international jurisdiction".

[128] Benedetta Ubertazzi, "Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law", 378–79 (contra as regras de jurisdição exclusiva, argumentando que não se baseiam no costume internacional, mas sim em razões políticas e oportunísticas criticáveis, incluindo quanto à tese incontroversa sobre os direitos relativos a bens imóveis: "even though certain domestic or conventional norms of a soft law or a hard law nature allocate international jurisdiction exclusively to the courts of the State where the immovable object is located, those norms are not the expression of a rule of customary public international law").

1.3 O Direito de Patentes: Aspectos Gerais

Concedem-se patentes para invenções que contenham algum mínimo aspecto novo de inventividade[129]. A origem da proteção estatal da propriedade intelectual remonta à Renascença, quando, em 19 de junho de 1421, a República de Florença, por meio de um estatuto particular, concedeu a primeira patente de invenção ao arquiteto Filippo Brunelleschi, pela qual terceiros ficavam proibidos, pelo período de três anos, de possuir ou operar quaisquer meios novos de transporte aquático no território florentino ou transportar carga nessas novas embarcações, sem o seu consentimento[130].

As próximas duas seções tratarão de dois aspectos do direito de patentes relevantes para a discussão acerca da territorialidade. A primeira trará aspectos gerais básicos sobre esse direito, isto é, tratará dos direitos conferidos ao titular de uma patente para relacioná-los ao tema desta dissertação. Após, as principais modalidades de ações judiciais envolvendo patentes serão indicadas, mais uma vez tendo-se em mente a sua relação com a discussão acerca da territorialidade das patentes.

1.3.1 Direitos conferidos ao titular da patente

A lei de propriedade industrial brasileira confere ao titular de patente o direito de impedir terceiro de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto de patente e processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (art. 42 da Lei 9.279/96[131]).

---

[129] Cornish, Aplin, e Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, pt. 1–005.

[130] Gretchen Ann Bender, "Clash of the Titans: The Territoriality of Patent Law vs. The European Union", *IDEA - The Journal of Law and Technology* 40, nº 1 (2000): 50 (chamando a atenção de que essa patente antecede o Statute of Monopolies de 1963 inglês, frequentemente apontado como precursor do sistema de patentes).

[131] "Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos (...)". (BRASIL, "Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996", http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm).

O Acordo TRIPS, em seu artigo 28[132], prevê o direito exclusivo de titular de patente de "evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem à venda, vendam, ou importem" objeto de patente[133]. De modo similar, no direito americano, a patente faz surgir ao titular o direito de excluir terceiros de fazer, usar, vender ou importar o invento patenteado[134].

Já na Europa, o art. 64 da Convenção Europeia de Patentes estabelece que "a patente europeia confere ao seu titular (...) os direitos conferidos às patentes nacionais", de modo que estes devem ser buscados na legislação dos Estados parte dessa convenção[135].

Denis Borges Barbosa afirma que, "na sua formulação clássica, [a patente] é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia"[136]. Para Masur e Ouellette, "a *patent* is a government-granted intellectual property right over a new invention, which can range from a new pharmaceutical to a software

---

[132] BRASIL, "Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, Anexo 1C do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, assinado em Marraquexe em 15 de abril de 1994, Decreto nº 1.355, de 13 de dezembro de 1994", 30 de dezembro de 1994, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm.
"Artigo 28 / Direitos Conferidos

1. Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos: (a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos aqueles bens; (b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloquem a venda, vendam ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo.
2. Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença."

[133] Nuno Pires de Carvalho, *Acordo TRIPS comentado: desenhos, industriais, patentes, informação confidencial, contratos de licença, controvérsias e normas intertemporais*, vol. 2 (Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020), 133.

[134] Jonathan S. Masur e Lisa Larrimorre Ouellette, *Patent Law: Cases, Problems, and Materials*, 2021, 301, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3720846.

[135] Nesse sentido, na rança, segundo Séverine Visse-Causse, *Droit de la propriété intellectuelle*, 2ª (Issy-les-Moulineaux: Gualino, 2017), 145: "Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon (CPI, art. L. 615-1, al. 1er). Il en est ainsi de la fabrication, de l'offre, de la mise dans le commerce, de l'utilisation ou bien de l'importation ou de la détention du produit objet du brevet et cela sans autorisation. Est également une contrefaçon l'utilisation sans le consentement du propriétaire du brevet, l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou encore l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation ou la detention du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet (CPI, art. L. 613-3)". No Reino Unido, segundo Lionel Bently et al., *Intellectual Property Law*, 5ª ed (Oxford: Oxford University Press, 2018), cap. 22: "[S]ection 60(1) covers a wide array of activities, from the making or using of a product or a process, through to the sale or import of the product. As a result most, if not all, commercially valuable activities fall within the owner's control".

[136] Denis Borges Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2ª ed, vol. 2 (Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017), 1099.

algorithm”[137]. O sistema[138] de patentes serve, desde seu início, para a promoção da tecnologia, por meio de uma barganha[139][140]: o Estado confere o direito de excluir terceiros ao inventor, que apresenta a sua invenção à sociedade[141]. Segundo Bill Cornish, atualmente, o debate sobre os objetivos básicos do sistema de patente centra-se na ideia de que as patentes buscam oferecer dois tipos de impulsos em direção à eficiência técnica e assim aumentar a riqueza da comunidade como um todo: o de encorajar novas invenções com sua colocação em uso e o de partilhar informação sobre a invenção que seria restrita[142].

Vale lembrar, ainda, que, no Brasil, o sistema de patentes tem fundamento constitucional. A Constituição dispõe, no seu art. 5 , inc. XXIX, o seguinte[143]:

> XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas,

---

[137] Jonathan S. Masur e Lisa L. Ouellette, *Patent Law: Cases, Problems, and Materials*, 10.

[138] Daniel C. K. Chow e Edward Lee (citados em Cláudio Lins de Vasconcelos, *Mídia e Propriedade Intelectual: A Crônica de um Modelo em Transformação* (Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010), 40), a propósito do termo sistema, questionam o seu uso por denotar certo nível de uniformidade, o que poderia não ser apropriado ao conjunto de vários acordos internacionais e normas internas sobre a matéria.

[139] Ivan B. Ahlert e Eduardo G. Camara, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial* (São Paulo: Atlas, 2019), 3 (argumentando que “o titular de uma invenção passa a ter uma importante vantagem competitiva para auferir ganhos e compensar seus investimentos durante o período de vigência da patente. A sociedade, por outro lado, se beneficia do sistema de patentes, pelo fato de esse proporcionar um fluxo de novas invenções que abrangem tecnologias nas mais diferentes áreas, como saúde, transportes, energia, comunicações, dentre outras. Ao fim da vigência das patentes, essas novas invenções passam a ser de domínio público”).

[140] Enunciada pela Suprema Corte do Reino Unido, por exemplo, no caso *Unwired* [2020] UKSC 37, que será relatado mais adiante: “The patent bargain is this: an inventor receives the reward of a time-limited monopoly of the industrial use of its invention in return for disclosing the invention and dedicating it to the public for use after the monopoly has expired”.

[141] Jonathan S. Masur e Lisa L. Ouellette, *Patent Law: Cases, Problems, and Materials*, 10 (ensinando que “[t]he basis rationale for granting inventors these exclusionary rights is to provide incentives to create new inventions in the first place. The problem for innovators is that it is frequently much more expensive to create a new invention in the first place than it is to copy one. Imagine a firm that spends a substantial amount of money researching and developing a new invention, such as a prescription drug, and then begins selling it. Competitors could swoop in, copy the drug, and then sell it at a lower price. These competitors would bear only the cost of producing the drug itself. They would not have to recoup any initial expenditures in R&D. [Think about how much cheaper it usually is to buy the generic version of a drug than the brand-name version.] Accordingly, the competitors could undercut the firm that invented the drug and force it out of business [or cause it to lose money]. With the looming threat of being undersold like this, what firm would want to invest on R&D in the first place, knowing that it might never recoup its investment? The result could be a reduction in innovation, to all of our detriment. Patent law solves this problem by giving the inventor a right to exclude competitors for a limited period. This prevents it from being undersold, allows it to charge higher prices, and thereby enables it to recoup its R&D investments. Patents thus make it more profitable for a firm to invest in innovation”).

[142] Cornish, Aplin, e Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, pt. 3–037.

[143] BRASIL, “Constituição da República ederativa do Brasil”, 1988.

> aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

A Constituição dos EUA também outorga ao Congresso daquele país poderes "[p]ara promover o progresso da ciência e das artes úteis, garantindo por períodos limitados aos autores e aos inventores o direito exclusivo a seus respectivos escritos e descobertas"[144] (artigo I, seção 8, cláusula 8, conhecida como "IP Clause")[145]. O Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFEU), em seu art. 118 , também prevê o estabelecimento de "medidas relativas à criação de títulos europeus, a fim de assegurar uma proteção uniforme dos direitos de propriedade intelectual na Europa"[146]. À luz disso, é possível extrair que as patentes têm uma relação próxima com os objetivos dos Estados e as suas políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e tecnológico.

Uma das questões envolvendo patentes e o princípio da territorialidade refere-se à localização[147] de ato potencialmente violador a um direito de patente. Caso se parta da premissa de que a patente confere direitos puramente de base territorial, pode-se questionar se atos de infração a esses direitos devem ser praticados, necessária e integralmente, no território estatal, para que se configure uma violação a uma patente concedida nesse mesmo território[148]. Nesse sentido, é preciso observar que o direito material define diferentes atos (autônomos entre eles) constitutivos de uma violação a um direito de patente.

Para se fazer jus, no caso concreto, ao direito de excluir terceiro relativamente a um produto ou processo, o titular da patente deve demonstrar que o produto ou o processo do terceiro atende a todas as limitações da reivindicação patenteada[149].

Patentes geralmente se referem a intangíveis. Os direitos conferidos pelas patentes não se ligam a uma encarnação particular e física da invenção. Ao contrário, o inventor descreve a

---

[144] EUA, "Constitution of the United States", 1787. Tradução livre do original: "[t]o promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries."

[145] Jonathan S. Masur e Lisa L. Ouellette, *Patent Law: Cases, Problems, and Materials*, 31.

[146] UE, "Tratado sobre o uncionamento da União Europeia", 2012, http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj.

[147] Localizar no sentido de *determinar o lugar*. Segundo Graeme Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 726, "[l]ocalization is the classic tool by which courts bring a multistate dispute within the control of single law."

[148] Pode-se discutir, nesse sentido, se a jurisdição deve fixar-se ao local da conduta ou ao local dos efeitos, a depender da abrangência que se deseje dar aos poderes do Estado julgador. De modo mais restrito, pode-se limitá-la ao local dos atos que causam inicialmente a infração. Graeme Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 774–766.

[149] Jonathan S. Masur e Lisa L. Ouellette, *Patent Law: Cases, Problems, and Materials*, 301.

sua invenção no documento da própria patente. Essa descrição por escrito e as reivindicações determinam os direitos exclusivos do detentor da patente[150]. Nesse sentido, é necessário assinalar que são partes integrantes das patentes relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenho. Fixemo-nos nos dois primeiros.

O relatório descritivo serve para permitir o correto entendimento da invenção protegida[151]. Tem a seguinte finalidade:

> proporcionar uma descrição geral sobre a área de aplicação do invento, o estado da técnica mais relevante do conhecimento do depositante, os problemas que existem no estado da técnica considerado, os objetivos do invento, o invento em si de forma genérica e suas vantagens e um ou mais exemplos de concretização desse invento, de preferência descritos com base em desenhos[152].

A extensão da proteção conferida pela patente é determinada pelo teor das reivindicações[153]. O escopo da proteção, assim, é definido pelas reivindicações da patente, ainda que devam ser interpretadas conforme o relatório descritivo e, se houver, os desenhos. Disso deriva que resta configurada a exploração de determinado invento patenteado, quando se verifica a correspondência do produto ou do processo com a reivindicação (ou as reivindicações) da patente.

As invenções podem ser descritas em níveis diferentes de abstração, de modo que os inventores buscam diversas reivindicações em sua patente[154]. As reivindicações de uma patente podem ser, basicamente, de duas categorias: as reivindicações independentes e as dependentes.

As reivindicações independentes definem todas as características essenciais de um invento, "de tal modo que, em princípio, para que se configure a infração de uma patente é necessário que o produto ou o processo de um terceiro possua *todas* as características de ao menos uma das reivindicações independentes de uma patente"[155].

---

[150] Timothy R. Holbrook, "Method Patent Exceptionalism", *Iowa Law Review* 102, nº 3 (março de 2017): 1003.

[151] "Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução".
"Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção".

[152] Ivan B. Ahlert e Eduardo G. Camara, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial* (São Paulo: Atlas, 2019).

[153] "Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos".

[154] Jonathan S. Masur e Lisa S. Ouellette, *Patent Law: Cases, Problems, and Materials*, 27.

[155] Ivan B. Ahlert e Eduardo G. Camara, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial* (São Paulo: Atlas, 2019), 25.

Já as reivindicações dependentes se referem a uma reivindicação anterior, sem a qual não subsistem por si só[156]. Ao introduzirem novas características, as reivindicações dependentes têm, por consequência, escopo menor em relação às reivindicações das quais dependem. Para estabelecer a configuração de infração, ao titular da patente incumbe apenas demonstrar a correspondência entre uma reivindicação independente e o produto ou processo.

Nesse sentido, cumpre distinguir as reivindicações relativas a produto das de processo. A LPI, em seu art. 42, garante ao titular da patente excluir a exploração de "produto objeto de patente" (inciso I) e "processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado" (inciso II)[157]. Assim, há reivindicações que protegem uma coisa tangível ou objeto físico determinável[158]; mas há também muitas reivindicações, sobretudo em patentes mais recentes, que cobrem um processo ou um método contendo uma série de etapas[159]. A dinâmica da intangibilidade das patentes é ainda maior nesse tipo de reivindicação, pois não cobre necessariamente algo físico, senão as etapas de um processo[160]. Para configurar a infração de uma reivindicação que cubra um processo, é preciso que todas as etapas da reivindicação sejam implementadas[161].

---

[156] É possível que uma patente tenha seu escopo reduzido em razão de ação de nulidade e que uma reivindicação independente seja anulada, mas que uma reivindicação dependente seja considerada suficiente para manter a patente (Ahlert e Camara, 28).
A reivindicação dependente possui mais limitações, isto é, é menos abrangente do que a reivindicação independente. Naturalmente, tentativas de terceiro de modificar seu produto ou processo para evitar a infração (*design around*) da reivindicação menos abrangente tendem a ser mais bem sucedidas.

[157] BRASIL, "Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996".

[158] Denis Borges Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2017, 2:1272.

[159] Jonathan S. Masur e Lisa L. Ouellette, *Patent Law: Cases, Problems, and Materials*, 27; Denis Borges Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2017, 2:1271 (ensinando que, "quando a tecnologia consiste na utilização de certos meios para alcançar um resultado técnico através da ação sobre a natureza, tem-se no caso uma patente de processo").
A lei brasileira prevê tanto um processo patenteado quanto um produto obtido diretamente por um processo patenteado. A lei prevê a inversão do ônus da prova em disputas envolvendo violação do direito de patente de processo (art. 42 §2º).

[160] Timothy Holbrook, "Method Patent Exceptionalism", março de 2017, 1003 (ilustrando com o exemplo de uma companhia que constrói uma fábrica para utilizar um processo patenteado de produção de uma substância química, a qual não violaria uma patente relativa ao método por si só; a infração apenas ocorreria quando alguém implementar, na fábrica, os métodos; a construção da fábrica não é suficiente).

[161] Jonathan S. Masur e Lisa L. Ouellette, *Patent Law: Cases, Problems, and Materials*, 28. O direito americano prevê os elementos de reivindicação *means-plus-function*, que permitem expressar um elemento como um meio ou etapa para uma função específica. Reivindicações podem, ainda, ser redigidas em outros formatos. O TRIPS (art. 34) e a LPI (art. 42, §2º) preveem a possibilidade de inversão do ônus da prova em causas versando alegação de infração de processo patenteado.

A infração, assim, nada mais é do que a realização de um ato previsto em lei (usar, vender, ofertar etc) relativamente a um produto ou processo que corresponda a uma reivindicação da patente. A prática da conduta prescrita em lei faz surgir ao titular da patente o direito de (se necessário indo a juízo para) impedir aquele que a pratica. Não há infração se não há prática de ato prescrito em lei, tampouco o há se o ato for relativo a um produto ou processo não patenteado. A infração, assim, consiste na ocorrência simultânea de um fato (a correspondência entre reivindicação e produto ou processo) e um ato jurídico (uma conduta prescrita em lei).

A Lei da Propriedade Industrial prevê outros atos, além dos apontados no início desta seção. Com relação aos crimes contra as patentes, os arts. 183 e 184 acrescem aos verbos indicados acima os de exportar, expor, ter em estoque, ocultar ou de receber. O §1 do art. 42 define a hipótese de infração indireta, e o art. 185 define como crime o ato de fornecer componente patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, induzindo-se a exploração do invento[162].

A infração de uma patente pode-se dar de diferentes modos. A infração pode ser direta, quando ocorre o que se denomina infração literal, em que cada elemento da reivindicação é implementado; ou infração por equivalência, quando o produto tem uma característica que realize a mesma função na mesma maneira e para o mesmo resultado da patente. A infração indireta, por sua vez, ocorre quando um agente é induzido a infringir diretamente ou quando há a contribuição, por meio da venda de algo adaptado para a infração, para que terceiro infrinja diretamente[163].

O direito americano inclui, ainda, a chamada infração dividida, a qual se configura quando, na hipótese de diferentes agentes realizarem etapas distintas de uma patente de processo, exista um ator que dirija ou controle a conduta[164][165]. No caso da infração

---

[162] BRASIL, "Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996".

[163] "Art. 42. (...) § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo".
"Art. 185. ornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente".

[164] §271(a), (e)-(g).

[165] Timothy Holbrook, "Method Patent Exceptionalism", março de 2017, 1047–49 (apontando que, nesse cenário, a proteção é excepcional e, por isso, menor; a infração dividida pode ocorrer na internet, quando um usuário de uma invenção não possuir todas as partes constitutivas da invenção; e as cortes se baseiam no conceito de *vicarious liability* – responsabilidade indireta).

transfronteiriça (*cross-border*), aquele direito prevê como infrator o ato de exportação de componentes de invenção patenteada de modo a induzir a sua combinação no exterior ou onde os componentes sejam adaptados especialmente para uso infrator no exterior. Da mesma forma, configura-se infração quando se importa, oferece-se para venda, vende-se ou usa-se nos EUA produto feito no exterior por um processo patenteado nos EUA[166].[167]

Todos esses aspectos são relevantes para as diferentes formas de infração de patentes em um contexto internacional.

1.3.2 Tipos de ações judiciais envolvendo patentes

São três os principais tipos de ações judiciais envolvendo patentes: ação de infração de patente, ação de nulidade de patente e ação declaratória de não infração de patente. Esta e a primeira são movidas em geral contra particulares[168]; ao passo que a ação de nulidade, por desafiar um ato administrativo de outorga de patente, conta, ao menos no caso do Brasil, com o escritório de patentes no polo passivo.

Em linhas gerais, a ação de infração de patente é uma ação ordinária que busca a concretização do direito de excluir terceiros de explorar o invento patenteado. Trata-se de ação inibitória, com pedido para que a parte ré seja condenada a não praticar os atos prescritos em lei, cumulada, normalmente, com pedido indenizatório, em razão dos atos anteriores. A tutela inibitória pode, inclusive, prescindir de uma infração contemporânea ao ajuizamento da ação, se houver elementos suficientes para demonstrar a preparação da infração futura.

A ação de infração funda-se, é claro, na alegação de infração de uma patente, configurada pela prática dos atos prescritos em lei pela parte apontada como ré, o que demanda a demonstração tanto da conduta prescrita quanto da correspondência entre a matéria reivindicada na patente e o produto ou o processo tido como infrator.

Apesar de envolver matéria técnica, diversas legislações preveem a possibilidade de concessão de tutela provisória para sustar a violação:

> Art. 209 (...) § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que

---

[166] §271(f)-(g).

[167] Jonathan S. Masur e Lisa L. Ouellette, *Patent Law: Cases, Problems, and Materials*, 302.

[168] Um órgão público pode compor o polo passivo de uma ação de infração de patente quando ele próprio comete um ato infrator ou em decorrência de alguma das hipóteses processuais previstas em lei.

> a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.[169]

A alegação funda-se em uma patente válida e em vigor, seja no momento do ajuizamento da ação, quando se busca a condenação para cessar a exploração indevida do invento patenteado, seja antes dela, quando se pretende a reparação por atos passados.

É comum, assim, que as disputas patentárias envolvam alegações de nulidade de uma patente. É possível arguir-se a nulidade nos próprios autos da ação de infração, cujo efeito depende do ordenamento jurídico. No direito brasileiro, a arguição da nulidade incidental de patente, prevista no art. 56, §1 , da LPI, produz somente efeitos *inter partes*[170], ao passo que nos EUA tem o condão de anular a patente com efeitos *erga omnes*. É que, no Brasil, a competência para julgar ações de infração de patente é, em geral, da justiça estadual, ao passo que naquele país as cortes distritais têm competência exclusiva para julgar todas as ações envolvendo a lei de patentes[171].

Ainda, as ações de infração de patente são ajuizadas no domicílio do réu, no local onde a infração está ocorrendo ou no domicílio do autor, dependendo do caso[172]. No Brasil, essas ações seguem as normas dispostas nos artigos 46 a 53 do Código de Processo Civil. Em disputas patentárias no âmbito da União Europeia, valem as normas do Regulamento 1215/2012, que

---

[169] BRASIL, "Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996".

[170] A questão segue sem uma orientação firme no STJ. Em acórdão de 2020, após manifestar entendimentos em sentido contrário (*e.g.*, Semp Toshiba c. Philips, REsp 1558149, j. 26/11/2019: "A observância das regras de competência absoluta é pressuposto intransponível para a cumulação de pedidos, razão pela qual o pedido incidental declaratório de nulidade de patente não pode ser julgado pelo Juízo de direito estadual"), a Terceira Turma entendeu ser possível apreciar arguição de nulidade de patente nos mesmos autos da ação de infração, sem necessidade de ajuizamento de ação específica perante a Justiça ederal. Com relação aos efeitos da nulidade na sistemática da nulidade incidental, que o "reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pelo juízo estadual, por ocorrer apenas 'incidenter tantum', não faz coisa julgada e não opera efeitos para fora do processo, tendo apenas o condão de levar à improcedência do pedido veiculado na ação de infração" (Eletro Metalurgica Venti Delta Ltda c. Sidney Evaristo Mazocco, STJ, REsp 1843507/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 6/10/2020).
Também em 2020, contudo, a Quarta Turma do STJ manifestou entendimento de que, "embora o art. 56, § 1º, da Lei 9.279/1996, preveja a possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, a nulidade da patente, a melhor interpretação a ser dada ao aludido dispositivo legal é no sentido de que essa alegação deve se dar em ação autônoma a ser ajuizada perante a Justiça ederal" (Impacto Organização de Eventos Ltda. e outros c. Roberto Sávio Guimarães de Carvalho e outro, STJ, AgInt nos EDcl no Agravo em REsp 1374195, Rel. Min. Marcos Buzzi, j. 18/5/2020). Conforme apontado em acórdão do ano anterior, a mencionada melhor interpretação correspondia à "atual jurisprudência do STJ", que "firmou [esse] entendimento" (AIC Mecânica Industrial Ltda. e outro c. Realiza Máquinas Indústria e Comércio Ltda., AgInt no REsp 1433855/MG, Rel. Min. Marcos Buzzi, j. 30/09/2019).

[171] Jonathan S. Masur e Lisa L. Ouellette, *Patent Law: Cases, Problems, and Materials*, 18.

[172] Ivan B. Ahlert e Eduardo G. Camara, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial* (São Paulo: Atlas, 2019), 229–30.

preveem, em particular, a competência das cortes do Estado do domicílio do réu (art. 4 , 1) e do lugar do fato danoso (art. 7 , 2)[173][174].

Já as ações de nulidade são ajuizadas perante a Justiça Federal contra o INPI, conforme previsto no art. 57 da LPI. Também é possível suspender os efeitos da patente liminarmente, caso preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Na União Europeia, as cortes do Estado que concedeu a patente têm competência exclusiva para disputas em matéria de validade de patentes, "independentemente de a questão ser suscitada por via de ação ou por via de exceção" (art. 24 , alínea 4, do Regulamento 1215/2012[175]). Trata-se de ações voltadas à desconstituição do título patentário. Podem resultar na nulidade integral, caso se conclua que os vícios contaminam todo o título; ou parcial, se se entender que a patente pode subsistir com um escopo modificado.

Por fim, vale mencionar que, além de arguir a nulidade de uma patente, é também uma defesa, antecipando-se a uma ação de infração de patente, o ajuizamento de ação declaratória de não infração. Por meio desta, busca-se uma declaração do Poder Judiciário de que a exploração de produto ou processo não configura infração de patente. Essa ação de infração "com sinal trocado" é útil na estratégia processual das disputas patentárias para eliminar o elemento surpresa do ajuizamento de ação de infração de patente com pedido liminar, contra o qual a parte ré não tem tempo hábil para responder. Por não se tratar, geralmente, de ação de reparação de dano, na sistemática processual interna brasileira, não cabe o ajuizamento no lugar do ato ou fato.

---

[173] UE, "Regulamento 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2012 relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial", L351/1 § (2012), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PD /?uri=CELEX:32012R1215&from=EN.

[174] Aplica-se o direito nacional do Estado, se a disputa envolver parte de Estado de fora da União Europeia. Alguns Estados europeus possuem códigos de direito internacional privado, como a Bélgica e a Suíça.

[175] UE, Regulamento 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2012 relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial.

2 LITÍGIOS TRANSFRONTEIRIÇOS DE PATENTE

2.1 A propriedade industrial como um ramo do direito internacionalizado

A poucos anos de se completar o primeiro quarto do século XXI, a propriedade industrial apresenta-se, com cada vez mais força, como um ramo do direito marcadamente internacionalizado. Prova disso são os inúmeros tratados e acordos internacionais sobre a matéria[176] e as diferentes organizações internacionais que se ocupam da propriedade industrial, de maneira mais ou menos central em suas atribuições[177]. Nem sempre foi assim, contudo.

O representante do Brasil à conferência que produziria a Convenção da União de Paris (CUP) de 1883, Júlio Constancio de Villeneuve, apontando "o estado do direito dos países às vésperas da conferência", notou uma "completa anarchia nas relações internacionais acerca da propriedade industrial"[178]. Em razão disso, buscou-se criar uma união de países na qual vigeriam certos princípios fundamentais que, sem uniformizar o direito, estabeleceu o sistema de proteção internacional da propriedade industrial que, resistindo ao tempo, ainda prevalece em suas características básicas[179].

No último quartel do século XIX, embarcações maiores, mais velozes e seguras reduziram o tempo e o custo das viagens internacionais, provocando um grande aumento na

---

[176] V. Seção 4 ("A importância dos tratados"), em Denis Borges Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2ª ed, vol. 1 (Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017), 601.

[177] É claro que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), com sede em Genebra, é a mais conhecida, mas nem de longe é a única a cuidar do assunto. Um dos acordos mais importantes na matéria, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, foi concluído na Rodada Uruguai, que criou a Organização Mundial do Comércio (OMC), também sediada em Genebra. O assunto é igualmente objeto da Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), que possui uma unidade voltada à propriedade intelectual. O tema também é tratado pela OCDE, pela UNESCO, além, é claro, por órgãos e agências no âmbito da União Europeia, como o EUIPO (escritório europeu de marcas), e fora dela, como o EPO (escritório europeu de patentes). O Mercosul também regula a matéria (Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual de 1995). As organizações de padronização internacionais (SSOs), como o Instituto Europeu de Padronização das Telecomunicações (ETSI), possuem políticas de propriedade intelectual.

[178] Denis Borges Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2017, 1:626.

[179] Dario Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 147; Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2017, vol. 1, cap. 4; Graeme Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 713 (referindo-se a esses tratados como constituindo o direito internacional público da propriedade intelectual).

movimentação de bens e pessoas[180]. Com o incremento das trocas e o avanço tecnológico[181], percebeu-se a necessidade de um sistema internacional de proteção da propriedade industrial[182]:

> Compreenderam todos incontinente que era mister uma proteção eficaz, séria e prática para que, dos trabalhadores que haviam arriscado capitais em árduas pesquisas ou em explorações comerciais e manufatureiras, não arrefecesse o entusiasmo pelos receio de se ver esbulhados dos lucros de seus estudos ou da sua perseverança[183].

Essa necessidade de uma sistematização dá-se em razão das características dos direitos da propriedade industrial, que se relacionam a bens que podem circular no mundo todo – seja esse bem uma marca, um desenho industrial ou um invento –, tanto em Estados que os protejam (independentemente da nacionalidade ou do domicílio de seu titular) quanto naqueles que não oferecem proteção (ou somente a seus nacionais ou domiciliados).

Na falta de previsão específica, por exemplo, de proteção marcária, nada impede que uma marca registrada no Estado A seja utilizada no Estado B. Em vista disso, a Convenção da União de Paris de 1883 adotou como princípio básico o tratamento nacional, pelo qual "[o]s nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais" (art. 2, alínea 1)[184].

---

[180] Jose C. Moya, *Cousins and Strangers: Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850-1930* (University of California Press, 1998), 36 (para ilustrar essas transformações, apontando que navios maiores facilitaram a emigração de europeus para as Américas e informando que, entre meados do século XIX e 1930, cerca de 60 milhões de europeus emigraram para o Novo Mundo).

[181] Ricardo Sichel, *O Direito Europeu de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial* (Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004), 10 ("Esta época era marcada pela revolução industrial, através da invenção da máquina de vapor e o consequente aumento da produção. Havia na comunidade internacional uma consciência da necessidade de uma harmonização internacional que alcançasse o direito de patentes, que, desde meados do século XIX, se encontrava em crise").

[182] Ludwik Ehrlich, *The Development of International Law as a Science* (The Hague Academy of International Law, 1968), 78, https://brill.com/view/title/10168 (mostrando que esse foi um período em que se percebeu a necessidade de desenvolver o direito internacional para facilitar a coexistência pacífica e a cooperação entre os Estados, como demonstra o encontro de juristas em Gante, na Bélgica, no ano de 1873 que resultou no *Institut de Droit International* e, após, na *Association for the Reform and Codification of the Law of Nations*, posteriormente renomeada para *International Law Association*).

[183] Trecho do relatório do representante brasileiro à conferência, transcrito por Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2017, 1:625.

[184] BRASIL, "Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992)", 1975, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and635-92.pdf.

Até então, não havia rigorosamente um sistema. A proteção da propriedade intelectual revelava um caráter nacionalista[185], já que em geral não se via a proteção aos direitos dos estrangeiros como um objetivo vantajoso de política pública, a menos quando houvesse reciprocidade[186]. Esses tratados internacionais estabeleciam, em muitos casos, que os direitos conferidos ao estrangeiro no Estado do foro eram dependentes dos títulos no Estado de origem. Assim, quando a patente no Estado de origem expirava ou era anulada, a patente no Estado do foro deixava de existir[187].

[185] Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, 2016, 84–85 (apontando que, na maior parte dos países, os direitos de propriedade intelectual, sobretudo direitos autorais, existiam apenas para os nacionais desses países e que "the explanation lies in the fact that states did not perceive they had any interest in recognising foreign IP rights or otherwise granting such rights to foreign nationals but rather benefited by the lack of protection").
Em relação a marcas, a mesma autora aponta que estrangeiros apenas podiam registrá-las ou se tivessem um estabelecimento no país ou se o Estado de origem previsse direitos recíprocos. Era mais comum que patentes fossem concedidas a estrangeiros e não residentes segundo as mesmas condições aos nacionais: buscava-se, com isso, acesso a novas invenções para benefício do Estado. Ainda assim, estrangeiros tinham acesso negado, em muitos Estados, às cortes nacionais, inviabilizando a exploração do direito nas mesmas condições que os nacionais.

[186] À época da Convenção de Paris, existiam 69 acordos bilaterais visando a proteção de direito intelectuais, segundo Ricardo Sichel, *O Direito Europeu de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial*, 11.

[187] Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, 2016, 86.

Assim, foi celebrada a Convenção de Paris em 1883[188], cujos pilares são o tratamento nacional[189], o princípio da independência das patentes e das marcas[190] e a proteção mínima[191]. A Convenção buscava "proteger ativos intangíveis de dimensão nacional e abrir caminho para assegurar exportações sem discriminação quanto à origem"[192].

Antes de se adentrar no princípio da territorialidade previsto na Convenção, na seção seguinte, vale fazer três observações já relativas à territorialidade, mas de um ponto de vista do direito substantivo disposto em duas normas específicas da CUP, não ainda relacionado à independência dos títulos como regra geral.

---

[188] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 147 (afirmando que "[n]ão tendo propriamente criado um Direito uniforme, a Convenção de Paris de 1883 acolheu certos princípios fundamentais em que ainda hoje assenta o sistema de proteção internacional da propriedade industrial".); Annette Kur e Ulf Maunsbach, "Choice of Law and Intellectual Property", *Olso Law Review*, Research Publication, 6, nº 1 (2019): 46–47.

[189] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 147 (apontando que também é denominado *assimilação* e que, "[p]or força dele, em cada Estado membro da União criada pela Convenção de Paris os nacionais dos outros Estados membros têm direito ao mesmo tratamento que é concedido aos nacionais pelo que respeita à proteção da propriedade industrial (art. 2º)"); Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, 2016, 87–88 ("National treatment requires the contracting states to treat eligible foreign nationals at least as favourably as they treat their own nationals with respect to matters within the scope of the conventions. While there was some discussion during the drafting of the Paris and Berne Conventions about a substantive law approach or a conflicts of law approach, neither of these approaches were realistic in light of the large diversity of national views on the protection of IP rights. The adoption of supranational legislation that would afford uniform protection throughout the entire territory of the Union was too utopian and would have required the contracting states to make extensive changes in their national laws. A conflicts of law approach based on the recognition of foreign acquired rights was unacceptable because it would require some contracting states to afford foreign nationals greater rights than were available to their own nationals. Moreover, this approach would have required the contracting states to be ready to apply the IP laws of all the other contracting states. Also, a conflict approach would mean that users of IP rights would be subject to many different IP laws leading to unequal competitive conditions within the same market").

[190] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 147 ("Por força dele, a concessão, recusa ou extinção num Estado membro de direitos privativos sobre esses bens não obriga à sua concessão, recusa ou extinção nos demais [arts. 4.º-bis, n.ºs 1 a 3, e 6.º, n.ºs 2 e 3]. Essas questões são, por conseguinte, exclusivamente regidas pelo Direito local e os efeitos das decisões sobre elas proferidas cingem-se, em princípio, ao país onde foram proferidas

[191] Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, 2016, 87, 89–90 (apontando que a Convenção prevê, no art. 6º *quinquies* A(1), que "[q]ualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União); Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 148 (apontando que a Convenção de Paris também estabelece o chamado direito de prioridade, "conforme o qual quem houver apresentado num Estado membro um pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou de modelo industrial ou de registo de marca goza de direito de prioridade se em seguida efetuar o mesmo pedido nos demais Estados membros"); Denis Borges Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2017, 1:666–67 (argumentando que o acordo TRIPS é que estabelece e é um "acordo de proteção mínima", "completamente em oposição ao sistema da CUP", cujo "nível de proteção substantiva foi considerado pelos elaboradores do TRIPs como insatisfatório").

[192] Nuno Pires de Carvalho, *Acordo TRIPS comentado: disposições gerais, princípios básicos, marcas*, 1ª ed, vol. 1 (Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020), cap. Prefácio.

A CUP prevê a possibilidade de se reivindicar a prioridade de marcas ou patentes já registradas ou concedidas em outros Estados (art. 4 [193]). Trata-se de um direito crucial[194] para que um titular de direitos de propriedade industrial em um Estado possa vir a ter também o mesmo direito em outros Estados. Isso porque o direito de prioridade lhe dá um prazo durante o qual poderá reivindicar um pedido feito no exterior nos escritórios de marcas e patentes dos países da União, sem que aquele pedido surta efeitos negativos sobre o registro ou a concessão nos demais países.

O direito de prioridade, com efeito, corresponde a um efeito extraterritorial do título sobre o Estado onde é requerido subsequentemente o direito de propriedade industrial. Sem ele, por exemplo, o pedido de patente no país de origem seria considerado pelos escritórios de patentes nos demais países como anterioridade impeditiva para a concessão da patente. É que um dos requisitos para a concessão de patente é a novidade do invento, aferida com base no estado da técnica[195]. Por óbvio, ao examinar o pedido e compará-lo com o pedido no exterior, a conclusão do escritório de patentes seria pela falta de novidade. Retirado do estado da técnica o pedido reivindicado como prioridade, a anterioridade não é considerada.

Outro efeito extraterritorial observado na CUP refere-se às marcas. O art. 6 *bis* (1) dispõe que as marcas que reproduzirem, imitarem ou traduzirem uma marca notoriamente conhecida e com ela forem suscetíveis de confusão sejam recusadas ou invalidadas[196]. O dispositivo está expresso, aliás, no texto do art. 126 da nossa Lei da Propriedade Industrial, que dispõe sobre essa proteção, "independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil."[197]

Um efeito "anti-territorial", mesmo, está previsto no art. 5 *ter* da CUP, pelo qual não há infração de patente pela exploração matéria patenteada a bordo de navios de outros países,

---

[193] BRASIL, "Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992)", 1975.

[194] Denis Borges Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2017, 1:637 (apontando que a "prioridade é essencial para a criação do Sistema Internacional de Patentes").

[195] V., por exemplo, os arts. 8º, 11º, *caput*, e §1º, da Lei 9.279/1996.

[196] BRASIL, "Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992)", 1975.

[197] BRASIL, "Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996".

"quando esses navios penetrarem temporária ou acidentalmente em águas do país"[198]. A regra se reproduz no parágrafo seguinte, relativamente às aeronaves[199].

O sistema da CUP funcionou bem durante muitas décadas, prova disso é que a CUP segue em vigor, a despeito de diversos conflitos inter-estatais no seu longo período de vigência. O minimalismo em relação à criação de regras específicas, sem reduzir a grande diferença dos regimes jurídicos, não criava barreiras para as relações comerciais daquela época. Nesse sentido, quanto às marcas, o objetivo da Convenção era fundamentalmente limitado a facilitar o reconhecimento da origem dos produtos, permitindo a incidência de vantagens comerciais aos produtos corretos[200].

Todavia, a Convenção de Paris foi elaborada para um mundo que se modificou drasticamente desde os fins do século XIX. O ritmo das trocas internacionais não cessou de se intensificar, tornando a falta de harmonização entre as leis relativas à propriedade industrial um obstáculo para as grandes empresas transnacionais[201]. Os desníveis dos padrões de proteção admitiam, de um lado, os chamados *free riders* (tomadores de caronas gratuitas) em países com mais baixa proteção e, de outro, dificultavam a entrada de produtos que não atingiam os níveis mais elevados de proteção[202].

---

[198] BRASIL, "Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992)", 1975 ("Em cada um dos países da União não serão considerados lesivos dos direitos do titular da patente: 1- O emprego, a bordo dos navios dos outros países da União, dos meios que constituem o objeto da sua patente no corpo do navio, nas máquinas, mastreação, aprestos e outros acessórios, quando esses navios penetrarem temporária ou acidentalmente em águas do país, sob reserva de que tais meios sejam empregados exclusivamente para as necessidades do navio").

[199] *Id*. ("2- O emprego dos meios que constituem o objeto da patente na construção ou no funcionamento de aeronaves ou veículos terrestres dos outros países da União, ou dos acessórios dessas aeronaves ou veículos terrestres quando estes penetrarem temporária ou acidentalmente no país").

[200] Nuno Carvalho, *Acordo TRIPS comentado: disposições gerais, princípios básicos, marcas*, vol. 1, cap. Prefácio (chamando a atenção, também, que isso explica a disposição no art. 6º *quinquies* referida acima, a chamada proteção tal e qual das marcas registradas no estrangeiro).

[201] A intenção de se reduzirem distorções e obstáculos ao comércio internacional estão na Declaração de Punta del Este, pela qual os Ministros decidiram dar início à Rodada Uruguai. (GATT, "Punta del Este Declaration, Ministerial Declaration of 20 September 1986", 1986, http://www.sice.oas.org/trade/Punta_e.asp):
"Trade-related aspects of intellectual property rights, including trade in counterfeit goods
In order to reduce the distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade, the negotiations shall aim to clarify GATT provisions and elaborate as appropriate new rules and disciplines.
Negotiations shall aim to develop a multilateral framework of principles, rules and disciplines dealing with international trade in counterfeit goods, taking into account work already undertaken in the GATT.
These negotiations shall be without prejudice to other complementary initiatives that may be taken in the World Intellectual Property Organization and elsewhere to deal with these matters."

[202] Nuno Carvalho, *Acordo TRIPS comentado: disposições gerais, princípios básicos, marcas*, 1:33.

Além disso, no pós-guerra, os bens intangíveis passaram a ocupar, cada vez mais, um espaço relevante na balança de pagamentos dos países desenvolvidos[203].

Apesar de a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) já existir desde o final da década de 1960[204], as discussões voltadas a um novo acordo sobre propriedade intelectual passaram para o âmbito do GATT, onde o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) foi celebrado como um dos resultados da Rodada do Uruguai[205]. Como se sabe, a Organização Mundial do Comércio (OMC) também foi o grande resultado dessa rodada do GATT. A nova organização foi criada com a exigência de que os seus membros aderissem ao novo instrumento[206]. A temática da propriedade intelectual estava definitivamente inserida no contexto do comércio internacional[207].

---

[203] Denis Borges Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2017, 1:657 (apontando que, na "passagem da década de 1970, pela primeira vez na História, a balança de intangíveis [inclusive financeiros e de investimentos] dos Estados Unidos superou a balança comercial. As discussões sobre comércio físico, sempre relevantes, passaram para um segundo plano").

[204] A Convenção foi assinada em Estocolmo em 1967 e entrou em vigor em 1970. V. https://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html.

[205] Laurence R. Helfer, "Pharmaceutical Patents and the Human Right to Health: The Contested Evolution of the Transnational Legal Order on Access to Medicines", em *Transnational Legal Orders*, Cambridge Studies in Law and Society (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 321–22 (apontando que houve dois fatores que motivaram os EUA e a então Comunidade Europeia a mudar o âmbito de produção normativa internacional em matéria de PI: insatisfação com as negociações da Convenção de Paris no âmbito da OMPI em meados da década de 1980 e elementos institucionais do GATT que facilitariam a adoção de padrões de proteção e mecanismos de implementação mais severos); Denis Borges Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2017, 1:653–56 (argumentando que a forma de votação por maioria, e não por unanimidade, teria isolado os EUA nas discussões no âmbito da OMPI, e que os EUA invocaram o artigo IX do GATT, que já previa proteção às marcas e indicações de procedência regional e geográfica, para propor um novo acordo para implementar a proteção prevista); Nuno Carvalho, *Acordo TRIPS comentado: disposições gerais, princípios básicos, marcas*, 1:31–36 (afirmando que a mudança do foro negociador "é consequência direta de um movimento de liberalização do comércio internacional" e apontando dois cenários de fundo – o bloqueio das negociações na OMPI nos anos 1980 e a intensificação da deslocalização de centros de produção – relevantes para a compreensão daquele momento). Vale, ainda, recordar a ameaça de imposição de sanções unilaterais a que estariam sujeitos países em desenvolvimento que não adotassem proteções. No âmbito da OMC, haveria um processo no âmbito do órgão de solução de controvérsias. Diante da ameaça – e também na expectativa de maior acesso a novos mercados para produtos agrícolas –, os países em desenvolvimento aceitaram negociar regras de proteção adicional à propriedade intelectual.

[206] O Acordo de Marraquexe, que criou a OMC, prevê, em seu art. II, que os acordos a ele anexos, dentre os quais o TRIPS (Anexo 1C), formam parte integrante e obrigam a todos os membros. Também prevê, no art. XII, a acessão de qualquer Estado ou união aduaneira separada ao acordo de Marraquexe e aos acordos de comércio multilaterais anexados a ele. Além disso, o art. XIV do Acordo de Marraquexe, que trata da aceitação, entrada em vigor e depósito do referido acordo, prevê que o aceite se aplica ao acordo e aos acordos de comércio multilaterais anexos a ele (BRASIL, "Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, Anexo 1C do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, assinado em Marraquexe em 15 de abril de 1994, Decreto nº 1.355, de 13 de dezembro de 1994").

[207] Nuno Carvalho, *Acordo TRIPS comentado: disposições gerais, princípios básicos, marcas*, vol. 1, cap. Prefácio; Annete Kur e Ulf Maunsbach, "Choice of Law and Intellectual Property", 47–48.

Vale observar que, em razão dessa nova realidade, passaram-se a aplicar ao TRIPS os princípios do GATT[208]. Segundo Nuno Carvalho, os seguintes princípios aplicam-se à propriedade intelectual no quadro normativo do TRIPS: tratamento de nação mais favorecida[209], tratamento nacional das mercadorias[210] e eliminação das restrições quantitativas[211]. Também é relevante o disposto no art. XXIV do GATT 1947 sobre a aplicação territorial das disposições do acordo[212]. O próprio preâmbulo do TRIPS aponta para a aplicação dos princípios básicos do GATT:

---

[208] Nuno Carvalho, *Acordo TRIPS comentado: disposições gerais, princípios básicos, marcas*, 1:75–76 (apontando que esse "aspecto criou e continuará criando alguma controvérsia, [dado] que alguns países em desenvolvimento gostariam de dispor da possibilidade de dar um tratamento mais flexível aos níveis de proteção da propriedade intelectual, sobretudo, quanto às patentes, no que respeita a exclusões da patenteabilidade e ao requisito de exploração local, sem os constrangimentos decorrentes dos compromissos que assumiram perante seus parceiros comerciais").

[209] Segundo Nuno Carvalho, 1:175–76, "[a] inclusão do princípio do tratamento de nação mais favorecida no Acordo TRIPS resultou do fato de que, antes da sua entrada em vigor, alguns países haviam, por meio de acordos bilaterais, concedido a nacionais de outros países favores que não haviam concedido aos seus próprios cidadãos. Havia também já uma profusão de acordos bilaterais sobre propriedade intelectual ou acordos mais gerais mas que continham cláusulas relativas à proteção da propriedade intelectual, que incluíam normas de tratamento da nação mais favorecida." Após indicar que as convenções sobre a matéria não continham a regra, conclui: "Mas o Acordo TRIPS, como parte integrante de um acordo do qual consta o GATT – do qual o princípio do tratamento de nação mais favorecida [doravante designado pela sigla 'nmf'] é, a par do princípio de tratamento nacional, um pilar fundamental – não poderia deixar de incluir o princípio.
De acordo com o princípio nmf, qualquer vantagem concedida por um Membro aos nacionais de qualquer outro país deve ser aplicada imediata e incondicionalmente aos nacionais dos outros Membros".

[210] BRASIL, "Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, Anexo 1C do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, assinado em Marraquexe em 15 de abril de 1994, Decreto nº 1.355, de 13 de dezembro de 1994".
"Artigo 27 – Matéria Patenteável:
1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente" (grifou-se).

[211] Nuno Carvalho, *Acordo TRIPS comentado: disposições gerais, princípios básicos, marcas*, 1:79.

[212] OMC, "The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947)", https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_02_e.htm#articleXXIV.
"Article XXIV: Territorial Application — rontier Traffic — Customs Unions and ree-trade Areas
1. The provisions of this Agreement shall apply to the metropolitan customs territories of the contracting parties and to any other customs territories in respect of which this Agreement has been accepted under Article XXVI or is being applied under Article XXXIII or pursuant to the Protocol of Provisional Application. Each such customs territory shall, exclusively for the purposes of the territorial application of this Agreement, be treated as though it were a contracting party; Provided that the provisions of this paragraph shall not be construed to create any rights or obligations as between two or more customs territories in respect of which this Agreement has been accepted under Article XXVI or is being applied under Article XXXIII or pursuant to the Protocol of Provisional Application by a single contracting party".

> Recognizing, to this end, the need for new rules and disciplines concerning: (a) the applicability of the basic principles of GATT 1994 and of relevant international intellectual property agreements or conventions[213].

O TRIPS é "o mais amplo tratado multilateral jamais acordado em matéria de propriedade intelectual"[214]. Inseriu, em um mesmo texto convencional, direito autoral e propriedade industrial, unindo, assim, o objeto da Convenção de Berna e o da Convenção de Paris. O Acordo também se diferencia por conter "disposições pormenorizadas sobre o exercício de direitos de propriedade intelectual contra terceiros"[215].

A Parte I do Acordo estabelece as disposições gerais e os princípios básicos do TRIPS (*Part I — General Provisions and Basic Principles*), definindo a natureza e o escopo das obrigações (art. 1[216]), a relação do TRIPS com as demais convenções na matéria (art. 2[217]), o

---

[213] BRASIL, "Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, Anexo 1C do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, assinado em Marraquexe em 15 de abril de 1994, Decreto nº 1.355, de 13 de dezembro de 1994".

[214] Nuno Carvalho, *Acordo TRIPS comentado: disposições gerais, princípios básicos, marcas*, 1:49.

[215] Nuno Carvalho, 1:50 (que lembra, contudo, que "a Convenção de Paris já continha algumas disposições obrigando as Partes Contratantes a estabelecer medidas em fronteira e a adotar algumas medidas de observância", mas que tais medidas "eram de natureza geral e, em última análise, a obrigação de implementá-las dependia da existência de normas de observância no plano interno").

[216] "Artigo 1 – Natureza e Abrangência das Obrigações

1. Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

[217] "Artigo 2 – Convenções sobre Propriedade Intelectual

1. Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12, e 19, da Convenção de Paris (1967).
2. Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as obrigações existentes que os Membros possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e do Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

tratamento nacional (art. 3[218]), o tratamento da nação mais favorecida (art. 4[219]), a exceção do previsto nos arts. 3 e 4 aos acordos multilaterais concluídos sob os auspícios da OMPI relativos à aquisição e à manutenção de direitos de propriedade intelectual (art. 5[220]), exaustão (art. 6[221]), objetivos (art. 7[222]) e princípios (art. 8[223]).

A parte final do art. 1 aponta que o TRIPS é um "piso mínimo de direitos"[224]. A primeira frase do dispositivo suscitou diferentes interpretações quanto à sua aplicação nos ordenamentos jurídicos dos Estados. Para Nuno Carvalho, "alguns dispositivos, como o Artigo 31, não necessitam de ser repetidos no plano nacional, pois já contêm instruções suficientes para que

---

[218] "Artigo 3 – Tratamento nacional

1. Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual, salvo as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. No que concerne a artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão, essa obrigação se aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faça uso das possibilidades previstas no Artigo 6 da Convenção de Berna e no parágrafo 1 (b) do Artigo 16 da Convenção de Roma fará uma notificação, de acordo com aquelas disposições, ao Conselho do TRIPS.
2. Os Membros poderão fazer uso das exceções permitidas no parágrafo 1 em relação a procedimentos judiciais e administrativos, inclusive a designação de um endereço de serviço ou a nomeação de um agente em sua área de jurisdição, somente quando tais exceções sejam necessárias para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos que não sejam incompatíveis com as disposições deste Acordo e quanto tais práticas não sejam aplicadas de maneira que poderiam constituir restrição disfarçadas ao comércio".

[219] "Artigo 4 – Tratamento de Nação Mais avorecida
Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. [...]".

[220] "Artigo 5 – Acordos Multilaterais sobre Obtenção ou Manutenção da Proteção
As obrigações contidas nos Artigos 3 e 4 não se aplicam aos procedimentos previstos em acordos multilaterais concluídos sob os auspícios da OMPI relativos à obtenção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual".

[221] "Artigo 6 – Exaustão
Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual".

[222] "Artigo 7 – Objetivos
A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações".

[223] "Artigo 8 – Princípios

1. Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.
2. Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia".

[224] Denis Borges Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2017, 1:669.

os juízes nacionais lhes deem aplicação direta", mas vários dos dispositivos do TRIPS não são autoexecutáveis, pois dependem de definições no plano nacional[225]. Dário Moura Vicente também afirmou no mesmo sentido, sem dispensar a normatização interna[226]. Já Denis Borges Barbosa defendia que o TRIPS não tem efeitos diretos, pois somente criou a obrigação para que os Estados legislassem internamente, em cumprimento ao Acordo[227].

A teor do seu art. 2, os membros do TRIPS passaram a se vincular à versão da Convenção de Paris emendada em Estocolmo em 1967; e se estabeleceu que as Partes I a IV do TRIPS não derrogaram as obrigações existentes sob as demais convenções citadas no dispositivo. Os princípios determinados nos arts. 3 e 4 – tratamento nacional e nação mais favorecida – já foram brevemente comentados. O art. 5 dispõe de uma exceção abrangente – para além das já previstas naquelas próprias normas – relativa aos acordos multilaterais concluídos sob os auspícios da OMPI relativos à obtenção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual.

O art. 6 refere-se a um fenômeno relevante para as relações internacionais em matéria de propriedade intelectual em geral e patentes, em particular, a exaustão. Esta permite que um comerciante revenda ao consumidor um produto protegido, sem a necessidade de obter uma licença do fabricante[228]. A exaustão impacta o comércio, não os atos de fabricação, que permanecem protegidos. A importância do art. 6 – que dispõe que nada no TRIPS poderá ser usado em relação à questão da exaustão dos direitos – é permitir que os membros possam legislar livremente a respeito[229]. Não significa que o titular não tenha o direito exclusivo de

---

[225] Nuno Carvalho, *Acordo TRIPS comentado: disposições gerais, princípios básicos, marcas*, 1:103 (indicando, como exemplos, a terceira frase do art. 15.1 ["Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso"] e o art. 34.1).

[226] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 159 (apontando que "têm caráter autoexecutório [self-executing], podendo ser diretamente aplicados pelos tribunais nacionais, os preceitos do Acordo que definem os bens protegidos, os direitos de exclusivo a eles respeitantes e a duração destes. [...] O exposto não significa, todavia, que nestas matérias sejam dispensáveis normas internas visando assegurar a coerência global dos Direitos nacionais com as regras do Acordo").

[227] Denis Borges Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2017, 1:688–704.

[228] Em matéria de direitos autorais, é o que permite a existência de sebos. Em patentes, o equivalente é uma loja de produtos usados ainda patenteados.

[229] Nuno Carvalho, *Acordo TRIPS comentado: disposições gerais, princípios básicos, marcas*, 1:191.

importar, conforme previsto no art. 28(1) do Acordo, porém permite aos membros instituir exceções[230].

A exaustão pode ocorrer no interior do território de um país – exaustão nacional – , em um "bloco regional" – exaustão regional – ou para além das fronteiras nacionais ou regionais – exaustão internacional. A exaustão nacional opera e é limitada às fronteiras do território, ou seja, não é possível exportar o produto para outro território onde exista patente. Isso é possível caso se adote a exaustão internacional: a colocação no mercado em qualquer lugar no mundo configura a exaustão dos direitos relativos ao produto. Existe um debate a respeito da exaustão sob as regras do Acordo TRIPS[231].

A Lei da Propriedade Industrial prevê a exaustão "a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento" (art. 43, inc. IV). Já o art. 184, II, estabelece crime contra patente a hipótese de importação de produto objeto de patente no país "que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento".

Quando terceiros importam produto colocado no mercado no exterior pelo titular ou mediante seu consentimento, ocorre a situação denominada importação paralela[232]. Trata-se de importação sem autorização do titular: adquire-se o produto em jurisdição onde pode haver ou não patente para introduzi-lo no mercado nacional. Isso gera questionamentos sobre a exaustão, considerando-se os limites territoriais das patentes. No caso do art. 43, inc. IV, observa-se que a posição é de exaustão do produto colocado no mercado interno, não a hipótese de colocação no mercado internacional. Essa posição permite aos licenciados exclusivos manterem sua

---

[230] Na Lei nº 9.279/1996, os §§3º e 4º do seu art. 68, no caso de licença compulsória. A Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública, de 2001, versou sobre o alcance do art. 6 do Acordo, esclarecendo que os membros são livres para estabelecer o seu próprio regime relativo à exaustão sem contestação, em matéria de saúde pública.
V. Nuno Carvalho, 1:200 (apontando que, embora não de maneira ilimitada, "[à] luz do Artigo 6, disposições normativas nacionais tratando do tema da exaustão de direitos de propriedade intelectual só podem ser questionados dentro do marco do Acordo TRIPS se desrespeitarem os princípios de tratamento nacional e/ou de nmf").

[231] *Id.*, 1:202, defende que a exaustão nacional se coaduna muito melhor com a ideia de territorialidade das patentes e que a exaustão internacional não é estabelecida pelo TRIPS. Já Denis Borges Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2017, 1:671, questiona se o direito exclusivo de importação não seria contrário ao princípio do livre comércio adotado no âmbito da OMC.

[232] Vale observar que o STJ tem confirmado a proibição à importação paralela em relação a marcas. Por exemplo: "A 'importação paralela' de produtos originais, sem consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, é, em regra, proibida, ante o disposto no art. 132, II, da Lei nº 9279/96 (Diageo Brands BV e outro c. G A C Importação e Exportação Ltda., STJ, REsp 1200677/CE, Rel. Min. Sidney Beneti, j. 18/12/2012).

exclusividade[233]. A exceção ao crime nos termos do art. 184, inc. II, admite *a contrario sensu* portanto a exaustão pela colocação do produto no mercado externo pelo titular ou com seu consentimento. Assim, a importação paralela não é crime no Brasil, senão ilícito cível.

O art. 7 do TRIPS prevê seus objetivos, incluindo o objetivo de contribuir com a promoção da inovação tecnológica, de uma maneira conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio de direitos e obrigações. Por fim, o art. 8, que trata dos princípios[234], permite, em seu parágrafo 1, que os membros possam adotar medidas voltadas à saúde pública e para promover o interesse público em setores de importância vital para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, com a ressalva de que as medidas sejam compatíveis com o Acordo; e, em seu parágrafo 2, permite aos membros tomar medidas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual. Como se pode concluir, os arts. 7 e 8 evidenciam a proximidade da propriedade intelectual à política pública dos Estados.

São seis os "tipos de objetos" de direitos de propriedade industrial no Acordo TRIPS (Parte II): direitos autorais e conexos (seção 1), marcas (Seção 2), indicações geográficas (Seção 3), desenhos industriais (Seção 4), patentes (Seção 5), topografias de circuitos integrados (Seção 6) e informação confidencial (Seção 7)[235].

Com relação aos direitos autorais, vale brevemente apontar que o TRIPS torna obrigatória a Convenção de Berna em sua versão de 1971 e considera como protegidas sob esse título as bases de dados e programas de computador (art. 10). Quanto aos direitos conexos, ficam assegurados direitos às instituições de radiodifusão (art. 14). O art. 12 prevê o prazo mínimo de 50 anos para a proteção dos direitos autorais, contados do fim do ano civil da publicação autorizada da obra ou, na falta da autorização com menos de 50 anos da realização da obra, por 50 anos do final do calendário da realização. Tratados posteriores foram celebrados sob os auspícios da OMPI em matéria de direitos autorais[236].

Quanto às marcas, o TRIPS prevê, no art. 15, a proteção de todos os sinais ou combinação de sinais visualmente perceptíveis e distintivos. O Acordo introduziu alguns

---

[233] Ahlert e Camara, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, 113.

[234] Nuno Carvalho, *Acordo TRIPS comentado: disposições gerais, princípios básicos, marcas*, 1:219 (lembrando que, "[a]inda que seja intitulado 'Princípios', o Artigo 8 não exprime qualquer princípio jurídico").

[235] *Id.*, 1:51 (apontando que a Parte II também menciona a concorrência desleal, nos arts. 22.2[b] e 39.1, e as variedades de plantas [cultivares], no art. 27.3[b]). Estão fora do Acordo TRIPS os modelos de utilidade e os nomes comerciais, tratados na Convenção de Paris.

[236] Os mais relevantes são o Tratado da OMPI sobre Direitos do Autor de 1996 (WCT), Tratado da OMPI sobre Performances e onogramas de 1996 (WPPT) e Tratado de Pequim de 2012.

elementos novos, consolidando práticas existentes. São exemplos a própria definição dos direitos (art. 16(1)), exceções (art. 17) e a diluição (art. 16(3)). Outros temas harmonizados foram a possibilidade de cessão da marca sem a transferência do fundo de comércio à qual estivesse associada, a proibição de licenças compulsórias (art. 21) e a definição sobre o uso da marca como condição para o registro[237].

As indicações geográficas, conforme o Acordo, identificam um bem como originando-se no território de um membro no qual uma qualidade, reputação ou outra características seja essencialmente atribuível àquela origem geográfica (art. 22(1)). Já os desenhos industriais, consoante o art. 25.1 e 26.3 do TRIPS, devem ser protegidos por um prazo mínimo de 10 anos. Pelo art. 35, os membros concordaram em proteger as topografias de circuito de acordo com o Tratado de Washington sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados, pelo mínimo de 10 anos de proteção (art. 38). Por fim, a proteção de informações confidenciais refere-se à proteção contra a concorrência desleal prevista na Convenção de Paris no art. 10*bis*.

A Parte III do TRIPS disciplina as obrigações relativas ao *enforcement* dos direitos de propriedade intelectual. Vale mencionar que a Seção 4 introduz requisitos especiais relacionados a medidas aduaneiras, como a suspensão pelas autoridades alfandegárias de bens suspeitos de contrafação ou de serem pirateados (art. 51) e o direito de inspeção e informação para que os titulares dos direitos possam examinar os bens para substanciar ou não a sua suspeita de infração (art. 57).

Cumpre ainda apontar alguns outros aspectos do sistema internacional da propriedade industrial.

No âmbito da OMPI, foi negociado um tratado que estabeleceu "um sistema de cooperação internacional relativo à recepção, pesquisa e exame de pedidos de patentes"[238], o qual entrou em vigor em 1978: o denominado Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (*Patent Cooperation Treaty* – PCT)[239]. A rigor, esse tratado multilateral não supera a acepção territorial das patentes (embora se possa argumentar que a flexibiliza[240]), pois tudo o que faz é criar um procedimento para se requerer uma patente, simultaneamente, em diversos Estados,

---

[237] Nuno Carvalho, *Acordo TRIPS comentado: disposições gerais, princípios básicos, marcas*, 1:269. V. também Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2017, 1:674.

[238] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 154.

[239] BRASIL, "Decreto nº 81.742/78 – Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)" (Diário Oficial da União, 1º de junho de 1978).

[240] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 155.

com isso reduzindo em alguma medida os custos de se fazer esse requerimento em cada escritório de patentes nacional em que se objetiva obter proteção.

Isso pode ser feito em razão de a invenção – *i.e.*, a matéria protegida por uma patente – ser a mesma, a despeito das normas específicas dos Estados, que são atendidas na denominada fase nacional. Com isso, determinados procedimentos e buscas podem ser feitos de maneira centralizada, ajudando ainda o trabalho dos escritórios nacionais. Dado o objetivo limitado de cooperação na matéria, o tratado não criou um título internacional de propriedade industrial, "mas tão-só pedidos internacionais"[241], que têm os "mesmos efeitos que os pedidos depositados nas repartições de propriedade industrial"[242]. Um pedido internacional resulta em um feixe de pedidos e, posteriormente, caso concedida pelo escritório local, em patentes nacionais.

Tampouco a Convenção de Munique sobre a Patente Europeia criou um título internacional, embora tenha avançado nessa direção[243]. A conclusão das negociações do PCT teve grande influência no continente europeu[244], o que levou à assinatura da Convenção por 23 países em 1973, com sua entrada em vigor em 1977 – hoje são 38 Estados parte[245]. Disse-se que não há um título internacional, pois a denominada patente europeia (outrora patente comunitária) é composta de partes nacionais, com eficácia nos Estados designados pelo requerente. A Convenção centralizou os procedimentos de requerimento e concessão de patentes no Instituto Europeu de Patentes (*European Patent Office* - EPO), com sede em Munique. Nisso se diferencia significativamente do sistema do PCT, pelo qual os escritórios nacionais é que concedem as patentes.

Quando a patente é expedida pelo EPO, ela passa a ter efeitos de um título nacional nos países designados pelo requerente. Como as normas relativas à concessão da patente passaram a ser comuns com a Convenção, os procedimentos de invalidade instaurados perante cortes

---

[241] Vale aproveitar, aqui, mencionar que, em 2020, foram apresentados mais de 275.900 pedidos no âmbito do PCT, conforme OMPI, *Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2021: The International Patent System* (WIPO, 2021), 5, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2021.pdf.

[242] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 154.

[243] Dário Moura Vicente, 156 (apontando que a Convenção sobre a Patente Europeia adotou uma "orientação um tanto diversa" do PCT).

[244] Ricardo Sichel, *O Direito Europeu de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial*, 19 (apontando que os "Estados que adotavam o sistema declaratório de concessão de direito, não dispondo de exame prévio, acreditavam que sofreriam uma avalanche de pedidos de patentes" e que, por sugestão francesa, foram retomadas negociações e estudos sobre um direito europeu de patentes).

[245] Disponível em: https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states/date.html. Acesso em: 17/09/2021.

nacionais[246] se fundam nesse direito material[247], que portanto se irradia internamente nos Estados parte, mesmo após a expedição da patente[248].

No âmbito da União Europeia[249], deu-se uma "harmonização e a unificação do regime jurídico" das marcas[250] e dos desenhos e modelos industriais, pelo que, atualmente, se tem a Marca da UE (EUTM) e o Desenho ou Modelo Comunitário[251] (RDC). Trata-se de títulos concedidos com efeitos em todo o território da União Europeia. O sistema europeu, contudo, não excluiu os sistemas nacionais, que permanecem uma opção para requerentes que não buscam uma proteção com abrangência tão extensa.

Essa coexistência dos sistemas permite maior flexibilidade, seguindo as estratégias individuais de apresentação dos pedidos. Isso é relevante, pois, ao analisar um pedido de marca europeia, o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) levará em consideração todo o território da UE para avaliar eventuais objeções a um pedido. Assim, por exemplo, caso a marca seja considerada descritiva[252] em apenas um dos Estados parte da UE, o EUIPO irá recusar o seu registro.

---

[246] Vale observar que a Convenção prevê o procedimento de oposição (Art. 99) perante o próprio EPO, no prazo de nove meses a partir da publicação da intenção do EPO de conceder a patente.

[247] Art. 138 da Convenção.

[248] Ricardo Sichel, *O Direito Europeu de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial*, 24.

[249] Vale a observação de que a Convenção sobre a Patente Europeia não foi negociada ao abrigo da União Europeia e, conforme o art. 166(b), está aberto a "any other European State at the invitation of the Administrative Council."

[250] Quadro normativo: UE, "Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da União Europeia" (2017), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN; UE, "Regulamento Delegado (UE) 2018/625 da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da União Europeia e que revoga o Regulamento Delegado (UE) 2017/1430" (2018), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=EN; UE, "Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão que estabelece as regras de execução de determinadas disposições do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da União Europeia e que revoga o Regulamento de Execução (UE) 2017/1431" (2018), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&from=EN.

[251] Quadro normativo: UE, "Regulamento (CE) n.° 6/2002 do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários" (2001), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0006&from=EN; UE, "Regulamento (CE) n.° 2245/2002 da Comissão de execução do Regulamento (CE) n.° 6/2002 do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários" (2002), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R2245&from=EN; UE, "Regulamento (CE) n.° 2246/2002 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) para o registo de desenhos ou modelos comunitários" (2002), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R2246&from=EN.

[252] UE, Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da União Europeia. "Artigo 7.o. Motivos absolutos de recusa

Em matéria de patentes, a evolução, na União Europeia, tem sido mais lenta. Como já mencionado, a patente expedida pelo EPO torna-se uma patente com efeitos nacionais. Existem, contudo, planos para uma patente unitária tal como a EUTM e o RDC, isto é, com efeitos em todo o território dos Estados da União Europeia participantes. Em 2000, a Comissão Europeia apresentou uma proposta sobre a patente comunitária, a fim de criar um título unitário, "que será concedid[o] pelo Instituto enquanto patente europeia, designando o território da Comunidade em lugar dos de cada Estado-Membro"[253].

Em 2003, o Conselho aprovou uma abordagem política comum, mas não foi possível chegar a um acordo final. O Tratado de Lisboa (2007), tendo introduzido uma base jurídica mais específica para a normatização dos direitos de propriedade intelectual, antecedeu avanços importantes relativos à patente unitária. Em 2009, o Conselho acordou as conclusões sobre a "Melhoria do sistema de patentes na Europa", assim como uma abordagem geral quanto à proposta de Regulamento relativo à patente da União Europeia.[254]

Uma questão sensível relativamente à patente europeia são os idiomas (inglês, francês ou alemão) do título expedido. Durante as negociações, ficou claro que não seria possível superar as discordâncias (a Espanha sempre considerou inaceitável o sistema de três línguas) para um acordo unânime. Para superar o impasse, a Comissão apresentou uma proposta para solicitar a autorização do Conselho para uma "cooperação reforçada", nos termos do Tratado

1. É recusado o registo: [...] c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes".

[253] UE, "Proposta de Regulamento da Comissão sobre a patente comunitária." (2000), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l26056&from=RO.

[254] UE, "Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que executa uma cooperação reforçada no domínio da criação da protecção de patente unitária", Pub. L. No. COM/2011/0215 final-2011/0093 (COD) (2011), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011PC0215&from=EN.

da União Europeia[255] e do Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia[256], no domínio da criação da proteção da patente unitária. Este aprovou os 25 Estados-Membros a evoluírem com a cooperação reforçada, em decisão questionada por Espanha e Itália[257] perante o Tribunal de Justiça, em recurso rejeitado[258][259].

Após, foi publicado o Regulamento n 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, que regulamenta a cooperação reforçada no domínio da criação da proteção de patente unitária. Este é aplicável a partir de 1 de janeiro de 2014 ou da data de entrada em vigor do Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, "consoante a que ocorrer mais tarde"

---

[255] "TÍTULO IV - DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS COOPERAÇÕES RE ORÇADAS
Artigo 20.o
1. Os Estados-Membros que desejem instituir entre si uma cooperação reforçada no âmbito das competências não exclusivas da União podem recorrer às instituições desta e exercer essas competências aplicando as disposições pertinentes dos Tratados, dentro dos limites e segundo as regras previstas no presente artigo e nos artigos 326.o a 334.o do Tratado sobre o uncionamento da União Europeia.
As cooperações reforçadas visam favorecer a realização dos objetivos da União, preservar os seus interesses e reforçar o seu processo de integração. Estão abertas, a qualquer momento, a todos os Estados-Membros, nos termos do artigo 328.o do Tratado sobre o uncionamento da União Europeia.
2. A decisão que autoriza uma cooperação reforçada é adotada como último recurso pelo Conselho, quando este tenha determinado que os objetivos da cooperação em causa não podem ser atingidos num prazo razoável pela União no seu conjunto e desde que, pelo menos, nove Estados-Membros participem na cooperação. O Conselho delibera nos termos do artigo 329.o do Tratado sobre o uncionamento da União Europeia.
3. Todos os membros do Conselho podem participar nas suas deliberações, mas só os membros do Conselho que representem os Estados-Membros participantes numa cooperação reforçada podem participar na votação. As regras de votação constam do artigo 330.o do Tratado sobre o uncionamento da União Europeia.
4. Os atos adotados no âmbito de uma cooperação reforçada vinculam apenas os Estados-Membros participantes. Tais atos não são considerados acervo que deva ser aceite pelos Estados candidatos à adesão à União".
(Tratado da União Europeia (versão consolidada), Jornal Oficial da União Europeia, C 202/13, 07/06/2016, Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_2&format=PD . Acesso em 30/05/2022).

[256] "TÍTULO III - AS COOPERAÇÕES RE ORÇADAS
Artigo 326.o
As cooperações reforçadas respeitam os Tratados e o direito da União.
Tais cooperações não podem prejudicar o mercado interno, nem a coesão económica, social e territorial. Não podem constituir uma restrição, nem uma discriminação ao comércio entre os Estados-Membros, nem provocar distorções de concorrência entre eles."

"Artigo 334.o
O Conselho e a Comissão garantem a coerência das ações empreendidas no âmbito de uma cooperação reforçada, bem como a coerência dessas ações com as políticas da União, cooperando para o efeito."
(Tratado sobre o uncionamento da União Europeia (versão consolidada), Jornal Oficial da União Europeia, C 202/47, 07/06/2016, Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PD . Acesso em 30/05/2022).

[257] Incialmente, a Itália decidira não participar da cooperação reforçada. Apenas em 2015 decidiu participar. A Comissão Europeia autorizou a sua participação por meio da Decisão da Comissão (EU) 2015/1753.

[258] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 173.

[259] Atualmente, todos os Estados parte da União Europeia, salvo Croácia e Espanha, participam da cooperação reforçada.

(art. 18 (2))[260]. Vale registrar que a Espanha também questionou esse Regulamento perante o Tribunal de Justiça da União Europeia, revelando as dificuldades de um acerto na matéria, mas o procedimento também foi rejeitado, em 2015[261].

O Regulamento mencionado criou a patente europeia com efeito unitário, que se distingue da patente europeia concedida de acordo com as normas estabelecidas na Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias. O Regulamento é um "special agreement", nos termos do art. 142 daquela Convenção, que prevê a concessão de patentes em caráter unitário no âmbito do território dos Estados participantes[262].

O Regulamento estabelece, no art. 3 (1), que as patentes europeias concedidas com os mesmos conjuntos de reivindicações em todos os Estados participantes se beneficiam de um efeito unitário neles. O mesmo art. 3 preconiza que as patentes com efeito unitário "proporcionam uma proteção uniforme e produzem efeitos em todos os Estados-Membros participantes" e "só podem ser limitadas, transferidas ou revogadas, ou caducar, relativamente a todos os Estados-Membros participantes". Elas podem ser licenciadas relativamente à totalidade ou apenas à parte dos Estados participantes.

Como observa Dário Moura Vicente, a primeira característica acima (que a patente europeia com efeito unitário nada mais que se beneficia com o efeito unitário nos territórios dos Estados participantes) reflete o fato de que o Regulamento não institui "um novo serviço para o exame e a atribuição de patentes europeias de efeito unitário"[263]. O mesmo autor aponta os seguintes aspectos previstos no Regulamento relativos aos efeitos da patente:

---

[260] UE, "Regulamento (UE) n.° 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho que regulamenta a cooperação reforçada no domínio da criação da proteção unitária de patentes" (2012), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32012R1257.

[261] Espanha c. Parlamento Europeu e Conselho da UE, Processo C-146/13, Grande Seção, j. 05/05/. Acórdão disponível em: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164092&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=654617.

[262] "Article 142 - Unitary patents
(1) Any group of Contracting States, which has provided by a special agreement that a European patent granted for those States has a unitary character throughout their territories, may provide that a European patent may only be granted jointly in respect of all those States.
(2) Where any group of Contracting States has availed itself of the authorisation given in paragraph 1, the provisions of this Part shall apply."
(EPO, The European Patent Convention: Article 142 – Unitary Patents, Disponível em: https://www.epo.org//law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ar142.html. Acesso em 30/05/2022).

[263] Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 174–75 (concluindo que a "patente europeia de efeito unitário é, no fundo, uma patente europeia, concedida pelo Instituto de Patentes nos termos da Convenção da Patente Europeia, que beneficia de um efeito unitário nos Estados-Membros participantes do citado

> *a*) A patente europeia de efeito unitário confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros a prática de atos contra os quais essa patente oferece proteção em todo o território dos Estados-Membros, sem prejuízo das limitações aplicáveis; *b*) Esses atos são os definidos na legislação aplicada às patentes europeias com efeito unitário nos Estados-Membros participantes cujo Direito nacional é aplicável à patente europeia com efeito unitário enquanto objeto de propriedade, de acordo com o disposto no artigo 7.º; *c*) Os direitos conferidos pela patente esgotam-se no território da União após a colocação no mercado dos produtos por ela abrangidos; *d*) No que respeita ao regime da patente como objeto de propriedade (ou seja: a sua titularidade, a transferência desta, a sua utilização como garantia, o seu licenciamento, etc.), a patente europeia de efeito unitário será tratada como uma patente nacional do Estado-Membro participante em que o requerente da patente tinha, ao tempo do pedido, o seu domicílio ou estabelecimento principal e nos casos em que o requerente não possua domicílio ou estabelecimento principal num Estado-Membro aplicar-se-á a lei do Estado-Membro da sede da Organização Europeia de Patentes (i.é, a Alemanha); e *e*) Os titulares da patente podem apresentar uma declaração escrita ao Instituto Europeu de Patentes, indicando que estão dispostos a autorizar qualquer interessado a utilizar a invenção sob licença em contrapartida de um benefício adequado.[264]

O regime da patente europeia com efeito unitário prevê a criação de um Tribunal Unificado de Patentes (UPC), cuja entrada em vigor condiciona a aplicação, como mencionado acima, da patente europeia com efeito unitário. Com esse tribunal, solucionar-se-á um dos obstáculos à manutenção da unidade da patente, pois, em caso de sua invalidade, caso esta fosse declarada por uma corte nacional, os efeitos dessa decisão operariam somente no âmbito territorial do Estado onde foi proferida.

O art. 1 define que o UPC é criado para a "resolução de litígios relacionados com as patentes europeias e com as patentes europeias com efeito unitário". Já o art. 32 estabelece a competência exclusiva do Tribunal tanto para ações de infração quanto de nulidade[265].

Regulamento" e que no Regulamento "disciplinam-se [...] apenas os efeitos da patente", encontrando-se as regras sobre patenteabilidade no texto da própria Convenção da Patente Europeia).

[264] Dário Moura Vicente, 175–76.

[265] UE, "Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes", 2013/C 175/01 (2013), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:42013A0620(01)&from=EN.:
"a) Ações por violação ou ameaça de violação de patentes e certificados complementares de proteção e respetivas contestações, incluindo pedidos reconvencionais relativos a licenças;
b) Ações de verificação de não-violação de patentes e certificados de proteção suplementar;
c) Ações com vista à concessão de medidas provisórias e cautelares e medidas inibitórias;
d) Ações de extinção de patentes e de declaração de nulidade dos certificados complementares de proteção;
e) Pedidos reconvencionais de extinção de patentes e de declaração de nulidade dos certificados complementares de proteção;
f) Ações por danos ou pedidos de indemnização decorrentes da proteção provisória conferida por um pedido de patente europeia publicado;
g) Ações relativas à utilização da invenção antes da concessão da patente ou ao direito baseado na utilização anterior da invenção;
h) Ações de indemnização por licenças com base no artigo 8.º do Regulamento (UE) n.º 1257/2012; e
i) Ações relativas às decisões do Instituto Europeu de Patentes tomadas no âmbito das funções a que se refere o artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 1257/2012".

Em 2013, foi celebrado o Acordo Sobre um Tribunal Unificado de Patentes e o Projeto de Estatuto do Tribunal Unificado de Patentes, prevendo a entrada em vigor em 1 de janeiro de 2014 ou no primeiro dia do quarto mês após o depósito do 13 instrumento de ratificação ou adesão[266], incluindo os três Estados que contavam com o maior número de patentes europeias em vigor no ano anterior ao da celebração do Acordo (Alemanha[267], França[268] e, após a saída do Reino Unido da União Europeia[269], a Itália[270]). Croácia, Polônia e Espanha não assinaram o referido Acordo.

Por fim, vale mencionar que a Comunidade Andina contém uma normativa comum em matéria de propriedade intelectual. Por meio da Decisão 486, a Comunidade criou um Regime Comum de Propriedade Industrial, o qual regula a outorga de marcas, denominações de origem, patentes de invenção e desenhos industriais, protege o segredo industrial, dados de testes, concorrência desleal ligada à propriedade intelectual, entre outros. O Regime Comum sobre Direito de Autor e Direitos Conexos foi criado pela Decisão 351. A Comunidade também conta com um Regime de Proteção dos Direitos dos Criadores de Plantas e Regime Comum sobre Acesso a Recursos Genéticos[271]. Trata-se de uma harmonização normativa, apenas, sem a previsão de outorga centralizada de direitos por um órgão regional.

Um precursor no âmbito regional que pode ser mencionado foi o acordo, firmado em Montevidéu em 1889, envolvendo marcas, patentes e propriedade literária e artística. O acordo

---

[266] Já houve a notificação de 15 ratificações.

[267] Ainda não depositou o instrumento de ratificação. Vale reportar que foram ajuizadas ações contra o ato de aprovação do Acordo sobre um Tribunal Unificado de Patentes. Em 13/07/2021, a Corte Constitucional da Alemanha rejeitou pedidos liminares contra o referido ato. Decisão disponível em: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-057.html. Mais informações sobre a decisão: https://www.unified-patent-court.org/news/what-decision-german-federal-constitutional-court-means-unified-patent-courts-timeplan. Acesso em 30/05/2022.

[268] Notificação da ratificação recebida em 14/03/2014.

[269] Embora a Convenção sobre a Patente Europeia não seja limitada a membros da UE e o Reino Unido siga fazendo parte dela (v. lista dos Estados parte da Convenção em https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html), tanto a patente europeia com efeito unitário (Regulamento (EU) 1257/2012) quanto o tribunal unificado (com jurisdição sobre patentes europeias com efeito unitário) são abertos apenas a Estados membros da UE, de modo que, com o *Brexit*, o Reino Unido deixou de fazer parte do Acordo Sobre um Tribunal Unificado de Patentes. O Reino Unido havia ratificado o Acordo em 2018 e, em 20/07/2020, apresentou ao Conselho da UE a notificação de sua retirada. Mais informações sobre a retirada do Reino Unido em: https://www.unified-patent-court.org/news/uk-withdrawal-upca.
Para informações atualizadas sobre a entrada em vigor do Acordo: https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001.

[270] Notificação da ratificação recebida em 10/02/2017.

[271] COMUNIDAD ANDINA, "Propiedad Intelectual", [s.d.], http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=301&tipo=TE&title=propiedad-intelectual.

foi assinado pelo Brasil, mas não foi ratificado, em razão da falta de legislação interna sobre a matéria. Posteriormente, o Código Bustamante de 1928 (Convenção de direito internacional privado) disciplinou a lei aplicável para demandas que incluíam a propriedade intelectual e industrial, que seria "a prevista em convênios internacionais especiais e, na falta desses convênios, pelo direito local"[272]. A Convenção de Washington sobre Direitos de Autor em Obras Literárias, Científicas e Artísticas foi internalizada pelo Brasil por meio do Decreto 26.675, de 18/5/1949[273].

2.2 O princípio da independência das patentes e a plurilocalização do invento protegido

Apesar de ser uma área relativamente recente em relação a outros ramos do direito, a propriedade intelectual, desde o seu início, revelou uma dimensão internacional muito proeminente, o que levou os Estados a buscarem um sistema organizado disciplinando a matéria em âmbito internacional[274]. O princípio da territorialidade informa boa parte do regime que se desenvolve desde os fins do século XIX e que se assenta na ideia da independência das patentes.

É preciso reconhecer, todavia, que o princípio da territorialidade ligado à propriedade intelectual sofre transformações, no contexto mais amplo estudado no capítulo anterior, e que merece um olhar mais detido, por ser um ramo especial.

Tomando-se como divisor de águas a internacionalização da matéria a partir da segunda metade do século XIX, a propriedade intelectual foi dominada, inicialmente, por um período marcadamente territorial, caracterizado fortemente pela noção de que os direitos não ultrapassam o território do Estado que os concedeu, expressão da ideia de que existe uma íntima conexão entre soberania, direitos de propriedade e território[275].

---

[272] "Art. 115. A propriedade intellectual e a industrial regular-se-ão pelo estabelecido nos convenios internacionaes especiaes, ora existentes, ou que no futuro se venham a celebrar. Na falta delles, sua obtenção, registro e gozo ficarão submettidos ao direito local que as outorgue". (BRASIL, "Decreto no 18.871, de 13 de agosto de 1929", Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-18871-13-agosto-1929-549000-publicacaooriginal-64246-pe.html. Acesso em 30/05/2022).

[273] Wagna Piler Carvalho Dos Santos, org., *Propriedade intelectual*, vol. 2, PRO NIT, Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual (Salvador: I BA, 2019), 74–75.

[274] Graeme Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009.

[275] Peter Drahos, "The Universality of Intellectual Property Rights: Origins and Developments" (Genebra: WIPO/OHCHR, 1999), https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_unhchr_ip_pnl_98/wipo_unhchr_ip_pnl_98_1.pdf.

Aplicado à propriedade intelectual, o princípio da territorialidade resulta em que: "(a) cada estado tem suas próprias regras para concessão de patentes, reconhecimento de direitos autorais, etc."; e "(b) uma mesma obra ou invenção será objeto de regulação em tantas jurisdições quantos forem os territórios em que se materializarem (por exploração ou, em certos casos, mero registro)"[276]. Com o incremento da cooperação internacional em matéria de propriedade intelectual, inicia-se o período internacional, em que, em um primeiro momento, se caracteriza por acordos bilaterais, cuja celebração suscitou a ideia posteriormente materializada de que um quadro internacional sobre a matéria deveria ser estruturado pelos Estados[277].

Apesar de o período internacional conviver melhor com a ideia de que os direitos de propriedade intelectual interessavam ao sistema internacional como um todo, não se pode afirmar que houve uma superação das noções de territorialidade. Antes, as Convenções de Paris e de Berna e o Acordo TRIPS (já no denominado período global da propriedade intelectual) dotaram o sistema internacional "com um fórum regular para a discussão, adoção e monitoramento de uma 'política' internacional de PI'", mantida "sólida base estatal"[278].

O guia para juízes voltado à interseção da propriedade intelectual e o direito internacional privado publicado em 2019 pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) em conjunto com a Conferência da Haia sobre Direito Internacional Privado[279] (HCCH) afirma que a territorialidade dos direitos de propriedade intelectual é sustentada, nos tratados internacionais sobre a matéria, por meio do princípio da independência dos direitos[280].

A independência das patentes está prevista na Convenção de Paris, no seu art. 4*bis*, que estabelece que patentes obtidas para as mesmas invenções em diversos países são independentes umas das outras. Trata-se de uma regra que carrega características marcantes de direito internacional público, mas que produz inegável efeito no campo do direito internacional

---

[276] Cláudio Lins de Vasconcelos, *Mídia e Propriedade Intelectual: A Crônica de um Modelo em Transformação*, 45.

[277] Drahos, "The Universality of Intellectual Property Rights: Origins and Developments".

[278] Cláudio Lins de Vasconcelos, *Mídia e Propriedade Intelectual: A Crônica de um Modelo em Transformação*, 51.

[279] Hans van Loon, "Embracing Diversity - The Role of the Hague Conference in the Creation of Universal Instruments", em *Diversity and Integration in Private International Law* (Edinburgo: Edinburgh University Press, 2019), 31–46.

[280] Annabelle Bennett e Sam Granata, "When Private International Law Meets Intellectual Property Law: A Guide or Judges" (WIPO e HCCH, 2019), 22.

privado.[281] Com efeito, o título, uma vez concedido, permanece independente e não é afetado pelo destino da patente relativa à mesma matéria em outros Estados[282]. Excepcionam-se da regra os direitos supranacionais e unitários instituídos em acordos regionais.

Isso não significa que a Convenção de Paris proíba o reconhecimento de direitos de patente estrangeiros. Existem países que expedem patentes de revalidação ou de importação, a fim de criar incentivos para empresas multinacionais estrangeiras explorarem o seu invento[283]. De todo modo, o sistema instituído pela Convenção reflete o princípio da territorialidade, resultando em um sistema de feixe de patentes relativo a uma mesma invenção (*bundle theory*)[284].

Esse princípio segue relevante, ainda que as patentes concedidas nos diferentes escritórios mundo afora venham-se tornando mais parecidas[285]. Esse é um fenômeno devido, no campo jurídico, ao Acordo TRIPS, que estabeleceu requisitos mínimos de patenteabilidade, conforme discutido acima.

Todavia, não só as patentes são parecidas do ponto de vista jurídico-formal. A invenção protegida, *de facto*, é a mesma no mundo todo, ainda que o direito internacional das patentes considere que um invento leve, por imposição legal, à criação, potencialmente, de quase duzentas patentes nacionais. Essa circunstância poderia levar a um questionamento, partindo-se de uma perspectiva não política, sobre a necessidade de tantos títulos. Contudo, o direito de patente, assim como a propriedade industrial em geral, corresponde a objetivos políticos ligados à economia e à inovação tecnológica. A definição de normas internacionais assentadas no princípio da territorialidade reflete o compromisso político de preservação da autonomia estatal para legislar sobre suas políticas públicas[286].

---

[281] Graeme Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 734.

[282] Annabelle Bennett e Sam Granata, "When Private International Law Meets Intellectual Property Law: A Guide or Judges", 2019, 22.

[283] Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, 2016, 89 (citando o art. 102 da Lei 24.481 da Argentina sobre Patentes e Modelos de Utilidade e o art. 14 da Lei boliviana de 2/12/1916 sobre Patentes Industriais, Normas para sua Aplicação e Uso na República).

[284] *Id.*, 84–91.

[285] Kendra Robins, "Extraterritorial Patent Enforcement and Multinational Patent Litigation: Proposed Guidelines for U.S. Courts", *Virgina Law Review* 93, nº 5 (Set de 2007): 1278.

[286] Graeme Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 766–67.

Ainda, tendo-se em vista que as patentes são concedidas se cumprirem requisitos de novidade e atividade inventiva, entre outros, é razoável supor que Estados diferentes verificarão de forma diferente a presença desses aspectos durante o exame de um pedido de patente. É o caso quanto à aferição da novidade: em muitos países, como nos países europeus e no Brasil, exige-se a denominada novidade absoluta. Segundo a lei brasileira (art. 11, *caput* e §1 , da Lei no 9.279/96), por exemplo, considera-se nova a invenção que não esteja compreendida no estado da técnica, o qual é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, com as ressalvas definidas na própria lei[287]. É o mesmo critério, essencialmente[288], utilizado nos países europeus.

Diferente é a novidade relativa, pela qual "se leva em conta apenas uma região geográfica, ou um prazo, ou um meio determinado, restringindo-se, por exemplo, às tecnologias descritas e publicadas para conhecimento geral"[289]. Esse critério é acolhido no direito dos EUA, que permite que, em certos casos, "sejam patenteadas invenções conhecidas no estrangeiro, *v.g.* por via do seu uso, se bem que o não fossem no território nacional"[290][291].

Além disso, os diferentes ordenamentos jurídicos apresentam listas de matérias não patenteáveis, seguindo, também, o interesse do legislador. Mesmo que haja, atualmente,

---

[287] As ressalvas indicadas no art. 11, §1º referem-se: (i) ao período de graça, previsto no art. 12, pelo qual a divulgação de invenção ou modelo de utilidade ocorrida durante os doze meses antes do depósito ou prioridade, nas hipóteses elencadas; (ii) à prioridade, prevista no art. 16, que permite a produção de efeito de depósito nacional a pedido em país com o qual o Brasil mantenha acordo (notadamente, a Convenção de Paris) ou organização internacional (OMPI); e, (iii) ainda relativo à prioridade, ao pedido de patente ou de modelo de utilidade depositado no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, nos termos do art. 17. Vale apontar que, especificamente para aferição de novidade, mesmo o conteúdo de pedido depositado no Brasil, e não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data do depósito ou prioridade, se for publicado (art. 12, §§2º e 3º).

[288] A respeito da ressalva ao estado da técnica e diferença entre o direito brasileiro e o europeu, vale apontar que a Convenção Europeia sobre Patentes prevê, no art. 55, divulgações não oponíveis, em hipóteses mais restritas, tais como divulgação em abuso evidente, divulgação em exposição oficial ou oficialmente reconhecida nos termos da Convenção Respeitante às Exposições Internacionais, o que revela serem hipótese muito raras. Visse-Causse, *Droit de la propriété intellectuelle*, 129, comentando sobre o código de propriedade intelectual francês, art. L.611-13, ressalta que "Seule une exposition officielle est immunisante".
Por outro lado, o direito alemão prevê um de período de graça menos rigoroso para modelos de utilidade para divulgações no período de seis meses antes do seu pedido. V. https://www.gesetze-im-internet.de/gebrmg/__6a.html.

[289] Denis Borges Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2017, 2:1158.

[290] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 81.

[291] Aliás, o requisito da novidade, disciplinado pelo 35 U.S.C. §102 foi severamente alterado, a partir de 2013, por meio do *America Invents Act* (AIA), de 2011, pelo que Jonathan S. Masur e Lisa L. Ouellette, *Patent Law: Cases, Problems, and Materials*, 45, observaram que, "[w]hen the AIA was enacted in September 2011, it became the most significant statutory revision to the Patent Act since 1952".

acordos como o TRIPS criando direitos mínimos, permanecem abertos grandes espaços para a atividade não apenas normativa, mas também jurisdicional, criando-se e interpretando-se o que pode ou não se tornar uma patente. As patentes ligadas a *software* são um exemplo ilustrativo, constatando-se que o escritório europeu de patentes (EPO) é reconhecidamente mais exigente do que o seu correspondente norte-americano na análise desses pedidos[292].

Com efeito, a ideia de títulos distintos tem fundamento conceitual tanto na teoria de propriedade intelectual quanto nas bases soberanas do direito internacional[293].

Mais do que isso, essa é a realidade do atual sistema internacional de proteção patentária. A menos que alguma corte decida julgar sobre títulos estrangeiros, o sistema potencializa conflitos multijurisdicionais, quando um titular de patente, diante da infração em mais de um Estado, é levado a propor ações judiciais em cada Estado relevante na sua estratégia de litígio. Com efeito, a estrutura do sistema potencializa disputas judiciais com o mesmo objeto e envolvendo as mesmas partes em mais de uma jurisdição.

Essa circunstância pode levar a julgamentos díspares em diferentes partes do mundo, ainda que as partes e a tecnologia no litígio sejam similares. Esse resultado poderia, a princípio, ser mitigado, se houvesse alguma coordenação entre os juízos dos processos paralelos em curso, por exemplo, por meio da cooperação judiciária internacional (possivelmente através de auxílio direto), a fim de que haja algum compartilhamento de material comprobatório e mesmo atos processuais (e.g., art. 30, inc. II, do CPC). Vale observar que, na lei processual brasileira, não é necessário existir tratado para que a cooperação jurídica internacional seja levada a efeito (art. 26, caput, e §1 , do CPC, admitindo-a por reciprocidade[294]). Todavia, como se verá nas seções seguintes, observa-se, ao contrário, um déficit de colaboração, aliás, algum antagonismo entre cortes de alguns países.

---

[292] De acordo com um levantamento, em 2021, 63% de todas as patentes concedidas pelo USPTO eram relacionadas a *software*, ao passo que o número, na Europa, era de 48,9% e, na China, de 40,1%. Para uma comparação entre os sistemas patentários dos EUA e europeu, v. https://www.iam-media.com/law-policy/six-big-ways-us-and-europe-differ-software-patents. Para uma análise curta da diferença a respeito da patenteabilidade de software na Europa e nos EUA, v. https://www.iam-media.com/law-policy/six-big-ways-us-and-europe-differ-software-patents. Outro exemplo de diferença marcante entre os sistemas é a eligibilidade para patentes de invenções referentes a plantas.

[293] Graeme Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 768 (reconhecendo essa circunstância, mas argumentando que as transformações nas estruturas sociais e comerciais recentes tornam uma aplicação absoluta ["full force"] do princípio da territorialidade sem justificativa).

[294] Mesmo essa exigência é criticada na doutrina. *E.g.*, lávia Pereira Hill, "A cooperação jurídica internacional no Código de Processo Civil de 2015", em *Cooperação Internacional*, vol. 13, Grandes Temas do NCPC (Salvador: JusPodivm, 2019), 139 (citando Amílcar de Castro e Hermes Marcelo Huck).

À medida que as companhias transnacionais assumem o protagonismo comercial em cada vez mais territórios, o potencial para conflitos multijurisdicionais aumenta. O desenvolvimento tecnológico, que resulta na ubiquidade de determinadas tecnologias patenteadas, também favorece as disputas globais patentárias, como se verá a seguir.

2.3 A intensificação dos litígios multijurisdicionais em anos recentes

É comum que litígios patentários envolvam múltiplas jurisdições com demandas cada qual versando sobre um título patentário concedido pelo escritório de patentes local. Tendo-se em vista o princípio da independência dos títulos patentários instituído pela Convenção de Paris, não se cogita, a princípio[295], litigar, em uma mesma corte nacional, sobre patentes concedidas por escritórios de patentes estrangeiros[296]. A característica do sistema patentário internacional de combinar uma proteção territorial (a patente) a um objeto protegido universal (o invento) potencializa disputas envolvendo várias jurisdições, dada essa percebida limitação territorial à jurisdição. Em anos recentes, testemunha-se uma intensificação dos litígios multijurisdicionais, o que tem levado as partes nas disputas a buscar medidas que afetem outras jurisdições, como se verá na seção seguinte. Este item volta-se à análise do maior número das disputas patentárias globais.

Se a estrutura do sistema internacional de proteção patentária já propicia litígios multijurisdicionais, o potencial para disputas internacionalizadas é ainda maior quando as patentes em questão cobrem tecnologias que foram incorporadas a um padrão internacional da indústria. Essas patentes, chamadas patentes essenciais[297] (*standard essential patents*, SEPs), conferem aos seus titulares o direito de excluir terceiros do uso de tecnologia que foi tornada

---

[295] Como se verá adiante, a questão é mais complexa na realidade.

[296] Benedetta Ubertazzi, "Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law", 359 ("In the recent past, prestigious courts around the world have refused to adjudicate cases relating to foreign registered or unregistered intellectual property rights (...) where the proceedings concerned an IPR infringement claim or where the defendant in an IPR infringement action or the claimant in a declaratory action to establish that the IPR is not infringed pleaded that the IPR is invalid or void and that there is also no infringement of that right for that reason [so called validity issues incidentally raised]").

[297] Essenciais porque seu uso é essencial para o funcionamento da tecnologia dentro de um domínio técnico padronizado.

necessária para que um dispositivo ou equipamento de infraestrutura possa operar dentro de um domínio técnico específico empregado mundo afora[298].

Nesse contexto, certas disputas patentárias assumem um caráter global, com as mesmas partes (ou suas subsidiárias locais)[299] litigando sobre patentes de uma mesma família de patentes[300] (*rectius*, patentes que cobrem a mesma tecnologia)[301] e produtos ou métodos similares[302]. Uma disputa patentária pode envolver múltiplas jurisdições. Por exemplo, o caso *Vringo c. ZTE* sobre um *pool* de patentes envolveu 12 jurisdições durante quatro anos[303].

Em anos recentes, as disputas patentárias ganharam relevo em razão de seu impacto internacional crescente[304]. As partes não apenas litigaram sobre patentes correspondentes em múltiplas jurisdições, mas também buscaram medidas que interferissem em disputas em curso em outros países[305].

O 5G e a Internet das Coisas (IoT) irão contribuir para o fenômeno, na medida em que aumentam a necessidade de padronização, para alcançar-se a interoperabilidade de

---

[298] Mark Lemley, "Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations", *California Law Review* 90 (2011): 1889–2002.

[299] A legitimidade ativa é ligada à titularidade da patente, ao passo que a legitimidade passiva se refere aos atos de infração alegados na petição inicial.

[300] De acordo com o escritório de marcas e patentes dos EUA (USPTO), uma família de patentes é a mesma invenção tornada pública por um inventor comum e patenteada em mais de um país. Disponível em: https://www.uspto.gov/learning-and-resources/glossary#sec-P. Acesso em: 14/01/2021.

[301] Muitas vezes, as patentes correspondentes são mera tradução do primeiro pedido de patente. No entanto, como os escritórios nacionais concedem patentes seguindo a lei nacional, além de normas administrativas do próprio órgão, é comum existirem diferenças (não só devido a erros de tradução) entre patentes de uma mesma família. Essas diferenças podem alterar o escopo de proteção das patentes, resultando em análises de infração distintas nas jurisdições diferentes. Para mais informações sobre o sistema internacional de patentes, v. Tratado de Cooperação de Matéria de Patentes, disponível em: https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/texts/pdf/pct.pdf.

[302] O mesmo pode-se dizer com relação aos produtos ou processos alvo de uma ação de infração. Deve-se lembrar que uma patente pode cobrir um produto em si ou um processo de fabricação, daí a distinção. É possível que existam pequenas diferenças entre produtos comercializados globalmente, em cumprimento a certas normas técnicas locais, ou por definição estratégica comercial da própria empresa.

[303] CCPIT Patent & Trademark Office, "Zte Made a $21.5 Million Global Settlement with Vringo", Lexology, acessado 2 de setembro de 2022, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b118fa05-19d7-4ac7-93e4-048fe1f8a38e.

[304] Thomas . Cotter, "Is Global RAND Litigation Spinning Out of Control?", *Patently-O Patent Law Journal*, 2021, 23 (analisando o litígio patentário internacional: "It's not clear where all of this will eventually lead, but it wouldn't be surprising if 2021 witnesses a rising tide of anti- and anti-antisuit injunctions [and perhaps further permutations]".

[305] *Id.*, 17 (afirmando que essas medidas não passam de uma tentativa de preservar a capacidade de proceder a um *forum shopping*, ao mesmo tempo em que impede a outra parte de fazê-lo).

dispositivos[306] que passarão, cada vez mais, a se relacionar uns com os outros. No futuro próximo, não apenas dispositivos, mas também "automóveis, dispositivos médicos e mesmo eletrodomésticos" serão capazes de "transmitir dados dentro e através das fronteiras nacionais"[307].

A padronização tecnológica ocorre no âmbito das chamadas *standard setting organisations* (SSOs), que reúnem os participantes do mercado em questão para desenvolverem especificações técnicas que todos os fabricantes em um determinado setor irão seguir. Por exemplo, a *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI), que é a primeira organização desse tipo, desenvolveu os padrões para cada geração de tecnologia para dispositivos móveis: 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) e 5G[308].

Pode acontecer[309] de algum padrão incorporar tecnologia patenteada[310]. Durante as negociações no âmbito das SSOs, os titulares de patentes padrão-essenciais (SEPs) normalmente são solicitados a comprometerem-se a licenciar essas patentes a quaisquer terceiros que desejarem implementar o padrão. Os termos de tais licenças, pelo compromisso, devem justos, razoáveis e não discriminatórios, ou FRAND, no jargão patentário: *fair, reasoanable, and non-discriminatory*. Tal compromisso encontra-se na política de propriedade

---

[306] A problemática dos padrões foi observada pela Suprema Corte britânica em [2020] UKSC 37, p. 3: "To promote the development of global markets for telecommunications products, including mobile phones, the infrastructure equipment and devices produced by competing manufacturers need to communicate and inter-operate with one another and the phones need to be available for use internationally by consumers who travel with their phones from one jurisdiction to another."

[307] Thomas Cotter, "Is Global RAND Litigation Spinning Out of Control?", 1.

[308] Sophie Lawrance, rancion Brooks, e James Batsford, "*Unwired Planet v Huawei, Conversant v Huawei & ZTE* : UK Supreme Court Confirms Global RAND Licensing", *Journal of European Competition Law & Practice* 11, nº 9 (11 de dezembro de 2020): 516, https://doi.org/10.1093/jeclap/lpaa083.

[309] Nos padrões mais recentes, dado o prazo de vigência das patentes de 20 anos, diferentes tecnologias incorporadas a um padrão são cobertas por dezenas de milhares de patentes (EUA, "Patenting activity by companies developing 5G" (USPTO, fevereiro de 2022), https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-5G-PatentActivityReport- eb2022.pdf).

[310] Isso resulta em que não é possível fazer, vender, usar ou operar etc. um equipamento ou método que sigam o padrão, sem infringir os direitos de patente do titular de uma SEP.

intelectual da ETSI (Política DPI)[311] e é considerado necessário para o cumprimento da legislação concorrencial da União Europeia[312], dado o potencial concorrencial da temática[313].

O compromisso de licenciamento em termos FRAND pode ser compreendido como uma busca de se atingir um equilíbrio entre os interesses dos titulares de SEPs e os dos que implementam o padrão. Por um lado, evita-se o chamado *hold-up* pelo titular, quando se impede o acesso à tecnologia patenteada a interessados e consequentemente se limita a difusão do próprio padrão. Por outro lado, garante o direito de receber remuneração pelo invento coberto pela patente do titular. Ainda, quando se sabe que, por alguma razão, o titular de uma SEP terá dificuldade de fazer valer seus direitos no futuro, pode ocorrer a prática do *hold-out*, pela qual o interessado em implementá-la atrasa ou não aceita a licença proposta. O embate desses interesses gerou diversas ações judiciais[314].

Thomas Cotter[315] chama a atenção para dois problemas relacionados às disputas atuais e futuras envolvendo patentes essenciais: (i) não é claro o que são termos FRAND, logo as

---

[311] European Telecommunications Standards Institute, "Rules of Procedure. Annex 6: ETSI Intellectual Property Rights Policy", 14 de abril de 2021, https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf.

[312] UE, "Tratado sobre o uncionamento da União Europeia" Art. 101. As decisões da Comissão Europeia nos procedimentos antitruste endereçados a Samsung (Caso AT.39939) e a Motorola (Caso AT.39985) concluídas em 2014 estabeleceram que pode ser considerado um abuso do art. 102 do T UE que um titular de SEP busque uma medida judicial contra uma parte que rejeita os termos da licença. No ano seguinte, o Tribunal de Justiça da União Europeia, julgando o caso Huawei c. ZTE (Processo C-170/13, Quinta Seção, j. 16/07/2015), deu a orientação para as negociações dos termos RAND e as circunstâncias que permitem um titular de SEP a obter uma medida judicial. A Comissão Europeia ainda ofereceu recentemente mais orientações no documento *Communication from the Commission to the Institutions on Setting out the EU approach to Standard Essential Patents*, de 2017, disponível em: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583. Novas orientações referentes a RAND são aguardadas.

[313] Nos EUA, o escritório de marcas e patentes (USPTO), o Departamento de Justiça e o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) publicaram, em 19/12/2019, documento denominado *Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments*, no qual buscaram esclarecer o *policy statement* anterior, de 2013, que teria sugerido que o titular de uma patente essencial não poderia dispor de remédios judiciais em ações de infração de SEPs, apontando que essa abordagem desequilibraria o sistema patentário, resultando em prejuízos à inovação e à competição dinâmica. Disponível em: https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/download. Em setembro de 2021, a agência antitruste (*Federal Trade Commission*) publicou uma resolução que inclui como prioridade o combate ao abuso dos direitos de propriedade intelectual. Disponível em: https://www.ftc.gov/system/files/attachments/press-releases/ftc-streamlines-consumer-protection-competition-investigations-eight-key-enforcement-areas-enable/omnibus_resolutions_p859900.pdf. Essa postura poderia levar a um comportamento assertivo em relação a SEPs, segundo Angela Morris, "The TC creates a potential new US headache for SEP owners", IAM, 17 de setembro de 2021, https://www.iam-media.com/frandseps/the-ftc-creates-potential-new-us-headache-sep-owners. Entre nós, o Conselho Administrativo da Defesa da Concorrência (CADE) julgou em 2015 um caso envolvendo patentes essenciais, em que permitiu que uma detentora de tecnologia patenteada incorporada a padrão buscasse impedir terceiro de usar o invento patenteado. A Nota Técnica 11/2015/CGAA1/SGA1/SG/CADE resume os fatos do caso. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2015/6/art20150609-08.pdf.

[314] Lawrance, Brooks, e Batsford, "*Unwired Planet v Huawei, Conversant v Huawei & ZTE*", 516–17.

[315] Thomas Cotter, "Is Global RAND Litigation Spinning Out of Control?", 3–4.

partes se batem sobre o que é, afinal, justo[316]; e (ii) as cortes não adjudicam direitos patentários estrangeiros, já que estes são considerados territoriais, ao passo que as realidades comerciais são transnacionais em sua natureza (o licenciamento é global[317]). Em razão disso, o autor considera esse um sistema imperfeito[318].

Em vista do compromisso dos titulares de SEPs de oferecer licenças em termos justos, razoáveis e não discriminatórios, as ações que envolvem essas patentes[319] podem incluir um pedido para a corte arbitrar a remuneração (*royalties*) em termos FRAND. Com efeito, disputas patentárias envolvendo SEPs podem ser iniciadas tanto pelo titular dos direitos patentários com o objetivo de impedir o demandado de explorar a tecnologia protegida, quanto pelo implementador da tecnologia, a quem uma licença não foi oferecida ou não expressava termos FRAND.

Cortes em diferentes jurisdições, como na China e no Reino Unido, têm aceitado arbitrar os termos FRAND em disputas de patentes. Caso essas ações somente versem sobre títulos locais, não haveria implicações para o direito internacional. Contudo, como observado, a prática comercial é o licenciamento de um portfólio de patentes que inclui as famílias das patentes, isto é, patentes correspondentes (em outros Estados) a um mesmo invento.

Se uma corte nacional for instada a determinar *royalties* em uma ação na qual são partes grandes companhias de alcance global em disputa sobre patentes nacionais e estrangeiras, é possível que o julgador se atenha às patentes nacionais. Todavia, a corte pode reconhecer que tem jurisdição internacional para proferir um julgamento que considere, também, as patentes correspondentes. Nas jurisdições citadas acima, houve casos em que as cortes arbitraram *royalties* globais[320]. Esse desenvolvimento jurisprudencial tornou a propositura da ação um momento estrategicamente definidor nos litígios patentários multijurisdicionais.

---

[316] Esse é um motivo por que as partes escolhem foros distintos: *forum shopping*. Conforme Cotter, ainda, as cortes podem definir metodologias distintas para determinar o que é RAND, podem ter entendimentos diferentes sobre variadas questões como a liberdade para conceder licença apenas para o usuário final (*licence-to-all*) ou obrigação de dar acesso para todos na cadeia de suprimento (*access to all licenses*), disponibilidade e requisitos para liminares, o significado do aspecto não discriminatório dos termos RAND, o significado do *hold-up* e do *hold-out* e seus efeitos, além de outras diferenças no entendimento de questões entre as cortes nacionais de um país e outros (Cotter, 13–17).

[317] Isto é, o contrato de licença estabelece o licenciamento de patentes concedidas por diferentes escritórios de patentes.

[318] "Instituições imperfeitas". Thomas Cotter, "Is Global RAND Litigation Spinning Out of Control?", 5.

[319] Sobre os tipos de ações patentárias, v. capítulo 3.2.

[320] O caso *Unwired*, que será tratado mais adiante, no Reino Unido e na China.

Uma forma de evitarem-se controvérsias acerca da adjudicação de títulos concedidos no exterior é as partes, voluntariamente, celebrarem uma convenção de arbitragem. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) oferece serviços de solução de disputas envolvendo patentes essenciais tanto de arbitragem quanto de mediação[321]. Caso as partes envolvidas já tenham um contrato de licença anterior, é até possível que este inclua cláusula compromissória. Todavia, esta poderá limitar-se a questões do contrato apenas, deixando à jurisdição estatal as questões ocorridas depois do fim da licença. Em disputa patentária recente entre as empresas Ericsson e Samsung existia um contrato de licença anterior, mas as partes buscaram medidas perante as cortes da China e dos EUA[322].

Depois que a Suprema Corte do Reino Unido decidiu, em 2020, que as cortes daquele país têm jurisdição para determinar os termos FRAND globalmente[323], a opção judicial para a resolução completa do litígio tornou-se crível[324]. No caso *Unwired,* a *High Court* entendeu que questões envolvendo o compromisso de licenciar em termos FRAND poderia ser adjudicável com fundamento no direito dos contratos, sem recorrer ao direito concorrencial[325]. Nesse caso, assim como no caso *Conversant*, as demandantes eram empresas que não exploravam diretamente o objeto das patentes de que eram titulares[326]. As patentes haviam sido declaradas essenciais em mais de um padrão de telecomunicações da ETSI[327]. Além de questões

---

[321] OMPI, "Guidance on WIPO RAND Alternative Dispute Resolution (ADR)" (WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO Center), 2021), https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/wipofrandadrguidance.pdf.

[322] O caso será relatado na seção seguinte.

[323] Outras cortes seguiram o entendimento britânico, inclusive na China. Thomas Cotter reflete que as jurisdições de *civil law* como a China costumam rejeitar a doutrina do *forum non conveniens*, que poderia ser invocado pela corte para não apreciar um caso quando não apropriado. No entanto, vale observar que a disponibilidade desse princípio não impediu a Suprema Corte do Reino Unido de determinar os *royalties* devidos por Huawei e ZTE no caso *Unwired* e *Conversant*, ainda que a maior parte do faturamento não fosse no Reino Unido.

[324] Unwired Planet International Ltd e outra c. Huawei Technologies (UK) Co Ltd e outra [2020] UKSC 37.

[325] Unwired Planet International Ltd e outra c. Huawei Technologies Co. Ltd e outra [2017] EWHC 711 (Pat).

[326] São chamadas entidades não praticantes (*non-practicing entities*), ou seja, sem atividade industrial. No caso, as demandantes – Unwired Planet e Conversant – haviam adquirido cerca de 2.000 patentes da Ericsson e da Nokia.

[327] A política de direitos de propriedade intelectual da ETSI requer de seus membros que eles revelem se detêm algum direito de propriedade intelectual relacionado à tecnologia incorporada a um padrão: "4.1 Subject to Clause 4.2 below, each MEMBER shall use its reasonable endeavours, in particular during the development of a STANDARD or TECHNICAL SPECI ICATION where it participates, to inform ETSI of ESSENTIAL IPRs in a timely fashion. In particular, a MEMBER submitting a technical proposal for a STANDARD or TECHNICAL SPECI ICATION shall, on a bona fide basis, draw the attention of ETSI to any of that MEMBER's IPR which might be ESSENTIAL if that proposal is adopted". O documento inclui um anexo para que essa informação seja revelada por meio de uma declaração de essencialidade, conforme European Telecommunications Standards Institute, "Rules of Procedure. Annex 6: ETSI Intellectual Property Rights Policy".

envolvendo validade e essencialidade (*i.e.*, se a patente, de fato, cobria tecnologia incorporada ao padrão), as ações também envolveram FRAND e direito concorrencial[328].

Em um dos casos, em 2014, a Unwired Planet ajuizou uma ação contra Huawei, Samsung e Google, mas encerrou o litígio amigavelmente com as duas últimas. Em 2017, o juiz de primeiro grau determinou os termos FRAND para uma licença global entre a Unwired Planet e a Huawei. Com relação à análise de infração na ação da Unwired, foram consideradas somente as patentes concedidas no Reino Unido, concluindo-se que duas delas eram válidas e essenciais e outras duas, inválidas. Todavia, dadas as circunstâncias do caso, o juiz concluiu que uma licença somente do portfólio de patentes britânicas não seria FRAND, mas somente uma licença global entre as partes. Assim, o juízo condenou a Huawei a não infringir as patentes da Unwired e definiu que a tutela perderia seu efeito caso a Huawei aceitasse a licença global nos termos definidos judicialmente[329]. A decisão foi no geral confirmada pela *Court of Appeal*[330].

No outro caso, a Conversant moveu uma ação, em 2017, contra Huawei e ZTE buscando uma declaração de que a licença global que oferecera era FRAND (e, alternativamente, uma definição judicial de termos FRAND) e a condenação das demandadas a se absterem de infringir suas patentes até que concordassem com uma licença[331]. A demandante, em paralelo, propôs uma ação na Alemanha; as demandadas, que impugnaram a jurisdição das cortes inglesas, ajuizaram uma ação na China contra a Conversant pedindo, inclusive, a determinação de termos FRAND para uma licença global. As empresas chinesas alegaram que as cortes inglesas não tinham jurisdição para apreciar a validade de patentes estrangeiras e que a China seria foro mais

---

[328] Lawrance, Brooks, e Batsford, "*Unwired Planet v Huawei, Conversant v Huawei & ZTE*", 517.

[329] *Unwired*, [2020] UKSC 37, pp. 11-12. Para a hipótese dessa premissa ser revista, a decisão de primeiro grau também incluiu uma determinação de taxas somente para o mercado britânico.

[330] Apenas discordaram sobre a conclusão do juiz de que para um caso em particular só haveria um conjunto de termos RAND possível. *Id.*, p. 12.

[331] *Id.*, p. 13.

apropriado para os procedimentos. Tanto a corte de primeira instância[332] quanto a de apelação rejeitaram os argumentos[333].

A Suprema Corte apreciou, em conjunto, os recursos contra as decisões da *Court of Appeal* em ambos os casos, desfavoráveis às empresas chinesas. A corte destacou a relevância do caso para o mercado internacional de telecomunicações, identificando as seguintes questões no recurso. Em primeiro lugar, se uma corte no Reino Unido tem jurisdição e pode exercer um poder, sem o consentimento das partes, de (a) conceder uma tutela inibitória para impedir a infração de uma patente britânica, cuja invenção foi incorporada a um padrão das telecomunicações internacional que é comercializado mundialmente, a menos que o implementador da invenção adira a uma licença global de um portfólio multinacional de patentes e (b) determinar a remuneração (*royalty rates*) e outros termos controvertidos dessa licença global[334].

Em segundo lugar, em um dos recursos, havia uma discussão sobre se a Inglaterra era o foro apropriado para definir essas questões (*forum non conveniens*). Em terceiro lugar, em um dos recursos, havia uma discussão sobre a natureza da exigência de que a licença a ser ofertada pelo detentor da SEP seja não-discriminatória. Em quarto lugar, também foi ventilada a discussão sobre se a corte deveria deixar de deferir a tutela inibitória com fundamento na violação de normas do direito da concorrência pelo detentor da SEP, em razão de não ter seguido a orientação do Tribunal de Justiça da União Europeia[335]. Por fim, os recursos também suscitaram uma questão mais geral sobre as circunstâncias nas quais seria apropriado para uma corte inglesa conceder uma tutela inibitória ou condenar a pagar uma indenização[336].

---

[332] Em primeiro grau, os argumentos do juiz, segundo a decisão da Suprema Corte (p. 13), foram, em resumo, os seguintes. As cortes inglesas têm jurisdição sobre o contrato contido na política de propriedade intelectual da ETSI e para determinar os termos RAND de uma licença. O juiz considerou que apreciar o contrato e determinar os termos da licença não configurariam intromissão na jurisdição de cortes estrangeiras quanto a esses assuntos. O efeito de afirmar a jurisdição seria transferir para o implementador o ônus de questionar as patentes estrangeiras. Além disso, o valor da remuneração a ser adotado pela corte será baseado na prova de licenças comparáveis realizadas no mundo real as quais provavelmente terão levado em conta a política de direito concorrencial de outros Estados. O juiz também concluiu que a prova apresentada não demonstrava que as cortes chinesas teriam jurisdição para determinar os *royalties* relativos patentes não chinesas sem o acordo das partes.

[333] Lawrance, Brooks, e Batsford, "*Unwired Planet v Huawei, Conversant v Huawei & ZTE*", 517.

[334] "These appeals raise several matters which are important to the international market in telecommunications" (*Unwired*, [2020] UKSC 37, p. 2).

[335] No caso Huawei c. ZTE, Processo C-170/13, Quinta Seção, j. 16/07/2015.

[336] *Unwired,* [2020] UKSC 37, p. 2.

O julgamento é um marco não só pelas questões decididas, mas é relevante para compreender o cenário no qual muitas disputas patentárias estão hoje inseridas. A Suprema Corte observou que o monopólio subjacente ao direito patentário milita contra o desenvolvimento de padrões, necessários para a interoperabilidade dos equipamentos de telecomunicações que permitem a promoção dos mercados globais nessa área. Nesse sentido, a corte apontou, em primeiro lugar, que uma tutela inibitória em favor de um detentor de uma SEP, concedida no âmbito doméstico, pode afetar um mercado global ligado ao equipamento que implementa a invenção. Em segundo lugar, o caráter nacional das patentes, que obriga o detentor de uma patente a propor ações perante diferentes cortes nacionais, torna muito difícil, senão impraticável, a proteção da invenção implementada em um equipamento fabricado em outro país, vendido em diversos outros e usados por consumidores globalmente[337]. Diante disso, afirmou a corte: "Existe, portanto, um potencial dos males alternativos de abuso dos direitos de monopólio pelo titular da patente e da rejeição pelos implementadores dos direitos legítimos de titular de patente."[338]

A corte chamou a atenção para a atuação das organizações de padronização (*standard setting organisations* – SSOs*)* para a solução desses dois "males alternativos", tomando como exemplo as regras da ETSI sobre propriedade intelectual e observando que (i) a organização exige de seus membros que, caso sejam detentores de direitos de propriedade intelectual sobre tecnologia incorporada a um padrão, assumam um compromisso com essa SSO de permitir que quem vier a implementar possa obter uma licença para utilizar a tecnologia patenteada em termos justos, razoáveis e não discriminatórios[339]; (ii) o compromisso no âmbito da ETSI é regida pelo direito francês[340], o qual requer uma interpretação com base na redação utilizada e

---

[337] *Id*., p. 3.

[338] Tradução livre do original: "There was therefore potential for the alternative evils of the abuse by a patent owner of its monopoly rights and of the denial by implementers of the patent owner's legitimate rights" (*Id*., p. 3).

[339] Vale observar, como indicado também na decisão, que a ETSI não realiza a verificação se seus membros cumprem com o compromisso, tampouco se as patentes declaradas como essenciais são válidas e, de fato, essenciais. A ETSI apresenta-se como uma organização técnica e se afasta de discussões judiciais ou mesmo jurídicas. Essas são questões decididas judicialmente nas cortes domésticas dos Estados.

[340] A ETSI é uma associação com sede na rança, em Sophia Antipolis. A sua política de propriedade intelectual é regida pelo direito francês: "The POLICY shall be governed by the laws of rance. (...) Any right granted to, and any obligation imposed on, a MEMBER which derives from rench law and which are not already contained in the national or supranational law applicable to that MEMBER is to be understood as being of solely a contractual nature". Ainda, a declaração no formulário anexado à mencionada política que o titular de uma SEP faz no âmbito da ETSI é regida pelo direito francês: "The construction, validity and performance of this General IPR licensing declaration shall be governed by the laws of rance" (European Telecommunications Standards Institute, "Rules of Procedure. Annex 6: ETSI Intellectual Property Rights Policy", 46,48,50).

no contexto[341]; (iii) as cláusulas da política de propriedade intelectual da ETSI exigem que seus membros envidem esforços razoáveis para informar tempestivamente a organização sobre a existência de patentes essenciais no curso do desenvolvimento de um padrão ou especificação técnica[342][343]; e (iv) a prática da indústria quanto à negociação de contratos de licença é de licenciamentos globais ou, ao menos, de licenças que desconsideram um dado território ao passo que o resto do mundo é objeto da licença; e (v) que muitos implementadores, na indústria de telecomunicações, também detêm muitas SEPs e negociam licenças cruzadas com outros implementadores[344].

Para assumir a jurisdição, as cortes inglesas, mesmo que implicitamente, invocaram o princípio de acesso à justiça, ao observarem que a alternativa para as partes seria uma quantidade muito grande de processos judiciais paralelos em diferentes jurisdições[345].

---

[341] A Suprema Corte observou os seguintes "contextos externos" ao documento da política de direitos de propriedade intelectual da ETSI: (i) o Guia elaborado pela própria ETSI (*ETSI Guide on IPRs)* de 19/09/2013 referente à operação da política; (ii) seu estatuto; (iii) o mercado global que busca promover; (iv) o fato de que a ETSI tem especialistas na área de telecomunicações que se espera têm um bom conhecimento sobre a natureza territorial das patentes, as tutelas disponíveis contra infração, a necessidade de se modificar por contrato a aplicação do direito de patentes para promover o mercado de produtos de telecomunicações em âmbito global e os usos e práticas de negociação de licenças voluntárias. Com relação ao "contexto interno": (i) os objetivos da política na cláusula 3 de reduzir o risco de indisponibilidade dos padrões (risco de *hold-up*) (cl. 3.1), por um lado, e, por outro, de remuneração adequada e justa pelo uso de seus direitos de propriedade intelectual quando o padrão é implementado (3.2) (preocupação com o *hold-out*) (*Unwired*, [2020] UKSC 37, pp. 5-6).

[342] A Suprema Corte chamou atenção da cláusula 4.1, indicando que, se o membro submete uma proposta técnica para um padrão ou especificação técnica, ele é obrigado a informar à ETSI a existência de algum direito de propriedade intelectual que possa ser essencial, e da cláusula 4.3, que define que a obrigação abrange as patentes correspondentes (toda a família de patentes) já existentes ou concedidas no futuro, ainda que a obrigação seja cumprida se informar sobre uma patente da família. Pela definição na cláusula 15.13, a família de patentes refere-se a patentes relacionadas à mesma invenção concedidas em diferentes escritórios de patente. A Corte enfatizou esse ponto, pois "the undertaking to grant a license under clause 6 (...) extends to all and future Essential IPRs in that patent family" (*Id*., p. 7). Ainda, a Corte concluiu que o compromisso do titular da SEP confere ao implementador o direito de obter uma licença que cubra patentes em várias jurisdições (*Id.*, p. 8).

[343] A Suprema Corte indicou a cláusula 6 como sendo a chave para a própria política de direitos de propriedade intelectual da ETSI: "When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECI ICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory (' RAND') terms and conditions under such IPR ..." (*Id.*, p.7).

[344] Segundo a Suprema Corte (p. 8), o juiz em primeira instância havia afirmado que "nenhuma companhia racional buscaria licenciar seus produtos de país em país se isso puder ser evitado", em razão do grande esforço que seria necessário, primeiro, para negociar tantas licenças e, depois, controlar os diferentes contratos, com distintos cálculos de *royalties* e os pagamentos. Além disso, uma licença global reflete a realidade econômica e social, na qual os dispositivos móveis transitam por diferentes países – a licença, para o implementador, deve obrigar o titular da SEP a permitir a entrada de dispositivos em todas as jurisdições em que o detentor do invento seja titular de patente. A *Court of Appeal*, nesse sentido, mencionou também o "custo proibitivo" de se litigar a validade e a essencialidade de patentes território a território.

[345] "It is clear from the UK, German and Chinese proceedings that ascertaining the validity, essentiality and infringement of national patents within a portfolio by legal proceedings in several different jurisdictions involves

Vale referir-se brevemente a alguns dos argumentos contrários à determinação de termos FRAND globais aduzidos pela parte demandada nas duas ações.

Um argumento foi de que uma corte inglesa não poderia compelir uma companhia a aceitar uma licença sobre direitos que podem nem mesmo existir e cuja validade não pode ser aferida por essas cortes. Consequentemente, ao agir assim, as cortes inglesas fixariam os termos, sem considerar o que as cortes com jurisdição sobre as patentes estrangeiras decidirem. Seria um "tribunal internacional ou mundial *de facto* de licenças para a indústria de comunicação".[346]

A parte demandada também alegou que a política de propriedade intelectual da ETSI foca-se em SEPs em particular e não em um portfólio internacional de patentes, razão por que a ETSI jamais estabeleceu um tribunal ou foro para determinar os termos de licenças globais de portfólios de patentes. Além disso, haveria uma distinção entre uma negociação voluntária e aquilo que uma corte nacional pode impor sobre as partes negociadoras. No máximo, segundo o raciocínio, as cortes inglesas poderiam apenas considerar os direitos conferidos no Reino Unido e impor uma licença com base nos prejuízos pela infração passada[347].

Um argumento importante para a análise foi de que a possibilidade de que uma corte nacional determine uma licença mundial importa em questões de cortesia internacional (*comity*), uma vez que seria uma interferência nos regimes patentários de outros Estados quanto ao que seriam termos FRAND[348].

Um argumento interessante lançado pelas empresas chinesas para questionar a jurisdição das cortes inglesas foi de que somente uma pequena parcela de suas vendas mundiais ocorriam no Reino Unido. A Huawei, por exemplo, afirmou que 64% de suas vendas ocorriam na China ou em países em que a Unwired não era titular de patente; assim, a sua pretensão por

---

the expenditure of a prodigious amount of money and effort by both claimants and defendants, although the proceedings in China are significantly less costly than those in the West. It is not disputed that it would be impracticable for the parties to litigate these matters in each of the countries which the portfolio covers." (*Unwired*, [2020] UKSC 37, p. 14). A Unwired era titular de patentes em 42 países (*Id*., p. 17).

[346] *Id*., p. 18. A Huawei observou que seria anômalo que um implementador pudesse, caso decida deixar o mercado britânico, ser condenado a indenizar pela infração de patentes essenciais britânicas que tiverem sido estabelecidas como tais, mas que, caso queira permanecer, a mesma infração confira ao titular o direito de obter *royalties* globais. A Suprema Corte afirmou que o argumento era errado porque não existe uma identidade entre a indenização e os *royalties*, cujo cálculo corresponde a exercícios de naturezas distintas. Além disso, a Corte observou que, ao tornar-se licenciado, o implementador adquire a certeza de ser legalmente autorizado a produzir e vender os produtos que seguem o padrão no mundo todo (*Id*., pp. 30-31).

[347] *Id*., pp. 18-19.

[348] *Id*., p. 20. O ponto foi levantado pela ZTE, que também levantou a possível dificuldade de uma parte cumprir com o direito estrangeiro em relação, por exemplo, a normas concorrenciais. A ZTE alegou *forum non conveniens*.

royalties é dependente da validade e infração das patentes chinesas. Consequentemente, as questões relativas à validade e à infração das patentes chinesas, que estariam no âmbito da jurisdição das cortes chinesas, são centrais na avaliação das licenças das SEPs[349].

Todavia, o juízo de primeiro grau não considerou a validade ou a essencialidade de nenhuma patente não britânica para definir os termos FRAND. Segundo a Suprema Corte, sua metodologia baseou-se na análise do portfólio como um todo, aceitando, inclusive, a possibilidade de patentes inválidas ou não infringidas o comporem. A metodologia incluiu um mecanismo para o ajuste dos *royalties* devidos caso o número de patentes essenciais diminuísse, seja por sua nulidade ou pela sua não infração[350].

Com relação à questão da jurisdição, a Suprema Corte afirmou que duas questões eram incontroversas: (a) "que questões quanto à validade e à infração de uma patente nacional estão dentro da jurisdição exclusiva das cortes do Estado que concedeu a patente" e (b) "na ausência da Política de DPI, uma corte inglesa não poderia determinar uma licença FRAND de um portfólio de patentes que inclua patentes estrangeiras"[351].

A Suprema Corte respondeu os argumentos das partes demandadas interpretando a Política DPI como tendo um objetivo global de encorajar as licenças, o que não poderia ser atingido facilmente com o licenciamento país por país. Além disso, a Corte rejeitou a distinção entre a negociação voluntária e o que seriam os poderes da corte de olhar para a Política de DPI como justamente indicando que as cortes devem apreciar a obrigação contratual de licenciar. É esperado que a prática comercial seja relevante nessa avaliação[352].

Reconhecendo que um julgamento sobre validade ou infração de patente estrangeira seria ir além da jurisdição estatal, a Suprema Corte rejeitou o argumento de que as cortes inglesas não teriam jurisdição para determinar os termos de uma licença envolvendo patentes potencialmente em disputa. A Corte reiterou que o exercício metodológico em primeiro e segundo graus foi de observar "a prática comercial na indústria de aceitar-se uma licença de um

---

[349] *Unwired*, [2020] UKSC 37, p. 15. Já quanto à ação da Conversant, a Huawei informou que o mercado chinês correspondia a 56% das vendas do grupo relacionadas aos pedidos da empresa e mais 19%, a vendas em países em que a Conversant não era titular de patentes. O mercado britânico não representaria mais do que 1% das vendas desses produtos.

[350] *Id.*, pp. 14-18 (item "iv" para a metodologia do juiz no caso Unwired).

[351] *Id.*, p. 20.

[352] *Id.*, p. 21.

portfólio de patentes, a despeito de se cada patente é válida ou foi infringida pelo uso da tecnologia no padrão e interpretando a Política DPI como promovendo essa conduta"[353].

Com relação à questão relativa a *forum conveniens*, os recursos julgados pela Suprema Corte traziam duas discussões: (i) se a *High Court* deveria ter extinto o processo sem resolução do mérito em relação às demandadas constituídas sob as leis chinesas e suspendido indefinidamente os processos em relação às demandadas constituídas no Reino Unido, em razão de a China ser o foro apropriado; e (ii) se o pedido de tutela inibitória, nos procedimentos perante as cortes inglesas, deveria ser temporariamente suspenso ou o saneamento providenciado de uma forma a permitir que as questões relevantes na disputa fossem concluídas nos procedimentos pendentes perante as cortes chinesas[354].

Na análise do primeiro pedido, a Suprema Corte apontou que o juiz de primeira instância se debruçou sobre a questão de se as cortes do outro Estado indicado como tendo jurisdição a teria, de fato; e que, após examinar a prova trazida sobre o ponto, concluiu que as cortes chinesas não tinham jurisdição para determinar os termos FRAND de uma licença global, de modo que não seria possível àquelas cortes serem mais apropriadas para julgar as ações do que as cortes inglesas[355]. Com relação ao segundo ponto, a Suprema Corte concordou com as cortes inferiores que não seria o caso de tomar medidas processuais para aguardar o julgamento na China em razão de a ação, na ocasião, somente tratar das patentes chinesas da Conversant e dos efeitos negativos sobre o comércio de uma maior demora na resolução da disputa[356].

Os demais pontos nos recursos têm menos a dizer sobre a temática desta dissertação e mais sobre assuntos específicos das disputas patentárias, sob a ótica do processo civil e do direito patentário[357].

---

[353] *Unwired,* [2020] UKSC 37, p. 20.

[354] *Id*., p. 33: "This issue arises only in the Conversant appeals, where it has two limbs of unequal size. The first and larger limb, which may be said to be a forum conveniens issue strictly so called, is whether the High Court should have set aside service out of the jurisdiction on the two Chinese defendants (Huawei (China) and ZTE (China)) and permanently stayed the proceedings as against the two English defendants (Huawei (UK) and ZTE (UK)) on the ground that China rather than England was the appropriate forum. The second much smaller limb, which may better be labelled case management, is whether the claim for injunctive relief in the English proceedings should be temporarily stayed or otherwise case-managed so as to enable relevant matters in dispute first to be litigated to a final conclusion in pending proceedings in the Chinese courts. We will address them in turn".

[355] *Id.*, p. 35.

[356] *Id.*, p. 37.

[357] *Id.*: RAND e não discriminação (pp. 37-43); direito antitruste e interpretação do julgado do Tribunal de Justiça da União Europeia no caso Huawei c. ZTE (pp. 43-54); e poderes do juiz para concessão de uma tutela inibitória (pp. 54-57).

A análise do caso *Unwired* permite observar que as cortes inglesas não procederam a uma análise de validade ou mesmo da infração de patentes estrangeiras, inclusive afirmaram que não teriam jurisdição para tanto. O aspecto extraterritorial do caso correspondeu à decisão de tomar patentes estrangeiras como parte da base do cálculo dos *royalties* da licença à qual as duas partes eram obrigadas a acertar, seja pela obrigação positiva de licenciar a terceiros, seja pela obrigação negativa de implementar invento protegido por patente, a menos que haja licença autorizando. Em outras palavras, as cortes inglesas, ao analisarem a obrigação contratual, não consideraram invisíveis as patentes estrangeiras para o propósito de uma decisão relativa aos *royalties*. De todo modo, ao deixar claro que não se analisavam infração nem nulidade, a Suprema Corte assinalou o limite do que as cortes inglesas poderiam enxergar além das fronteiras estatais.

Mais recentemente, contudo, surgiram casos em que a extraterritorialidade em casos de patentes se manifestou de forma já mais acentuada.

Mas antes de seguir para esses casos, vale mencionar que, após a decisão comentada, a *Court of Appeal* apreciou recurso no caso *Vestel c Philips*[358] no qual não havia uma ação de infração de patente na Inglaterra (a ação começou fundada no argumento de abuso de posição dominante, que deixou de ser alegado em grau de recurso[359]), mas somente pedidos de declaração pela corte que se referiam: (i) ao abuso de posição dominante pela demandada (imputação deixada de lado em grau de recurso); (ii) à oferta da demandada (relativo a um acordo de licença global) não ser FRAND, ao passo que a contraoferta da demandante seria; e, caso nenhuma das duas opções fosse FRAND, (iii) à determinação pela corte dos termos FRAND[360].

A *Court of Appeal* diferenciou o caso *Vestel c. Philips* do caso *Unwired Planet*, na medida em que este foi uma ação de infração de patentes britânicas proposta pelos seus detentores contra empresas que implementavam a tecnologia protegida no Reino Unido. A declaração sobre os termos FRAND era parte da tutela relativa à infração. Por outro lado, no

---

[358] Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S., Vestel UK Limited c. Access Advance LLC (formerly Hevc Advance LLC), Koninklijke Philips N.V., [2021] EWCA Civ 440, 2021 WL 01146693.

[359] Uma ação de direito concorrencial com fundamento no art. 102 do Tratado sobre o uncionamento da União Europeia (T EU) e Seção 18 do *Competition Act 1988*.

[360] *Vestel,* [2021] EWCA Civ 440, par. 8.

caso *Vestel*, a ação foi proposta pelo implementador, de modo que não havia um pedido relativo à infração – tampouco havia pedido de não infração ou de invalidade das SEPs[361].

A *Court of Appeals*, ao avaliar se as cortes inglesas tinham jurisdição, entendeu que as declarações que a autora pedira à corte não lhe garantiam o direito a uma licença (*i.e.*, a dar cumprimento à obrigação contratual de o titular da SEP oferecer uma licença em termos FRAND)[362]. Em momento algum restou comprovado – já que não constava entre os pedidos da ação (ao contrário, a Vestel simplesmente concordava que precisava da licença[363]) – que a demandante implementava o invento, de modo a necessitar de (*rectius*, ter o direito a) uma licença.

O caso *Vestel* mostra que a jurisdição para definir termos FRAND globais no caso *Unwired* se deu em um quadro fático específico, no qual foi possível ligar a obrigação do titular da patente de licenciar à obrigação negativa do implementador de não utilizar o invento ou, alternativamente, de celebrar o contrato de licença – esse liame, intermediário em relação à conclusão em *Unwired* de que tal licença teria de ser global, esteve ausente no caso *Vestel*[364].

2.4 *Anti-suit injunctions* em disputas patentárias

Conforme assinala Marketa Tremble, dado que atos infratores de direitos de propriedade industrial têm o potencial de atingir títulos dispersos em diferentes territórios, é razoável esperar que seus titulares tentem otimizar as medidas a seu dispor, de modo que abranjam o maior espaço possível na geografia econômica global[365]. Se for possível evitar o ajuizamento de múltiplas ações judiciais em diferentes jurisdições por meio de uma decisão que produza o

---

[361] *Vestel*, [2021] EWCA Civ 440, par. 12.

[362] *Id.*, par. 51-53 ("Vestel's position is like that of a trespasser with no right to enter the property claiming that if they had permission then it would not be a trespass").

[363] *Id.*, par. 12: "This case is different because it is an implementer (Vestel) which is seeking a RAND declaration. There is no claim for patent infringement. Nor have Vestel used the machinery available to them under the Patents Act 1977 to bring a claim for a declaration of non-infringement or revocation of any SEPs before the court. Vestel candidly agree they do need a licence, although it is fair to note that they have not admitted any particular patent is valid or infringed/essential".

[364] A *High Court* deverá julgar um novo caso envolvendo disputas RAND este ano, o primeiro após *Unwired Planet*, em disputa entre a InterDigital e a Lenovo, conforme relata Adam Houldsworth, em "UK InterDigital v Lenovo decision could be pivotal for global SEP strategies", *IAM*, 12 de abril de 2022, seç. News & Analysis, https://www.iam-media.com/frand/uk-interdigital-v-lenovo-decision-could-be-pivotal-global-frandsep-strategies.

[365] Marketa Trimble, "The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies", *Lewis & Clark Law Review*, Scholarly Works, 23, nº 2 (2019): 502.

efeito desejado de impedir a infração ocorrendo em diferentes territórios, tanto melhor. Por isso é esperado que os detentores dos títulos promovam teses jurídicas favoráveis a decisões que podem ser caracterizadas como extraterritoriais.

As partes podem buscar (i) mitigar os custos do litígio evitando múltiplas ações[366], (ii) impedir que a outra parte tome medidas em outra jurisdição ou (iii) apenas suspender os procedimentos estrangeiros para obter um acordo global, sem a preocupação de que uma corte profira uma decisão que mude o estado de coisas em favor de uma das partes[367].

Como resultado disso, certas decisões judiciais acabam repercutindo em ações que tramitam perante cortes de outros países. Um tipo de decisão, existente em algumas jurisdições na tradição da *common law*, são as *anti-suit injunctions*, que se direcionam às partes no processo em que tal ordem é proferida, determinando que elas (i) não deem início a uma nova ação ou (ii) requeiram a suspensão de procedimentos pendentes em outras jurisdições[368].

Por serem ordens com impacto na conduta no interior dos Estados estrangeiros, vale tecer algumas observações sobre as *anti-suit injunctions*[369] em disputas patentárias. Essas ordens suscitam variadas reflexões, por exemplo, quanto aos limites da jurisdição de uma corte, seus impactos na soberania e os requisitos para a sua concessão, nos ordenamentos jurídicos em que existem[370]. Especificamente quanto ao sistema patentário internacional, o assunto é relevante também pelas repercussões sobre a cortesia internacional, mas também pela

---

[366] Jorge L. Contreras e Michael A. Eixenberger, "The Anti-Suit Injunction – A Transnational Remedy for Multi-jurisdictional SEP Litigation", em *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law Competition, Antitrust, and Patents*, org. Jorge L. Contreras, vol. Part VI-Remedies in Standards Disputes (Cambridge University Press, 2017), 451–59, https://doi.org/10.1017/9781316416723.030.

[367] Gustavo Hirsch, "Anti-suit injunctions in patent litigation: a race to the bottom", *Revista de Direito (Viçosa)* 13, nº 3 (2021): 2, https://doi.org/doi.org/10.32361/2021130312002.

[368] *Id.*, 2.

[369] A história das *anti-suit injunctions* têm origem na Inglaterra, mas foi nos EUA onde receberam esse nome, de acordo com Thomas Raphael, *The anti-suit injunction*, 2ª ed (Oxford: Oxford University Press, 2019), 2. Segundo Bernard Postch Moura, "As anti-suit injunctions e a Convenção de Nova York: estudo de compatibilidade" (Rio de Janeiro, UERJ, 2020), 1, no seu início, eram ordens limitadas ao território do Estado da corte que a proferiu e eram usadas como método de distribuição da competência entre as cortes estatais na Inglaterra e nos EUA após a independência. Somente no século XIX passou a ser empregada com alguma frequência em relação a processos em outros Estados.

[370] Gustavo Hirsch, "Anti-suit injunctions in patent litigation: a race to the bottom", 2021, 3.

preocupação com o sistema de patentes em si[371]. Se o sistema, de alguma forma, falha em recompensar quem inova, isso resultará em prejuízos para toda a sociedade[372].

Em primeiro lugar, vale trazer definição de *anti-suit injunction* conforme a doutrina especializada:

> Uma *anti-suit injunction* é uma ordem da corte para que a parte ré (i) não inicie, ou (ii) abstenha-se de buscar, ou (iii) não faça pedidos específicos, ou (iv) tome medidas para extinguir e suspender procedimentos perante cortes ou tribunais arbitrais em país estrangeiro, ou procedimentos perante outra corte no mesmo território da corte. A ordem tem como alvo e vincula o litigante atual ou potencial no outro procedimento, e não tem como alvo a outra corte, nem sobre ela produz efeito[373].

Trata-se de uma evolução das *common injunctions*, pela qual o Tribunal da Chancelaria da Inglaterra impedia as partes em disputa perante as cortes inglesas de obter decisões que fossem contrárias aos princípios de equidade (*equity*)[374]. Aquelas ordens eram concedidas em dois casos: quando o direito comum falhasse em proteger um direito equitativo (*equitable right*)[375] e quando a interferência fosse exigida por justiça, por exemplo, para pôr fim a uma demanda frívola e opressiva (*vexatious and oppressive litigation*) ou a uma multiplicidade de ações[376].

Como já afirmado, em disputas patentárias de grande envergadura, é comum o ajuizamento de múltiplas ações envolvendo as mesmas partes e causa de pedir. Em particular, a causa de pedir das ações baseia-se na titularidade de patentes com escopos similares – lembrando-se de que, contudo, cada patente é um título distinto –, e na alegação de que o demandado realizou atos de infração relacionados a produtos ou processos similares[377].

---

[371] Thomas Cotter, "Is Global RAND Litigation Spinning Out of Control?", 26.

[372] Roberto Dini, Jing He, e Mario ranzosi, "Anti-suit injunctions are a race to the bottom – and arbitration is the answer", *Intellectual Property Management*, 23 de fevereiro de 2022, https://www.iam-media.com/frand/anti-suit-injunctions-are-race-the-bottom-and-arbitration-the-answer (acrescentando que os desenvolvedores de tecnologia inovadora, se não forem devidamente recompensados, podem optar por não participar mais do processo de padronização e criar sistemas fechados usando somente a sua tecnologia e proteger a sua propriedade intelectual como segredo industrial).

[373] Thomas Raphael, *The anti-suit injunction*, 2.

[374] *Id.*, 37. Há indícios de que, no final do século XVIII, uma "common injunction" se relacionou a partes em um procedimento estrangeiro. Ao longo do século XIX, a prática tornou-se bem estabelecida no império britânico e, no final do século, não súditos da coroa também foram alvo dessas decisões. Para uma lista de casos, v. nota 12, em *Id.*, cap. II.

[375] Segundo Thomas Raphael, com o tempo, esse requisito caiu em desuso.

[376] *Id.*, 37.

[377] Gustavo Hirsch, "Anti-suit injunctions in patent litigation: a race to the bottom", 2021, 3.

No passado, os juízes ingleses justificavam a interferência indireta sobre as cortes pela chamada lógica pessoal (*in personam*) da ordem, uma vez que ela se volta para as partes no processo em que são proferidas, isto é, não vinculam a corte estrangeira a nada[378]. No século XIX, um dos fundamentos para as *anti-suit injunctions* era a duplicidade de processos, bem como questões relativas a jurisdição da corte estrangeira e a inadequação da interferência de cortes estrangeiras em ativos, em um caso de falência inglesa[379].

Segundo Thomas Raphael, ao longo da evolução da *anti-suit injunction* no século XIX, os juízes não ignoravam as repercussões dessas ordens nas outras jurisdições e chamavam a atenção de que a sua concessão deveria ser excepcional, o que levou a um número restrito de ordens voltadas a procedimentos no exterior[380]. Todavia, na segunda metade do século XX, esse cenário alterou-se como resultado de dois impulsos: (i) a adoção do conceito de *forum non conveniens* como um requisito para a suspensão (*stays*) de procedimentos perante as cortes inglesas sempre que a jurisdição estrangeira se mostrasse mais apropriada, em lugar da

---

[378] No caso *William Bushby c. James Munday Jeremiah Cloves e C. W. Cracroft, (1821) 5 Maddock 297 56 E.R. 908 (Ct of Chancery 1821)*, a corte reconheceu o potencial antagonismo com cortes estrangeiras e achou necessário indicar no texto da decisão a "lógica pessoal" da ordem. Tratava-se de ordem relativamente a um caso que tramitava também perante corte escocesa (apesar do Estado ser o Reino Unido, as cortes inglesas e escocesas têm jurisdições e tradições jurídicas distintas). Vale transcrever o racional da corte nesse caso antigo: "If an action be brought in a foreign Court, on an English security, this Court will, if necessary, stay proceedings. Besides, the invalidity of this bond arises out of an English Act of Parliament, which invalidates securities for money won at play. In different countries different policies prevail; what the law is as to gaming securities in Scotland must be found in that law; it may be very different from ours; English Courts are the most proper forums for the construction of English Acts of Parliament. Suppose a note given in respect of goods smuggled from rance, it would be invalid here, but the rench Courts might adjudge it good ; and would not this Court permit a bill to be filed here to have it delivered up, and to restrain proceedings in rance ? In this country, the assignee of a bond takes subject to all the equities as between the obligor and obligee in Scotland, the rule is not so strict. Here, we may ask to have the bond delivered up ; in Scotland, no such relief is given. Here, we may avail our ourselves of the discovery afforded by Munday's and Cracroft's answers, but in the suit in Scotland we cannot; there they are not evidence. They say that in Scotland Munday and Cracroft may be examined as witnesses; but suppose they are not in Scotland; but then it is said, if they are not within the jurisdiction, a commission may be issued for their examination; but suppose they refuse to give evidence under the commission, what means are there of compelling them to do so? None. This, therefore, is a case which requires to be tried in an English Court of Justice; and it would be acting as ancillary to an evasion of the Act of Parliament to suffer the suit in Scotland to proceed." (*Bushby v Munday*, p. 910-911). No final da decisão, a corte expôs a ideia da lógica pessoal da decisão: "With respect to an argument that might be used against the power of the Court to grant this injunction, derived from the 19th article of the Act of the Union, I must state that my mind is in no degree affected by it. The articles meant to provide that after the Union the Courts of Scotland should continue as absolutely independent of the Courts in England as they were before the Union. If the Act of Union had never been made, this Court would have granted this injunction, which in no manner breaks in upon the absolute independence of the Court of Session, and touches only the party affected by it." (*Bushby v Munday*, p. 914).

[379] Thomas Raphael, *The anti-suit injunction*, 41.

[380] *Id.*, 39.

constatação de uma demanda frívola e opressiva[381]; e (ii) a retomada da equidade, no caso *British Airways Board c. Laker Airways*, como requisito para a concessão de uma ordem *anti-suit*[382], que representa um conceito mais amplo, apesar da manutenção dos requisitos de *vexatious and oppressive*, os quais, no entanto, foram revisitados no caso para retirar algumas limitações da jurisprudência anterior[383].

No caso *Aérospatiale*[384], o *Privy Council*, julgando um recurso oriundo de Brunei[385], estabeleceu que uma *anti-suit injunction* seria concedida se a justiça assim exigisse (*ends of justice*), mas somente se os procedimentos no exterior fossem frívolos e opressivos. Para Thomas Raphael, o caso representou um retorno a uma linha mais saudável[386]. Os requisitos foram confirmados pela *House of Lords* em *Airbus c. Patel*[387], que é, hoje, a referência para a concessão de *anti-suit injunctions* por cortes inglesas[388]. Conforme Carmen Tiburcio, as hipóteses em que *anti-suit injunctions* podem ser concedidas são as seguintes:

---

[381] Embora uma *stay* não seja uma *anti-suit injunction*, Raphael conclui que a maior flexibilidade para a concessão da primeira resultou em maior liberalidade na concessão da segunda. Curiosamente, anota o autor, o racional que levou a essa flexibilidade derivou de um maior respeito à jurisdição estrangeira (*Id.*, 46.).

[382] British Airways Board c. Laker Airways Ltd. e outros, British Caledonian Airways Ltd. c. Laker Airways Ltd. e outros, Laker Airways Ltd. e outros c. Secretary of State for Trade and Industry [1985] A.C. 58 (House of Lords 1984): "Nevertheless, even in the latter case, the power of the English court to grant the injunction exists, if the bringing of the suit in the foreign court is in the circumstances so unconscionable that in accordance with our principles of a "wide and flexible" equity it can be seen to be an infringement of an equitable right of the applicant. The right is an entitlement to be protected from a foreign suit the bringing of which by the defendant to the application is in the circumstances unconscionable and so unjust. This equitable right not to be sued abroad arises only if the inequity is such that the English court must intervene to prevent injustice. Cases will, therefore, be few: but the jurisdiction exists and must be sustained" (*Id*., p. 95).

[383] Thomas Raphael, *The anti-suit injunction*, 48.

[384] Societe Nationale Industrielle Aerospatiale (SNIA) c. Lee Kui Jak [1987] A.C. 871 (Privy Council 1987).

[385] ato que suscitou controvérsia sobre se o julgamento expressava o direito inglês ou não.

[386] De toda forma, segundo Thomas Raphael, o conceito de "ends of justice" era mais amplo que o de "vexatious and oppresive", de modo que uma *anti-suit injunction* poderia ser concedida para proteger a jurisdição da corte mesmo na ausência do segundo requisito. Raphael, *The anti-suit injunction*, 48.
De fato, observa-se da decisão em Aérospatiale o seguinte: "One such category of case arises where an estate is being administered in this country, or a petition in bankruptcy has been presented in this country, or winding up proceedings have been commenced here, and an injunction is granted to restrain a person from seeking, by foreign proceedings, to obtain the sole benefit of certain foreign assets. In such cases, it may be said that the purpose of the injunction is to protect the jurisdiction of the English court." (Aerospatiale c. Jak [1987] A.C. 871, 892-3) (…) "The old principle that an injunction may be granted to restrain the pursuit of foreign proceedings on the grounds of vexation or oppression, though it should not be regarded as the only ground upon which the jurisdiction may be exercised, is of such importance, and of such apparent relevance in the present case, that it is desirable to examine it in a little detail." (*Id.*, 893).

[387] Airbus Industrie GIE c. Patel, [1999] 1 A.C. 119 (House of Lords 1998).

[388] Carmen Tiburcio, *Extensão e limites da jurisdição brasileira: competência internacional e imunidade de jurisdição*, 217.

> primeiro, aquelas em que o processo no exterior é *vexatious* ou *oppressive*; segundo, aquelas em que o início de um processo no exterior seria *unconscionable*; terceiro, quando o processo no exterior foi iniciado com violação de um acordo (eleição de foro ou cláusula arbitral).[389]

A partir da década de 1980, houve um aumento considerável na quantidade de *anti-suit injunctions* concedidas em cortes inglesas[390]. Em sua maior parte, são casos envolvendo contratos. Thomas Raphael afirma que as causas para esse aumento não são claras, pois os requisitos para a concessão da ordem não seriam mais flexíveis do que no passado[391].

A princípio, uma *anti-suit injunction*, quando voltada a impedir o início ou a suspender uma ação em curso envolvendo patentes em outra jurisdição, não tem origem em um contrato, embora possa ter[392]. Com efeito, *anti-suit injunctions* deveriam ser menos frequentes nesse tipo de ação, dado que *a contrario sensu* "*anti-suit injunctions* em casos envolvendo acordo de eleição de foro e cláusula arbitral possuem um regime mais favorável à sua concessão"[393]. Apesar disso, verifica-se seu aumento em ações patentárias.

Como já indicado, certas disputas patentárias têm um caráter global. Esses procedimentos paralelos têm as mesmas partes (ou suas subsidiárias locais) disputando patentes de mesma família e produtos e métodos similares.

Um número elevado de procedimentos paralelos costuma ser percebida como inoportuna por partes e cortes. Nesse contexto, tem-se observado partes buscando meios para impedir a proliferação de ações, com o emprego de *anti-suit injunctions*. Mesmo ordens para impedir que a parte contrária busque uma *anti-suit injunction* têm sido deferidas (*anti-anti-suit*

---

[389] *Id.*, 218.

[390] Isso encontrou forte oposição de países de tradição romano-germânica, e o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou a *anti-suit injunction* incompatível com o princípio de confiança mútua em que se assenta a Convenção de Bruxelas de 1968 (*Turner c. Grovit*, Processo C-159/02, Tribunal Pleno, j. 20/11/2003). "Ora, o facto de um órgão jurisdicional proibir a uma parte, sob cominação de uma sanção, de intentar ou de prosseguir uma acção num órgão jurisdicional estrangeiro tem por efeito pôr em causa a competência deste último para resolver o litígio. Efectivamente, quando o requerente se vê confrontado com uma decisão que o proíbe de intentar uma tal acção, há que concluir que existe ingerência na competência do órgão jurisdicional estrangeiro, incompatível, em si mesma, com o sistema da convenção." Nos casos *West Tankers* (Processo C-185/07, Grande Seção, j. 10/02/2009) e *Gazprom* (Processo C-536/13, Grande Seção, j. 13/05/2015), o Tribunal decidiu contrariamente às *anti-suit injunctions*.

[391] Thomas Raphael, *The anti-suit injunction*, 51.

[392] Uma ação de infração pode ser proposta no contexto do inadimplemento de contrato de licença com cláusula de eleição de foro ou cláusula compromissória.

[393] Carmen Tiburcio, *Extensão e limites da jurisdição brasileira: competência internacional e imunidade de jurisdição*, 218.

injunctions)[394], e inclusive ordens para impedir a concessão de *anti-anti-suit injunctions* (uma *anti-anti-anti-suit injunction*) já foram cogitadas[395]!

As *anti-suit injunctions* nas disputas patentárias devem ser entendidas como parte de uma estratégia global das partes no litígio[396]. Em sua maior parte, as ordens foram deferidas em ações envolvendo patentes essenciais, que protegem inventos em tecnologias adotadas pela indústria mundialmente. Depois dos casos *Unwired* e *Conversant*, o risco de que uma corte nacional arbitre os termos da licença com escopo global tornou o início da disputa um momento crucial. As *anti-suit injunctions* aparecem, nesse contexto, como uma medida à disposição das partes em uma disputa preocupadas que uma corte de uma jurisdição menos favorável aprecie questões de enorme repercussão. Trata-se de um movimento definidor (ofensivo ou preemptivo) no tabuleiro do xadrez das disputas comerciais patentárias de escala planetária.

Com efeito, o maior número de *anti-suit injunctions* a que Thomas Raphael fez referência não se deve, de fato, a um relaxamento dos requisitos. No caso das disputas patentárias, com a evolução tecnológica no domínio das telecomunicações, há uma maior necessidade de interoperabilidade entre mais e novos dispositivos, o que, por sua vez, exige maiores esforços de padronização, os quais aumentam o número de patentes essenciais e o seu valor como ativo. A consequência é mais disputas por esses ativos valorizados.

---

[394] Como reflexo de sua rejeição às *anti-suit injunctions*, *anti-anti-suit injunctions* vêm sendo concedidas em países de tradição romano-germânica. Por exemplo, nos casos *InterDigital c. Xiaomi Az* (2021) e *Nokia c. Daimler* (2019), a Corte Regional de Munique concedeu *anti-anti-suit injunctions*, por entender que *anti-suit injunctions* concedidas no exterior seriam incompatíveis com o direito alemão. Vale apontar, ainda, que a corte bávara articulou uma presunção de que, ao buscar uma *anti-suit injunction*, o implementador busca evadir-se de sua obrigação de pagar *royalties*, o que abre as portas para a corte conceder uma tutela inibitória contra ele (Dini, He, e ranzosi, "Anti-suit injunctions are a race to the bottom – and arbitration is the answer").
Por outro lado, recentemente, em Xiaomi c. GE Video Compression e Mitsubishi Electric, Corte Regional Superior de Düsseldorf, 2ª Câmara, I-2 U 25/21 e I-2 U 27/21, j. 02/2022, a Corte Superior de Düsseldorf reformou decisão que concedera uma *anti-anti-suit injunction* de maneira preventiva/preemptiva (e a demandada não havia requerido ou ameaçado requerer uma *anti-suit injunction*), o que foi visto como uma confirmação da diferença de abordagem em relação à matéria entre as cortes de Munique e de Düsseldorf (Adam Houldsworth, "Dusseldorf appeal court AASI rejection could see more SEP suits go to Munich", 16 de fevereiro de 2022, https://www.iam-media.com/frand/dusseldorf-appeal-court-aasi-rejection-could-see-more-sep-suits-go-munich).

[395] Jorge L. Contreras, "It's Anti-Suit Injunctions All The Way Down: The Strange New Realities of International Litigation Over Standards-Essential Patents", *IP Litigator* 26, nº 4 (2020): 1 (definindo-a como "a procedural move that seeks to prevent a litigant from obtaining an AASI to block another litigant from requesting an ASI").

[396] Podem pura e simplesmente corresponder a uma tentativa de tornar decisões judiciais proferidas em uma jurisdição ineficazes, conforme parece ter sido o caso reportado no Conflito de Competência 166.052/RJ, em que uma parte noticiou que a outra "teria proposto medida judicial perante a Corte do estado de Delaware, nos Estados Unidos, por meio da qual objetivava impedir a execução de tutela de urgência deferida pelo TJSP" (Intervet International B.V. c. Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil e outra, STJ, CC nº 166.052, Min. Rel. Antonio Carlos erreira, j. 5/6/2019).

Um exemplo do emprego frenético de *anti-suit injunctions* em disputa patentária recente foi o litígio envolvendo Ericsson e Samsung[397].

Ericsson e Samsung eram titulares de patentes essenciais aos padrões de telecomunicações 2G, 3G, 4G e 5G. Em 2014, as partes haviam celebrado uma licença cruzada de suas patentes que autorizou o uso recíproco das SEPs de ambos. O acordo expirou no final de 2020, sem que as partes tivessem logrado estendê-lo[398]. Com efeito, o uso da tecnologia nos padrões passou a configurar infração de patente.

No dia 7 de dezembro de 2020, a Samsung ajuizou uma ação perante a Corte Intermediária do Povo de Wuhan com um pedido para que a corte determinasse termos FRAND para uma licença global relativa às SEPs da Ericsson referentes aos padrões 4G e 5G e para que esta fosse condenada pelas custas processuais[399].

No dia 11 do mesmo mês, a Ericsson ajuizou uma ação contra a Samsung perante a Corte Distrital dos EUA para o Distrito Oriental do Texas afirmando que esta não cumpriu com a sua obrigação de licenciar suas SEPs em termos FRAND[400].

A Samsung requereu a concessão de uma *anti-suit injunction* perante a corte chinesa para impedir que a Ericsson pleiteasse alguma medida relacionada às suas SEPs relativas aos padrões 4G e 5G em qualquer lugar do mundo. Após o protocolo de algumas petições pela Samsung e o depósito de caução no valor de RMB 50 milhões (cerca de US$ 8 milhões), em 25 de dezembro, a corte de Wuhan proferiu uma *anti-suit injunction* proibindo a Ericsson do seguinte[401]:

---

[397] Ericsson, "Ericsson and Samsung sign global patent license agreement", 7 de maio de 2021, https://mb.cision.com/Main/15448/3342511/1414232.pdf.

[398] Ericsson Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson c. Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics America, Inc., Samsung Research America, Case 2:20-cv-00380-JRG (E.D. Texas). Os fatos do caso foram obtidos na decisão intitulada "Memorandum Opinion and Preliminary Injunction" (documento 45) proferida pela Corte Oriental do Texas.

[399] *Ericsson v. Samsung*, E.D. Tex., p. 1.

[400] *Id.*, p. 2.

[401] Vale apontar, aqui, que a concessão de *anti-suit injunctions* por cortes chinesas em casos de patente é um fenômeno recente, movido aparentemente pela decisão no Reino Unido no caso já mencionado Unwired Planet c. Huawei. Naquele caso, a corte inglesa considerou-se competente para determinar termos RAND para um portfólio global de patentes. Na disputa similar entre ZTE e Conversant, o litígio chegou à Suprema Corte do Povo, que afirmou que as cortes chinesas têm jurisdição para definir os termos globais, em razão de as patentes relevantes terem sido concedidas e implementadas na China e de que a ZTE possui sua sede em Shenzhen e que 60% de seu faturamento advém do mercado doméstico chinês. Antes da disputa entre Ericsson e Samsung, cortes chinesas já haviam concedido *anti-suit injunctions* nos casos *Huawei c. Conversant* (Suprema Corte, 2019, Zui Gao a Zhi Min Zhong 732, 733 e 734 No 1) e *Xiaomi c. InterDigital*, (Corte Popular Intermediária de Wuhan da Província de Hubei, 2020, E 01 Zhi Min Chu 169 No 1). Para mais informações sobre esses casos, v. Mathys & Squire,

> (1) requerer qualquer tutela provisória e permanente ou medidas administrativas perante quaisquer cortes, estâncias aduaneiras ou agências de execução administrativa tanto na China quanto em outros países e regiões ou através de quaisquer outros procedimentos contra a Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung (China) Investment Co., Ltd., Samsung (China) Investment Co., Ltd. Wuhan Branch e suas afiliadas, e outros sujeitos que fabricam, usam, ofertam à venda, vendem ou importam produtos de telecomunicações da Samsung, nos termos das SEPs 4G e 5G envolvidas neste Caso, e a Demandada e suas afiliadas deverão desistir ou suspender imediatamente de requerimentos como esses que já tenham sido apresentados;
>
> (2) . . . requerer a execução de quaisquer tutelas provisórias e permanentes ou medidas administrativas ou que tenham sido concedidas ou possam ser concedidas por quaisquer cortes, estâncias aduaneiras ou agências de execução administrativa tanto na China quanto em outros países e regiões ou através de quaisquer outros procedimentos contra a Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung (China) Investment Co., Ltd., Samsung (China) Investment Co., Ltd. Wuhan Branch e suas afiliadas, e outros sujeitos que fabricam, usam, ofertam à venda, vendem ou importam produtos de telecomunicações Samsung, nos termos das SEPs 4G e 5G envolvidas neste Caso;
>
> (3) . . . requerer a quaisquer cortes tanto na China quanto em outros países e regiões o julgamento dos termos de licenciamento (incluindo a taxa de *royalties*) ou o valor dos *royalties* das SEPs 4G e 5G envolvidas neste Caso, e a Demandada e suas afiliadas deverão desistir ou suspender imediatamente de requerimentos como esses que já tenham sido apresentados;
>
> (4) . . . iniciar qualquer procedimento legal requerendo a determinação de se a Demandada e suas afiliadas cumpriram com suas obrigações RAND nos termos das presentes negociações para licenciar as SEPs 4G e 5G envolvidas neste Caso perante cortes tanto na China quanto em outros países e regiões, e a Demandada e suas afiliadas deverão desistir ou suspender imediatamente pedidos como esses que já tenham sido apresentados;
>
> (5) . . . requerer que quaisquer cortes tanto na China quanto em outros países e regiões ordenem que a Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung (China) Investment Co., Ltd. e Samsung (China) Investment Co., Ltd. Wuhan Branch desista deste pedido de preservação de conduta ou para impedir que a Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung (China) Investment Co., Ltd., e Samsung (China) Investment Co., Ltd. WuhanBranch requeiram a execução da decisão de preservação de conduta expedida por esta Corte, e a Demandada e suas afiliadas devem desistir ou suspender imediatamente de requerimentos como esses que possam ser apresentados ou já tenham sido apresentados.[402]

"'Anti-suit' injunctions in China and further updates on the Huawei and Conversant SEP royalty dispute in China", 22 de setembro de 2020, https://www.mathys-squire.com/insights-and-events/news/anti-suit-injunctions-in-china-and-further-updates-on-the-huawei-and-conversant-sep-royalty-dispute-in-china/; Sophia Tang, "Anti-Suit Injunction Issued in China: Comity, Pragmatism and Rule of Law", *Conflict of Laws* (blog), 27 de setembro de 2020, https://conflictoflaws.net/2020/anti-suit-injunction-issued-in-china-comity-pragmatism-and-rule-of-law/. Dini, He, e ranzosi, "Anti-suit injunctions are a race to the bottom – and arbitration is the answer").

[402] Segundo uma análise (crítica) das *anti-suit injunctions* proferidas por cortes chinesas, elas examinam os seguintes elementos: (i) o possível impacto da execução de decisões de cortes estrangeiras no procedimento paralelo na China; (ii) se seria necessário conceder uma *anti-suit injunction*; (iii) se o prejuízo para o requerente de não conceder a ordem seria maior do que o prejuízo para o requerido se for concedida (um equilíbrio dos interesses); (iv) se conceder a ordem prejudicaria o interesse público; (v) se a concessão da ordem estaria de acordo com o a doutrina da cortesia internacional (Dini, He, e ranzosi, "Anti-suit injunctions are a race to the bottom – and arbitration is the answer").

De acordo com o direito chinês, caso a Ericsson violasse a ordem judicial, ela poderia ser multada em um valor apontado como substantivo[403]. A Samsung defendeu, nos autos da ação nos EUA, que a corte chinesa exerceu a sua jurisdição legitimamente, já que era a corte a apreciar a primeira ação ajuizada na disputa entre Samsung e Ericsson[404]. A Ericsson, então, foi notificada pela Samsung da ordem chinesa e requereu uma medida cautelar *ex parte* (*restraining order*) – na prática uma *anti-anti-suit injunction* –, para impedir que a Samsung interferisse com a ação nos EUA. No dia 28 de dezembro, a Corte do Texas concedeu a medida (*temporary restraining order*). No dia 11 janeiro de 2021, a corte americana determinou o seguinte à Samsung:

> 1) Não tomar nenhuma medida na Ação Chinesa que possa interferir com a jurisdição desta Corte para determinar se a Ericsson ou a Samsung cumpriram ou violaram suas obrigações RAND relacionadas às SEPs 4G e 5G da Ericsson e da Samsung, ou que venha a interferir com qualquer outra causa perante esta Corte;
>
> (2) Não tomar nenhuma medida na Ação Chinesa que prive a Ericsson ou todas as suas matrizes, subsidiárias e afiliadas de seus direitos de fazer valor todo o escopo de seus direitos de patente nos EUA perante qualquer Corte, estância aduaneira ou agência administrativa sob o Artigo III nos Estados Unidos; e
>
> (3) Indenizar conjunta e solidariamente a Ericsson de todas e quaisquer multas ou outras avaliações penais aplicadas e realmente incorridas pela Ericsson segundo a execução da ASI, seja por requerimento da Samsung, de ofício pela Corte de Wuhan, ou de outra forma, conforme o caso, e somente na medida em que se refira a ações que a Ericsson tenha tomado ou tomará no futuro nos Estados Unidos para litigar ou adjudicar pedidos relacionados às SEPs 4G e 5G identificadas ou envolvidas neste caso.

Vale observar que a Corte do Texas tencionou aplicar os requisitos usados pelo Tribunal de Apelação para o Quinto Circuito (*United States Court of Appeals for the Fifth Circuit*) denominados fatores *Unterweser*[405], pelos quais uma corte deve sopesar, por um lado, a

---

[403] *Ericsson v. Samsung*, E.D. Tex., p. 5.

[404] *Id*., p. 8.

[405] In the Matter of the Complaint of Unterweser Reederei, GmbH. Zapata Off-shore Company c. M/S Bremen and Unterweser Reederei GmbH, 428 .2d 888 (5th Cir. 1970): "We shall first comment on the power of the district court to restrain Unterweser from proceeding with its action in England. A court of equity has the traditional power to enjoin parties, properly before it, from litigating in another court. This power has been exercised where the foreign litigation 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." (…) "It was within the court's discretion to determine, as it did, that allowing simultaneous prosecution of the same action in a foreign forum thousands of miles away would result in 'inequitable hardship' and 'tend to frustrate and delay the speedy and efficient determination of the cause.' On the facts of the present case, we find no abuse of that discretion."
Também, em Kaepa, Inc, c. Achilles Corporation (5th Cir. 1996): "Emphasizing in both cases the need to prevent vexatious or oppressive litigation, we concluded that a district court does not abuse its discretion by issuing an antisuit injunction when it has determined 'that allowing simultaneous prosecution of the same action in a foreign forum thousands of miles away would result in 'inequitable hardship' and 'tend to frustrate and delay the speedy and efficient determination of the cause.'"

necessidade de evitar demandas frívolas e opressivas e de proteger a jurisdição da corte com, por outro, a necessidade de observar a cortesia internacional[406]:

> Seguindo os fatores em *Unterweser*, uma ordem contra a tramitação de uma ação estrangeira pode ser apropriada quando o litígio no exterior for: (1) frustrar uma política pública do foro que concede a ordem; (2) frívolo e opressivo; (3) ameaçar a jurisdição *in rem* ou *quasi in rem* da corte que concede a ordem; ou (4) causar prejuízo ou ofensa a outros princípios de equidade[407].

A Corte do Texas buscou esclarecer, nesse quadro, o que seria uma demanda frívola ou opressiva e aquilo que ameaçaria a jurisdição da corte. Seria necessário, para cumprir esses requisitos, considerar os seguintes "fatores inter-relacionados":

> (1) a injusta privação (*inequitable hardship*[408]) resultante da ação no exterior; (2) a possibilidade de a ação no exterior frustrar e atrasar a determinação célere e eficiente da causa; e (3) quanto a ação no exterior é duplicada[409] em relação ao litígio nos Estados Unidos[410].

Tal como as cortes inglesas mencionadas acima, a Corte do Texas seguiu a tradição de apontar que o pedido da Ericsson não se direcionava à corte chinesa, mas sim que a Ericsson buscava a *anti-anti-suit injunction* para "impedir que a Samsung buscasse implementar a *anti-suit injunction* e assim interferisse com o [seu] exercício da jurisdição"[411].

---

[406] *Ericsson v. Samsung*, E.D. Tex., p. 6.

[407] *Id*., p. 6.

[408] Para uma definição de *hardship* em dicionário jurídico publicado nos EUA, Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 11ª ed, 2019. "hardship (13c) 1. Privation; suffering or adversity. 2. The asperity with which a proposed construction of law would bear on a particular case, forming, for a nontextualist, a basis against the construction. See ab inconvenienti; hard case. (…) — Also termed undue hardship; unnecessary hardship. See variance".
Para uma definição em dicionário inglês, *Jowitt's Dictionary of English Law*, 5ª ed, 2019.
"(1) There is no general legal definition of hardship but the term is much used in legislation, sometimes qualified by epithets such as "undue" or "severe", and almost invariably signifying financial hardship. The context is usually that of its being a ground for remitting fees that would otherwise be payable or for the granting of a material benefit for which the recipient would otherwise be ineligible. (2) The courts also apply a common law concept of hardship where appropriate and where they have a discretion to do so: for example, in an application by a local authority for an injunction under s.187B of the Town and Country Planning Act 1990 to restrain a breach of planning control, the court must have regard to any personal hardship to caravan-dwellers that would result from eviction from land (Wrexham Borough Council v Berry [2003] UKHL 26). (3) Until 1984 no petition for divorce could be presented within three years of the marriage unless the case was one of exceptional hardship suffered by the petitioner or exceptional depravity on the part of the respondent, but the Matrimonial and amily Proceedings Act 1984 s.1 replaced that rule with an absolute bar on the presentation of petitions within one year of the marriage."

[409] Uma ação duplicada é quando envolve a mesma base jurídica ou similar ou pedidos idênticos.

[410] *Ericsson v. Samsung*, E.D. Tex., p. 6.

[411] *Id*., p. 7 ("As noted above, Ericsson is not seeking an anti-suit injunction to prevent the Chinese Action from proceeding. Rather, Ericsson is seeking an anti-anti-suit injunction [sometimes called an anti-interference injunction] to prevent Samsung from attempting to enforce the ASI and thereby interfering with this Court's exercise of its own jurisdiction").
A Corte do Texas também discutiu a aplicação dos "fatores Unterweser". Com relação à frustração de uma política no foro, a Corte respondeu ao argumento da Samsung de que como a primeira ação fora proposta perante a corte de Wuhan esta então teria jurisdição para conceder a *anti-suit injunction*, afirmando que ambas as cortes teriam

O caso *Samsung c. Ericsson* revela problemas do litígio transnacional envolvendo patentes essenciais, na medida em que este (i) se baseia em um sistema que enxerga os títulos como de base territorial, ao passo que titulares e implementadores negociam acordos comerciais com uma olhar global, e (ii) não oferece um meio bem definido de determinação dos termos da remuneração, em que há diferentes metodologias para esse cálculo a depender da jurisdição e, mesmo, da corte[412].

Trata-se de um sistema que potencializa procedimentos paralelos "duplicados" em diferentes jurisdições, uma vez que as partes nas disputas tenderão a buscar, na jurisdição de sua preferência, decisões relativas aos mesmos títulos e obrigações. Isso porque, à medida que mais cortes se declarem competentes para definir os termos de licença globais, há uma maior interseção de pedidos idênticos formulados por partes iguais[413]. Como lidar com o consequente

---

jurisdição em relação às causas diante delas e que era de interesse público continuar a exercer a sua jurisdição. Além disso, a Corte afirmou que as ações chinesa e estadunidense não eram duplicadas. Para esta conclusão, a Corte apresentou a seguinte justificativa: "Samsung asks the Wuhan Court to determine the global licensing terms, including the RAND royalty rates applicable for Samsung's communication products implementing all of Ericsson's 4G and 5G SEPs. Ericsson, on the other hand, asks this Court to look at the parties' pre-suit negotiation conduct and determine whether the parties breached or complied with their mutual RAND obligations. The Wuhan Court is asked to provide a number. This Court is asked to evaluate conduct. The legal questions presented to each Court are different".

A Corte texana ainda analisou se a demanda seria frívola e opressiva tanto da sua perspectiva quanto da perspectiva chinesa e concluiu que esse fator era favorável à *anti-anti-suit injunction*. A Corte observou que a ordem chinesa configuraria uma privação injusta (*inequitable hardship*) à Ericsson por retirar-lhe o direito de acessar o sistema judiciário dos EUA e deu certo relevo ao fato de que a Samsung não notificou a Ericsson da ação chinesa antes de obter a *anti-suit injunction* chinesa.

Por fim, a Corte considerou que a sua ordem de não interferência não causaria prejuízos à Samsung nem ofensa aos princípios de equidade. A Corte, aliás, mencionou que a Samsung havia instaurado um processo perante a Comissão de Comércio Internacional dos EUA, buscando uma tutela inibitória contra a Ericsson pela infração de suas patentes sobre os padrões 4G e 5G, "the very type of injunctive relief the ASI bars Ericsson from seeking". A Corte referiu-se à conduta em termos fortes: "If Samsung can seek redress of its claims through injunctive relief in the United States, it would be the height of inequity (and hypocrisy) to allow the ASI to tie Ericsson's hands from doing the same ... The issues present before this Court, the Wuhan Court, the United States International Trade Commission, and elsewhere should be resolved on the merits and not based on unfair economic leverage gained through litigious gamesmanship. Equity demands no less." A Corte, segundo lorian Mueller, "Ericsson-Samsung escalation led Judge Gilstrap and me to the same miscategorization of certain patents-in-suit: no SEP injunctions being sought YET", *FOSS Patents* (blog), 2021, http://www.fosspatents.com/2021/02/ericsson-samsung-escalation-led-judge.html, parece ter cometido um erro, pois a Samsung havia informado que não buscaria uma tutela inibitória em relação a SEPs, mas não quanto a patentes não essenciais.

[412] Gustavo Hirsch, "Anti-suit injunctions in patent litigation: a race to the bottom", *Revista de Direito (Viçosa)* 13, nº 3 (2021): 14, https://doi.org/doi.org/10.32361/2021130312002.

Questionamentos sobre o atual sistema têm sido suscitados. Por exemplo, Thomas Cotter, "Is Global RAND Litigation Spinning Out of Control?", 26 afirma que, "while I doubt that the present system, with its incentives for forum shopping and jurisdiction-grabbing – and the frictions that may result from a proliferation of anti- and anti-anti-suit injunctions – is sustainable in the long run, things may simply have to deteriorate for a while before any workable compromise is attainable. If nothing else, the next few years promise to provide a wild ride".

[413] Seriam casos, na terminologia do nosso direito interno, de conexão ou possivelmente de continência, a depender do caso, considerando-se, ainda, que as partes podem não ser exatamente as mesmas. Em ações de infração, é comum que se inclua no polo passivo a sociedade constituída pelas leis locais (por vez um licenciado para a

potencial de decisões conflitantes? As *anti-suit injunctions* têm sido uma resposta para esse novo contexto dos litígios transnacionais patentários, em que as cortes buscam garantir a sua jurisdição, em desfavor do início ou da continuação de ações no exterior[414].

Todavia, pode-se refletir se as *anti-suit injunctions* resolvem o problema de maneira satisfatória, ao criar um incentivo para o primeiro ajuizamento a fim de se obter logo uma ordem proibindo o começo de uma ação em outra jurisdição. A ideia do primeiro ajuizamento é fixar a competência internacional da corte e proteger-se de eventuais medidas em uma ação no exterior. A obtenção dessa blindagem passa a ser um momento crucial na disputa entre as partes, o que causa uma corrida ao tribunal[415]. Consequentemente, conflitos que, antes, poderiam ser resolvidos amigavelmente se tornam objeto de ações judiciais em razão do dilema do tempo que o sistema proporciona.

Nesse contexto de ordens e contraordens emanadas por cortes estrangeiras, busca-se um processo internacional de adjudicação de patentes mais claro.

Uma forma de reduzirem-se as disputas poderia ser as SSOs determinarem com os seus membros os termos FRAND. Atualmente, no entanto, essa não parece ser uma opção desejada pela mais importante dessas organizações, a ETSI. Mesmo que fosse, seria ainda necessário investir em capacitação para dotá-la de um órgão capaz de regular preços. As SSOs são organizações eminentemente técnicas, que lidam com a padronização por meio de

---

distribuição em dado território), ao passo que no polo ativo deve figurar a titular da patente, normalmente a mesma pessoa jurídica em todo o mundo.

[414] O tema está em vias de se tornar objeto de um contencioso entre a União Europeia e a China na OMC. Em 18 de fevereiro de 2022, a Missão Permanente da União Europeia na Organização Mundial do Comércio enviou pedido de consultas ao embaixador da China a respeito de medidas que afetam adversamente a proteção e o cumprimento forçado dos direitos de propriedade intelectual, indicando quatro *anti-suit injunctions* concedidas pelas cortes populares intermediárias chinesas e a falta de publicação ou de provimento de informações sobre decisões judiciais finais (Christophe Rames, "Request for Consultations by the European Union", 18 de fevereiro de 2022, https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2022/february/tradoc_160051.pdf).

[415] De toda forma, como visto no caso acima, não existe uma garantia de blindagem. A parte oposta pode pleitear uma *anti-anti-suit injunction*. Muitas partes em disputas passaram, então, sobretudo em jurisdições de tradição romano-germânica, refratárias às *anti-suit injunctions*, a requerer, de maneira preventiva/preemptiva, uma *anti-anti-suit injunction*, fundada no risco de que o adversário obtenha no exterior uma ordem proibindo-as de acessar a justiça. V., por exemplo, o que afirmou o advogado da Xiaomi após o provimento do citado recurso perante a Corte Regional Superior de Düsseldorf (I-2 U 27/21) para cassar a decisão que concedera uma *anti-anti-suit injunction*, sem que a parte ré houvesse requerido ou ameaçado requerer uma *anti-suit injunction* (tradução livre): "O que ocorreu [recentemente] (…) foi que os titulares de patentes começaram a requerer tutelas preventivas para obter *anti-anti-suit injunctions*. Tornou-se quase uma estratégia automática. Como réu, você era sempre confrontado não apenas com a petição inicial, mas também com uma medida de *anti-anti-suit injunction*" (Adam Houldsworth, "Dusseldorf appeal court AASI rejection could see more SEP suits go to Munich").

especificações técnicas para certo domínio técnico. Tratar de assuntos comerciais seria uma mudança da natureza dessas organizações[416], conforme apontou Anne-Catherine Chriariny[417]:

> Não só a ETSI não tem a competência para intervir e desempenhar o papel de regulador de preço, mas além disso ela parece não querer intervir nessa negociação contratual e ser responsável pela justiça e razoabilidade de licença RAND[418].

Uma outra opção aventada seria conferir jurisdição a uma corte específica para apreciar questões envolvendo termos FRAND de licenças globais. Sugeriu-se que a corte competente seria aquela do foro da SSO à qual o titular da patente manifestou o seu compromisso de licenciar em termos FRAND. A professora de Montpellier, em recente entrevista sobre o tema, afirmou o seguinte:

> A intervenção de um juiz para definir o preço em um contrato – o qual, por definição, é consensual – é debatível. Se as negociações falharem, a intervenção de uma autoridade judicial far-se-á necessária para determinar a taxa de remuneração de acordo com o compromisso RAND, de modo a permitir ao operador que deseja utilizar a SEP ser capaz de fazê-lo sob condições justas, razoáveis e não discriminatórias. Isso cria uma nova dificuldade: a designação de um juiz competente para fixar o preço dessas licenças globais entre os operadores estabelecidos em diferentes Estados. Dada a localização da ETSI no território francês (em Nice), a competência do juiz francês parece natural para definir os termos da remuneração global. No entanto, de forma questionável, o juiz inglês já assumiu que ele pode fazer isso.

Deve-se observar, no entanto, que o fato de as cortes inglesas se considerarem competentes para definir os termos globais não impede a opção de dotar uma corte, inclusive com prejuízo das cortes de Inglaterra e País de Gales, de jurisdição para a matéria. Os membros da ETSI poderiam inserir nas suas declarações à organização uma cláusula de eleição de foro para questões envolvendo termos FRAND globais, conferindo jurisdição exclusiva para essas questões às cortes da França, por exemplo. Naturalmente, se a opção for pelo juiz francês, muitas críticas surgirão sobretudo se uma dada disputa não tiver nenhum elemento relacionado à França, com exceção do fato de que a ETSI é sediada no país. De fato, isso pode ser problema. Uma opção poderia ser designar sempre a corte da parte demandada, mas provavelmente sem

---

[416] Essa resistência foi claramente expressada pelo próprio diretor de assuntos jurídicos e de governança da ETSI Christian Loyau em recente conferência, intitulada "Patents in Telecoms & the Internet of Things", organizada pelo *UCL Institute of Brand & Innovation Law* em Londres nos dias 26 e 27 de maio de 2022, durante o painel 1: "Who should decide RAND terms when parties cannot agree?".

[417] *Maître de Conférences* na Université Montpellier, onde leciona direito de patente e direito internacional privado. Disponível em: https://www.montpellier-management.fr/liste-des-enseignant-chercheur/maitre-de-conferences-anne-catherine-chiariny/#1515144566370-9d6e87ac-9ec57662-3879. Acesso em: 25/02/2022.

[418] Matthieu Dhenne, "The RAND Lectures (Part 1): Which Judge Can ix a Global Royalty Rate?", *Kluwer Patent Blog* (blog), 2021, http://patentblog.kluweriplaw.com/2021/02/01/the-frand-lectures-part-1-which-judge-can-fix-a-global-royalty-rate/.

uma solução permanente, uma vez que a parte demandada, nessas disputas transnacionais, tem sociedades constituídas nos diferentes países relevantes no litígio[419].

Uma terceira possibilidade poderia servir para os casos em que os implementadores da tecnologia sejam parte da SSO. Nesse caso, eles poderiam escolher uma jurisdição para apreciar casos envolvendo determinação dos termos FRAND advindos de um membro daquela SSO, independentemente de se o implementador for demandante ou demandado na possível ação[420]. Isso criaria uma certa rigidez ao sistema em casos específicos – em que tanto titular da patente quanto implementador façam parte da mesma SSO – que reduziria a atual aleatoriedade de um *forum shopping* exacerbado. Ainda, a designação poderia servir apenas para casos envolvendo determinação de termos globais FRAND, não para ações comuns de infração, não infração ou de nulidade. Caso, no curso dessas ações, o juízo seja suscitado a determinar *royalties* globais, haveria a extinção do processo em relação a essa questão, por falta de jurisdição por conta da eleição do foro no âmbito da SSO[421].

Havendo já um contrato de licença, uma medida para, embora não impedir, ao menos mitigar a litigiosidade no campo das patentes seria incluir nele convenção processual voltada a obrigar as partes a não irem a juízo durante período determinado ou até que o juiz competente aprecie a controvérsia em torno do contrato (*e.g.*, termos FRAND). Essa cláusula (*pacto de non petendo*) poderia ser combinada com a indicação do foro para decidir disputas oriundas da relação contratual com exclusividade; que, normalmente, são relativas à renovação da licença. Embora o mecanismo preveja uma ação judicial no foro escolhido, agiria como uma barreira às múltiplas ações paralelas que seriam ajuizadas em outras jurisdições[422]. Vale observar, como sempre em matéria de contratos internacionais, que o tratamento normativo e aceitação de tais pactos podem variar, a depender da jurisdição em foco[423].

---

[419] Gustavo Hirsch, "Anti-suit injunctions in patent litigation: a race to the bottom", 2021, 16.

[420] O implementador do invento patenteado pode propor uma ação pedindo especificamente a determinação de termos RAND. Pode ser um pedido subsidiário a pedido de declaração de nulidade da patente e/ou de não infração (apesar de que, no caso de patentes essenciais, o não uso da tecnologia pareça improvável).

[421] Gustavo Hirsch, "Anti-suit injunctions in patent litigation: a race to the bottom", 2021, 16.

[422] Nesse sentido, é preciso admitir ser difícil à parte que possui mais patentes ou patentes mais valiosas em um acordo de licenças cruzadas (ou, pior, que seja a única a licenciar patentes no negócio jurídico) aceitar a obrigação de manter-se inerte enquanto assiste a atos que, para si, correspondem à violação de seus direitos de propriedade industrial.

[423] No Brasil, o STJ decidiu que as convenções processuais devem seguir quatro requisitos: "a) versar a causa sobre direitos que admitam autocomposição; b) serem partes plenamente capazes; c) limitar-se aos ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes; d) tratar de situação jurídica individualizada e concreta" (Belarina Alimentos S/A c. Alimentos Santa é Ltda e outro, STJ, REsp 1.810.444/SP, Rel. Min. Luis elipe Salomão, j.

Percebendo as dificuldades do sistema atual, os Estados poderiam criar uma instituição, por meio de tratado, que faria a determinação sobre *royalties* globais. O tratado teria o efeito de retirar das cortes nacionais competência para arbitrar *royalties* em casos de patentes essenciais, determinando o envio da questão para a instituição especializada. Poder-se-ia tratar de uma corte permanente ou um tribunal arbitral constituído para cada disputa, ou um órgão com características especiais que reflitam a natureza da disputa[424].

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) já conta com um modelo para a submissão de disputas sobre termos FRAND[425]. Seu Centro de Arbitragem e Mediação tem uma lista de mediadores, árbitros e especialistas sobre patentes essenciais[426]. Seria necessária a celebração de uma convenção de arbitragem, isto é, o consenso das partes[427]. Não há necessidade de submeter a totalidade da disputa ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, que pode apreciar apenas, por exemplo, a determinação dos termos justos, razoáveis e não discriminatórios (*i.e.*, FRAND).

Parece razoável utilizar o centro especializado em disputas da organização internacional especializada em propriedade intelectual[428]. A mera existência de um procedimento para

---

23/2/2021). Um aspecto que poderia levar a alguma controvérsia é também se o *pacto de non petendo* pode ter eficácia após o termo do contrato principal.

[424] Gustavo Hirsch, "Anti-suit injunctions in patent litigation: a race to the bottom", 2021, 16.

[425] O Centro da OMPI já administrou 55 mediações relacionadas a negociações de termos RAND (WIPO, "WIPO ADR for RAND Disputes", acessado 25 de fevereiro de 2022, https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand/). Uma das áreas de negócio mais comuns nos casos perante tribunais arbitrais sob as regras do Centro da OMPI é patentes farmacêuticas e mecânicas, e um dos maiores saltos no número de casos em 2021 se deu em procedimentos envolvendo disputas RAND (WIPO ADR, "WIPO ADR Highlights 2021", 25 de janeiro de 2022, https://mailchi.mp/wipo.int/wipo-adr-highlights-yearly-review-2021).

[426] OMPI, "Guidance on WIPO RAND Alternative Dispute Resolution (ADR)", 2021, https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/wipofrandadrguidance.pdf.

[427] Dini, He, e ranzosi, "Anti-suit injunctions are a race to the bottom – and arbitration is the answer" (indicando que as SSOs poderiam encorajar a arbitragem entre seus membros, ao solicitar deles uma declaração de compromisso para arbitragem; as autoridades antitruste poderiam reconhecer que existe uma obrigação competitiva de arbitrar quando não há acordo sobre termos RAND; e as cortes nacionais poderiam usar seus procedimentos para também encorajar as partes a celebrar uma convenção de arbitragem como um sinal de boa-fé).

[428] Vale observar que o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou, em caso de direito da concorrência envolvendo patentes e termos RAND, a possibilidade de um terceiro determinar os termos da remuneração: "Por outro lado, quando, na sequência da contraproposta do alegado infrator, não se chegar a acordo sobre os pormenores das condições RAND, as partes têm a possibilidade de, de comum acordo, pedir que o montante da remuneração seja determinado por um terceiro independente que decida num prazo curto" Huawei c. ZTE, Processo C-170/13, Quinta Seção, j. 16/07/2015). V. também, no âmbito europeu, European Commission, "Antitrust: Commission accepts legally binding commitments by Samsung Electronics on standard essential patent

determinação dos termos FRAND especificamente já demonstra que a OMPI está capacitada para apreciar essas intricadas questões, que envolvem não apenas direito das patentes, mas conhecimento da área técnica das patentes e de considerações financeiras e concorrenciais.

As vantagens apontadas para considerar-se algum método alternativo de resolução de disputas (ADR) costumam ser as seguintes: (i) as partes podem concordar em resolver em um único procedimento uma disputa envolvendo propriedade intelectual protegida em diferentes jurisdições, de modo a evitar os custos e a complexidade de conflitos multijurisdicionais; (ii) em razão de sua natureza privada, o ADR permite as partes exercerem maior controle sobre o procedimento, incluindo quem irá decidir a disputa, as regras aplicáveis, local, idioma e o procedimento, o que pode levar a uma processo mais célere; (iii) neutralidade em relação ao direito, ao idioma e à cultura institucional das partes, evitando-se eventual vantagem de uma das partes na tramitação em determinada localidade; (iv) confidencialidade, já que os procedimentos não são públicos; (v) irrecorribilidade das sentenças arbitrais; e (vi) executoriedade das sentenças arbitrais nos Estados parte da Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras de 1958[429][430].

No caso de disputas envolvendo FRAND, a arbitragem seria uma vantagem por retirar a decisão sobre os termos da licença global das cortes nacionais, reduzindo as influências geopolíticas a que juízes estatais possam vir a estar submetidos, transferindo-a a órgãos arbitrais internacionais. Em um contexto de litígio multijurisdicional, a arbitragem exibe um grande potencial de reduzir os custos das disputas patentárias. Observou-se também que, no caso de haver discordância sobre os termos FRAND, caso o implementador da tecnologia se recuse a submeter a questão a um tribunal arbitral, sua atitude poderia ser considerada prova de sua relutância em licenciar (*unwilling licensee*), com as consequências previstas nas legislações nacionais em caso de infração[431].

---

injunctions", Press Release (Brussels, 29 de abril de 2014), https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_490: "Under this framework, any dispute over what are fair, reasonable and non-discriminatory (so-called " RAND") terms for the SEPs in question will be determined by a court, or if both parties agree, by an arbitrator."

[429] WIPO Arbitration and Mediation Center, "Why Mediate/Arbitrate Intellectual Property Disputes?", *Les Nouvelles*, março de 2007, 302.

[430] John Delehanty, *Patent Mediation*, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=Y0WgzNiNB_g (sobre as vantangens da mediação em casos de patente).

[431] Dini, He, e ranzosi, "Anti-suit injunctions are a race to the bottom – and arbitration is the answer".

Todavia, nem sempre o método alternativo de resolução de disputas será mais vantajoso que o processo judicial. A própria OMPI chama a atenção, em seu Guia sobre ADR para casos FRAND, para o seguinte:

> Embora não exista uma resposta geral quanto a se procedimentos ADR são preferíveis ao litígio convencional baseado em cortes de direito, cada método tem características que, se bem geridas, podem traduzir economias substanciais de tempo e custo, tornando-os mais um caminho menos custoso e mais acessível para resolver disputas relativas a RAND[432].

Há uma crítica de que a arbitragem em casos de propriedade intelectual "gravitaria em direção ao meio do caminho entre os pedidos das duas partes, ao passo que as cortes tende[ria]m a proferir decisões mais diretas"[433]. Além disso, algumas partes frequentemente em disputas podem desconfiar de arbitragem fora de seu país[434].

Seja como for, a opção pela arbitragem seria uma forma de não ser mais necessário confrontar o princípio da territorialidade das patentes para julgar portfólios de patentes concedidos em diversas jurisdições, incluindo para fazer não só determinação sobre termos de licença, mas para apreciar questões de infração, essencialidade e invalidade[435][436].

---

[432] WIPO, "Guidance on WIPO RAND Alternative Dispute Resolution (ADR)" (World Intellectual Property Organization, 2017), https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/wipofrandadrguidance.pdf.

[433] lorian Mueller, "Ericsson Wants to Arbitrate RAND Royalties for Its Standard-Essential Patent Portfolio on a Tilted Playing ield, Samsung iling with ederal Circuit Shows.", *FOSS Patents* (blog), 2021, http://www.fosspatents.com/2021/02/ericsson-wants-to-arbitrate-frand.html ("I'm a longstanding critic of the notion that arbitration is the answer to SEP disputes. It's not hard to see why policy makers, competition enforcers, and at times even judges would rather refer parties to arbitration, just so they wouldn't have to deal with the intricacies of SEP licensing. Unlike the other popular alternative dispute resolution method, mediation, arbitration is sure to yield a result. But as Apple explained in a court filing almost a decade ago, arbitration gravitates toward the middle between both parties' demands while courts are more likely to enter "sharp" rulings. The way I always explain this to people is that if you're an implementer of a standard and you're dealing with a SEP holder asking for $5 per unit when $0.50 might be more accurate, you can't counterbalance that demand in arbitration: even if you proposed $0.01, the middle would still be $2.50, and negative royalties are obviously a non-starter. And that's not the only issue. That is not to say arbitration could never be fair. It depends on the parameters").

[434] Dini, He, e ranzosi, "Anti-suit injunctions are a race to the bottom – and arbitration is the answer" (indicando evidência anedótica sugerindo que partes chinesas são, geralmente, suspeitas em relação a procedimentos arbitrais fora da China e têm mais confiança nas cortes estatais domésticas).

[435] Este trabalho não lida com a arbitrabilidade de questões de validade ou de infração, tampouco das medidas provisórias relacionadas a disputas patentárias, embora a natureza consensual da arbitragem pareça limitar os questionamentos das partes a esse respeito.

[436] A proposta do Lord Justice of Appeal da Inglaterra e País de Gales Sir Richard Arnold consiste em tornar obrigatória a determinação das disputas de SEPs por arbitragem, por meio de duas etapas: (i) incluir uma cláusula arbitral no contrato formado entre o titular da patente e a SSO sob a sua política de propriedade intelectual, obrigando o titular que fez uma declaração de essencialidade de sua patente e que tem uma disputa com um implementador quanto aos termos de uma licença para uma SEP a submeter-se a determinação por arbitragem dos termos RAND de uma licença global; (ii) a política de propriedade intelectual deveria prever a formação de um segundo contrato quando um implementador faz uma declaração de cumprimento do padrão sob o qual ele se compromete a obter uma licença de SEPs em termos RAND e tal contrato deve conter uma cláusula arbitral refletindo as disposições (natureza, sede, local e regras procedimentais) do primeiro contrato (Richard Arnold,

Uma outra solução nesse sentido é a criação de uma patente internacional:

> Uma patente internacional poderia ser criada. Isso propiciaria medidas rápidas para forçar o cumprimento da patente (*enforcement*) a nível internacional. Alternativamente, o sistema patentário poderia ser desenhado de forma que as medidas internacionais para forçar o cumprimento não afetasse a soberania nacional. Por outro lado, o órgão para o cumprimento forçado internacional poderia, tal como o PCT, somente realizar checagens formais e depois deixar para as cortes nacionais as medidas de cumprimento forçado, de acordo com o direito nacional. Esse mecanismo, com apenas uma "parada", poderia facilitar o comércio internacional. Ao permitir um órgão determinar a taxa RAND a nível global, esse sistema poderia obter informação sobre validade, essencialidade e infração das cortes nacionais e após usar essa informação para oferecer uma taxa de licença RAND global. Isso resultaria em uma melhora significativa na eficiência, ao mesmo tempo em que deixaria às cortes nacionais a determinação da validade, essencialidade ou infração de patentes. Além disso, o sistema poderia usar informação obtida das cortes nacionais para determinar uma taxa global de licença RAND. Desse modo, uma taxa global de licença RAND poderia ser calculada usando informações aprimoradas necessárias para determiná-la. Atualmente, o sistema internacional de PI permite uma submissão internacional de patentes célere, mas não igualmente célere o seu *enforcement*.[437]

No entanto, nenhuma dessas opções parece ser desejada pelas partes interessadas. De acordo com Thomas Cotter, talvez a situação precise ainda piorar para que alguma mudança seja feita[438]. Mudanças no direito internacional privado dependem da vontade política dos Estados. Os membros das organizações de padronização poderiam assumir a responsabilidade, mas também não é claro que têm essa vontade, considerando que eles se encontram frequentemente dos dois lados de uma ação de patente e muitos gostariam de não fechar as portas para medidas judiciais atualmente à disposição.

A análise e as considerações sobre o *anti-suit injunction* em matéria de patentes serviram para demonstrar, por um lado, como o princípio da territorialidade pode ser invocado pelas cortes nacionais para tomar medidas voltadas a garantir a sua jurisdição sobre, afinal, títulos concedidos pela administração pública do foro. Todavia, com a evolução jurisprudencial que passou a aceitar, em determinados casos e jurisdições, que cortes nacionais determinem termos de um contrato de licença envolvendo um portfólio global de patentes, o *anti-suit injunction* ajuda duplamente a erodir a noção de territorialidade desses títulos, ao poder servir como um instrumento da centralização forçada da causa. Primeiro, como instrumento de uma determinação nacional sobre elementos internacionais. Segundo, como uma ordem que, embora

---

"The EU's WTO complaint against China can only be resolved by establishing legally enforceable global arbitration of SEP disputes", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Editorial, 17, nº 4 (2022): 329–31, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac016).

[437] Roya Ghafele, "Global Licensing on RAND Terms in Light of Unwired Planet v. Huawei", *UCLA Journal of Law & Technology* 24, nº 2 (Spring de 2020): 20.

[438] Thomas Cotter, "Is Global RAND Litigation Spinning Out of Control?", 26.

voltada às partes no processo doméstico, repercute extraterritorialmente ao retirar de outras jurisdições ações que poderiam ser nelas litigadas.

3 LEI APLICÁVEL EM MATÉRIA DE PATENTES

Preliminarmente, vale apontar que os termos conflito de direitos (ou de leis) e direito internacional privado são intercambiáveis. Referem-se a casos em que as partes em uma causa ou outras questões nela relevantes têm algum vínculo com mais de um país. Os Estados, é claro, têm diferentes ordenamentos jurídicos e pode acontecer de mais de um ordenamento ser potencialmente aplicável a uma situação concreta – na terminologia consagrada sobretudo nos países da tradição da *common law*, haveria um "conflito" entre leis. As regras do direito internacional privado servem, justamente, para eliminar esses conflitos, ao definirem qual ordenamento deve ser aplicado à situação concreta[439].

Cada direito doméstico tem as suas próprias regras de conflito[440], de modo que a resposta à pergunta qual direito deve ser aplicado depende da jurisdição que apreciar a causa.

Em guia voltado a juízes de causas envolvendo propriedade intelectual publicado pela OMPI, verifica-se que uma corte, quando confrontada com um caso que contenha algum elemento de estraneidade, terá de empreender um processo de determinação da lei aplicável que consiste em diferentes etapas[441].

Em resumo, esse processo consiste em: 1) tradução da situação factual para linguagem jurídica (*i.e.*, em questões de direito); 2) a caracterização da questão de direito, que pode se

---

[439] Jonathan Hill e Máire Ní Shúilleabháin, *Conflict of Laws*, 5ª ed (Oxford University Press, 2016), 3, https://doi.org/10.1093/he/9780198732297.001.0001.
Vale notar que pode acontecer de uma causa ser regida por normas oriundas de diferentes ordenamentos, o fenômeno que recebe o nome de *dépeçage*. A regra para definir a nacionalidade da pessoa envolvida pode ser uma, a regra para definir a questão envolvendo uma obrigação contratual pode ser outra, a regra para definir uma questão extracontratual pode, ainda, ser outra. Obrigações em um mesmo contrato podem ser regidas por normas de ordenamentos diferentes. Nesse sentido, v. A.V. Dicey, John H.C. Morris, e Lawrence A. Collins, *Conflict of Laws*, 15º ed, vol. 2 (London: Sweet & Maxwell, 2018), parag. 32–024, https://www.sweetandmaxwell.co.uk/Product/Conflict-of-Laws/Dicey-Morris-and-Collins-on-the-Conflict-of-Laws/Hardback-and-Paperback/30820759 ("The concept of dépeçage [or dismemberment] is used in two distinct ways in the conflict of laws. The first expresses the idea that not all issues arising out of contractual relations will necessarily be governed by the same law: thus while the law chosen by the parties may govern the validity of the contract, matters of form may be governed by the place of contracting, matters of capacity by the personal law, and so on. The second expresses the thought that different laws may apply to different parts of a contract: the parties may stipulate (or the courts may hold) that one obligation is governed by the law of State A, and another is governed by the law of State B").

[440] Graeme Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 732 (observando que "[p]rivate international rules have classically been rules of local law, not international law at all in the Benthamite sense").

[441] Annabelle Bennett e Sam Granata, "When Private International Law Meets Intellectual Property Law: A Guide or Judges", 2019, 47.

determinar (a) pela *lex fori*, (b) pela *lex causae* ou, ainda, (c) uma caracterização autônoma determinada por normas regionais ou internacionais; 3) identificação de regras de ordem pública, as quais se sobrepõem às regras de conflito; 4) identificação dos fatores/elementos de conexão previstos nas regras de conflito de leis; 5) verificação de se as partes escolheram a lei aplicável, observando-se possíveis limitações à escolha; 6) aplicação da lei aplicável, com observância do tratamento dado à legislação estrangeira aplicada a procedimentos locais[442].

As seções a seguir buscam detalhar esse processo.

3.1 O tratamento normativo

Esta seção dedica-se a apontar as regras mais importantes sobre a aplicação de leis em matéria de patentes. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que as patentes são títulos concedidos nacionalmente e que a noção de um sistema patentário internacional se assenta nessa ideia básica, a qual se exprime no princípio da independência das patentes reconhecido pelos tratados e convenções na matéria.

Ao mesmo tempo, deve-se também observar que as relações jurídicas envolvendo patentes, assim como a propriedade intelectual como um todo, possuem um caráter marcadamente e cada vez mais internacional, o que resulta em um grande número situações plurilocalizadas, em que podem surgir dúvidas sobre a aplicação da lei.

Nesse contexto, torna-se necessário invocar o direito internacional privado para, por meio das suas regras de conflito, determinar o direito aplicável às questões com algum elemento de estraneidade.

Para parte da doutrina, não seria possível ou mesmo necessário aplicar as regras de conflito à propriedade intelectual, pois não seria de todo possível submetê-la a um direito estrangeiro, inexistindo assim situação de aplicação potencial de leis de países distintos[443]. Dário Moura Vicente discorda dessa corrente, apontando que não é correto afirmar que aos direitos de propriedade intelectual necessariamente faltaria a produção de efeitos para além das fronteiras do Estado. Acresce que, ao contrário, pode haver situações em que os órgãos

---

[442] *Id.*, 48–58.

[443] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2ª ed (São Paulo: Almedina, 2020), 226; Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law* (Malmö: Holmbergs, 2016), 5; Roberto Romandini e Alexander Klicznik, "The Territoriality Principle and Transnational Use of Patented Inventions - The Wider Reach of a Unitary Patent and the Role of the CJEU", *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 44, nº August (2013): 527 (apontando que, em 1931, o conhecido advogado de patentes e jurista alemão Edouard Reimer afirmou que a natureza territorial das patentes não causaria nenhum problema quanto às patentes de processo, que seriam implementadas ou dentro ou fora do território).

jurisdicionais de um Estado são instados a apreciar direitos de propriedade intelectual infringidos em um país estrangeiro, com fundamento na regra *actor sequitur forum rei*. Isso será visto com mais detalhes adiante.

Cumpre, nesse momento, identificar as fontes relativas às principais questões envolvendo patentes, a fim de se extraírem as regras mais relevantes de determinação da lei aplicável. Na terminologia consagrada, esse ponto corresponde ao estudo da *jurisdição para prescrever* em matéria de patentes, que se distingue da jurisdição para adjudicar disputas patentárias, objeto do próximo capítulo.

3.1.1 Direito aplicável à titularidade, ao conteúdo e ao âmbito de proteção da patente[444]

3.1.1.1 A regra geral: *lex loci protectionis*

Em primeiro lugar, com relação à titularidade, ao conteúdo e ao âmbito de proteção conferida aos direitos de patente, observa-se que os principais tratados na matéria acolhem a "aplicabilidade, nas situações plurilocalizadas, da lei do país para cujo território se pede proteção"[445] – competência *lex loci protectionis*[446]. Isso resulta do princípio da independência das patentes, já referido, consagrado na Convenção da União de Paris: "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 (...)"[447].

Conforme aduz Dário de Moura Vicente, "esse princípio implica que a proteção conferida a um direito privativo em determinado país seja definida pelo Direito local, e não por qualquer outro (...) A aplicabilidade da *lex loci protectionis* é, nesta medida, postulada pela Convenção de Paris"[448]. A regra de se aplicar a lei do país em que se pede a proteção em casos

---

[444] Esta seção inspira-se na divisão temática proposta por Dário Moura Vicente em *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020.

[445] *Id.*, 280.

[446] É importante distinguir desde logo a *lex loci protectionis* da *lex fori*. Ao passo que a primeira se refere à lei do Estado para cujo território se pede proteção, a lei do foro é aplicável ao processo, isto é, o direito do Estado da corte que aprecia uma causa. V. "General Principles" em European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, *Principles for conflict of laws in intellectual property*, inal text, 2011, pt. 3, https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/clip/ inal_Text_1_December_2011.pdf.

[447] BRASIL, "Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992)", 1975 Art. 4-bis, 1.

[448] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 280. O autor rejeita a ideia defendida por parte da doutrina de que o princípio do tratamento nacional também implicaria a aplicação da *lex loci protectionis*. "[N]ão nos parece que possa extrair-se desse princípio qualquer regra, posto que implícita, quanto à lei aplicável aos direitos de propriedade industrial. É que os preceitos que o consagram não se dirigem unicamente às administrações nacionais da propriedade industrial a que seja solicitada a concessão de um direito privativo, as

de propriedade intelectual pode ser vista como uma manifestação do princípio da territorialidade[449].

O fato de a patente ser concedida por meio de processo administrativo no âmbito nacional, na modalidade de outorga, pela qual "se pleiteia algum direito ou situação individual perante a Administração"[450][451] – no caso, a patente[452] – conduz à aplicação do direito do Estado da concessão. Além disso, há uma "presunção geral" de que "os atos públicos", como os atos administrativos de concessão de patentes, "só são eficazes no âmbito espacial do Estado que os produziu". Como consequência, de maneira geral, "o alcance territorial de tais atos e da jurisdição estatal (em sentido amplo) coincidem"[453,454].

---

quais efetivamente apenas podem aplicar o Direito local: eles podem também ser aplicados pelos tribunais perante os quais seja solicitada proteção para um direito privativo que se diz ter sido violado no estrangeiro. É o que sucede, por exemplo, se a ação for intentada, como permite o art. 4.º, n.º1, do Regulamento (EU) n.º 1215/2012, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, no país do domicílio do réu e a violação do direito se tiver dado no país do domicílio do autor. Ora, nestas hipóteses o princípio do tratamento nacional seria igualmente observado se o tribunal aplicasse a *lex fori*. Dos referidos preceitos não pode, por isso, extrair-se qualquer solução quanto ao problema da lei aplicável" (*Id.*, pp. 280-281).
Dinwoodie aponta que o princípio do tratamento nacional, de fato, sugere que as leis de propriedade intelectual nacionais devem determinar os direitos com base no local e não na nacionalidade, porém para o autor essa é uma "filosofia" muito genérica com pouquíssimo conteúdo específico (Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 716–21).

[449] Graeme Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 729 ("when in Rome, do as the Romans do").

[450] Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle ilho, *Direito administrativo brasileiro*, 44ª ed (São Paulo: Malheiros, 2020).

[451] "São exemplos desse tipo os processos de ... registro de marcas e patentes ..." (*Id*., p. 700).

[452] Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, 2016, 3 ("One explanation for the principle of territoriality in IP law is the important state and public interests in IP rights. Some IP rights like patents require an explicit state grant. […] Each state determines what acts within its own territory are reserved exclusively to the right holder and what acts may be undertaken by the public at large in order to regulate for its own territory the public's access to IP content as well as regulate competition on the domestic market").

[453] Carmen Tiburcio e Luís Roberto Barroso, *Direito constitucional internacional* (Rio de Janeiro: Renovar, 2013), 614.

[454] Timothy Holbrook, "Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages", 1748 (sobre a força, no direito americano, da presunção contra a extraterritorialidade no contexto patentário e as suas raízes no reconhecimento histórico da natureza doméstica do direito patentário); Sam ernandes, "Microsoft Corp. v. AT&T: A Welcome Return to Patent Law's Tradition of Territoriality", *Berkely Technology Law Journal* 23 (2008): 78–80 (referindo-se, quanto à evolução do princípio da territorialidade nos EUA, aos casos United States c. Palmer e American Banana Co. c. United ruit Co., o primeiro deles contendo a visão de John Marshall ilustrativa da relutância da Suprema Corte de conferir efeitos extraterritoriais às leis americanas desde 1818, em um caso sobre a aplicação de uma lei anti-pirataria a um roubo por cidadãos estrangeiros em uma embarcação estrangeira navegando em águas internacionais; e o segundo revelando uma expansão do princípio para incluir atos no exterior por cidadãos americanos, quando a Suprema Corte julgou que o Sherman Act seria inaplicável relativamente aos atos de companhias americanas em mercados estrangeiros porque essa lei não previa explicitamente uma aplicação extraterritorial); Sapma Kumar, "Patent Damages Without Borders", 78–79

Todavia, apesar de sua proximidade, a aplicação da lei do Estado para o qual se busca proteção não se confunde com o princípio da territorialidade. Este refere-se ao fato de que o "âmbito espacial de eficácia dos direitos privativos de propriedade industrial, na medida que estes sejam concessões de um Estado, limita-se ao território do Estado que os atribui"[455]. Pode ser que se solicite, no Estado A, que se faça cumprir um direito de propriedade industrial concedido no Estado B, cuja legislação rege esse direito. Situações assim serão vistas mais adiante.

A aplicação da *lex loci protectionis* é a regra geral adotada por distintos instrumentos do *soft law*[456]:

Grupo Europeu do Max Planck sobre Conflito de Direitos em Propriedade Intelectual: Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property[457]		
Titula-ridade originária	Artigo 3:201 "(1) O início da titularidade, incluindo em particular a autoria de uma obra protegida por direitos autorais e titularidade de direitos de propriedade intelectual oriundos de registro, é regido pelo direito do Estado no qual a proteção é solicitada".	*Lex loci protectionis*
Transmis-sibilidade	Artigo 3:301 "A transmissibilidade dos direitos de propriedade intelectual e a questão de se saber se a cessão ou licença são oponíveis a terceiros determina-se pelo direito de cada Estado para cujo território se solicita proteção".	*Lex loci protectionis*

(mencionando o caso Murray c. The Schooner Charming Betsy de 1804, em que a Suprema Corte observou que um ato do Congresso nunca deve ser interpretado como interpretando o direito internacional [law of nations], se alguma outra interpretação for possível); Graeme Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 733 (citando o Restatement [Third] of the oreign Relations Law of the United States §415: "Patents are considered territorial, having legal effect only in the territory of the issuing state").

[455] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 282.

[456] O propósito desses textos (que se denominam guias, diretrizes ou princípios) é de ajudar na interpretação e complementação das normas existentes na resolução de disputas. Sua importância pode ser observada no relato de Graeme B. Dinwoodie de que poucos meses após a adoção dos princípios da *American Law Association* sobre jurisdição e lei aplicável em disputas transnacionais de propriedade intelectual as cortes dos EUA já passaram a citá-los (Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 720–21).

[457] European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, *Principles for conflict of laws in intellectual property*, pt. 3. Tradução livre no texto nas tabelas.

Co-titula-ridade	Artigo 3:401 "(1) O direito aplicável à cotitularidade originária determina-se de acordo com o artigo 3:201". "(2) A transmissibilidade das cotas de cada cotitular rege-se pelo direito do Estado para cujo território se solicita proteção".	*Lex loci protectionis*

International Law Association: **Guia sobre Propriedade Intelectual e Direito Internacional Privado**[458]		
Existência, escopo e transmis-sibilidade	A. Regras gerais. 19. "O direito aplicável para determinar a existência, validade, registro, duração, transmissibilidade e escopo de um direito de propriedade intelectual e outras matérias relativas ao direito como tal é o direito do Estado ao qual se solicitou proteção".	*Lex loci protectionis*
Titula-ridade originária	20. "(1) (a) A titularidade originária de direitos de propriedade intelectual registrados, marcas não registradas e desenhos industriais não registrados é regida pelo direito do Estado ao qual se solicita proteção".	*Lex loci protectionis*

Um caso hipotético no Guia da *International Law Association* facilita a compreensão da aplicação da regra. Vale advertir que o caso hipotético não visa esclarecer qual a jurisdição a julgar a causa:

> A, residente do Estado X, é titular de patente concedida no Estado Y. A acredita que B, uma companhia (...) com domicílio no Estado X, infringe a patente de A no Estado Y. A ajuíza ação indenizatória contra B no Estado X, local do domicílio do réu. B alega que a patente de A no Estado Y é inválida. A corte no Estado X deve aplicar o direito do Estado Y para julgar a questão (quanto à jurisdição da corte no Estado X, v. Guideline 11(2)).[459]

[458] Marie-Elodie Ancel et al., "Kyoto Guidelines: Applicable Law", *JIPITEC*, nº 12 (2021): 44–73. Tradução livre no texto nas tabelas. Vale apenas fazer a observação de que, dentre os autores dessas diretrizes da *ILA*, não constam latino-americanos ou africanos. Registre-se, no entanto, a presença de membros dessas regiões, incluindo dois brasileiros, no comitê da *ILA* sobre propriedade intelectual e direito internacional privado.

[459] *Id.*, 45. Original: "A, resident in State X, holds a patent registered in State Y. A believes that B, a company which was incorporated and has its headquarters in State X, infringes A's patent in State Y. A sues B in State X, the place of defendant's domicile, for compensation. B argues that A's patent in State Y is invalid. The court of State X should apply the law of State Y to render a judgment (as for the jurisdiction of the court in State X, see Guideline 11(2))".

3.1.1.2 *Lex originis*, patenteabilidade e exaustão

Deve-se distinguir a *lex loci protectionis* da *lex originis*, que corresponde à aplicação extraterritorial da lei do país de origem (eficácia internacional), em decorrência de atribuição por convenção ou tratado[460]. Exemplo desse efeito extraterritorial, já mencionado, é o direito de prioridade, definido na Convenção de Paris, que se liga a um pedido depositado no exterior, cuja regularidade é aferida de acordo com a lei do país em que foi apresentado (*lex originis*)[461]. Com efeito, esse pedido de patente apresentado no exterior produz efeitos em outros ordenamentos que preveem o direito de prioridade, a saber, de que "gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante" o prazo de 12 meses[462].

Ainda nessa linha, Denis Borges Barbosa observa que o art. 230 da LPI[463] "aponta para a lei estrangeira pertinente"[464]. Trata-se do dispositivo que compunha o denominado sistema *pipeline*, um "regime transitório de revalidação de patentes estrangeiras", vigente durante um ano da publicação da LPI[465]. Também deve-se ter em mente que a aferição de novidade e atividade inventiva – seja pelo escritório de patentes, seja pelas cortes nacionais – compreende o exame de anterioridades estrangeiras (tais como patentes, processos administrativos de concessão de patentes e publicações em outros países)[466].

Além disso, dado que o art. 6 do TRIPS não define uma regra sobre a matéria, a legislação de um país pode determinar que uma conduta fora do território do país (*e.g.*, venda)

---

[460] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 285–91.

[461] BRASIL, "Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992)", 1975 Art. 4: "1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados. 2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular, em virtude da legislação nacional de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União".

[462] *Id.*

[463] BRASIL, "Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996", http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm Art. 230. "§3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem".

[464] Denis Borges Barbosa, *Tratado da Propriedade Intelectual*, 2017, 2:1809.

[465] Carmen Tiburcio e Luís Roberto Barroso, *Direito constitucional internacional*, 621.

[466] Timothy Holbrook, "What Counts as Extraterritorial in Patent Law?", 295.

impacte uma patente em razão de sua exaustão. A Suprema Corte dos EUA julgou que atos fora dos EUA podem causar a exaustão de uma patente concedida naquele país, impedindo o seu detentor de excluir terceiros nos EUA[467].

No âmbito europeu, Dário de Moura Vicente explica que o já referido regime instituído pelo Regulamento n 1257/2012[468] sobre a patente unitária substituiu a *lex loci protectionis*, acolhida na Convenção da Patente Europeia[469], pela *lex originis*, uma vez que seu art. 7 prevê que as patentes com efeito unitário devem ser consideradas como patentes nacionais do Estado no qual foi requerida e no qual seu requerente tinha, à data do pedido, o seu domicílio ou estabelecimento principal ou, se não tiver, considera-se uma patente nacional da sede da Organização Europeia de Patentes (Alemanha).[470]

3.1.1.3 Titularidade e contrato de trabalho

Tema de regulação bastante díspar entre os Estados são os direitos de titularidade relacionados à invenção realizada no curso de uma relação contratual de trabalho. As diferentes legislações preveem regras específicas de titularidade nessas situações:

> Sob o direito dos EUA, na ausência de acordo, uma invenção pertencerá ao empregador apenas se o empregado é contratado para inventar. Caso contrário, na ausência de acordo, o empregador poderá ter apenas o que se chama "direito de compra" (*shop right*), um direito não exclusivo à invenção realizada no curso da relação do trabalho que pode não ser não-transmissível; o empregado tendo, ainda, o direito de licenciá-la a um concorrente. Mesmo quando contratado para inventar, é necessária uma cessão do empregado por escrito.
>
> No Reino Unido, um empregador deteria geralmente as invenções realizadas no curso normal da relação de um trabalho em que uma invenção era esperada. Na Alemanha, sob a lei alemã sobre invenções dos empregados, um empregado deve revelar uma invenção para seu empregador e o empregador deve reivindicar seus direitos às "invenções de serviço" (*service inventions*) (ou melhor, deve não renunciar esses direitos), submetendo-se à remuneração. A China também tem uma regra de invenção de serviço, mas aparentemente com uma peculiaridade que o empregado pode ter o direito de preferência na compra da patente, se ela for vendida pelo empregador.[471]

Alguns países preveem em lei uma compensação aos empregados pelo uso de sua invenção, mesmo que a titularidade recaia aos empregadores:

---

[467] Timothy Holbrook, "What Counts as Extraterritorial in Patent Law?", 299–307 (referindo-se ao caso julgado pela Suprema Corte em 2017 Impression Prod., Inc c. Lexmark Int'l, Inc., 137 S. Ct. 1523).

[468] UE, "Regulamento (UE) n.° 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho que regulamenta a cooperação reforçada no domínio da criação da proteção unitária de patentes" (2012), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32012R1257.

[469] PORTUGAL, "Convenção de Munique sobre a Patente Europeia", Decreto n.º 52/91 § (1973), https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-de-munique-sobre-patente-europeia-1 Art. 74.

[470] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 290.

[471] Stephen Johnson, *Guide to Intellectual Property* (London: Profile Books, 2015), 137–38. Tradução livre.

> Em certos países, tais como Alemanha, rança, Japão, China e o Reino Unido, os inventores podem ter direito à compensação pecuniária pelo uso de suas invenções pelos seus empregadores. De novo, as regras variam: no Reino Unido, é necessária uma invenção de benefício fora do comum para o empregador para existir o direito à compensação; na Alemanha, a regra é uma compensação razoável.[472]

No Brasil, a titularidade nesses casos define-se nos termos do art. 6 , §2 , da LPI, que determina que a "patente poderá ser requerida (...) pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade"[473], combinado com o art. 88 da LPI, o qual determina que a invenção pertence exclusivamente ao empregador quando decorrer de "contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado"[474].

Conforme explica Dário de Moura Vicente, o contrato de trabalho derroga a aplicação da *lex loci protectionis*, no tocante à titularidade do direito à patente, em favor da lei de regência do contrato, que oferece o que se denomina "conexão acessória"[475].

Sobre o tema, a Convenção de Munique sobre a Patente Europeia prevê, no seu artigo 60, que, se "o inventor for um empregado, o direito à patente europeia é definido segundo o direito do Estado em cujo território o empregado exerce a sua atividade principal"[476].

O *soft law* também adota um "desvio" à aplicação genérica da *lex loci protectionis* na situação de invenção no curso do contrato de trabalho:

---

[472] *Id.*, 138. Tradução livre: "In certain countries, such as Germany, rance, Japan, China and the UK, inventors may be entitled to economic compensation for use of their inventions by their employers. Again the rules differ: in the UK, an invention of outstanding benefit to the employer is necessary for a right to compensation; in Germany, the rule is one of reasonable compensation".

[473] BRASIL, "Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996", Art. 6.

[474] *Id.*, Art. 88.

[475] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 292 ("Através desta *conexão acessória* (...) previnem-se possíveis contradições entre o estatuto contratual e o dos direitos sobre bens intelectuais adquiridos em execução dele. Ela favorece, além disso, uma solução uniforme para a questão da titularidade originária dos direitos de propriedade industrial, o que facilita a sua transmissão e potencia o respetivo valor económico").

[476] PORTUGAL, Convenção de Munique sobre a Patente Europeia Art. 60.

Grupo Europeu do Max Planck sobre Conflito de Direitos em Propriedade Intelectual: Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property[477]		
Titula-ridade originária	Artigo 3:201 "(2) Se a situação tiver um vínculo estreito com um outro Estado que tenha uma disposição sobre obras feitas por conta de outrem ou considere que tenha ocorrido uma cessão ou licença exclusiva de todos os direitos patrimoniais sobre a obra em virtude da relação contratual entre as partes, poderá dar-se efeito a tais normas mediante a caracterização da relação entre as partes segundo o direito aplicável conforme o parágrafo 1 como incluindo uma cessão ou licença exclusiva de todos os direitos patrimoniais sobre a obra."	Conexão mais estreita
	"(3) No quadro de uma relação contratual, em particular um contrato de trabalho ou contrato de pesquisa e desenvolvimento, o direito aplicável quanto ao direito de reivindicar um direito registrado determina-se de acordo com o estabelecido na Seção 5."	Direito da regência do contrato

International Law Association: **Guia sobre Propriedade Intelectual e Direito Internacional Privado**[478]		
Titularidade originária	20. "(1) [...] (b) No quadro de uma relação contratual, em particular um contrato de emprego ou um contrato de pesquisa e desenvolvimento, o direito aplicável ao direito de reivindicar um direito de propriedade intelectual registrado é determinado de acordo com os guias 21 a 23."[479]	Direito da regência do contrato

[477] European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, *Principles for conflict of laws in intellectual property*, pt. 3. Tradução livre no texto na tabela.

[478] Ancel et al., "Kyoto Guidelines: Applicable Law". Tradução livre no texto na tabela.

[479] Nos comentários sobre a regra, os autores (*Id.*, 46) acrescem o seguinte: "Especially in case of employee made inventions or designs, domestic laws often contain rules on who (employee or employer) is entitled to claim ownership of industrial property resulting from labour, that is, who is entitled to file a registration. Similar rules exist for designs and other industrial property created under commission. Such rules in effect address the relative position of parties that are in a contractual relationship (employer and employee, commissioning and commissioned party). The principle of party autonomy is recognized as a basic principle for contractual relations in these Guidelines, and this is reflected in clause 1(b). It provides for accessory allocation to the law that governs a prior contractual relationship, for example an employment contract".

3.1.1.4 Conexão mais estreita

Os principais modelos de regras preveem a conexão ou o vínculo mais estreito com o Estado como um critério para determinação do direito aplicável. Vale observar que se trata de regra refletida em diversos textos legais. Por exemplo, o art. 9 da Convenção Interamericana sobre Direito Aplicável aos Contratos Internacionais prevê o critério como norma subsidiária, nos casos de ausência de eleição da lei aplicável[480]. Trata-se de critério não pacífico na doutrina, "dada a incerteza que potencialmente gera na disciplina das situações privadas internacionais", de modo que "o recurso a elas só é admitido em casos excepcionais e se for manifesto que existe uma conexão mais estreita com uma lei diversa da que é designada pela regra de conflitos"[481].

A regra de conflito sob análise também se encontra em textos do *soft law*:

Grupo Europeu do Max Planck sobre Conflito de Direitos em Propriedade Intelectual: Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property[482]		
Lei aplicável na ausência de escolha	Artigo 3:502 "(1) Na ausência de escolha contratual do direito de acordo com o Artigo 3:501, o contrato rege-se pelo direito do Estado com o qual tiver o vínculo mais estreito."	Conexão mais estreita

[480] Organização dos Estados Americanos, "Convenção Interamericana sobre Direito Aplicável aos Contratos Internacionais" (1994), http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/b-56.htm Art. 9 ("Não tendo as partes escolhido o direito aplicável, ou se a escolha do mesmo resultar ineficaz, o contrato reger-se-á pelo direito do Estado com o qual mantenha os vínculos mais estreitos. O tribunal levará em consideração todos os elementos objetivos e subjetivos que se depreendam do contrato, para determinar o direito do Estado com o qual mantém os vínculos mais estreitos. Levar-se-ão também em conta os princípios gerais do direito comercial internacional aceitos por organismos internacionais. Não obstante, se uma parte do contrato for separável do restante do contrato e mantiver conexão mais estreita com outro Estado, poder-se-á aplicar a esta parte do contrato, a título excepcional, a lei desse outro Estado").

[481] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 294 ("Parece assim muito limitada a possibilidade de se afastar a aplicabilidade da *lex protectionis* com base nas cláusulas em apreço").

[482] European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, *Principles for conflict of laws in intellectual property*, pt. 3. Tradução livre no texto na tabela.

International Law Association: Guia sobre Propriedade Intelectual e Direito Internacional Privado[483]		
Titularidade originária	22. "1. Na ausência de escolha do direito pelas partes conforme o Guia 21, um contrato que não seja um contrato de emprego se rege, a) se o contrato versa sobre propriedade intelectual concedido por apenas um Estado, pelo direito desse Estado, a menos que seja claro por todas as circunstâncias do caso que o contrato é manifestamente mais estreitamente vinculado a outro Estado. Assim aplica-se o direito do outro Estado; b) se o contrato versa sobre propriedade intelectual concedida por mais de um Estado, pelo direito do Estado com o qual o contrato seja mais estreitamente vinculado (...)"	Conexão mais estreita

3.1.2 O direito aplicável aos contratos relativos a patentes

Os contratos envolvendo propriedade intelectual têm grande relevância, na medida em que a monetização desses direitos se dá por meio de negócios jurídicos[484]. Para uma empresa, a obtenção de uma patente é apenas um primeiro passo em um esforço comercial mais amplo que pode envolver sua licença, inclusive em contratos mais amplos que podem incluir transferência de *know-how*, assistência técnica, fornecimento de material, licenciamento de outros direitos de propriedade intelectual etc.

[483] Ancel et al., "Kyoto Guidelines: Applicable Law". Tradução livre no texto na tabela.

[484] John P Mc Manus, *Intellectual Property: From Creation to Commercialisation - A practical guide for innovators & researchers* (Cork: Oak Tree Press, 2012); Stephen Johnson, *Guide to Intellectual Property*.

3.1.2.1 Escolha da lei pelas partes

Em uma relação contratual, em geral, as partes são autônomas para escolher o direito aplicável ao contrato[485]. Diferentes fatores podem pesar na escolha do direito de um Estado[486]. Vale observar o que estabelece o *soft law* em contratos relativos a propriedade intelectual.

Grupo Europeu do Max Planck sobre Conflito de Direitos em Propriedade Intelectual: Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property[487]		
Contratos e questões relacionadas	Artigo 3:501 "Contratos de transferência, licença e outros relacionados a um direito de propriedade intelectual regem-se pelo direito escolhido pelas partes"	Liberdade de escolha

International Law Association: Guia sobre Propriedade Intelectual e Direito Internacional Privado[488]		
Contratos	21. "1. As partes podem escolher o direito de regência de sua relação contratual".	Liberdade de escolha

Vale observar que, no Brasil, a escolha da lei pelas partes não é tema pacífico.[489] O país não internalizou a Convenção Interamericana Sobre a Lei Aplicável aos Contratos

[485] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 312 ("Consagram esse princípio, nomeadamente, o art. 3.º, n.º 1, do Regulamento [CE] n.º 593/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 2008, sobre a lei aplicável às obrigações contratuais ['Regulamento de Roma I'], que substituiu, desde 17 de dezembro de 2009, a Convenção de Roma de 1980 Sobre a Lei Aplicável às Obrigações Contratuais, assim como o art. 7.º da Convenção Interamericana Sobre a Lei Aplicável aos Contratos Internacionais, concluída na Cidade do México em 1994").

[486] Nadia de Araujo, *Direito Internacional Privado: Teoria e Prática Brasileira* (Porto Alegre: Revolução (eBook), 2016), 330 ("No momento de escolher a lei aplicável ao contrato, as partes levam em consideração características especiais de um determinado direito. Se este for mais flexível, ou mesmo mais adequado às transações comerciais, chega-se a uma solução mais eficiente em uma eventual disputa litigiosa").

[487] European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, *Principles for conflict of laws in intellectual property*, pt. 3. Tradução livre no texto na tabela.

[488] Ancel et al., "Kyoto Guidelines: Applicable Law". Tradução livre no texto na tabela.

[489] Nadia de Araujo, *Direito Internacional Privado: Teoria e Prática Brasileira*, 2016, 336–40 (percorrendo o histórico do princípio da autonomia da vontade no Brasil e expondo a visão da doutrina sobre o art. 9 da LINDB).

Internacionais[490], e a matéria segue regida pelo art. 9 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB) (*lex loci contractus*). Jacob Dolinger e Carmen Tiburcio, contudo, observam que a autonomia na escolha da lei pelas partes tem sido consagrada em análises mais recentes[491]. Nesse sentido, vale observar os comentários de André de Carvalho Ramos e Erik Frederico Gramstrup sobre o mencionado dispositivo:

> O art. 9º fixou a lei do local da celebração (*lex loci celebrationis* ou *lex loci contractus*) como a regra de conexão para reger as obrigações, na linha da determinação expressa rígida por parte da lei. [...] Na atualidade brasileira, há o fortalecimento da defesa da autonomia da vontade para a regência dos contratos internacionais e demais obrigações.[492]

Nessa linha, Beat Walter Rechsteiner observa que, "[q]uando a lei não estabelecer restrições expressas, entendemos que as partes poderão escolher qualquer ordem jurídica como direito aplicável, tendo em vista que todos os direitos são equivalentes".[493]

Analisando o magistério da doutrina, a Quarta Turma do STJ concluiu, em acórdão de 2019, que a doutrina entende pela "aplicabilidade, no território brasileiro, de contratos efetuados no estrangeiro, de acordo com a legislação do local da celebração, desde que não afrontada a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes." Além disso, o Ministro Relator indicou diversos julgados em que o STJ assentou "o entendimento de incidir a lei estrangeira no caso concreto, haja vista a escolha das partes pela sua regência da espécie, seja por expressa disposição contratual, seja, ainda, pelo local da celebração do ato."[494] Como exemplo, no REsp 1280218/MG, a Terceira Turma do STJ admitiu a escolha do direito estrangeiro, inclusive em relação à regulação do prazo prescricional.[495] O mesmo entendimento foi seguido no caso *Takoma*, em que o contrato de mútuo firmado entre as partes indicara como

---

[490] Organização dos Estados Americanos, Convenção Interamericana sobre Direito Aplicável aos Contratos Internacionais. V. assinaturas e ratificações em http://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-56.html.

[491] Jacob Dolinger e Carmen Tiburcio, *Direito internacional privado*, 662–65 (referindo-se a estudos de João Grandino Rodas e de Lauro Gama e chamando a atenção de que a polêmica resulta, em certa medida, da supressão do trecho "salvo estipulação em contrário" que existia no dispositivo da Introdução ao Código correspondente ao art. 9º da LINDB na redação deste).

[492] André Carvalho Ramos e Erik rederico Gramstrup, *Comentários à lei de introdução às normas do direito brasileiro - LINDB* (São Paulo: Saraiva, 2016), 183,189.

[493] Beat Walter Rechsteiner, *Direito Internacional Privado : Teoria e prática*, 20ª ed (São Paulo: Saraiva, 2019), 183.

[494] Takoma Ltda c. Ronald James Goldberg, STJ, AgInt no REsp 1.343.290/SP, Rel. Min. Luís elipe Salomão, j. 20/8/2019.

[495] Banco do Brasil S/A c. Edificadora S/A e outros, STJ, REsp 1280218 / MG, Rel. para Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21/06/2016.

lei de regência o direito das Ilhas Cayman, Ilhas Ocidentais Britânicas. O STJ determinou a apreciação da matéria (também envolvendo questão prescricional) à luz da legislação estrangeira, eleita pelas partes.

Invocando o caso *Takoma*, porém sem efetivamente aplicar o direito estrangeiro, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP julgou complexo caso envolvendo registros de marcas no contexto da reestruturação societária e reorganização dos ativos da empresa de produtos alimentícios Parmalat, no qual houve controvérsia acerca da lei aplicável a contrato de cessão de marcas. No caso, a Parmalat argumentou que o contrato era regido pelo direito italiano e que a aplicação das regras de prescrição italianas levaria à rejeição da pretensão de anulação do negócio jurídico. O TJSP concordou que o direito brasileiro prestigiava a autonomia das partes e com a regência do contrato pelo direito italiano; porém não a aplicou, uma vez que o fundamento da pretensão de nulidade no caso (simulação), pela lei italiana, era causa de ineficácia, o que "não se coaduna com norma de ordem pública brasileira e, portanto, não pode produzir efeitos no País (LINDB, art. 17)", pelo fato de, no Brasil, simulação ser causa de nulidade absoluta (CC, art. 167). Quanto ao ponto, a 2ª Câmara concluiu o seguinte[496]:

> Nesse contexto, aplicar os efeitos ditados pela lei italiana às hipóteses de simulação (isto é, a ineficácia *inter partes* e a prescritibilidade, conforme artigos 1.414 e 2.946 do Código Civil italiano, trazidos às fls. 1.718 e 1.723, respectivamente), significa enfraquecer a proteção erigida pelo direito pátrio à tutela da ordem pública, o que não é admitido.[497]

Apesar da conclusão, aqui, ter sido pela não aplicação do direito estrangeiro, não se verificou rejeição *a priori* de se admitir a eleição de lei pelas partes; senão o desfecho alicerçou-se em um aspecto da lei estrangeira específico, o que permite avaliar tendência positiva de maior respeito à autonomia das partes. Considerando-se a prática comercial mundo afora, aceitar a autonomia significa reaproximar o Brasil da prática dos países mais envolvidos no comércio internacional.

Finalmente, vale apontar que houve, no passado, um grande esforço, sobretudo dos países em desenvolvimento, de obter-se, no âmbito internacional, a obrigação de se aplicar imperativamente a lei dos países receptores (*rectius*, beneficiários[498]), nos contratos de

---

[496] Padma Indústria de Alimentos S/A e outra c. Parmalat S.p.A. e outra, TJSP, Apelação Cível nº 1121451-73.2017.8.26.0100, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 21/07/2020.

[497] *Id*., p. 22.

[498] Embora países receptores ou recipiendários seja o termo consagrado na prática internacional e existente mesmo na legislação brasileira (*e.g.*, Decreto n. 84.967/1980), cumpre anotar que, na cooperação internacional brasileira, a diplomacia nacional prefere o termo beneficiário (Agência Brasileira de Cooperação, *Manual da gestão da cooperação técnica sul-sul*, 1ª ed (Brasília: ABC, 2013), 14,

transferência de tecnologia. A proposta de um código de conduta, no âmbito da UNCTAD, contudo, nunca prosperou[499].

3.1.2.2 Ausência de escolha

Na ausência de escolha pelas partes, aplica-se o critério de conexão subsidiária, na linha do estatuído no Regulamento de Roma I e na Convenção Interamericana[500]. Roma I lista certos tipos de contratos e define para cada um deles o direito aplicável. Se o contrato em questão ou parte dele não estiver na lista, rege "a lei do país em que o contraente que deve efectuar a prestação característica do contrato tem a sua residência habitual"[501]. Todavia, se do "conjunto das circunstâncias do caso" resultar que "o contrato apresenta uma conexão manifestamente mais estreita com um país diferente" (tanto se a determinação fora pela lista quanto pela regra seguinte enunciada), "é aplicável a lei desse outro país". A mesma solução é prevista no caso de não se poder determinar a lei aplicável pelas mencionadas regras gerais[502].

Conforme observa Dário Moura Vicente, Roma I é informado subsidiariamente pelo princípio da proximidade, princípio que busca proteger "a confiança legítima dos interessados"[503]. Não diferente é a regra na Convenção Interamericana (não ratificada pelo Brasil), a qual determina que, na falta de escolha ou na sua ineficácia, "o contrato reger-se-á pelo direito do Estado com o qual mantenha os vínculos mais estreitos".[504]

---

http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarconteudo/691: "Ao contrário, os beneficiários não são entendidos como 'recipiendários' passivos, mas como os principais agentes das mudanças planejadas").

[499] ONU, "International Code of Conduct on the Transfer of Technology : resolution / adopted by the General Assembly, A/RES/48/167, [New York] : UN, 17 eb. 1994, Adopted at the 86th plenary meeting, 21 Dec. 1993" (1993), https://digitallibrary.un.org/record/179988. ("Recognizes that the conditions do not currently exist to reach full agreement on all outstanding issues in the draft code of conduct on the transfer of technology [...]").

[500] UE, "Regulamento (CE) n.º 593/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Junho de 2008, sobre a lei aplicável às obrigações contratuais (Roma I)" (2008), Art. 4, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32008R0593; Organização dos Estados Americanos, Convenção Interamericana sobre Direito Aplicável aos Contratos Internacionais Art. 9.

[501] UE, Regulamento (CE) n.º 593/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Junho de 2008, sobre a lei aplicável às obrigações contratuais (Roma I) Art. 4(2).

[502] Art. 4(3 e 4).

[503] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 317.

[504] Organização dos Estados Americanos, Convenção Interamericana sobre Direito Aplicável aos Contratos Internacionais, Art. 9.

Grupo Europeu do Max Planck sobre Conflito de Direitos em Propriedade Intelectual: Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property[505]		
Contratos e questões relacionadas: Ausência de escolha	Artigo 3:502 (1) *já traduzido acima* "(2) Em contratos que tenham como seu principal objetivo a criação de matéria protegível ou a cessão ou licenciamento de direitos de propriedade intelectual, a corte deverá levar em consideração para determinar o Estado de vínculo mais estreito: (a) como fatores tendentes ao direito do Estado no qual o cessionário ou licenciado tenha sua residência habitual no momento da celebração do contrato: - a cessão ou o licenciamento se relaciona a direitos de propriedade intelectual concedidos no Estado da residência habitual ou local de empresa do cessionário ou licenciado; - o cessionário ou o licenciado tem o dever explícito ou implícito de explorar o direito; - a remuneração ou outra forma de pagamento monetária é expressa como um percentual do preço das vendas; - o cessionário ou o licenciado tem um dever de informar os seus esforços para explorar os direitos; (b) como fatores tendentes ao direito do Estado no qual o criador, cedente ou licenciante tenha sua residência habitual no momento da celebração do contrato: - a cessão ou o licenciamento se relaciona a direitos de propriedade intelectual concedidos no Estado de residência habitual ou local de empresa do cedente ou licenciante; - o cessionário ou o licenciado não tem nenhum outro dever explícito ou implícito além do pagamento de um soma monetária fixa; - a licença é para uso apenas uma vez; - o criador da matéria protegível tem o dever de criar essa matéria.	Conexão mais estreita: critérios de identificação

[505] European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, *Principles for conflict of laws in intellectual property*, pt. 3. Tradução livre no texto na tabela.

International Law Association: **Guia sobre Propriedade Intelectual e Direito Internacional Privado**[506]		
Ausência de escolha	22. *Já traduzido acima*.[507]	Conexão mais estreita

Entre nós, o art. 9 da LINDB define a aplicação da lei do país em que as obrigações se constituíram para qualificá-las e regerem-nas. Em complemento ao *caput*[508], o §2 determina que, entre ausentes, a obrigação reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Jacob Dolinger e Carmen Tiburcio observam que uma "interpretação liberal" do dispositivo é no "sentido de que o local a ser designado como da constituição do contrato é aquele de onde partiu a proposta (e não onde reside o proponente [...])".[509]

3.1.3 Direito aplicável às obrigações extracontratuais: infração de patente

Esta seção dedica-se à discussão sobre a lei aplicável às relações não oriundas de um contrato e que não se relacionam à temática da titularidade, validade ou ao âmbito de proteção da patente. Trata-se de análise quanto à lei aplicável, quando, de um modo geral, há alegação de infração de patente, isto é, uma pessoa é acusada de implementar os elementos de uma reivindicação independente de uma patente. O tema – violação de direito de patente – corresponde a uma obrigação (negativa) extracontratual, qual seja, a de não explorar o invento protegido (de modo mais técnico, não implementar os citados elementos). Essa obrigação fruto

[506] Ancel et al., "Kyoto Guidelines: Applicable Law". Tradução livre no texto na tabela.

[507] *Id.*, 51–52 ("When the contract covers multiple States, or indeed, the whole world, the connection to any one State may be weaker. In that situation Guideline 22(1)(b) provides no presumption. It therefore becomes necessary to determine the State with which the contract is most closely connected. To that end, Guideline 22 enumerates several relevant connecting factors, starting from habitual residence. The enumeration is illustrative, not limitative. Other connecting factors may be taken into account, so long as they are based on elements known to both parties and are established by the time of the conclusion of the contract. or example, a relevant point might be the choice of a particular currency, or of the State in which the payments are to be made, or of the relationship of the contract to another contract entered into by the same parties [for example, a license agreement that implements a broader cooperation agreement among the parties]. Other elements, such as the language of the contract or the presence of a choice of forum clause, may be taken into account when they reinforce certain of the abovementioned connecting factors").

[508] Jacob Dolinger e Carmen Tiburcio, *Direito internacional privado*, 15ª ed (Rio de Janeiro: orense, 2020), 362.

[509] *Id.*

da propriedade intelectual é irmã gêmea do direito negativo de impedir terceiros de explorar o invento[510].

Tradicionalmente, o princípio que informa a matéria é o da aplicação da *lex loci delicti commissi*[511]. Nesse sentido, a lei do país onde ocorre a infração disciplina a responsabilização do terceiro não autorizado[512]. Essa é normalmente a lei da patente, ou seja, a *lex loci protectionis*. Todavia, trata-se de diferenciação necessária, em razão da distinção que foi sendo desenvolvida, em alguns ordenamentos, a respeito de diferentes categorias de ilícitos delituais, para os quais se criaram diferentes elementos de conexão[513].

Jacob Dolinger e Carmen Tiburcio observam, na mesma linha, que o art. 9 da LINDB, ao reger as obrigações (*lato sensu*), "cobre tanto as contratuais como as não contratuais"[514], de modo que as obrigações extracontratuais cometidas no Brasil se submetem à lei do país[515]. No Brasil, portanto, à diferença da normativa europeia, não há regra de conexão específica determinando a lei aplicável à responsabilidade extracontratual. Para os autores, o fato de o art.

---

[510] BRASIL, "Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996", 1996 Art. 42.

[511] Jonathan Hill e Máire Ní Shúilleabháin, *Conflict of Laws*, 13 e 276 ("Tort liability is generally governed by the law of the place where the tort is committed [lex loci delicti] or where the damage is sustained [lex loci damni]" e "As a general rule, the law applicable to a tortious obligation is 'the law of the country in which the damage occurs'. This approach is fundamentally an approach based on the lex loci delicti, with a preference for the law of the place of damage [lex loci damni] in multiple locality cases—where D commits the wrongful act in country A but harm is inflicted on C in country B."); Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 348–49; Dolinger e Tiburcio, *Direito internacional privado*, 363–64.

[512] Vale aqui diferenciar a matéria em questão de outra, qual seja, a de qual o direito aplicável aos meios jurisdicionais de tutela da patente. Aquela refere-se às obrigações extracontratuais que resultam da infração da patente, que compreendem a determinação do devedor, as causas de exclusão e limitação da sua responsabilidade e as pessoas com direito à reparação (Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 365). Já os meios jurisdicionais correspondem às questões processuais (as ações admitidas, os trâmites processuais, pressupostos processuais exigíveis etc) (*Id*., 386). Estas normalmente regem-se pela *lex fori*, porém nem sempre: "As questões de Direito probatório material, por exemplo, regem-se pela lei aplicável ao mérito da causa; e a capacidade judiciária das partes, na medida em que depende da capacidade de exercício, encontra-se sujeita à lei pessoal desses sujeitos". Por outro lado, "as questões atinentes ao processo a observar pelo tribunal em ordem à prolação dessas medidas, incluindo as que cabem no domínio do Direito probatório formal, devem ser regidas pela lei do Estado do foro, em conformidade com o referido princípio *forum regit processum*" (*Id.*, 388–89).

[513] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 348.

[514] Jacob Dolinger e Carmen Tiburcio, *Direito internacional privado*, 364.

[515] Vale lembrar que a Lei da Propriedade Industrial considera certos atos como crimes contra a propriedade industrial. Os arts. 183 a 186 tratam do crime contra patente ou de modelo de utilidade. Com efeito, pode-se fundamentar a aplicação da lei brasileira na disposição do art. 5º do Código Penal, que prevê a sua aplicação, sem prejuízo de tratados internacionais, aos crimes cometidos no território nacional. Cumpre acrescentar, contudo, que outros critérios também permitem a aplicação da lei brasileira, a teor do art. 7º, que prevê que são sujeitos à lei brasileira os crimes praticados por brasileiro (inc. II, alínea b) ou, em condições específicas, contra brasileiro (§3º), embora cometido no estrangeiro.

9 conter disposição genérica chama a aplicação do princípio da proximidade para determinar-se a lei a ser aplicada[516]. Vale mencionar, ainda, que Clóvis Beviláqua justificou a regra de que à reparação do dano dever-se-ia aplicar a lei de onde o fato delituoso ocorreu, "porque o direito de pedir a indenização surgiu no lugar e no momento em que o fato delituoso se deu".

Essa é a regra usualmente adotada nos ordenamentos jurídicos. Todavia, observa-se que, no âmbito da União Europeia, o Regulamento Roma II define regra distinta. Seu art. 8 (intitulado "violação de direitos de propriedade intelectual") determina que a "lei aplicável à obrigação extracontratual que decorra da violação de um direito de propriedade intelectual é a lei do país para o qual a protecção é reivindicada."[517] O art. 13 acresce que a disposição do art. 8 se aplica no contexto de enriquecimento sem causa ligado à violação desses direitos[518].

Dário Moura Vicente observa que essa disposição de Roma II não se aplica somente às "situações intraeuropeias, mas também as que se encontram conexas com terceiros Estados", com base no art. 3 do Regulamento (intitulado "Aplicação universal"). Com efeito, "sempre que [a *lex loci protectionis*] tenha por verificada a violação de um direito intelectual, caber-lhe-á também determinar quais as obrigações extracontratuais daí resultantes para o infrator"[519]. Além disso, o Regulamento impede a escolha da lei pelas partes, no item 3 do referido art. 8 [520].

Essa é a regra para infração adotada no *soft law*. O guia da *International Law Association* prevê, no item 25, que "o direito aplicável à infração de um direito de propriedade intelectual é o direito de cada Estado para o qual se solicita proteção".[521] Nos comentários a esse item, o guia observa que a adoção da regra *lex loci protectionis* é a regra internacionalmente

---

[516] Jacob Dolinger e Carmen Tiburcio, *Direito internacional privado*, 15ª ed (Rio de Janeiro: orense, 2020), 703.

[517] Annette Kur e Ulf Maunsbach, "Choice of Law and Intellectual Property", pt. 4.

[518] UE, "Regulamento (CE) nº 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais" (2007), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32007R0864 Arts. 8º e 13.

[519] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 350 (acrescentando que se introduziu "assim um importante desvio à regra geral constante do art. 4º do Regulamento, que submete as obrigações extracontratuais decorrentes da responsabilidade fundada em ato lícito, ilícito ou no risco à lei do país da residência habitual comum do agente e do lesado no momento do dano, caso esta exista, e, na falta dela, à lei do país onde ocorreu o dano [*lex damni*], sem prejuízo de, em ambos os casos, ser aplicada a lei de outro país com o qual a responsabilidade tenha uma conexão manifestamente mais estreita"; e à regra geral do art. 10º, relativa ao enriquecimento sem causa).

[520] A disposição foi criticada por Dário Moura Vicente, ao impedir que as partes possam escolher a lei aplicável para a reparação dos danos pela sua violação, matéria que não se notabiliza pelo interesse público. (*Id.*, 355).

[521] Ancel et al., "Kyoto Guidelines: Applicable Law".

aceita e que ela reflete a natureza territorial dos direitos de propriedade intelectual. O guia deixa claro que a *lex loci protectionis* é distinta da *lex fori*, isto é, da lei de onde se dá o litígio[522].

Para ilustrar a aplicação da regra proposta, o guia apresenta uma ilustração hipotética envolvendo patente, sem tirar conclusões sobre questões de jurisdição:

> A, titular da patente situado no Estado X, tem direitos patentários sobre uma invenção nos Estados Y e Z. A companhia B, estabelecida no Estado Y, infringe a patente de A por produzir um produto infrator no Estado Y e vendê-lo nos Estados Y e Z. A pode escolher ajuizar uma ação contra B no Estado Y (domicílio de B), com fundamento na infração tanto em Y quanto em Z (...). Em tal caso, a corte no Estado Y terá de aplicar as leis dos Estados Y e Z para determinar se há uma infração e quais as tutelas disponíveis em cada Estado separadamente.[523]

Embora o guia aponte que a regra visa refletir a territorialidade dos direitos de propriedade intelectual, a produção de efeitos de uma patente além das suas fronteiras reflete, ainda assim, um aspecto extraterritorial (ainda que não de uma extraterritorialidade exorbitante) – uma implementação extraterritorial de uma norma extraterritorial[524].

O racional por detrás da regra comentada é a de que cada Estado é soberano para determinar o escopo dos direitos de propriedade intelectual e as consequências de sua infração. Isso conduz a uma abordagem na forma de mosaico, conforme a linguagem do guia da *ILA*, pela qual um detentor de direito de propriedade intelectual se beneficia de diversos direitos de propriedade nacionais que existem independentemente em diferentes Estados e que se fazem cumprir segundo as leis de cada um deles[525].

Dário Moura Vicente acrescenta que a regra em Roma II se pode explicar como uma tentativa de evitar-se o *dépeçage*, um excessivo desmembramento das questões e a sua submissão a normas de ordenamentos distintos. Isso porque possuem natureza diversa o direito exclusivo violado e o direito à reparação pela violação. O professor da Universidade de Lisboa ilustra o problema com a indicação de uma situação bastante comum: aquela em que o réu em uma ação de infração de patente invoca a sua nulidade como matéria de defesa. Conforme visto acima, aplica-se a *lex loci protectionis* para aferir a validade da patente. Caso aplicável a lei do

---

[522] *Id.*, 56–57.

[523] *Id.*, 57.

[524] Brigitte Stern, "L'extra-territorialité 'revisitée': où il est question des affaires Alvarez-Machain, Pâte de Bois et de quelques autres...", *Annuaire français de droit international* 38 (1992): 243–44, https://doi.org/10.3406/afdi.1992.3072.

[525] Ancel et al., "Kyoto Guidelines: Applicable Law", 57.

local do dano[526] (*lex damni*) para determinar-se a indenização, já haveria um desmembramento das questões, que o Regulamento europeu buscou evitar[527].

Se a lei do local do dano for aplicável para aferir a validade (como pressuposto para a responsabilização civil do infrator), pode-se chegar a uma situação em que esta e a *lex loci protectionis* tenham normas diferentes relativas à validade de patentes que, aplicadas a uma causa, produzam soluções divergentes.

À diferença do Regulamento Roma II, o *soft law* inclui a possibilidade de permitir às partes escolherem a lei aplicável à reparação. Por exemplo, a disposição básica do guia da *ILA* (item 25) inclui a seguinte disposição: "O direito aplicável aos remédios pela infração pode ser escolhido pelas partes"[528]. Trata-se de disposição limitada aos remédios, não aos aspectos da propriedade intelectual ou outras questões relativas à infração. Como reconhecido no próprio guia, a autonomia das partes para escolher a lei aplicável nessa questão representa uma exceção ao princípio da territorialidade e se justifica pela menor incidência, no caso dos remédios aplicáveis, do interesse público[529].

O citado guia indica que os seguintes ordenamentos jurídicos permitem a escolha da lei em disputas de propriedade intelectual: art. 110(2) do Código Suíço de Direito Internacional Privado e o art. 50 da Lei Chinesa sobre Lei Aplicável às Relações Civis envolvendo um Elemento Estrangeiro[530].

Os Princípios sobre Conflitos de Lei e PI preparados pelo grupo do Max Planck vão além e permitem a escolha dos remédios antes ou depois que a disputa ocorrer[531]. Dário Moura Vicente entende que a "escolha pelas partes da lei aplicável contribui relevantemente para a previsibilidade do regime jurídico aplicável às situações privadas internacionais e reforça a segurança no tráfico jurídico internacional", pelo que critica o Regulamento Roma II, o qual

---

[526] Observe-se que o local onde ocorreu o dano não se confunde com o local onde ocorreu o ato. A lei do local onde ocorreu o dano é, em geral, a lei aplicável "às obrigações extracontratuais" fundadas em ato ilícito, a teor do art. 4º de Roma II, mas não para violação de direitos de propriedade intelectual. A esta se aplica a "lei do país para o qual a protecção é reivindicada" (art. 8º).

[527] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 354.

[528] Ancel et al., "Kyoto Guidelines: Applicable Law", 56.

[529] *Id*., 57.

[530] *Id*., 58.

[531] European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, *Principles for conflict of laws in intellectual property*, 19.

veda essa possibilidade[532]. Annette Kur e Ulf Maunsbach, por sua vez, entendem que a justificativa no princípio da territorialidade para não se permitir a escolha da lei para as tutelas disponíveis não procede, tendo-se em vista que elas não constituem um elemento essencial e básico da validade das normas nacionais[533]. Nesse sentido, vale refletir sobre a dificuldade no caso hipotético traduzido acima, em que o juiz teria de pesquisar dois ordenamentos diferentes. Com a escolha de uma única lei, o caso seria menos complexo.

Cumpre ainda abordar a situação em que a infração da patente se origina de inadimplemento de contrato que regula a relação entre as partes relativamente à patente infringida – um contrato de licença. Nesse caso, poder-se-ia aplicar a lei de regência do contrato pela conexão acessória da responsabilidade civil extracontratual, conforme defendido por Dário Moura Vicente, com fundamento na tutela da confiança e por corresponder, por via de regra, à vontade hipotética das partes[534]. O jurista português lembra que tal regra é seguida em Roma II que, em seu art. 4(3), prevê hipótese de aplicação da lei da relação preexistente, "tal como um contrato"[535].

Pode-se encontrar regra similar no art. 167 do Código Bustamante de 1928, o qual determina, quanto às obrigações em geral (capítulo I do título quarto "das obrigações e contractos"), que as "obrigações originadas por delictos ou faltas estão sujeitas ao mesmo direito que o delicto ou falta de que procedem"[536].

Por fim, cumpre apontar que pode haver limites à aplicação da lei competente, quando esta ofende a ordem pública internacional[537]. No que toca à infração de patente, a aplicação da lei estrangeira (*lex loci protectionis*) em questões relativas à reparação pode levar à aplicação de normas contrárias à ordem pública internacional, por exemplo, como a necessidade de se conceder danos punitivos. A aplicação de uma norma oriunda de um sistema muito diferente

---

[532] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 356.

[533] Annette Kur e Ulf Maunsbach, "Choice of Law and Intellectual Property", 60.

[534] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 357.

[535] UE, Regulamento (CE) nº 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais Art. 4º, n. 3.

[536] BRASIL, "Decreto nº 18.871, de 13 de agosto de 1929 (Código Bustamante)" (1928), https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-18871-13-agosto-1929-549000-publicacaooriginal-64246-pe.html Art. 167.

[537] BRASIL, "Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro de 1942)" (2010), http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm Art. 17.
"Art. 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes."

daquele da corte que adjudicará a questão pode se provar uma questão difícil no caso concreto. A exceção da ordem pública internacional pode servir para justificar a não aplicação, em casos excepcionais, de uma norma estrangeira capaz de chocar a tradição e a cultura jurídica do foro[538].

3.2 As patentes e as fronteiras

Um aspecto relevante na análise da territorialidade das patentes refere-se à eficácia geográfica das patentes em diferentes perspectivas. Para ilustrar, consideremos a Pioneiro de Libra[539], uma unidade flutuante de armazenamento e transferência (FPSO) ancorada no bloco de Libra (Bacia de Santos)[540], na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do Brasil, que foi construída em Cingapura pela Sembcorp Marine e outros parceiros em um projeto da *joint-venture* entre Odebrecht Oil & Gas e Teekay Offshore (OOGTK), as quais dividem a propriedade da FPSO e a arrendam para a Petrobras e as suas parceiras na exploração do bloco[541].

Essa FPSO suscita questões relacionadas a jurisdição e soberania, incluindo sobre se a ZEE está dentro do Brasil e, portanto, se a Pioneiro de Libra está sujeita à Lei da Propriedade

---

[538] É importante ter-se em mente que a exceção de ordem pública não pode ser invocada de maneira irrefletida. Não é fácil definir o conceito de ordem pública: "Se a definição da ordem pública é difícil e também desnecessária, e talvez difícil porque desnecessária, sendo daqueles fenômenos que melhor se compreendem com o sentimento do que com a razão, seus objetivos não o são" (Jacob Dolinger, "A evolução da ordem pública no Direito Internacional Privado", Tese apresentada à Congregação da aculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1979, p. XIII, *apud* Vera Cecília Monteiro de Barros, *Exceção de Ordem Pública na Homologação de Sentença Arbitral Estrangeira no Brasil* (São Paulo: Quartier Latin, 2017), 139).
"O conceito de ordem pública atua como válvula de escape para o funcionamento do sistema, evitando a ocorrência de situações potencialmente explosivas do ponto de vista da justiça material. Seu caráter indeterminado, mutante e de difícil definição só pode ser entendido pela ótica dos direitos humanos, e não apenas de acordo com as conveniências legislativas do Estado" (Araujo, *Direito Internacional Privado: Teoria e Prática Brasileira*, 2016, 27).

[539] Petrobras, "Tipos de Plataformas", acessado 28 de fevereiro de 2022, https://petrobras.com.br/infograficos/tipos-de-plataformas/desktop/index.html#.

[540] Um projeto de desenvolvimento de campo de petróleo avaliado em US$ 80 bilhões compartilhado por China National Petroleum Corp; CNOOC New Energy Investment Co Ltd; Petroleo Brasileiro SA; Shell; TotalEnergies SE (Offshore technology, "Oil and gas construction projects", acessado 28 de fevereiro de 2022, https://www.offshore-technology.com/oil-and-gas-construction-projects/).

[541] Offshore Technology, "Libra Oil ield, Santos Basin", Projects, 4 de maio de 2018, https://www.offshore-technology.com/projects/libra-oil-field-santos-basin/; Teekay, " PSO CONVERSION: LIBRA PSO IS O ICIALLY NAMED!", 2 de dezembro de 2016, https://www.teekay.com/blog/2016/12/02/fpso-conversion-libra-fpso-officially-named/.

Industrial do Brasil quando está ancorada no bloco de Libra. Poderia uma tutela de urgência do Judiciário brasileiro alcançar atos realizados na ZEE?[542]

Nesse sentido, vale analisar se a legislação brasileira menciona os limites territoriais das patentes. A Lei da Propriedade Industrial (LPI) faz referência ao Brasil, para definir a sua aplicação também a pedido de patente proveniente do exterior e depositado no Brasil no caso de existência de tratado ou convenção (arts. 3 , I e II, e 4).

Em outros pontos, a indicação serve para regular questões de patenteabilidade (art. 11), de prioridade (art. 16 e 17); definir limites ao direito de excluir terceiro quando o ato visa a obtenção de registro de comercialização no país (art. 43, VII), quando há razões humanitárias seguindo tratados internacionais (art. 71-A) e quando há interesse nacional com relação a pedidos originados no país (art. 75); definir a titularidade de invenção ou modelo de utilidade quando decorrerem de trabalho executado no Brasil (art. 88). Outras disposições são ainda menos relevantes.

A LPI aponta o "território brasileiro", quando estabelece o espaço para a exploração do objeto da patente, sem o que seria possível ir adiante com uma licença compulsória (art. 68, §1 , I). Resta claro que a LPI, por si só, não estabelece limites à eficácia das patentes.

A carta-patente, documento concedido pelo INPI após o deferimento de pedido de patente em processo administrativo para a outorga dos direitos previstos na LPI, faz referência ao território nacional, em cujo âmbito o titular da patente tem garantido os direitos decorrentes da patente[543]. Com efeito, na ilustração acima, não será pelo título outorgado pelo Governo brasileiro que a Sembcorp saberá se os seus direitos de titular de patente são eficazes na ZEE brasileira.

A Lei n 8.617, de 4 de janeiro de 1993, dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental do Brasil. Em seu art. 7 , preveem-se os seguintes direitos do Brasil na sua ZEE:

> direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivo ou não-vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do

---

[542] Essa ilustração e o restante da seção se inspiraram nas reflexões em Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", *Temple Law Review* 87 (2015): 502–46.

[543] Por exemplo, a Carta Patente nº BR 112014012204-0, expedida em 1 de junho de 2021, cujo titular é a Sembcorp Marine Integrated Yard Pte., de Cingapura, contém o seguinte: "O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL concede a presente PATENTE DE INVENÇÃO, que outorga ao seu titular a propriedade da invenção caracterizada neste título, em todo o território nacional, garantindo os direitos dela decorrentes, previstos na legislação em vigor". A escolha por essa patente não possui qualquer relação com a ilustração acima, salvo o nome da construtora da PSO, isto é, não necessariamente protege algum componente da Pioneiro de Libra.

> leito do mar e seu subsolo, e no que se refere a outras atividades com vistas à exploração e ao aproveitamento da zona para fins econômicos.[544]

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, em seu art. 56, prevê disposição semelhante:

> a) direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo, e no que se refere a outras atividades com vista à exploração e aproveitamento da zona para fins econômicos, como a produção de energia a partir da água, das correntes e dos ventos.[545]

Essas disposições não esclarecem se patentes concedidas no Brasil têm eficácia na sua ZEE. Um direito de soberania, conforme a disposição, está associado à jurisdição brasileira, que, como visto, consiste em jurisdição para prescrever, para adjudicar e para executar. Poder-se-ia interpretar que essas três formas de jurisdição na ZEE, quando exercidas em razão dos direitos de uma patente relativa a uma tecnologia de exploração de petróleo naquela zona, seriam exercidos para os fins previstos na lei. É uma questão, como se vê, duvidosa e potencialmente de grande utilidade, dado o uso intenso de tecnologia patenteada além do mar territorial do país.

Nos EUA, que não são parte da referida convenção da ONU, a primeira vez que se buscou definir os Estados Unidos com relação ao direito patentário foi no *Patent Act* de 1952, no qual se afirmou, simplesmente, que "os termos 'Estados Unidos' e 'este país' significam os Estados Unidos da América, seus territórios e suas possessões", uma definição considerada superficial e circular[546]. Outros textos normativos, como *The Tariff Act* de 1930 e o *Homeland Security Act* de 2002, também apresentaram definições, sem retirar a indeterminação e a ambiguidade referente às atividades patentárias nos EUA[547].

3.2.1.1 Mar

Com relação ao mar, observa-se a existência de disputas sobre o uso não autorizado de patentes na Plataforma continental, na ZEE e a bordo de embarcações no alto mar. Não se trata, assim, de um exercício meramente acadêmico. A tecnologia não observa as fronteiras nacionais. Novos inventos levarão o direito internacional privado da propriedade intelectual a limites hoje

---

[544] BRASIL, "Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993".

[545] "Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar", Decreto Nº 99.165, de 12 de março de 1990 (1982), https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1990/decreto-99165-12-marco-1990-328535-publicacaooriginal-1-pe.html.

[546] Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 503.

[547] *Id.*, 504.

não imaginados. Pense-se, por exemplo, na patente que a companhia de tecnologia Google obteve nos EUA para um *data center* na água[548].

Tanto para o Brasil quanto para os EUA, o mar territorial compreende uma faixa de doze milhas marítimas de largura. A soberania estende-se ao mar territorial, de modo que "o direito é o mesmo que seria dentro das fronteiras terrestres"[549]. Assim, qualquer infração de patente que ocorra no mar territorial, seja na água, no fundo do mar ou no ar, não há dúvida de que o direito do país é o aplicado. Alguns países, como o Reino Unido, codificaram isso para deixar mais claro: "For the purposes of this Act the territorial waters of the United Kingdom shall be treated as part of the United Kingdom."[550]

Já a zona contígua compreende uma faixa que se estende das doze às vinte e quatro milhas marítimas[551]. Nessa zona, o Brasil pode tomar medidas de fiscalização para evitar e reprimir as infrações às leis e aos regulamentos no seu território ou no mar territorial. O objetivo, assim, é proteger o mar territorial. Apesar de o inc. I do art. 5 parecer restringir as medidas de fiscalização a questões aduaneiras, fiscais, de imigração ou sanitárias, o inc. II não faz essa delimitação. Todavia, nos EUA, essa parece ser uma restrição em relação à zona contígua, o que levou a Elizabeth Winston a concluir, em seu estudo, que o direito patentário não é uma das matérias listadas, tampouco é uma questão de política pública com um impacto direto no mar territorial ou na liberdade do alto mar. Com efeito, a zona contígua ficaria fora das fronteiras das patentes dos EUA[552].

Com relação à ZEE, já referida em relação ao Brasil na ilustração acima, vale apontar que os EUA, apesar de não serem partes da Convenção da ONU sobre Direito do Mar, têm disposição muito semelhante à do Brasil em relação à ZEE[553].

---

[548] Jimmy Clidaras, David W. Stiver, e William Hamburgen, Water-based data center, USPTO 7,525,207, pedido em 26 de fevereiro de 2007, e concedida em 28 de abril de 2009, https://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITO &p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&s1=7525207.PN. A patente reivindica centros de computação embarcados que usam movimentos ondulatórios como fonte de energia. Esses centros serão capazes de se mover a qualquer parte do mundo para levar dados e computação a regiões isoladas (Winston, "Patent Boundaries", 2015, 505).

[549] Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 506; BRASIL, Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993 art. 1º. Vale também observar que, de acordo com o art. 20, VI, da Constituição federal, o mar territorial é bem da União.

[550] "Patents Act 1977", c. 37 § (1977), seç. 132(3), https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/contents.

[551] Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 507; BRASIL, Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993 art. 4º.

[552] Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 507–8.

[553] Ronald Reagan, "Proclamation 5030--Exclusive Economic Zone of the United States of America" (Office of the ederal Register (O R), 10 de março de 1983), 48 R 10605, 3 C R, 1983 Comp,

Vale considerar caso reportado no estudo citado envolvendo a Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc., uma empresa anglo-australiana que é titular de diversas patentes nos EUA para métodos e aparelhos para perfuração *offshore*[554]. Em 2006, a Transocean obteve uma ordem judicial proibindo a GlobalSantaFe de utilizar uma unidade móvel de perfuração *offshore* "nos Estados Unidos durante o prazo de validade das patentes da Transocean". Revelando como a interseção do direito internacional e o direito patentes mostra-se de grande utilidade prática, a unidade, a *GSF Development Driller I*, está baseada no Golfo do México, na ZEE dos EUA. O caso suscita uma reflexão sobre se a decisão se aplica a atos potencialmente infratores praticados na ZEE com essa unidade[555].

A questão surgiu expressamente em caso julgado pela *US District Court for the Sourthern District of Texas*, que entendeu que a ZEE não corresponde a território ou possessões dos EUA para os propósitos do *Patent Act* e que caberia ao Congresso estender as fronteiras patentárias por meio da definição dos Estados Unidos da lei de patentes daquele país. No caso, a infração se dera em uma embarcação localizada na ZEE[556].

Diferente da LPI e da lei americana, o *Patents Act 1990* da Austrália define o escopo de sua aplicação. Segundo a lei australiana, ela se estende (i) a cada Território externo; (ii) à plataforma continental australiana; (iii) às águas sobre a plataforma continental australiana; (iv) ao espaço aéreo sobre a Austrália, cada Território externo e a plataforma continental australiana."[557] Dado que, no anexo 1 da lei, a Austrália é definida como incluindo cada território externo, ao passo que a plataforma continental é definida como "a plataforma continental adjacente à costa da Austrália (incluindo a costa de qualquer ilha formando parte de

---

https://www.archives.gov/federal-register/codification/proclamations/05030.html ("Within the Exclusive Economic Zone, the United States has, to the extent permitted by international law, (a) sovereign rights for the purpose of exploring, exploiting, conserving and managing natural resources, both living and non-living, of the seabed and subsoil and the superjacent waters and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds; and (b) jurisdiction with regard to the establishment and use of artificial islands, and installations and structures having economic purposes, and the protection and preservation of the marine environment").

[554] Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. c. GlobalSanta e Corp., WL 3813778 (S.D. Tex. 2006).

[555] Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", *Temple Law Review* 87 (2015): 508.

[556] *Id.*, 511. Trata-se do seguinte caso relatado pela autora: *WesternGeco L.L.C. v. Ion Geophysical Corp.* (WesternGeco III), 876 . Supp. 2d 857, 907 (S.D. Tex. 2012*)*. V. nota 758 *infra*.

[557] "Patents Act 1990", C2017C00045 83 § (1990), seç. 12, https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00045.

um Estado ou Território)"[558], a menos que a ZEE seja interpretada como um território externo, essa zona, em uma interpretação estrita, estaria fora da definição de Austrália[559].

O *Patents Act 1977* do Reino Unido também possui disposição referente ao escopo geográfico de sua aplicação:

> Esta Lei aplica-se aos atos realizados na área designada por uma ordem nos termos da seção 1(7) do *Continental Shelf Act 1964* ou especificado por uma Ordem nos termos da seção 10(8) do *Petroleum Act 1998* em conexão com qualquer atividade que se enquadre na seção 11(2) desta Lei, como ela se aplica a atos realizados no Reino Unido[560].

A legislação britânica permite ao Reino Unido designar áreas como cobertas pelo *Patent Acts 1977*, de maneira que diversas seções da ZEE e da plataforma continental foram designadas como estando no âmbito de aplicação da lei patentária[561]. A *High Court* julgou, em 2003, uma ação de infração[562] de patente cobrindo um dispositivo e um processo para desenrolar conduítes tubulares flexíveis essencialmente verticalmente, que seria implementada na embarcação da empresa Rockwater durante a execução de dois contratos de colocação de tubagem ao longo do verão e do outono de 2001. A execução do contrato ocorreu nos campos de Leadon e de Foinaven, ambos na ZEE britânica. De acordo com a decisão, "a jurisdição sob a seção 132(4) do *Patents Act 1977* não está em disputa"[563]. Com efeito, a lei patentária britânica foi considerada aplicável.

Em caso de patente na África do Sul, contudo, houve disputa sobre a aplicação do direito patentário à ZEE sul-africana. Na lei patentária sul-africana, está estabelecido que o titular da patente tem direitos "na República", sem que exista na lei uma definição de seus limites. No caso, a *Supreme Court of Appeal* do país julgou que o significado "ordinário" deveria ser usado, o qual incluía todas as águas territoriais. Com relação à ZEE, a Suprema Corte entendeu que as normas conferiam direitos sobre as instalações na ZEE. Isso porque o *South African Maritimes*

---

[558] Patents Act 1990 anexo 1 - Dicionário.

[559] Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 509.

[560] Patents Act 1977, s.132(4). Tradução livre do original: "This Act applies to acts done in an area designated by order under section 1(7) of the Continental Shelf Act 1964, or specified by Order under section 10(8) of the Petroleum Act 1998 in connection with any activity falling within section 23(2) of that Act, as it applies to acts done in the United Kingdom".

[561] Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 510.

[562] Rockwater Limited c. Coflexip S.A., Technip Offshore UK Limited (ormerly Coflexip Stena Offshore Limited) [2003] EWHC 812 (Ch), 2003 WL 1935381. Em verdade, tratou-se, inicialmente, de uma ação de nulidade da patente, e a imputação de infração veio como uma *counterclaim* (*Id*., par. 1).

[563] *Id*, par. 1.

Zone Act de 1994 determinava que "qualquer lei em vigor na República ... também vale na instalação e em relação a ela" e define instalação como "situada dentro das águas internas, águas territoriais ou zona econômica exclusiva ou sobre a plataforma continental"[564]). A corte entendeu que o aparelho[565] coberto pela patente era uma instalação. A lei patentária estende-se a todas as instalações na ZEE, mas não a embarcações nessa zona. Algumas unidades móveis de extração são classificadas como embarcações, de maneira que, na África do Sul, uma patente sul-africana não se estenderia a uma plataforma de petróleo, se for classificada como embarcação[566].

A plataforma continental, por sua vez, compreende o leito e o subsolo das águas submarinas que se estendem além do mar territorial até o bordo exterior da margem continental ou duzentas milhas marítimas das linhas de base. Assim, existe uma sobreposição significativa entre a ZEE e a plataforma continental. O Brasil exerce nela seus "direitos de soberania" "para efeitos de exploração dos recursos naturais" (art. 12), onde exerce, com exclusividade, a jurisdição para "regulamentar a investigação científica marinha, a proteção e preservação do meio marinho, bem como a construção, operação e o uso de todos os tipos de ilhas artificiais, instalações e estruturas" (art. 13). Para além das duzentas milhas, configura-se a denominada plataforma continental estendida, que é estabelecida nos termos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar[567]. Trata-se juridicamente do mesmo regime, apenas tendo um escopo geográfico mais amplo[568].

Vale observar que, à época da negociação da Convenção da ONU, a maior parte das preocupações se centrava nos direitos de pescaria, atividade pouco intensiva em tecnologia, e que, com o passar dos anos, os mares tornaram-se áreas de exploração petrolífera em águas profundas, atividade que demanda grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento e, assim, é viabilizada por inventos objeto de inúmeras patentes[569].

---

[564] Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 511.

[565] Um aparelho para transferência de fluido (sobretudo óleo) entre o mar e a superfície do mar.

[566] Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 511. Trata-se do seguinte caso relatado pela autora: *Schlumberger Logelco Inc c. Coflexip S A* 2000 (3) SA 861 (SCA).

[567] O Brasil pleiteia estabelecer o limite exterior da plataforma continental brasileira, nos termos dos arts. 76 e 77 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

[568] Vale observar que, de acordo com o art. 20 da Constituição federal, são bens da União os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva.

[569] O sítio *Offshore Technology* oferece uma visão do fenômeno em gráficos: https://www.offshore-technology.com/patents-dashboard/.

Em termos da fonte do direito, nos EUA, a situação sobre a plataforma continental é um pouco diferente, na medida em que o país não é parte da convenção sobre tema. O regime obedece à legislação interna. Em 1953, o país, pelo *Submerged Lands Act*, reconheceu sua soberania sobre a plataforma continental estendida (*outer continental shelf*), de forma que a jurisdição dos Estados Unidos atingisse o seu subsolo e o leito marinho e todas as instalações e outros dispositivos permanente ou temporariamente presos ao leito marinho.[570] As águas acima das terras submersas não se incluem na *outer continental shelf*. De acordo com Winston, o fato de a soberania ser "maior na plataforma continental, apesar de que ela se estende sob a ZEE" revela sua natureza estranha, que conduz à igualmente estranha aplicação do direito[571]. No caso das unidades móveis de perfuração, que pode ser tanto embarcação quanto instalação, o regime jurídico depende de sua classificação:

> Uma vez presa ao leito marinho, a unidade móvel de perfuração *offshore* é uma instalação para os propósitos da jurisdição federal. A própria questão de qual soberania patentária os Estados Unidos exercem sobre as atividades em uma plataforma móvel de petróleo depende se a plataforma de petróleo está presa ao leito marinho e explorando ou móvel na água.[572]

Segundo Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 514, "[o]ffshore drilling in deepwater and ultra-deepwater often uses mobile offshore drilling units, such as the GS Development Driller I. This cutting edge technology is a rapidly evolving area, rich in patentability questions, including the question of whether United States patent law can be infringed by drilling on the OCS. Mobile offshore drilling units can move from one drilling spot to the next—as the name itself suggests—and so they are often classified as a vessel and treated as registered to the nation whose flag they carry. However, when drilling, these units are necessarily attached to the sea bed. If that seabed is part of the OCS and the unit is attached, albeit temporarily, to the OCS, a literal reading of the Outer Continental Shelf Lands Act (OCSLA) would place the unit under limited federal jurisdiction".

[570] "43 U.S. Code § 1333 - Laws and regulations governing lands
taxation and jurisdiction
(1) Jurisdiction of the united states on the outer continental shelf.—
(A) In general.—The Constitution and laws and civil and political jurisdiction of the United States are extended, to the same extent as if the outer Continental Shelf were an area of exclusive ederal jurisdiction located within a State, to—
(i) the subsoil and seabed of the outer Continental Shelf;
(ii) all artificial islands on the outer Continental Shelf;
(iii) installations and other devices permanently or temporarily attached to the seabed, which may be erected thereon for the purpose of exploring for, developing, or producing resources, including non-mineral energy resources; or
(iv) any such installation or other device (other than a ship or vessel) for the purpose of transporting or transmitting such resources."
Disponível em: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/43/1333.

[571] Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 513–14.

[572] *Id.*, 514.

Essa diferença entre embarcação e instalação pode ser verificada ao se compararem os casos *Riles c. Amerada Hess Corp* e *WesternGeco I*[573]. O primeiro envolvia uma patente sobre um método de instalação de plataformas *offshore* de perfuração de óleo, e o ato de infração correspondia à perfuração na plataforma continental estendida, conforme arrendamento pelo governo dos EUA. Em razão disso, havia jurisdição para apreciar a infração da patente. Por outro lado, no caso *WesternGeco I*, o ato de infração foi localizado pela corte na ZEE dos Estados Unidos, e não na sua plataforma continental estendida, porque a infração se dera em uma embarcação que se movia sobre a plataforma continental estendida.

No Reino Unido, seções específicas da plataforma continental foram incluídas no escopo do *Patents Act 1977*, conforme apontado acima. Na África do Sul, o entendimento jurisprudencial é de que instalações na plataforma continental estão no âmbito da legislação patentária do país[574].

A parte VII da Convenção sobre o Direito do Mar lida com o alto mar, que se caracteriza pela liberdade e abertura a todos os Estados (art. 87). Vale observar que isso não significa que atos praticados no alto mar não sejam jamais objeto da jurisdição dos Estados. Por exemplo, o art. 1, par. 8, cl. 10, da Constituição dos Estados Unidos da América confere ao Congresso o poder de "definir e punir a Pirataria e Graves Crimes cometidos nos altos Mares e Ofensas contra a Lei das Nações". Todavia, no que toca o alto mar, a soberania estatal é bastante limitada (nesse caso, a crimes graves e à pirataria), e nada indica que a infração de patentes se encaixa em alguma dessas categorias, de modo que a lei patentária não tem eficácia, pelo menos a princípio, no alto mar[575].

Todavia, a embarcação no alto mar se submete à jurisdição do país da bandeira. Cumpre determinar, portanto, a bandeira da embarcação, já que esta define o Estado que poderá exercer a jurisdição sobre atos ou fatos na embarcação no alto mar. Vejamos o que dispõe a Convenção da ONU:

---

[573] Referência dos casos relatados por Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 515: *Riles v. Amerada Hess Corp.*, 999 . Supp. 938, 938 (S.D. Tex. 1998); *WesternGeco I,* 776 . Supp. 2d 342, 347-48 (S.D. Tex. 2011).

[574] Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 516.

[575] Essa foi a conclusão no caso Ocean Sci. & Eng'g, Inc., 595 .2d 573, relatado por Winston, 518: "The method used by the United States for this purpose and allegedly infringing Bascom's patent was operational only on the high seas—outside the United States, as defined in the Patent Act as 'the United States of America, its territories and possessions.' Yet the Act protects only against the manufacture, use, or sale of a patented invention 'within the United States'".

> ARTIGO 91
>
> Nacionalidade dos navios
>
> Todo estado deve estabelecer os requisitos necessários para a atribuição da sua nacionalidade a navios, para o registro de navios no seu território e para o direito de arvorar a sua bandeira. Os navios possuem a nacionalidade do Estado cuja bandeira estejam autorizados a arvorar. Deve existir um vínculo substancial entre o Estado e o navio.
>
> ARTIGO 92
>
> Estatuto dos navios
>
> 1. Os navios devem navegar sob a bandeira de um só Estado e, salvo nos casos excepcionais previstos expressamente em tratados internacionais ou na presente Convenção, devem submeter-se, no alto mar, à jurisdição exclusiva desse Estado. Durante uma viagem ou em porto de escala, um navio não pode mudar de bandeira, a não ser no caso de transferência efetiva da propriedade ou de mudança de registro.

Com efeito, atos de infração de patente praticados no alto mar estão na jurisdição do Estado da bandeira da embarcação. Mesmo no mar territorial, o exercício das jurisdições civil e criminal do Estado do território são limitadas (arts. 27 e 28 da Convenção). É claro que isso pode beneficiar infratores de patente a evadirem-se da jurisdição de Estados onde haja patente válida e um sistema de cumprimento forçado dos direitos. Seria apenas trocar a bandeira, utilizando uma "bandeira de conveniência". Para evitar isso, o art. 91 da Convenção exige um vínculo substancial entre Estado e navio.

Um caso antigo envolvendo infração de patente foi julgado pela Suprema Corte dos EUA em 1856. Em *Brown c. Duchesne*[576], a patente cobria um aperfeiçoamento relacionado à vela de embarcações. O ato de infração alegado por um cidadão americano referia-se ao uso do invento por uma escuna francesa, construída na França e de propriedade e tripulada por franceses durante uma viagem sob a bandeira da França. A ação foi movida quando a embarcação estava em um porto nos EUA. A Corte entendeu que uma patente, por ter um caráter doméstico, não confere poderes ao Congresso para regular o comércio ou veículos de comércio pertencentes a uma nação estrangeira que visita ocasionalmente os portos com objetivos comerciais[577].

Em caso mais recente, a corte distrital do Distrito de Minnessota considerou que o direito patentário dos EUA se aplica a embarcações de bandeira americana em águas internacionais[578].

---

[576] Brown c. Duchesne, 60 U.S. 183 (1856).

[577] Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 521; Sam ernandes, "Microsoft Corp. v. AT&T: A Welcome Return to Patent Law's Tradition of Territoriality", 81. A referência do caso é 60 U.S. 183 (1856).

[578] Sapma Kumar, "Patent Damages Without Borders", 107 (citando M-I Drilling luids UK Ltd. c. Dynamic Air, Inc., 99 . Supp. 3d 969 [D. Minn. 2015]).

3.2.1.2 Ar

O estudo da territorialidade das patentes também deve analisar a sua eficácia em relação ao espaço aéreo e ao espaço. Em outras palavras, até que altura uma patente produz efeitos jurídicos? À medida que novas tecnologias permitem o uso comercial do espaço, essa será uma temática cada vez mais relevante. No dia 11 de julho de 2022, o empresário britânico Richard Branson voou a 85 km acima do solo a bordo de seu foguete *Unity*[579], nove dias antes do empresário norte-americano Jeff Bezos realizar façanha ainda maior a bordo de sua *New Shepard*, ao alcançar a Linha de Kármán, que fica a 100km do solo[580]. A essas alturas valem as leis patentárias de algum Estado?

3.2.1.3 Espaço aéreo

Em 2013, o escritório norte-americano de patentes (USPTO) concedeu uma patente para "sistemas e métodos para evitar colisões em veículos aéreos não tripulados"[581]. O método protegido é implementado no ar, jamais tocando o solo[582]. Seria possível infringir essa patente?

É preciso fazer a observação de que, diferentemente do ar, que não pertence a ninguém e compõe-se de oxigênio, nitrogênio e argônio, o espaço aéreo é disciplinado pelo direito. Por exemplo, o art. 1229 do Código Civil brasileiro define que a propriedade do solo abrange a do espaço aéreo, em altura útil ao seu exercício, limitado o direito do proprietário de se opor somente a atividades que tenha legítimo interesse de impedir[583]. Questões sobre o uso do espaço aéreo por aeronaves surgiram no início do século XX e foram reguladas inicialmente pela Convenção de Paris de 1919, que previu a possibilidade de o Estado excluir aeronaves no espaço aéreo sobre o seu território. A disposição está refletida no art. 11 do Código Brasileiro

---

[579] Jonathan Amos, "Virgin Galactic: Sir Richard Branson rockets to the edge of space", *BBC News*, 11 de julho de 2021, seç. Science & Environment, https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-57797297.

[580] Paul Rincon, "Jeff Bezos launches to space aboard New Shepard rocket ship", *BBC News*, 20 de julho de 2021, seç. Science & Environment, https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-57849364.

[581] Robert LeMire e John M Branning, Jr, Systems and methods for collision avoidance in unmanned aerial vehicles, USPTO 8,378,881, depositada em 18 de outubro de 2010, e concedida em 19 de fevereiro de 2013.

[582] Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 524.

[583] *Cuius est solum, eius est usque ad coelum et ad inferos*. No mesmo sentido: "Art. 1510-A. (...) § 1º. O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos públicos ou privados, tomados em projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção-base" (BRASIL, "Código Civil", Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

de Aeronáutica: "O Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre o espaço aéreo acima de seu território e mar territorial."[584]

Com efeito, caso uma patente com reivindicações similares à da Raytheon mencionada nesta seção seja concedida no Brasil[585], a empresa provavelmente poderia fazer valer os seus direitos caso a matéria reivindicada fosse utilizada no espaço aéreo nacional.

A questão é, então, saber até qual altura vai uma patente.

3.2.1.4 Espaço cósmico

Em 1967, foi aberto à assinatura o Tratado sobre Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, inclusive a Lua e demais Corpos Celestes (Tratado do Espaço Cósmico), um tratado adotado pelas Nações Unidas ao qual o Brasil acedeu em 1969, por meio do Decreto n. 64.362[586]. Esse tratado não oferece uma demarcação de onde termina o espaço aéreo e começa o espaço cósmico (ou exterior). Diferente do direito do mar, o direito espacial não contém uma demarcação convencionada pelos Estados[587].

Em reunião do Subcomitê de Assuntos Jurídicos da Comissão sobre o Uso Pacífico do Espaço Cósmico, em 2019, uma delegação afirmou que "os Estados claramente mantinham visões divergentes não apenas quanto à necessidade de definir e delimitar o espaço cósmico, mas também quanto ao que constitui o melhor modo de fazê-lo". Uma outra delegação afirmou que, sem uma definição clara, seria impossível definir o escopo da lei aplicável para implementar as leis de forma consistente, de forma a endereçar os problemas que podem vir a surgir[588]. De fato, a pesquisa realizada no espaço exterior apresenta benefícios diversos em

---

[584] BRASIL, "Código Brasileiro de Aeronáutica", Lei n. 7.565, de 19 de dezembro de 1986.

[585] De acordo com as informações do *Espacenet*, sistema de buscas do escritório europeu de patentes, não houve pedido de patente correspondente no Brasil.

[586] BRASIL, "Tratado sôbre Exploração e Uso do Espaço Cósmico", Decreto n. 64.362, 17 de abril de 1969.

[587] Vale observar que a Assembleia Geral das Nações Unidas criou a Comissão sobre o Uso Pacífico do Espaço Cósmico, que se reporta ao Quarto Comitê da Assembleia Geral. Um de seus objetos é o estudo de problemas jurídicos da exploração do espaço (um dos seus subcomitês é o *Legal Subcommittee*). A Comissão foi responsável pela criação de cinco tratados e cinco princípios do espaço cósmico.

[588] Ilustrando um desses problemas que podem surgir, o presidente em exercício (delegação brasileira) apontou a necessidade de se adotar uma abordagem pragmática em relação ao escopo do direito espacial, em vista dos chamados pseudossatélites, que operam a uma altura de 20km e oferecem serviços antigamente reservados aos satélites, como sensoriamento remoto, navegação e telecomunicação. Eles são classificados como aeronaves pela Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, mas oferecem serviços como objetos espaciais (ONU, "Report of the Acting Chair of the Working Group on the Definition and Delimitation of Outer Space", Draft (Vienna: Legal Subcommitee, Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, 12 abril de 2019),

áreas como saúde humana, observação terrestre e resposta a desastres, tecnologia inovadora, entre outras[589]. E as atividades espaciais não são mais um campo apenas dos Estados: cada vez mais, indivíduos e entidades privadas vêm demonstrando interesse em participar[590].

Mesmo no âmbito interno, são poucos os países a cuidarem da matéria. A Austrália codificou a demarcação de seus limites aéreos, definindo que a sua soberania alcança 100 quilômetros acima do país. O governo dos EUA já afirmou que não vê necessidade de estabelecer uma definição legal ou delimitação do espaço exterior[591].

Existem duas visões sobre a melhor forma de criar a linha divisória entre espaço aéreo e espaço cósmico. A abordagem funcional busca entender a função do veículo em questão: se for uma aeronave, então o direito aéreo o regula; se um veículo espacial, o direito do espaço cósmico se aplica. O uso dos 100 quilômetros pela Austrália parece filiar-se a essa escola, pois a essa altura a atmosfera torna-se demasiadamente fina para as asas do avião gerarem a sustentação aerodinâmica necessária para sustentar um voo. A outra escola é a da abordagem espacial, que considera a visão subjacente ao Tratado do Espaço Cósmico de buscar proteger a liberdade dos países em explorar o espaço exterior[592].

---

https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2019/aac_105c_2def/aac_105c_22019defl_1_0_html/AC105_C2_2019_DE _L01E.pdf).
O Brasil defende a formulação de uma definição. V. resposta do Brasil ao Comitê sobre os Usos Pacíficos do Espaço Cósmico, em 2009:
"1. The speed with which technological advances in space and aviation research are being made indicate that in the near future it will be possible to develop spacecraft with characteristics similar to those of an "aerospace object", which could be defined as an object capable of flying and performing activities both in outer space and in airspace.
2. Taking that into account, aerospace objects should be regulated by international space law when in outer space and by international and national air law when in airspace. The main distinction between those two legal regimes is that in air law the principle of State sovereignty prevails while in space law it does not.
3. In order to adequately deal with situations arising from the development or utilization of aerospace objects (for example, activities in foreign airspace), it is necessary for the international community to take measures to establish universally accepted principles and parameters leading to the definition of boundaries between outer space and airspace."
(ONU, "Questions on the definition and delimitation of outer space: replies from Member States", Note by the Secretariat (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, 2 de fevereiro de 2009), https://www.unoosa.org/pdf/reports/ac105/AC105_889Add2E.pdf).

[589] Yun Zhao, "Intellectual property protection in outer space: reconcling territoriality of intellectual property with non-territoriality in outer space", *Queen Mary Journal of Intellectual Property* 7, nº 2 (2017): 138.

[590] *Id.*, 139.

[591] EUA, "U.S. views re space program at COPUOS meeting in Vienna (April 2006)", U.S. Statements to UN Committee on Peaceful Uses of Outer Space, Legal Subcommittee (Vienna: U.S. Department of State, abril de 2006), https://2009-2017.state.gov/s/l/2006/98774.htm.

[592] Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 529–30.

À medida que as atividades no espaço se intensificarem, inclusive por entes privados, a proteção da propriedade intelectual fora do planeta tornar-se-á, cada vez mais, uma questão importante. Será preciso esclarecer como as normas se aplicam no espaço, onde nenhum Estado reivindica soberania (*res communis omnium*), tendo em vista que a proteção (no planeta Terra) se baseia nos instrumentos inclusive de coerção dos Estados[593]. Segundo Zhao, essa situação não é propícia para o desenvolvimento das atividades espaciais e a participação de entidades privadas, já que um dos maiores incentivos é a possibilidade de obter lucro com essas atividades[594].

3.2.1.5 Objetos espaciais

A lei patentária dos EUA estende-se expressamente às invenções no espaço cósmico[595]. Uma invenção no espaço cósmico é considerada como dentro dos EUA, de acordo com a seção 105(a) do 35 U.S.C., se a invenção for "produzida, usada ou vendida no espaço exterior em um objeto espacial ou um componente seu sob a jurisdição ou controle dos Estados Unidos", com exceção de quando este for especificamente identificado e estiver disposto de forma diferente em tratado internacional, ou se o objeto estiver registrado por um Estado estrangeiro na forma da Convenção sobre Registro de Objetos Lançados no Espaço Cósmico[596].

---

[593] Um conceito importante do Tratado do Espaço Cósmico relaciona-se ao uso livre do espaço cósmico em igualdade de condições, que busca garantir que a exploração e o uso do espaço sejam um esforço conjunto, para que toda a humanidade se beneficie dessas atividades (art. I). Ainda, o art. II dispõe que o espaço cósmico "não poderá ser objeto de apropriação nacional por proclamação de soberania, por uso ou ocupação, nem por qualquer outro meio". Com efeito, cabe refletir se um pedido de patente reivindicando invenção obtida com experimentos realizados no espaço poderia ser deferido. Yun Zhao, p. 142, afirma que o princípio da não-apropriação é não só um princípio fundamental do direito espacial, mas constitui norma do *jus cogens*.

[594] Yun Zhao, "Intellectual property protection in outer space: reconcling territoriality of intellectual property with non-territoriality in outer space", 140.

[595] "35 U.S. Code § 105 - Inventions in outer space
(a) Any invention made, used or sold in outer space on a space object or component thereof under the jurisdiction or control of the United States shall be considered to be made, used or sold within the United States for the purposes of this title, except with respect to any space object or component thereof that is specifically identified and otherwise provided for by an international agreement to which the United States is a party, or with respect to any space object or component thereof that is carried on the registry of a foreign state in accordance with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space".
(EUA, "Patents", Title 35, United States Code § (1952)).

[596] BRASIL, "Convenção Relativa ao Registro de Objetos Lançados no Espaço Cósmico, adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 12 de novembro de 1974", Decreto n. 5.806, de 19 de junho de 2006 § (2006), http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/D5806.htm.
Para um índice dos objetos lançados no espaço cósmico mantida pelo Escritório das Nações Unidas sobre Assuntos do Espaço Cósmico, v. http://unoosa.org/oosa/osoindex/search-ng.jspx?lf_id=. Acesso em: 1/03/2022. Estão registrados na ONU em órbita 7.460 objetos.

Além disso, "qualquer invenção produzida, usada ou vendida no espaço cósmico em um objeto espacial ou componente seu que for realizada em um registro de um Estado estrangeiro" de acordo com a Convenção, deve ser considerada como feita, utilizada ou vendida dentro dos Estados Unidos, se isso for especificamente acordado entre os Estados Unidos e o país do registro[597]. Isso permite evitar a jurisdição patentária americana pela escolha de outro país para registro[598], embora a Convenção sobre Registro indique que o Estado de registro seja o Estado do lançamento[599].

A lei americana não é a única a abordar a temática. O art. 22 da lei n. 2008-518 (2018) modificou os arts. 611-1 (escopo de aplicação da lei) e 613-5 (direitos exclusivos de exploração) do *Code de la propriété intellectuelle* francês, para estabelecer que, (i) salvo disposição em contrário em tratado, "as disposições do presente artigo aplicam-se às invenções realizadas ou utilizadas no espaço extra-atmosférico, incluindo sobre os corpos celestes ou dentro ou sobre objetos espaciais sob a jurisdição nacional"[600]; e (ii) os direitos conferidos pela patente não se estendam "aos objetos destinados ao lançamento no espaço extra-atmosférico introduzidos no território francês"[601].

As fronteiras das patentes no espaço cósmico parecem hoje uma matéria longínqua, mas com o tempo disputas patentárias envolvendo objetos no espaço poderão surgir. As partes

---

[597] "(b) Any invention made, used or sold in outer space on a space object or component thereof that is carried on the registry of a foreign state in accordance with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, shall be considered to be made, used or sold within the United States for the purposes of this title if specifically so agreed in an international agreement between the United States and the state of registry". (EUA, "Patents", Title 35, United States Code § (1952)).

[598] Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 535.

[599] O art. 1º da Convenção define que o termo "Estado de registro" se aplica ao Estado lançador, que é definido como Estado que lança ou promove o lançamento de um objeto espacial; e Estado de cujo território ou base é lançado um objeto espacial (BRASIL, "Convenção Relativa ao Registro de Objetos Lançados no Espaço Cósmico, adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 12 de novembro de 1974", Decreto n. 5.806, de 19 de junho de 2006 § (2006), http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/D5806.htm).

[600] RANÇA, "Code de la propriété intellectuelle", Loi n. 92-597 § (1992), https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006069414/.
("Sauf stipulation contraire d'un engagement international auquel la rance est partie, les dispositions du présent article s'appliquent aux inventions réalisées ou utilisées dans l'espace extra-atmosphérique y compris sur les corps célestes ou dans ou sur des objets spatiaux placés sous juridiction nationale en application de l'article VIII du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes").

[601] *Id.*, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000018939960/2008-06-05.
("Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas : (...)
e) Aux objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français").

engajadas em atividades espaciais podem buscar formas de evitar o registro em Estados com patentes que possam impedi-las de usar certa tecnologia importante[602].

Por fim, vale apontar que o Acordo Intergovernamental da Estação Espacial Internacional possui uma disposição relativa a direito patentário. Seu art. 21 versa sobre propriedade intelectual, definindo que, para "fins de direito de propriedade intelectual, uma atividade ocorrendo dentro ou sobre um elemento de voo da Estação Espacial é considerada como ocorrida dentro somente no território do Estado Parceiro do registro desse elemento."[603]

Desse modo, seria possível que um mesmo objeto possa, por exemplo, ser usado no laboratório russo da estação, sem infração, porém o seu uso no laboratório americano seria um ato de infração de patente pelas leis dos Estados Unidos.

3.2.1.6 Terra

Conforme a sua Constituição, a República Federativa do Brasil é formada pelos Estados, Municípios e o Distrito Federal (art. 1) e a sua organização político-administrativa compreende a União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 18). Os territórios federais integram a União (art. 18, par. 2). Além disso, vale observar que as águas interiores são bens da União (art. 20, III e IV). Com efeito, ao expedir a carta-patente com a indicação de que os direitos do titular da patente valem em todo o território nacional, o INPI reconhece direitos eficazes, em geral, em todo esse espaço geográfico.

Vale observar, contudo, que, no Brasil, existem exceções à aplicação do direito no espaço terrestre, como na terra dos índios e nas embaixadas, dentre outras.

---

[602] Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 532–33. Segundo a autora, mesmo que um objeto seja lançado dos EUA, ele poderá estar fora do escopo do direito americano, caso não esteja registrado no país. Por outro lado, o sistema de registro do tratado é visto como estabelecendo "conexões relevantes entre o Estado de registro e o objeto espacial", de modo a contribuir para "a reconciliação entre os regimes do direito espacial e da propriedade intelectual" (Yun Zhao, "Intellectual property protection in outer space: reconcling territoriality of intellectual property with non-territoriality in outer space", 143).

[603] EUA, "Acordo Intergovernamental da Estação Espacial Internacional", 80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113 § Treaties and Other International Act Series 12927 (1998), https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/12927-Multilateral-Space-Space-Station-1.29.1998.pdf. No mesmo artigo, o acordo prevê também: "6. The temporary presence in the territory of a Partner State of any articles, including the components of a flight element, in transit between any place on Earth and any flight element of the Space Station registered by another Partner State or ESA shall not in itself form the basis for any proceedings in the first Partner State for patent infringement".

3.2.1.7 Terras indígenas

Dado que a Constituição prevê um regime especial aos índios, reconhecendo a sua organização social preexistente, pode-se questionar se as patentes concedidas pelo INPI têm eficácia em suas terras. Nos EUA, houve uma ação de infração de patente proposta contra a autoridade comercial de uma tribo. A corte entendeu que a autoridade era um braço da tribo, a qual possui imunidade soberana, e, assim, extinguiu o processo. Mais recentemente, o mesmo resultado foi alcançado em outro caso. A corte examinou a lei de patentes americana e concluiu que ela não criara uma renúncia (*waive*) da imunidade soberana das tribos[604].

Vale observar que, no Brasil, as terras indígenas não conformam territórios independentes[605], já que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem à União (art. 20, XI). Com efeito, as "'terras indígenas' versadas pela Constituição Federal de 1988 fazem parte de um território estatal-brasileiro sobre o qual incide, com exclusividade, o Direito nacional."[606] Ainda, a sua demarcação possui natureza declaratória, uma vez que a Constituição reconhece os direitos dos índios como preexistentes e os denomina originários. Esses direitos correspondem ao usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nas terras indígenas, que, contudo, não é incompatível com a "presença de não-índios, bem assim com a instalação de equipamentos públicos, a abertura de estradas e outras vias de comunicação, a montagem ou construção de bases físicas para a prestação de serviços públicos e de relevância pública", desde que sob a liderança da União[607].

Ainda, o STF, ao afirmar a constitucionalidade da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, estabeleceu algumas salvaguardas, que podem ser relevantes para futuro estudo sobre as fronteiras patentárias no território brasileiro. Uma delas é que o usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nas terras indígenas "não se sobrepõe ao relevante interesse público da União". Uma segunda salvaguarda é de que o usufruto "não abrange exploração mercantil dos recursos hídricos e dos potenciais energéticos", também não alcança a pesquisa e a lavra

---

[604] oley & Lardner LLP, "Native American Tribes Immune rom Patent Infringement Suits", IP Litigation Current, 18 de dezembro de 2013, https://www.foley.com/en/insights/publications/2013/12/native-american-tribes-immune-from-patent-infringe.

[605] "Nenhuma terra indígena se eleva ao patamar de território político, assim como nenhuma etnia ou comunidade indígena se constitui em unidade federada" e "Somente o 'território' enquanto categoria jurídico-política é que se põe como o preciso âmbito espacial de incidência de uma dada Ordem Jurídica soberana, ou autônoma" (Demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, ST , Pet 3388, Min. Rel. Carlos Britto, j. 19/03/2009, pp. 4 e 7).

[606] Demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, ST , Pet 3388, Min. Rel. Carlos Britto, j. 19/03/2009.

[607] *Id.*, p. 10.

das riquezas minerais, nem a garimpagem e a faiscação. Ainda, as comunidades indígenas não podem cobrar pelo ingresso, trânsito ou permanência de não-índios, os quais são admitidos dentro de condições estipuladas pela FUNAI; tampouco poderão arrendar as suas terras ou realizar negócio jurídico que atente contra o pleno exercício do seu usufruto e posse direta. As terras indígenas gozam de imunidade tributária.

Dessa maneira, pode-se pensar que as fronteiras patentárias nas terras indígenas dependerão de diferentes fatores, como identificar se o ato de infração foi praticado por índio ou não-índio. Pense-se na possibilidade de uma certa comunidade indígena fazer uso de uma raiz com fins terapêuticos e uma empresa farmacêutica ser titular de uma patente no Brasil que a permite impedir terceiros desse uso. Embora tal patente possa vir a ser declarada nula por falta de novidade do invento, não seria razoável – tampouco viável – impedi-la desse uso[608]. Ao contrário, nesse caso, é mais provável que a comunidade venha, com base na Convenção sobre Diversidade Biológica[609] e na Lei 13.123 de 2015[610], fazer valer os direitos sobre o seu conhecimento tradicional *vis-à-vis* a exploração comercial da raiz[611].

Por outro lado, se o uso do invento se dá por não-índio, não haveria por que não se aplicar a LPI, mesmo se for alegado que a destinação final seja para benefício da comunidade indígena local. O propósito nobre não parece ter o condão de derrogar a aplicação da lei patentária. O mesmo ocorreria, a princípio, mesmo que o ato fosse praticado por índio, com transmissão do conhecimento e eventualmente o fornecimento de suprimentos por não-índio não titular da patente. É que, nesse caso, não se trataria de um direito originário nos termos da Constituição, isto é, anterior à ordem jurídica atual.

---

[608] Tratando-se, ainda, de usuário anterior, aplica-se o benefício do art. 45 e parágrafos da LPI.

[609] BRASIL, "Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992", Decreto n. 2.519, de 16 de março de 1998, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2519.htm.

[610] BRASIL, "Lei sobre acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade", Lei n. 13.123, de 20 de maio de 2015 § (2015), http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm.

[611] V., nesse sentido, CJ , "Justiça ederal Profere Sentença no Caso Murmuru", *Justiça Federal: Conselho da Justiça Federal* (blog), 22 de julho de 2013, https://www.cjf.jus.br/cjf/outras-noticias/2013/julho/justica-federal-profere-sentenca-no-caso-murmuru.

3.2.1.8 Embaixadas

As embaixadas e as repartições consulares, embora não sejam território estrangeiro no território nacional, gozam um regime especial que é regido por duas convenções e pelo costume internacional[612].

Seria possível propor uma ação de infração de patente pelo uso de invento ocorrido no interior de embaixada de um país onde há patente, mas que se localiza em Estado onde não há?

No início do século passado, o titular de diversas patentes cobrindo receptores de rádio ajuizou uma ação contra o governo dos EUA pelo ato de produzir seus receptores de rádio que eram, antes, adquiridos da empresa titular da patente[613]. O governo americano montou e usou 10 receptores na estação de rádio naval na legação americana em Pequim. A corte considerou que, como em *Duchesne* uma embarcação estrangeira estava fora das fronteiras patentárias dos EUA ainda que localizada no mar territorial do país e uma embarcação americana estava dentro de suas fronteiras mesmo no alto mar, sua conclusão foi de que as fronteiras patentárias se estendiam à legação americana em Pequim.

3.2.1.9 Antártida

O Tratado da Antártida, do qual o Brasil é parte desde 1975, suspende todas as reivindicações de soberania territorial sobre a Antártida. Esse tratado não trata de propriedade intelectual propriamente, mas o seu artigo VIII define, quanto o pessoal autorizado na Antártida, que "serão sujeitos apenas à jurisdição da Parte Contratante de que sejam nacionais, a respeito de todos os atos ou omissões que realizarem, enquanto permaneceram na Antártida, relacionados com o cumprimento de suas funções."[614]

---

[612] Por exemplo, são limitações ao exercício da autoridade nesses locais o art. 31º da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963, internalizada no direito brasileiro pelo Decreto 61.078 de 1967, que define que os locais consulares são invioláveis e que as autoridades do Estado receptor não poderão penetrar na parte dos locais consulares usadas para as necessidades de seu trabalho; e o previsto no art. 22 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, internalizada no direito brasileiro pelo Decreto 56.435 de 1965, que considera os locais da missão invioláveis e determina que os agentes do Estado acreditante não poderão neles penetrar sem o consentimento do seu chefe.

[613] A referência do caso relatado por Elizabeth Winston é a seguinte: *Marconi Wireless Tel. Co. of Am. v. United States,* 99 Ct. Cl. (1942), reformado em parte por outras razões, confirmado em parte*, 320 U.S. 1* (1943).

[614] BRASIL, "Tratado da Antártida", Decreto n. 75.963, de 11 de julho de 1975 § (1975), http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d75963.htm.

Assim, as fronteiras patentárias brasileiras estendem-se a brasileiros, por exemplo, na Estação Antártida Comandante Ferraz (EACF)[615]. Todavia, elas não se estendem a estrangeiro que cometa o mesmo ato no mesmo laboratório naquela região, pois as fronteiras patentárias na região Antártida são de base pessoal, não territorial[616].

[615] BRASIL, "A Nova Estação Antártica Comandante erraz", Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, acessado em 31/05/2022, https://www.marinha.mil.br/secirm/ferraz.

[616] Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 544.

4 CONFLITO DE JURISDIÇÕES EM MATÉRIA DE PATENTES (PROCESSO CIVIL INTERNACIONAL)

A territorialidade das patentes, como visto, resulta, em geral, em que o direito do Estado para o qual se busca proteção é o aplicável às patentes concedidas naquele Estado. Vimos que, apesar disso, há situações em que o direito de um outro Estado será aplicável. A noção de territorialidade tende a conferir ao Estado da concessão não apenas jurisdição para legislar sobre as patentes nele concedidas, mas também para adjudicar disputas envolvendo patentes.

Como observa Dário Moura Vicente, no contexto contemporâneo de exploração global dos inventos protegidos por patentes, uma das preocupações do direito internacional privado da propriedade intelectual é "evitar que o desmembramento das situações privadas internacionais no tocante ao Direito aplicável se converta num desmembramento paralelo da competência judiciária"[617]. Daí a concentração de litígios ser uma das ideias-norte na matéria. Por outro lado, ainda conforme aquele autor, contrapõe-se àquela ideia a salvaguarda da soberania dos Estados. Nesse sentido, a aferição da validade de uma patente por uma corte estrangeira ou a concessão de medida cautelar a respeito de uma patente estrangeira são questões ainda polêmicas, o que reflete, mais uma vez, a tensão entre a universalidade e a territorialidade da propriedade intelectual[618].

Essa é uma problemática que ultrapassa o direito de propriedade intelectual. Justificar que uma causa com elementos estrangeiros tramite perante uma corte nacional é um aspecto fundamental do direito internacional privado, o conflito de jurisdições. Por exemplo, a doutrina inglesa anota que as questões de jurisdição podem ser analisadas de duas perspectivas, uma positiva – as razões para uma corte inglesa ser um foro apropriado para decidir uma causa com elementos internacionais – e outra negativa – outras razões que levem o julgador a considerar que uma corte estrangeira seria ainda mais apropriada para decidir a causa[619]. Ainda que o sistema inglês contenha regras peculiares, essas duas perspectivas transmitem a ideia de que o exercício da jurisdição, um aspecto da soberania estatal, deve ter base legal.

---

[617] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 391–92.

[618] *Id.*, 392.

[619] Jonathan Hill e Máire Ní Shúilleabháin, *Conflict of Laws*, 58.

4.1 Tratamento normativo

4.1.1 Direito internacional

No âmbito internacional, cumpre primeiramente observar que a Convenção sobre os Acordos de Eleição de Foro Competente de 2005[620] prevê normas sobre casos de propriedade intelectual[621]. Estão, contudo, expressamente excluídas do âmbito de aplicação dessa Convenção as questões de validade de direitos de propriedade intelectual que não sejam direitos do autor e direitos conexos e de sua violação, "excepto se o processo é ou podia ter sido intentado por incumprimento de um contrato entre as partes relativamente a esses direitos"[622][623]. Já a Convenção da Haia de 2019 Sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Estrangeiras em Matéria Civil e Comercial excluiu totalmente a sua aplicação à propriedade intelectual[624], para o lamento de alguns[625].

---

[620] HCCH, "Convenção sobre os acordos de eleição do foro" (2015), https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=98.

[621] Annabelle Bennett e Sam Granata, "When Private International Law Meets Intellectual Property Law: A Guide or Judges", 2019, 36–37 (sobre a convenção, apontando que a "HCCH Choice of Court Convention deals with the effectiveness of exclusive choice of court agreements. It is based on three key obligations: 1) the chosen court must hear the dispute, unless the agreement is null and void as to its substantive validity under the law of the State of the chosen court; 2) any non-chosen court must suspend or dismiss proceedings to which an exclusive choice of court agreement applies; and 3) a judgment given by the chosen court must be recognized and enforced in other Contracting Parties. With regard to IP cases, the HCCH Choice of Court Convention distinguishes between copyright and related rights on one hand and other IP rights on the other, and deals with them differently. Copyright and related rights are fully within the scope of the Convention, even when the validity of such rights is challenged. It should however be noted that a judgment on these issues has only effect inter partes. On the other hand, the validity and infringement of IP rights other than copyright and related rights are matters excluded from the scope of the Convention, if raised as an object of proceedings. This exclusion is subject to one important exception: when infringement proceedings are brought our could have been brough for breach of contract between the parties the proceedings are covered by the Convention. This is so even where an infringement is brought in tort rather than in contract. urthermore, the Convention does not apply to proceedings for revocation or for a declaration of invalidity of IP rights that require registration. When the validity of such a right is raised as a preliminary question, for example as a defense in proceedings for the payment of royalties, the Convention continues to apply to the main claim (payment of royalties). However, the preliminary ruling on validity will not be recognized or enforced under the Convention, and if the preliminary ruling on validity is inconsistent with a judgment or a decision of a competent authority on the validity of the right concerned given in the State under whose law the IP right arose, the judgment on the main claim (which relied on the preliminary ruling on validity) may be refused for the purposes of enforcement").

[622] HCCH, Convenção sobre os acordos de eleição do foro Art. 2º(2).

[623] O Brasil não é parte da Convenção. V. Estados parte da Convenção sobre os acordos de eleição do foro em https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=98.

[624] HCCH, "Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of oreign Judgments in Civil or Commercial Matters" (2019), https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/specialised-sections/judgments Art. 2(1).

[625] Lydia Lundstedt, "The Newly Adopted Hague Judgments Convention: A Missed Opportunity for Intellectual Property", *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 50 (2019): 933–36.

Dário Moura Vicente afirma que não se pode extrair da Convenção de Paris "qualquer regra respeitante à competência internacional dos tribunais dos respetivos Estados contratantes"[626], a qual dispõe expressamente caber aos Estados parte dispor sobre o processo judicial e administrativo e a competência[627].

Ainda no âmbito internacional embora mormente cobrindo Estados europeus[628], a Convenção sobre a Patente Europeia contém protocolo sobre competência judiciária e reconhecimento de decisões estrangeiras na matéria[629]. Também se encontra norma relativa a patentes na Convenção Relativa à Competência Judiciária, ao Reconhecimento e à Execução de Decisões em Matéria Civil e Comercial[630], instrumento internacional cujos Estados parte são todos europeus[631].

No âmbito da União Europeia, o Regulamento (UE) n 1215/2012[632] possui normas específicas relativas a litígios envolvendo validade de patentes (art. 24, "competências exclusivas").

---

[626] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 393.

[627] BRASIL, "Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992)", 1975 Art. 2º(3).

[628] V. Estados parte da Convenção sobre a Patente Europeia em https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html.

[629] EPO, "Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent (Protocol on Recognition)" (1973), https://www.epo.org//law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ma4.html.

[630] UE, "Convenção relativa à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial", L 339/3 § (2007), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:22007A1221(03)&from=EN Art. 22.

[631] Confederação Suíça, Comunidade Europeia, Reino da Dinamarca, Reino da Noruega e República da Islândia. (SUÍÇA, "Convenção de Lugano de 2007", RS 0.275.12 § (2007), https://www.bj.admin.ch/bj/en/home/wirtschaft/privatrecht/lugue-2007.html).
Com a saída do Reino Unido da União Europeia e o término do período de transição, desde 1º de janeiro de 2021, a Convenção não é mais aplicada naquele Estado. Vale observar, contudo, que o Reino Unido requereu a sua adesão ao instrumento em 8 de abril de 2020. Até o momento de escrita deste trabalho, somente Suíça, Islândia e Noruega manifestaram seu consentimento, ao passo que a União Europeia tem sido menos favorável à adesão britânica. Antes de entrar na União Europeia, o Reino Unido era parte da E TA, da qual saiu para ingressar naquela organização internacional. Apesar de não haver proibição de um Estado não-membro da E TA ou da UE ser parte da Convenção de Lugano de 2007, a Comissão Europeia afirmou que enxerga a Convenção como uma ferramenta no contexto de integração E TA-EEA. Quando e se houver o consentimento da União Europeia para o retorno do Reino Unido à Convenção, haverá um período de pelo menos dois meses entre a adesão e a entrada em vigor (Rafał Mańko, "The United Kingdom's Possible Re-Joining of the 2007 Lugano Convention", Briefing, EPRS (European Parliament, novembro de 2021), https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698797/EPRS_BRI(2021)698797_EN.pdf).

[632] UE, Regulamento 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2012 relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial.

4.1.2 Direito brasileiro

O direito nacional dos Estados complementa o regime[633]. A jurisdição brasileira é limitada pelo disposto nos artigos 21 e seguintes[634], e o procedimento de reconhecimento de decisões estrangeiras rege-se pelos artigos 960 e seguintes, todos do Código de Processo Civil (CPC)[635]. O direito internacional privado brasileiro não contém normas específicas para causas envolvendo patentes.

A regra geral de jurisdição prevista no art. 21 do CPC é que as autoridades brasileiras têm jurisdição sobre causas em que: (i) o réu estiver domiciliado no Brasil, (ii) no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação e (iii) o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. A disposição harmoniza-se, em geral, com o teor das normas de direito internacional privado em outras jurisdições. Segundo as normas do mencionado dispositivo, seria possível, a princípio, à autoridade judiciária brasileira julgar uma ação de infração de patente estrangeira, desde que o réu esteja domiciliado no país. Por outro lado, já há ações de infração de patente contra réu não domiciliado no Brasil, ao lado de réus no país domiciliados[636], com fundamento (invariavelmente implícito) seja no inciso "ii" ou no "iii" do art. 21, que configura a jurisdição

---

[633] Daí a relevância do local do ajuizamento da ação: a jurisdição é determinada com base no direito do Estado da corte que vai aferi-la.

[634] Para uma discussão sobre o assunto, v. Carmen Tiburcio, *Extensão e limites da jurisdição brasileira: competência internacional e imunidade de jurisdição*, 2ª ed (Rio de Janeiro: Editora JusPodivm, 2019).

[635] Tradicionalmente, distingue-se a competência internacional direta – que "diz respeito aos limites da jurisdição nacional" – da competência internacional indireta – diz respeito "aos limites da tolerância com o exercício da jurisdição do juiz estrangeiro". V. Daniel Gruenbaum, "Reconhecimento de sentença estrangeira: análise do requisito da competência", *In*: Hermes Zaneti Jr e Marco Antonio Rodrigues (org.), *Cooperação Internacional*, Coleção Grandes Temas do Novo CPC 13 (Salvador: JusPodivm, 2019), 247–48.

[636] É exemplo a ação movida em 2021 por VoiceAge EVS LLC em face de Multilaser Industrial S.A. e HMD Global OY, as quais "firmaram parceria e passaram a comercializar" os produtos acusados na ação. Em primeiro grau, a tutela de urgência foi concedida, porém a 1ª Câmara Cível do TJRJ deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelas rés. O domicílio da corré HMD não constituiu razão de decidir naquele agravo (TJRJ, VoiceAge EVS LLC c. Multilaser Industrial S.A. e HMD Global OY, TJRJ, Agravos de Instrumento nº 0050607-80.2021.8.19.0000 e 0051843-67.2021.8.19.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Arrábida Paes, j. 14/09/2021, Disponível em http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041A__A6EDC622C13_1EB3352D70B17_42C50_5A5B5B42&USER=, acesso em 20/03/2022).

nacional pela violação da obrigação negativa de não explorar invento objeto de patente (inc. ii) e pelo ato de exploração ter sido praticado no Brasil[637] (inc. iii).

O julgamento da alegação de infração de patentes brasileiras por cortes nacionais, a despeito do domicílio e da nacionalidade da parte ré, condiz com a noção de soberania ligada a atos do Poder Público (no caso, de outorga/concessão de patente).

No caso de ação de nulidade de patente brasileira, a possibilidade de ajuizamento contra parte não domiciliada no Brasil é prevista expressamente pela Lei da Propriedade Industrial (LPI), que, ao conferir competência à Justiça Federal, termina por também determinar a jurisdição do Brasil: "Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito." Para tanto, a LPI determina que a "pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente"[638].

As normas insertas no art. 23 do CPC, que versa sobre a jurisdição exclusiva da autoridade judiciária brasileira, não incluem causas versando sobre propriedade intelectual. Trata, no inc. I, das ações relativas a bens imóveis situados no Brasil. Disposição similar encontra-se no art. 12, par. 1 , do Decreto-lei n 4.657/1942 (LINDB)[639]. As patentes, contudo, são bens móveis, por determinação legal (art. 5 da LPI).

O art. 17 da LINDB dispõe que "leis, atos e sentenças de outro país (...) não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes". Apesar da tendência do direito privado internacional contemporâneo de se favorecer a cooperação internacional, na falta de disposição expressa no direito brasileiro a respeito da jurisdição exclusiva da autoridade judiciária brasileira para causas envolvendo a validade de patentes concedidas pelo INPI, o dispositivo apresenta norma que pode ser invocada para não reconhecer decisões de autoridade estrangeira.

---

[637] Em apelação cível julgada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a 15ª Câmara Cível rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva da parte estrangeira, por considerar que a "pertinência subjetiva da Amgen Inc. para figurar no polo passivo desta demanda decorre do fato de estar ela autorizada a fabricar e exportar a substância bevacizumabe, que poderá ser comercializada no Brasil por terceiro – Amgen Biotecnologia do Brasil Ltd. -, consubstanciando uma ameaça de infração por contribuição de patente". Embora o órgão julgador tenha apreciado a questão sob a ótica da legitimidade passiva, a conclusão acabou por afirmar a jurisdição brasileira, no caso, para apreciar uma causa envolvendo infração de patente por pessoa jurídica não domiciliada (TJRJ, Infração da patente do bevacizumabe, TJRJ, Processo nº 0210345-09.2018.8.19.0001, Rel. Des. Maria Regina onseca Nova Alves, j. 04/02/2020, íntegra do acórdão em segredo de justiça).

[638] BRASIL, "Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996", Art. 217.

[639] BRASIL, Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro de 1942).

A redação do art. 964 do CPC, no sentido de não permitir a homologação de decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade brasileira, não parece limitar-se apenas a essa hipótese apontada na norma, isto é, aquelas previstas no art. 23 do CPC, que não incluem a aferição de validade dos atos administrativos por cortes estrangeiras. Isso porque o dispositivo em questão estabelece uma hipótese de não homologação, sem definir que inexista alguma outra, como a de denegação em caso de violação da ordem pública internacional, nos termos do art. 17 da LINDB. Daí por que o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece, no art. 216-F, que não "será homologada a decisão estrangeira que ofender a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana e/ou a ordem pública".

Conforme observa Carmen Tiburcio, a doutrina discute se as normas referentes à jurisdição brasileira são taxativas ou exemplificativas. A professora defende, com relação à competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, que "se podem adicionar algumas hipóteses excepcionais, seja com base na Constituição Federal, seja com base na soberania nacional"[640]. Um exemplo de hipótese adicional parece ser o de que a autoridade judiciária brasileira tem competência exclusiva para apreciar ações de nulidade de patente brasileira[641]. De toda forma, como observa Daniel Gruenbaum, o pressuposto da competência internacional indireta "independente das normas do direito estrangeiro", sejam as de competência interna, sejam as de competência internacional. O reconhecimento é realizado se o "exercício da jurisdição no caso concreto é aceitável pelo direito brasileiro"[642].

Com relação a eventual pedido de homologação de decisão estrangeira referente à infração de patente brasileira, pode-se argumentar que a soberania nacional não seria afetada, na linha do que o STJ vem julgando relativamente a partilhas consensuais que envolvem bens imóveis no Brasil, a despeito dos termos do art. 23, III, CPC[643]. O exercício da jurisdição do

---

[640] Carmen Tiburcio, *Extensão e limites da jurisdição brasileira: competência internacional e imunidade de jurisdição*, 2ª ed (Rio de Janeiro: Editora JusPodivm, 2019), 105–6 (apontando caso julgado pelo ST em 2001 em que negou exequatur a carta rogatória para citar a República ederativa do Brasil sob o argumento de que a imunidade de jurisdição do Estado brasileiro no exterior resultava na competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira e temas potencialmente de relevante interesse nacional, incluindo entre eles a "validade de registros públicos feitos no país").

[641] A norma extraída coloca o Brasil em linha com a normativa sobre a matéria na União Europeia disposta no art. 24(4), do Regulamento 1512/2012.

[642] Gruenbaum, "Reconhecimento de sentença estrangeira: análise do requisito da competência", 262–63.

[643] O inc. I do art. 23 do CPC, assim como o art. 12, par. 1º, da LINDB conferem competência exclusiva à autoridade judiciária brasileira para ações relativas a bens imóveis situados no Brasil. Por não limitar a sua abrangência, o inc. III do art. 23 pode ser interpretado como conferindo competência exclusiva não só em casos de partilha de bens imóveis, mas também de bens móveis.

tribunal sentenciante teria, contudo, de ser fundamentado, sem o que se trataria de competência internacional exorbitante, insuscetível de homologação[644].

O dispositivo também não prevê distinção entre partilhas consensuais envolvendo bens situados no Brasil das partilhas litigiosas de bens no país. Todavia, o STJ tem decisões em que afirma que, quando há acordo entre as partes e a partilha não ofenda a soberania nacional, é possível homologar a sentença estrangeira da qual o acordo faça parte, inclusive quanto a bens imóveis. Alguns exemplos recentes:

Homologação de sentença estrangeira do condado do Queens (NY, EUA):
"Ademais, é importante frisar, no tópico, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não obstante o disposto no art. 89, I, do CPC/1973 (art. 23, I e III, do CPC de 2015) e no art. 12, § 1o, da LINDB, autoriza a homologação de sentença estrangeira que, decretando o divórcio, convalida acordo celebrado pelos ex-cônjuges quanto à partilha de bens imóveis situados no Brasil, que não viole as regras de direito interno brasileiro. Entende-se não caracterizada, na hipótese, afronta à soberania nacional ou à ordem pública." (SEC 11.795/EX, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 07/08/2019).

Homologação de sentença estrangeira da Comarca de airfield (lórida, EUA):
"Inicialmente, rejeito o argumento da Defensoria Pública da União de que a homologação da sentença estrangeira não poderia ocorrer por ser a autoridade brasileira a única competente para conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil, com base no art. 12, § 1o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, e no art. 23, III, do novo Código de Processo Civil.
No ponto, acolho o bem elaborado parecer do MP , o qual recorda que esta Corte possui precedentes no sentido de que o acordo quanto à partilha de bens imóveis situados no Brasil pode ser homologado pelo STJ." (SEC 14.233/EX, Rel. Min. Og ernandes, j. 21/11/2018).

No mesmo sentido: SEC 8.106/EX, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 03/06/2015; SEC 9.531/EX, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 11/12/2014; SEC 6.894/EX, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 4/3/2013; SEC 5.822/EX, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 28/2/2013; SEC 3.269/EX, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 22/5/2012; SEC 1.304/US, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 3/3/2008; SEC 2.222/US, Rel. Min. José Delgado, DJ de 11/2/2008; SEC 15.639/EX, Rel. Min. Og ernandes, DJe 9/10/2017.

Por outro lado, também foi possível identificar julgado recente em sentido oposto, reconhecendo a exclusividade da competência da autoridade judiciária brasileira para conhecer da partilha de bens situados no Brasil.

Homologação de decisão proferida em Maputo (Moçambique):
"Outrossim, a questão relativa à alegada invalidade da decisão homologanda por haver adotado como pressuposto regime de bens equivocado, não merece ser acolhida. Isto porque, segundo a requerida, os bens a serem partilhados encontram-se no Brasil. E a partilha dos bens situados no Brasil apenas poderá ser feita pela autoridade judiciária brasileira, com a exclusão de qualquer outra, nos termos do art. 23, III, do CPC/2015." (HDE 907/EX, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16/05/2018).

Nesse sentido, vale apontar o que dispõe o art. 964 do CPC:
Art. 964. Não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira.

Diante disso, verifica-se que a jurisprudência da Corte Especial do STJ (que regimentalmente possui competência para homologar sentenças estrangeiras contestadas, cf. 216-A, 216-O do Regimento Interno) interpreta o art. 23, III, do CPC, como não conferindo competência exclusiva em casos onde há acordo entre os ex-cônjuges, embora do próprio dispositivo não se possa observar essa exceção.

Ao contrário, o art. 23, III, do CPC, da forma como redigido, admite interpretação ampla sobre a sua abrangência (isto é, que exclua autoridades judiciárias de outros países na hipótese). Não só não distingue entre hipóteses consensuais e litigiosas, na linha da interpretação do STJ, como também abrange qualquer tipo de bem. Com efeito, o STJ promove interpretação flexível de hipótese expressamente indicada no art. 23. Na mesma linha, parece possível a homologação de decisão em hipótese não prevista expressamente (infração de patente brasileira) – e que, fundamentado o exercício da jurisdição, não ofende a soberania nacional.

[644] Gruenbaum, "Reconhecimento de sentença estrangeira: análise do requisito da competência", 274-284.

A lei brasileira não parece impedir a adjudicação de patentes estrangeiras pela autoridade brasileira, se, por exemplo, cumprido o requisito do art. 21, inc. I, do CPC. Considerando-se os aspectos de cortesia internacional envolvidos, caso surja uma causa referente a patente estrangeira, o juiz deverá decidir com base nos princípios do direito processual internacional[645]. Não poderá, por outro lado, aplicar a legislação processual internacional brasileira para concluir que algum outro Estado exercerá jurisdição na matéria, de modo que não seria apropriado ao Brasil fazê-lo, já que as regras de conflito a serem observadas pela corte estrangeira serão as daquele país[646].

Admite-se que tais situações não devem ser muito numerosas. A hipótese de adjudicação de patente estrangeira com fundamento no art. 21, inc. I, do CPC, aconteceria se uma pessoa com domicílio no Brasil tiver infringido uma patente estrangeira. Não é, convenhamos, situação comum, porém o que se argumenta aqui é somente que não se há de recusar o julgamento pelo simples fato de a patente ser estrangeira, ou seja, de a infração ter ocorrido fora do Brasil.

Outra hipótese seria a de escolha do foro brasileiro para a adjudicação de disputa que contenha discussão de infração de patente estrangeira. Em uma situação, isso se daria por força de cláusula de eleição de foro em contrato internacional envolvendo a licença, tipicamente, de patentes correspondentes à brasileira (e desta mesma) em que as partes escolham a autoridade judiciária brasileira para dirimir disputas sobre o próprio contrato e outras questões que surjam relativamente a ele.

Caso o contrato seja inadimplido pela parte licenciada, surgiria a dúvida se o juiz brasileiro, dando cumprimento à citada cláusula, poderia determinar a interrupção do uso do invento protegido por todas as patentes (*i.e.*, em todos os países onde há patentes), assim como condenar o infrator a indenizar o titular das patentes não só pelo descumprimento contratual, mas também pela infração. A parte ré provavelmente incluiria na disputa a questão de se, podendo o juiz brasileiro decidir sobre a infração, também poderia apreciar pedidos incidentais de nulidade das patentes estrangeiras.

---

[645] Carmen Tiburcio, *Extensão e limites da jurisdição brasileira: competência internacional e imunidade de jurisdição*, 104 ("da mesma forma que o Judiciário pode afastar uma norma de competência concorrente da autoridade brasileira com base nos princípios da efetividade ou da imunidade de jurisdição [...] também é possível se admitir outras hipóteses de exercício da jurisdição nacional com base também em princípios [da soberania, autonomia da vontade ou até mesmo para se evitar denegação de justiça]").

[646] Tampouco se pode aplicar a legislação doméstica para concluir-se que outro Estado não terá jurisdição e, com isso, assumir jurisdição. A bilateralização das regras processuais pode levar tanto à denegação de justiça quanto à jurisdição exorbitante.

Em outra situação, as partes escolhem a jurisdição brasileira depois de suscitada a controvérsia, e essas questões potencialmente também podem surgir, caso as partes não as antecipem no momento da escolha.

Com relação aos poderes do juiz para determinar a interrupção do uso fora do Brasil, em primeiro lugar, deve-se observar que, não contivesse a disputa elemento transfronteiriço algum, não se duvidaria do poder do juiz, caso este concluísse pela resolução do contrato. Afinal, a licença dá ao licenciado o direito de realizar atos que, sem ela, não poderia realizar. Não havendo mais contrato de licença, consequentemente não há mais o direito de explorar o invento; ao mesmo tempo, deixa de subsistir a obrigação contratualmente assumida pelo licenciante (e titular da patente) de não impedir o licenciado de usar o objeto da patente. Trata-se de uma análise do direito material, para se definirem quais os direitos que o titular da patente tem após o inadimplemento do contrato de licença. Tais direitos podem estar disciplinados no próprio contrato ou não.

Inserindo os aspectos extraterritoriais (*i.e.*, o inadimplemento de um contrato que contenha patentes correspondentes), deve-se separar a questão processual (jurisdição) da substantiva (direito material), pois uma não é informada pela outra: a jurisdição fundamenta-se, nesse caso, na autonomia da vontade das partes que escolheram o Brasil para dirimir todas as questões relativas ao contrato ou oriundas dele e o direito do titular das patentes decorre da lei aplicável a cada um dos títulos e ao contrato em si. O poder do juiz de determinar condutas fora do território brasileiro, nesse caso, decorre, em primeiro lugar, da escolha das partes, mas deve estar sustentado no direito estrangeiro, que poderá conter alguma previsão especial relativamente à infração de patentes na sequência da resolução contratual. Não será, portanto, automática a concessão da tutela sobre títulos estrangeiros, que deverá se fundar sobre a disposição da lei aplicável: não se trata, deve-se observar, de não se aplicar a *lex fori* para os remédios processuais – é na lei processual brasileira que se buscam as tutelas disponíveis, porém tais tutelas só são concedidas quando presentes os requisitos processuais, os quais se ligam ao direito material. Tal cuidado que o juiz nacional deve ter é indispensável para uma adequada solução da disputa, na qual o resultado não se afaste ao prescrito na lei e ao definido pelas partes.

Com relação à nulidade, trata-se de matéria controversa já no âmbito interno, quanto a questão sobre se a ação de nulidade perante a Justiça Federal ou mesmo a arguição incidental nos próprios autos da ação de infração é prejudicial à infração. Nas disputas envolvendo patentes correspondentes, em virtude do princípio da independência das patentes, o destino de uma patente de uma família de patentes não afeta as demais. Na situação em comento

(julgamento de patente estrangeiras por um juiz nacional), podem surgir dois cenários de arguição de nulidade de patente: nos próprios autos da ação de infração ou em um procedimento no país de origem.

No caso do juiz brasileiro se declarar competente para decidir sobre a infração de uma patente estrangeira, o réu poderá defender-se impugnando a validade dessa patente. Tratar-se-ia de situação similar àquela existente nas disputas internas, em que o juiz estadual, competente para a ação de infração, mas incompetente para a ação de nulidade, se encontra, quando a parte ré faz uso do art. 56, §1 , da Lei da Propriedade Industrial. Na situação internacional, seria, por um lado, inconcebível que o juiz nacional pudesse anular um título concedido pelo Estado estrangeiro. Por outro lado, com as partes tendo escolhido aquele foro para resolver a matéria, seria igualmente condenável não o fazer simplesmente por ter sido suscitada questão remotamente ligada a um ato administrativo. Com efeito, a melhor solução deveria ser aceitar apreciar a questão, com base na lei aplicável, porém reconhecer os limites impostos pela jurisdição de que a decisão terá efeitos *inter partes*.

É possível imaginar novas situações por meio da integração regional, por exemplo. Caso o Brasil se torne parte de algum tratado que, disciplinando a competência internacional, venha instituir hipótese de exercício de jurisdição sobre ações em que um dos corréus seja domiciliado no país e os pedidos da ação tenham algum nexo entre si, o juiz brasileiro poderá, então, declarar-se competente para julgar a infração das patentes correspondentes nos países partes desse tratado. Na ausência de um dispositivo nos termos do art. 8(1), do Regulamento 1215/2012[647], falta, nesse caso, fundamento na legislação brasileira para reunir os pedidos em uma ação única perante o juízo brasileiro.

Admitir a adjudicação de causa envolvendo patente estrangeira, na essência, não difere da aplicação da lei estrangeira diuturnamente e há muito realizada por cortes nacionais[648][649].

---

[647] Vale observar que nem na União Europeia, apesar do mencionado dispositivo e do fato de as patentes europeias serem examinadas pelo mesmo escritório, a possibilidade de adjudicação de patentes estrangeiras pelo mesmo órgão julgador não é livre de controvérsias. Na hipótese aventada, o tratado de integração regional com disposição sobre competência internacional teria de ser expresso sobre a possibilidade – ou então as cortes nacionais teriam de desenvolver sua jurisprudência na direção de aceitar o que hoje não parece aceito no âmbito europeu.

[648] Jacob Dolinger e Carmen Tiburcio, *Direito internacional privado*, 15ª ed (Rio de Janeiro: orense, 2020), 308, citam, por exemplo, caso do TJRJ em que foi aplicado o direito alemão para decidir sobre a separação de bens. Aplicou, inclusive, regra de conflito temporal da lei material estrangeira segundo o direito intertemporal alemão.

[649] O STJ, em acórdão no REsp 1729549/SP de 2021, referendou entendimento do Ministro Eduardo Ribeiro no REsp 254.544, em que manifestou entendimento de que "[n]ão há dúvida alguma de que, em certas circunstâncias, a Justiça brasileira haverá de aplicar o direito estrangeiro. Isso resulta de normas de Direito Internacional Privado que, apesar do nome são de direito interno. Caso deixasse de fazê-lo, estaria negando aplicação a tais normas, integrantes do ordenamento nacional." Vale observar, contudo, que, na busca por precedentes de aplicação de

Nesse sentido, é necessário seguir as regras brasileiras relativas à prova do direito estrangeiro. No passado, entendia-se, como Teixeira de Freitas, que a "lei nacional é o *direito* que simplesmente se alega sem depender de provas. Uma lei estrangeira é um fato que deve ser provado". Para Clóvis Beviláqua, não seria cabível ao juiz aplicar o direito estrangeiro *ex officio*, mas somente mediante sua invocação e comprovação[650]. Contudo, a orientação da LINDB, posterior, é a de que o magistrado *pode* exigir a prova do texto e da vigência a quem invoca a norma alienígena (art. 14). No Código de Processo Civil de 1939, o art. 212 admitia a possibilidade de o juiz dispensar a prova. Os CPCs de 1973 (art. 337) e de 2015 (art. 376) seguiram a mesma linha: prova-se o direito estrangeiro, se assim determinar o juiz. O Código Bustamante determina, no art. 408, que os juízes aplicarão de ofício, sendo o caso, as leis dos Estados parte da Convenção sobre Direito Internacional Privado criadora do Código, sem prejuízo das formas de provar o direito estrangeiro.

A aplicação do direto estrangeiro deve seguir a "lei estrangeira na sua totalidade, seguindo todas as suas remissões, incluídas regras de direito intertemporal [...]"[651]. Desse modo, ao julgar causa envolvendo patente estrangeira, o juiz brasileiro deverá reconhecer o tratamento normativo do direito estrangeiro referente a titularidade, conteúdo, âmbito de proteção da patente; deverá aplicar, a depender do que as regras de conexão relativas a eventual contrato existente entre as partes definir, a lei de regência do contrato; e aplicar as regras relativas às obrigações extracontratuais (infração e indenização).

Não se conhecem casos de *enforcement* de patentes estrangeiras no Brasil. Se em eventual ação de infração de patente estrangeira o Judiciário nacional seguir a orientação de causas envolvendo imóveis no exterior em casos de inventário e partilha *causa mortis*, provavelmente não reconhecerá sua jurisdição para julgar o litígio[652]. A orientação sobre se tais bens devem ser computados é, no entanto, diferente.

---

direito estrangeiro no STJ, o Ministro Relator do acórdão do ano passado afirmou que "[c]onsultando a jurisprudência desta Casa, entre os pouquíssimos julgados que localizei tratando, em recurso especial, ainda que de forma genérica, da teoria do direito internacional privado, apenas um apreciou a questão da aplicação do direito estrangeiro pelo julgador brasileiro, afirmando incidência de normas estrangeiras, quando assim determinado pelas regras de direito internacional privado." Isso pode revelar alguma resistência dos magistrados brasileiros em aplicar o direito estrangeiro no contexto de disputas comerciais internacionais.

[650] Dolinger e Tiburcio, *Direito internacional privado*, 377.

[651] *Id.*, 380.

[652] Carmen Tiburcio, *Extensão e limites da jurisdição brasileira: competência internacional e imunidade de jurisdição*, 2a ed (Rio de Janeiro: Editora JusPodivm, 2019), 98 ("Todavia, da mesma forma que o Judiciário brasileiro resiste a atuar quando a discussão envolve imóveis no exterior, sem verificar a possível efetividade da

A aplicação dos princípios de direito internacional privado poderia fundamentar até mesmo uma ação ajuizada no Brasil envolvendo diversas patentes (brasileira e estrangeiras) contra réu no exterior – a concentração das ações perante um juiz poderia atender ao princípio da boa administração da justiça e promover o acesso à justiça. Essa não parece ter sido a situação do caso FIFA, relatado a seguir.

Diante disso, as mencionadas normas de direito internacional privado brasileiras não estão, em geral, em contradição com as normas de conflito de jurisdição existentes em outros países, como se observará do *soft law*, embora a sua aplicação para concentrar causas que versem sobre patentes estrangeiras em uma ação perante corte brasileira não tenha sido testada entre nós.

No caso *Fédération Internationale de Football Association (FIFA) c. Spuni Comércio de Produtos Esportivos e Marketing Ltda*[653], a jurisdição da autoridade judiciária brasileira foi questionada, em ação movida por titular de patente brasileira contra a conhecida associação internacional de futebol pelo uso indevido de *spray* de marcação em jogos organizados pela associação ou afiliadas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, havia concedido a tutela de urgência requerida para cessar o uso do *spray* protegido. No recurso especial, a FIFA alegou, para o que nos interessa, ausência da jurisdição brasileira[654].

Para a FIFA, não haveria jurisdição, uma vez que os fatos imputados não teriam sido realizados em território nacional, de modo que o provimento jurisdicional, conforme pleiteado pelo autor, teria alcance mundial. O STJ observou que o tribunal de origem fundamentou a jurisdição nacional no inciso "iii" do art. 21 (fato ocorrido ou ato praticado no Brasil), "já que as tratativas entre as partes teriam ocorrido em território nacional e que a patente cuja violação se alega é brasileira".

O STJ entendeu que o caso estaria "parcialmente" submetido à autoridade brasileira. Com relação ao fundamento da ação ser uma patente brasileira, "não há qualquer dúvida de que a autoridade judiciária brasileira tem jurisdição para decidir acerca da presente controvérsia, que se enquadra, de forma inafastável, no inciso III do art. 21 do CPC"[655].

---

decisão brasileira, também nos casos de inventário e partilha *causa mortis*, o Judiciário brasileiro tem se recusado a partilhar bens situados no exterior").

[653] REsp 1.888.053/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 13/04/2021.

[654] *Id*.

[655] *Id*.

Todavia, o pedido autoral possuía um escopo territorial mundial, o que não foi admitido pelo STJ, ressaltando o limite territorial da patente brasileira:

> Isso significa que a patente concedida pelo Brasil tem força apenas nos limites do território nacional, porque é apenas sobre ele que o Brasil exerce sua soberania. Ainda que, em um mundo globalizado como o atual, os inventos se tornem rapidamente conhecidos e utilizados em toda parte do mundo, o fato é que não há, ainda, uma patente oponível internacionalmente, que tenha o condão de, sozinha, conferir proteção global a uma invenção. Com efeito, caso um inventor deseje ver sua invenção protegida ao redor do mundo, deve necessariamente proceder ao pedido de patente perante cada país individualmente.[656]

Dada a ausência de eficácia da patente brasileira fora do Brasil, o STJ corretamente observou que os fatos ocorridos em território estrangeiro não serão atos de infração da patente brasileira, "mas a de outro país que poderá ter sido violada".[657]

Todavia, a afirmação de que "a autoridade judiciária brasileira tem jurisdição para julgar *apenas* a infração de patente alegadamente ocorrida em território nacional, o que inclui os jogos de futebol realizados no Brasil e as tratativas pré-contratuais aqui iniciadas" (grifou-se) e de que "[n]ão tem jurisdição, porém, para examinar os fatos ocorridos fora do território nacional, porquanto representam suposta violação de patentes concedidas por outros países, devendo sua proteção ser buscada junto à autoridade judiciária de cada um desses Estados" devem ser analisadas à luz das regras de direito internacional privado.[658] Nesse sentido, não há norma que proíba, como questão de princípio, a apreciação de pedidos ligados a patentes estrangeiras. Como o autor parece não ter alegado a violação de patentes estrangeiras, o resultado parece ter sido correto, porém não por ausência de jurisdição para adjudicar patentes estrangeiras, senão pelos atos realizados fora do Brasil não violarem a patente brasileira[659].

4.1.3 O guia da HCCH e da OMPI

O guia para juízes publicado conjuntamente pela HCCH e pela OMPI em 2019 oferece algumas etapas para a definição da jurisdição. O texto observa a regra de que a corte na qual se inicia o processo decide se tem jurisdição, de acordo com as suas normas de direito internacional privado domésticas e eventualmente normas em instrumentos internacionais que

---

[656] *Id.*, p. 17.

[657] *Id.*, p. 18.

[658] *Id.*, p. 18-19.

[659] A parte dispositiva do acórdão limitou a jurisdição brasileira à patente brasileira. Assumindo-se que nenhuma outra patente (estrangeira) foi invocada pelo autor na petição inicial, o mais correto teria sido (depois de, naturalmente, afirmar a jurisdição brasileira com fundamento no art. 21, inc. III, do CPC – implícita ou explicitamente) julgar improcedente a ação em relação aos atos realizados no exterior (por não infringirem a patente brasileira).

versem sobre direito internacional privado ou propriedade intelectual. A corte deverá considerar qual conexão as partes, o objeto da ação e a tutela pretendida têm com o Estado do foro. Para isso, a corte deverá (i) estabelecer as questões de direito; (ii) determinar se a questão de direito pode ser julgada pela corte; (iii) determinar o fundamento para o exercício da jurisdição; (iv) perguntar se o foro não é apropriado (*forum non conveniens*); e (v) verificar qual a corte doméstica competente[660].

A primeira etapa consiste em considerar e caracterizar a natureza da ação, da disputa e da tutela pretendida. Ações judiciais de patentes podem envolver a sua validade, titularidade, infração, aspectos contratuais e ainda questões de direito da concorrência. Os pedidos podem ser para uma condenação a uma indenização, a não realizar os atos de infração (tutela inibitória), declaração de validade (ou invalidade) ou de não infração, transferência da patente para o verdadeiro titular (ação de adjudicação de patente). Embora a jurisdição seja, em geral, clara em uma disputa doméstica, quando a disputa está conectada com mais de um Estado, o exercício da jurisdição pode causar dúvidas[661].

Com relação ao fundamento para o exercício da jurisdição, vale observar que, em países da *common law*, uma corte pode basear a sua jurisdição na denominada jurisdição pessoal, que se refere ao poder de uma corte de proferir decisões vinculantes às partes em uma ação e exige que o réu tenha contato suficiente com o local onde a corte está localizada. Por outro lado, a jurisdição em razão da matéria refere-se ao poder da corte de decidir uma causa dependendo da natureza do pedido ou da controvérsia diante de si. Nesse caso, o requisito é que a corte tenha jurisdição sobre as questões de direito em disputa. Já nos países de tradição romano-germânica, a jurisdição pode ser fundamentada na jurisdição geral (domicílio do réu), jurisdição especial (por exemplo, questões relativas a contrato ou responsabilidade civil) e jurisdição exclusiva (causas relacionadas à validade de patente, por exemplo)[662].

A despeito da cultura jurídica, as cortes costumam exercer jurisdição quando o réu é domiciliado no foro. Para tanto, as cortes precisam frequentemente determinar o domicílio, a residência ou a residência habitual – dependendo do requisito específico na legislação em questão –, que fundamentalmente corresponde à morada principal. Essa é uma questão regida

---

[660] Annabelle Bennett e Sam Granata, "When Private International Law Meets Intellectual Property Law: A Guide or Judges", 2019, 29–44.

[661] *Id.*, 31–32.

[662] *Id.*, 32.

pela *lex fori*[663]. As disputas patentárias podem incluir réus de diferentes Estados. Nesse caso, as normas de direito internacional privado costumam prever a possibilidade de a ação tramitar no foro do domicílio de qualquer deles. Ainda, existe a possibilidade de reunião de ações, quando há conexão e sua reunião tornar mais célere o processo, como no art. 8(1) do Regulamento Bruxelas I reformulado[664].

Vale apontar que a citação, nos países da *common law*, tem grande importância para a definição da jurisdição. É possível uma corte ter jurisdição pessoal sobre um réu não domiciliado, se a parte (i) foi validamente citada ou (ii) se submeter à jurisdição da corte. Normas específicas se aplicam à citação de pessoas estrangeiras, inclusive em convenções internacionais sobre a matéria, como a Convenção da Haia sobre Citação de 1965, que estabelece um canal de transmissão de documentos, como o termo de citação, por meio de uma autoridade central. A citação, somada a algum outro elemento de conexão, pode estabelecer a jurisdição pessoal de uma corte. Nos países de tradição romano-germânica, o vínculo estreito entre a jurisdição e o litígio também pode ser um elemento de conexão[665]. Por outro lado, existem exceções à jurisdição da corte comuns às duas culturas jurídicas, como causas envolvendo títulos de propriedade estrangeira, imunidade estatal e imunidade diplomática[666].

4.1.4 Direito inglês

No direito inglês[667], a regra de que as cortes inglesas não devem julgar questões de título ou de direito à posse relacionadas a propriedades imóveis no exterior foi estabelecida no caso

---

[663] Por exemplo, o art. 4 do Regulamento (UE) 1215/2012 (Bruxelas I reformulado), que dispõe regra geral de jurisdição do Estado de domicílio do réu.

[664] Vale observar que o Tribunal de Justiça da União Europeia entende que a aplicação do dispositivo deve se basear no seguinte: "A este respeito, o Tribunal de Justiça esclareceu que, para que as decisões possam ser consideradas inconciliáveis, na acepção do artigo 6.°, ponto 1, do Regulamento n.° 44/2001 *[atual art. 8.º, ponto 1, do Regulamento 1215/20125]*, não basta existir uma simples divergência na decisão da causa, sendo também necessário que essa divergência se inscreva no quadro de uma mesma situação de facto e de direito (v. acórdão reeport, já referido, n.° 40)" (TJEU, *Painer c. Standard VerlagsGmbH*, Processo C-145/10, Terceira Seção, j. 1/12/2011).

[665] V. item 16 do preâmbulo do Regulamento 1215/2012: "O foro do domicílio do requerido deve ser completado pelos foros alternativos permitidos em razão do vínculo estreito entre a jurisdição e o litígio ou com vista a facilitar uma boa administração da justiça".

[666] Annabelle Bennett e Sam Granata, "When Private International Law Meets Intellectual Property Law: A Guide or Judges", 2019, 34–35.

[667] Segundo Bennett e Granata, 38, nos países da *common law*, uma das questões relevantes para determinar a conexão da causa a uma jurisdição é saber se o ato ilícito (*tort*) ocorreu na jurisdição da corte, de modo que se possa estabelecer a jurisdição pessoal ou a citação do réu fora da jurisdição. Em geral, ações de infração de propriedade intelectual que tenham ocorrido no interior de um Estado não podem ser propostas com base em direitos de propriedade intelectual protegidos em Estados estrangeiros.

British South Africa Co. c. Companhia de Moçambique[668]. A doutrina inglesa justifica a regra no fato de que o bem imóvel está sob o controle das autoridades do país onde está situado, cujas leis podem recusar o reconhecimento do julgamento inglês sobre esse bem, de modo que o exercício da jurisdição se mostraria possivelmente ineficaz. Em segundo lugar, a regra reconhece que as cortes do local são as mais apropriadas para aplicar as suas normas sobre o título à terra, regras essas por vezes técnicas e complexas. A doutrina anota que a regra do caso *Moçambique* é por analogia aplicada para questões envolvendo interesses registrados da mesma forma que para terras estrangeiras[669].

Um caso julgado em 1997 pela *Chancery Division* reflete a aplicação da regra à época pelas cortes inglesas a casos de patente. No caso *Coin Controls Ltd v Suzo International (UK) Ltd*[670], o autor era titular de patentes idênticas no Reino Unido, na Alemanha e na Espanha para uma máquina dispensadora de moedas. A ré Suzo fabricava um dispositivo dispensador de moedas e o vendia nos três países. A Coin Controls propôs na Inglaterra uma ação alegando infração das patentes. A ré argumentou que as cortes inglesas não tinham jurisdição para julgar os pedidos relativos às patentes espanhola e alemã, uma vez que os direitos de propriedade intelectual não eram adjudicáveis na Inglaterra e porque o *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 Sch. 1* determinava que a corte deveria declinar de sua jurisdição. A autora argumentou (i) que a regra de que direitos de propriedade intelectual estrangeiros não eram adjudicáveis baseava-se na regra contrária à duplicidade de ações (*double actionability*), a qual fora ab-rogada pela seção 10 do *Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995*; e (ii) que as ações para os pedidos estrangeiros eram vinculadas às ações relativas à violação no Reino Unido, de modo que seria conveniente julgá-los conjuntamente, para evitar o risco de julgamentos contraditórios. A corte, contudo, rejeitou os argumentos da autora e considerou que a regra de não apreciar alegações de violação de patentes estrangeiras se fundava na ordem pública, não na regra contra duplicidade de ações. Assim, a corte era obrigada a declinar de sua jurisdição quando a ação se relacionava a um ataque à validade de uma patente estrangeira, a

[668] British South Africa Co. c. Companhia de Moçambique [1893] A.C. 602.

[669] Jonathan Hill e Máire Ní Shúilleabháin, *Conflict of Laws*, 142–44. [1893] A.C. 602.

[670] Coin Controls Ltd c. Suzo International (UK) Ltd [1999] Ch. 33.

teor do art. 16 da Convenção de Bruxelas e do art. 19 da mencionada lei de 1982, mesmo se os pedidos se relacionassem também a violações de patentes britânicas[671][672].

4.1.5 Direito europeu

As normas harmonizadas europeias em matéria de jurisdição encontram-se no Regulamento 1215/2015[673], também chamado Regulamento de Bruxelas I*bis* e com cobertura entre os Estados da União Europeia, e na Convenção de Lugano de 2007[674], que possui materialmente os mesmos efeitos de Bruxelas I*bis* e disciplina questões de jurisdição e reconhecimento de decisões estrangeiras entre Estados da União Europeia e aqueles da Associação Europeia de Comércio Livre, composta atualmente por quatro Estados.

Para disputas patentárias, duas são as principais regras relativas à jurisdição sobre a pessoa: a regra geral de jurisdição, que estatui que as cortes do domicílio do réu têm jurisdição, a despeito da sua nacionalidade, para dirimir disputas contra ele; e a regra de competência especial relativa à matéria extracontratual, que confere jurisdição ao foro do "lugar onde ocorreu ou poderá ocorrer o facto danoso"[675].

Os mencionados instrumentos contêm ainda regra relativa a procedimentos com diversos réus e pedidos "ligados entre si por um nexo tão estreito que haja interesse em que sejam instruídos e julgados simultaneamente", a fim de evitar decisões inconciliáveis[676].

Finalmente, é preciso apontar a regra de competência exclusiva em matéria de validade de patentes, "independentemente de a questão ser suscitada por via de ação ou por via de exceção" das cortes do Estado onde o depósito foi requerido[677].

---

[671] *Id.*

[672] Graeme Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 744–47 (citando o caso ort Dodge Animal Health c. Akzo Nobel [1998] .S.R. 222 (C.A. 1997) para ilustrar a diferença do posicionamento à época entre as cortes britânicas e as neerlandesas quanto à questão. No caso, a corte afirmou que "[w]here questions of infringement and validity both arise it is invariably not possible to conclude there is infringement without validity being determined").

[673] UE, Regulamento 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2012 relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial.

[674] SUÍÇA, Convenção de Lugano de 2007; UE, Convenção relativa à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial.

[675] Art. 5(3) da Convenção de Lugano de 2007 e art. 7(2) do Regulamento 1215/2012.

[676] Art. 6(1) da Convenção de Lugano de 2007 e art. 8(1) do Regulamento 1215/2012.

[677] Art. 22(4) da Convenção de Lugano de 2007 e art. 24(4) do Regulamento 1215/2012.

O Tribunal de Justiça da União Europeia desenvolveu jurisprudência sobre o art. 7(2) de Bruxelas I*bis*. O dispositivo, que determina a competência internacional das cortes do lugar do dano, foi interpretado no caso *Bier*, ainda sobre o instrumento anterior de integração em matéria jurisdicional (a Convenção de Bruxelas de 1968 – o seu art. 5(3)) como referindo-se "simultaneamente ao lugar onde o dano se verificou e ao lugar onde decorreu o evento causal."[678] Com efeito, "o réu pode ser demandado consoante opção do autor, perante o tribunal do lugar onde o dano se verificou ou perante o tribunal do lugar onde decorreu a actividade causal que está na origem desse dano."[679]

Julia Hörnle observa que essa interpretação, em casos de violação de propriedade intelectual na internet, pode causar dificuldades, tendo-se em vista que frequentemente a infração transborda para diversas jurisdições. Por isso, Dário Moura Vicente questiona como devem-se aplicar essas regras nos ilícitos praticados através de redes eletrônicas e observa que existiriam, a princípio, duas "soluções fundamentais", ambas trazendo problemas e restrições: localizar "a atividade danosa no lugar a partir do qual são colocados em rede (*uploaded*) conteúdos que infringem direitos intelectuais alheios" ou "no lugar ou nos lugares onde esses conteúdos ficam acessíveis ao público podem ser descarregados (*downloaded*)"[680]. A primeira solução pode não ser satisfatória quando "o réu apenas possua nesse lugar o equipamento técnico necessário à colocação de conteúdos em rede" e poderia "possibilitar aos interessados a manipulação dos fatores de competência internacional". A segunda solução (mera acessibilidade) também é insuficiente para gerar o nexo necessário para se atribuir competência, porque "alargar-se-ia demasiado o leque dos tribunais competentes para julgarem os ilícitos cometidos em rede, agravando-se injustamente a posição do réu, dada a imprevisibilidade dos tribunais em que teria de se defender". Quanto a este ponto, vale observar que a previsibilidade é um princípio perquirido ao lado da segurança jurídica, no contexto da boa administração da justiça, conforme se observa dos "considerandos" 16 e 24 do Regulamento 1215/2012. Conforme assinalado por Julia Hörnle, "em disputas na internet envolvendo PI, o demandado pode não ser capaz de controlar ou antever o lugar do dano"[681].

---

[678] TJUE, *Sociedade anónima Handelswekerij G. J. Bier BV c. Sociedade anónima Mines de Potasse d'Alsace*, Processo 21/76, j. 30/11/1976, Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61976CJ0021&from=en. Acesso em 12/08/2022, parágrafo 24.

[679] *Id*., parágrafo 25.

[680] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2ª ed (São Paulo: Almedina, 2020), 411–12; Julia Hörnle, *Internet Jurisdiction Law and Practice* (Oxford: Oxford University Press, 2021), 413–14.

[681] Hörnle, *Internet Jurisdiction Law and Practice*, 414.

A professora de direito da internet observa que a jurisprudência do TJUE não é consistente. Em alguns casos, o Tribunal considerou que a acessibilidade ao conteúdo era suficiente para jurisdição[682] e, em outros, confirmou a jurisdição com base no direcionamento da conduta do réu[683]. Este foi formulado, no contexto de disputas consumeristas envolvendo comércio eletrônico, no caso *Pammer/Alpenhof*[684], e estabeleceu elementos não exaustivos de indícios de direcionamento das atividades do comerciante a um Estado-Membro[685]. Trata-se de um fundamento válido, na visão de Dário Moura Vicente[686].

Uma outra questão relativa à aplicação de *Bier* em casos em que os danos se espalham por diversas jurisdições é a de se saber se a opção dada pelo TJUE ao autor (propor a ação no local do ato que causa o dano ou no local do dano) permite que ele pleiteie a totalidade dos danos (*i.e.*, inclusive dados sofridos fora do Estado do foro) ou se o pedido deve limitar-se aos danos sofridos no foro.

---

[682] TJUE, *Pez Hejduk c. Energie Agentur*, Processo 441/13, Quarta Seção, j. 22/01/2015, Disponível em https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161611&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=190703, acesso em 12/08/2022; TJUE, *Peter Pinckney KDG Mediatech AG*, Processo C-170/12, Quarta Seção, j. 03/10/2013, Disponível em: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142613&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=191580, acesso em 12/08/2022; TJUE, *Wintersteiger c. Products 4U*, Processo C-523/10, Primeira Seção, j. 19/04/2012, Disponível em: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121744&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=192176, acesso em 12/08/2022.

[683] TJUE, *Football Data Co c. Sportsradar*, Processo C-173/11, Terceira Seção, j. 18/10/2012, Disponível em: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128651&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=193969, acesso em 12/08/2022; TJUE, *L'Oréal c. eBay*, Processo C-324/09, Grande Seção, j. 12/07/2011, Disponível em: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=107261&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=194889, acesso em 12/08/2022; TJUE, *Donner*, Processo C-5/11, Quarta Seção, j. 21/06/2012, Disponível em: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124189&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=195229, acesso em 12/08/2022.

[684] TJUE, *Peter Pammer c. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG*, Processo C-585/08, *Hotel Alpenhof GesmbH c. Oliver Heller*, Processo C-144/09 (apensos), Grande Seção, j. 07/12/2010, Disponível em: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83437&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=197265, acesso em 12/08/2022.

[685] Vale observar que a competência em matéria de contratos de consumo segue as regras na seção 4 do Regulamento 1215/2012 que prevê, no art. 17(1)(c), a jurisdição do Estado ao qual a atividade comercial do réu se dirija.

[686] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2ª ed (São Paulo: Almedina, 2020), 413–14 ("Se, porém, o país onde ficaram acessíveis ao público os conteúdos ilícitos em questão tiver sido especificamente visado [*ciblé, targeted, gezielt*], ou, noutra formulação, se o réu tiver direcionado as suas atividades para esse território ['*targeting approach*'], não nos parece que possa opor-se à competência dos tribunais locais qualquer objeção válida").

O TJUE decidiu, em um caso de difamação (caso *Shevill*[687]), que o autor pode pleitear (pela divulgação da publicação) indenização pela totalidade dos danos no foro do domicílio do réu, mas está limitado a obter indenização apenas pelos danos no Estado da corte com competência internacional pela alegação dos danos. Nas palavras de Dário Moura Vicente, "o tribunal do *locus damni* apenas pode conhecer dos danos resultantes da violação de um direito protegido pelo sistema jurídico do Estado do foro, ainda que hajam sido concomitantemente violados direitos protegidos por outros sistemas jurídicos"[688]. A solução configura o que se denomina de abordagem em mosaico[689] que, para os críticos, "dão origem a uma fragmentação excessiva da competência judiciária"[690].

Com relação à reunião de pedidos em um mesmo procedimento para evitar julgamentos contraditórios (art. 8(1) do Regulamento 1215/2012), vale observar que, em 2006, a Primeira Seção do Tribunal de Justiça da UE julgou, no caso *Roche c. Primus*, que a possibilidade de um réu domiciliado em um Estado-parte da Convenção de Bruxelas ser alvo de uma ação em outro Estado parte em que um dos demais corréus tinha domicílio não se aplica em ações de infração de patentes europeias, mesmo que sociedades criadas em diversos Estados parte pertençam ao mesmo grupo e tenham agido de maneira similar ou idêntica de acordo com uma política elaborada por uma delas[691]. O Tribunal foi instado a se manifestar sobre a matéria à luz do art. 6(1) da Convenção de Bruxelas de 1968 (atual art. 8(1) do Regulamento), o qual permitia que um réu domiciliado em um Estado parte da Convenção figurasse no polo passivo de uma ação proposta em outro Estado parte, caso um dos outros réus tenha ali seu domicílio. O Tribunal considerou que não havia risco de decisões conflitantes, uma vez que, pelo sistema sob a Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, uma patente europeia é regida pelo direito nacional de cada Estado para o qual foi concedida. O art. 64(3) define que a infração é regida

---

[687] TJUE, *Fiona Shevill e outros c. Presse Alliance*, Processo C-68/93, j. 07/03/1995, Disponível em : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61993CJ0068&from=EN, acesso em 12/08/2022.

[688] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2a ed (São Paulo: Almedina, 2020), 422.

[689] Hörnle, *Internet Jurisdiction Law and Practice*, 373.

[690] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2ª ed (São Paulo: Almedina, 2020), 422.

[691] Trata-se da doutrina da aranha na teia, que foi desenvolvida pelas cortes neerlandesas com fundamento no art. 6(1) da Convenção de Bruxelas. No caso, a teia teria sido costurada pela unidade central do grupo, e as subsidiárias locais implementaram a política planejada. O planejamento da aranha seria um fator adicional e favorável à reunião das ações, e o *forum connexitatis* seria o lugar da aranha (Justine Pila e Paul Torremans, *European Intellectual Property Law*, 2º ed (Oxford: Oxford University Press, 2019), 529–30).

pelo direito nacional. Mesmo que as decisões fossem divergentes, não seriam contraditórias nem irreconciliáveis, de modo que a conexão necessária no art. 6(1) da Convenção de Bruxelas não fora estabelecida.[692]

Em comentário sobre a decisão no caso *Roche*, Anne-Catherine Chiriny afirmou que a decisão representou um freio na invocação do art. 6(1) de Bruxelas I como instrumento de concentração de disputas envolvendo infração plurilocalizada[693].

Quanto à competência exclusiva (art. 24(4) do Regulamento 1215/2012), no caso *GAT c. LuK*, o TJUE afirmou que o então art. 16(4) da Convenção de Bruxelas (competência exclusiva do Estado parte do registro) se aplicava a todo e qualquer procedimento relacionado ao registro ou à validade de uma patente, independente de se a questão foi trazida na ação principal como matéria de defesa[694]. Para Dário Moura Vicente, "a economia processual e a harmonia de julgados recomendariam uma interpretação restritiva" da competência exclusiva, de maneira que "apenas ficariam reservadas aos tribunais do Estado-Membro de depósito ou registo as questões relativas à inscrição ou validade de direitos de propriedade industrial que fossem levantadas a título principal"[695].

No entanto, o posicionamento adotado não é livre de dúvidas, com decisões posteriores abordando a temática de maneira diferente[696]. Ainda que um caso de direitos autorais, vale mencionar que, em *Painer*[697], o TJUE observou que o simples fato de as ações intentadas contra vários demandados por violações de direitos de autor substancialmente idênticas terem bases

---

[692] TJUE, *Roche Nederland BV c. Frederick Primus e Milton Goldenberg*, Processo 539/03, Primeira Seção, j. 13/07/2006, Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62003CJ0539&from=EN. Acesso em 27/03/2022.

[693] Anne-Chaterine Chiariny, "Un point sur l'application de l'article 8-1 du règlement Bruxelles I bis aux contentieux en contrefaçon plurilocalisés (10 ans après l'affaire Roche) à la veille de l'accord sur la juridiction unifiée des brevets", *Revue critique de droit international privé* 3, nº 3 (2017): 361.

[694] TJUE, *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG c. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG*, Processo C-4/03, Primeira Seção, j. 13/07/2006, Disponível em https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=56479&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1159577, acesso em 14/04/2022 ("À luz das considerações que precedem, há que responder à questão submetida que o artigo 16.°, n.° 4, da Convenção deve ser interpretado no sentido de que a regra de competência exclusiva que estabelece abrange todos os litígios relativos à inscrição ou à validade de uma patente, quer a questão seja suscitada por via de acção quer por via de excepção").

[695] Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 426.

[696] Dicey, Morris, e Collins, *Conflict of Laws*, 2:19 (chamando a atenção de que o posicionamento do TJUE é inconsistente quanto à relação necessária entre as causas de pedir ou os pedidos contra um réu domiciliado no Estado onde a ação é ajuizada e o réu fora desse Estado).

[697] TJUE, *Painer c. Standard VerlagsGmbH*, Processo C-145/10, Terceira Seção, j. 1/12/2011.

legais nacionais que diferem segundo os Estados parte não obstava a aplicação do art. 6 (1) do Regulamento 44/2001. Assim, caberia ao órgão jurisdicional nacional apreciar a existência de um risco de decisões inconciliáveis caso as ações fossem julgadas separadamente[698]. Para aferir isso, no caso *Solvay* (envolvendo patentes), o Tribunal observou que os órgãos jurisdicionais nacionais devem levar em consideração a circunstância de, por um lado, os réus no processo principal serem demandados pelos mesmos atos em outra(s) ação(ões) e de, por outro lado, tais atos terem sido cometidos nos mesmos Estados, violando assim as mesmas partes nacionais da patente europeia em questão[699]. Pila e Torremans afirmam que o caso foi um *revival* de *Roche*, depois de algum distanciamento do TJUE em *Painer* e *Freeport*[700]. Para Dário Moura Vicente, no caso, o TJUE flexibilizou a sua interpretação do art. 6(1), de Bruxelas I.

Anne-Catherine Chiariny lamentou que o TJUE não se pronunciou no caso *Solvay* sobre a questão da competência de um juiz provisório não competente para a matéria de fundo sobre a sua competência para conceder ordens pan-europeias (*euro-injonctions*)[701].

Vale lembrar, quanto ao ponto, que o Regulamento 1215/2012 traz, no art. 35, regra harmonizada sobre competência para medidas provisórias e cautelares, prevendo que estas podem ser requeridas a um Estado que não tenha jurisdição para conhecer do mérito da causa. Em matéria de direitos da personalidade, o TJUE estabeleceu a regra de que somente as cortes que têm jurisdição para decidir sobre a totalidade do dano podem ordenar a supressão de conteúdo *online*, considerando o efeito potencialmente extraterritorial da decisão, pelo qual o ordenamento com leis mais restritivas em relação à liberdade de expressão (ou, dito doutro modo, mais respeitosas da reputação individual) seria aplicado em desfavor dos demais, caso não seja possível – como muitas vezes não é – realizar o bloqueio geolocalizado[702].

Em disputas de propriedade intelectual, para Dário Moura Vicente, as medidas provisórias e cautelares podem ter eficácia extraterritorial, caso seja verificado o "elemento de conexão real" entre o objeto da medida e o Estado do foro, na linha da decisão do TJUE no caso

---

[698] Art. 8o., 1, do Regulamento 1215/2012 (Bruxelas I reformulado).

[699] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 428.

[700] O primeiro, conforme apontado, um caso de direitos autorais, e o segundo (*Freeport plc c. Olle Arnoldsson*, Processo C-98/06, Terceira Seção, j. 11/10/2007), sem relação com propriedade intelectual.

[701] Anne-Chaterine Chiariny, "Un point sur l'application de l'article 8-1 du règlement Bruxelles I bis aux contentieux en contrefaçon plurilocalisés (10 ans après l'affaire Roche) à la veille de l'accord sur la juridiction unifiée des brevets", 367.

[702] Hörnle, *Internet Jurisdiction Law and Practice*, 375.

Van Uden[703]. Seria necessário interpretar-se o art. 35 do Regulamento de modo a não estar limitado pela competência exclusiva do Estado do depósito do pedido de patente (art. 24(4))[704]. Considerando-se que se presume a validade dos títulos – a depender do ordenamento jurídico europeu em questão[705] –, não se a discute para conceder uma tutela transfronteiriça.

Não são incomuns disputas patentárias transfronteiriças acerca da titularidade dos direitos. Um exemplo seria o de uma patente concedida no Estado A para uma grande companhia multinacional, com sede no Estado B, que tem sua titularidade reivindicada por um empregado que afirma ter inventado o produto patenteado no Estado C[706]. Em 1983, o TJUE julgou o caso *Duijnstee c. Goderbauer*[707], em que o tribunal observou não ser aplicável a regra da competência exclusiva da Convenção de Bruxelas, pois não se discutia a validade da patente. A questão sobre a titularidade, segundo o TJUE, dependia do relacionamento jurídico entre as partes (empresa e empregado disputando a propriedade)[708].

Tendo-se em vista que disputas patentárias podem advir de um contrato, vale ao menos indicar que o art. 7(1) do Regulamento 1215/2012 cobre disputas contratuais em que não haja escolha do foro e que não envolvam matéria sob algum regime protetivo (e.g., direito do

---

[703] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2ª ed (São Paulo: Almedina, 2020), 443.

[704] *Id*., p. 443.

[705] Pode-se afirmar que, por uma análise meramente baseada nas regras de jurisdição, a conclusão não deveria ser diferente, mesmo se a *lex loci protectionis* exigir um "teste" de validade do título para a concessão da tutela inibitória. Isso porque é a *lex fori* que disciplina os remédios processuais à disposição do autor e tal requisito tem a natureza de um requisito processual. De toda forma, admite-se que tal interpretação pode gerar uma situação indesejada, em que um juiz estrangeiro pode ordenar à parte ré que se abstenha de usar o invento protegido em um outro Estado, sem valer-se do "teste" previsto nas regras processuais (ou construídas na jurisprudência) daquele país.

[706] Annabelle Bennett e Sam Granata, "When Private International Law Meets Intellectual Property Law: A Guide or Judges", 2019, 41.

[707] TJUE, *Duijnstee c. Goderbauer*, Processo 288/82, Quarta Secção, j. 15/11/1983, Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:61982CJ0288. Acesso em 9/04/2022.

[708] *Id*., par. 27, p. 3677: "In that regard, it should be pointed out that a very clear distinction between jurisdiction in disputes concerning the right to the patent, especially where the patent concerns the invention of an employee, and jurisdiction in disputes concerning the registration or validity of a patent was made both in the European Patent Convention signed in Munich on 5 October 1973 and in the Community Patent Convention signed in Luxembourg on 15 December 1975 (Official Journal 1976, L 17), which has not yet entered into force. Although those two Conventions are not applicable in this case, the tact that they expressly accept such a distinction confirms the interpretation given by the Court to the corresponding provisions of the Brussels Convention." Essa interpretação foi transposta para caso de marcas julgado pelo TJUE mais recentemente (processo C-341/16, ECLI:EU:C:2017:738, j. 5/10/2017) ("Como o advogado-geral salientou nos n.os 26 a 29 das suas conclusões, esta interpretação é transponível para um processo relativo a uma marca, como a do processo principal, que não diz respeito à validade nem ao registo da marca, mas que tem unicamente por objeto a questão de saber se uma pessoa cujo nome foi inscrito enquanto titular tem efetivamente essa qualidade").

consumidor). Além do foro do domicílio do réu (regra geral sob o art. 4), essas disputas podem ser decididas "perante o tribunal do lugar onde foi ou deva ser cumprida a obrigação em questão".

Em contratos de licença ou de cessão, decide, "na falta de estipulação das partes em contrário, o país para cujo território se autorizam os atos de utilização ou exploração contemplados no contrato ou em que se encontra normativamente localizado o direito transmitido". O TJUE já decidiu que contratos de licença não são contratos de provisão de serviços, cujo local de performance é definido no art. 7(1)(b) do Regulamento[709]. A determinação do lugar, então, deve-se dar conforme a lei aplicável ao contrato[710].

Cuidando de saber a extensão da jurisdição em matéria contratual, Dário Moura Vicente critica a limitação imposta pela interpretação do TJUE de que "matéria contratual" não abranja matéria sem "compromisso livremente assumido", o que excluiria da apreciação da corte com jurisdição para a "matéria contratual", por exemplo, discussões relativas à indenização pela ruptura injustificada das negociações. Para o autor português, a mesma corte deveria ter jurisdição para condenar o réu pelos danos emergentes da violação das obrigações no contrato de licença ou de cessão. Ilustra-o com a situação em que o licenciado excede os limites da utilização autorizada no contrato. Não faria sentido não permitir que "as pretensões delituais" não fossem objeto da ação proposta com fundamento no art. 7(1).[711]

4.1.6 A localização do ato infrator

Quanto aos litígios envolvendo infração de patente, vale observar que o art. 7(2) do Regulamento 1215/2012 prevê que, em matéria extracontratual, o réu pode ser demandado nas cortes do lugar onde ocorreu ou poderá ocorrer o fato danoso. Por vezes, contudo, a localização da infração não será facilmente identificada. O problema da localização do ato infrator nas atividades *online* são cada vez mais frequentes, pois muitas vezes não se sabe a localização do autor, do servidor de *upload* ou *download*, da pessoa receptora, do objetivo da atividade ou de

---

[709] TJUE, *Falco Privatstiftung and Rabitsch*, Processo C-533/07, Quarta Seção, j. 23/04/2009, Disponível em: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77990&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=369732, acesso em 12/08/2022.

[710] Hörnle, *Internet Jurisdiction Law and Practice*, 280.

[711] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2ª ed (São Paulo: Almedina, 2020), 454 ("Essa solução teria, além disso, a vantagem de promover um certo paralelismo entre o tribunal competente e a lei aplicável, na medida em que se admitisse nestes casos, nos termos da conexão acessória que preconizámos acima, que esta fosse também a lei do contrato").

onde se faz o *upload* ou o *download*[712]. Embora uma menor parte dos atos ilícitos *online* sejam infrações de patentes, ainda assim elas ocorrem e têm suscitado reflexões[713]. No processo C-441/13, um caso de violação de direito do autor pela colocação de fotografias na internet, o Tribunal de Justiça afirmou que o "lugar onde ocorreu ou poderá ocorrer o facto danoso" se refere "simultaneamente ao lugar da materialização do dano e ao lugar do evento causal que está na origem desse dano, de modo que o requerido pode ser demandado, à escolha do requerente, perante o tribunal de um outro ou outro desses dois lugares"[714]. O TJUE também julgou caso de infração de marca na internet no processo C-523/2010, decidindo que o autor da ação pode ajuizá-la tanto perante os órgãos jurisdicionais do Estado de registro da marca quanto no Estado do lugar da sede do anunciante que utilizou indevidamente a marca[715].

Permitindo o ajuizamento em múltiplos lugares, a Suprema Corte do Canadá já decidiu que a infração no ciberespaço poderia ser considerada tanto no lugar do *upload* quanto no do *download*[716]. O *Bundesgerichtshof* considerou que a violação de uma marca na internet por um hotel dinamarquês se dirigia também a alemães (publicidade nesse idioma), julgando competentes as cortes alemães[717]. Indo além, o STJ, em caso de uso indevido da imagem de brasileira no exterior, afirmou a jurisdição das cortes brasileiras, pois a autora era domiciliada no Brasil e o acesso onde a informação veiculada foi no Brasil"[718]. Por outro lado, é possível

---

[712] Annabelle Bennett e Sam Granata, "When Private International Law Meets Intellectual Property Law: A Guide or Judges", 2019, 39.

[713] *E.g.*, Daniel Harris Brean, "Patent Enforcement in Cyberterritories", *Cardozo Law Review* 40 (2019): 2549–96.

[714] TJUE, *Hejduk c. EnergieAgentur.NRW GmbH*, Processo C-441/13, Quarta Seção, j. 22/01/ 2015, Disponível em: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161611&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1569138. Acesso em 08/04/2022.

[715] TJUE, *Wintersteiger AG c. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, Processo C-523/2010, Primeira Seção, j. 19/04/2012, Disponível em: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121744&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3588972.

[716] Annabelle Bennett e Sam Granata, "When Private International Law Meets Intellectual Property Law: A Guide or Judges", 2019, 40.

[717] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 414.

[718] STJ, *World Company Dance c. Patrícia Chélida de Lima Santos*, REsp nº 1.168.547-RJ, Rel. Min. Luis elipe Salomão, j. 11/05/2010. Aqui não se tratava de discussão de propriedade intelectual (pelo menos o acórdão não registra haver disputa sobre direitos autorais nas fotografias), mas de uso indevido de imagem. No caso, o contrato de prestação de serviços de que resultou o uso indevido das imagens continha cláusula de eleição de foro na Espanha, porém o STJ entendeu que a causa não versava sobre o contrato, mas sobre questão autônoma: o uso indevido da imagem da autora ("um 'posterius' em relação ao contrato de prestação de serviços"). É interessante

que uma corte não considere que a mera acessibilidade seja fundamento para o exercício da jurisdição[719].

4.1.7 *Soft law*

Vale observar também as regras no *soft law*. A regra geral disposta nas Diretrizes da *International Law Association* define que, a menos que disposto de forma diferente nas diretrizes, "o réu deve estar sujeito à jurisdição das cortes do Estado em que ele ou ela é residente habitualmente. A jurisdição das cortes deve ser territorialmente ilimitada"[720]. Embora a parte inicial seja o fundamento clássico a justificar a jurisdição das cortes de uma país, e nesse sentido está em sintonia com o art. 21, inc. I, do CPC, a frase final, conforme esclarecido nos comentários ao item, busca permitir que um demandante proponha uma ação com fundamento na infração de uma patente protegida no Estado do foro ou em outro Estado. Com efeito, essa regra (de *soft law*) "não permite que cortes declinem sua jurisdição meramente em razão de que ela se relacione a direitos de propriedade intelectual estrangeiros (...). Consequentemente, o escopo territorial do objeto da disputa é determinado pelos pedidos do demandante na petição inicial."[721]

Com efeito, a eficácia exclusivamente territorial do direito de patente, pela regra proposta, não é absoluta. A jurisdição da corte não se identifica com o território estatal, pois pode alcançar uma patente concedida em outro Estado; tampouco se identificam os direitos oriundos da patente, cujos efeitos podem se fazer sentir no Estado adjudicante.

Adiante, para as disputas que versem sobre licenciamento ou cessão de patentes, as Diretrizes da *ILA* definem que as cortes do Estado para o qual a licença ou a cessão são

---

observar que a Quarta Turma do STJ, no caso, expressou o entendimento de que a existência de cláusula de eleição de foro não "impede que a ação seja proposta no Brasil, ainda que se trate de competência concorrente", invocando precedente que observou que, embora "válida a eleição de um foro estrangeiro, permanece a concorrência, isto é, a autoridade brasileira não está impedida de apreciar a matéria" (p. 15, item 9). Seguindo também essa linha, mais recentemente, a Terceira Turma do STJ julgou causa versando sobre ato ilícito praticado na internet, decidindo que, "quando a alegada atividade ilícita tiver sido praticada pela internet, independentemente do foro previsto no contrato de prestação de serviço, ainda que no exterior, é competente a autoridade judiciária brasileira caso acionada para dirimir o conflito, pois aqui tem domicílio a autora e é o local onde houve acesso ao sítio eletrônico e onde a informação foi veiculada, interpretando-se como ato praticado no Brasil" (STJ, REsp n. 1.776.418-SP, Min. Nancy Andrighi, DJe 19/11/2020). Com efeito, a jurisprudência brasileira mostra que o local do acesso é fator relevante para fixação da jurisdição em casos de ilícitos na internet.

[719] Marketa Trimble comenta que cortes em diferentes países e mesmo cortes diferentes em um mesmo país podem localizar o mesmo ato ou circunstância de diferentes localidades (Marketa Trimble, "The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies", *Lewis & Clark Law Review*, Scholarly Works, 23, nº 2 (2019): 508).

[720] Joost Bloom et al., "Kyoto Guidelines: Jurisdiction", *JIPITEC*, nº 12 (2021): 13.

[721] *Id.*, 14.

empreendidas têm jurisdição para essas disputas. E acresce que a jurisdição da corte deve ser, aqui, limitada territorialmente ao Estado no qual a corte está situada. Trata-se de fundamento alternativo, em matéria de contratos, pelo qual o demandante pode optar propor demanda relativa a licença ou cessão de direitos de propriedade intelectual perante as cortes onde a licença é concedida ou o direito é transmitido. A competência das cortes é para "decidir todas as disputas oriundas do contrato, *e.g.* sobre a obrigação de conceder uma licença ou transmitir um direito de propriedade intelectual, sobre a obrigação de pagar uma taxa de licença ou remuneração ou indenização por inadimplemento contratual", a menos que haja cláusula de escolha de jurisdição[722].

Vale observar que a hipótese do inc. II do art. 21 do CPC (local do cumprimento da obrigação) é tida como irrelevante pelos autores do guia da *ILA*, que deliberadamente evitou usá-la como elemento de conexão. Segundo seus autores, porque a determinação do local do cumprimento da obrigação costuma causar dificuldades[723].

A proposta da *ILA* de que a jurisdição da corte deve ser territorialmente limitada quando esta for exercida com fundamento de que uma patente foi licenciada ou cedida naquele Estado resulta em que a corte não poderia apreciar questões de *royalties* relativos a um acordo global de licença com esse fundamento. Isso seria possível apenas no foro do domicílio do réu, conforme o item anterior[724].

As diretrizes da ILA incluem item relacionado à infração, definindo que uma pessoa pode ser acionada:

> a) Nas cortes dos Estados onde o alegado infrator agiu para iniciar ou continuar a alegada infração; a jurisdição das cortes para concessão de medidas relacionadas a esses atos deve ser territorialmente ilimitada; ou
>
> b) Nas cortes dos Estados onde a infração possa ter causado um dano substancial, a menos que não se pudesse antecipar que o dano poderia ser causado ali; a jurisdição das cortes deve ser territorialmente limitada ao Estado no qual a corte está situada.[725]

Conforme os comentários ao item, a autoridade da corte na alínea "a" estende-se à concessão de medidas referentes a todos os prejuízos causados pelos atos do réu advindos do interior do Estado. Assim, a corte do local de onde o dano emana pode conceder uma tutela global (indenizatória e inibitória). Os termos iniciar e continuar incluem atividades

---

[722] *Id.*, 15.

[723] *Id.*, 15–16.

[724] *Id.*, 16.

[725] *Id.*, 16.

substanciais: operar e controlar o conteúdo de uma página na internet; operar a impressão, a transmissão, a fabricação ou uma planta de distribuição.[726]

A ideia aqui é evitar a repetição do litígio em diferentes Estados, com grande desperdício de tempo e de recursos. Além disso, a repartição da disputa pode levar a resultados inconsistentes e inconciliáveis, em que a indenização global pode ser excessiva ou insuficiente para compensar os prejuízos – resultados que um sistema adequado visaria evitar, para assegurar, de um lado, que a infração dos direitos de propriedade intelectual não "valha a pena"; nem que, de outro, o sistema seja usado de forma abusiva pelos detentores dos direitos.[727]

Para justificar esse fundamento de exercício de jurisdição, os autores afirmam o seguinte: "o Estado do foro será suficientemente relacionado ao objeto do litígio, previsível e ligado ao réu para cumprir a política doméstica subjacente às limitações nacionais da autoridade jurisdicional.[728]" Vale acrescer, por fim, que a corte poderá aplicar a lei de outros Estados para definir o *quantum debeatur*[729].

4.2 Casos e questões polêmicas

Marketa Trimble observou um fenômeno que denominou discrepância territorial, que se manifestaria em disputas patentárias, quando o pedido em uma ação judicial tem um escopo territorial diferente da tutela concedida pelo órgão jurisdicional. A autora distingue esse fenômeno do das tutelas transfronteiriças (*cross-border remedies*), pois nestas nem sempre há a discrepância notada, ainda que seus efeitos superem o território do Estado da corte que

---

[726] *Id.*, 17.

[727] *Id.*, 17.

[728] *Id.*, 17.

[729] Vale trazer tradução de exemplo genérico de aplicação da proposta: "A, domiciliado no Estado X, cria e opera uma instalação e página na internet no Estado Z que permite A distribuir globalmente materiais protegidos. B, um criador no Estado Z, reivindica que A é responsável pelo uso não autorizado da criação intelectual de B no mundo. A pode propor uma ação em Z pelos danos causados no mundo todo pela operação em Z. É frequentemente desejável localizar as instalações da internet em locais específicos, como onde o resfriamento natural reduza gastos ou próximo de onde usuários específicos estão localizados. A localização da atividade volitiva de iniciar ou continuar a infração provê uma base para o poder territorial ilimitado de compensar o detentor do direito pela infração causada por esses atos e para impedir distribuições não autorizadas adicionais. No entanto, se o réu não puder ter sabido a localização do servidor, então o local do servidor não qualificaria sob a Diretriz 5(a)". *Id.*, 17.

concedeu a ordem. Por outro lado, a identidade entre os escopos territoriais dos pedidos e das tutelas ocorre quando:

> (1) as tutelas surgem de pedidos que foram baseados nas leis de um país ou países diferentes, ou em acréscimo de, das leis do país do foro e as tutelas cobrem o território da jurisdição para legislar [*prescriptive jurisdiction*] do outro país ou países (possivelmente em acréscimo ao território do foro); ou (2) as tutelas surgem de pedidos que foram baseados em leis do país do foro que se aplicam extraterritorialmente (fora do país do foro) e o escopo das tutelas corresponde ao escopo extraterritorial dessas leis[730].

O fenômeno, portanto, ocorre quando há discrepância entre os escopos territoriais dos pedidos e da tutela. No caso *Equustek Solutions Inc., c. Google Inc.*, as cortes canadenses e dos EUA discordaram quanto ao escopo territorial de uma tutela judicial referente à atividade de uma terceira parte estrangeira na internet, em razão do escopo territorial dos pedidos na ação relacionados a uma infração. A corte canadense deferiu a tutela pretendida, a corte americana declarou a decisão canadense inexequível nos EUA, e a corte canadense se recusou a alterar a ordem. Conforme apontado por Tremble, o caso ilustra que, sem um órgão jurisdicional com a palavra final sobre a questão, cria-se um jogo de pingue-pongue entre as cortes de diferentes países e reduz-se a segurança jurídica em litígios transnacionais[731].

Outros casos polêmicos envolvendo patentes evidenciam as dificuldades. No caso *Litecubes, LLC c. Northern Light Products, Inc.*[732], o réu era uma empresa canadense que vendia para clientes nos EUA um produto que infringia a patente americana do autor referente "a item de novidade iluminável adaptável de alta eficiência que pode ser colocado em bebidas"[733]. O réu argumentou que seus atos deveriam ser considerados como ocorridos no Canadá, porque foi desse país que ele enviara os produtos infratores para os EUA. O autor contra-argumentou que o lugar da infração era os EUA, porque foi de lá que os consumidores compraram os produtos do réu e para onde os produtos foram embarcados. O *Federal Circuit* considerou tanto o lugar do vendedor quanto da entrega como os lugares da venda para o propósito de localizar a infração pela venda[734] e rejeitou a abordagem de que a localização

---

[730] Marketa Trimble, "The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies", 2019, 504.

[731] *Id.*, 505.

[732] Litecubes, LLC c. Northern Light Products, Inc, 523 .3d 1353, 2006-1646 (ed. Cir. 2008).

[733] Marketa Trimble, "Cross-Border Injunctions in U.S. Patent Cases and Their Enforcement Abroad", *Marquette Intellectual Property Law Review*, Emerging Scholars Series, 13, nº 2 (2009): 342.

[734] Segundo o 35 U.S. Code, §271, quem quer que sem autorização faça, use, oferte a venda ou venda qualquer invento patenteado nos EUA ou importa para os EUA qualquer invento patenteado durante o prazo de vigência da patente infringe a patente.

devesse levar um ponto individual, no qual algum ato jurídico relevante ocorreu[735]. Assim, se o lugar dos efeitos do ato também deve ser considerado para localizar o ato da infração, isso significa que podem existir diversos locais de infração; logo cortes de diversos Estados têm jurisdição para apreciar o caso.

Tal como a lei americana, a lei brasileira de propriedade industrial confere ao titular de patente o direito de impedir terceiro de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto de patente e processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (art. 42 da Lei n. 9.279/96). Ainda, com relação aos crimes contra as patentes, os arts. 183 e 184 acrescem aos verbos indicados acima os de exportar, expor, ter em estoque, ocultar ou de receber. O §1 do art. 42 define a hipótese de infração indireta[736], e o art. 185[737] define como crime o ato de fornecer componente patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, induzindo-se a exploração do invento.

A doutrina já questionou qual o alcance dos direitos de patente sobre atos praticados fora do Brasil na hipótese de infração indireta:

> Ainda outra questão diz respeito aos atos praticados fora do País, os quais podem ser considerados como atos de contribuição à exploração de invento patenteado no Brasil por alguém não tendo o consentimento do titular. Embora os direitos de patente tenham efeitos estritamente territoriais, alguns efeitos poderiam, efetivamente, alcançar terceiros que praticassem atos fora do território nacional, quando esses atos resultassem na prática de outros atos no País, os quais resultassem na exploração não autorizada do invento patenteado. Esse parece ser o caso se alguém fora do Brasil contribuir para que terceiros explorem uma invenção que é objeto de patente brasileira ou os induzir à prática de atos de infração.[738]

Os autores acrescentam interessante observação:

> Embora não previsto expressamente como na legislação norte-americana, na direção oposta àquela dos comentários precedentes, o §1º do artigo 42 parece também atribuir ao titular o direito de impedir alguém no Brasil de contribuir para que terceiro explore, fora do País, a invenção aqui patenteada, uma vez que, mais uma vez, tal parágrafo não se restringe à prática de atos de *infração* da patente brasileira – o que não ocorreria fora do País – mas sim focaliza a questão na prática de atos de exploração (fabricar, usar, vender etc.) da invenção.[739]

---

[735] Marketa Trimble, "The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies", 2019, 509.

[736] "Art. 42 (...) § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo" (BRASIL, "Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996", 1996, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm).

[737] "Art. 185. ornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente" (*Id.*).

[738] Ivan B. Ahlert e Eduardo B. Camara, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, 63.

[739] *Id.*, 64. Entende-se que os autores fazem alusão ao §271(f) do USC 35.

No caso *FIFA*[740], já mencionado, o titular da patente buscara, com fundamento em patente brasileira, uma ordem com efeitos em outros países – um exemplo, aliás, de discrepância territorial entre pedido e tutela pretendida. O STJ rejeitou a pretensão limitando a jurisdição brasileira à patente brasileira, embora não necessariamente atos praticados no exterior sejam fora do alcance jurisdicional nacional – ao menos, não apenas por não corresponderem a violação de patente nacional.

Com relação aos atos de infração de patentes europeias, como a legislação a ser consultada em uma dada situação é o direito nacional do Estado parte, a extensão dos direitos decorrentes da patente deve seguir a definição legal segundo aquele ordenamento jurídico. Em algumas leis, é estabelecido o direito de excluir terceiros de "putting on the market" produto ou processo objeto de patente, ao passo que outros Estados utilizam a expressão mais restrita de vender ("sell")[741].

Interessante notar que vendedores estrangeiros os quais, fora do país, tomaram medidas para transportar produtos para consumidores em Estados onde havia patente foram condenados pela prática de "putting on the market" produto objeto de patente[742]. Por outro lado, as cortes de Estados que definem a violação pela prática da *venda*, como no *UK Patents Act 1977*, assumem posição diferente, de não haver violação se a venda é realizada no exterior[743].

As cortes de alguns países europeus evoluíram a sua jurisprudência para conceder tutelas transfronteiriças. A tendência iniciou-se em 1989, nos Países Baixos, no julgamento pela Suprema Corte do país de um caso de marcas, no qual considerou apropriado para as cortes

---

[740] édération Internationale de ootball Association (I A) c. Spuni Comércio de Produtos Esportivos e Marketing Ltda, STJ, REsp 1.888.053/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 13/04/2021.

[741] Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, 2016.

[742] *Id*., 489 (apontando os seguinte casos: "Probel v Parke Davis, Supreme Court of the Netherlands, [1964] NJ 1372, No 494, referenced in Bucknell 2011 p. 1023-1024 [holding that "putting on the market" means actually making the product available to a third party in the Netherlands and finding that a Belgian seller had infringed a Dutch patent by dispatching infringing goods to customers in the Netherlands by transport that he had arranged]; Organon v ARS II, Supreme Court of the Netherlands, [1995] NJ 1996/463, BIE 1997/41, referenced in Bucknell 2011 p. 1023-1024 [holding that "putting on the market" does not require the transfer of title]; Novartis v Johnson & Johnson, Paris Court of Appeal, Div. 5, ch 1, 27 October 2010 [holding foreign companies who organised deliveries and invoiced the customers for the goods liable for "importing" and "putting on the market" in rance]; Water Corp. v Agilent Technologies Deutschland, Paris Court of Appeal, Div. 5, ch 1, 5 October 2011 [affirming that U.S. corporation took part in the act of importing goods into rance by supplying its rench subsidiary regardless of the fact that the goods were shipped via the Netherlands, and concluded that these facts characterised an offer for sale and an importation of the goods into rance by the U.S. corporation]").

[743] *Id.*, 490.

neerlandesas a concessão de uma tutela transfronteiriça[744]. Posteriormente, foram concedidas tutelas transfronteiriças no âmbito de um procedimento mais célere denominado *kort geding*, o que tornou as cortes do país extremamente atrativas para disputas patentárias. No caso *ARS c. Organon*, a Corte de Apelações da Haia proibiu, em 1994, a infração das patentes do autor não apenas nos Países Baixos, mas também em Alemanha, França, Liechtenstein, Luxemburgo, Áustria, Reino Unido, Suíça e Suécia[745]. A tutela provisória era acompanhada de uma multa por infração e era executável nos Países Baixos ou em qualquer país em que a autora era titular da patente, mesmo que os outros seis países não conferissem o direito a medida provisória[746].

Outro ato que também configura violação – independentemente do uso do invento – é o de oferta à venda. A localização da prática desse ato pode levantar questionamentos quanto à configuração de infração. Dois tipos de situação podem ocorrer.

Primeira: uma oferta oriunda de Estado estrangeiro direcionada a um potencial comprador em Estado onde há patente: por exemplo, com envio de carta com oferta de venda, o ato de oferta pode ser compreendido como realizado no Estado de destino. Nesse sentido, diversas cortes nacionais na Europa têm considerado ofertas na internet como localizadas no território do Estado para o qual a oferta é dirigida[747][748].

Segunda: uma oferta transmitida e recebida fora do Estado de proteção da patente para a venda de produto patenteado que é consumada. A Suprema Corte da Áustria não considerou haver infração pelo ato de oferta de produto na Alemanha e na Turquia, apesar de posteriormente ter sido introduzido no mercado austríaco por um importador[749].

No caso dos EUA, se a oferta contemplar a entrega de um produto patenteado no seu território, ainda que o ato de oferta ocorra totalmente no exterior, o ato é considerado como

---

[744] Graeme Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 744 (apontando que as cortes dos Países Baixos interpretaram os dispositivos nos arts. 16(4), que previa jurisdição exclusiva para certos aspectos nos litígios sobre patentes – sua validade –, no art. 6(1), conferindo jurisdição no domicílio de qualquer dos réus, como permitindo o exercício de jurisdição transfronteiriça em relação aos pedidos fundados na infração do título).

[745] Marketa Trimble, "Cross-Border Injunctions in U.S. Patent Cases and Their Enforcement Abroad", 357–63.

[746] Gretchen Ann Bender, "Clash of the Titans: The Territoriality of Patent Law vs. The European Union", 69.

[747] Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, 2016, 491.

[748] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 299 (expressando a visão de que é necessário haver uma "conexão suficiente do ponto de vista económico entre a informação em causa e o país para cujo território a proteção é reclamada", para que a "violação possa ser tida como praticada em certo país", rejeitando a "simples acessibilidade" como critério).

[749] Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, 2016, 492.

localizado nos EUA, uma vez que o direito daquele país dá mais relevo aos efeitos sobre os direitos do titular da patente do que ao ato de contratação ou oferta em si[750].

Embora na prática das cortes nacionais europeias seja comum verificar-se a concessão de medidas que acabam se voltando à conduta da parte ré fora do território do Estado, as decisões são redigidas de modo a terem a aparência de circunscreverem-se ao território do Estado do foro[751]. Já nos EUA, há medidas formuladas expressamente para impedir determinada conduta infratora fora do território do país. Em um caso, uma corte distrital proibiu que a parte ré produzisse na Alemanha máquinas para uso nos EUA e determinou, ainda, que incluísse no material promocional do produto a informação de que não estaria disponível para venda, uso ou entrega nos EUA[752].

Hipótese no sentido inverso pode também suscitar pedidos envolvendo um elemento extraterritorial, embora com menos chances de êxito. Seria o caso de o produto acusado estar no território do Estado do foro, não ser nele patenteado, mas estar protegido por patente em outro Estado. No Brasil, a exportação de produto fabricado em violação à patente de invenção é crime, a teor do art. 184 da LPI. Mas trata-se, a princípio, de exportação em infração de uma patente nacional (*i.e.*, no foro), o que eliminaria a infração no território do foro se não existir ali patente[753]. Nos EUA, a seção 271(f) da lei patentária prevê a infração pelo fornecimento de componentes para montagem no exterior, que é considerada como garantindo proteção extraterritorial da patente nacional (*i.e.*, no foro)[754].

Nesse sentido, coloca-se a questão sobre se a produção de componentes não patenteados (todos ou daqueles essenciais) em um território para montagem no exterior é um ato infrator de patente a título de fabricação de produto patenteado. Lydia Lundstedt informa que a posição dentre os Estados da União Europeia não é uníssona nesse ponto[755]. Nos EUA, o ato não é

---

[750] *Id.*, 499 (referindo-se, *e.g.*, a *Biometrics, L.L.C. c. New Womyn, Inc*).

[751] *Id.*, 493.

[752] *Id.*, 499 (referindo-se ao caso *Spindelfabrik Suessen-Schurr c. Schubert & Salzer Maschinenfabrik Aktiengesellschaft*, 903 .2d 1568, 1577-78 (ed. Cir. 1990)).

[753] V. comentário de Ahlert e Camara Junior transcrito acima sobre o art. 42, §1º, da LPI.

[754] Timothy Holbrook, "What Counts as Extraterritorial in Patent Law?", 312 (observando que "Congress […] has expressly afforded extraterritorial protection under §271 for various forms of exports as well as under certain imports and sales"; e que "Perhaps because this provision helps U.S. patent owner leverage its exclusive rights into foreign markets, it has garnered considerable Supreme Court attention in recent years, with the Court taking three cases since its October 2006 term").

[755] Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, 2016, 508.

considerado infração a título de fabricação; em razão disso, a legislação daquele país foi alterada para modificar esse quadro, de modo que o fornecimento, a partir dos EUA, de componentes para montagem fora do país passasse a ser considerada infração de patente[756].

Em alguns Estados europeus, uma oferta de produto feita no território de um Estado onde há patente configurará infração sob as suas leis, mesmo que a oferta contemple a colocação dos produtos fora desse Estado. Lydia Lundstedt relata caso julgado pela Corte de Apelações da Suécia. Na disputa, uma empresa sueca enviou uma oferta em resposta a uma consulta de empresa finlandesa para a compra de um produto patenteado na Suécia o qual seria entregue da Inglaterra diretamente ao comprador finlandês, sem que o produto jamais ingressasse no território sueco. A empresa foi condenada na Suécia[757].

Vale mencionar, ainda, o caso da apreensão de medicamentos em trânsito para o Brasil pelas autoridades alfandegárias neerlandesas por suspeita de que os produtos violariam patentes nos Países Baixos. A ação das autoridades baseara-se na interpretação pelas cortes do país ao Regulamento europeu sobre aduana de que bens em trânsito em um Estado da União Europeia deveriam ser tratados como se fabricados nele[758]. O TJUE chegou a apreciar outras disputas envolvendo a questão[759] e decidiu que as autoridades alfandegárias de um Estado da União

---

[756] Lydia Lundstedt, 517; Holbrook, "Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages", 1753; Sam ernandes, "Microsoft Corp. v. AT&T: A Welcome Return to Patent Law's Tradition of Territoriality", 83–86 (referindo-se ao acréscimo da seção 271(f) no 35 U.S.C. após a decisão da Suprema Corte em *Deepsouth Packing Co. c. Laitram*, 406 U.S. 518 (1972), no qual o infrator acusado havia fabricado todos os componentes de máquina de descascar camarão patenteada e depois enviou essas partes para fora dos EUA para serem montadas no exterior e, com base na legislação anterior, a Suprema Corte concluiu não haver infração pela fabricação ou pela venda da invenção patenteada nos EUA).

[757] Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, 2016, 510.

[758] UE, "Regulamento (CE) nº 3295/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, que estabelece medidas destinadas a proibir a introdução em livre prática, a exportação, a reexportação e a colocação sob um regime suspensivo das mercadorias de contrafacção e das mercadorias-pirata", L 341 de 30/12/1994 p. 0008-0013 §, acessado 31 de maio de 2022, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994R3295&from=EN; UE, "Regulamento (CE) n.° 1383/2003 do Conselho, de 22 de Julho de 2003, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual e a medidas contra mercadorias que violem esses direitos", L 196 de 02/08/2003 p. 0007 - 0014 §, acessado 31 de maio de 2022, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1383&from=PT.

[759] TJUE, *Philips c. Lucheng Meijing Industrial Company Ltd e outras;* e *Nokia c. Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs*, Processos C-446/09 e C-495/09, Primeira Seção, j. 01/12/2011:
"80. Em face do exposto, proponho que se responda à pergunta formulada pelo Rechtbank que o artigo 6.°, n.° 2, alínea b), do Regulamento n.° 3295/94 não pode ser interpretado no sentido de que o órgão (neste caso, jurisdicional) do Estado-Membro ao qual, nos termos do artigo 7.° do referido regulamento, recorreu o titular de um direito de propriedade intelectual, possa ignorar o estatuto de depósito temporário ou de trânsito das mercadorias em questão, nem, por conseguinte, no sentido de que lhe seja possível utilizar uma ficção segundo a qual as referidas mercadorias foram produzidas no próprio Estado-Membro para efeitos de, aplicando a legislação do referido Estado, decidir se violam ou não o direito de propriedade intelectual em causa".

Europeia só poderiam agir sob o citado Regulamento, se houvesse indícios de violação ao direito europeu ou nacional, destacando que a configuração de infração não poderia se basear na ficção de que os produtos foram fabricados no território do Estado em questão[760].

Além da aferição do local da infração em casos de transporte para venda, fornecimento de componentes e de oferta à venda, uma questão prática de extrema importância refere-se à determinação do local do uso de invenção que compreenda a realização de etapas distribuídas em diferentes Estados.

No caso *NTP c. Research in Motion*, o *Federal Circuit* julgou, em 2005, disputa que envolvia um sistema de acesso móvel a correio eletrônico, em que uma das etapas do sistema era realizada fora dos EUA. As patentes em questão reivindicavam produto e processo, e a conclusão do tribunal de apelações deu destaque a essas diferenças. No caso, tratava-se de saber se o sistema no produto Blackberry® infringia uma patente nos EUA, ainda que parte do sistema (a retransmissão) estava no Canadá[761].

Com relação ao sistema em si, o órgão julgador rejeitou a alegação de que uma das etapas da comunicação era realizada fora dos EUA e por isso não haveria infração nos EUA. Entendeu-se que o uso do sistema de comunicação como um todo – que consistia de diferentes etapas – ocorria nos EUA, já que os consumidores da empresa enviavam e recebiam mensagens manipulando os dispositivos móveis nos EUA. O "critério decisivo na determinação do lugar da infração" foi "o do controlo e uso benéfico" ("*control and beneficial use*") do sistema", que era exercido no território dos EUA, refletindo-se uma "forma atenuada de extraterritorialidade"[762][763]. Contudo, o *Federal Circuit* não verificou a infração das reivindicações de processo, por entender não ser possível realizar a venda de um método, que requer a transferência de algo e, assim, a infração só poderia se dar pelo uso do processo nos EUA:

> Sob a seção 271(a), o conceito de "uso" de um método ou processo patenteado é fundamentalmente diferente do uso de um sistema ou dispositivo patenteado ... Um método ou processo consiste de uma etapa operativa ou mais e, assim, "é bem estabelecido que uma patente para um método ou processo não é infringida a menos

[760] Lydia Lundstedt, *Territoriality in Intellectual Property Law*, 2016, 514.

[761] Timothy Holbrook, "What Counts as Extraterritorial in Patent Law?", 309.

[762] Dário Moura Vicente, *A tutela internacional da propriedade intelectual*, 2020, 300 ("Bem se compreende esta solução: a não ser assim, a violação de patentes seria excessivamente facilitada, pois bastaria ao infrator levar a cabo uma parte da sua conduta fora do território do Estado que as concedeu – o que hoje é particularmente fácil no tocante a sistemas informáticos – para ficar exonerado de toda a responsabilidade").

[763] Graeme Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 735–39 (informando que houve acordo antes do julgamento final).

> que todas as etapas ou estágios do processo reivindicado sejam utilizadas ... Nós assim afirmamos que um processo não pode ser utilizado "dentro" dos Estados Unidos nos termos requeridos pela seção 271(a) a menos que cada uma das etapas seja realizada dentro deste país.[764]

Essa distinção foi criticada por Timothy R. Holbrook, que não considerou persuasivo o raciocínio do *Federal Circuit* para diferenciar a aferição de infração relativamente às reivindicações de produto (do sistema) e de processo (o método)[765]. O autor observou que, em outras áreas do direito patentário americano, como no caso da exaustão de patente, a venda de um processo é reconhecida[766]. Com efeito, o *Federal Circuit* confere uma proteção extraterritorial mais estreita para reivindicações de processo do que para as de produto: se apenas uma das etapas de um processo for implementada fora dos EUA, não há infração de patente americana.

Essa abordagem, denominada por Romandini e Klicznik, de "abordagem dos elementos essenciais"[767], resulta em que a reivindicação de processo ou método não seja considerada infringida nem nos EUA, nem no Canadá (nem em lugar algum), pois as etapas do processo não são implementadas integralmente em nenhum dos dois países[768]. Vejamos dois casos em que cortes europeias adotaram outras abordagens.

---

[764] NTP Inc c. Research in Motion Ltd., 418 .3d 1282, 03-1615 (ed. Cir. 2005), Disponível em: https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1405959.html. Tradução livre do original: "Under section 271(a), the concept of "use" of a patented method or process is fundamentally different from the use of a patented system or device ... A method or process consists of one or more operative steps, and, accordingly, "[i]t is well established that a patent for a method or process is not infringed unless all steps or stages of the claimed process are utilized … We therefore hold that a process cannot be used 'within' the United States as required by section 271(a) unless each of the steps is performed within this country."

[765] Timothy R. Holbrook, "Method Patent Exceptionalism", *Iowa Law Review* 102, nº 3 (março de 2017): 1044 ("Why is the use of the system in the United States based on the user, but not the method, when it is the user who puts the method into operation? There is no apparent reason why the 'control and beneficial use' test could not also apply to method claims. A consistent rule could also be one of strict territoriality: if any part of the system or any step of the method is performed outside of the United States, then there would be no infringement. Regardless of which approach a court were to take – using the beneficial use and control test, or using a strict territorial approach – it is clear that the ederal Circuit created a rule that treats method claims exceptionally with little textual or policy justification").

[766] *Id.*, 1036 (referindo-se ao julgamento da Suprema Corte em *Quanta Computer, Inc. c. LG Electronics, Inc*., 553 U.S. 617 (2008), que considerou que a doutrina da exaustão se aplica a reivindicações de processo).

[767] Roberto Romandini e Alexander Klicznik, "The Territoriality Principle and Transnational Use of Patented Inventions - The Wider Reach of a Unitary Patent and the Role of the CJEU", 531–33.

[768] Ainda assim, o Governo do Canadá argumentou, na qualidade de *amicus curiae*, que, embora fosse possível dar cumprimento transnacional de patentes em certas circunstâncias, isso só seria possível após uma análise pormenorizada das implicações internacionais de se aplicar a lei dos EUA a atividades ocorridas fora do país. O Governo do Canadá ainda afirmou o seguinte: "The issued panel opinion lacks any acknowledgment or discussion of the effect of, or the effect upon, long-established international understandings and agreements regarding national jurisdiction over intellectual property. Because the decision of the panel was neither explained nor justified in terms of contemporary, internationally-accepted principles of national jurisdiction, the opinion raises questions

Em 2010, a corte de apelações de Düsseldorf julgou um caso que também envolvia uma disputa patentária transfronteiriça, no caso *Prepaid-Karten II*[769]. Tratava-se de patente referente a sistema cliente-servidor, cuja reivindicação relevante era dirigida a um método para processar ligações de telefone pré-pagas. No caso em questão, o réu era uma sociedade irlandesa que operava um servidor localizado na Irlanda. A questão diante da corte era se seria possível estabelecer a infração da patente alemã, mesmo que algumas das etapas do método protegido fossem implementadas fora do território da patente (na Irlanda)[770]. A corte adotou uma "abordagem econômica-prescritiva", segundo a qual uma reivindicação de método é tida por infringida se: (i) as etapas do método implementadas no exterior podem ser atribuídas ao réu operando no território coberto pela patente; (ii) os efeitos econômicos do uso transfronteiriço ocorrem em território coberto pela patente. Com efeito, apesar de somente uma etapa ser implementada na Alemanha, a corte considerou a reivindicação da patente infringida, dado que as etapas realizadas no exterior tinham a intenção de produzir efeitos no mercado doméstico alemão. A corte então localizou o ato na Alemanha, e não no exterior[771].

Uma situação similar esteve presente em um caso julgado, no mesmo ano, pela *High Court*. Tratava-se de uma reivindicação dirigida a um método de operação de um sistema de *gateway* de mensagens, em que o servidor se localizava fora do território coberto pela patente (Canadá). Apenas a etapa de recepção das mensagens ocorria na Inglaterra. O órgão julgador adotou uma abordagem baseada nas reivindicações, pela qual a questão era quem usava o método de acordo com a reivindicação e onde o uso ocorria. Caso a invenção se relacionasse a um método implementado em um servidor e a reivindicação fosse redigida da perspectiva do provedor do serviço, o lugar relevante deveria ser onde o servidor está, e não onde o cliente se localiza. Nesse caso, era o provedor do serviço quem implementava o método reivindicado e controlava a sua execução. Como a reivindicação do método fora redigida do ponto de vista do servidor e o método foi implementado em e por um servidor localizado fora da Inglaterra, a conclusão da corte foi pela não infração. Observe-se, contudo, que, apesar do resultado na corte

---

concerning fundamental principles upon which this international intellectual property system has harmoniously been based for well over a century" (Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 736–38).

[769] Prepaid-Karten II, Oberlandesgericht Düsseldorf, 2 U 51/08, j. 10/12/ 2009.

[770] Roberto Romandini e Alexander Klicznik, "The Territoriality Principle and Transnational Use of Patented Inventions - The Wider Reach of a Unitary Patent and the Role of the CJEU", 528.

[771] *Id.*, 532.

inglesa, a abordagem permite, a princípio, que o detentor da patente ajuíze uma ação no país do servidor (Canadá)[772].

Vale ainda se referir a uma decisão chinesa sobre a mesma temática. No caso *Dee-Meng c. Oriental Boat*[773], a Corte de Propriedade Intelectual da Suprema Corte da China decidiu que, em disputas sobre infração de patentes de tecnologia da informação, se as etapas substanciais ou as consequências da conduta infratora acusada ocorrem na China, a conduta é considerada como ocorrida na China. A localização do servidor do *website* não deve ser o único fator para a determinação do local da ocorrência da infração. Uma corte deve, em geral, rejeitar a defesa de que não há infração apenas com base em que o servidor está fora da China. O raciocínio da decisão foi de que, se o local das atividades acusadas se submetesse somente à localização do servidor, o escopo de proteção seria imensamente restringido, ao passo que os infratores facilmente escapariam da sua responsabilidade, o que, em última instância, anularia a proteção legal às patentes. Assim, verificando que as atividades comerciais do réu ligadas ao *website*, os logins dos clientes para acesso ao *website* e a transmissão e a troca de dados em sua maior parte (quase totalidade) ocorriam na China, a Corte entendeu que o *website* e a China compartilhavam numerosos pontos de conexão em um sentido geográfico e assim concluiu que o esquema técnico deveria ser considerado como implementado dentro da China e que a lei de patentes do país era aplicável.

Em vista das ambiguidades relacionadas à localização do ato, o escopo territorial seja do pedido, seja da tutela é relativo – um aspecto relevante ao se pensar na discrepância territorial observada por Trimble.

Normalmente, em disputas patentárias transfronteiriças, os pedidos nas ações judiciais são limitados territorialmente, em razão de obstáculos jurídicos ou práticos que tornariam um pedido muito amplo geograficamente impraticável ou mesmo insensato. Assim, os próprios autores de ações de patentes tratam de circunscrever os seus pedidos à lei de um ou poucos Estados. Nos EUA, uma importante limitação para se propor uma ação baseada na lei de outros países é de que há jurisdição apenas se o foro da corte puder exercer jurisdição geral (e não

---

[772] Roberto Romandini e Alexander Klicznik, 532–33 (indicando que um exemplo de uma reivindicação redigida da perspectiva do provedor de serviços seria "método para operar um computador servidor").

[773] Relatado pelo juiz da Corte de Propriedade Intelectual da Suprema Corte da China Kong Liming em recente apresentação na conferência "Patents in Telecoms & the Internet of Things", em Londres, nos dias 26 e 27 de maio de 2022.

especial) sobre o réu[774]. Além disso, infrações em diversos países podem compor a causa de pedir de uma ação específica apenas se os pedidos constituírem causas de pedir transitórias (*transitory causes of action*) no foro da corte; ou seja, a lei do foro permite que se proponham ações no foro, mesmo que as causas se fundem no direito de país estrangeiro. A Corte Popular Superior de Guangdong já afirmou que os direitos de patente têm um caráter estritamente territorial e os direitos de patente concedidos de acordo com as leis de um país somente serão protegidos legalmente dentro das fronteiras daquele país[775].

Quanto à validade dos direitos de propriedade industrial, como já anotado, as cortes normalmente se recusam a adjudicar essas questões, mesmo quando surjam como questões preliminares à infração, com base na doutrina do *Act of State*[776]. Por outro lado, a *High Court* já entendeu que não haveria por que afastar a jurisdição das cortes inglesas em caso envolvendo patentes estrangeiras cuja validade não era questionada[777].

Mesmo que superados os obstáculos legais relativos ao exercício da jurisdição, em litígios transfronteiriços, ainda há outros desafios de ordem processual. Os demandantes também podem enfrentar dificuldades para demonstrar a infração. A comprovação da infração pode

---

[774] Marketa Trimble, "The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies", 2019, 512 (referindo-se ao caso Daimler AG c. Bauman, 571 U.S. 117, 122 (2014) e explicando que "Only when a rights owner brings a case in a court of general jurisdiction may the rights owner include claims under the laws of foreign countries").

[775] Patrick E. King, Timothy T. Lau, e Gautam V. Kene, "Navigating the Shoals of Joint Infringement, Indirect Infringement, and Territoriality Doctrines: A Comparative Analysis of Chinese and American Patent Laws", *Comparative Analysis of Chinese and American Patent Infringement Laws* 25, nº 2 (2012): 289 (citando o caso Dongguan Huangjiang Weide Resin Crafts c. Zhuhai City Xiangzhou District Dongqi Electronics, Guangdong High People's Ct. Dec. 15, 2003)).

[776] Voda c. Cordis Corp., 476 .3d 887 (ed. Cir. 2007) ("the act of state doctrine may make the exercise of supplemental jurisdiction over foreign patent infringement claims fundamentally unfair. As "a 'principle of decision binding on federal and state courts alike,'" the act of state doctrine "requires that, in the process of deciding, the acts of foreign sovereigns taken within their own jurisdictions shall be deemed valid." W S Kirkpatrick & Co, Inc v Envtl Tectonics Corp, Int'l, 493 U.S. 400, 406, 409 … (1990) … In this case, none of the parties or amicus curiae have persuaded us that the grant of a patent by a sovereign is not an act of state … Therefore, assuming arguendo that the act of state doctrine applies, the doctrine would prevent our courts from inquiring into the validity of a foreign patent grant and require our courts to adjudicate patent claims regardless of validity or enforceability").
No caso Lucasfilm Limited c. Ainsworth [2011] UKSC 39 (um caso de direitos autorais), a Suprema Corte do Reino Unido afirmou, no item 86, que a doutrina do *Act of State* não foi aplicada pelas cortes inglesas a outros atos que não legislativos e atos de autoridades governamentais (como uma requisição) e não poderia ser considerada como um impedimento para uma ação de infração de direitos de propriedade intelectual, mesmo que a validade da concessão esteja em questão apenas porque a ação compreende o ato decisório de um agente governamental.

[777] Actavis Group H c. Eli Lilly e Company Medis EH c. Eli Lilly e Company, [2012] EWHC 3316 (Pat), 2012 WL 5894516 (referindo-se ao caso *LucasFilm* e questionando-se, no item 92, qual seria a diferença entre o direito autoral e a patente quando não há impugnação a sua validade).

exigir a demonstração da prática de atos em diferentes países, como uma violação na internet. Além disso, pode ser necessário provar o direito estrangeiro, com custos elevados de traduções e de declarações juramentadas. Tudo isso pode dificultar um autor tanto no objetivo de condenação da outra parte quanto na reparação dos danos que sofreu[778].

Todavia, existem demandantes que buscam as cortes de um país para obter tutelas referentes a condutas fora do território da corte. Isso pode gerar algumas dificuldades. Se o réu não tem ativos no país da ordem, a sua execução pode ser prejudicada. É claro, uma forma de contornar esse problema é, existindo uma patente no país do infrator, propor uma ação em seu país. Existem diferentes considerações que um potencial demandante deve observar antes de escolher o foro. Além das já citadas, também é relevante avaliar os tipos de tutelas disponíveis nas cortes do país e a sua jurisprudência sobre o seu emprego, na prática, e o montante concedido. Por exemplo, as indenizações nos EUA tendem a ser mais elevadas[779]. Por outro lado, se a execução de uma condenação de uma corte americana contra um réu estrangeiro for difícil, a maior facilidade de uma execução de uma sentença por corte do país do réu possa persuadir o detentor da patente a propor a ação no país estrangeiro. Uma opção, ainda, se a ação não puder ser proposta em outro país, é ajuizá-la contra uma pessoa jurídica doméstica que participe da infração juntamente com o infrator estrangeiro (por exemplo, um distribuidor). Mesmo que a indenização contra um distribuidor não seja tão elevada, isso já poderá surtir o efeito desejado de impedir futuras infrações.[780]

No caso *Transocean Offshore*, o autor propôs uma ação de infração de uma patente concedida nos EUA pelo ato de ofertar a venda na Noruega. Na análise da discrepância territorial, observa-se que se tratou da aplicação do direito americano, já que a patente ligada à

---

[778] Marketa Trimble, "The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies", 2019, 513. A essas razões que podem levar os demandantes a reduzirem o escopo territorial dos seus pedidos em ações patentárias soma-se o risco de se causar uma percepção negativa na corte, que poderá ver com maus olhos o dever de compreender e julgar uma causa envolvendo direito estrangeiro, além da corte poder pensar que a tutela delimitada ao seu próprio território já é suficiente para satisfazer o titular da patente (*Id.*, p. 514).

[779] A perspectiva europeia em relação a ações patentárias normalmente considera que as cortes alemãs são mais velozes para conceder uma tutela final, as cortes inglesas são detalhistas e técnicas; e as cortes dos EUA são objeto de curiosidade, em razão do mandamento constitucional (Sétima Emenda) de que as questões de fato sejam decididas por um júri leigo. Vale observar que, no painel dos juízes durante a "Patents in Telecoms & the Internet of Things", conferência organizada pelo *UCL Institute of Brand & Innovation Law* em Londres entre os dias 26 e 27 de maio de 2022, participaram juízes da Alemanha, China, EUA e Inglaterra. A fala do juiz americano Rodney Gilstrap (*US District Judge for the Eastern District of Texas*) centrou-se, fundamentalmente, em uma defesa da participação do júri. O juiz alemão Dr. Peter Tochtermann, presidente da Corte Regional de Mannheim, buscou desfazer impressões de que sua corte concederia liminares automáticas. O juiz inglês Colin Birss, da *Court of Appeal*, destacou a velocidade com que uma ação de patentes era resolvida nas cortes de Inglaterra e País de Gales.

[780] Marketa Trimble, "Cross-Border Injunctions in U.S. Patent Cases and Their Enforcement Abroad", 333–34.

conduta do réu fora concedida nos EUA, em relação a um pedido extraterritorial[781]. Não foi necessário ao autor provar o direito estrangeiro[782]. No caso, a corte entendeu que o local contemplado para a venda, não o da oferta, era o relevante para definir se houve infração nos EUA[783].

Marketa Trimble observa que, nos EUA, os demandantes buscam evitar os custos de litigar sob o direito estrangeiro ou de múltiplos países por meio da seguinte estratégia processual:

> (1) não invocar, pedir e/ou provar direito estrangeiro (em países com escolha de lei facultativa) ou (2) alegar infração por meio de atos extraterritoriais sob a lei do foro (na medida em que a lei do foro se aplique a esses atos) ou (3) sugerir uma abordagem de localização que coloque quaisquer atos de infração no interior do território do foro ou que localize atos de infração dentro do escopo da jurisdição para legislar do foro (que pode ser fora do território do foro).[784]

Ainda que muitos demandantes em ações de infração de patente busquem limitar o escopo relacionado aos pedidos de infração pelos motivos assinalados acima, com relação à tutela pretendida, seu objetivo é, ao contrário, o de maximizar o escopo territorial[785]. Com efeito, os demandantes fundam o seu pedido no direito de um país específico (ou de poucos países relevantes), mas pleiteiam uma tutela muitas vezes de alcance global. Marketa Trimble anota que nem sempre esse objetivo é alcançado, mas em alguns casos as cortes concedem tutelas bastante amplas, por vezes extraterritoriais, o que configura uma discrepância entre o pedido e

---

[781] Vale observar que a corte tinha jurisdição geral com base no domicílio do réu, pois a ação foi movida contra a Maersk Contractors USA, Inc. Com efeito, esse não é um caso de discrepância entre o pedido e a tutela, pois o pedido do autor se baseava em lei americana que se aplicava extraterritorialmente, de modo que a tutela, embora extraterritorial, não se distinguia, nesse aspecto, do pedido autoral. Trata-se de um caso apontado por Marketa Trimble em "The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies" (pp. 523-4) como um falso positivo, em que o fenômeno é somente aparente. Outras situações assim são quando a tutela concedida tem uma linguagem vaga que sugere possivelmente aplicação fora do país da adjudicação.

[782] Marketa Trimble, "The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies", 2019, 518.

[783] Timothy Holbrook, "What Counts as Extraterritorial in Patent Law?", 310 (acrescentando que o *Federal Circuit* aplicou o raciocínio para concluir que atos de oferta à venda praticados nos EUA, se voltados a uma venda no exterior, não constituem infração nos EUA).

[784] Marketa Trimble, "The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies", 2019, 518. Tradução do original: "Therefore, plaintiffs tend to take the opportunity to limit applicable law to a single law (and preferably the forum law) by (1) not raising, pleading, and/or proving foreign law (in countries with facultative choice of law), or (2) claiming infringement through extraterritorial acts under forum law (to the extent that the forum law applies to those acts), or (3) suggesting a particular localization approach that places any infringing acts within the forum's territory or localizes infringing acts within the scope of the forum's prescriptive jurisdiction (which might be outside the forum's territory)."

[785] *Id.*, 521.

a tutela[786]. Normalmente, isso ocorre quando a corte conclui que a aplicação efetiva das normas do país só é possível quando a tutela tenha um escopo territorial mais amplo do que o da própria lei[787][788].

Em geral, as cortes deveriam se abster de conceder ordens voltadas a condutas no exterior, em respeito à soberania de outros Estados. Certas ordens podem ser percebidas por outros países como intrusões não razoáveis em seus assuntos internos: por exemplo, no caso *Litecubes* já mencionado, em que uma corte dos EUA proibiu uma empresa canadense de enviar seus produtos *free on board* do Canadá para clientes americanos, afetando a conduta da empresa no Canadá e consequentemente as suas receitas e a contribuição tributária como uma contribuinte canadense[789].

Contudo, não são incomuns ordens com alcance extraterritoriais. No direito inglês, as *freezing injunctions* (conhecidas como *Mareva injunctions*[790]) podem-se dirigir a ativos fora da jurisdição da corte[791]. Nos EUA, apesar de a presunção contrária à extraterritorialidade ser um dos cânones de interpretação aplicado não só à lei patentária mas a todas as leis[792], é reconhecido que o Congresso pode regular condutas fora do território[793] e que as cortes do país podem conceder ordens para fazer cessar ou para realizar atos fora da jurisdição territorial da

---

[786] *Id.*, 522.

[787] *Id.*, 525.

[788] Symeon C. Symeonides, "Material Justice and Conlicts Justice in Choice of Law", em *International Conflict of Laws for the Third Millennium: Essays in Honor of Friedrich K. Juenger* (New York: Transnational Publishers Inc, 2001), 125–40, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=906485.

[789] Marketa Trimble, "Cross-Border Injunctions in U.S. Patent Cases and Their Enforcement Abroad", 346.

[790] Do caso Mareva Compania Naviera SA c. International Bulk Carriers SA (The Mareva) [1980] 1 All E.R. 213. Hoje seção 37 do Senior Courts Act 1981.

[791] *Jowitt's Dictionary of English Law*, s.v. " reezing injunction"; Mick Woodley, *Osborn's Concise Law Dictionary*, 12º ed (London: Sweet & Maxwell, 2013), s.v. " reezing injunction".

[792] Timothy Holbrook, "Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages", 1748 (assinalando que a Suprema Corte afirmou, no caso *Microsoft*, 550 U.S., que a "presumption that United States law governs domestically but does not rule the world applies with particular force in patent law"); Kumar, "Patent Damages Without Borders", 77.

[793] Timothy Holbrook, "What Counts as Extraterritorial in Patent Law?", 293 (explicando que as cortes americanas já há muito adotaram uma presunção contrária à extraterritorialidade que, na falta de uma indicação do Congresso em sentido contrário, se interpreta que o Congresso não tinha a intenção de regular conduta estrangeira); Timothy Holbrook, "Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages", 1752–60 (explicando que a Suprema Corte dos EUA revigorou a presunção em julgados recentes, incluindo o caso de patentes Microsoft c. AT&T, relativo ao §271(f) da lei patentária americana).

corte, desde que ajam *in personam* – e mesmo que não haja infração de patente[794]. Assim, apesar dos limites territoriais como regra geral na lei patentária dos EUA[795], o direito patentário do país não segue, desde há muito, uma territorialidade estrita[796].

No caso *Spindelfabrik Suessen-Schurr*, já mencionado, o *Federal Circuit* confirmou ordem da corte inferior que proibira o réu de produzir máquinas para uso nos EUA e destinadas para entrega no país: a ordem foi extraterritorial (seu escopo territorial incluía a Alemanha), ao passo que o pedido se fundamentou somente em atos realizados nos EUA – outro caso ainda de discrepância territorial[797]. No caso *O2 Micro Int'l c. Beyond Innovation*, a corte americana ordenou que os réus etiquetassem seus produtos com os dizeres "*Not for Sale in, Use in, or importation into the United States*", em razão da infração de patentes do autor referentes a conversores DC-AC adaptativos de alta eficiência. Como se vê, as cortes americanas julgam-se com o poder de determinar a conduta de réus estrangeiros fora dos EUA[798]. Outra ordem similar foi proferida no caso *Danmark c. CMI US, Inc.*, em 2016, em que a corte determinou que os réus incluíssem uma cópia da ordem e um aviso por escrito em cada fatura de venda dos produtos e nas caixas em que eram vendidos, independentemente de onde seriam vendidos[799].

Em contraste, vale mencionar a estrita territorialidade assumida em um caso chinês. Em *Dongguan Huangjiang Weide Resin Crafts*[800], a Corte Popular Superior de Guangdong rejeitou os argumentos do autor de que o réu etiquetou em seu produto o número da patente americana

---

[794] Marketa Trimble, "The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies", 2019, 526–27 (afirmando que a "U.S. Court of Appeals for the ederal Circuit confirmed in *Johns Hopkins University v. CellPro, Inc.* that '[a]n injunction […] can reach extraterritorial activities […], even if these activities do not themselves constitute infringement,' as long as the injunction is design to '*prevent infringement* of a United States patent'").

[795] Title 35 U.S.C., §271(a).

[796] Timothy Holbrook, "What Counts as Extraterritorial in Patent Law?", 295.

[797] Marketa Trimble, "The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies", 2019, 527.

[798] *Id.*, 528 (citando O2 Micro Int'l c. Beyond Innovation Tech. Co., No. 2:04-cv-00032-TJW, 2009 WL 2047617 [E.D. Tex Jul. 10, 2009]; e informando que a U.S. Court of Appeals for the ederal Circuit anulou o julgamento do júri bem como a decisão final pela infração e determinou o retorno da ação para a corte distrital para a continuação do processo); Marketa Trimble, "Cross-Border Injunctions in U.S. Patent Cases and Their Enforcement Abroad", 340.

[799] Marketa Trimble, "The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies", 2019, 529 (referindo-se a Asetek Danmark c. CMI USA, Inc., No. 13-cv-00457-JST, 2016 WL 31674 (N.D. Ca. Jan. 4, 2016)).

[800] Dongguan Huangjiang Weide Resin Crafts c. Zhuhai City Xiangzhou District Dongqi Electronics, Guangdong High People's Ct. Dec. 15, 2003).

a ele licenciada com exclusividade no território chinês (assim como a patente chinesa correspondente), por considerar que a patente dos EUA não teria proteção alguma no território chinês[801].

As ordens voltadas à conduta no exterior suscitam reflexões também sobre a sua execução forçada, caso o réu não as cumpra voluntariamente. Com fundamento na cooperação judiciária internacional, a menos que se aplique alguma exceção, a corte requerida (normalmente no lugar do domicílio do réu) deve reconhecer e executar decisões estrangeiras, mesmo que o interesse econômico do seu país seja afetado, como no caso de uma decisão que influa nas receitas e, consequentemente, nos tributos recolhidos de uma empresa local tida por infratora. No país da decisão, o autor pode, assim, requerer o reconhecimento e a execução da decisão diretamente e/ou dar início a algum tipo de procedimento de desobediência na origem (*contempt*) e, então, requerer o reconhecimento e a execução dessa decisão a uma corte no domicílio do réu. Todavia, todo esse percurso (custoso e complicado) pode ser em vão, se a corte local decidir não reconhecer a decisão por considerá-la atentatória à ordem pública internacional ou que não se trata de uma decisão final[802][803]. Ainda, pode enfrentar o argumento do réu de que realizou modificações suficientes no seu produto ou processo (*design-around*), criando-se nova discussão, agora no outro foro, relativa à infração do produto modificado e à desobediência ou não do comando judicial[804]. Ou o argumento de que uma ordem por desobediência ao comando judicial é uma decisão de natureza criminal, que deve seguir um procedimento específico – e mais demorado[805].

O avanço tecnológico, sobretudo no campo das tecnologias de informação e comunicação, cria mais situações em que a proteção extraterritorial de uma patente é pleiteada

---

[801] King, Lau, e Kene, "Navigating the Shoals of Joint Infringement, Indirect Infringement, and Territoriality Doctrines: A Comparative Analysis of Chinese and American Patent Laws", 293–94.

[802] Com relação ao requisito de que a decisão seja final, é possível que o ordenamento jurídico da corte relevante ofereça algum tipo de medida de apoio ao processo no país de origem. Por exemplo, o art. 25 do *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982* permite a *High Court* na Inglaterra, País de Gales ou Irlanda do Norte conceder uma tutela provisória (*interim relief*) no caso de um procedimento ter-se iniciado ou estar em vias de iniciar-se em um Estado parte da Convenção da Haia de 2005 relativo a uma matéria prevista na referida Convenção.

[803] Marketa Trimble, "Cross-Border Injunctions in U.S. Patent Cases and Their Enforcement Abroad", 346–47.

[804] *Id.*, 349–51.

[805] *Id.*, 351–52 (citando decisão da Suprema Corte do Canadá no caso *Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc.*, em que considerou que uma *contempt order* dos EUA tinha uma natureza quase criminal no Canadá).

perante as cortes estatais[806]. Não é, contudo, um fenômeno que começou apenas nos últimos anos. Segundo Holbrook, a primeira disputa do gênero nos EUA, similar ao caso *NTP*, data de 1976 e envolveu um sistema patenteado que era operado em diferentes países. Na ação, intentada contra o governo dos EUA[807], alegava-se que parte do sistema infrator se localizava fora dos EUA (na Noruega), mas que o sistema era controlado dos EUA. A corte concluiu pela infração, enfatizando que o uso do sistema se ligava ao local do controle e do benefício[808].

Também se discute a proteção patentária nos "ciberterritórios" à medida que a tecnologia de impressão 3D (manufatura aditiva) avança. Graças às impressoras 3D, é possível criar e vender produtos físicos na forma de arquivos DAC (desenho assistido por computador[809]), de modo que os consumidores são verdadeiros fabricantes ao imprimi-los. De acordo com a legislação patentária atual, há infração somente quando o produto físico é feito, usado, ofertado à venda ou vendido, o que torna muito difícil obter medidas contra a fonte digital da infração. Todavia, o produto vendido é apenas um arquivo digital. Com efeito, Daniel H. Brean argumentou que haveria uma brecha na proteção patentária. O autor analisou se, da perspectiva do direito patentário americano, haveria infração se os atos de infração ocorrerem em espaços digitais, os quais, ainda que praticados dos EUA, sejam tratados como extraterritoriais – os ciberterritórios[810]. O autor ilustra da seguinte forma:

> [A] criação de um arquivo DAC faz uma representação digital de um produto no ciberterritório. Se esse arquivo é impresso em uma impressora 3D nos EUA, ele cruza

---

[806] Roberto Romandini e Alexander Klicznik, "The Territoriality Principle and Transnational Use of Patented Inventions - The Wider Reach of a Unitary Patent and the Role of the CJEU", 527 (chamando a atenção de que, nas telecomunicações, dificilmente as inovações são implementadas em um único computador, senão em uma rede de computadores, tendo como exemplos os sistemas cliente-servidor ou *peer-to-peer*). No primeiro desses, as aplicações são distribuídas sobre clientes e servidores, o que significa que os provedores de um recurso ou serviço interagem com os usuários do serviço. A comunicação entre servidor e cliente é tipicamente alcançada por meio de uma rede de computadores como a internet. É claro que, nesse cenário, o computador do servidor pode estar localizado em qualquer local desejado e em um país diferente daquele onde os serviços são ofertados aos usuários. No caso dos sistemas *peer-to-peer*, todos os computadores têm o mesmo nível de hierarquia e cada computador em uma rede pode agir tanto como cliente quanto como servidor em relação a qualquer outro computador da rede. Igualmente nesses sistemas os computadores podem estar localizados em qualquer lugar de interesse e em diferentes países. inalmente, os autores explicam que essas situações não se limitam às telecomunicações pois esse grau de conectividade também se encontra em outros domínios tecnológicos.

[807] Alegações de infração contra o governo dos EUA não se fundam na §271(a), mas sim no 28 U.S.C. §1498(a), que consiste, segundo Holbrook (nota 116), em uma renúncia à imunidade soberana e, portanto, é interpretado estritamente (Timothy R. Holbrook, "What Counts as Extraterritorial in Patent Law?", *Boston University Journal of Science and Technology Law* 25 (2019): 308).

[808] *Id.*, 308 (referindo-se ao caso Decca Ltd v. United States, 544, .2d 1070 (Ct. Cl. 1976)).

[809] Contribuidores da Wikipédia, "Desenho assistido por computador," Wikipédia, a enciclopédia livre, https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Desenho_assistido_por_computador&oldid=56345421 (acesso em 13/04/2022).

[810] Daniel Harris Brean, "Patent Enforcement in Cyberterritories".

> a fronteira digital-física e torna-se um objeto físico claramente sob o alcance da lei de patentes dos EUA[811].

Os limites territoriais da proteção patentária não são objeto de legislação detalhada, e essa ambiguidade sobre as fronteiras patentárias permite acomodar as exigências das novas tecnologias[812]. Nos EUA, em particular, a globalização e o aumento de patentes de invenções intangíveis aumentaram o alcance das suas patentes, seja por meio de decisões judiciais[813], seja por alterações legislativas[814]. Brean argumenta que, assim como a globalização tornou as fronteiras geográficas mais finas para as patentes, a impressão 3D está diminuindo as fronteiras patentárias entre o digital e o físico. Ele acredita que os avanços dessa tecnologia vão empurrar para mais longe a proteção patentária tal como a globalização ampliou o escopo geográfico da proteção[815].

O caso *ClearCorrect Operating, LLC c. ITC*[816] envolvia arquivos DAC de corretores dentários que poderiam ser impressos em 3D. Os arquivos foram elaborados e modelados para os dentes de um paciente específico. Concluindo que os arquivos eram artigos infratores, a *International Trade Commission* (ITC) usou o seu poder fiscalizador para impedir a sua transmissão "para os EUA", onde seriam impressos em formato 3D como corretores dentários físicos[817]. O *Federal Circuit*, contudo, rejeitou a interpretação de que o termo "artigos" da lei[818] poderiam ser arquivos digitais[819].

---

[811] *Id.*, 2554.

[812] Elizabeth I. Winston, "Patent Boundaries", 2015, 546.

[813] Em diversos dos casos citados neste capítulo. Por exemplo, no caso *Lexmark*, em que a Suprema Corte dos EUA adotou a exaustão internacional, o que indica, na visão de Brean (p. 2561), como a globalização reduziu a importância da territorialidade da patente. Ou no mencionado caso *NTP*, julgado pelo *Federal Circuit*, que, embora tenha apontado que todas as etapas de um processo devam ser implementadas nos EUA, julgou que o sistema compreendido de diversos componentes poderia ser usado nos EUA, segundo o requisito legal, mesmo que um componente estivesse fora dos EUA.

[814] A introdução do §271(f) em 1984 para criar a infração pelo fornecimento de componentes de uma invenção patenteada em ou dos EUA para montagem no exterior.

[815] Daniel Harris Brean, "Patent Enforcement in Cyberterritories", 2572 (argumentando, contudo, que a proteção patentária nos ciberterritórios poderiam ser desfavoráveis ao desenvolvimento da tecnologia de impressão 3D).

[816] ClearCorrect Operating, LLC c. ITC 810 .3d 1283, 1287 (ed. Circ. 2015).

[817] V. sobre os poderes da ITC sob o §337 do Tariff Act de 1930 (19 U.S.C. §1337): https://www.usitc.gov/intellectual_property/about_section_337.htm. Acesso em 13/04/2022.

[818] V. o texto normativo completo de onde o ITC invocou o poder para agir em relação à transmissão dos arquivos: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/1337. Acesso em 13/04/2022.

[819] Daniel Harris Brean, "Patent Enforcement in Cyberterritories", 2572–73.

Tema polêmico nos casos norte-americanos é o cálculo da indenização, quando há elementos estrangeiros na infração. É interessante observar como as cortes americanas se posicionam em relação à indenização ao titular da patente quando há atos extraterritoriais de infração, ou seja, o dano (também) ocorre fora dos EUA.

No direito patentário americano, a indenização tem natureza compensatória e deve satisfazer adequadamente o autor pela infração em não menos do que um valor de um *royalty* razoável pelo uso da invenção acrescido de juros e custos determinados pela corte. No caso *Rite-Hite Corp. c. Kelley Co.*, o *Federal Circuit* lidou com a questão da indenização pelos lucros cessantes (*profits for lost sales*) de um dispositivo não coberto pela patente litigada. Havia duas formas diferentes de calcular o *quantum*: uma focada na patente, a qual limitaria os lucros cessantes somente às vendas perdidas relativas ao invento patenteado; outra focada na economia do mercado, que permitia incluir lucros de qualquer venda deslocados pelo dispositivo infrator. A segunda abordagem, voltada às consequências reais do ato de infração, foi adotada pela corte[820].

Contudo, o *Federal Circuit* rejeitou posteriormente que o princípio de indenização completa (*full compensation*) seja territorialmente ilimitado, em casos de infração fundados no §271(a). No caso *Power Integrations, Inc c. Fairchild Semiconductor Intern., Inc*., a corte rejeitou uma indenização baseada nas vendas do produto patenteado pelo infrator no mundo todo[821]. No caso, as patentes voltavam-se a invento para aliviar interferências eletromagnéticas e problemas de fluxo de corrente para várias fontes de alimentação. A corte concluiu que a Fairchild infringiu as patentes da Power Integrations, e a conduta da ré impactou as vendas da autora fora do território americano, incluindo uma venda de chips produzidos nos EUA para a Samsung na Coreia do Sul avaliada em mais de US$ 500 milhões. Holbrook observou que as razões para a recusa do *Federal Circuit* em condenar a ré pelos lucros cessantes oriundos dessas vendas não foram inteiramente claras, porém o autor afirma que a decisão não deixa dúvida de

---

[820] Timothy Holbrook, "Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages", 1766–70 (sobre indenização no direito patentário americano em geral, referindo-se ao §284 do 35 U.S.C.). O mesmo autor anota que a Suprema Corte já reconheceu a erosão do preço como uma forma de dano indenizável pela infração de patente, chamando a atenção, contudo, de que essa causa de pedir é pouco utilizada em casos de patente. Holbrook também observa, com relação aos *royalties* razoáveis, que o *Federal Circuit* tem utilizado duas metodologias: um método analítico, que foca nas projeções de lucro do infrator sobre o produto infrator; e uma outra abordagem mais comum de uma negociação hipotética em que a corte imagina uma negociação ocorrendo no primeiro dia da infração. Como há inúmeros fatores do que é razoável, a análise depende das circunstâncias do caso.

[821] Marketa Trimble, "The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies", 2019, 530 (referindo-se ao caso PowerIntegrations, Inc. c. airchild Semiconductor Int'l, Inc., 711 .3d 1348 (ed. Cir. 2013)).

que, mesmo que as vendas perdidas no exterior sejam resultado direto da infração doméstica, o titular da patente não tem direito de ser indenizado por eles[822].

No caso *Carnegie Mellon University c. Marvell Technology Group Ltd.*[823], a ré foi condenada em primeiro grau a pagar *royalties* razoáveis baseados nas vendas globais do invento infringido. A ré havia usado o método patenteado (um método para melhorar a precisão na detecção de dados) nos EUA para vender chips que implementavam o método patenteado para diversos clientes – muitos deles fora dos EUA, e muitos dos chips vendidos foram fabricados fora do país. Todavia, a única razão que os clientes adquiriram os chips era a implementação do método nos EUA, de modo que, assim, havia um ato antecedente de infração nos EUA o qual era tanto uma condição necessária para as vendas no exterior quanto uma consequência razoavelmente previsível dos atos domésticos de infração. Com efeito, foi aplicada abordagem econômica de *Rite-Hite*. Comentando o caso, Holbrook afirma que:

> Não há dúvidas de que o infrator era responsável por quaisquer vendas domésticas ou pela importação dos chips. De fato, parte da engenhosidade da teoria dos danos do detentor da patente foi de que ela, basicamente, criou uma forma de contornar os limites territoriais. Aquelas vendas no exterior sozinhas não gerariam responsabilidade; o detentor da patente não poderia ter proposto a ação nos EUA se apenas as vendas no exterior estivessem em discussão. Contudo, a parte da previsibilidade em *Rite-Hite* torna, possivelmente, essas vendas estrangeiras como dano reconhecível.[824]

Contudo, o *Federal Circuit* reverteu a decisão, rejeitando a indenização por chips fabricados e vendidos fora dos EUA[825]. Para que os danos sejam compensados, um dos atos de infração da lei patentária deve ocorrer domesticamente, mesmo que outros não ocorram nos EUA[826].

Por outro lado, o posicionamento nos EUA é diferente quando a infração se funda no §271(f) (fornecimento de componentes para montagem no exterior), e os lucros no exterior resultam da infração da patente nos EUA com efeitos fora do país.

---

[822] Timothy Holbrook, "Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages", 1770–71.

[823] Carnegie Mellon University c. Marvell Technology Group Ltd., 2014–1492 (ed. Cir. 2015).

[824] Tradução livre de Holbrook, 1772 (apontando que o *Federal Circuit* rejeitou, contudo, o pedido de indenização pelos chips fabricados e vendidos fora dos EUA, com base nos limites territoriais do §271(a)).

[825] Timothy Holbrook, "Method Patent Exceptionalism", março de 2017, 1042 (chamando a atenção de que, para o ederal Circuit, apenas as vendas domésticas deveriam ser compensadas e de que, para a finalidade da indenização, o ederal Circuit entendeu apropriado basear a indenização não no uso, mas nas vendas do produto feito por meio do processo).

[826] Timothy Holbrook, "Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages", 1773.

Em 2018, a Suprema Corte julgou o caso *WesternGeco LLC c. ION Geophysical Corp.*[827], que envolvia uma ação de infração fundada no direito americano contra réu que fornecia componentes fabricados nos EUA que eram adaptados especificamente para a invenção mas montados no exterior. Vale lembrar que esse é um ato de infração previsto especificamente na lei americana como tal[828][829]. A Suprema Corte considerou que o autor tinha direito a lucros cessantes pelas vendas dos produtos que foram montados fora dos EUA com os componentes que o réu forneceu. Como o ato de fornecer os componentes era um ato doméstico, a Suprema Corte considerou que os eventos fora dos EUA não eram essenciais para a infração[830].

Seria interessante saber como a Suprema Corte julgaria, caso houvesse uma ação em curso em algum dos outros países onde houve a venda. A posição da Suprema Corte suscita reflexões sobre o alcance de sua jurisdição e possível impacto na jurisdição (logo, na soberania) de outros Estados. Pode-se também pensar se o direito internacional privado da propriedade intelectual, nesses casos, serviria ao propósito de uma governança adequada: por um lado, a concentração da disputa na corte que julga a infração favorece a celeridade; por outro, as cortes dos outros países podem não reconhecer a decisão extraterritorial (considerando-a exorbitante) – e a indenização pode não ficar na medida dos danos efetivamente sofridos.

Em artigo anterior à decisão e crítico ao acórdão recorrido no caso[831], Timothy R. Holbrook argumentou que os riscos de conflito de leis e de dupla compensação no caso eram baixos, porque o uso da invenção patenteada ocorreu no alto mar. Assim, para o autor, o maior risco seria de uma compensação abaixo da que faria jus o autor.

---

[827] WesternGeco LLC c. ION Geophysical Corp., No. 16–1011 (S. Ct. 2018).

[828] EUA, "Patents", Title 35, United States Code § (1952), §271(f)(2):
"(2)Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer".

[829] Timothy Holbrook, "Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages", 1754 ("The ultimate impact of this provision is to regulate foreign markets for the patent"; "Section 271(f) is solely about using a United States patent to regulate foreign markets").

[830] Marketa Trimble, "The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies", 2019, 532.

[831] Timothy Holbrook, "Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages", 1776.

No caminho oposto, vale chamar atenção para o caso anterior *Microsoft Corp c. AT&T*[832], em que a Suprema Corte dos EUA teria retornado a sua tradição de seguir o princípio da territorialidade das patentes[833]. No caso *Microsoft*, a corte deparou-se com duas questões: se um programa de computador poderia constituir um componente e se a reprodução do programa constituía fornecimento (*supplying*) sob o §271(f). A patente da AT&T cobria um dispositivo para codificar digitalmente e comprimir fala gravada a qual era violada pelo programa da Microsoft quando instalado no computador. A Microsoft enviou o programa para o exterior, onde reproduções foram feitas para instalá-lo em computadores no exterior. A Suprema Corte concluiu que o programa de computador em abstrato não era um componente, embora em forma substantiva pudesse sê-lo (como uma cópia legível pelo computador), e que a reprodução não constituía fornecimento do componente. Para tanto, a Suprema Corte fundou-se expressamente na presunção contra a extraterritorialidade, ainda que o §271(f) seja um dispositivo extraterritorial[834].

A jurisprudência europeia apresenta casos em que as patentes adjudicadas não eram patentes concedidas pelo Estado do foro, mas também patentes de outros países. Apesar das diversas decisões com alcance extraterritorial, pode-se argumentar que a jurisprudência norte-americana não foi tão longe[835]. A concessão centralizada de patentes sob a Convenção de Munique sobre a Patente Europeia (EPC), embora não contenha disposição jurisdicional, pode ser vista como um fator que contribuiu para ordens pan-europeias. Além do já mencionado *ARS c. Organon* nos Países Baixos, as cortes belgas concederam tutelas provisórias com uma cobertura territorial de todos os Estados parte do EPC. Um exemplo é o caso *Altana Pharma*[836], em que a corte distrital de Bruxelas ampliou os efeitos de uma tutela provisória contra réus brasileiros e sul-coreanos para todos os Estados do EPC. Os autores haviam alegado que os réus

---

[832] Microsoft Corp. c. AT&T Corp. (AT&T III), 127 S. Ct. (S. Ct. 2007).

[833] Sam ernandes, "Microsoft Corp. v. AT&T: A Welcome Return to Patent Law's Tradition of Territoriality".

[834] Timothy Holbrook, "Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages", 1754–55.

[835] Cf. Voda c. Cordis Corp., 476 .3d 887 (ed. Cir. 2007). Vale apontar a crítica em Ubertazzi, "Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law", 436 a essa decisão, argumentando que, se a corte tivesse aplicado o princípio do *forum necessitatis*, teria sido possível exercer jurisdição sobre todos os pedidos de infração em relação às patentes estrangeiras.

[836] Altana Pharma, Corte Distrital de Bruxelas, j. 25/03/2005.

infringiram as suas patentes por ofertarem à venda produtos infratores em feiras internacionais[837].

A territorialidade das patentes e os princípios em que se funda a União Europeia parecem ser duas ideias em tensão[838]. Logo no início da história da integração europeia já se falava na necessidade de normas uniformes e coerentes para a execução de decisões em outros Estados parte[839]. A Convenção de Bruxelas de 1968 substituiu o sistema intricado existente de reconhecimento e execução bilateral por um sistema mais célere de reconhecimento e execução automática, com poucas exceções. Diversos dispositivos da Convenção conferiram aos titulares de patentes grande flexibilidade para escolher o foro do litígio, o que resultou segundo a doutrina em maior *forum shopping*[840].

Os dispositivos mais relevantes – e que subsistiram na atual versão no Regulamento 1215/2012 – referem-se a (i) jurisdição geral no Estado do domicílio, não exigindo que a ação seja proposta no local do dano (art. 2); (ii) jurisdição especial sobre ações de responsabilidade civil no lugar onde o dano ocorreu (art. 5); (iii) jurisdição do foro do domicílio de um dos réus, se houver réus de diferentes Estados (art. 6); (iv) liberdade para escolher o foro para requerer tutela provisória (art. 24). Por outro lado, a ampla liberdade é limitada, na medida em que (v) o art. 16(4) confere jurisdição exclusiva às cortes do Estado que concedeu a patente para ações envolvendo a sua validade.

Foi sobre a Convenção de Bruxelas que a jurisprudência das cortes nacionais europeias ampliou o alcance das tutelas disponíveis aos jurisdicionados em disputas de propriedade industrial[841]. Conforme assinalado, a Convenção também criou um sistema ágil de reconhecimento e execução de decisões estrangeiras, porém com a possibilidade de denegação no caso de afronta à ordem pública. Nesse sentido, a nova jurisprudência europeia de tutelas

---

[837] Marketa Trimble, "Cross-Border Injunctions in U.S. Patent Cases and Their Enforcement Abroad", 358.

[838] Gretchen Ann Bender, "Clash of the Titans: The Territoriality of Patent Law vs. The European Union", 49.

[839] *Id.*, 62.

[840] *Id.*, 63–65.

[841] Vale mencionar, conforme explica Dinwoodie, que as cortes dos diferentes países da União Europeia manifestaram visões diferentes e tiveram de se pronunciar, em diferentes tipos de procedimentos, sobre a possibilidade de tutelas provisórias sobre patentes estrangeiras. As cortes inglesas julgaram pedidos de *anti-suit injunctions* contra as decisões oriundas das cortes neerlandesas e, segundo Dinwoodie, rejeitaram esses pedidos. Dinwoodie anota, por fim, que as cortes neerlandesas adotaram *sua sponte* uma postura mais conservadora em relação à jurisdição exclusiva em casos de patente. Ainda, o caso *Roche* do TJUE reduziu o espaço para a aplicação da interpretação das cortes dos Países Baixos (Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 745–47).

territorialmente ampliadas teve de ser testada, quando o presidente da Corte Distrital da Haia concedeu uma medida transfronteiriça para proibir a venda de produtos infratores incluindo o território francês. O infrator apelou às cortes francesas argumentando que a decisão atentava contra a ordem pública francesa; e a *Cour d'Appel* de Paris, em 1994, rejeitou reanalisar o conteúdo da decisão neerlandesa, por entender que as cortes da jurisdição da execução da decisão não são obrigadas a examinar se a decisão estrangeira ela mesma cumpre com a ordem pública da jurisdição da execução, mas apenas se o reconhecimento da decisão estrangeira violaria a ordem pública da jurisdição da execução[842][843].

Vale também comparar a abordagem com alguns casos envolvendo patentes estrangeiras julgados no Japão[844]. Segundo o direito japonês, quando uma ação civil com elementos estrangeiros é ajuizada perante uma corte japonesa, a corte deve, primeiramente, determinar a lei de regência de acordo com as regras de conflito no *Horei*, uma lei de 1898 de direito internacional privado. Ações de infração são reconhecidas como ações de responsabilidade civil, as quais são regidas pelo art. 11 do *Horei*[845]. Caso a aplicação do direito estrangeiro constitua ofensa à ordem pública (*kojo*), a corte pode substituí-la pela lei japonesa.

As cortes japonesas tiveram de lidar com uma patente estrangeira em um caso antigo. Em *Nihon Wireless Communication KK c. Matsushita Electric Industry KK*, o autor era titular de uma patente concedida em Manchukuo em 1937, um Estado que não existia mais à época da ação[846]. Tratava-se de uma patente referente a uma lâmpada multipolar para aparelhos de rádio. A empresa Tokyo Shibaura Electric KK, a antecessora da Toshiba Electric, obteve uma licença para fabricar e distribuir lâmpadas da patente correspondente japonesa. A ré Matsushita adquiriu essas lâmpadas da Tokyo Shibaura e instalou-as em aparelhos de rádio, tendo exportado 195 mil unidades de aparelhos de rádio para Manchukuo entre 1939 e 1943. A titular

---

[842] Gretchen Ann Bender, "Clash of the Titans: The Territoriality of Patent Law vs. The European Union", 70–71.

[843] Benedetta Ubertazzi, "Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law", 380–81 (concluindo que os Estados devem aceitar reconhecer e executar decisões, mesmo que elas enderecem direitos de propriedade intelectual nacionais, dado que a condição é de a decisão não violar a ordem pública e que, para a autora, as regras de jurisdição exclusiva não devem servir de fundamento para recusa).

[844] Teruo Doi, "The Territoriality Principle of Patent Protection and Conflit of Laws: A Review of the Japanese Court Decisions", *Fordham International Law Journal* 26 (2003): 377–95.

[845] Kent Anderson e Yasushiro Okuda, "Horei, Act of the Application of Laws", *Asian-Pacific Law & Policy Journal* 3, nº 1 (2002): 230–42.

[846] Contribuidores da Wikipédia, "Manchukuo," Wikipédia, a enciclopédia livre, https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Manchukuo&oldid=62513693 (acesso em 12/04/2022).

da patente em Manchukuo, Nihon Wireless, ajuizou ação indenizatória perante a corte distrital de Tóquio pedindo a condenação da Matsushita pela infração da sua patente de Manchukuo. A corte rejeitou a ação aplicando o art. 11(2) do *Horei*, por entender que, segundo o princípio da independência das patentes, a patente estrangeira não produzia nenhum efeito no Japão[847].

Um outro caso mais recente julgado pela Suprema Corte também vale ser mencionado. Trata-se do caso *Akira Fujimoto c. KK Newlon*[848]. O autor da ação era detentor de uma patente americana para uma invenção intitulada "aparelho desmodulador de sinal FM", porém ele não tinha uma patente japonesa correspondente para sua invenção. O réu fabricava e vendia para os EUA leitores de cartão que podiam desmodular sinais digitais FM. As vendas nos EUA eram feitas por meio de sua subsidiária Newlon Electronics, Inc. no país e, entre 1986 e 1991, o réu produziu leitores de cartão e os vendia para a subsidiária. Após, o réu começou a fabricar outro tipo de leitores de cartão e fornecê-los para a Newlon Electronics. Fujimoto ajuizou uma ação contra a KK Newlon perante a corte distrital de Tóquio, buscando (i) impedi-la de fabricar os produtos e exportá-los aos EUA e de induzir sua subsidiária a distribuir os produtos no mercado americano; (ii) condenar a KK Newlon a destruir os produtos infratores no seu armazém; e (iii) indenização por danos materiais. Para tanto, alegou que (a) os produtos eram cobertos pela sua patente americana, (b) a venda desses produtos pela subsidiária da Newlon nos EUA constituía infração daquela patente e (c) a exportação dos produtos constituía, pelo direito patentário dos EUA, o ato de infração autônomo de indução ativa à infração (*active inducement*, previsto no §271(b)). No entanto, a corte japonesa rejeitou a ação, considerando que o citado dispositivo da lei patentária dos EUA teria alcance extraterritorial aos atos de infração por contribuição ocorridos fora dos EUA, o que violaria a ordem pública no Japão. Quanto ao pedido indenizatório, a corte considerou que não se tratava de uma questão inerente ao direito da patente em questão e partiu a determinar a lei de regência, que seria a *lex loci delicti*, a lei japonesa, a qual não conta com um dispositivo equivalente ao §271(b) americano. A Corte Superior de Tóquio confirmou o resultado da decisão. A Suprema Corte, contudo, considerou que a lei aplicável tanto ao pedido de destruição dos produtos quanto de indenização seria a lei do país de concessão da patente, os EUA; mas a Suprema Corte concordou que a aplicação da

---

[847] Teruo Doi, "The Territoriality Principle of Patent Protection and Conflit of Laws: A Review of the Japanese Court Decisions", 380.

[848] Akira ujimoto c. KK Newlon, 1691 Hanrej Jiho 11 (Corte Distrital de Tóquio, j. 22/04/1999).

lei americana em relação à ordem de destruição resultaria em uma violação à ordem pública do Japão e que o §271(b) não se estende ao Japão por não ter uma disposição equivalente[849].

[849] Teruo Doi, "The Territoriality Principle of Patent Protection and Conflit of Laws: A Review of the Japanese Court Decisions", 380–86.

CONCLUSÃO

A dissertação examinou, em diferentes dimensões, a relação entre a territorialidade e as patentes. A indagação posta na introdução do trabalho – em que medida o princípio da territorialidade informa o tratamento jurídico das patentes atualmente – foi respondida, ao longo dos capítulos, por meio de exemplos tirados da legislação, de casos concretos e do *soft law*. O princípio da territorialidade, como visto, é basilar no estudo do direito internacional. Aliás, a sua presença faz-se sentir em qualquer ramo do direito, afinal trata-se de princípio que funda a própria ordem jurídica, já que o território se liga ao plano da eficácia do direito – não existe uma ordem normativa no vácuo[850].

O princípio da territorialidade, todavia, relaciona-se às patentes de modo particular, já que a construção do sistema patentário internacional adota como premissa fundamental um regime de repartição da proteção das invenções lastreado em títulos patentários nacionais. Com efeito, a governança da propriedade intelectual foi erigida, por meio de convenções e tratados, que, conquanto possam não conter expressa referência ao princípio, o assumem como básico – e talvez por isso não tenha sido necessário mencioná-lo.

A Convenção de Paris de 1883 corresponde às fundações da estrutura da governança internacional em matéria de propriedade industrial. Seus arquitetos, como vimos, buscaram estabelecer um quadro normativo conducente à proteção das invenções, sem, contudo, prescrever aos Estados parte a adoção de padrões mínimos de proteção patentária. A territorialidade dos títulos patentários, até a celebração de novos acordos, refletia-se em regramentos díspares sobre as questões atinentes às patentes, como prazo de vigência, requisitos para concessão, exclusões em virtude do objeto, entre outros.

Introduzida a harmonização, em particular após a celebração do TRIPS – acordo multilateral cuja adesão condiciona a entrada na OMC—, essa diversidade consequentemente se reduziu. A territorialidade – no sentido de que a soberania estatal se liga à ideia de que a jurisdição dos Estados resulta na sua autoridade para prescrever, adjudicar e executar a ordem jurídica em uma base territorial – torna-se menos um problema prático, na medida em que a

---

[850] Cedric Ryngaert, "Non-State Actors in International Law: A Rejoinder to Professor Thirlway", 157 ("Indeed, as Guilfoyle has observed, 'humans do not exist in pure space but rather in places which are "'relational, historical and concerned with identity'"; a place has a history and a set of social usages […] Law operates through social agency: it operates on concrete or constructed places, not in abstract space'. This distinction between 'space' and 'place' is reminiscent of the rench Marxist philosopher Henri Lefebvre's work. According to Lefebvre, space is socially produced through the interplay between actual spatial practices ['l'espace perçu] and conceptual spatial representations ['l'espace conçu']. It is ultimately the 'lived experience of everyday life' which enables 'abstract space' to be reproduced as concrete space, or 'place'").

referida diversidade normativa aumentava os custos de transação: regras similares ao redor do mundo tendem a facilitar os negócios. Com efeito, o projeto de redução dos custos da territorialidade não a tem como seu alvo – o TRIPS não derroga o princípio, mas antes atinge seu objetivo circum-navegando-o, como que se afastando do que parece uma questão tormentosa.

Apesar da maior harmonização internacional das regras de proteção às invenções, a territorialidade, que permanece um fator de diversidade, causa maiores dificuldades aos participantes do sistema patentário internacional à medida que a globalização se intensifica. Afinal, os títulos patentários permanecem propriedades outorgadas por escritórios de patentes nacionais e seus direitos são válidos e eficazes apenas no âmbito de vigência da ordem jurídica concedente. Vimos diversos exemplos, na dissertação, dessas dificuldades e tensões que nos últimos anos destacaram a dualidade entre direitos patentários nacionais e prática patentária internacional. Na introdução da dissertação, apontamos três consequências de uma territorialidade rígida. Agora, na conclusão, podemos relacioná-las aos tipos de problemas examinados.

Com relação à consequência de que os requisitos de concessão assim como os direitos conferidos pela patente são prescritos pelo Estado onde são concedidos, não identificamos uma sentida transformação, pois o regramento acerca da outorga dos títulos patentários permanece um atributo exclusivo dos Estados.

A exceção com maior destaque a essa primeira consequência é a concessão de patentes europeias por uma organização internacional, a saber, o Instituto Europeu de Patentes. Todavia, a exceção opera-se apenas em parte; pois, como vimos, os direitos conferidos ao titular de uma patente se encontram no direito nacional dos Estados parte do EPC. A patente europeia, quando validada no âmbito nacional, torna-se uma patente nacional, uma das partes da patente europeia, ao lado de outras patentes também nacionais. Sob o EPC, os requisitos de concessão são supranacionais (por óbvio, como resultado da transferência voluntária da própria soberania dos Estados parte da Convenção para aderir ao seu regime voltado à patente europeia), mas os direitos conferidos pela patente (*i.e.*, o regramento acerca da sua infração) são normas da ordem jurídica nacional.

Esse último aspecto, contudo, sofrerá alteração quando o novo sistema de litígio de patente sob o Tribunal Unificado de Patentes (UPC) começar a funcionar e as disposições no Acordo Sobre um Tribunal Unificado de Patentes relativas à infração (arts. 25 a 28) forem adotadas para resolver disputas. Quando isso acontecer, poderemos afirmar que, no âmbito do Regulamento 1257/2012, haverá um desafio grande à territorialidade. Não a sepultará, afinal

de contas a patente segue com um escopo territorial definido e, principalmente, segue resultado da vontade estatal de criar títulos unificados; mas, sem dúvida, introduz uma flexibilidade importante à ideia de que as patentes são títulos limitados aos territórios estatais.

Com relação à consequência de que somente as cortes do Estado onde a patente foi concedida têm jurisdição adjudicativa para julgar causas relativas a ela, o problema é a necessidade de ajuizamento de múltiplas ações judiciais paralelas, com custos extremamente elevados.

Nós vimos exemplos de cortes nacionais de um Estado aceitando fazer o *enforcement* de patentes concedidas em outros Estados. Nós verificamos que algumas cortes no continente europeu assumem jurisdição para reunir patentes estrangeiras em um único procedimento judicial. Além de nas normas domésticas, a tese se inspira, em primeiro lugar, na premissa de que as partes de uma patente europeia concedida pelo EPO são, na prática, a mesma patente – os Estados parte abriram mão da diversidade de políticas públicas em matéria de requisitos de patenteabilidade, ao transferir para o âmbito supranacional o regramento para concessão e o próprio processamento e exame de pedidos de patente. Em segundo lugar, a Convenção de Bruxelas de 1968 (atualmente o Regulamento 1215/2012), aprofundando o processo de integração europeu, estabeleceu regras de direito internacional privado uniformes, incluindo a possibilidade de propor ação judicial no foro de domicílio de qualquer réu. Em uma série de julgamentos, como vimos, o TJUE limitou a possibilidade de uma corte nacional decidir sobre alegações de infração em mais de um país.

Observamos, todavia, que as cortes dos EUA resistem a julgar disputas envolvendo patentes estrangeiras, baseadas na presunção contrária à extraterritorialidade dos estatutos, princípio antigo da jurisprudência americana, que limita a regulação de condutas fora dos EUA, a menos que a norma que se deseja aplicar seja clara quanto a sua aplicação extraterritorial.

No caso brasileiro, caso um réu domiciliado no Brasil tenha violado uma patente estrangeira, a princípio, a autoridade judiciária brasileira pode ter jurisdição para processar e julgar a ação, com fundamento no art. 21, I, do CPC. A jurisdição do Brasil, é claro, não se confunde com a lei aplicável – no caso de uma patente estrangeira, a lei do país da concessão do título (que tende a ser também o local da infração) deve guiar a análise de infração e a responsabilidade civil do infrator. Nesse sentido, o juiz deverá observar os princípios de direito internacional privado – proximidade, soberania e acesso à justiça –, ao interpretar as regras domésticas de competência internacional.

Pode-se afirmar que, mais recentemente, os juízes de disputas patentárias transfronteiriças têm buscado compreender o quadro geral em que o litígio se enquadra. Nesse

sentido, no caso *Unwired*, as cortes inglesas observaram, ainda que implicitamente, o princípio de acesso à justiça, ao presumir que a propositura serial de procedimentos paralelos seria proibitivamente dispendiosa. Esse foi um fator para afirmarem sua jurisdição para determinar o valor de *royalties* para o licenciamento do portfólio global de patentes, ainda que a análise de infração se tenha limitado às patentes britânicas. Também observaram o princípio da soberania, ao não fazerem determinações sobre patentes estrangeiras e ao avaliarem que as cortes de outros países não assumiriam jurisdição para realizar o exercício de determinar os *royalties*. Quanto à proximidade, sopesaram-na em desfavor dos demais elementos do caso, para atingir a conclusão, a despeito de o Reino Unido não ser tão representativo em termos comerciais quanto outras jurisdições.

A jurisprudência, em alguma medida, avançou na flexibilização da territorialidade, quando a causa de pedir é a infração de patentes estrangeiras ou a implementação do compromisso de celebrar uma licença de patentes estrangeiras. Em muitas disputas patentárias, como indicamos, surgem contudo pedidos incidentais de nulidade da patente. O regramento referente à jurisdição para apreciar a alegação de nulidade não sofreu a mesma transformação. Um juiz estrangeiro não pode anular um ato administrativo emanado de outro Estado. Em algumas legislações, a regra é expressa, como por exemplo no art. 16(1) do Regulamento 1215/2012, mas nós concluímos que, apesar de a lei brasileira não conter um dispositivo com redação similar, uma norma na mesma direção também vige entre nós. Considerando que o reconhecimento de uma decisão estrangeira sobre validade de patente é impraticável, a solução é um julgamento *inter partes* ou o declínio da jurisdição.

Uma decisão com efeitos *inter partes* é o que os tribunais arbitrais proferem ao apreciar disputas patentárias com pedidos relacionados à validade das patentes. Ciente de que uma decisão em procedimento privado não seria exequível perante as cortes estatais, mas consciente do dever de promover uma solução satisfatória, a determinação de disputas patentárias por tribunais arbitrais não se furta a analisar a validade de patentes para decidir questões de infração e os termos de uma licença.

Outros aspectos que não se liguem à validade da patente, contudo, são adjudicados fora do país da concessão, conforme o TJUE, por depender apenas do relacionamento jurídico entre as partes, sem envolver apreciação dos requisitos de patenteabilidade. Ou seja, de um lado, afasta-se o que se assume uma questão de política pública; de outro, permite-se flexibilizar-se a territorialidade para questões consideradas meramente comerciais. As patentes (ou melhor, a interpretação que diversas cortes conferem a elas) vivem nessa dualidade: de um lado, ato público cuja adjudicação por cortes estrangeiras é tabu; de outro, atividade (científica,

econômica e comercial) que se quer encorajar, entre outros, por meio da cooperação judiciária internacional, com vistas à segurança jurídica.

Com relação à consequência de que a patente tem uma abrangência territorialmente limitada, os problemas têm natureza diversa. Um problema identificado na pesquisa relaciona-se ao uso de um título nacional para impactar condutas no exterior, sem precisar se valer de uma ação no país do domicílio do réu. Algumas decisões de cortes dos EUA condenaram réus pelo ato de ofertar a venda realizado no exterior. Uma decisão proibiu que o réu produzisse, no exterior, máquinas para venda nos EUA. Uma outra corte ordenou que o réu etiquetasse seu produto para sinalizar que não poderia ser usado ou vendido no país.

A legislação brasileira também permite interpretação similar, pois ela assegura ao titular da patente o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem atos de infração. Nesse sentido, pode-se pensar em uma ação de infração de patente brasileira proposta no exterior, para fazer cessar os atos de contribuição da patente no Brasil. Uma ação com a mesma causa de pedir pode ser proposta perante uma corte brasileira. Na situação inversa, pode-se propor, no Brasil, ação de infração de patente estrangeira, pois no país são praticados os atos de contribuir ou induzir em relação à infração. São possibilidades em linha com as hipóteses de jurisdição internacional no direito privado internacional nacional.

Um outro problema tratado relaciona-se à infração de reivindicações que consistem de etapas implementadas em diferentes países. Vimos que há diferentes abordagens em relação à questão. Com a exceção apontada das reivindicações de processo nos EUA, as cortes, em geral, buscam garantir que haverá prestação jurisdicional para fazer valer os direitos do titular de patente.

A quantificação do dano em uma ação de infração de patente é, já, matéria desafiadora. É ainda mais quando o uso atravessa diferentes territórios. A princípio, para recuperar os prejuízos, seria necessário propor ações perante as cortes de todos os Estados onde houve infração das patentes concedidas em cada um daqueles Estados. Todavia, vimos que a Suprema Corte dos EUA considerou que um titular de patente tinha direito aos lucros cessantes pelas vendas de produtos montados fora dos EUA com os componentes que o réu forneceu do país.

Ainda um outro problema relaciona-se com as fronteiras patentárias e pode ser dividido em um grande número de questões para análise. Nós examinamos hipóteses reais ou potenciais envolvendo a questão de até onde vale uma patente, como patentes dirigidas a tecnologias implementadas no mar, o uso de tecnologia protegida no espaço cósmico e os objetos espaciais, mas também na terra firme, como no interior das embaixadas, terras indígenas ou mesmo na Antártida.

Outra fronteira está entre o digital e o real. O uso crescente de tecnologias cada vez mais avançadas de impressão 3D cria desafios para a legislação patentária, que contém limitações para a proteção dos direitos do inventor. Em uma leitura estrita, patente só protege o produto reivindicado da infração pelo seu uso e fabricação. A fabricação do produto reivindicado só ocorre quando o usuário final imprime o produto físico, o que cria certa ambiguidade em relação ao vendedor do arquivo digital. Este não passa de uma representação digital no ciberterritório do produto reivindicado, mas não é o produto protegido.

As consequências da territorialidade e os problemas relacionados em exame mostram que, na prática, a ideia de territorialidade é adaptada a situações e necessidades concretas. Com a intensificação das trocas comerciais e os crescentes investimentos internacionais fazem-se acompanhar soluções judiciais aos novos problemas oriundos das relações que surgem. A globalização, nas últimas décadas, demandou respostas a situações plurilocalizadas, testando-se os limites tanto das leis patentárias domésticas quanto do próprio sistema internacional de proteção dos inventos. No contexto mais geral, há quem afirme que a globalização teria conduzido à reconfiguração da dimensão espacial da existência humana[851].

As constantes investidas contra a territorialidade, seja por meio da harmonização normativa, seja por meio de pedidos e ordens com elementos extraterritoriais, alteraram, em importantes jurisdições para disputas de patentes, a superfície do sistema patentário internacional. Tal como no litoral a água do mar bate nas pedras, seus alicerces são somente lentamente afetados. Na maior parte do mundo, contudo, as disputas patentárias não carregam em si elementos de estraneidade suficientemente capazes a desafiar o princípio da territorialidade. Disputas marcadamente multijurisdicionais envolvem partes nas causas frequentemente das mesmas regiões do mundo. A tomada de decisão sobre estratégia ocorre nessas mesmas regiões. As "menores" jurisdições para disputas patentárias não são objeto de estratégias arrojadas, conducentes a releituras da territorialidade das patentes. Nelas, litigam-se uma ou mais patentes nacionais e busca-se indenização pelos atos de infração praticados no Estado do foro.

Todavia, a flexibilização da territorialidade não é fenômeno circunscrito às patentes. Como repetido aqui, a territorialidade é princípio basilar e estruturante da ordem política internacional. O direito internacional público considera os Estados entidades territoriais e, a

---

[851] Marcelo Barbi Gonçalves, *Teoria Geral da Jurisdição*, 274 (apontando que seria "impossível que essas transformações ocorressem se as instituições jurídicas sobre as quais elas se assentam permanecessem territorializadas. Assim, o Direito - doméstico e internacional - foi revirado pela globalização").

partir dessa base territorial, constrói os conceitos de soberania e jurisdição. O direito internacional privado, por sua vez, recorre ao princípio da territorialidade para justificar grande parte das regras de conexão e fixadoras da jurisdição. Nesses dois planos do direito internacional, a noção de territorialidade vem sofrendo transformações e se torna mais fluida.

Com efeito, é nesse pano de fundo de erosão geral da territorialidade que se encontram as novas relações comerciais e de investimento as quais, no direito internacional das patentes, chocam-se com a rigidez territorial, no que toca a propriedade industrial. Assim, mesmo nas jurisdições em que o sistema patentário internacional não se pôs à prova, sua feição territorial já era afetada pela conjuntura internacional: do lado do direito internacional público, com alguma restrição aos poderes relativos à soberania; do lado do direito internacional privado, com o reconhecimento de que o Estado do foro não é o único potencialmente a regular conduta no seu território.

No mundo contemporâneo, uma aplicação estrita do princípio da territorialidade às patentes não mais se justifica no quadro da separação dos direitos de patente, na medida em que as estruturas sociais e comerciais assumem um caráter cada vez mais internacional, com o estabelecimento de um mercado transnacional no qual uma noção rígida de separação das patentes perde o seu apelo. Nesse contexto, o ritmo frenético das relações comerciais transnacionais torna menos praticável uma ideia de jurisdição exclusiva em qualquer matéria. As decisões de outros Estados produzem efeitos que afetam ou podem afetar relações no Estado do foro. Essa incapacidade de um ordenamento jurídico factualmente territorial, segundo Dinwoodie, demanda uma abordagem menos nacionalista do escopo prescritivo do direito[852].

No tocante ao exercício da jurisdição, as disputas patentárias com elementos transnacionais caracterizam-se pela grande potencialidade de órgãos jurisdicionais reconhecendo a sua jurisdição[853]. Com efeito, na maior parte dos casos, o que se tem é um excesso de autoridades, e não falta de opções de acesso à justiça. Desse modo, as questões atinentes ao direito internacional privado do direito das patentes são resultado de uma autoridade compartilhada ("shared authority"). Isso contrasta com a história do princípio da territorialidade: no passado, era usado para denegar autoridade a terceiros Estados para adjudicar ou prescrever. Na prática, contudo, apenas nos casos de jurisdição exclusiva é que a

---

[852] Graeme Dinwoodie, "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?", 2009, 769.

[853] *Id.*, 771.

territorialidade das patentes se faz sentir de uma forma mais rígida[854]. De fato, para Benedetta Ubertazzi, os direitos de propriedade intelectual não são uma expressão da soberania ou da política local dos Estados que a concedem ou reconhecem, mas são direitos privados, ainda que seu registro possa conter alguma condição ou formalidade, em particular de que seja por meio de um ato administrativo[855]. Para a autora, inclusive, os Estados deveriam declarar inconstitucional toda norma de jurisdição exclusiva ou revogá-la em razão de seu potencial de conduzir à denegação de justiça e garantir o direito de acesso às cortes, aplicando então outras regras de direito internacional privado como as do *forum necessitatis* e adotar uma abordagem fincada nos direitos humanos, em que se reconheça o direito de acesso às cortes como um princípio geral do direito[856].

Em um mundo de territorialidade fluida, o direito internacional privado ganha contornos duvidosos. Um quadro em que a autoridade compartilhada é a regra suscita, como chama a própria disciplina estudada, conflitos. Nesse sentido, Dinwoodie escrevia já em 2009 (isto é, antes ainda do manejo intenso das *anti-suit injunctions* em disputas patentárias) que a autolimitação seria chave para esse problema. Trata-se de um chamado à razoabilidade no exercício da jurisdição: em outras palavras, respeito às cortes dos outros Estados – cortesia internacional. A autolimitação, contudo, não significa criação de obstáculos para se acessar a justiça. Sua expressão é reconhecida caso a caso, o que torna qualquer tarefa de criar regras gerais extremamente difíceis. Para isso, conhecer os casos é importante. Espera-se que a contribuição desta dissertação tenha sido a de apresentar alguns deles e suscitar debates sobre as diferentes abordagens.

---

[854] *Id.*, 771–72.

[855] Benedetta Ubertazzi, "Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law", 373–74.

[856] *Id.*, 435.

REFERÊNCIAS

Agência Brasileira de Cooperação. *Manual da gestão da cooperação técnica sul-sul*. 1º ed. Brasília: ABC, 2013. http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarconteudo/691.
Ahlert, Ivan B., e Eduardo G. Camara. *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*. São Paulo: Atlas, 2019.
Amos, Jonathan. "Virgin Galactic: Sir Richard Branson rockets to the edge of space". *BBC News*, 11 de julho de 2021, seç. Science & Environment. https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-57797297.
Ancel, Marie-Elodie, Nicolas Binctin, Josef Drexl, Mireille van Eechoud, Jane C Ginsburg, Toshiyuki Kono, Gyooho Lee, Rita Matulionyte, Edouard Treppoz, e Dário Moura Vicente. "Kyoto Guidelines: Applicable Law". *JIPITEC*, nº 12 (2021): 44–73.
Anderson, Kent, e Yasushiro Okuda. "Horei, Act of the Application of Laws", *Asian-Pacific Law & Policy Journal* 3, nº 1 (2002): 230–42.
Araujo, Nadia de. *Direito Internacional Privado: Teoria e Prática Brasileira*. Porto Alegre: Revolução (eBook), 2016.
Arnold, Richard. "The EU's WTO complaint against China can only be resolved by establishing legally enforceable global arbitration of SEP disputes". *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Editorial, 17, nº 4 (2022): 329–31. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac016.
Aspremont, Jean d' (org.). *Participants in the International Legal System: Multiple perspectives on non-state actors in international law*. Oxford: Routledge, 2011.
AUSTRÁLIA. Patents Act 1990, C2017C00045 83 § (1990). https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00045.
Barbosa, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Vol. 1. 4 vols. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.
———. *Tratado da Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Vol. 2. 4 vols. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.
Benda-Beckmann, Franz von, Keebet von Benda-Beckmann, e Anne Griffiths (orgs.). *Mobile People, Mobile Law: Expanding Legal Relations in a Contracting World*. Ashgate, 2005.
Bender, Gretchen Ann. "Clash of the Titans: The Territoriality of Patent Law vs. The European Union". *IDEA - The Journal of Law and Technology* 40, nº 1 (2000): 49–82.
Bennett, Annabelle, e Sam Granata. "When Private International Law Meets Intellectual Property Law: A Guide For Judges". WIPO e HCCH, 2019.
Bently, Lionel, Brad Sherman, Dev Gangjee, e Philip Johnson. *Intellectual Property Law*. 5º ed. Oxford: Oxford University Press, 2018.
Bloom, Joost, Rochelle C Dreyfuss, Paulius Jurcys, Axel Metzger, Dário Moura Vicente, Sierd J Schaafsma, e Benedetta Ubertazzi. "Kyoto Guidelines: Jurisdiction". *JIPITEC*, nº 12 (2021): 13–43.
Boele-Woelki, Katharina. *Unifying and Harmonizing Substantive Law and the Role of Conflict of Laws*. Martinus Nijhoff, 2010.
BRASIL. "A Nova Estação Antártica Comandante Ferraz". Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Acessado 31 de maio de 2022. https://www.marinha.mil.br/secirm/ferraz.
———. "Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, Anexo 1C do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, assinado em Marraquexe em 15 de abril de 1994, Decreto nº 1.355, de 13 de dezembro de 1994", 30 de dezembro de 1994. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm.
———. "Código Brasileiro de Aeronáutica", Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986.
———. "Código Civil, Lei nº 10.406", de 10 de janeiro de 2002.
———. "Constituição da República Federativa do Brasil", 1988.

———. “Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992)”, 1975. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and635-92.pdf.
———. “Convenção Relativa ao Registro de Objetos Lançados no Espaço Cósmico” (Decreto nº 5.806, de 19 de junho de 2006), adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 12 de novembro de 1974. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/D5806.htm.
———. “Convenção sobre Diversidade Biológica” (Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998), assinada no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2519.htm.
———. “Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar" (Decreto nº 99.165, de 12 de março de 1990), 1982. https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1990/decreto-99165-12-marco-1990-328535-publicacaooriginal-1-pe.html.
———. “Código Bustamante” (Decreto nº 18.871, de 13 de agosto de 1929), 1928. https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-18871-13-agosto-1929-549000-publicacaooriginal-64246-pe.html.
———. “Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)” (Decreto nº 81.742/78), Diário Oficial da União, 1º de junho de 1978.
———. Instrução Normativa/INPI/PR nº 118/2020, RPI 2604, § I (Comunicados) (2020). https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/InstrucaoNormativa118_DIRPABiotecnologia_01122020.pdf.
———. “Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro” (Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942) (2010). http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm.
———. “Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993”.
———. “Lei da Propriedade Industrial” (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996). http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm.
———. “Lei sobre acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade” (Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015). http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm.
———. “Tratado da Antártida” (Decreto nº 75.963, de 11 de julho de 1975). http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d75963.htm.
———. “Tratado sôbre Exploração e Uso do Espaço Cósmico (Decreto nº 64.362, 17 de abril de 1969).
Brean, Daniel Harris. “Patent Enforcement in Cyberterritories”. *Cardozo Law Review* 40 (2019): 2549–96.
Cançado Trindade, Antônio Augusto. *The Access of Individuals to International Justice*. Vol. XVIII. The Collected Courses of the Academy of European Law. New York: Oxford University Press, 2011.
Cappelletti, Mauro. *Processo, ideologias e sociedade*. Traduzido por Elício de Cresci Sobrinho. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008.
Carvalho, Nuno Pires de. *Acordo TRIPS comentado: desenhos, industriais, patentes, informação confidencial, contratos de licença, controvérsias e normas intertemporais*. Vol. 2. 2 vols. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.
———. *Acordo TRIPS comentado: disposições gerais, princípios básicos, marcas*. 1ª ed. Vol. 1. 2 vols. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

Carvalho Ramos, André de. “Universal, Tolerante e Inclusivo: Uma Nova Racionalidade Para o Direito Internacional Privado na Era dos Direitos Humanos”. *Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito PPGDDir./UFRGS* XV, nº 2 (2020): 107–37.
CCPIT Patent & Trademark Office. “Zte Made a $21.5 Million Global Settlement with Vringo”. Lexology. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b118fa05-19d7-4ac7-93e4-048fe1f8a38e.
Chiariny, Anne-Chaterine. “Un point sur l’application de l’article 8-1 du règlement Bruxelles I bis aux contentieux en contrefaçon plurilocalisés (10 ans après l’affaire Roche) à la veille de l’accord sur la juridiction unifiée des brevets”. *Revue critique de droit international privé* 3, nº 3 (2017): 357–71.
Chinkin, Christine, e Mary Kaldor. *International Law and New Wars*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
CJF. “Justiça Federal Profere Sentença no Caso Murmuru”. *Justiça Federal: Conselho da Justiça Federal* (blog), 22 de julho de 2013. https://www.cjf.jus.br/cjf/outras-noticias/2013/julho/justica-federal-profere-sentenca-no-caso-murmuru.
Clidaras, Jimmy, David W. Stiver, e William Hamburgen. Water-based data center. USPTO 7,525,207, depositada em 26 de fevereiro de 2007, e concedida em 28 de abril de 2009. https://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&s1=7525207.PN.
Comoglio, Luigi Paolo. “Garanzie minime del ‘giusto processo’ civile negli ordinamenti ispano-latino americani”. *In*: *Etica e técnica del “giusto processo”*, 389–421. Turim: G. Giappichelli, 2004.
———. *La garantía constitucional de la acción y el proceso civil*. Traduzido por César E. Moreno Mori. Lima: Raguel, 2016.
COMUNIDAD ANDINA. “Propiedad Intelectual”, [s.d.]. http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=301&tipo=TE&title=propiedad-intelectual.
Contreras, Jorge L. “It’s Anti-Suit Injunctions All The Way Down: The Strange New Realities of International Litigation Over Standards-Essential Patents”. *IP Litigator* 26, nº 4 (2020): 1–7.
Contreras, Jorge L., e Michael A. Eixenberger. “The Anti-Suit Injunction – A Transnational Remedy for Multi-jurisdictional SEP Litigation”. *In*: Jorge L. Contreras (org.), *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law Competition, Antitrust, and Patents*, Part VI-Remedies in Standards Disputes:451–59. Cambridge University Press, 2017. https://doi.org/10.1017/9781316416723.030.
Cornish, William R, Tanya Aplin, e David Llewelyn. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. 9º ed. Croydon: Sweet & Maxwell, 2019.
Cotter, Thomas F. “Is Global FRAND Litigation Spinning Out of Control?” *Patently-O Patent Law Journal*, 2021, 1–26.
Crawford, James. *The Creation of States in International Law*. 2ª ed. Oxford University Press, 2010. https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199228423.001.0001/acprof-9780199228423.
Dhenne, Matthieu. “The FRAND Lectures (Part 1): Which Judge Can Fix a Global Royalty Rate?” *Kluwer Patent Blog* (blog), 2021. http://patentblog.kluweriplaw.com/2021/02/01/the-frand-lectures-part-1-which-judge-can-fix-a-global-royalty-rate/.
Dicey, A.V., John H.C. Morris, e Lawrence A. Collins. *Conflict of Laws*. 15ª ed. Vol. 2. 2 vols. London: Sweet & Maxwell, 2018.

https://www.sweetandmaxwell.co.uk/Product/Conflict-of-Laws/Dicey-Morris-and-Collins-on-the-Conflict-of-Laws/Hardback-and-Paperback/30820759.
Dini, Roberto, Jing He, e Mario Franzosi. "Anti-suit injunctions are a race to the bottom – and arbitration is the answer". *Intellectual Property Management*, 23 de fevereiro de 2022. https://www.iam-media.com/frand/anti-suit-injunctions-are-race-the-bottom-and-arbitration-the-answer.
Dinwoodie, Graeme B. "Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?" *Wm. & Mary L. Rev.* 51, nº 2 (2009). https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol51/iss2/12.
Dodge, William S. "Breaking the Public Law Taboo". *Harvard International Law Journal* 43 (2002): 161–235.
Doi, Teruo. "The Territoriality Principle of Patent Protection and Conflit of Laws: A Review of the Japanese Court Decisions". *Fordham International Law Journal* 26 (2003): 377–95.
Dolinger, Jacob, e Carmen Tiburcio. *Direito internacional privado*. 15º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.
Dos Santos, Wagna Piler Carvalho (org.). *Propriedade intelectual*. Vol. 2. PROFNIT, Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual. Salvador: IFBA, 2019.
Drahos, Peter. "The Universality of Intellectual Property Rights: Origins and Developments". Genebra: WIPO/OHCHR, 1999. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_unhchr_ip_pnl_98/wipo_unhchr_ip_pnl_98_1.pdf.
Ehrlich, Ludwik. *The Development of International Law as a Science*. The Hague Academy of International Law, 1968. https://brill.com/view/title/10168.
EPO. Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent (Protocol on Recognition) (1973). https://www.epo.org//law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ma4.html.
Ericsson. "Ericsson and Samsung sign global patent license agreement", 7 de maio de 2021. https://mb.cision.com/Main/15448/3342511/1414232.pdf.
EUA. Acordo Intergovernamental da Estação Espacial Internacional, 80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113 § Treaties and Other International Act Series 12927 (1998). https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/12927-Multilateral-Space-Space-Station-1.29.1998.pdf.
———. "Constitution of the United States", 1787.
———. "Patenting activity by companies developing 5G". USPTO, fevereiro de 2022. https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-5G-PatentActivityReport-Feb2022.pdf.
———. Patents, Title 35, United States Code § (1952).
———. "U.S. views re space program at COPUOS meeting in Vienna (April 2006)". U.S. Statements to UN Committee on Peaceful Uses of Outer Space, Legal Subcommittee. Vienna: U.S. Department of State, abril de 2006. https://2009-2017.state.gov/s/l/2006/98774.htm.
European Commission. "Antitrust: Commission accepts legally binding commitments by Samsung Electronics on standard essential patent injunctions". Press Release. Brussels, 29 de abril de 2014. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_490.
European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property. *Principles for conflict of laws in intellectual property*. Final text., 2011. https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/clip/Final_Text_1_December_2011.pdf.
European Telecommunications Standards Institute. "Rules of Procedure. Annex 6: ETSI Intellectual Property Rights Policy", 14 de abril de 2021. https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf.
Fernandes, Sam. "Microsoft Corp. v. AT&T: A Welcome Return to Patent Law's Tradition of Territoriality". *Berkely Technology Law Journal* 23 (2008): 75–105.

Fernández Arroyo, Diego P. "El Derecho Internacional Privado en el Inicio del Siglo XXI". Em *O Novo Direito Internacional - Estudos em Homenagem a Erik Jayme*, 89–109. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
———. "Réflexions autour du besoin réciproque entre le droit international privé et le droit international public". *In*: *Le 90e anniversaire de Boutros Boutros-Ghali. Hommage du Curatorium à son Président*, 113–35. London/Boston: Martinus Nijhoff, 2012. http://diegofernandezarroyo.net/articles/70-Reflexions-autour-du-besoin-reciproque-entre-le-droit-international-prive-et-le-droit-international-public-DPFA-2012.pdf.
Foley & Lardner LLP. "Native American Tribes Immune From Patent Infringement Suits". IP Litigation Current, 18 de dezembro de 2013. https://www.foley.com/en/insights/publications/2013/12/native-american-tribes-immune-from-patent-infringe.
FRANÇA. Code de la propriété intellectuelle, Loi n. 92-597 § (1992). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006069414/.
Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 11ª ed, 2019.
GATT. "Punta del Este Declaration, Ministerial Declaration of 20 September 1986". http://www.sice.oas.org/trade/Punta_e.asp.
Ghafele, Roya. "Global Licensing on FRAND Terms in Light of Unwired Planet v. Huawei". *UCLA Journal of Law & Technology* 24, nº 2 (Spring de 2020): 1–23.
Gonçalves, Marcelo Barbi. *Teoria Geral da Jurisdição*. Salvador: JusPodivm, 2020.
Greco, Leonardo. *Instituições de Processo Civil - Introdução ao Direito Processual Civil*. 5º ed. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
Gruenbaum, Daniel. "Reconhecimento de sentença estrangeira: análise do requisito da competência". *In*: Hermes Zaneti Jr e Marco Antonio Rodrigues (org.), *Cooperação Internacional*, Coleção Grandes Temas do Novo CPC 13. Salvador: JusPodivm, 2019.
Guggenheim, Paul. *Les Principes de Droit International Public*. The Hague Academy of International Law, 1951.
HCCH. Convenção sobre os acordos de eleição do foro (2015). https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=98.
———. Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters (2019). https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/specialised-sections/judgments.
Helfer, Laurence R. "Pharmaceutical Patents and the Human Right to Health: The Contested Evolution of the Transnational Legal Order on Access to Medicines". *In*: *Transnational Legal Orders*. Cambridge Studies in Law and Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
Hill, Flávia Pereira. "A cooperação jurídica internacional no Código de Processo Civil de 2015". *In*: Hermes Zaneti Jr e Marco Antonio Rodrigues (org.), *Cooperação Internacional*, Vol. 13. Grandes Temas do NCPC. Salvador: JusPodivm, 2019.
Hill, Jonathan, e Máire Ní Shúilleabháin. *Conflict of Laws*. 5ª ed. Oxford University Press, 2016. https://doi.org/10.1093/he/9780198732297.001.0001.
Hirsch, Gustavo. "Anti-suit injunctions in patent litigation: a race to the bottom". *Revista de Direito (Viçosa)* 13, nº 3 (2021): 1–21. https://doi.org/doi.org/10.32361/2021130312002.
Hobsbawm, Eric J. *Nations and nationalism since 1780: programme, myth, reality*. 2º ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Holbrook, Timothy R. "Boundaries, Extraterritoriality, and Patent Infringement Damages". *Notre Dame Review* 92, nº 4 (2017): 1745–94.
———. "Method Patent Exceptionalism". *Iowa Law Review* 102, nº 3 (março de 2017): 1001–62.

———. “What Counts as Extraterritorial in Patent Law?” *Boston University Journal of Science and Technology Law* 25 (2019): 291–328.
Hörnle, Julia. *Internet Jurisdiction Law and Practice*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
Houldsworth, Adam. “Dusseldorf appeal court AASI rejection could see more SEP suits go to Munich”, 16 de fevereiro de 2022. https://www.iam-media.com/frand/dusseldorf-appeal-court-aasi-rejection-could-see-more-sep-suits-go-munich.
———. “UK InterDigital v Lenovo decision could be pivotal for global SEP strategies”. *IAM*, 12 de abril de 2022, seç. News & Analysis. https://www.iam-media.com/frand/uk-interdigital-v-lenovo-decision-could-be-pivotal-global-frandsep-strategies.
Johnson, Stephen. *Guide to Intellectual Property*. London: Profile Books, 2015.
Jowitt’s Dictionary of English Law. 5ª ed, 2019.
Kelsen, Hans. “Les Rapports de Système entre les Droit Interne et le Droit International Publique”. *In*: *Collected Courses of the Hague Academy of International Law.*, Vol. 14. Académie de droit international de La Haye, 1926. http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789028605121_03.
King, Patrick E., Timothy T. Lau, e Gautam V. Kene. “Navigating the Shoals of Joint Infringement, Indirect Infringement, and Territoriality Doctrines: A Comparative Analysis of Chinese and American Patent Laws”. *Comparative Analysis of Chinese and American Patent Infringement Laws* 25, nº 2 (2012).
Kjaer, Poul F. “From the Private to the Public to the Private - Historicizing the Evolution of Public and Private Authority”. *Indiana Journal of Global Legal Studies* 25, nº 1 (2018): 13–36.
Kumar, Sapma. “Patent Damages Without Borders”. *Texas Intellectual Property Law Journal* 25 (2017): 73–113.
Kur, Annette, e Ulf Maunsbach. “Choice of Law and Intellectual Property”. *Olso Law Review*, Research Publication, 6, nº 1 (2019): 43–61.
Lawrance, Sophie, Francion Brooks, e James Batsford. “*Unwired Planet v Huawei, Conversant v Huawei & ZTE* : UK Supreme Court Confirms Global FRAND Licensing”. *Journal of European Competition Law & Practice* 11, nº 9 (11 de dezembro de 2020): 516–23. https://doi.org/10.1093/jeclap/lpaa083.
LeMire, Robert, e John M Branning, Jr. Systems and methods for collision avoidance in unmanned aerial vehicles. USPTO 8,378,881, depositada em 18 de outubro de 2010, e concedida 19 de fevereiro de 2013.
Lemley, Mark. “Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations”. *California Law Review* 90 (2011): 1889–2002.
Loon, Hans van. “Embracing Diversity - The Role of the Hague Conference in the Creation of Universal Instruments”. *In*: *Diversity and Integration in Private International Law*, 31–46. Edinburgo: Edinburgh University Press, 2019.
Lowenfeld, Andreas F. *Public Law in the International Arena : Conflict of Laws, International Law, and Some Suggestions for Their Interaction*. Vol. 163. Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 1979.
Lundstedt, Lydia. *Territoriality in Intellectual Property Law*. Malmö: Holmbergs, 2016.
———. “The Newly Adopted Hague Judgments Convention: A Missed Opportunity for Intellectual Property”. *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 50 (2019): 933–36.
Maekelt, Tatiana B. de. “Relaciones entre el derecho internacional privado y el derecho internacional público”. *In*: *Derecho internacional privado y derecho internacional público: un encuentro necesario*, 27–57. Assunção: CEDEP, 2011.
Mańko, Rafał. “The United Kingdom’s Possible Re-Joining of the 2007 Lugano Convention”. Briefing. EPRS. European Parliament, novembro de 2021.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698797/EPRS_BRI(2021)698797_EN.pdf.
Masur, Jonathan S., e Lisa Larrimorre Ouellette. *Patent Law: Cases, Problems, and Materials*, 2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3720846.
Mathys & Squire. "'Anti-suit' injunctions in China and further updates on the Huawei and Conversant SEP royalty dispute in China", 22 de setembro de 2020. https://www.mathys-squire.com/insights-and-events/news/anti-suit-injunctions-in-china-and-further-updates-on-the-huawei-and-conversant-sep-royalty-dispute-in-china/.
Mc Manus, John P. *Intellectual Property: From Creation to Commercialisation - A practical guide for innovators & researchers*. Cork: Oak Tree Press, 2012.
Meirelles, Hely Lopes, e José Emmanuel Burle Filho. *Direito administrativo brasileiro*. 44ª ed. São Paulo: Malheiros, 2020.
Mello, Celso D. de Albuquerque. *Cursos de Direito Internacional Público*. 13ª ed. Vol. 2. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
Michaels, Ralf. "Private International Law as an Ethic of Responsivity". Em *Diversity and Integrations in Private International Law*, 11–27. Edinburgo: Edinburgh University Press, 2019.
Mills, Alex. "Rethinking Jurisdiction in International Law". *British Yearbook of International Law* 84, nº 1 (2014): 187–239.
Monteiro de Barros, Vera Cecília. *Exceção de Ordem Pública na Homologação de Sentença Arbitral Estrangeira no Brasil*. São Paulo: Quartier Latin, 2017.
Morris, Angela. "The FTC creates a potential new US headache for SEP owners". IAM, 17 de setembro de 2021. https://www.iam-media.com/frandseps/the-ftc-creates-potential-new-us-headache-sep-owners.
Moura, Bernard Postch. "As anti-suit injunctions e a Convenção de Nova York: estudo de compatibilidade". UERJ, 2020.
Moya, Jose C. *Cousins and Strangers: Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850-1930*. University of California Press, 1998.
Mueller, Florian. "Ericsson Wants to Arbitrate FRAND Royalties for Its Standard-Essential Patent Portfolio on a Tilted Playing Field, Samsung Filing with Federal Circuit Shows." *FOSS Patents* (blog), 2021. http://www.fosspatents.com/2021/02/ericsson-wants-to-arbitrate-frand.html.
Muir Watt, Horatia. "Private International Law Beyond the Schism". *Transnational Legal Theory* 2(3) (2011): 347–427.
———. "The Relevance of Private International Law to the Global Governance Debate". Em *Private International Law and Global Governance*, 22. Oxford Scholarship Online, 2015. 10.1093/acprof:oso/9780198727620.001.0001.
Neff, Stephen C. *Justice Among Nations: A History of International Law*. Cambridge: Harvard University Press, 2014.
Offshore Technology. "Libra Oil Field, Santos Basin". Projects, 4 de maio de 2018. https://www.offshore-technology.com/projects/libra-oil-field-santos-basin/.
Offshore technology. "Oil and gas construction projects". Acessado 28 de fevereiro de 2022. https://www.offshore-technology.com/oil-and-gas-construction-projects/.
OMC. "The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947)", 1947. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_02_e.htm#articleXXIV.
OMPI. "Guidance on WIPO FRAND Alternative Dispute Resolution (ADR)". WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO Center), 2021. https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/wipofrandadrguidance.pdf.
———. *Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2021: The International Patent System*. WIPO, 2021. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2021.pdf.

———. “WIPO ADR for FRAND Disputes”. Acessado 25 de fevereiro de 2022. https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand/.
ONU. International Code of Conduct on the Transfer of Technology : resolution / adopted by the General Assembly, A/RES/48/167, [New York] : UN, 17 Feb. 1994, Adopted at the 86th plenary meeting, 21 Dec. 1993 (1993). https://digitallibrary.un.org/record/179988.
———. “Questions on the definition and delimitation of outer space: replies from Member States”. Note by the Secretariat. Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, 2 de fevereiro de 2009. https://www.unoosa.org/pdf/reports/ac105/AC105_889Add2E.pdf.
———. “Report of the Acting Chair of the Working Group on the Definition and Delimitation of Outer Space”. Draft. Vienna: Legal Subcommitee, Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, 12 abril de 2019. https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2019/aac_105c_2def/aac_105c_22019defl_1_0_html/AC105_C2_2019_DEF_L01E.pdf.
OEA. Convenção Interamericana sobre Direito Aplicável aos Contratos Internacionais (1994). http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/b-56.htm.
Patent Mediation, 2013. https://www.youtube.com/watch?v=Y0WgzNiNB_g.
Paul, Joel R. “The Isolation of Private International Law”. Em *Private International Law and Public Law*, I:53–82. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar, 2015.
Petrobras. “Tipos de Plataformas”. Acessado 28 de fevereiro de 2022. https://petrobras.com.br/infograficos/tipos-de-plataformas/desktop/index.html#.
Pila, Justine, e Paul Torremans. *European Intellectual Property Law*. 2º ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.
PORTUGAL. Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, Decreto n.º 52/91 § (1973). https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-de-munique-sobre-patente-europeia-1.
Rames, Christophe. “Request for Consultations by the European Union”, 18 de fevereiro de 2022. https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2022/february/tradoc_160051.pdf.
Ramos, André Carvalho, e Erik Frederico Gramstrup. *Comentários à lei de introdução às normas do direito brasileiro - LINDB*. São Paulo: Saraiva, 2016.
Raphael, Thomas. *The anti-suit injunction*. 2º ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.
Reagan, Ronald. “Proclamation 5030--Exclusive Economic Zone of the United States of America”. Office of the Federal Register (OFR), 10 de março de 1983. 48 FR 10605, 3 CFR, 1983 Comp. https://www.archives.gov/federal-register/codification/proclamations/05030.html.
Rechsteiner, Beat Walter. *Direito Internacional Privado : Teoria e prática*. 20º ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
REINO UNIDO. Patents Act 1977, c. 37 § (1977). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/contents.
Rezek, Francisco. *Direito Internacional Público: Curso Elementar*. 11º ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
Rincon, Paul. “Jeff Bezos launches to space aboard New Shepard rocket ship”. *BBC News*, 20 de julho de 2021, seç. Science & Environment. https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-57849364.
Robins, Kendra. “Extraterritorial Patent Enforcement and Multinational Patent Litigation: Proposed Guidelines for U.S. Courts”. *Virgina Law Review* 93, nº 5 (Set de 2007): 1259–1314.
Rodrigues, Marco Antonio dos Santos. *A modificação do pedido e da causa de pedir no processo civil*. Rio de Janeiro: GZ, 2014.
Romandini, Roberto, e Alexander Klicznik. “The Territoriality Principle and Transnational Use of Patented Inventions - The Wider Reach of a Unitary Patent and the Role of the CJEU”.

International Review of Intellectual Property and Competition Law 44, nº August (2013): 524–40.
Rosado, Marilda, e Bruno Almeida. "A Cinemática Jurídica Global: Conteúdo do Direito Internacional Privado Contemporâneo". *Revista da Faculdade de Direito da UERJ* 1, nº 20 (2011). https://doi.org/10.12957/rfd.2011.1516.
Ryngaert, Cedric. *Jurisdiction in International Law*. 2ª ed. Oxford Monographs in International Law. Oxford: Oxford University Press, 2015.
———. "Non-State Actors in International Law: A Rejoinder to Professor Thirlway". *Netherlands International Law Review: International Law, Conflict of Laws.* 64, nº 1 (2017): 155–62. https://doi.org/10.1007/s40802-017-0083-4.
Samtleben, Jürgen. "La Relacion entre Derecho Internacional Public y Privado en Andres Bello". *Revista Española de Derecho Internacional* 34, nº 2/3 (1982): 399–408.
Shaw, Malcolm N. *International Law*. 7ª ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. https://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/public-international-law/international-law-7th-edition?format=AR.
Sichel, Ricardo. *O Direito Europeu de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.
Silva, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 43ª ed. São Paulo: Malheiros, 2020.
Stern, Brigitte. "L'extra-territorialité 'revisitée': où il est question des affaires Alvarez-Machain, Pâte de Bois et de quelques autres..." *Annuaire français de droit international* 38 (1992): 239–313. https://doi.org/10.3406/afdi.1992.3072.
SUÍÇA. Convenção de Lugano de 2007, RS 0.275.12 § (2007). https://www.bj.admin.ch/bj/en/home/wirtschaft/privatrecht/lugue-2007.html.
Symeonides, Symeon C. "Material Justice and Conlicts Justice in Choice of Law". *In*: *International Conflict of Laws for the Third Millennium: Essays in Honor of Friedrich K. Juenger*, 125–40. New York: Transnational Publishers Inc, 2001. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=906485.
Tang, Sophia. "Anti-Suit Injunction Issued in China: Comity, Pragmatism and Rule of Law". *Conflict of Laws* (blog), 27 de setembro de 2020. https://conflictoflaws.net/2020/anti-suit-injunction-issued-in-china-comity-pragmatism-and-rule-of-law/.
Teekay. "FPSO CONVERSION: LIBRA FPSO IS OFFICIALLY NAMED!", 2 de dezembro de 2016. https://www.teekay.com/blog/2016/12/02/fpso-conversion-libra-fpso-officially-named/.
Tiburcio, Carmen. *Extensão e limites da jurisdição brasileira: competência internacional e imunidade de jurisdição*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora JusPodivm, 2019.
———. *The Current Practice of International Co-Operation in Civil Matters*. Vol. 393. Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Hague Academy of International Law, 2018. http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789004392748_01.
Tiburcio, Carmen, e Luís Roberto Barroso. *Direito constitucional internacional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.
Tomuschat, Christian. *Obligations Arising for States without or against Their Will*. Vol. 241. Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 1993. http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9780792329541_02.
Trimble, Marketa. "Cross-Border Injunctions in U.S. Patent Cases and Their Enforcement Abroad". *Marquette Intellectual Property Law Review*, Emerging Scholars Series, 13, nº 2 (2009): 331–69.
———. "The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies". *Lewis & Clark Law Review*, Scholarly Works, 23, nº 2 (2019): 501–52.

Trocker, Nicolò. *Processo Civile e Costituzione*. Milão: Giuffrè, 1974.
Ubertazzi, Benedetta. "Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law". *Marquette Intellectual Property Law Review* 15, nº 2 (2011): 357–448.
UE. Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, 2013/C 175/01 (2013). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:42013A0620(01)&from=EN.
———. Convenção relativa à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, L 339/3 § (2007). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:22007A1221(03)&from=EN.
———. Proposta de Regulamento da Comissão sobre a patente comunitária. (2000). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l26056&from=RO.
———. Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que executa uma cooperação reforçada no domínio da criação da protecção de patente unitária, COM/2011/0215 final-2011/0093 (COD) (2011). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011PC0215&from=EN.
———. Regulamento 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2012 relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, L351/1 § (2012). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1215&from=EN.
———. Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários (2001). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0006&from=EN.
———. Regulamento (CE) n.º 1383/2003 do Conselho, de 22 de Julho de 2003, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual e a medidas contra mercadorias que violem esses direitos, L 196 de 02/08/2003 p. 0007 - 0014 §. Acessado 31 de maio de 2022. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1383&from=PT.
———. Regulamento (CE) n.º 2245/2002 da Comissão de execução do Regulamento (CE) n.° 6/2002 do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários (2002). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R2245&from=EN.
———. Regulamento (CE) n.º 2246/2002 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) para o registo de desenhos ou modelos comunitários (2002). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R2246&from=EN.
———. Regulamento (CE) n.º 593/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Junho de 2008 , sobre a lei aplicável às obrigações contratuais (Roma I) (2008). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32008R0593.
———. Regulamento (CE) n.º 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais (2007). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32007R0864.
———. Regulamento (CE) n.º 3295/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, que estabelece medidas destinadas a proibir a introdução em livre prática, a exportação, a reexportação e a colocação sob um regime suspensivo das mercadorias de contrafacção e das mercadorias-pirata, L 341 de 30/12/1994 p. 0008-0013 §. Acessado 31 de maio de 2022. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994R3295&from=EN.
———. Regulamento de Execução (UE) n.º 2018/626 da Comissão que estabelece as regras de execução de determinadas disposições do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da União Europeia e que revoga o Regulamento de

Execução (UE) 2017/1431 (2018). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&from=EN.
———. Regulamento Delegado (UE) n.º 2018/625 da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da União Europeia e que revoga o Regulamento Delegado (UE) 2017/1430 (2018). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=EN.
———. Regulamento (UE) n.º 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da União Europeia (2017). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN.
———. Regulamento (UE) n.º 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho que regulamenta a cooperação reforçada no domínio da criação da proteção unitária de patentes (2012). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32012R1257.
———. "Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia", 2012. http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj.
Vasconcelos, Cláudio Lins de. *Mídia e Propriedade Intelectual: A Crônica de um Modelo em Transformação*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
Vicente, Dário Moura. *A tutela internacional da propriedade intelectual*. 2ª ed. São Paulo: Almedina, 2020.
Visse-Causse, Séverine. *Droit de la propriété intellectuelle*. 2ª. Issy-les-Moulineaux: Gualino, 2017.
Wai, Robert. "Transational Liftoff and Juridical Touchdown: The Regulatory Function of Private International Law in an Era of Globalization". Em *Private International Law and Public Law*, II:315–80. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar, 2015.
Watkin, Kenneth. *Fighting at the Legal Boundaries: Controlling the Use of Force in Contemporary Conflict*. New York: Oxford University Press, 2016.
Winston, Elizabeth I. "Patent Boundaries". *Temple Law Review* 87 (2015): 502–46.
WIPO ADR. "WIPO ADR Highlights 2021", 25 de janeiro de 2022. https://mailchi.mp/wipo.int/wipo-adr-highlights-yearly-review-2021.
WIPO Arbitration and Mediation Center. "Why Mediate/Arbitrate Intellectual Property Disputes?" *Les Nouvelles*, março de 2007.
Woodley, Mick. *Osborn's Concise Law Dictionary*. 12ª ed. London: Sweet & Maxwell, 2013.
Zhao, Yun. "Intellectual property protection in outer space: reconcling territoriality of intellectual property with non-territoriality in outer space". *Queen Mary Journal of Intellectual Property* 7, nº 2 (2017): 137–55.