

**JURISDIÇÃO INTERNACIONAL EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL: GARANTINDO O ACESSO À JUSTIÇA? ¹**

***INTERNATIONAL JURISDICTION IN INTELLECTUAL PROPERTY MATTERS: IS
THE RIGHT OF ACCESS TO JUSTICE GUARANTEED?***

Laura Bastos Carvalho

Mestre em Direito Global da Saúde pela Universidade de
Georgetown, Estados Unidos da América. Mestranda em Direito
Internacional na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Advogada.

la_bastos@hotmail.com

Felipe Zaltman Saldanha

Mestre em Direito e Economia pelas Università di Bologna,
Itália, Gent Universiteit, Bélgica e Erasmus University
Rotterdam, Holanda. Pós-graduado em Direito Processual Civil
pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Advogado.

RESUMO: O trabalho busca traçar um panorama sobre a jurisdição internacional em matéria de propriedade intelectual. Ademais, visa-se a verificar se o acesso à justiça é garantido em conflitos internacionais envolvendo propriedade intelectual. Primeiramente, será definido o conceito de jurisdição internacional, e os princípios correlatos. Ademais, far-se-á uma explanação sobre os direitos de propriedade intelectual, para depois se descrever os instrumentos internacionais disciplinando regras de jurisdição acerca dos conflitos relacionados. Posteriormente, analisar-se-ão casos de outros países e no Brasil. Por fim, concluir-se-á no sentido de que a insegurança jurídica acaba por si só sendo um impeditivo concreto do acesso à justiça.

¹ Artigo recebido em 29/04/15 e aprovado em 17/06/2015.

PALAVRAS-CHAVE: Jurisdição internacional. Propriedade Intelectual. Acesso à justiça.

ABSTRACT: This paper aims to provide an overview of international jurisdiction rules when it comes to intellectual property. Moreover, it provides an analysis of whether access to justice is guaranteed in international conflicts related to intellectual property. Firstly, the concept of international jurisdiction and its related principles are defined. Secondly, an explanation of the intellectual property rights is done in order to introduce the analysis of how international instruments regulate these conflicts. International and national case law are also analyzed. Lastly, it is concluded that legal uncertainty in this field can be itself an obstacle to access to justice.

KEYWORDS: International Jurisdiction. Intellectual Property. Access to justice.

I. INTRODUÇÃO

É inegável que o mundo está atualmente inteiramente conectado, seja pela *internet*, seja pelo comércio internacional (que é também intensificado por aquela). Como consequência desse fato, cada vez mais as relações estão se internacionalizando, isto é, deixando de ser restritas aos limites territoriais dos países. Nesse contexto, podem-se destacar as consequências desse fenômeno para a propriedade intelectual.

Embora a propriedade intelectual venha recebendo tratamento internacional desde o século XIX, com a edição das Convenções de Berna e da União de Paris, os conflitos internacionais são potencializados pelo crescente comércio internacional e pela *internet*. Mercadorias infringindo patentes ou marcas podem ser objeto de vultosos contratos internacionais, e até mesmo o *download* ilegal de músicas e filmes na rede demonstra o grande número de conflitos que podem envolver direitos de propriedade intelectual.

Assim, é importante verificar se há instrumentos definindo a que jurisdição caberá julgar cada tipo de conflito. E, na ausência desses, qual é a tendência das cortes de outros países na definição de sua jurisdição para julgar os casos que lhes são submetidos. Finalmente, busca-se também verificar se as tendências reveladas de alguma forma promovem ou limitam o acesso à justiça.

II. JURISDIÇÃO INTERNACIONAL

Entende-se por jurisdição internacional a possibilidade de o Judiciário de um determinado país julgar causas que possuam elementos de internacionalidade. Em outras palavras, tratam-se de casos em que algum dos elementos transborda as fronteiras do Estado cujo Judiciário irá proferir uma decisão. Assim, as regras de competência internacional de cada país serão determinantes para definir o julgamento de tais causas.

A competência judicial poderá ser direta, quando o Judiciário do país proferir uma decisão de mérito sobre o caso, ou ainda indireta, quando se buscar somente a efetivação de uma decisão proferida em outro país pela via de homologação de sentença ou mecanismos análogos. Nesse contexto, importante destacar a existência do princípio da efetividade, segundo o qual deve-se delimitar o espaço de atuação jurisdicional de um Estado na medida em que se possam cumprir suas decisões soberanamente.²

A competência pode ser classificada também como concorrente ou exclusiva. A competência concorrente ocorre quando mais de uma jurisdição é competente para o julgamento de uma causa. Os casos de competência internacional concorrente no Brasil são arrolados no art. 88 do Código de Processo Civil ("CPC"), ocorrendo quando o Brasil for o domicílio do réu, o local de cumprimento da obrigação ou o local do fato ou ato do qual a ação originar.

No Novo Código de Processo Civil ("NCPC"), a matéria é disciplinada pelos arts. 21 e 22 do diploma legal. Enquanto o primeiro reproduz o constante no código ora vigente, o segundo insere três novas hipóteses de jurisdição concorrente: (i) ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil ou o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou

² DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume I. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 146.

propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos; (ii) ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil e (iii) em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional.

Por outro lado, entende-se que uma jurisdição possui competência exclusiva sobre determinada causa quando a decisão proferida somente poderá ser efetivada caso tenha sido emanada de um órgão jurisdicional daquele país.³ As hipóteses de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira são arroladas no art. 89 do CPC, ocorrendo quando tratar a ação de bem imóvel situado no Brasil e de ação de inventário e partilha de bens situados no país.

Por sua vez, o NCPC, além de incluir a hipótese de confirmação de testamento particular, que não constava no Código de 1973, também agregou novo inciso, relacionado ao divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, em que caberá ao juiz brasileiro proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Ou seja, ampliou-se o rol de atuação exclusiva dos tribunais pátrios.

Há três princípios norteadores da definição da competência internacional: (i) a concorrência dos foros como regra geral; (ii) a necessidade de razoabilidade para fixar a competência de um foro e; (iii) o respeito aos direitos fundamentais vinculados à competência, como as garantias de acesso à justiça, ampla defesa e isonomia entre as partes.⁴

A concorrência dos foros deve ser a regra, posto que a existência de foros exclusivos acaba por diminuir a autonomia das partes, além de potencialmente constituir uma barreira ao acesso à justiça. Neste sentido, é importante reconhecer que avançou o legislador ao reconhecer no NCPC que caberá à autoridade judiciária nacional processar e julgar ações em que as partes tenham expressa ou tacitamente concordado com o julgamento no Brasil. Esta uma prerrogativa deverá ser interpretada em conjunto com o art. 190, parágrafo único, da nova Lei, que tem aplicação aos contratos de adesão.

No entanto, há casos em que a definição de foros exclusivos é justificada, como, por exemplo, nas questões relativas a registros públicos, em que seria ilógico permitir que o

³ GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 133.

⁴ ARROYO, Diego. Aspectos esenciales de la competencia judicial internacional en vistas de su reglamentacion interamericana in XXXIII Curso de Derecho Internacional Privado. Washington: OEA, 2006, p. 298.

Judiciário de outro país pudesse determinar a validade de um direito reconhecido ou concedido por outro Estado. Com relação à necessidade de razoabilidade, deve-se entender que um caso com elementos internacionais deve ser julgado por um juiz que tenha uma conexão razoável com a demanda.⁵

Quanto ao respeito aos direitos fundamentais, impende notar que vem se reconhecendo que o exercício da jurisdição não é mais somente um direito de soberania dos Estados, ou mesmo um dever dos Estados para com outros Estados advindo de tratados internacionais. Na verdade, hoje se admite que o exercício da jurisdição é também um dever dos Estados devido a indivíduos, que são progressivamente reconhecidos como sujeitos de direito no âmbito do Direito Internacional Público.⁶

Especialmente no que tange ao direito de acesso à justiça, observa-se que embora ainda existam controvérsias no nível internacional, há regras regionais que estabelecem não só a obrigatoriedade de observância dos direitos individuais pelos Estados, mas também mecanismos processuais pelos quais os indivíduos podem reclamar tais direitos. Exemplos de tal realidade são as Cortes Europeia, Africana e Interamericana de Direitos Humanos, ainda que a maioria imponha o esgotamento de recursos internos - quando efetivos - como condição de admissibilidade do pleito perante a Corte internacional.⁷ Domesticamente, deve ser ressaltado o fato de que o acesso à justiça foi positivado em nossa Constituição Federal como um direito fundamental no art. 5º, XXXV.

O conteúdo da garantia de acesso à justiça é bastante extenso. Segundo Dinamarco, o acesso à justiça corresponde não só à ampla admissão de pessoas e causas no processo, mas também à garantia de que será observado o devido processo legal, com a participação efetiva e isonômica das partes.⁸ Em outras palavras, não basta que se tenha acesso ao Judiciário, também sendo necessário que o processo e a solução dele advinda sejam justos e efetivos.

⁵ ARAÚJO, Nádía de. *Direito Internacional Privado: teoria e prática brasileira*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 207.

⁶ MILLS, Alex. Normative individualism and jurisdiction in Public and Private International Law: toward a 'cosmopolitan sovereignty'? Inaugural Conference: Cambridge Journal of International and Comparative Law, University of Cambridge, Maio de 2012, p. 15.

⁷ *Ibid.*, p. 15-16.

⁸ DINAMARCO, Cândido; GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. *Teoria Geral do Processo*. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 40.

Bem se sabe também que a Emenda Constitucional 45 veio a incluir a celeridade como forma de dar eficácia ao processo, uma vez que a concessão tardia da tutela postulada em juízo equivaleria em muitos casos à não tutela. A Lei Federal 9.784/1999, ao regular o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, acompanhou, principalmente através de seu artigo 49, esta tendência. Tal ponto será ainda tutelado pelo NCPC, que em seu art. 4º determina que: "*as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa*".

Câmara, entretanto, aponta para o fato de que há obstáculos de ordem econômica para o acesso à justiça⁹, fenômeno citado por Mauro Cappelletti e Bryant Garth como combatido pela chamada "primeira onda de acesso à justiça".¹⁰ Seria inócuo afirmar que todos são sujeitos do direito de acesso à justiça, se houver barreiras econômicas insuperáveis por alguns geradas pelos custos e taxas em que se incorre ao buscar uma tutela jurisdicional. A prestação jurisdicional deve ser acessível a todos, não só àqueles que podem pagar por ela.

No Brasil, são evidentes os obstáculos socioeconômicos do acesso à justiça, pois, muitas vezes, litigantes em potencial sequer possuem os meios necessários para ir a um núcleo de primeiro atendimento da Defensoria Pública ou a um juizado especial. Por sua vez, no plano internacional, esse obstáculo pode ser ainda mais grave, considerando-se os vultosos custos impostos pelos sistemas de alguns países, somados aos altos valores muitas vezes dispendidos em litígios internacionais.

Traçados os breves contornos acerca da jurisdição internacional e do acesso à justiça, passa-se agora a uma breve explicação dos direitos de propriedade intelectual, de forma a possibilitar o pleno entendimento do objeto do trabalho.

III. PROPRIEDADE INTELECTUAL

⁹ CÂMARA, Alexandre Freitas. Acesso à Justiça no Plano dos Direitos Humanos. In QUEIROZ, R. Acesso à Justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 3.

¹⁰ CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1988.

Os direitos de propriedade intelectual englobam aqueles direitos inerentes à atividade intelectual dos domínios industrial, científico, literário e artístico.¹¹ Entre eles se destacam os direitos de propriedade industrial e os direitos de autor.

Segundo a Convenção da União de Paris (CUP) de 1883, em seu art. 1º, § 2º, os direitos de propriedade industrial englobam as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas, nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. Entretanto, essas não são as únicas formas de direitos de propriedade industrial, existindo ainda outras formas nos sistemas nacionais de cada país.¹²

Entre os direitos de propriedade industrial, podem-se destacar as marcas e as patentes de invenção. As patentes de invenção representam um direito territorial de exclusividade conferido pelo Estado a um inventor. A mera invenção não garante o direito de exclusividade a seu inventor, já que em todos os sistemas modernos de patentes se requer a submissão de um pedido de patente, que normalmente será examinado por um órgão competente. Ao final do exame, caso se entenda que o objeto do pedido de patente atende aos requisitos de patenteabilidade daquela jurisdição, concede-se uma carta-patente, isto é, o título do direito de exclusividade, com oponibilidade *erga omnes*. Essa exclusividade, limitada temporalmente, dá-se como forma de retribuir o ensinamento que o inventor divulga à sociedade.¹³

Muito embora o art. 27(1) do Acordo TRIPS¹⁴, um dos acordos da Organização Mundial do Comércio, tenha determinado que uma invenção somente será patenteável se for nova, possua atividade inventiva e tenha aplicação industrial, deve-se reconhecer que os membros da OMC podem definir o conteúdo de cada um desses requisitos em suas legislações domésticas. E não raramente se vê diferenças nos conceitos de tais requisitos em cada jurisdição. Por exemplo, os

¹¹ BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 10.

¹² *Ibid*, p. 12.

¹³ CHOW, Daniel C. K.; LEE, Edward. International Intellectual Property. St Paul: West, 2012, p. 252.

¹⁴ Acordo TRIPS, art. 27(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.”

EUA até recentemente adotavam um critério de novidade que possuía limitação geográfica, enquanto os sistemas europeu e brasileiro não possuem essa limitação.¹⁵ Assim, por conta de diferenças nos sistemas domésticos de patentes, é possível que uma mesma invenção seja patenteável em um país, mas não o seja em outro.

As chamadas patentes de seleção e de segundo uso são também um claro exemplo dos diferentes critérios estabelecidos por escritórios de patente ao redor do mundo. Ademais, por restar reconhecido em diferentes sistemas legais que não são patenteáveis invenções capazes de ferir a ordem pública, o que é um conceito aberto, diferentes interpretações com forte influência cultural poderão ocorrer.

No que tange às marcas, signos distintivos que identificam serviços ou produtos¹⁶, importante notar que elas também geralmente¹⁷ requerem registro para que seja conferido o direito de exclusividade sobre seu uso. No entanto, assim como as patentes, muito embora existam requisitos mínimos criados por normas internacionais, as condições para o registro de uma marca, que também é um direito territorial, podem sofrer variações de acordo com o sistema de cada país.

O art. 15 do Acordo TRIPS¹⁸, ao mesmo tempo que determina que qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento poderá

¹⁵ CHOW, Daniel C. K., *et al.*, *op. cit.*, p. 355.

¹⁶ *Ibid*, p. 441.

¹⁷ Uma exceção a esta regra é a do art. 6º bis (I) da CUP, que confere proteção às marcas notoriamente conhecidas em seus ramos de atividade independentemente de registro prévio. Convenção União de Paris, art. 6º bis (I): “Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.”

¹⁸ Acordo TRIPS, art. 15: “1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. 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. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis. (...) 3. Os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao uso da marca. Não obstante, o uso efetivo de uma marca não constituirá condição para a apresentação de pedido de registro. Uma solicitação de registro não será indeferida apenas com base no fato de

constituir uma marca, também permite que os membros da OMC condicionem o registro da marca a seu uso ou ao fato de que sejam visualmente perceptíveis. Nesse sentido, fica claro que não há uma total uniformização entre os sistemas nacionais de marcas. Os EUA, por exemplo, onde o rugido do leão dos estúdios da MGM é registrado¹⁹, admitem o registro de sons como marcas²⁰, enquanto o Brasil exige que as marcas sejam visualmente perceptíveis²¹. O mesmo ocorre com cheiros de lojas, por exemplo, que são registráveis na Austrália, mas impassíveis de proteção pelo ordenamento brasileiro.²²

Assim, fica claro que a concessão de um direito de exclusividade por meio de registro de um direito de propriedade industrial será limitada ao território daquela jurisdição que o confere. Este é o chamado princípio da territorialidade da propriedade industrial.

Os direitos de autor, por outro lado, são a proteção conferida a trabalhos literários e artísticos, abrangendo todas as produções dos domínios literário, artístico e científico, conforme preceitua o art. 2(1) da Convenção de Berna de 1886. O Acordo TRIPS adiciona ainda a tal rol os programas de computador, além de gravações sonoras.²³

Tais direitos garantem aos autores das obras o direito de uso, exploração – direitos patrimoniais – mas também lhes conferem direitos morais sobre suas obras, conforme reconhecido pelo art. 6º *bis* (1) da Convenção de Berna. Os direitos morais garantem ao autor a possibilidade de reivindicar a autoria da obra, bem como de preservá-la contra mutilações ou alterações que lhe retirem ou alterem seu significado original.

Diferentemente dos direitos de propriedade industrial, a constituição do direito de autor geralmente prescinde de registro. Isso porque o art. 5(2) da Convenção de Berna proíbe que seus membros imponham formalidades para a aquisição de direito de autor por estrangeiros. Dessa forma, como a maioria dos países não imporá a seus nacionais encargos maiores do que a

que seu uso pretendido não tenha ocorrido antes de expirado um prazo de três anos, contados a partir da data da solicitação.”

¹⁹ United States Patent and Trademark Office, US Registration Number 1395550.

²⁰ GINSBURG, Jane. *et al.* Trademark and Unfair Competition Law. New York: Foundation Press, 2007, p. 75-76.

²¹ BRASIL, Lei Federal nº 9.279/1996, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”

²² MEZULANIK, Eleni. The Status of Scents as Trademarks: An International Perspective. Palmer Biggs Legal: Horsham, INTA Bulletin, Volume 67, Número 1, 2012.

²³ Acordo TRIPS, arts. 10 e 14.

estrangeiros, geralmente é dispensado o registro de obras para a aquisição de direito de autor, sendo ele obtido automaticamente pela materialização da obra.²⁴

IV. INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS

Nos acordos e convenções mencionados no capítulo anterior – adotados por todos os membros da OMC – não há qualquer norma dispendo sobre a competência para o julgamento de litígios envolvendo direitos de propriedade intelectual. Em verdade, não há um instrumento internacional que vincule um grande número de países à adoção de regras gerais de competência para tais casos.

A Convenção de Haia de Direito Internacional Privado possui projeto de convenção sobre Competência e Julgamentos Estrangeiros em matéria Civil e Comercial²⁵. O projeto ainda está em discussão e não há previsão para sua finalização. O art. 12(4) do projeto define que o julgamento de causas tendo por objeto a discussão quanto a validade ou nulidade registros de propriedade industrial será de competência exclusiva do país que concedeu o registro²⁶. Entretanto, a norma expressamente afasta a competência exclusiva quando se tratar de direitos de autor. O relatório da comissão especial para projeto explica que os direitos de autor foram excluídos da regra porque eles nem sempre estão sujeitos a registro, pelo que a sua inclusão no rol de competências exclusivas poderia gerar dificuldades aos litigantes²⁷.

Ademais, o art. 12(5) determina que casos discutindo infração de patentes não serão de competência exclusiva do país que conceder o registro²⁸. O relatório da comissão especial para

²⁴ CHOW, Daniel C. K. *et al.*, *op. cit.*, p. 102.

²⁵ Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, adopted by the Special Commission. Disponível em <<http://www.hcch.net/upload/wop/jdgmpl11.pdf>>.

²⁶ *Ibid*, artigo 12(4): “*In proceedings which have as their object the registration, validity, [or] nullity, or revocation or infringement,] of patents, trade marks, designs or other similar rights required to be deposited or registered, the courts of the Contracting State in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or, under the terms of an international convention, is deemed to have taken place, have exclusive jurisdiction. This shall not apply to copyright or any neighbouring rights, even though registration or deposit of such rights is possible.*”

²⁷ *Ibid*, p. 69.

²⁸ *Ibid*, artigo 12(5): “*In relation to proceedings which have as their object the infringement of patents, the preceding paragraph does not exclude the jurisdiction of any other court under the Convention or under the national law of a Contracting State.*”

projeto enfatizou que a competência exclusiva somente seria desejável quando a decisão dali advinda pudesse produzir efeitos *erga omnes*. Nos casos em que se discute a infração de patentes, marcas ou outros direitos de propriedade industrial, ainda que a validade do registro possa ser discutida, ela será alegada como matéria de defesa, ou seja, será uma questão incidental. Assim, por possuir somente efeito *inter partes*, entende-se que a possibilidade de discussão acerca da validade do registro que funda a alegação de infração não serviria de base para a determinação de competência exclusiva do país concedente do registro.^{29 30}

Nesse sentido, em se tratando de casos de infração de direitos de propriedade industrial ou de casos envolvendo direitos de autor, aplicar-se-iam as regras gerais de competência previstas na convenção.

Dreyfuss e Ginsburg, no entanto, não acreditam que a convenção de Haia será concluída e acreditam que a matéria seria melhor tratada em um acordo específico para a propriedade intelectual. Assim, as autoras propuseram uma Convenção sobre Jurisdição e Reconhecimento de Julgamentos de Assuntos de Propriedade Intelectual, a ser elaborado sob a égide da Organização Mundial da Propriedade Intelectual ou da Organização Mundial do Comércio.³¹

A regra geral de competência estabelecida pelo projeto é a da residência habitual do réu.³² Para causas envolvendo infração de direitos de propriedade intelectual, de acordo com o art. 6 da proposta, a competência poderá ser do Judiciário do local onde ocorreu a infração, o local onde se buscou cometer a infração ou qualquer lugar em que a infração tenha

²⁹ *Ibid*, p. 69.

³⁰ É interessante notar, porém, que a jurisprudência pátria vem se posicionando pela impossibilidade de se declarar a nulidade incidental de uma patente em ação de infração, em que pese o exposto no artigo 56, § 1º, da LPI. Neste sentido, vide GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca; EID PHILIPP, Fernando. A declaração incidental de nulidade de patente - interpretação do art. 56, § 1º da Lei Nº 9.279/1996. Rio de Janeiro: Revista da ABPI. Edição 134. Mês Janeiro/Fevereiro, 2015.

³¹ DREYFUSS, Rochelle; GINSBURG, Jane. Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters. 77 *Chicago-Kent Law Review*, 2002, 1065-1066.

³² Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters: “*Article 3 - 1. Subject to the provisions of the Convention, a defendant may be sued in the courts of the State where that defendant is habitually resident. 2. For the purposes of the Convention, an entity or person other than a natural person shall be considered to be habitually resident in the State - a. where it has its statutory seat, b. under whose law it was incorporated or formed, c. where it has its central administration, or d. where it has its principal place of business.*”

presumidamente ocorrido. Entretanto, em se tratando de ações discutindo a validade ou nulidade de registros de patentes, a proposta define como foro exclusivo o país concedente do registro.³³

Como já dito anteriormente, nenhuma dessas convenções está em vigor, sendo somente uma demonstração da tendência de que se adotem foros exclusivos para litígios envolvendo a discussão sobre validade de registros de propriedade industrial, havendo foros concorrentes para a discussão das demais questões.

A União Europeia, por sua vez, no Regulamento 44/2001³⁴, estabelece a competência exclusiva do Membro que concede o registro de propriedade industrial para o julgamento de causas discutindo sua inscrição ou validade.³⁵ Novamente, não há regra de competência exclusiva com relação a direitos de autor, mas a adoção do foro exclusivo para litígios de validade de registros de propriedade industrial confirma a tendência verificada nas propostas de convenções internacionais.

V. A PRÁTICA EM OUTRAS JURISDIÇÕES

Diante da inexistência de regras internacionais definindo a competência para o julgamento de litígios de propriedade intelectual, importante analisar a jurisprudência de outros países, de forma a verificar seu entendimento acerca da matéria.

Nos EUA, verifica-se a existência de jurisdição por meio da análise de dois aspectos: (i) se a corte possui jurisdição sobre o réu; e (ii) se a corte possui jurisdição para julgar os pedidos

³³ *Ibid.* “Article 8 - 1. Actions for a declaration of rights may be brought on the same terms as an action seeking substantive relief. 2. However, in proceedings which have as their object the obtaining of declaration of the invalidity or nullity of a registration of patents, the courts of the Contracting State in which the deposit or registration has been applied for, has taken place, or, under the terms of an international convention, is deemed to have taken place, have exclusive jurisdiction. The issue of invalidity of a patent granted under the laws of another country may be adjudicated in an infringement action brought pursuant to the rules of this Convention.”

³⁴ As normas da Convenção de Bruxelas relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial de 1968 e da Convenção de Lugano relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial de 1991 foram quase inteiramente substituídas pelo regulamento agora em vigor.

³⁵ UNIÃO EUROPEIA, Regulamento/CE 44/2001: “Art. 22 - *Têm competência exclusiva, qualquer que seja o domicílio: (...) 4. Em matéria de inscrição ou de validade de patentes, marcas, desenhos e modelos, e outros direitos análogos sujeitos a depósito ou a registro, os tribunais do Estado-Membro em cujo território o depósito ou o registro tiver sido requerido, efectuado ou considerado efectuado nos termos de um instrumento comunitário ou de uma convenção internacional.*”

ou a matéria que envolve o conflito.³⁶ Para que se entenda que uma corte tem jurisdição sobre o réu, primeiramente os requisitos da *Due Process Clause* da Constituição americana devem ser atendidos, caso o réu possua um contato mínimo com a corte³⁷.

O contato casual seria suficiente para garantir a jurisdição da corte sobre o réu em casos que envolvessem contratos celebrados ou que produzissem efeitos naquele Estado, enquanto um contato sistemático e contínuo conferiria jurisdição à corte sobre o réu com relação ao contrato e a pedidos não relacionados. Embora tal regra se refira a direito interno, as cortes americanas utilizam o mesmo critério do contato mínimo para estabelecer sua jurisdição sobre empresas estrangeiras.³⁸ No que tange aos pedidos/matéria, geralmente as cortes americanas entendem que não possuem jurisdição se o direito violado tiver sido concedido em outro país e se a infração tiver ocorrido fora de seu território.³⁹

No caso *Voda v. Cordis Corp*, a Corte Federal de Recursos entendeu que uma corte federal americana não teria jurisdição sobre casos que envolvessem patentes concedidas por outros países. No caso, Voda era um médico que havia inventado um cateter e patenteado sua invenção em diversos países, entre eles os EUA. De forma a evitar os custos de diversos processos pelo mundo, Voda ajuizou uma ação nos EUA buscando a cessação da infração de sua patente, que ocorria em diversos países. A corte federal de primeira instância se entendeu competente para julgar os pedidos de Voda, decisão posteriormente revogada pela segunda instância.⁴⁰

No entanto, em disputas envolvendo diretos sobre marcas, há precedentes nos EUA admitindo que atos de infração ocorridos no exterior, mas que gerem efeitos substanciais no seu território, podem ser submetidos às cortes nacionais. No caso *Steele v. Bulova Watch Co.*, entendeu-se que o *Lanham Act* confere às cortes federais jurisdição sobre casos de infração de

³⁶ CHOW, Daniel C. K. *et al.*, *op. cit.*, p. 728.

³⁷ Esse princípio foi estabelecido em 1945 no caso *International Shoe Co. v. Estado de Washington*, definindo-se que uma corte teria jurisdição sobre um determinado réu caso ele tivesse um contato casual ou sistemático e contínuo com o Estado sobre o qual a corte tivesse jurisdição. *326 U.S. 310*, *International Shoe v. State of Washington* (N. 107), decidido em 03 de dezembro de 1945.

³⁸ CHOW, Daniel C. K. *et al.*, *op. cit.*, p. 728.

³⁹ *Ibid*, p. 729.

⁴⁰ Estados Unidos, U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 476 F 3d 887, *Voda v. Cordis Corp.* (No. 38), 2007.

marca e concorrência desleal ocorridos no estrangeiro, desde que ambas as partes sejam nacionais ou residentes nos EUA. Especificamente no caso, um americano produzia relógios contrafeitos no México e os vendia a turistas americanos, que os traziam ao país, prejudicando a reputação dos titulares da marca em questão.⁴¹ Diferentemente de *Voda*, os efeitos da infração cometida em outro país surtiam efeitos nos EUA.

Nas causas envolvendo direito de autor, percebe-se que as cortes americanas são mais propensas a entenderem que possuem jurisdição sobre casos envolvendo conflitos internacionais. No caso *London Film v. Intercontinental Communications*, uma corporação britânica alegava que teve os direitos de autor que possuía sobre alguns filmes violados por uma empresa baseada em Nova York, já que a última teria distribuído cópia de tais filmes sem sua autorização em países da América do Sul. A corte entendeu que possuía jurisdição sobre a ré na ação, e como nenhuma das partes teria demonstrado uma maior conveniência em se adotar outro foro, entendeu-se competente para julgar a disputa, aplicando as leis britânicas pertinentes.⁴²

O Código Processual Civil japonês, por sua vez, não possui qualquer regra específica sobre jurisdição internacional⁴³. No caso *Malaysia Airlines*, a Corte Suprema do Japão definiu que, diante da ausência de regras sobre jurisdição internacional, devem ser aplicadas as regras que definem a jurisdição interna, à luz do princípio de *jōri*, que significa justiça e razoabilidade.⁴⁴ A jurisprudência japonesa evoluiu desde então para determinar que as cortes japonesas podem ter jurisdição sobre casos que possuam alguma relação com o Japão, ainda que o réu na ação não seja residente no país.⁴⁵

No caso *Coral Sand*, uma empresa japonesa ajuizou ação declaratória de não-infração, referente a uma patente americana, contra outra empresa incorporada no Japão. Os atos de infração a que a demanda se relacionava teriam ocorrido no território dos EUA, mesmo país que havia concedido a patente que garantia à empresa ré seu direito de exclusividade.

⁴¹ Estados Unidos, U.S. Supreme Court, 344 U.S. 280, *Steele v. Bulova Watch Co., Inc.* (N. 38), 1952.

⁴² Estados Unidos, U.S. District Court for the Southern District of New York, 580 F. Supp. 47, *London Film Productions Limited v. Intercontinental Communications*, 1984.

⁴³ JURČYS, Paulius. International Jurisdiction in Intellectual Property Disputes: CLIP, ALI Principles and other Legislative Proposals in a Comparative Perspective, 3 (2012) JIPITEC 3, p. 182.

⁴⁴ *Idem*.

⁴⁵ *Ibid*, p. 183.

A Corte do Distrito de Tóquio entendeu possuir competência para julgar o caso, pois o réu na ação era residente no país. Com relação à alegação da ré de que dever-se-ia respeitar o princípio da territorialidade das patentes, a corte entendeu que tal assunto seria referente ao mérito da ação, e não quanto à definição da competência da corte para julgar o caso. A corte também rechaçou a alegação de que as cortes americanas teriam jurisdição exclusiva para julgar o caso, já que a decisão ali proferida somente teria eficácia *inter partes*, não sendo assim passível de anular ou invalidar o registro concedido nos EUA.⁴⁶

Já a Corte de Justiça Europeia decidiu recentemente o caso *Coty v. First Note Perfumes*⁴⁷, em que foi discutido o alcance da jurisdição alemã sobre infração de marca ocorrida fora de seu território. A empresa alemã Coty produz perfumes, possuindo um registro comunitário da marca “*Davidoff Cool Water Woman*”. A autora alegava que a empresa belga First Note Perfumes infringia sua marca ao utilizá-la em seus produtos, que eram vendidos a terceiro na Bélgica e posteriormente exportados pelo último à Alemanha.

As cortes alemãs de primeira instância e de apelação entenderam não possuírem jurisdição sobre a ré, e, ao ser submetido ao Tribunal Federal Alemão, (*Bundesgerichtshof*) este elaborou consulta à CJE a respeito das regras comunitárias. A CJE entendeu que as cortes alemãs não teriam jurisdição para julgar o pedido relativo à cessação de infração de marca, quando esta infração imputada à ré ocorre fora de seu território. No entanto, a CJE decidiu que as cortes alemãs têm jurisdição para julgar o pedido referente a danos por ato ilícito ocorrido em território de outro Estado-Membro.⁴⁸

Outra decisão da CJE merece destaque. No caso *Pinckney v. Mediatech*⁴⁹, o autor, francês e residente na França, havia composto músicas que foram gravadas em CD pela empresa ré na Bélgica, e posteriormente vendidos à uma empresa na Grã-Bretanha, que disponibilizou os arquivos na *internet*. O autor assim ingressou com ação de reparação de danos sofridos pela

⁴⁶ ONO, Nahoko. Cross-border patent enforcement: Coral Powder case, where Japan Court applies the U.S. Law, 2005, p. 3-4.

⁴⁷ UNIÃO EUROPEIA, Corte de Justiça Europeia, Caso C-360/12, *Coty Germany GmbH v First Note Perfumes NV*, 2014.

⁴⁸ *Idem*. No passado, diferentes cortes nacionais e regionais também se manifestaram esse sentido, como em *Focus Veilig v. Lincoln Electric*, IEPT19891124, HR; *Renault v. Reynolds*, BenGH, IEPT19940613.

⁴⁹ UNIÃO EUROPEIA, Corte de Justiça Europeia, Caso C-170/12, *Peter Pinckney v. KDG Mediatech AG*, 2013.

infração de seus direitos de autor perante a corte de Toulouse, na França. A corte entendeu possuir jurisdição, já que haveria uma conexão substancial da demanda com a França, pois seria possível comprar o CD online por um computador situado no país. A corte de apelação, entretanto, entendeu que a França não teria jurisdição sobre o caso, já que a infração teria ocorrido alhures, além de a empresa ré estar situada fora de seu território.

Com a interposição de recurso perante a Corte de Cassação, foi feita consulta à CJE. A decisão da CJE foi no sentido de que a França teria jurisdição para julgar o caso, já que o direito de autor era protegido em seu território e haveria, em tese, ocorrido dano. No entanto, a jurisdição foi limitada à determinação dos danos causados no território francês.⁵⁰

Em um caso que não envolvia direito comunitário, o Tribunal de Grande Instância de Paris entendeu não possuir jurisdição sobre infrações cometidas pela *internet* fora de seu território. No caso⁵¹, camisetas estampando a foto icônica “Guerrilheiro Heroico” de Che Guevara, de autoria de Alberto Korda, eram oferecidas por um *site* hospedados nos EUA, sem possuírem a autorização da detentora dos direitos autorais. A corte francesa entendeu que sua jurisdição dependeria de uma ligação suficiente, substancial ou significativa entre o ato ilícito e o mercado nacional francês. Como o *site* que oferecia as mercadorias estava no idioma inglês, e exibia preços exclusivamente em dólares americanos, a corte entendeu que tal elo não estava presente, pois a venda das mercadorias estaria destinada a consumidores americanos.

Vale ainda ressaltar as conclusões de Van Engelen, ao constatar que cortes holandesas estavam mais propensas a conceder tutelas proibitivas em casos relacionados à infração de patentes.⁵² Segundo o autor, isto se dava não só porque em âmbito europeu os requisitos de validade de uma patente são bastante unificados, mas também porque a tecnologia envolvida em uma patente costuma ser vista de forma similar em diferentes mercados, ainda que estes possuam línguas diversas. O mesmo não ocorre com casos de infração de marcas e direitos autorais, quando caberia à corte holandesa, além de aplicar a lei nacional do lugar da infração -

⁵⁰ *Idem*.

⁵¹ FRANÇA, Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section, Legende Global, Diana D. c/ Onion, 2011. Decisão disponível em: <<http://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/14301987.pdf>>.

⁵² VAN ENGELEN, T.C.J.A, Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property, Electronic Journal of Comparative Law, Volume 14.3, Dezembro de 2010, p. 3.

por força do princípio *lex loci delicti* - verdadeiramente imergir na cultura local ao decidir a tutela. Uma missão, como deve-se imaginar, que requer uma análise mais robusta, repleta de dificuldades.

VI. CASOS NO BRASIL

A competência internacional da justiça brasileira, conforme já explanado no primeiro capítulo, é atualmente determinada pelos artigos 88 e 89 do CPC. Em regra, haverá competência quando o réu for domiciliado no país, quando a obrigação tiver de ser cumprida no país ou ainda quando a causa se originar em fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.

Assim, em tese, caso o infrator de direito de propriedade intelectual seja domiciliado no Brasil, o judiciário brasileiro teria jurisdição para julgar a causa, independentemente de o ato de infração ter sido cometido no território nacional. Por outro lado, caso o dano ocorra no Brasil, em tese a autoridade judiciária brasileira também terá jurisdição para julgar a causa, ainda que o réu não seja aqui domiciliado. No entanto, a questão ainda não foi diretamente enfrentada pelos tribunais brasileiros.

Outrossim, a possibilidade de o judiciário brasileiro decidir sobre a validade de registro de marcas ou patentes estrangeiras também não foi discutida perante os tribunais. Embora não exista impedimento legal para que uma corte brasileira julgue uma ação de nulidade de registro concedido por outro país – o que em tese poderia ser feito por meio da aplicação do direito estrangeiro – tal decisão dificilmente seria homologada no país concedente do registro, pelo que ela somente teria eficácia parcial, pois somente produziria efeitos no Brasil.

Sobre a possibilidade de invalidação de registros de propriedade industrial estrangeiros no Brasil, impende notar ainda que o princípio do *forum non conveniens*⁵³, embora reconhecido, não é previsto pelo ordenamento jurídico brasileiro⁵⁴. Assim, a extinção de uma ação baseada

⁵³ GUERRA, Marcel Vinicius Magalhães e.; MOSCHEN, Valesca Raizer Borges. Processo Civil Transnacional, 2009, p. 4807: “*Forum non conveniens* é o nome com qual se denomina a doutrina que permite a uma Corte declinar sua competência por considerar que os interesses da parte e da justiça estariam melhores atendidos em outro foro. Trata-se de uma técnica processual cujo propósito é fornecer subsídios para o julgador decidir, dentre as cortes competentes, qual deve resolver uma controvérsia.” 2009. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/anais/36/09_1442.pdf>

⁵⁴ BRASIL, STJ, MC 15.398, Rel. Min. Nancy Andriighi, DJ 23/4/2009: “*Em que pese não haver menção expressa no acórdão recorrido, TJ/RJ aplicou à espécie dois princípios, pouco aplicados no Brasil, mas amplamente*

na existência de um foro mais conveniente para a resolução do litígio possivelmente não ocorreria.

Em que pese não haver casos discutindo a competência direta da autoridade judiciária brasileira em questões de propriedade intelectual, há precedente referente a competência indireta. No caso em questão⁵⁵, a empresa Lilly buscava homologar sentença inglesa que invalidou a patente inglesa que cobria o medicamento Viagra. A homologação da sentença possuía o fim de constituir uma decisão declaratória para possibilitar a invalidação da patente brasileira correspondente, que havia sido concedida no sistema de patentes *pipeline*⁵⁶.

A Corte Especial do STJ entendeu, por maioria, que haveria interesse em homologar a decisão inglesa no Brasil, justamente pelos efeitos declaratórios que ela poderia gerar. No entanto, o Min. José Delgado apresentou voto divergente, sustentando que não haveria o que se executar no país diante da homologação de tal decisão. O argumento, porém, foi rechaçado pelos demais ministros, que entenderam que a declaração de invalidade da patente que deu origem à patente *pipeline* brasileira seria motivo suficiente para a homologação da decisão estrangeira. A patente correspondente brasileira foi anulada por sentença da JFSP, nos autos do processo 0010308-07.2003.4.03.6100.

Cabe também tecer alguns comentários acerca das violações ocorridas no âmbito da *internet*. Violações a direitos autorais são recorrentes na rede, seja por meio de *download* ilegal de músicas e filmes, seja pela disponibilização de livros, sem o consentimento de seus autores. Ademais, a oferta de mercadorias contrafeitas – violando patentes e marcas concedidas – é farta na rede.

No entanto, seria a autoridade judiciária brasileira competente para julgar ações de infração ocorridas em outros territórios, embora tal infração surta efeitos contra o detentor de

reconhecidos no direito estrangeiro, notadamente nos países que adotam o sistema da common law: Trata-se (sic) dos princípios do forum shopping e do forum non conveniens. (...) Em que pesem os argumentos utilizados pelo TJ/RJ e a racionalidade dos princípios supracitados, porém, é importante observar que eles não encontram previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro.

⁵⁵ BRASIL, STJ, SEC 911, Rel. Min. Francisco Martins, DJ 13/8/2007.

⁵⁶ A patente *pipeline* é uma patente denominada de patente de revalidação, regida pelo art. 230 da Lei de Propriedade Industrial. As patentes do ramo farmacêutico, antes não permitidas no país, puderam ser depositadas no Brasil até um ano após a publicação da lei. Diante a comprovação da concessão no país de origem, a patente correspondente brasileira seria concedida tal e qual, não havendo assim exame quanto aos requisitos de patenteabilidade, desde que respeitados os arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279/1996.

tal direito de propriedade intelectual no Brasil? As cortes brasileiras ainda não enfrentaram a questão, no entanto, há precedente que pode apontar uma tendência das cortes brasileiras.

O STJ julgou recurso especial⁵⁷ em que se discutiu se o Brasil possuía jurisdição para julgar ação indenizatória de danos morais e materiais por uso indevido de imagem por *site* hospedado na Espanha, intentada por autora domiciliada no Brasil. O STJ entendeu que o Brasil possuiria jurisdição para julgar o caso, já que a ré na ação possuía filial – ainda que irregular – no país, determinando a competência na forma do art. 100, V, a do CPC, ou seja, no local em que ocorreu o dano. Ademais, o tribunal considerou que o fato de que as fotografias foram tiradas fora do território brasileiro é irrelevante, pois elas estariam acessíveis por meio do *website*, produzindo efeitos no território nacional.⁵⁸

Nesse sentido, pode-se considerar que, caso o réu da ação de infração possua domicílio no Brasil, e se o *site* onde a violação ocorre for acessível no Brasil, é possível que as cortes brasileiras entendam que possuem jurisdição para julgar o caso, de acordo com a lógica esposada no precedente citado.

Finalmente, impende ressaltar que o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) criou, em seu art. 19, a regra geral de que os provedores de *internet* somente serão responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se não tomarem as providências devidas após ordem judicial específica. No entanto, a norma prevista no parágrafo segundo do artigo ressalvou a aplicação desta regra geral a casos envolvendo direitos de autor ou direitos conexos, já que determinou que para tanto deverá haver previsão legal específica⁵⁹.

⁵⁷ BRASIL, STJ, REsp 1.68.547, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 7/2/2011.

⁵⁸ *Ibid*: “Certamente, a legitimidade de usuários da internet em buscar as medidas judiciais protetivas nos tribunais locais, além de concretizar jurisdição do domicílio dos usuários, coincide com o local em que os possíveis prejuízos decorrentes da violação tenham sido sentidos com maior intensidade.”

⁵⁹ BRASIL, Lei Federal nº 12.965/2014 de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. “Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

§ 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal.

VII. CONCLUSÃO

Viu-se que embora existam projetos de instrumentos internacionais para a definição de regras de jurisdição internacional em matéria de propriedade intelectual, a sua adoção não parece estar perto de se tornar realidade. No entanto, as tendências reveladas por esses projetos, quais sejam, a existência de foros exclusivos somente para questões relativas à validade de registros de propriedade industrial e concorrência de foros para as demais questões, demonstram que se privilegia o acesso à justiça. Isso porque não se impõe restrições indevidas que limitem a possibilidade de as partes discutirem eventual conflito perante o Judiciário.

Ademais, a jurisprudência colacionada demonstrou que não há critérios bem definidos acerca da questão da jurisdição internacional em matéria de propriedade intelectual - internacionalmente ou domesticamente. Tampouco há sinais claros que isto mudará com o NCPC, que entrará em vigor em 2016, uma vez que este não apresentou mudanças substanciais em artigos afetos à matéria. A existência de jurisdição parece ser definida de acordo com o caso concreto. Entretanto, sempre que se verificou uma conexão substancial entre o litígio e o país a cujo Judiciário se submeteu a questão, entendeu-se pela existência de jurisdição. E viu-se rejeitada a alegação de que o país concedente do registro teria jurisdição exclusiva para julgar casos relacionados à infração, conforme o caso *Coral Sand*.⁶⁰

Portanto, verifica-se a tendência de privilegiar o acesso à justiça, restringindo-se a existência de foros exclusivos aos casos que discutem validade de registros. Contudo, a ausência de critérios bem definidos quanto à jurisdição internacional nos casos envolvendo propriedade intelectual leva a uma certa insegurança jurídica aos detentores de tais direitos. Isto também reflete em uma própria limitação do acesso à justiça, uma vez que, na dúvida acerca do cabimento da ação, muitos indivíduos, potencialmente, após fazer uma análise dos custos em que incorreriam para propor a ação, poderiam optar por não ajuizá-la, tendo em vista a possibilidade de ter seu pleito extinto antes mesmo de uma análise meritória.

§ 3o As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais.”

⁶⁰ ONO, Nahoko. *op. cit.*, p. 3-4.

Nesse sentido, a criação de regras internacionais determinando os foros aplicáveis em que cada questão, seja ela relacionada à validade do registro, à infração de direitos, ou até mesmo relativa a questões contratuais, demonstra-se necessária e extremamente benéfica aos jurisdicionados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ARAÚJO, Nádia de. Direito Internacional Privado: teoria e prática brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

ARROYO, Diego. Aspectos esenciales de la competencia judicial internacional en vistas de su reglamentación interamericana *in* XXXIII Curso de Derecho Internacional Privado. Washington: OEA, 2006.

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

_____. Da admissibilidade dos fatos de decisões dos casos estrangeiros de patentes no direito brasileiro. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/admissibilidade_fatos_decisoes_casos_estrangeiros_patentes.pdf>.

CÂMARA, Alexandre Freitas. Acesso à Justiça no Plano dos Direitos Humanos. In QUEIROZ, R. *Acesso à Justiça*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1988.

CARDOSO, Oscar Valente. A Competência da Justiça Federal na Tutela dos Direitos da Propriedade Intelectual. Revista CEJ, Brasília, Ano XII, n. 43, p. 51-56, out./dez. 2008, p. 51-6.

CHOW, Daniel. C. K.; LEE, Edward. *International Intellectual Property*. St Paul: West, 2012.

DIDIER JR, Freddie. Curso de Direito Processual Civil, volume I. Salvador: Juspodivm, 2012.

DINAMARCO, Cândido; GRINOVER, Ada Pelegrini; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2008.

DREYFUSS, Rochelle; GINSBURG, Jane. Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters, 77 Chi.-Kent. L. Rev. 1065 (2002). Disponível em <<http://scholarship.kentlaw.iit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3376&context=cklawreview>>.

GINSBURG, Jane, *et al.* Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Materials. New York: Foundation Press, 2007.

GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

GUERRA, Marcel Vinicius Magalhães e.; MOSCHEN, Valesca Raizer Borges. Processo Civil Transnacional: a Caminho de uma Sistematização dos Princípios de Competência Internacional: Reflexos de um Novo Paradigma Axiológico Face à Crise Metodológica Positivista, 2009. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/anais/36/09_1442.pdf>.

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca; EID PHILIPP, Fernando. A declaração incidental de nulidade de patente - interpretação do art. 56, § 1º da Lei Nº 9.279/1996. Revista da ABPI. Edição: 134 | Mês: Janeiro/Fevereiro, 2015

JURČYS, Paulius. International Jurisdiction in Intellectual Property Disputes: CLIP, ALI Principles and other Legislative Proposals in a Comparative Perspective, 3 (2012) JIPITEC 3, 174. Disponível em <<http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-3-3-2012/3518/jurcys.pdf>>.

MEZULANIK, Eleni. The Status of Scents as Trademarks: An International Perspective. IntaBulletin. Vol. 67 No. 1, 2012. Disponível em <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheStatusofScentsasTrademarksAnInternationalPerspective.aspx> .

MILLS, Alex. Normative individualism and jurisdiction in Public and Private International Law: toward a ‘cosmopolitan sovereignty’? Inaugural Conference: Cambridge Journal of International and Comparative Law, University of Cambridge, Maio de 2012. Disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2055295

ONO, Nahoko. Cross-border patent enforcement: Coral Powder case, where Japan Court applies the U.S. Law. 2005. Disponível em <<http://www.atrip.org/Content/Activities/Ono.doc>>.

VAN ENGELEN, T. C. J. A. Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property, *Electronic Journal of Comparative Law*, Volume 14.3, Dezembro/2010, <<http://www.ejcl.org/143/art143-19.pdf>>