

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

LENILTON DURAN PINTO CORRÊA

CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM EM CONTRATOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL DE INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE
INOVAÇÃO (ICT) DO SETOR DE DEFESA NACIONAL

Rio de Janeiro
2017

Lenilton Duran Pinto Corrêa

Convenção de arbitragem em contratos de propriedade intelectual de Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) do setor de Defesa Nacional

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa - Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientador: Prof. Dr. Mauro Catharino Vieira da Luz

Coorientador: Prof. Dr. Eduardo Winter

Rio de Janeiro
2017

C824 Corrêa, Lenilton Duran Pinto.

Convenção de arbitragem em contratos de propriedade intelectual de Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) do setor de Defesa Nacional/ Lenilton Duran Pinto Corrêa. - - 2017.
153 f.

Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2017.

Orientador: Prof. Dr. Mauro Catharino Vieira da Luz.
Coorientador: Prof. Dr. Eduardo Winter

1. Contratos. 2. Propriedade Intelectual. 3. Arbitragem. 4. Inovação Tecnológica. 5. Defesa Nacional. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). II. Título.

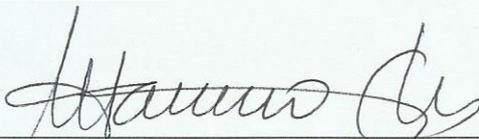
CDU: 34.77:6(81)

Lenilton Duran Pinto Corrêa

Convenção de arbitragem em contratos de propriedade intelectual de Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) do setor de Defesa Nacional

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação

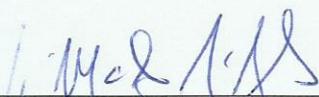
Aprovada em: 23/11/2017.



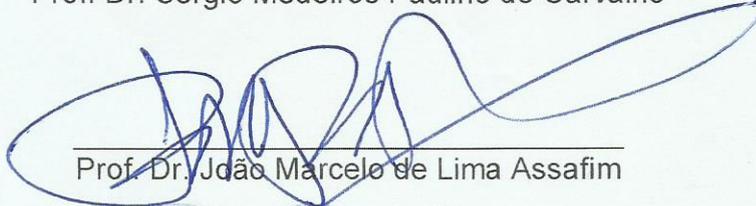
Prof. Dr. Mauro Catharino Vieira da Luz (orientador)



Prof. Dr. Eduardo Winter (coorientador)



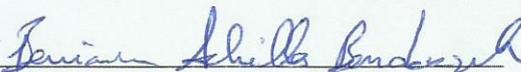
Prof. Dr. Sergio Medeiros Paulino de Carvalho



Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim



Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta



Prof. Dr. Beniamin Achilles Bondarczuk

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho ao meu sogro e amigo Adilson Rodrigues Campos que, no início deste ano de 2017, foi ao encontro do Pai Celestial e, mesmo distante fisicamente, continua a me inspirar com seu irretocável exemplo de ser humano.

AGRADECIMENTOS

Acima de todas as coisas, agradeço a Deus por me conceder saúde, paz de espírito e alegria e por me permitir viver esta incrível experiência de cursar um mestrado.

À minha amada e dedicada esposa Letícia e ao meu filho Pedro, agradeço pela compreensão nos momentos em que foi necessária minha ausência. Vocês tornam minha jornada mais leve a cada palavra de carinho e a cada sorriso, especialmente nos momentos de maior dificuldade.

Agradeço aos meus pais Nilton e Leny, meus primeiros orientadores, por me acompanharem desde sempre e por vibrarem a cada conquista em minha vida.

Também não poderia deixar de agradecer à minha sogra Marinete pelo apoio irrestrito e constante incentivo para seguir adiante.

Ao estimado professor, orientador e amigo Mauro Catharino Vieira da Luz, além de minha eterna gratidão pelo direcionamento seguro durante a pesquisa, externo minha profunda admiração por sua ética, serenidade e sabedoria, qualidades que orientam meus passos além dos bancos acadêmicos.

Ao caríssimo professor Eduardo Winter, agradeço por acreditar em meu trabalho e aceitar o convite em coorientar esta pesquisa, sem a menor hesitação, mesmo em face de suas inúmeras atribuições como professor e coordenador da CAPES.

Agradeço, ainda, aos professores Sergio Paulino, Patrícia Peralta, João Marcelo Assafim e Benjamin Bondarczuk, membros das bancas de qualificação e defesa de dissertação, pelas inúmeras contribuições, as quais foram integralmente aceitas e em muito aperfeiçoaram o trabalho.

A todos os professores da Academia do INPI, sou grato pelos valiosos ensinamentos e, mais que isto, pela paciência e exemplo de amor e dedicação à arte de transmitir o intangível conhecimento.

Também agradeço aos queridos colegas da turma de 2016 pelas ricas discussões em sala de aula e pela amizade que, sem dúvida, perdurará por muitos anos.

Ao General-de-Divisão João Edison Minnicelli e a todos os integrantes da Agência de Gestão e Inovação Tecnológica do Exército (AGITEC) agradeço pelo sadio convívio e pelos profícuos debates no sentido de contribuir para que o sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação em nosso país seja efetivo e gere benefícios para toda a sociedade.

Agradeço, em especial, ao amigo Coronel André Vieira por me incentivar incondicionalmente e por ser, em grande medida, responsável por meu ingresso no mestrado.

Por fim, não poderia deixar de agradecer à Patrícia, Mara, João, Lúcio e a todos os integrantes do serviço acadêmico do INPI que, de forma silenciosa e muitas vezes anônima, tornam o programa de pós-graduação possível.

EPÍGRAFE

“Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: - Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? - Agora que mexeu em todas as minhas coisas, será que encontrou alguns objetos que são seus? Pois ponha esses objetos aqui, na frente dos meus parentes e dos seus, para que eles julguem qual de nós dois está com a razão.”

Gênesis 31: 36-37

CORRÊA, Lenilton Duran Pinto. Convenção de arbitragem em contratos de propriedade intelectual de Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) do setor de Defesa Nacional. Rio de Janeiro, 2017. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, 2017.

RESUMO

Com a recente reforma à Lei de Arbitragem, este meio adequado de solução de controvérsias constituiu potencial instrumento para a gestão estratégica dos contratos de propriedade intelectual do Poder Público. Neste contexto, as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) do setor de Defesa Nacional, como integrantes da Administração Pública Direta, devem considerar as possibilidades de aplicação do instituto jurídico da arbitragem, de acordo com suas particularidades e sem olvidar da necessária segurança jurídica. Para tanto, busca-se compreender a importância estratégica da inovação tecnológica para o setor de Defesa, o conhecimento dos contratos de propriedade intelectual geridos pelos seus Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), os conceitos, princípios e peculiaridades da arbitragem e, por fim, analisa e discute as reais vantagens da convenção de arbitragem, assim como apresenta a percepção setorial sobre sua aplicabilidade e importância.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; Arbitragem; Defesa Nacional. Instituições Científicas Tecnológicas e de Inovação (ICT); Contratos.

CORRÊA, Lenilton Duran Pinto. Arbitration agreement on the intellectual property contracts of the Scientific, Technology and Innovation Institutions (STII) of the National Defence sector. Rio de Janeiro, 2017. Dissertation. Qualification (Professional Master's Degree in Intellectual Property and Innovation) - Intellectual Property, Innovation and Development Academy, Graduate Programs Coordination, National Institute of Industrial Property - INPI, 2017.

ABSTRACT

With the recent reform of the Brazilian Arbitration Act, this kind of Alternative Dispute Resolution (ADR) represents a potential tool for the strategic management of the governmental intellectual property contracts. In this context, the Scientific, Technology and Innovation Institutions (STII) of the National Defence sector, as members of the State, should consider the applicability of arbitration in accordance with its peculiarities, without infringe the principle of legal certainty. Therefore, this work seeks to understand the strategic importance of technological innovation for the Defence, some knowledge about intellectual property contracts managed by its Technological Innovation Centers (TIC), the concepts, principles and peculiarities of arbitration and, finally, analyzes and discusses the real advantages of the arbitration, as well as presents the sectorial perception about its applicability and importance.

Key-words: Intellectual Property; Arbitration; Defence; Scientific, Technology and Innovation Institutions (STII); Contracts.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Núcleo de Inovação Tecnológica da Marinha do Brasil (NIT MB).....	35
Quadro 2 – Núcleo de Inovação Tecnológica do Exército Brasileiro (NIT EB).....	37
Quadro 3 – Núcleo de Inovação Tecnológica do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (NIT DCTA).....	39
Quadro 4 – Instrumentos da Propriedade Intelectual.....	46
Quadro 5 – Cláusula compromissória e compromisso arbitral.....	100

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Tempo de experiência dos assessores jurídicos.....	119
Tabela 2 – Experiência com contratos de TT e percepção sobre meios de solução de controvérsia.....	120
Tabela 3 – Importância da arbitragem no setor de Defesa.....	121
Tabela 4 – Percepção sobre cláusula compromissória e compromisso arbitral.....	122
Tabela 5 – Percepção sobre arbitragem institucional e <i>ad hoc</i>	122
Tabela 6 – Percepção sobre o conteúdo de uma cláusula compromissória.....	123
Tabela 7 – Percepção sobre arbitragem escalonada.....	123

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

ADPIC - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio

ADR - *Alternative Dispute Resolution*

ARBITRARE - Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações

BID - Base Industrial de Defesa

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

CArb-ABPI - Câmara de Arbitragem da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

C&T - Ciência e Tecnologia

CF - Constituição Federal

CMed-ABPI - Câmara de Mediação da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

CMID - Comissão Mista da Indústria de Defesa

CNJ - Conselho Nacional de Justiça

CUP - Convenção da União de Paris

DCT - Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro

DCTA - Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial

DPI - Direitos de Propriedade Intelectual

EB - Exército Brasileiro

EUA - Estados Unidos da América

FAB - Força Aérea Brasileira

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos

GATT - Acordo Geral sobre Tarifas Alfandegárias e Comércio

ICT - Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

LA - Lei de Arbitragem

LC - Lei Complementar

LI - Lei de Inovação

LPI - Lei de Propriedade Industrial

MB - Marinha do Brasil

MCT - Ministério da Ciência e Tecnologia

MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

MCTIC - Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações

MD - Ministério da Defesa

MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

NCC - Novo Código Civil

NCPC - Novo Código de Processo Civil

NIT - Núcleo de Inovação Tecnológica

OCDE - Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento

OMC - Organização Mundial do Comércio

OMPI - Organização Mundial da Propriedade Industrial

PBM - Plano Brasil Maior

PCT - Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes

PCT&I - Política de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Defesa Nacional

PDP - Política de Desenvolvimento Produtivo

P&D - Pesquisa e Desenvolvimento

PI - Propriedade Intelectual

PIB - Produto Interno Bruto

PRODE - Produto de Defesa

SD - Sistema de Defesa

SecCTM - Secretaria de Ciência e Tecnologia da Marinha do Brasil

SEPRODE - Secretaria de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa

SNCTI - Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação

TRIPS - *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

TT - Transferência de Tecnologia

USPTO - *United States Patent and Trademark Office*

WIPO - *World Intellectual Property Organization*

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	14
1 O SETOR DE DEFESA NACIONAL E A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	20
1.1 Conceito de Inovação.....	22
1.2 Inovações Tecnológicas de Defesa.....	27
1.3 Gestão da Inovação Tecnológica no Setor de Defesa Nacional.....	31
1.4 Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) e Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação do (ICT) do Setor de Defesa Nacional.....	34
1.4.1 - Núcleo de Inovação Tecnológica da Marinha do Brasil (NIT MB).....	35
1.4.2 - Núcleo de Inovação Tecnológica do Exército Brasileiro (NIT EB).....	36
1.4.3 - Núcleo de Inovação Tecnológica do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (NIT DCTA).....	38
1.4.4 - Responsabilidade dos NIT na gestão de contratos das ICT.....	40
2 CONTRATOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO (ICT) DO SETOR DE DEFESA NACIONAL	42
2.1 Conceito de Propriedade Intelectual.....	44
2.2 Contratos de Propriedade Intelectual.....	47
2.2.1 Patentes de Invenção e de Modelos de Utilidade.....	49
2.2.2 Marcas.....	54
2.2.3 Desenhos Industriais.....	57
2.2.4 Programas de Computador (<i>Softwares</i>).....	59
2.2.5 Topografias de Circuitos Integrados.....	62
2.2.6 Tecnologias Não Patenteadas (Segredo Industrial e <i>Know how</i>).....	63
2.3 Cláusula de Arbitragem em Contratos de Propriedade Intelectual.....	67

3 CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM	71
3.1 Meios Alternativos (Adequados) de Solução de Conflitos	73
3.2 Autotutela, Autocomposição e Heterocomposição	75
3.3 Conceito de Arbitragem	78
3.4 Legislação de Arbitragem	80
3.5 Arbitralidade e Princípios da Arbitragem	83
3.5.1 Arbitralidade Subjetiva (“quem pode recorrer à arbitragem?”).....	83
3.5.2 Arbitralidade Objetiva (“o que pode ser arbitrado?”).....	85
3.5.3 Princípios da Arbitragem.....	90
3.6 Convenção de Arbitragem	93
3.6.1 Cláusula Compromissória.....	94
3.6.2 Compromisso Arbitral.....	98
3.7 Árbitros	101
3.8 Vantagens da Arbitragem	103
3.8.1 Economia.....	103
3.8.1.1 Celeridade (“economia de tempo”).....	104
3.8.1.2 Aspecto Financeiro (“economia de dinheiro”).....	105
3.8.2 Flexibilidade.....	106
3.8.3 Confidencialidade.....	107
3.8.4 Conhecimentos Técnicos.....	110
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	111
4.1 Análise das Vantagens da Arbitragem para o Setor de Defesa	112
4.2 Percepção da Arbitragem no Setor de Defesa	117
CONCLUSÃO	124
REFERÊNCIAS	129

APÊNDICES

Apêndice 1 Carta Convite.....	148
Apêndice 2 Questionário.....	149

INTRODUÇÃO

Este trabalho, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação, está inserido na área de concentração “Inovação e Desenvolvimento”, na linha de pesquisa “Propriedade Intelectual e Políticas Setoriais” do programa de pós-graduação e pesquisa do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Inicialmente, cumpre destacar que o interesse por investimentos econômicos no setor de Defesa Nacional tem sido crescente nos últimos anos, o que, em parte, é evidenciado em recente estudo realizado conjuntamente pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), denominado de “Mapeamento da Base Industrial de Defesa” (ABDI; IPEA, 2016).

Neste estudo conjunto, podem-se verificar dados referentes à atuação das empresas neste setor, conforme os seguintes segmentos: armas e munições leves e pesadas e explosivos; sistemas eletrônicos e sistemas de comando e controle; plataforma naval militar; propulsão nuclear; plataforma terrestre militar; plataforma aeronáutica militar; sistemas espaciais voltados para defesa; e equipamentos de uso individual (ABDI; IPEA, 2016).

De outro lado, a partir da promulgação da Lei de Inovação, um novo espectro de possibilidades foi conferido no âmbito da administração pública federal, por meio do estabelecimento de medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País (BRASIL, 2004).

No contexto das medidas implementadas, a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 previu a criação de Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) em Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT), com a missão de propor, acompanhar e avaliar as políticas de inovação, promover a proteção e a manutenção da propriedade intelectual e, ainda, transferir as novas tecnologias para o setor empresarial (MARTINS, 2012).

Neste sentido, as três Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) estruturaram os seus Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) para apoiar as atividades em suas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT), órgãos responsáveis pela pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico no setor de Defesa Nacional.

Adicionalmente, após mais de uma década de vigência da Lei de Inovação, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 operou diversas mudanças, sendo uma delas o aumento no rol de competências mínimas previstas para aos NIT (BRASIL, 2016a).

Dentre tais competências, este novo marco legal esclareceu sobre responsabilidade dos NIT em relação à negociação e gestão dos “acordos de transferência de tecnologia” oriundos de suas ICT vinculadas, conforme a atual redação do artigo 16, parágrafo 1º, inciso X da referida Lei de Inovação, *in verbis*: “São competências do Núcleo de Inovação Tecnológica a que se refere o *caput*, entre outras: (...) X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT” (BRASIL, 2004).

De observar-se que a Instrução Normativa nº 70 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) disciplina que os contratos averbados ou registrados pelo INPI compreendem a licença, a sublicença e a cessão de patentes, desenhos industriais ou marcas, a transferência de tecnologia (fornecimento de tecnologia e

prestação de serviços de assistência técnica e científica) e, ainda, os contratos de franquia (BRASIL, 2017).

A Lei de Inovação, por seu turno, faculta “à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria”, conforme disposto em seu art. 6º (BRASIL, 2004).

No entendimento de Viegas (2011), este dispositivo da Lei de Inovação, ao mencionar contrato de transferência de tecnologia, está a utilizar a expressão em seu sentido *lato*, ou seja, abrange tanto os as licenças de patentes, desenho industrial, marcas, programas de computador (*software*), cultivares e topografias de circuitos integrados, quanto os acordos de fornecimento de tecnologia não patenteada propriamente ditos.

Estes variados instrumentos da propriedade intelectual, ao serem consubstanciados nos respectivos contratos, podem implicar na necessidade de formulação de cláusulas especiais, tais como a convenção de arbitragem.

Neste particular, a Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996, ou Lei de Arbitragem, passou por recente reforma operada pela Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015. Esta reforma admitiu a possibilidade expressa de tal instituto jurídico pela Administração Pública: “A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis”, conforme disposto em seu art. 1º, § 1º (BRASIL, 1996b).

Entretanto, em que pese representar um avanço nas discussões ao dirimir questão tão controversa na doutrina e jurisprudência, a Lei de Arbitragem necessita ser analisada cuidadosamente para que os gestores públicos, integrantes dos NIT do

Setor de Defesa, possam aplicar a convenção de arbitragem com a desejada segurança jurídica.

Valença Filho (2000) adverte que o uso da convenção de arbitragem impõe uma dificuldade particular aos operadores do direito e às partes contratantes, dado a natureza híbrida deste instituto multidisciplinar e transversal: (i) contratual em seus fundamentos, uma vez que os poderes do árbitro derivam de uma convenção de direito privado; (ii) jurisdicional em seus resultados, posto que a sentença arbitral decide efetivamente um litígio e se equipara a uma sentença judicial.

No que diz respeito ao setor de Defesa Nacional, a utilização da arbitragem, em face da mencionada alteração legislativa operada pela Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, representa uma possibilidade recente, uma vez que as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) das Forças Armadas são entidades da administração pública direta.

Entretanto, observa-se que existem iniciativas em outros países, as quais relatam casos de sucesso no manejo de meios alternativos (ou adequados) de solução de controvérsias, tais como a mediação, arbitragem e conciliação.

Nos Estados Unidos da América (EUA), por exemplo, a Força Aérea solucionou uma disputa de mais de dez anos com a empresa Boeing que totalizava um montante da ordem de US\$ 785 milhões e outro contrato contra a Northrop Grumman Corporation envolvendo US\$ 195 milhões. Nestes dois casos milionários, a continuidade das disputas no Poder Judiciário seria extremamente onerosa para todas as partes, podendo trazer resultados imprevisíveis, além de prejudicar o relacionamento do governo com alguns dos seus principais fornecedores militares (SENGER, 2004).

Após os referidos casos de sucesso, o Secretário da Força Aérea emitiu um pedido ao Governo Americano no sentido de criar uma política oficial para usar os meios alternativos de solução de controvérsias, na medida do alcance possível (SENGER, 2004).

Atualmente, encontra-se disponível para livre acesso na rede mundial de computadores (internet), o grupo de trabalho denominado *Interagency Alternative Dispute Resolution (ADR) Working Group*, destinado a implementar novos processos colaborativos de prevenção e resolução de disputas nas agências federais norte-americanas, tais como os Departamentos de Agricultura, de Comércio, Educação, Energia, Saúde, Segurança Interna, Justiça, Trabalho, Transporte e o Departamento de Defesa, entre outros (<https://www.adr.gov/index.html>).¹

Isto posto, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar as possibilidades de aplicabilidade do instituto jurídico da convenção de arbitragem *vis-à-vis* os contratos de propriedade intelectual de Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) do Setor de Defesa Nacional, fundamentalmente, sob a ótica de um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) que seja efetivo e traga benefícios científicos, tecnológicos, econômicos e sociais ao país.

Para alcançar este objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos: i) caracterizar o Setor de Defesa nacional, em especial sob o ponto de vista da propriedade intelectual e inovação; ii) classificar os contratos de propriedade intelectual passíveis de utilização pelas ICT do Setor de Defesa Nacional; iii) investigar conceitos, princípios e peculiaridades do instituto jurídico da arbitragem, notadamente em face das recentes alterações da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); iv) Identificar as reais vantagens relativas à convenção de arbitragem que

¹ Vários programas federais nesta matéria encontram-se disponíveis para *download*, dentre eles o *Air Force ADR Program*, o *Army ADR Program* e o *ADR Program* da Marinha Americana.

sejam aplicáveis em contratos de propriedade intelectual das ICT do Setor de Defesa Nacional; e v) diagnosticar a percepção do Setor de Defesa Nacional a respeito da convenção de arbitragem em contratos de propriedade intelectual de suas ICT.

Para tanto, optou-se por realizar pesquisa bibliográfica em artigos científicos, livros e trabalhos acadêmicos sobre o tema e, ainda, pesquisa documental em Centros e Câmaras de Arbitragem de reconhecida atuação em meios adequados de solução de controvérsias.

Adicionalmente, utilizou-se pesquisa exploratória, por meio de questionários enviados aos assessores jurídicos do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro (DCT), com o objetivo de diagnosticar como estes profissionais percebem a viabilidade e importância da convenção de arbitragem nos projetos estratégicos do Setor de Defesa Nacional.

O tema apresenta especial relevância, uma vez que busca estudar as possibilidades de convenção de arbitragem em contratos de Defesa não apenas sob o aspecto jurídico, mas como potencial instrumento de boas práticas na gestão da propriedade intelectual e inovação, em um setor sensível e considerado como prioritário para o desenvolvimento nacional.

Por fim, ressalte-se que os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), por força da nova redação da Lei da Inovação, deverão ter a capacidade de negociar e gerir os contratos de tecnologia das ICT de Defesa Nacional, o que demanda a necessidade de um corpo técnico e jurídico altamente especializado, com capacidade de formular contratos eficientes e, ainda, de fiscalizar a execução de tais avenças.

1 O Setor de Defesa Nacional e a Inovação Tecnológica

As inovações tecnológicas geradas no Setor de Defesa projetam-se em diversos campos do conhecimento operando acirrada “disputa tecnológica” (BRUSTOLIN, 2014) e induzem evoluções, por exemplo, na robótica, na engenharia satelital e de telecomunicações, na nanotecnologia e biotecnologia, na concepção e aprimoramento de veículos não tripulados e nos sistemas de comando e controle e de defesa cibernética (SCHMIDT, 2009).

Aliado a isto, o processo de geração de inovações tecnológicas requer gestão complexa e, não raro, apresenta fatores que podem ser considerados obstáculos, tais como os altos custos da pesquisa e desenvolvimento (P&D) e a falta de infraestrutura em países mais pobres (O'REGAN, 2009).

Esta gestão também possui intensa ligação com o adequado manejo do sistema de proteção por direitos de propriedade intelectual (DPI), o qual pode impactar no ritmo de geração de inovações (STIGLITZ, 2014)

Ainda neste sentido, Stiglitz (2008) considera que os DPI devem ser vistos como parte de um conjunto de variados fatores que formam um sistema de inovação, ou seja, os DPI devem instrumentalizar e fortalecer todo o sistema.

Especificamente em relação aos produtos de defesa, a gestão da inovação e propriedade intelectual comporta certas especificidades. Em Israel, por exemplo, apesar de todo consenso sobre o valor do conhecimento científico gerado no setor de defesa nacional e sua contribuição para a economia, o relatório do Comissário de Estado, de março de 2014, descreveu a gestão da propriedade intelectual no Ministério da Defesa como insatisfatória. Tal fato tem apontado para o governo israelense a necessidade de estabelecer uma política mais abrangente de forma a

tirar melhor proveito das oportunidades, minimizar os riscos e favorecer a transferência de tecnologias para o mercado (EVEN; SIVAN, 2014).

De outro lado, nos EUA, atualmente, existe grande pressão do Departamento de Defesa (DoD) para que as empresas abram mão de seus DPI sobre *softwares* e *hardwares* dos respectivos produtos de defesa. Assim, os militares poderiam assumir a manutenção dos materiais adquiridos que estejam fora da garantia. Em alguns casos, a dependência de um único fornecedor tem causado desconforto nos militares daquele País. Além disso, existe o argumento de diminuição do orçamento para a Defesa aliado ao fato de que os gastos com manutenção podem dificultar a compra e o desenvolvimento de novos produtos, pontos que devem ser tratados como questões de segurança nacional (ERWIN, 2012).

De outro lado, as discussões nos EUA se agravam quando produtos financiados pela iniciativa privada são comprados pelo Departamento de Defesa. Neste caso, o DoD alega a necessidade de ter acesso aos dados técnicos dos produtos para que estes sejam disponibilizados a outras empresas a fim de suprir o mercado de peças de reposição, principalmente nos casos de segurança nacional. Tal fato tem levado algumas empresas a considerar não contratar com o governo estadunidense com o objetivo de protegerem seus DPI (ERWIN, 2016).

Desta forma, observa-se que as discussões sobre as inovações tecnológicas de defesa ganham importância, uma vez que a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) militar demandam produtos e sistemas intensivos em tecnologia. Adicionalmente, o valor agregado pelo esforço e os recursos investidos em tais produtos e sistemas também fomentam as discussões a respeito da propriedade intelectual.

1.1 Conceito de Inovação

A inovação constitui um fenômeno complexo, objeto de sofisticação por vários fatores (*v.g.*, a natureza da tecnologia, a internacionalização da produção de bens, serviços e conhecimento e, ainda, o real aparato institucional das organizações), o que tem fomentado a busca por cooperação e colaboração para o desenvolvimento tecnológico (TERUYA; LIMA; WINTER, 2015).

A partir do processo de esgotamento do modelo fordista-taylorista da economia mundial, observado no último quartil do século XX, surgem os conceitos de “sociedade e economia do conhecimento”, ou “sociedade e economia da informação”, os quais vêm sendo desenvolvidos para descrever: (i) as indústrias da informação (onde tudo pode ser digitalizado); (ii) o conhecimento considerado como insumo de produção; e (iii) a nova dinâmica socioeconômica baseada no conhecimento (TIGRE, 2014, p. 69).

Neste cenário: “O deslocamento do paradigma de sociedade industrial para sociedade do conhecimento coloca no centro da discussão o conhecimento e sua gestão como fatores relacionados à capacidade competitiva de empresas e países” (SILVA; MACHADO; LOTUFO, 2009, p. 211).

Conforme propõe Drucker (1993, p. 19), em sua obra *A Sociedade Pós-capitalista*, o contexto de transição da economia capitalista passa pela mudança radical do conceito conhecimento.²

Desta forma, o crescimento econômico e a produtividade desta “nova economia” (*Knowledge-based economy*) “se baseiam cada vez mais no conhecimento e na informação” (MATTOS; GUIMARÃES, 2012, p. 30).

² “This transformation was driven by a radical change in the meaning of knowledge. In both West and East, knowledge had always been seen as applying to *being*. Then, almost overnight, it came to be applied to *doing*. It became a resource and a utility. Knowledge had always been a private good. Almost overnight it became a public good.”

Neste particular, distinguem-se as meras informações do conhecimento, sendo as primeiras quaisquer proposições enunciadas e codificadas acerca de estados do mundo, propriedades da natureza ou algoritmos, ao passo que o conhecimento transcende este conceito por adicionar o referencial que permite ao receptor decodificar e utilizar as informações (DOSI *apud* POSSAS, 1997).

Conforme encontra-se disposto no Manual de Oslo - Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação Tecnológica - a referida “*Economia baseada em conhecimento é uma expressão cunhada para descrever tendências em economias avançadas no sentido de maior dependência do conhecimento, informação e altos níveis de especialização (...)*” (OCDE, 1997, p. 35).

O Manual de Oslo situa-se como uma das principais referências dentro da bibliografia que aborda a temática da inovação (PELLEGRIN; ANTUNES JÚNIOR, 2015, p. 16).

Tigre (2014, p. 74), por sua vez, considera esta publicação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) como a referência conceitual e metodológica mais utilizada atualmente para analisar o processo de gestão da inovação.

Assim, embora existam outros autores tratando do tema, para fins do presente trabalho, será adotado conceito de inovação presente no Manual de Oslo.

Para a OCDE, o conceito de inovação encerra uma concepção abrangente, compreendendo quatro grandes grupos: (i) inovações de produto; (ii) inovações de processo; (iii) inovações organizacionais; e (iv) inovações de *marketing*.

Tal é o conceito de inovação proposto pelo Manual de Oslo:

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. (OCDE, 1997)

As Inovações de Produto incluem bens e serviços totalmente novos e, ainda, os aperfeiçoamentos importantes para produtos já existentes, envolvendo mudanças significativas em suas potencialidades (OCDE, 1997).

As Inovações de Processo representam mudanças significativas nos métodos de produção e de distribuição, visando majoritariamente à redução de custos de produção e distribuição, melhoria da qualidade ou produção de produtos novos ou aperfeiçoados (OCDE, 1997).

As Inovações de Marketing envolvem a implementação de novos métodos de *marketing*, incluindo mudanças no *design* do produto e na embalagem, na promoção do produto e sua colocação, e em métodos de estabelecimento de preços de bens e de serviços (OCDE, 1997).

As Inovações Organizacionais envolvem a implementação de novos métodos organizacionais, tais como mudanças em práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas da empresa (OCDE, 1997).

A par de tais conceitos trazidos pela OCDE, a literatura considera que a inovação “é, entretanto, difícil de definir e mais ainda de medir. Normalmente, pensa-se na inovação como na criação de um produto ou processo melhor. No entanto, ela poderia ser tão simplesmente a substituição de um material por outro (...)” (MATTOS; GUIMARÃES, 2012, p. 35).

Trías de Bes e Kotler (2011, p.18), compartilhando do mesmo entendimento, alertam para o fato de que a inovação não necessariamente acarreta saltos gigantes em relação ao estágio tecnológico anterior (“inovação radical”). Desta forma, a inovação gradual, ocorrida passo a passo, também deve ser considerada como de fato uma inovação, sendo tão ou mais necessária que a versão radical.

Neste mesmo sentido, o próprio Manual de Oslo pontua que

a inovação é um processo contínuo, e portanto difícil de ser mensurado, particularmente para empresas cujas atividades de inovação são caracterizadas sobretudo por mudanças pequenas e incrementais em oposição a projetos isolados e bem definidos para a implementação de mudanças significativas. As inovações são definidas no Manual como mudanças significativas, com o intuito de distingui-las de rotinas e mudanças menores. Todavia, é importante reconhecer que uma inovação pode também consistir em uma série de pequenas mudanças incrementais (OCDE, 1997, p. 50)

Para fins de sistematização, os conceitos de inovação radical e incremental estão ligados ao “grau de novidade” envolvido em uma inovação: “Há diferentes graus de novidade desde melhorias incrementais menores até mudanças realmente radicais que transformam a forma como vemos ou usamos as coisas” (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008, p. 30 e 31).

O Manual de Oslo define a inovação radical ou disruptiva como sendo a que causa um impacto significativo em um mercado e na atividade econômica das empresas nesse mercado (OCDE, 1997).

Desta forma, uma inovação disruptiva (ou radical) apresenta proposição de novo valor, tanto criando um novo mercado, quanto reformulando mercados já existentes (CHRISTENSEN; ANTHONY; ROTH, 2007).

De outro lado, a inovação incremental encontra-se no lado diametralmente oposto do espectro, uma vez que envolve apenas pequenas alterações ou ajustes em práticas previamente existentes na empresa ou indústria, não sendo algo particularmente novo ou excepcional (SCHILLING, 2013, p. 47).

Estes dois conceitos de inovação radical ou disruptiva e inovação incremental também foram incorporados pela legislação brasileira que trata da gestão da inovação: a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004.

Inicialmente, a Lei de Inovação (LI), quando de sua promulgação, conceituou a inovação (art. 2º, inciso IV) como a “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no

ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços” (BRASIL, 2004).

Recentemente, vários dispositivos da LI foram alterados pela Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, sendo que o legislador se preocupou em sublinhar que também se considera como inovação “a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho” (art. 2º, IV, *in fine*) (BRASIL, 2004).

Além da previsão na LI, observa-se que tais conceitos de inovação radical ou disruptiva e inovação incremental já estavam presentes em nosso ordenamento jurídico por meio da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005 (“Lei do bem”), em uma tentativa de conceituar o que seria “inovação tecnológica”:

CAPÍTULO III
DOS INCENTIVOS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Art. 17(...)

§ 1º Considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado. (BRASIL, 2005)

Por fim, o arcabouço jurídico existente no setor de Defesa nacional também traz um conceito legal. A Lei nº 12.598 de 21 de março de 2012³ conceitua a inovação como sendo a “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo de Prode” (Produto de Defesa), conforme disposto em seu art. 2º, inciso V (BRASIL, 2012).

³ Estabelece normas especiais para as compras, as contratações e o desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa; dispõe sobre regras de incentivo à área estratégica de defesa; altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências.

1.2 Inovações Tecnológicas de Defesa

O uso de inovações tecnológicas no Setor de Defesa, especificamente durante as cruéis campanhas ocorridas na Segunda Guerra Mundial, foi relatado por Kennedy (2014) com riqueza de detalhes.

Alguns exemplos citados na referida obra são: (i) a invenção de Barnes Wallis de “bombas saltitantes” que “quicavam” e explodiram as represas do Vale do Rhur; (ii) os blindados, desenvolvidos por Percy Hobart, que ultrapassaram as minas anti-carro e os obstáculos de arame farpado no desembarque da Normandia; (iii) o radar “magnetron”, cujas reduzidas dimensões permitiram sua instalação em navios e aeronaves de pequeno porte; e (iv) o uso de motores dos “Rolls Royce Merlin 61” nos aviões de caça americanos “P-51 Mustang”, os quais se tornaram mais velozes que as aeronaves da Luftwaffe (KENNEDY, 2014, p. 44).

O aumento extraordinário de técnicas para detectar o inimigo e o desenvolvimento crescente de novas armas levou a este mesmo autor, por exemplo, a caracterizar a Batalha do Atlântico - muito mais do que uma batalha pelos mares realizada na Grande Guerra - como uma guerra de cientistas (KENNEDY, 2014).

Em julho de 1945, pouco antes do encerramento do conflito mundial nos campos de batalha, o engenheiro Vannevar Bush encaminhou à presidência dos EUA, o relatório “*Science - the endless frontier*” (em tradução livre: “Ciência: a fronteira sem fim”). Este documento ganhou notoriedade e encaminhou proposição para uma política nacional de desenvolvimento científico e a criação de uma fundação de apoio às pesquisas básicas e aplicadas e o ensino da ciência (LONGO; MOREIRA, 2013, p. 280 - 282).

Em 1950, o presidente Harry Truman criou efetivamente uma fundação com o propósito de centralizar o apoio ao desenvolvimento científico: a *National Science*

Foundation (NSF). Na década de 1950, também foram criadas duas agências federais norte-americanas que passaram a fomentar importantes programas mobilizadores: a *National Aeronautics and Space Administration* (NASA); e a *Advanced Research Project Agency* (ARPA), posteriormente denominada DARPA, na década de 1970, ao ser acrescida a palavra “*Defense*” em sua sigla original (LONGO; MOREIRA, 2013, p. 280 - 282).

As atividades de pesquisa e desenvolvimento ocorridas na DARPA fornecem um exemplo marcante de tecnologia desenvolvida no âmbito do setor de defesa dos EUA no contexto da “Guerra Fria”. Em 1957, a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) saiu na frente na historicamente denominada “corrida espacial”, ao lançar o primeiro satélite artificial, o *Sputnik*, o que obrigou os EUA a fornecerem uma resposta à altura de tamanha ameaça soviética. Cumpre lembrar que, nos anos de 1950, os computadores possuíam baixíssima capacidade de processamento, não se comunicavam ou trabalhavam em rede, além de constituírem aparelhos imensos que eram instalados em salas inteiras, dignos de ocuparem, nos atuais dias de nossa “sociedade do conhecimento”, locais de destaque como peças de museu. O resultado das pesquisas no interior da DARPA foi o desenvolvimento, com a ajuda da companhia *Bolt, Beranek and Newman* (BBN), de uma rede composta por quatro computadores os quais seriam acionados por sistemas operacionais diferentes. Esta rede, originalmente de uso restrito do governo estadunidense, foi batizada com o nome de ARPANET, sendo a precursora da atual rede mundial de computadores, a internet (GONÇALVES; OLIVEIRA, 2010, p. 58 - 59).

A ARPANET, inovação que lançou as bases para a posterior criação da internet, é um exemplo bastante significativo, mas não é o único. Existem outras tecnologias que foram criadas para atender, inicialmente, demandas do setor de

defesa e que se espalharam em benefício de toda a sociedade (efeito de transbordamento ou *spin-off*). Dentre as inovações surgidas após a proposição capitaneada por Vannevar Bush do “modelo do complexo militar-industrial-acadêmico dos EUA” citam-se: o avião a jato; o transistor; as fibras óticas; a energia nuclear; o computador eletrônico; o *walk-talk*, que deu origem ao telefone celular, o *Global Positioning System* (GPS); os satélites; e o micro-ondas. Além disso, cite-se o refinamento de tecnologias como: o sonar, o radar, o *swept-wing* (asa em formato aerodinâmico conhecido como “flecha,” sem a qual aeronaves de alta velocidade seriam inviabilizadas); uma série de inseticidas, medicamentos, antibacterianos, roupas resistentes ao fogo e a condições climáticas extremas, ferramentas de controle numérico de máquinas; e circuitos integrados de alta velocidade. Por derradeiro, também podem ser citados os VANT (veículos aéreos não tripulados, que no mercado civil são popularmente conhecidos como *drones*), os quais constituem o que se convencionou chamar de tecnologias com “aplicações duais” (BRUSTOLIN, 2014, p. 15 - 16).

Quanto ao mencionado conceito de “tecnologia de uso dual”, cabe salientar a seguinte afirmação: “Eu defino uma tecnologia como de uso dual quando tem aplicações militares e civis, atuais ou potenciais” (MOLAS-GALLART *apud* BRUSTOLIN, 2014, p. 6 e 110).

Desta forma, partindo deste entendimento, Molas-Gallart assevera que assim como uma tecnologia originariamente concebida no setor de Defesa pode ter aplicação civil, o inverso também pode ser verdadeiro. Em outras palavras, em casos concretos, poderá ser particularmente difícil discernir se determinada tecnologia deverá ter emprego apenas civil ou militar, podendo a mesma ser considerada como de “usos múltiplos” (BRUSTOLIN, 2014).

De outro lado, ainda a respeito do termo “tecnologias duais”, Dagnino (2010) faz uma advertência sobre o aumento da velocidade com que as inovações vêm sendo introduzidas no mercado, ocasionando uma diminuição sistemática nas diferenças entre tecnologias civis e militares em situação diametralmente oposta ao efeito de transbordamento ou *spin-off*.

Segundo esta ótica, alguns produtores de sistemas de armas teriam se voltado para o setor civil (nacional e estrangeiro) adotando uma postura proativa em busca de oportunidades para a integração ou transferência de tecnologia e, ainda, o desenvolvimento de políticas e procedimentos ativos com esse objetivo, o que poderia conformar uma possível “era das tecnologias de uso dual” (DAGNINO, 2010).

Sob outra perspectiva, Leske (2010, p. 62) observa que as inovações da P&D militar nem sempre transbordarão para o meio civil, podendo levar anos, ou nem mesmo acontecer. Embora seja possível o efeito de transbordamento (*spin-off*), este pode não ocorrer, uma vez que as trajetórias dos setores civis e militares podem divergir em dado momento.

Em certos casos, a dependência do setor militar pode levar ao engessamento da indústria civil, acomodando e até limitando a capacidade de pesquisa desta. Por este motivo, Dosi (2006) foi muito cuidadoso ao enfatizar que é possível que tenha ocorrido uma grande coincidência, nos anos 1950 e 1960, entre as trajetórias do padrão militar de mudança técnica e o padrão civil, em relação aos semicondutores, razão pela qual isto não pode ser generalizado para outros setores da economia (LESKE, 2010).

1.3 Gestão da Inovação Tecnológica no Setor de Defesa Nacional

A gestão da inovação no Setor de Defesa nacional tem amadurecido desde meados da década de 1990, poucos anos antes da criação do Ministério da Defesa, até a publicação conjunta da Política Nacional de Defesa (PND), da Estratégia Nacional de Defesa (END) e do Livro Branco de Defesa Nacional (LDBN), por meio do Decreto Legislativo nº 373, de 25 de setembro de 2013 (BRASIL, 2013a).

Durante este percurso, as políticas setoriais de Defesa interagiram com outras políticas públicas que visam, entre outros aspectos, ao desenvolvimento econômico nacional, tais como a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), o Plano Brasil Maior e a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI).

Pertencem a este conjunto de políticas, ainda, as normas especiais para as compras, contratações e desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa e as regras de incentivo à área estratégica de defesa, veiculadas inicialmente pela Medida Provisória nº 544, de 29 de setembro de 2011, a qual foi convertida na Lei nº 12.598, de 21 de março de 2012 (BRASIL, 2012).

A Lei Federal nº 12.598/2012 (Lei do PRODE) foi posteriormente regulamentada pelos Decretos nº 7.970, de 28 de março de 2013 e nº 8122, de 16 de outubro de 2013, criando as condições jurídicas necessárias a promover o desenvolvimento tecnológico local por empresas de controle nacional e estabelecendo o “Regime Especial Tributário para a Indústria de Defesa” (RETID), respectivamente.

No âmbito ministerial, a normatização de alguns aspectos de gestão da inovação e propriedade intelectual, foram disciplinados em dois documentos principais: (i) a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) para a Defesa Nacional; e (ii) a Política de Propriedade Intelectual do MD.

No mesmo ano de promulgação da Lei de Inovação, o Ministério da Defesa (MD) editou a Portaria Normativa nº 1.317/MD, de 4 de novembro de 2004, a qual aprovou a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) para a Defesa Nacional (BRASIL, 2004b).

Com este documento, o Ministério da Defesa preconizou as finalidades, fundamentos, objetivos e as diretrizes setoriais para a C,T&I no setor de Defesa nacional.

As finalidades estabelecidas na Política de C,T&I para a Defesa Nacional são as de apresentar os objetivos estratégicos para os componentes e órgãos de expressão militar do Poder Nacional e, ainda, orientar as instituições que venham a participar de atividades de ciência, tecnologia e inovação de interesse da Defesa (art. 2º, incisos I e II).

Além disso, outras finalidades listadas nesta política setorial foram a criação de um ambiente capaz de estimular a pesquisa e o conhecimento científico, o fomento ao desenvolvimento nacional e a geração de produtos inovadores alinhados aos interesses comuns das Forças Armadas (art. 2º, incisos III a V).

Adicionalmente, preservando as especificidades das Forças Armadas singulares, a Portaria Normativa nº 1.317/MD prevê expressamente que os Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica formulem as suas próprias políticas de C,T&I (art. 8º).

Além da Política de C,T&I para a Defesa Nacional, a Portaria Normativa nº 1888/MD, de 23 de dezembro de 2010 aprovou a Política de Propriedade Intelectual do MD. As finalidades deste ato normativo, estabelecidas em seu art. 2º, são as seguintes:

I – complementar a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Defesa Nacional no que se refere à proteção da propriedade intelectual;

II – orientar as ações relacionadas à proteção do conhecimento e das criações desenvolvidas no âmbito das suas Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT), incluindo proteções requeridas e concedidas, bem como contratos firmados de transferência de tecnologia. (BRASIL, 2010)

Para a definição dos objetivos e a determinação de suas diretrizes, esta Política de Propriedade Intelectual estabeleceu os seguintes pressupostos básicos: (i) proteção do conhecimento e exploração da propriedade intelectual associada às tecnologias que atendam às necessidades da Defesa Nacional e a outras desenvolvidas no âmbito do MD; (ii) contribuição para o desenvolvimento e o fortalecimento da indústria nacional e, em particular, a Base Industrial de Defesa; (iii) incentivo à participação das ICT do MD no processo de inovação; (iv) reconhecimento institucional, no Brasil e no exterior; e (v) gestão eficiente e eficaz (art. 4º).

De outro lado, os objetivos listados na Política de Propriedade Intelectual do MD são: (i) a criação de ambiente que estimule a preservação da propriedade intelectual; (ii) a capacitação e a valorização dos recursos humanos envolvidos nos processos de geração de novos conhecimentos e de proteção da propriedade intelectual; e (iii) o fomento à transferência de tecnologias geradas no âmbito do MD (art. 5º).

A Portaria nº 1888/MD, a exemplo da Política de C,T&I para a Defesa Nacional, conferiu autonomia aos Comandos das Forças Singulares para estabelecerem, em seus âmbitos, diretrizes específicas.

Desta forma, cada Força Armada produziu sua Diretriz de Propriedade Intelectual, bem como instituiu seu Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) de acordo com as suas especificidades.

1.4 Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) e Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) do Setor de Defesa Nacional

A Lei de Inovação (BRASIL, 2004a), visando à promoção, capacitação e alcance da autonomia tecnológica nacional, trouxe a previsão de criação de Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), em Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT), “com a responsabilidade de propor, acompanhar e avaliar as políticas de inovação, para promover a proteção e a manutenção da propriedade intelectual e para transferir as novas tecnologias para o setor empresarial” (MARTINS; 2012, p. 232).

Tais conceitos de NIT e ICT, previstos originalmente na Lei de Inovação, foram atualizados e, de acordo com a revisão do novo marco legal trazido pela Lei 13.243, de 2016, são os seguintes:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

(...)

V - Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos;

VI - Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas nesta Lei;

(...) (BRASIL, 2004a)

No caso do setor de Defesa Nacional, todas as ICT são públicas e integram a administração pública direta, na esfera federal. Os NIT, por seu turno, foram estruturados recentemente pela Marinha, Exército e Força Aérea e congregam várias ICT, sendo que as competências mínimas e atribuições previstas na Lei de Inovação são complementadas pelas respectivas Diretrizes de Propriedade Intelectual.

1.4.1 Núcleo de Inovação Tecnológica da Marinha do Brasil (NIT MB)

A Marinha do Brasil (MB) criou, em março de 2008, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM) e constituiu, em julho de 2009, o Núcleo de Inovação Tecnológica da Marinha (NIT-MB), para atuar de forma integrada com as Instituições de C&T da MB (LITAIFF JÚNIOR *et al*, 2009, p. 75).

Segundo dados do MCTIC (2015), a respeito da política de propriedade intelectual das instituições científicas e tecnológicas do Brasil (Relatório FORMICT 2015), o NIT MB é formado por 8 ICT, conforme se pode visualizar no quadro a seguir:

Quadro 1 - Núcleo de Inovação Tecnológica da Marinha do Brasil (NIT MB)

Instituição Científica e Tecnológica (ICT)	Localização (UF)
Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV)	Rio de Janeiro-RJ
Centro de Hidrografia da Marinha (CHM)	Niterói-RJ
Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP)	São Paulo-SP
Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM)	Arraial do Cabo-RJ
Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM)	Rio de Janeiro-RJ
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM)	Brasília-DF
Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD)	Rio de Janeiro-RJ
Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais (CTecCFN)	Rio de Janeiro-RJ

Fonte: Adaptado do MCTIC - Relatório FORMICT 2015. Elaboração própria.

As Diretrizes de Propriedade Intelectual da MB foram disciplinadas através da Portaria nº 79/EMA, de 27 de abril de 2011, com o propósito de atender aos seguintes objetivos: 1) criação de um ambiente que estimule a preservação da Propriedade Intelectual; 2) capacitação e a valorização dos recursos humanos envolvidos nos processos de geração de novos conhecimentos e de proteção da Propriedade Intelectual e; 3) fomento à transferência de tecnologias geradas no âmbito da MB (BRASIL, 2011a).

Complementa a referida Diretriz, a Portaria nº 26/2011, da SecCTM, a qual trata das Normas para Proteção da Propriedade Intelectual na MB. Este documento

estabelece orientações e procedimentos a serem seguidos nos processos de proteção à propriedade intelectual, transferência de tecnologia e comercialização de produtos e serviços de CT&I no âmbito da MB.

Dentre os principais projetos apoiados pelo MCTIC no âmbito da Marinha do Brasil, conforme a ENCTI, pode-se ressaltar a contribuição para o domínio completo do ciclo nuclear, possibilitando o desenvolvimento do sistema de propulsão do submarino brasileiro, além de outras pesquisas consideradas importantes para o programa de fabricação de submarinos convencionais, tais como a da fibra de carbono a partir de sua fibra precursora PAN (poliacrilonitrila), do amplificador de microondas de potência do tipo TWT, de materiais resistentes ao impacto balístico e do desenvolvimento de motores com ímãs permanentes para propulsão (BRASIL: 2012b, p. 64).

1.4.2 Núcleo de Inovação Tecnológica do Exército Brasileiro (NIT EB)

Quanto à Força Terrestre, observa-se que o atual Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército (SCTEx) está em processo de transformação em um Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Exército (SCTIEx) com o objetivo de conferir vantagem operacional, agregando valor ao poder de combate pelo atendimento das necessidades correntes, e que, ao mesmo tempo, atenda às necessidades futuras (PELLANDA, 2013, p. 184).

Nesta Força armada, a decisão de criar um NIT foi materializada através da Portaria 907, de 23 de novembro de 2009. Esta normativa também determinou que a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual, no âmbito do Comando do Exército, fosse requerida pelo do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro (DCT), por meio do NIT (BRASIL, 2009).

Desta forma, coube ao DCT, atuando na qualidade de NIT: “promover o fomento à indústria nacional, visando ao desenvolvimento e à produção de sistemas e materiais de emprego militar” (AZEVEDO, 2013, p. 95).

O Núcleo de Inovação Tecnológica do Exército Brasileiro (NIT EB), conforme o Relatório FORMICT 2015, abrange 10 ICT, conforme se pode visualizar no quadro 2 a seguir:

Quadro 2 - Núcleo de Inovação Tecnológica do Exército Brasileiro (NIT EB)

Instituição Científica e Tecnológica (ICT)	Localização (UF)
Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT)	Brasília-DF
Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (CCOMGEx)	Brasília-DF
Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx)	Brasília-DF
Centro Tecnológico do Exército (CTEx)	Rio de Janeiro-RJ
Centro de Avaliações do Exército (CAEx)	Rio de Janeiro-RJ
Instituto Militar de Engenharia (IME)	Rio de Janeiro-RJ
Diretoria de Serviço Geográfico (DSG)	Brasília-DF
Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS)	Brasília-DF
Centro de Defesa Cibernética do Exército (CDCiber)	Brasília-DF
Diretoria de Fabricação (DF)	Rio de Janeiro-RJ

Fonte: Adaptado do MCTIC - Relatório FORMICT 2015. Elaboração própria.

A Diretriz de Propriedade Intelectual do Exército Brasileiro é a mais recente e foi aprovada por meio da Portaria nº 1.137, de 23 de setembro de 2014 (BRASIL, 2014a).

Conforme esta Diretriz, seus objetivos são os seguintes: 1) criar um ambiente que estimule a produção de tecnologia autóctone e a preservação da Propriedade Intelectual; 2) capacitar e valorizar os recursos humanos envolvidos nos processos de geração de novos conhecimentos passíveis de proteção e; 3) fomentar a transferência de tecnologias geradas no âmbito do EB.

Ressalte-se que a operacionalização desta Diretriz está fundamentalmente disciplinada em seu *Capítulo III – Das Atribuições e Procedimentos*, o qual trata da gestão de inovação tecnológica, propriedade intelectual, transferência de tecnologia e ganhos econômicos e, ainda, das bolsas de estímulo à inovação.

Conforme veiculado na ENCTI, no Exército Brasileiro, destacam-se: a pesquisa e o desenvolvimento da Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Média sobre Rodas – VBTP/MR (Guarani), que será orgânica de várias unidades militares e também será utilizada pelas forças de paz brasileiras da ONU; a família de radares SABER (M60 e M200) com tecnologia totalmente brasileira e com aplicações diversificadas e; a importante parceria do MCTIC com o Exército Brasileiro na área de defesa cibernética (BRASIL: 2012b, p. 64).

1.4.3 - Núcleo de Inovação Tecnológica do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (NIT DCTA)

Em relação à Força Aérea Brasileira (FAB), a Portaria nº 14 /CTA/SDE, de 19 de maio de 2006 criou o seu Núcleo de Inovação Tecnológica, sendo que as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) que o integram são institutos vinculados ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA).

Tais institutos desempenham atividades de pesquisa básica, aplicada e desenvolvimento nos campos aeronáutico e espacial e, ainda, cooperam e prestam serviços de assistência técnica especializados para as empresas do setor, em seus esforços de P&D, em ações organizadas no contexto da Lei de Inovação e do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de Interesse da Defesa Nacional – SisCTID (LUZ, 2010).

De acordo com o publicado no Relatório FORMICT 2015, o NIT DCTA é formado pelas 10 ICT constantes do quadro a seguir.

Quadro 3 - Núcleo de Inovação Tecnológica do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (NIT DCTA)

Instituição Científica e Tecnológica (ICT)	Localização (UF)
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA)	São José dos Campos-SP
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)	São José dos Campos-SP
Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE)	São José dos Campos-SP
Instituto de Estudos Avançados (IEAv)	São José dos Campos-SP
Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI)	São José dos Campos-SP
Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo (IPEV)	São José dos Campos-SP
Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA)	São José dos Campos-SP
Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI)	Parnamirim-RN
Centro de Lançamento de Alcântara (CLA)	Alcântara-MA
Centro Logístico da Aeronáutica (CELOG)	Rio de Janeiro-RJ

Fonte: Adaptado do MCTIC - Relatório FORMICT 2015. Elaboração própria.

Quanto às Diretrizes de Propriedade Intelectual, o Comando da Aeronáutica, por meio da Portaria DCTA nº 80/DGI, de 4 de abril de 2013, aprovou a Instrução que trata da Propriedade Intelectual e Inovação, aplicada às ICT do COMAER (ICA 80-10).

Este ato normativo possui a finalidade de estabelecer os princípios, orientações e procedimentos relativos à apropriação e manutenção de propriedade intelectual e à transferência de tecnologias no âmbito das organizações da Aeronáutica.

Complementa esta Diretriz de PI e inovação da FAB a Portaria nº 72/GC6, de 01 de fevereiro de 2007, a qual regulamenta o pagamento de *royalties* no âmbito do Comando da Aeronáutica.

Por fim, ainda de acordo com a ENCTI, a Força Aérea Brasileira possui como um dos principais projetos com subvenção do MCTI o míssil de quinta geração ar-ar A-DARTER de curto alcance, visando à defesa do espaço aéreo brasileiro, desenvolvido em parceria com a África do Sul e privilegiando total transferência e

absorção das tecnologias desenvolvidas e a capacitação de pessoal de alta qualificação. Cite-se, ainda, a pesquisa do Veículo Aéreo Não Tripulado – VANT, os quais constituem importantes instrumentos de vigilância na defesa de fronteiras, do espaço aéreo e de regiões extensas ou de difícil acesso, além de aplicações de caráter civil como segurança pública e transporte (BRASIL, 2012b, p. 64).

1.4.4 Responsabilidade dos NIT na gestão de contratos das ICT

O *caput* do art. 16, da Lei nº 10.973/2004 estabelece que a ICT pública, para apoiar a gestão de sua política de inovação, “deverá dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou em associação com outras ICTs (grifos nossos)” (BRASIL, 2004a). Os NIT, portanto, são órgãos de gestão estratégica de existência obrigatória no setor Público e, no caso da Defesa Nacional, conforme faculta a Lei de Inovação, congregam várias ICT, conforme detalhado nas subseções precedentes (1.4.1 a 1.4.3).

Dentre as competências mínimas enumeradas para os NIT, há a obrigatoriedade prevista no art. 16, parágrafo 1º, inciso X, da Lei de Inovação de “negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT” (BRASIL, 2004a). Portanto, a partir do rol de competência estabelecido pela Lei nº 10.973/2004, é forçoso concluir que, no setor de Defesa Nacional, como em qualquer outro segmento público, pertencem aos NIT a grande responsabilidade pela a gestão dos contratos de propriedade intelectual de suas ICT vinculadas.

Em relação à responsabilidade pela arbitragem em tais contratos de propriedade intelectual das ICT, há necessidade de interpretação das mencionadas “competências mínimas” para os NIT, listadas no rol exemplificativo do art. 16, § 1º, da Lei de Inovação, em conjunto com a Lei de Arbitragem.

A reforma da Lei de Arbitragem, delimitou a competência para a celebração de convenção de arbitragem no âmbito do Poder Público por meio do no parágrafo 2º, do art. 1º, da Lei nº 9.307/1996 (BRASIL, 1996b). De acordo com a redação deste dispositivo, a autoridade ou o órgão, da administração pública direta, competente para a celebração de convenção de arbitragem, é igualmente competente para a realização de acordos ou transações (BRASIL, 1996b).

Destarte, a Lei de Arbitragem “atribui expressamente poderes de celebração de acordos e transações ao órgão responsável pela celebração da arbitragem, ao passo que fica com isso impossibilitada a avocação ou delegação de competência (...) (SPENGLER; SPENGLER NETO, 2016, p. 184).

Portanto, é igualmente forçoso concluir que há também, neste caso, uma competência exclusiva dos NIT do setor de Defesa Nacional. A estes órgãos, como integrantes da administração pública direta, foi atribuída por lei a responsabilidade para celebrar eventual convenção de arbitragem, assim como os acordos ou transações em contratos de propriedade intelectual de suas ICT vinculadas.

2 Contratos de Propriedade Intelectual de Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) do Setor de Defesa Nacional

O Brasil é signatário de diversos acordos e tratados internacionais sobre propriedade intelectual, tais como a Convenção da União de Paris (CUP) para a propriedade industrial e a Convenção da União de Berna (CUB) para os direitos autorais.

O Brasil também aderiu ao Acordo sobre Direitos de Propriedade Industrial Relativos ao Comércio (Acordo TRIPS), como resultado das negociações da Rodada Uruguai, realizada no âmbito do Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio (GATT, na língua inglesa), o qual originou a Organização Mundial do Comércio (OMC), no ano de 1994.

Além das citadas normas internacionais, há extensa legislação interna tratando da proteção dos direitos de propriedade intelectual, a exemplo da Constituição Federal, Lei de Propriedade Industrial, Lei de Direitos Autorais, Lei de Programas de Computador, Lei de Inovação, Lei de Proteção de Cultivares, entre outros diplomas legais.

Quanto ao setor de Defesa Nacional, Rossi (2015, p. 148) observa que tanto a Estratégia Nacional de Defesa quanto a Política Nacional de Defesa não trazem disposição relativa à propriedade intelectual, o que de certa forma já seria esperado, pois esta temática pode ser considerada como acessória aos aspectos primordiais de tais políticas.

Adicionalmente, a Lei 12.598/12 traz algumas disposições relativas à gestão da propriedade intelectual⁴, em especial em relação aos denominados produtos estratégicos de defesa (PED) e sistemas de defesa (SD)⁵ (ROSSI, 2015, p. 149). Neste sentido, o referido diploma legal estabelece que os editais e contratos referentes a PED ou a SD conterão cláusulas relativas “à transferência de direitos de propriedade intelectual ou industrial”, conforme consta do art. 3º, § 2º, inciso II (BRASIL, 2012).

De outro lado, a par de todo este arcabouço jurídico - e também como já referenciado na introdução deste trabalho - o novo marco legal para a Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil ampliou a competência dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) para negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda de suas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT), na forma do art. 16, parágrafo 1º, inciso X, da Lei de Inovação (BRASIL, 2004a).

Tais acordos de transferência de tecnologia das ICT vinculadas aos NIT do setor de Defesa Nacional, ao fim e ao cabo, serão materializados em contratos que poderão ter como objeto os mais variados instrumentos de propriedade intelectual existentes em nosso ordenamento jurídico.

⁴ Como já observado no Capítulo I, a Lei nº 12.598/2012 dispôs sobre as “normas especiais para as compras, contratações e desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa”, sendo regulamentada pelos Decretos nº 7.970/2013 e nº 8.122/2013. Tais diplomas legais constituem o arcabouço jurídico do setor de Defesa Nacional, juntamente com as demais políticas setoriais (v.g., PND, END, LBDN, Política de C,T&I para a Defesa Nacional e Política de Propriedade Intelectual do Ministério da Defesa).

⁵ Conforme a Lei 12.598/12: “Art. 2º Para os efeitos desta Lei, são considerados: II - Produto Estratégico de Defesa - PED - todo Prode que, pelo conteúdo tecnológico, pela dificuldade de obtenção ou pela imprescindibilidade, seja de interesse estratégico para a defesa nacional, tais como: a) recursos bélicos navais, terrestres e aeroespaciais; b) serviços técnicos especializados na área de projetos, pesquisas e desenvolvimento científico e tecnológico; c) equipamentos e serviços técnicos especializados para as áreas de informação e de inteligência; III - Sistema de Defesa - SD - conjunto inter-relacionado ou interativo de Prode que atenda a uma finalidade específica”.

2.1 Conceito de Propriedade Intelectual

No plano do Direito internacional, o mais antigo acordo multilateral versando sobre a temática dos denominados direitos de propriedade industrial é a Convenção da União de Paris (CUP), assinada em 1883, e da qual o Brasil participou ativamente para a sua elaboração, sendo uma das nações signatárias originais.⁶

Pelo sistema da CUP, seus Estados-partes, em clima de cooperação mútua, adotaram os princípios básicos de *tratamento nacional*, de *prioridade unionista*, *independência dos direitos e territorialidade*, como mecanismos aptos a solucionar problemas comuns de proteção para suas criações industriais dentro e fora de suas fronteiras.

Posteriormente, o texto de 1883 da Convenção da União de Paris passou por diversas revisões - Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967) - sendo que o Brasil aderiu à Revisão de Estocolmo no ano de 1992 (IDS, 2013, p. 1 - 8).⁷

Scudeler (2013, p. 60) salienta a importância da CUP para os DPI, posto que “representou o início da formação de um direito internacional comum sobre a matéria, especialmente quando se constata que criou um escritório internacional denominado Bureau Internacional da União a Proteção da Propriedade Industrial”.

Este escritório internacional foi o embrião da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), criada anos mais tarde (1967) com o objetivo de unificar o trabalho realizado no âmbito da CUP e da Convenção da União de Berna, conforme ensina Polido:

⁶ Conforme Cruz Filho (1982), as nações que assinaram a CUP originariamente foram Bélgica, Brasil, Espanha, El Salvador, França, Guatemala, Países Baixos, Portugal, Sérvia e Suíça.

⁷ O Brasil, por meio do Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975, promulgou parte da Revisão de Estocolmo, ficando em vigor parte do texto da Revisão de Haia de 1925, tendo aderido aos arts. 1º a 12 e 28, alínea I, do texto da Revisão de Estocolmo, no ano de 1992 (*Op Cit*, p. 6 e 8).

No campo da propriedade intelectual, a criação da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883 e da União de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886, deixou importante legado para o Direito Internacional.

(...)

A posterior criação da ONU com a Declaração de São Francisco de 1945, e de outras organizações internacionais constituídas pelo Pós Segunda Guerra redirecionou a União de Paris e de Berna a novas funções na ordem internacional. Nesse passo, a Conferência de Estocolmo de 1967 estabelecia a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com sede em Genebra, unificando os trabalhos da Secretarias Internacionais das Uniões, porém mantendo suas estruturas originárias (POLIDO, 2013, p. 23 e 24).

A Convenção que instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Estocolmo, 1967), da qual o Brasil também é país signatário, não conceituou de maneira formal o que é propriedade intelectual, optando por apresentar um rol meramente exemplificativo de direitos:

ARTIGO 2.º

Definições

Para os fins da presente Convenção, entende-se por:

viii) Propriedade intelectual, os direitos relativos: às obras literárias, artísticas e científicas; às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão; às invenções em todos os domínios da atividade humana; as descobertas científicas; os 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. (WIPO, 1967)

Segundo esta proposição da OMPI, datada de 1967, o conceito de Propriedade Intelectual, inicialmente, representou a dicotomia formada pela Propriedade Industrial e pelo Direito Autoral. Entretanto, com o advento de um conjunto de direitos que não se podem amoldar perfeitamente em uma ou outra classificação (Propriedade Industrial ou Direito Autoral), o conceito de Propriedade Intelectual encontra-se em constante construção.

Como exemplos de direitos que são únicos em seu próprio gênero (*sui generis*), podemos citar as topografias de circuitos integrados (os populares *chips* de computadores), as cultivares e os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade (CNI; 2013, p. 18).

Portanto, a propriedade intelectual é: “um capítulo do Direito, altíssimamente internacionalizado, compreendendo o campo da Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros” (BARBOSA, 2010, p. 10).

No quadro a seguir, encontram-se os instrumentos da propriedade intelectual, conforme os três ramos acima citados.

Quadro 4 - Instrumentos da propriedade intelectual

Direito de Propriedade Intelectual	
Propriedade Industrial	Patentes de Invenção e Modelos de Utilidade
	Marcas
	Desenho Industrial
	Indicações Geográficas
Direitos Autorais	Direito de Autor
	Direitos Conexos
	Programa de Computador (<i>software</i>)
Direitos <i>Sui Generis</i>	Topografias de Circuitos Integrados (<i>chips</i>)
	Cultivares
	Conhecimentos Tradicionais

Fonte: Adaptado de Barbosa (2010) e CNI (2013). Elaboração própria.

Estes instrumentos que formam o conjunto de direitos de propriedade intelectual existentes em nosso ordenamento jurídico serão detalhados na subseção seguinte, a qual abordará os contratos de propriedade intelectual em espécie.

2.2 Contratos de Propriedade Intelectual

Na legislação brasileira, o arcabouço jurídico da propriedade industrial encontra disciplina fundamentalmente na Constituição Federal e na Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Do rol constante do art. 2º da LPI, consideram-se instrumentos da propriedade industrial as patentes, os desenhos industriais, as marcas e as indicações geográficas. A repressão à concorrência desleal constitui um regime jurídico de responsabilização penal contra as violações dos direitos de propriedade industrial (artigos 183 a 195, da LPI). Tal regime, frise-se, representa uma das características das leis que versam sobre a propriedade industrial que é a de serem leis de repressão à concorrência desleal (ABRÃO, 2002, p. 22).⁸

Dentre os instrumentos de propriedade industrial previstos na Lei 9.279/96, os que são passíveis de utilização no setor de defesa nacional compreendem as criações intelectuais voltadas para as atividades de indústria, comércio e prestação de serviços e que são materializados pela concessão de um título pelo INPI (IDS, 2013, p. 13). São eles: as patentes de invenção e de modelo de utilidade; e os registros de marca e de desenho industrial (BRASIL, 1996a).

⁸ Como exemplo de diplomas legais que trazem previsão de repressão à concorrência desleal citem-se o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (art. 184 e 186) e a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências.

Desta forma, excluem-se do objeto deste trabalho as indicações geográficas, uma vez que os elementos conceituais que caracterizam estes institutos jurídicos, os tornam estranhos ao ambiente das inovações de produtos ou sistemas de defesa.⁹

De outro lado, o Direito Autoral, assim como previsto para a propriedade industrial, também encontra abrigo no rol dos direitos e garantias fundamentais da Carta Magna.

São protegidos pelo Direito Autoral os textos literários e as obras artísticas ou científicas, além de outras constantes do rol exemplificativo do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Entretanto, outros direitos foram se avizinando aos direitos dos criadores de obras (autores) como os chamados direitos conexos (de intérpretes de obras intelectuais e os da indústria difusora de obras). Além disso, os programas de computador ou *softwares*, modernamente considerados como obras literárias, constituem objeto de proteção por direito autoral (ABRÃO, 2002, p. 17 - 18).

Destarte, os direitos de autor sobre as obras, assim como os direitos conexos de intérpretes e da indústria difusora de obras, encontram-se igualmente fora do escopo do presente estudo, uma vez que, para o Setor de Defesa, os instrumentos de proteção restringem-se aos programas de computador (*softwares*).

Em relação aos instrumentos de propriedade intelectual pertencentes ao terceiro grupo dos denominados “direitos sobre bens imateriais de vários gêneros” (CNI, 2013), não interessam ao escopo do setor de Defesa Nacional as cultivares e os conhecimentos tradicionais.

⁹ Este instrumento de proteção compreende as indicações de procedência e as denominações de origem, cuja disciplina encontra-se prevista nos artigos 176 a 182, da Lei de Propriedade Industrial. Segundo a legislação em apreço, considera-se indicação de procedência “o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço” (art. 177). As denominações de origem, por seu turno, são “o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos” (art. 178) (BRASIL, 1996a).

No campo dos direitos únicos em seu próprio gênero (*sui generis*), há certo interesse em relação às topografias de circuitos integrados, em face da crescente utilização dos populares *chips* na engenharia eletrônica de Defesa.

Em suma, os seguintes instrumentos de propriedade intelectual interessam diretamente ao setor Defesa Nacional: a) no campo da propriedade industrial: as patentes; marcas e desenhos industriais; b) no campo do direito autoral: os programas de computador; e c) no campo dos direitos *sui generis*: as topografias de circuitos integrados.

Por derradeiro, além dos instrumentos de propriedade intelectual citados, interessam, ainda, ao escopo dos contratos de propriedade intelectual das ICT do setor de Defesa, as tecnologias protegidas por meio do segredo industrial e do *Know how*.

2.2.1 Patentes de Invenção e de Modelos de Utilidade

As patentes são um dos mais antigos instrumentos de propriedade intelectual e, como em todas as formas de proteção da propriedade intelectual, a finalidade de um sistema de patentes é incentivar o desenvolvimento econômico e tecnológico recompensando a criatividade (WIPO, 2013b)

Segundo o Manual de Oslo, a patente constitui um direito legal de propriedade sobre uma invenção, garantido pelos escritórios de patentes nacionais. Desta forma, o detentor dos direitos exclusivos pode explorar livremente a invenção patenteada durante um determinado período de tempo. Além disso, a patente revela os detalhes da invenção como um meio de permitir seu uso social mais amplo (OCDE, 1997, p. 29).

Cabe salientar que uma empresa não necessita de uma patente para iniciar a exploração de determinado invento. Entretanto, ao ser conferido o direito de excluir terceiros, sem o seu consentimento, de fabricar ou importar algum objeto, a empresa conquista uma importante vantagem de mercado (ABRANTES, 2011, p. 23).

De acordo com a LPI, uma invenção patenteável deve atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º). De outro lado, um modelo de utilidade patenteável é “o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação” (art. 9º) (BRASIL, 1996a).

Observam-se, portanto, duas espécies de patentes na lei brasileira: as de invenções e as de modelo de utilidade. As primeiras referem-se a novas soluções para problemas técnicos específicos, dentro de um determinado campo tecnológico. As segundas são novas formas ou disposições em objetos de uso prático, ou partes destes, visando melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Assim: “Enquanto a invenção revela uma concepção inventiva apresentando um efeito técnico novo, o modelo de utilidade não revela uma nova função, mas, apenas, melhor função, sendo sua proteção restrita à forma ou disposição.” (ABRANTES, 2014, p. 246)

Em relação ao prazo concedido pelo Estado, o art. 40, da LPI estabelece que as empresas podem explorar as patentes de invenção pelo período de 20 anos e as de modelo de utilidade por 15 anos, contados da data depósito do pedido (BRASIL, 1996a).

Entretanto, conforme o parágrafo único deste dispositivo, a lei assegura que o prazo de vigência não será inferior a 10 anos, para a invenção, ou sete, para o modelo

de utilidade, a contar da data de concessão do direito, ressalvada a hipótese de impedimento do INPI em proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou força maior (BRASIL, 1996a).

Outra questão a ser salientada é que nem todas as inovações podem ser objeto de proteção pelas patentes de invenção ou de modelo de utilidade, havendo as limitações legais impostas pelos artigos 10 e 18, da Lei 9.279/1996.

Em apertada síntese, o artigo 10 levanta casos que não podem ser considerados invenção ou modelo de utilidade, tais como: os materiais encontrados na natureza; máquinas que desafiem as leis da natureza (a exemplo de uma “máquina de moto-contínuo”); teorias científicas e métodos matemáticos; os esquemas, regras, princípios ou métodos comerciais; e métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal; entre outros (BRASIL, 1996a).

O art. 18, por seu turno, traz uma série de proibições para as invenções ou modelos de utilidade que, embora possam cumprir os requisitos legais previstos nos artigos 8º e 9º acima citados, não podem ser patenteáveis. Tais vedações legais são as seguintes: o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos¹⁰ que atendam aos requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) e que não sejam mera descoberta (BRASIL, 1996a).

¹⁰ Conforme o art. 18, parágrafo único, da LPI: “Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.” (BRASIL, 1996).

No contexto destas proibições legais, no setor de defesa há o controle sobre tecnologias sensíveis na área nuclear, com a existência de atos internacionais, agências e sistemas que compõem o regime internacional de não proliferação de armas de destruição em massa. Nesta seara, o Brasil participa de diversos instrumentos, tais como: a Convenção para a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso de Armas Químicas e sua Destruição (CPAQ); o Grupo de Supridores Nucleares (NSG); a Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção e Estocagem de Armas Bacteriológicas (Biológicas) e à Base de Toxinas, e sua Destruição (CPAB); Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP); e o Regime de Controle de tecnologia de Mísseis (MTCR) (LONGO; MOREIRA, 2009).

Para ilustrar os conceitos ora enunciados sobre o sistema de patentes, tomemos alguns exemplos aleatórios de pedidos relacionados ao setor de defesa que foram depositados no INPI por empresas estratégicas de defesa (EED).¹¹

Utilizando a pesquisa avançada da base de patentes do site do INPI, buscando-se pelo nome do depositante a EED Bradar Indústria S.A, foram encontrados 7 resultados, dentre os quais podemos destacar o depósito de pedido nacional de patente nº BR 10 2014 006109 6 A2, de 14/03/2014, reivindicando um radar de alta precisão para acompanhamento de alvos aéreos, o qual pode ser montado em solo, em um container ou em uma viatura, para determinar parâmetros de alvo (ângulo de azimute, ângulo de elevação, alcance, velocidade e a direção do vôo, por exemplo) e os repassar a um sistema de armas.

Buscando-se pelo nome do depositante a EED Condor S.A. Indústria Química, foram encontrados 53 processos que satisfazem à pesquisa, dentre os quais podemos citar o depósito de pedido nacional de patente de modelo de utilidade nº MU 9000925-

¹¹ “toda pessoa jurídica credenciada pelo Ministério da Defesa mediante o atendimento” de certas condições cumulativas previstas no inciso IV, do art. 2º, da Lei nº 12.598/2012.

8 U2, de 11/06/2010, a respeito de uma granada de mão, compreendendo um corpo principal, um acionador fixado ao corpo principal, a carga a ser liberada e, ainda, um dispositivo de identificação automática embutido no corpo da granada.

Adicionalmente, buscando-se pela EED Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (EMBRAER), foram encontrados 90 processos que satisfazem à pesquisa. Dentre estes, cite-se a patente de invenção nº PI 1002884-6 A2, publicada em 29/05/2012, sobre um método e sistema de controle da velocidade de cruzeiro de uma aeronave, o qual, segundo consta do resumo: “provê uma alternativa para uma auto-válvula de injeção integrada a um piloto automático de uma aeronave através da restrição das condições sobre as quais o sistema opera”.

Por fim, cite-se a particularidade relativa ao setor de defesa, prevista no art. 75, da LPI que trata do instituto da “Patente de Interesse da Defesa”. Este dispositivo diz respeito somente aos pedidos originários do Brasil, cujo objeto interesse à Defesa Nacional, os quais deverão ser processados em caráter sigiloso, não estando sujeitos as publicações previstas na LPI:

Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei.

§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.

§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente.

§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular (BRASIL, 1996a).

A respeito deste instituto: “Algumas patentes da Petrobras que tratam de tecnologia de retortagem de xisto pirobetuminoso, por exemplo, foram processadas como de segurança nacional” (ABRANTES, 2011, p. 37).

2.2.2 Marcas

A LPI, em seu art. 122, enuncia o que pode vir a ser registrado como marca junto ao INPI: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996a).

Scudeler (2013, p. 69) sublinha que a doutrina é unânime a respeito dos requisitos mínimos para a constituição de uma marca válida, quais sejam: cunho distintivo; novidade; veracidade; e caráter lícito.

A partir do conceito legal e dos requisitos apontados pela doutrina, em primeiro lugar infere-se que a lei veda o “registro direto de sinais acessíveis apenas a outros sentidos humanos que não a visão, não abrigando os conceitos de marcas olfativas, gustativas, sonoras e tácteis” (IDS, 2013, p. 229).

Em relação ao requisito da distintividade, cumpre salientar a função social que os signos marcários possuem. Neste passo:

O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso que é o da proteção do consumidor. Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir de seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou descuidado. Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada (BARBOSA, 2013, p. 409).

Sobre o requisito da novidade, exige-se que a marca seja nova no segmento e setor de mercado, ou seja, não deve existir outra marca idêntica ou semelhante requerida ou protegida por terceiro. Portanto, este requisito deve ser visto de modo relativo, sendo adotado o princípio da especialidade, ou seja, as marcas podem coexistir desde que sejam apostas para identificar produtos ou serviços que não tenham afinidade mercadológica (Scudeler, *Op. Cit.*, p. 70).

Exceção ao referido princípio da especialidade encontra-se no art. 125, da LPI: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade” (BRASIL, 1996a). Sobre este dispositivo legal, saliente-se que a marca de alto renome:

“(…) tem seu âmbito de proteção ampliado a todas as classes de produtos e serviços, além daquelas em que já esteja registrada. Sendo assim, a proteção especial a que faz jus o signo distintivo aludido no art. 125 pressupõe apenas que a marca: i) seja registrada no Brasil, ii) e que seja considerada de alto renome” (BAIOCCHI, 2009, p. 241).

No que diz respeito aos requisitos de veracidade e caráter lícito, o art. 124, da LPI traz um rol meramente exemplificativo de proibições legais (BRASIL, 1996a). Sobre a veracidade, trata-se de requisito de elevada importância dado que, em sua falta, “converter-se-ia a marca em instrumento de fraude, se seu titular a usasse visando enganar o público sobre a origem ou a qualidade do produto, que assinalasse” (GAMA CERQUEIRA, 2012, p. 261).

A respeito do caráter lícito: “É necessário que o sinal adotado não seja escandaloso, contrário à moral ou aos bons costumes, nem contrário à ordem pública ou proibido por lei” (GAMA CERQUEIRA, 2012, p. 263).

Quanto ao prazo, o registro de marca vigorará por 10 anos, contados da data de concessão do mesmo, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, na forma do art. 133, da LPI (BRASIL, 1996a). Em outras palavras, o detentor da marca pode explorar este ativo indefinidamente, desde que pague as retribuições legais a cada período de 10 anos.

De outro lado, sobre a classificação deste instrumento de propriedade intelectual, o art. 123, da Lei 9.279, dispõe, ainda, que as marcas podem ser: de produto ou serviço; de certificação; e coletivas.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. (BRASIL, 1996a)

Pela leitura deste dispositivo legal, infere-se que as marcas de certificação e as marcas coletivas não se encontram no escopo do presente estudo, uma vez que, para o setor de Defesa, em princípio, interessam somente as marcas de produto ou serviço.

Em relação ao conceito, a marca compreende: “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa” (GAMA CERQUEIRA, 2012, p. 253).

Para exemplificar os conceitos ora apresentados, pesquisando a base de marcas do site do INPI, buscando-se pelo nome da EED Bradar Indústria S.A, encontramos o processo nº 908313985, da marca “BRADARSAR 3000”, depositada em 19/09/2014, na situação “aguardando exame de mérito”.

Sobre este sistema de defesa, o BradarSAR 3000 é

um radar compacto, aerotransportado e projetado para mapeamento e monitoramento territorial com alta precisão. De fácil instalação e multifuncional, ele pode ser acoplado em aeronaves de pequeno porte para geração de mapas topográficos, monitoramento de mudanças geográficas – como desmatamento, inundações, invasões e processos erosivos, entre outros –, controle de fronteiras, busca e salvamento, vigilância terrestre e marítima e estimativa de biomassa. Empresas, órgãos governamentais e instituições de 60 países demonstraram interesse no radar desenvolvido no Brasil (VASCONCELOS, 2015, p. 70).

Outros exemplos são os da EED Condor S.A. Indústria Química que detém o registro das marcas: VIPER, para granadas e diversos outros materiais de defesa; GRANADA BAILARINA, para granada de gás lacrimogêneo; I-REF, para granadas explosivas, fumígenas, lacrimogêneas e outros materiais; SPARK, para arma elétrica; e DEFENSOR, ANTI-ATAACK, GUARDIAN, SPECFORCES e ADVANTAGE para *sprays* de pimenta.

Por fim, em relação ao grande valor econômico intrínseco às marcas, observa-se que:

“Aceitar e gerenciar as marcas como o ‘maior ativo de uma empresa’ requer mudanças, e aceitar e empreender estas mudanças exige um risco por vezes maior que a nossa capacidade de compreendê-lo. Enquanto é opcional, pensar sobre as mudanças não é algo que nos afete tanto, mas passa a ser um problema quando a velocidade dos concorrentes as tornam compulsórias” (MARTINS; BLECHER, 1997, p. 5).

Desta forma, pode-se afirmar que a utilização deste instrumento da propriedade industrial agrega importante valor à empresa e seus produtos, oferecendo um diferencial competitivo em qualquer mercado, inclusive, o setor de Defesa Nacional.

2.2.3 Desenhos Industriais

A proteção por registro de Desenho Industrial abrange o aspecto tridimensional dos objetos e, ainda, o aspecto bidimensional. Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), enquanto o aspecto tridimensional visa proteger “a forma que define um objeto”, o aspecto bidimensional se ocupa dos “padrões gráficos compostos por linhas e cores que, quando aplicados a uma superfície ou a um objeto, tornam possível a sua diferenciação em relação aos similares” (WIPO, 2013a, p. 4).

No Brasil, o conceito previsto na Lei de Propriedade Industrial é o seguinte

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. (BRASIL, 1996a)

Acrescente-se, ainda, que a LPI exige que o desenho industrial seja considerado original, ou seja, dele deve resultar “uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores”, resultado este que “poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos” (art. 97 e parágrafo único).

Pelo exposto, verifica-se que o uso deste instrumento de propriedade intelectual presta-se, portanto, aos aspectos ornamentais de um objeto ou produto, na medida em que:

O desenho industrial (design) é um bem imaterial que se exterioriza pela forma ou pela disposição de linhas e cores de um objeto suscetível de utilização. A diferenciação do produto através de design exclusivo é muito importante para a competitividade de indústrias de bens de consumo e produtos embalados para o usuário final. Os produtos precisam ser constantemente redesenhados de forma a incorporar um visual mais atualizado seguindo tendências culturais, novos padrões estéticos, mudanças de hábitos do consumidor, uso de novos materiais e componentes que ganham preferência do mercado (TIGRE, 2014, p. 112).

Em que pese o largo emprego na indústria civil, como ressaltado acima por TIGRE (2014), a proteção do aspecto externo, por meio do registro de desenho industrial, pode surgir como instrumento complementar no setor de defesa para impedir a imitação de produtos considerados estratégicos e que não devem ser patenteados.

De outro lado, o art. 100, da LPI determina o que não é registrável como desenho industrial: o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração (inciso I); e a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (inciso II) (BRASIL, 1996a).

Neste passo, consultando a base de dados de desenho industrial do INPI, encontramos o depósito de pedido de registro de desenho industrial nº BR 30 2014 004886 4, de 26/09/2014, da EED Bradar Indústria S.A. Tal pedido encontra-se com um despacho de indeferimento, publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) em 26/04/2016, justamente por não atender ao disposto no art. 100 da LPI, conforme parecer técnico.

Em tal caso, de acordo com o complemento do despacho constante no site do INPI: “objeto se enquadra no artigo 100 da lei 9.279/1996. Não é registrável como desenho industrial forma essencialmente determinada por questões técnicas ou funcionais”.

De outro lado, ainda a título meramente exemplificativo, a EED Avionics Services LTDA possui um registro de Desenho Industrial, sob o nº DI 6403478-0, concedido em 28/12/2004, para uma “configuração aplicada em conjunto de monitor e painel de teto”.

Finalmente, a disciplina jurídica do Desenho Industrial pode, assim, ser resumida: um título de propriedade temporário, concedido pelo Estado, com validade territorial; vigência de 10 anos contados da data do depósito, podendo ser prorrogada por até 3 períodos de 5 anos, perfazendo um total de 25 anos, caso seja do interesse do titular do registro; confere ao titular o direito de excluir terceiros de fabricar, comercializar, importar, usar ou vender a matéria protegida sem sua prévia autorização, durante o prazo de vigência do registro. (WIPO, 2013a, p. 13).

2.2.4 Programas de Computador (*Softwares*)

Na legislação brasileira, o Direito Autoral ganhou terreno com a recente promulgação de alguns diplomas legais, com especial destaque para a Lei nº 9.610/98, a qual alterou, atualizou e consolidou a legislação sobre direitos autorais e a Lei nº 9.609/98, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no país (WACHOWICZ, 2009, p. 123).

Quando pensamos em Direito Autoral, normalmente nos ocorrem as relações jurídicas provenientes da criação e utilização econômica de obras intelectuais estéticas e as compreendidas na literatura, artes e ciências (BITTAR, 2013, p. 27). No

entanto, como já observado no início desta seção, existem outros direitos que também foram agregados a este ramo, como a proteção aos programas de computador (*softwares*).

Segundo dispõe o art. 1º, da Lei nº 9.609/98 (Lei do *Software*):

Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados (BRASIL, 1998).

A importância dos programas de computador para o setor de Defesa remonta à década de 1950 com a criação da agência federal norte-americana denominada *Advanced Research Project Agency* (ARPA) e o surgimento da “rede ARPANET”, de apenas quatro computadores, a qual foi a precursora da internet, conforme ressaltado na subseção 1.2 Inovações Tecnológicas de Defesa.

Neste sentido, pode-se dizer que os *softwares* são os instrumentos de propriedade intelectual com maior potencial para a criação de tecnologias duais em face da massiva proliferação de sistemas de informação no mercado de defesa.

O Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) fornece alguns exemplos concretos envolvendo aquisições ou desenvolvimento de programas de computador no setor de defesa. No Exército Brasileiro, Força Armada responsável pela defesa cibernética, foram listadas como “ações de curto prazo vislumbradas para a defesa cibernética” as aquisições de *software* de defesa cibernética (BRASIL, 2013, p. 198). Além de tais aquisições, o projeto “Sistema de Proteção Cibernética - Defesa Cibernética” conta com o “Subprojeto Desenvolvimento do Rádio Definido por *Software* - RDS”, iniciado em 2012 e com previsão de conclusão até 2035 (BRASIL, 2013, p. 251).

Dentre os projetos prioritários da Marinha do Brasil, há o “Projeto Construção do Núcleo do Poder Naval”, sendo um dos subprojetos a “obtenção e manutenção de

softwares para a estrutura de comunicações e de tecnologia da informação (TI)”, iniciado em 2013 com previsão até 2031 (BRASIL, 2013, p. 247).

No setor estratégico espacial, podem ser citados os projetos dos seguintes sistemas de monitoramento e controle: Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras Terrestres (SISFRON); Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz); e Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB). Tais projetos, segundo preconizado pelo LBDN, permitirão a obtenção de novas tecnologias com uso dual (BRASIL, 2013, p. 209).

Como exemplo de EED que possui programa de computador na base de dados do INPI, há a Embraer S.A, com o registro nº 13850-5, concedido em 15/07/2014, para o software *Requirement Analysis and Specification Tool* (RAST). Também a título exemplificativo, há a EED Dígitro com dois registros: o BR 51 2015 001278-9, depositado em 06/11/2015 para o programa Dígitro STT; e o registro BR 51 2014 001384 7, de 19/11/2014 para o Dígitro Intelletotum.

Em relação à propriedade intelectual dos programas de computador, o regime de proteção “é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País”, observadas as disposições da Lei de programas de computador (art. 2º, da Lei nº 9.609/98). Através deste regime de direitos, a proteção conferida independe do registro do programa e suas formalidades (art. 2º, § 3º) (BRASIL, 1998).

Por fim, acrescenta-se que o prazo para a tutela dos direitos relativos a programa de computador é de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação (art. 2º, § 2º) (BRASIL, 1998).

2.2.5 Topografias de Circuitos Integrados

Conforme ressaltado no início deste capítulo, o tratamento multilateral da propriedade intelectual calçou-se, inicialmente, na dicotomia entre direitos autorais e os direitos de propriedade industrial.

Com o passar do tempo, e o conseqüente amadurecimento das discussões em torno da propriedade intelectual, surgiu a necessidade de tutela de outros interesses que, por sua natureza, não poderiam ser disciplinados no rol dos direitos autorais ou de propriedade industrial.

Desta forma, a referida dicotomia da propriedade intelectual foi rompida ao ser agregada uma terceira espécie de direitos *sui generis*.

Assim, ao lado das patentes de invenção e modelos de utilidade, das marcas de indústria, dos desenhos industriais e dos programas de computador, a necessidade de proteção às topografias de circuitos integrados (ou de semicondutores) ganham relevo no setor de Defesa Nacional.

Os semicondutores constituem os circuitos integrados que formam o que se popularizou no mundo da eletrônica como *chips* de computador. No dizer de Bezerra (2011), os *chips* são o “cérebro das máquinas”, os quais se tornam cada vez mais presentes em nossas vidas:

“Caminhamos para a inteligência artificial, onde os sistemas digitais se comportam como mentes, e será possível termos máquinas fazendo design e colaborando intrinsecamente no ato de design, como extensões de nossas mentes. O que certamente trará novas oportunidades, e também responsabilidades. Responsabilidades não apenas para questões físicas ou ambientais, mas também nas questões cognitivas. Da mesma forma, precisaremos ser responsáveis com a relação entre os sistemas digitais e nossas mentes” (BEZERRA, 2011, p. 80 - 81).

A disciplina das topografias dos *chips* encontra-se prevista no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados na Convenção de Washington de 1989 e na Lei nº 11.484/07, como resultado da conversão da Medida Provisória nº 352/07 (BARBOSA, 2013, p. 39).

Este último diploma legal instituiu o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (PADIS), o qual conceitua o referido instituto, *in verbis*:

Art. 26. Para os fins deste Capítulo, adotam-se as seguintes definições:
(...)

II – topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura (BRASIL, 2007).

Conforme Gutierrez e Leal (2004), o suprimento de componentes de circuitos integrados preenche importante lacuna que contribui para o adensamento da cadeia produtiva da indústria eletrônica:

Esses semicondutores possuem a característica de poderem ser utilizados em bens finais dos diversos segmentos que compõem o complexo eletrônico, tais como os de produtos de informática, equipamentos de telecomunicações, bens de consumo, automação industrial e instrumentação médica (GUTIERREZ; LEAL, 2004, p. 7 e 8).

Por fim, em que pese existir potencial para aplicação no setor de defesa, assim como a respectiva necessidade de proteção, não foram encontrados pedidos de registro de topografias de circuitos integrados elaborados pelas ICT das Forças Armadas ou pelas empresas de defesa.

Isto parece preocupante, uma vez que pode ensejar a apropriação indevida por parte de terceiros que constatem a ausência de proteção pela propriedade intelectual e, com isso, pratiquem comportamentos oportunistas.

2.2.6 Tecnologias Não Patenteadas (Segredo Industrial e *Know How*)

Além da proteção conferida pelos instrumentos da propriedade intelectual, as organizações, sejam elas públicas ou empresariais, podem adotar outras medidas a fim de evitar que um conhecimento ou produto caia em domínio público, venha a ser protegido por terceiros ou venha a ser fabricado ou comercializado por algum concorrente (CORRÊA; MARINHO; VIEIRA, 2017). Exemplos de tais medidas alternativas são a proteção por meio do segredo industrial e o *know how*.

Em setores onde a inovação está baseada em processos, o segredo industrial mostra-se como alternativa viável ao sistema de patentes. Por exemplo, de maneira geral, as fórmulas químicas e processos comerciais e industriais conseguem ser mantidos em sigilo depois que os produtos entram no mercado (TEECE, 1986).

No setor de Defesa, um exemplo de processo que é mantido em segredo industrial é o de enriquecimento de urânio para utilização como combustível no projeto estratégico PROSUB, o qual se propõe a desenvolver o primeiro submarino a propulsão nuclear do Brasil (CORRÊA; MARINHO; VIEIRA, 2017).

Neste caso específico, supõe-se que, ainda que haja viabilidade de proteção da tecnologia (por meio do sistema de patentes, por exemplo), não há conveniência em se optar por este caminho, em face do valor estratégico para a Defesa Nacional.

Isto porque o conteúdo de uma tecnologia patenteada, após expirado o seu prazo de proteção, adentra ao domínio público, possibilitando seu livre acesso por todos, o que não parece ser interessante em casos de importância geopolítica.

Neste sentido, Leske (2013) lembra que não é de se esperar que produtos de defesa como os armamentos, por exemplo, “sejam patenteados, o que implicaria em especificação do modo de produção, que não se aplica a estes produtos” (LESKE, 2013, p. 63).

Em outros casos, além do fator geopolítico, a conveniência da proteção também deve ser avaliada sob o aspecto econômico-financeiro, uma vez que os custos podem ser elevados, principalmente se a proteção for feita no exterior.

Além das retribuições cobradas em cada um dos países onde se pretenda proteger, também devem ser considerados os custos com escritórios de propriedade intelectual para os trabalhos de busca de anterioridade, redação dos pedidos de

patente, monitoramento dos pedidos, cumprimento de exigências e resposta a oposições (ROSSI, 2015).

De outro lado, observe-se que segredo industrial possui proteção legal, embora não exista a concessão de um título ao seu detentor para que este possa excluir terceiros de sua exploração econômica. Conforme previsto na LPI, quem divulga, explora ou utiliza segredo industrial obtido por meios ilícios ou fraudulentos, comete crime de concorrência desleal:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude (BRASIL, 1996a).

Adicionalmente, para que o segredo industrial seja considerado, é necessário que existam meios e intenção real de resguardá-lo, sob pena de se interpretar que, “ainda que conhecida de poucos, não seja um segredo e, então, não imponha um dever de abstenção, um não fazer” (ROSSI, 2015).

Tal necessidade de tomar as devidas precauções para manutenção do segredo encontra assento na letra do Acordo TRIPS

Artigo 39

1. Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no ARTIGO 10bis da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3 abaixo.

2. Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação: a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes; b) tenha valor comercial por ser secreta; e c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta (BRASIL, 1994).

Neste sentido, Silveira *apud* Barone (2009) elenca cinco elementos para que seja configurado o segredo industrial: a) seu conteúdo ou objeto, consistente em informações relacionadas com o desempenho de atividades empresariais industriais, comerciais ou de prestação de serviços; b) sua utilidade, devendo tratar-se de uma informação passível de aplicação na atividade empresarial; c) seu valor econômico, devendo o segredo de negócio propiciar uma vantagem competitiva ao seu detentor; d) seu caráter sigiloso ou restrito, já tendo sido visto que não há necessidade que se trate de um sigilo absoluto; e) sua sujeição a medidas protetivas com vistas a preservar sua confidencialidade.

Rossi (2015, p. 117 - 121) aponta, ainda, que o segredo industrial tem como desvantagem a ausência de proteção do Estado em caso de outra pessoa conseguir produzir o mesmo produto por pesquisa própria ou por engenharia reversa. Porém, tem como vantagem a possibilidade de se perpetuar no tempo, uma vez que, diferentemente das patentes, não tem prazo estipulado para cair em domínio público.

De qualquer forma, em certos casos onde os imperativos de segurança nacional estão em jogo, a proteção por meio de segredo industrial pode ser o único caminho viável a percorrer.

Por fim, o *know how* é um ativo intangível bastante presente no setor de Defesa nacional, o qual possui grande importância, mesmo sem haver proteção formal por meio de um instrumento de propriedade intelectual específico (CORRÊA; MARINHO; VIEIRA, 2017).

Isto porque, neste setor, é usual que se busque impedir ou dificultar novos produtos ou sistemas no mercado por meio de naturais barreiras à entrada, construídas com base em alto conhecimento tecnológico (proteção que também está mais afeta ao caráter geopolítico).

Estas condições mercadológicas - formação de barreiras à entrada aos países em desenvolvimento - ocasionam forte dependência tecnológica das grandes potências que usam amplamente o segredo industrial e o *know how*.

Nesta lógica, os países desenvolvidos, que já possuem grande domínio de tecnologias críticas e sensíveis, tendem a aumentar ainda mais esta distância, ao restringirem o acesso às suas tecnologias.

Conforme lecionam Vieira e Álvares (2017):

“No caso de tecnologias de ponta que apresentam alto grau de complexidade que se traduza em dificuldade para se fazerem cópias, seus detentores podem optar por não as protegerem justamente por se tratar de vanguarda tecnológica” (VIEIRA; ÁLVARES, 2017, p. 167).

Consideradas tais premissas, verifica-se que o mercado de produtos e sistemas de defesa é altamente competitivo e as empresas nacionais possuem grande dificuldade em atender as demandas internas do País e, mais ainda, de se integrarem ao comércio exterior.

2.3 Cláusula de Arbitragem em Contratos de Propriedade Intelectual

Conforme observado no decorrer deste capítulo, variadas são as possibilidades de contratos envolvendo instrumentos de propriedade intelectual que podem ser utilizadas pelas ICT do setor de Defesa (patentes, marcas, desenhos industriais, programas de computador e topografias de circuitos integrados).

Em relação ao uso destes instrumentos de propriedade intelectual, Timm e Moser (2014) asseveram que:

“A proteção dos direitos de propriedade intelectual tem por consequência o estímulo à inovação. A inovação beneficia os consumidores pelo aperfeiçoamento de novos produtos, serviços e processos de produção. (...) Ao se conferir proteção, pelos direitos de propriedade intelectual, ao titular da inovação, atribui-se a ele a capacidade de reaver o investimento feito no desenvolvimento do novo produto, serviço ou processo produtivo. (...) conferir direitos exclusivos de propriedade ao criador da ideia permite a apropriação do valor social da mesma, estimulando-o a continuar inovando, o que talvez não ocorresse se outros indivíduos pudessem usar, fruir ou dispor da

inovação sem terem contribuído para o seu desenvolvimento” (TIMM; MOSER, 2014, p. 28).

Por este motivo, as ICT de Defesa têm buscado, cada vez mais, a utilização estratégica de instrumentos de propriedade intelectual, com o auxílio técnico de seus NIT.

Exemplo recente é o da Força Aérea Brasileira (FAB), onde uma de suas ICT, o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), auxiliado pelo respectivo NIT, celebrou o primeiro contrato de licença de patente, na vigência da Lei de Inovação, no ano de 2015:

“O processo de solicitação de patente iniciou-se no IAE em abril de 2009 e foi orientado pelo NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica do IFI – Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, que efetuou a análise técnica e mercadológica de tecnologia, tendo sido a solicitação depositada no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 22 de outubro de 2009 como ‘Sistema de aquisição de dados meteorológicos e dispositivo plataforma portátil’, sob número PI 0904147-8 A2, processo que se encontra em andamento naquele órgão.

Cumprindo a missão de transferir os frutos de sua Pesquisa e Desenvolvimento para a indústria nacional e conseqüentemente para a sociedade brasileira, foram iniciadas as atividades para transferência de tecnologia, cuja etapa de concorrência resultou no contrato firmado entre o Instituto de Aeronáutica e Espaço da Força Aérea Brasileira e a Campbell Scientific do Brasil Ltda” (ASSUNTOS MILITARES, 2015).

Desta forma, com planejamento estratégico da ICT em conjunto com o seu NIT, o manejo adequado do sistema de instrumentos de propriedade intelectual e a posterior assinatura de um contrato, espera-se que a relação entre ICT e empresas ocorra de forma harmônica.

Acontece que, no curso dos contratos, podem ocorrer situações não previstas pelas partes. Tais situações podem ser resolvidas de comum acordo pelas instituições, ou mesmo configurar conflitos de interesses insuperáveis que levem, em casos extremos, à existência de uma lide.

Carnelutti, *apud* Crastelo (2014) define lide como

um conflito de interesses regulado ou posto pelo direito, ou um conflito de interesses qualificado por uma pretensão e por uma resistência a essa, enfim, um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Conflito de interesses na medida que são muitas as vontades dos

envolvidos, todas elas em desarmonia. E a pretensão resistida significa dizer que a vontade de um encontra resistência na vontade do outro (CARNELUTTI apud CRASTELO, 2014, p. 644).

Uma eventual lide se dá pela “inevitável imperfeição do contrato” e, ainda, dos igualmente incompletos instrumentos jurídicos existentes no ordenamento. A *contrario sensu*, as partes não podem ter a ilusão de entabular o “contrato perfeito” e, ainda que isto fosse possível, os custos de transação para atingir uma suposta perfeição não seriam suportáveis (MACKAY; ROUSSEAU, p. 420 e 421).

Entretanto, segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), da mesma forma que os litígios são oportunidades para criar valor, os impasses representam “oportunidades para aprender mais sobre os interesses e as necessidades de cada parte, sobre a relação entre uma solução possível e outros intervenientes no mercado (...)” (WIPO, 2017b, p. 31).

Neste sentido, a OMPI observa a grande importância da utilização de meios adequados para a solução de controvérsias em litígios, assim como em contratos envolvendo instrumentos de propriedade intelectual:

Não é inabitual que litígios de propriedade intelectual e outros litígios comerciais envolvam mais do que uma questão de fundo de importância capital. Por exemplo, litígios relativos a violações de patentes incluem frequentemente questões tanto tecnológicas como financeiras; os litígios sobre a concessão de licenças incluem frequentemente tanto o âmbito dos direitos sob licença, como as bases financeiras e tecnológicas para a determinação de royalties razoáveis; e litígios sobre marcas de fábrica ou de comércio podem incluir tanto questões de marketing (tais como a probabilidade de confusão para os consumidores), como questões de contabilidade. (OMPI, 2017b, p. 16).

Uma pesquisa realizada em 62 países, pelo Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI aponta, entre outros resultados, para uma “tendência em se recorrer à arbitragem na área de tecnologia e a crescente escolha por cláusulas compromissórias (...)”, o que reforça este posicionamento (TIMM; MOSER, 2014, p. 43).

Portanto, algumas avenças, ao serem consubstanciadas nos respectivos instrumentos de contrato, podem implicar na necessidade de cláusulas especiais, tais como a convenção de arbitragem.

Segundo Salama (2014) a opção pela arbitragem é reconhecida pela doutrina, fundamentalmente, por duas razões:

“Em primeiro lugar, a arbitragem poderá reduzir os custos de transação diretamente relacionados à resolução de disputas. Em segundo lugar, a arbitragem pode favorecer o estabelecimento de um sistema de incentivos mais adequado para o cumprimento de contratos, maximizando os ganhos da relação comercial entre as partes” (SALAMA, 2014, p. 382 - 383).

Destarte, a grande virtude na utilização dos meios adequados de solução de disputas, dentre eles a arbitragem, é a de permitir que as partes resolvam questões controvertidas “que advêm das normais relações comerciais e de situações que originam direitos e interesses contrapostos, sem que esta solução venha a afetar as relações comerciais futuras entre as partes.” (FERREIRA, 2014, P. 10).

Assim, em “assuntos excessivamente técnicos” – como os contidos em contratos de propriedade intelectual – a arbitragem mostra-se vantajosa por oferecer “decisões mais rápidas, justas e técnicas” (VENOSA, 2017, p. 349).

3 Convenção de Arbitragem

Como já destacado na introdução do presente estudo, a Lei de Inovação trouxe diversas possibilidades de interações contratuais entre as ICT e o setor privado (BRASIL, 2004).

Tais interações, formalizadas nos respectivos instrumentos de contrato, além da representação da vontade das partes e suas transações, podem desempenhar um importante papel de unidade de análise sobre os relacionamentos entre as organizações (LUZ, 2015).

A disciplina dos contratos em geral encontra-se nos arts. 421 a 480, do novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002). Nos termos do art. 427, do Código Civil: “A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso” (BRASIL, 2002).

Ao comentar o referido art. 427, Diniz (2004) define contrato como sendo “o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial” (DINIZ, 2004, p. 358).

França (1999), muito próximo deste conceito, leciona que contrato “é o ato jurídico por força do qual duas ou mais pessoas convencionam entre si a constituição, modificação, ou extinção de um vínculo jurídico de natureza patrimonial” (FRANÇA, 1999, p. 647 e 648).

Especificamente em relação ao contrato de transferência de tecnologia, Assafim (2010) o define “como sendo aquele através do qual um concedente transmite

a um adquirente direitos patrimoniais sobre bens imateriais juridicamente protegidos, mediante a imposição de determinados limites ao seu exercício” (ASSAFIM, 2010, p. 102),

De observar-se que “os contratos de propriedade industrial e de transferência de tecnologia são regulados, no presente momento, por um conjunto disperso de normas, não espelhadas, como ocorria até recentemente, num único ato normativo” (BARBOSA, 2015).

Conforme a atual redação da Lei de Inovação, os NIT passaram a ter a responsabilidade de negociar e gerir tais contratos (art. 16, § 1º, inciso X), o que demanda maior conhecimento técnico e planejamento. Neste passo, Viegas (2009, p. 58 a 78) salienta que os contratos desta natureza devem ser, ao mesmo tempo claros e completos, uma vez que cada avença possui características específicas, tornando a adoção de modelos padronizados de contratos uma prática perigosa.

A estas considerações, soma-se a atual crise institucional do Poder Judiciário brasileiro ocasionada, entre outros motivos, por “congestionamento de processos, insuficiente número de juízes e ritualismo rigoroso exigido pela lei procedimental” (SUSKI; SUSKI; 2013, p. 55).

Referida crise emerge em um cenário em que tem sido “cada vez mais aceitos e difundidos novos métodos de tratamento de conflitos, como a arbitragem, a mediação, conciliação e a negociação (...)” (BEDIN, *et al*, 2013, p. 25).

Neste sentido, o uso da convenção de arbitragem, no âmbito das ICT públicas, pode representar um caminho viável, uma vez que está em jogo a melhor aplicação possível dos recursos dos contribuintes, mediante a estrita observância aos princípios norteadores de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência previstos no art. 37, *caput*, da Constituição Federal (BRASIL, 1988).

3.1 Meios Alternativos (Adequados) de Solução de Conflitos

A arbitragem, a conciliação e a mediação, usualmente denominadas de meios alternativos de solução de conflitos, emergem como opções valiosas em face da atual crise do sistema judiciário, o qual, no caso do Brasil, se estima contar com mais de cem milhões de ações em curso, conforme relatório elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2013 (CAHALI, 2015, p. 27 e 28).

Esta excessiva quantidade de processos “é irmã gêmea da morosidade do Judiciário, tudo levando a veracidade da assertiva segundo a qual a demanda é infinitamente superior à capacidade de oferta do serviço”, o que em outras palavras significa que “há mais *inputs* do que *outputs*” (OLIVEIRA NETO, 2016, p. 111).

Ainda neste sentido, Said Filho (2016) assevera que:

“A deficiência da estrutura judiciária sintetiza o principal motivo do congestionamento de processos nos tribunais e exige o dispêndio de mais tempo para oferecer respostas às demandas por justiça. Naturalmente, a demora na apreciação das controvérsias provoca a insatisfação do jurisdicionado no Poder Judiciário, enquanto detentor do meio tradicional de apreciação de controvérsias – razão pela qual se justifica a necessidade de apostar em mecanismos de distribuição do ofício judicante, na busca pela pacificação social” (SAID FILHO, 2016, p. 15).

Além do número crescente de processos e da citada infraestrutura deficiente de nosso Poder Judiciário, outro fator de ordem cultural coopera para que os meios alternativos de solução de conflitos sejam relegados ao segundo plano. Isto porque a “*mentalidade predominante*, não somente entre os profissionais do direito, como também entre os próprios jurisdicionados, é a que vê na *sentença* a forma mais sublime e correta de se fazer justiça (...)” (WATANABE, 2012, p. 87).

Portanto, esta crise de efetividade, tanto quantitativa quanto qualitativa, ocasiona a gradual perda de credibilidade do Poder Judiciário, impondo a implementação de “políticas públicas de acesso à justiça com o objetivo de buscar meios *alternativos* para solucionar de forma *eficiente* os conflitos gerados entre os indivíduos em suas relações sociais (grifos nossos)” (GIMENEZ *et al*, 2016, p. 21).

Os meios alternativos de solução de conflitos surgiram originariamente nos EUA, como estratégia ao Sistema de justiça, com o nome de *Alternative Dispute Resolution* (ADR), caracterizando-se por: i) possibilitar meios de discutir conflitos sem a vinculação ao princípio processual da demanda; ii) propensão a efetivamente resolver tais conflitos, e não apenas decidi-los; iii) diminuir custos; iv) proporcionar celeridade; e v) aproximar efetivamente os litigantes por meio de ritos informais (BEDIN, *et al*, 2013, p. 27).

Atualmente, o melhor entendimento que se tem desta nomenclatura é o de que constituem meios adequados de solução de conflitos, uma vez que não se trata exatamente de uma *alternativa* à Jurisdição, mas tão somente dos meios mais *adequados* a buscar as melhores soluções em cada caso, substituindo “a cultura do litígio pela do consenso” (GRINOVER, 2011).

Outra nomenclatura utilizada, conforme Menezes, *apud* Lisboa (2014), é a de meios extrajudiciais de solução de conflitos abrangendo “as formas de promover a solução de conflito de forma célere e precisa, com uma redução de custo tanto financeiro quanto emocional” (MENEZES *apud* LISBOA, 2014, p. 44 - 45).

Além destas designações (meios adequados de solução de conflitos e meios extrajudiciais de solução de conflitos), outras podem ser encontradas na doutrina brasileira e no direito comparado, tais como: justiça amigável; justiça convencional, consensual, concentrada, alternativa e privada (FRANÇA, 2016, p. 104).

Para fins do presente estudo, adotaremos a expressão meios adequados de solução de conflitos, a qual parece ser a mais acertada sob o ponto de vista conceitual.

3.2 Autotutela, Autocomposição e Heterocomposição

Conforme leciona Said Filho (2016): “(...) três foram – e ainda são – as formas de composição de conflitos utilizadas pelo ser humano: autotutela, autocomposição e heterocomposição” (SAID FILHO, 2016, p. 124)

Nas antigas civilizações, os conflitos de interesse eram solucionados por meio da autotutela (ou autodefesa), onde uma das partes impunha sua vontade à outra por meio da força (*manu militare*) obtendo, assim, uma posição de vantagem por meio da “lei do mais forte” (TEIXEIRA, 2016, p. 10).

Tal método de solução de controvérsias foi há muito superado com a idealização do monopólio da jurisdição ¹² por parte do Estado, ocasionando o impedimento das partes em usar arbitrariamente de suas próprias razões ¹³ (CAHALI, 2015, p. 43).

Passada a fase primitiva da autotutela, surgiram, portanto, os meios autocompositivos e heterocompositivos de solução de conflitos. Os principais meios de autocomposição são a negociação, a conciliação e a mediação. A heterocomposição, por seu turno, abrange o processo judicial e a arbitragem (CAHALI, *idem*).

A diferença básica da autocomposição para a heterocomposição está na existência (ou não) de um terceiro imparcial que irá *definir* o litígio entre as partes.

Assim, na autocomposição, a solução da disputa é alcançada pelas próprias partes. Desta forma, embora um terceiro possa atuar como facilitador, este terceiro

¹² Segundo Câmara (2012): “(...) a palavra *jurisdição* vem do latim *iuris dictio*, dizer o direito” (CÂMARA, 2012, p. 75).

¹³ O exercício arbitrário das próprias razões é capitulado como crime no art. 345, do Código Penal: “Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência” (BRASIL, 1940).

não irá *definir* o impasse, pois esta responsabilidade caberá exclusivamente às partes (TEIXEIRA, 2016, p. 13).

De outro lado, a heterocomposição “é a solução do conflito pela atuação de um terceiro dotado de poder para impor, por sentença, a norma aplicável ao caso que lhe é apresentado” (SCAVONE JUNIOR, 2016, p. 9).

Quanto aos meios de autocomposição, de acordo com Cahali (2015), na negociação as partes procuram resolver suas divergências diretamente, ou seja, sem auxílio de terceiros e, neste sentido:

Negociam com trocas de vantagens, diminuição de perdas, aproveitam oportunidades e situações de conforto, exercitam a dialética, mas, em última análise, querem uma composição, e para tanto, o resultado deve propiciar ganhos recíprocos, em condições mutuamente aceitáveis e equitativas, caso contrário, será rejeitado por uma das partes (CAHALI, 2015, p. 45).

A negociação, portanto, é um meio autocompositivo que contempla um arcabouço de técnicas, etapas e planejamentos, equilibrando as partes e buscando, ao final, um resultado satisfatório para ambas (FRANÇA, 2016, p. 73).

Por sua vez, a conciliação “é uma técnica de autocomposição em que um profissional imparcial intervém, de forma simples e rápida (normalmente em uma única sessão), para auxiliar a celebração de um acordo entre os contendores” (TEIXEIRA, 2016, p. 17).

Conforme leciona Cahali (2015), a conciliação é mais adequada para a solução de conflitos objetivos (sem vínculo anterior entre as partes) e circunstanciais (sem perspectiva de relação continuada entre as partes), tais como os acidentes de trânsito e as relações de consumo.

Outro meio autocompositivo é a mediação, o qual, segundo proposto pela Câmara de Mediação da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (CMed-ABPI): “é um meio consensual de solução de conflitos ou disputas por meio do qual um terceiro, mediador, especialmente capacitado e imparcial, auxilia os envolvidos a

buscar solução(ões) viável(eis) para o(s) conflito(s) ou disputa(s) através do diálogo” (ABPI, 2013).

Na mediação, portanto, o papel do terceiro mediador é o de restabelecer o diálogo entre as partes, não tendo qualquer poder de decisão final sobre o litígio. O objetivo deste terceiro imparcial não é o de julgar ou de emitir qualquer juízo de valor. “Havendo um acordo, será um resultado atingido pelas partes e não um mérito do mediador” (GIMENEZ *et al*, 2016, p. 24).

Passando aos meios heterocompositivos, observa-se que, nem sempre, é possível que as partes, por si só, cheguem a um consenso, havendo a necessidade de participação de um terceiro, alheio ao conflito, e capaz de “dar a solução que entenda mais justa a contenda” (SAID FILHO; 2016, p. 124).

Como visto, a solução dos conflitos de interesses, nestes casos, pode ser encontrada por meio do processo judicial e, ainda, pelo procedimento de arbitragem.

No primeiro caso, a “solução através do Poder Judiciário (*jurisdição estatal*) decorre da atribuição sistemática do Estado, que deve dizer o direito e, principalmente, impor a solução do conflito.” (SCAVONE JUNIOR, 2016, p. 9).

O Poder Judiciário, em que pese ser “o mais tradicional sistema existente”, encontra alguns percalços:

“As partes que optam por este meio, aguardam anos sem uma resposta definitiva, tendo que arcar com custas processuais, honorários advocatícios e, principalmente, incertezas. Apesar do competente trabalho de servidores e magistrados, não são raros os casos em que decisões são tomadas completamente ao arrepio das normas jurídicas e/ou das provas dos autos, prejudicando as partes e os advogados” (MAZIERO, 2016, p. 28).

Neste contexto, o procedimento de arbitragem assume grande importância, ao lado do processo judicial, como meio heterocompositivo, adequado a solucionar determinados conflitos de interesse entre as partes.

3.3 Conceito de Arbitragem

A arbitragem, como meio heterocompositivo de solução de controvérsias, é objeto de estudo por diversos doutrinadores e instituições (Câmaras e Centros especializados em dirimir litígios por meio da arbitragem), havendo diversos conceitos sobre este instituto jurídico.

A arbitragem pode ser conceituada como: “a instituição pela qual as pessoas capazes de contratar confiam a árbitros, por elas indicadas ou não, o julgamento de seus litígios relativos a direitos transigíveis” (CARREIRA ALVIM, *apud* CRASTELO, 2014, p. 647).

Neste mesmo sentido, a arbitragem é uma técnica destinada à solução de litígios “através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nesta convenção sem intervenção do Estado, sendo destinada a assumir eficácia de sentença judicial” (CARMONA *apud* TEIXEIRA, 2016, p. 70).

Segundo Cahali (2015):

A arbitragem, ao lado da jurisdição estatal, representa uma forma heterocompositiva de solução de conflitos. As partes capazes, de comum acordo, diante de um litígio, ou por meio de uma cláusula contratual, estabelecem que um terceiro, ou colegiado, terá poderes para solucionar a controvérsia, sem a intervenção estatal, sendo que a decisão terá a mesma eficácia de uma sentença judicial (CAHALI, 2015, p. 115).

Para Cretella Júnior, *apud* Suski e Suski (2013):

a arbitragem é o sistema especial de julgamento, com procedimento, técnica e princípios informativos especiais e com força executória reconhecida pelo direito comum mas a este subtraído, mediante o qual duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado ou de direito público, em conflito de interesses, escolhem de comum acordo, contratualmente, uma terceira pessoa, o árbitro, a quem confiam o papel de resolver-lhes as pendências, anuindo os litigantes em aceitar a decisão proferida (CRETELLA JÚNIOR, *apud* SUSKI; SUSKI, 2013, p. 57).

De outro lado:

A arbitragem pode ser definida, assim, como o meio privado, jurisdicional e alternativo de solução de conflitos decorrentes de direitos patrimoniais e disponíveis por sentença arbitral, definida como um título executivo judicial e

prolatada pelo árbitro, juiz de fato e de direito, normalmente especialista na matéria controvertida (SCAVONE JUNIOR, 2016, p.2).

Conforme definição encontrada no sítio eletrônico do Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações (Arbitrare), a arbitragem “é um meio de resolução alternativa de litígios em que a decisão é confiada a um terceiro – o árbitro - sendo a mesma vinculativa para as partes e suscetível de execução forçada” (ARBITRARE, 2017).

Para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) a arbitragem “é um processo consensual em que uma ou mais pessoas neutras impõem uma decisão obrigatória às partes. Embora as partes possam elaborar o processo, é o árbitro que elabora os termos e as condições da decisão” (WIPO, 2017a, p. 6).

Em conceituação mais particularizada à legislação brasileira:

a arbitragem consiste em um método alternativo de resolução de disputas, regido no Brasil primordialmente pela Lei 9.307/1996, por meio do qual determinadas partes decidem outorgar a uma ou mais terceira(s) pessoa(s) o poder de decidir controvérsias existentes entre elas, em caráter final e vinculante, sem a interferência do Poder Judiciário (GRION *et al*, 2016, p. 84).

A respeito da Lei 9.307/1996 (Lei de Arbitragem), registre-se que este diploma legal, seguindo os preceitos básicos da técnica de redação legislativa, não trouxe uma conceituação formal do instituto, cabendo à doutrina a missão de fazê-lo (TEIXEIRA, 2016).

Além disso, em qualquer das conceituações propostas sobre a arbitragem, nos manuais que tratam deste instituto estão presentes “quatro elementos essenciais, a saber: (i) meio de solução de conflitos; (ii) autonomia privada; (iii) terceiro imparcial com poder de decisão (substitutividade); e iv) coisa julgada (imutabilidade)” (TEIXEIRA, 2016, p. 73).

3.4 Legislação de Arbitragem

Desde o descobrimento do Brasil, por meio das normas de conduta fundamentadas nas Ordenações do Reino - Ordenações Afonsinas (1446), Manuelinas (1521) e Filipinas (1603) - o instituto jurídico da arbitragem encontra-se presente “como mecanismo de pacificação social” (TEIXEIRA, 2016, p. 53).

Com a primeira Constituição Imperial, datada de 22 de março de 1824, o seu artigo 160 estabeleceu que, em eventual controvérsia, as partes poderiam “nomear juízes-árbitros para solucionar litígios cíveis e penais e que suas decisões seriam executadas sem recurso, se assim fosse convencionado” (CATRAMBY, 2012, p. 5).

Ainda no período do Brasil imperial, surgiram normas prevendo a utilização obrigatória da arbitragem, tais como a Resolução de 11 de outubro de 1837, para a locação de serviços e o Código Comercial de 1850, para os contratos de locação mercantil, matérias societárias e transporte marítimo (TEIXEIRA, 2016, p. 54 - 55).

No ano de 1866, a Lei número 1.350 “(...) revogou os dispositivos do Código Comercial de 1850 que estipulavam a arbitragem compulsória, para estabelecer que esta seria sempre voluntária, mediante compromisso das partes” (CATRAMBY, 2012, p. 6) ¹⁴

A primeira Constituição republicana, de 1891, não tratou da arbitragem entre as pessoas privadas, porém referiu-se ao instituto como “forma de pacificação de conflitos entre Estados soberanos” (*idem*).

A partir do Código Civil, de 1916, a arbitragem foi prevista como um dos “meios indiretos de pagamento”, mas não teve grande utilização uma vez que o Código de Processo Civil, de 1973, exigia a homologação do “laudo arbitral” (que hoje equivale

¹⁴ Spengler e Spengler Neto (2016) anotam que “o procedimento arbitral alternou em dois extremos: no primeiro, tinha uma vinculação obrigatória, e, no segundo, passou a ser um compromisso facultativo” (SPENGLER; SPENGLER NETO, 2016, p. 180).

à sentença arbitral) por meio de “sentença judicial com todos os recursos inerentes”, o que tornava o Poder Judiciário, na prática, como um “segundo grau de jurisdição” da arbitragem (SCAVONE JUNIOR, 2016).

Neste contexto, Cahali (2015) observa que esta legislação afastou a arbitragem de nossa cultura jurídica, panorama que somente mudou recentemente com a Lei que instituiu os Juizados Cíveis e Criminais e a Lei de Arbitragem.

Desta forma, a Lei nº 9.099/95 trouxe a previsão do juízo arbitral no âmbito dos juizados especiais, por meio da “Seção VIII - Da Conciliação e do Juízo Arbitral”:

Art. 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo *juízo arbitral*, na forma prevista nesta Lei.

§ 1º O *juízo arbitral* considerar-se-á instaurado, independentemente de termo de compromisso, com a *escolha do árbitro pelas partes*. Se este não estiver presente, o Juiz convocá-lo-á e designará, de imediato, a data para a audiência de instrução (grifos nossos) (BRASIL, 1995).

Cahali (2015) destaca, ainda, a aprovação do Decreto Legislativo nº 90/1995, o qual aprovou a convenção do Panamá (1975) sobre arbitragem e, no ano seguinte, a promulgação da Lei nº 9.307/96 (Lei de Arbitragem), a qual conferiu “ao instituto nova formatação, atual, dinâmica, segura e eficiente, como é de se esperar desta forma de solução de conflitos” (CAHALI, 2015, p. 39).

A Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996, teve origem em projeto de Lei do Senado de 1992, encaminhado pelo então Senador Marco Maciel e, em sua exposição de motivos, registrou que, para sua elaboração, foram consultadas as mais modernas legislações acerca da arbitragem e as diretrizes da comunidade internacional fixadas pela ONU (SUSKI; SUSKI, 2013).

Recentemente, a Lei de Arbitragem passou por diversas transformações, em um curto espaço de tempo, por meio da Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015 e pelo Novo Código de Processo Civil (NCPC), sendo que a “dificuldade se faz, portanto, em

assimilar todas as alterações e relacioná-las, aplicando-as de forma sistemática” (BENETI, 2017, p. 114).

Além das alterações acima mencionadas, Cahali (2015) ressalta que o Novo Código Civil de 2002 (NCC) dedicou apenas três artigos à arbitragem (arts. 851 a 853), os quais remetem à lei especial e em nada interferem no sistema atual.¹⁵

Sobre a Lei nº 13.129, a qual instituiu a reforma à Lei de Arbitragem, observa-se que, enfim, encerra-se um longo período de desconfiança em relação a este instituto jurídico, tornando “induidosa a possibilidade de a Administração Pública se valer da arbitragem, que poderá ser utilizada pelo poder público sempre que tal opção for a mais eficiente para o adequado tratamento do interesse coletivo” (ANDRADE, 2016, p. 416).

Esta modificação torna-se particularmente importante para as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) e para os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) do setor de Defesa Nacional, os quais integram a administração pública federal direta.

Por fim, a reforma da Lei de Arbitragem, no âmbito da Administração Pública, também tratou de algumas questões: (i) indicação da autoridade competente para celebrar a convenção de arbitragem; (ii) não processamento sob confidencialidade dos procedimentos arbitrais; (iii) exclusão de decisão por equidade; e (iv) excepcionou a obrigatoriedade de as partes atenderem-se a listas de árbitros nos casos de arbitragem institucional (BARALDI, 2016, p. 30).

¹⁵ Neste particular, o NCC “dedica unicamente três artigos ao compromisso, porque relega a matéria para lei específica” (VENOSA, 2017, p. 347).

3.5 Arbitralidade e Princípios da Arbitragem

A arbitralidade “é a condição essencial para que um determinado conflito seja submetido à arbitragem” (CAHALI, 2015, p. 133).

Em outras palavras, “o termo arbitralidade relaciona-se com a possibilidade de determinada pessoa ou litígio sujeitar-se à arbitragem”, podendo ser subdividida em: “(i) arbitralidade subjetiva – quem pode se submeter ao procedimento arbitral; e (ii) arbitralidade objetiva – o que pode ser passível de julgamento por este procedimento” (TEIXEIRA, 2016, p. 99).

Além do preenchimento das mencionadas condições (arbitralidade), o procedimento arbitral deve obedecer a determinados princípios, sob pena de nulidade.

3.5.1 Arbitralidade Subjetiva (“quem pode recorrer à arbitragem?”)

A arbitralidade subjetiva “ou *ratione personae* é aquela que delimita quem pode utilizar a arbitragem como forma alternativa de dirimir as suas controvérsias” (TEIXEIRA, 2016, p. 99). Desta forma, o entendimento desta questão está ligado à pergunta: quem pode recorrer à arbitragem?

Neste sentido, a redação original do art. 1º, primeira parte, da Lei de Arbitragem fornece a resposta: “As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem (...)” (BRASIL, 1996b).

Portanto, a capacidade das partes, ou seja, “a aptidão da pessoa para ser titular de um direito”, é uma condição essencial para que estas partes possam utilizar o procedimento de arbitragem (CAHALI, 2015, p. 133).

Como observado na seção anterior, a Lei de Arbitragem sofreu grandes alterações por meio da Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, o que também trouxe

reflexos para as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) e para os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) do setor de Defesa Nacional

Em relação à arbitralidade subjetiva, foram incluídos dois parágrafos no art. 1º, da Lei nº 9.307/96:

§ 1º A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem (...)

§ 2º A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações (BRASIL, 1996b).

Portanto, a legislação foi atualizada no sentido de autorizar expressamente o uso da arbitragem no âmbito da Administração Pública.

Considerando-se os sujeitos que exercem a atividade administrativa, a Administração Pública pode ser definida “como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado” (DI PIETRO, 2011, p. 58)

No direito brasileiro, a enumeração legal dos entes públicos encontra-se no rol do art. 4º, do Decreto-lei nº 200/1967, ainda em vigor:

Art. 4º A Administração Federal compreende:

I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.

II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:

- a) Autarquias;
- b) Empresas Públicas;
- c) Sociedades de Economia Mista.
- d) fundações públicas (BRASIL, 1967).

De acordo com este dispositivo legal, as ICT e os NIT de Defesa, portanto, como entes integrantes das Forças Armadas, estas diretamente subordinadas ao Ministério da Defesa, integram a Administração Pública Federal Direta.

De observar-se, ainda, que, mesmo antes da referida inclusão do parágrafo primeiro ao art. 1º da Lei de Arbitragem “De maneira geral, é hoje pacífico o posicionamento doutrinário no sentido de aceitar a utilização da Arbitragem nos contratos com a Administração Pública.” (SILVA NETO, 2014, p. 106).

Neste mesmo sentido: “se o Estado pode contratar na órbita privada, a consequência natural é de que pode também firmar um compromisso arbitral para decidir os litígios que possam decorrer da contratação” (CARMONA (2009) *apud* SILVA NETO, 2014, p. 106).

Por fim, ainda em relação à arbitralidade subjetiva, conforme já observado no capítulo 1 (seção 1.4.4), aos NIT do setor de Defesa Nacional cabe a competência exclusiva para a celebração de convenção de arbitragem nos contratos de propriedade intelectual de suas ICT vinculadas, na forma do art. 1º, § 2º, da Lei de Arbitragem, combinado com o art. 16, § 1º, inciso X, da Lei de Inovação (BRASIL, 2004).

3.5.2 Arbitralidade Objetiva (“o que pode ser arbitrado?”)

Por sua vez, a arbitralidade objetiva “ou *ratione materiae* é aquela que delimita as matérias que podem ser submetidas à arbitragem” (TEIXEIRA, 2016, p. 104). Neste caso, o entendimento da questão está ligado à pergunta: o que pode ser arbitrado?

A redação da parte final do art. 1º da Lei de Arbitragem fornece a resposta quando diz que as pessoas com capacidade para contratar poderão recorrer à arbitragem “para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis” (BRASIL, 1996).

Destarte: “O sistema arbitral apresenta algumas limitações materiais, pois nem todo tipo de demanda pode ser resolvida por esta via” (SAID FILHO, 2016, p. 130).

O art. 852, do NCC reforça esta regra ao vedar a arbitragem “para solução de questões de estado, de direito pessoal de família e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial” (BRASIL, 2002).

O procedimento arbitral, portanto, possui acentuado conteúdo patrimonial e, no dizer de Venosa (2017): “é negocial e como tal constitui importante instrumento contratual no mundo globalizado” (VENOSA, 2017, p. 348).

Em relação ao Poder Público, o parágrafo 1º, do art. 1º, incluído por força da reforma da Lei nº 9.307/96 repetiu o mesmo preceito: “A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem *para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis* (grifos nossos)” (BRASIL, 1996).

Neste sentido:

“Após décadas de discussões e superando dogmas do Direito Administrativo – tais como o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o aparente conflito entre a indisponibilidade do interesse público e direitos públicos disponíveis e a interpretação controversa do princípio da legalidade – é amplamente aceito que as entidades da Administração Pública Direta ou Indireta podem optar pela arbitragem como método de resolução de conflitos quando em disputa estejam direitos e obrigações patrimoniais disponíveis” (SILVA NETO, 2014, p. 106).

Sobre os princípios acima citados, Spengler e Spengler Neto (2016) aduzem que é no princípio da “indisponibilidade do interesse público” que se fundamenta o debate a respeito da possibilidade de aplicação da arbitragem “quanto às controvérsias da administração pública” (SPENGLER; SPENGLER NETO, 2016, p. 183).

Em uma primeira análise ao princípio em comento - “indisponibilidade do interesse público” – verifica-se que: “(...) sendo interesses qualificados como próprios da coletividade – internos ao setor público – não se encontram a livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis” (BANDEIRA DE MELLO (2004) *apud* DI PIETRO (2011), p. 67).

Entretanto, conforme o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, o princípio da indisponibilidade do interesse público possui duas vertentes: o interesse público primário e o secundário (SPENGLER; SPENGLER NETO, *idem*).

Neste passo, ao buscar a distinção entre ambos - interesse público primário e interesse público secundário – observa-se um conflito aparente entre a indisponibilidade do interesse público e direitos públicos disponíveis:

É clássica a distinção entre o interesse público primário – afeto à coletividade, e, portanto, substancialmente indisponível - e o interesse público secundário – afeto à Fazenda Pública. O que se persegue na satisfação do interesse público primário é o atendimento das atividades finalísticas do Estado e concretizadoras de direitos fundamentais, ao passo que o que se intenta alcançar na satisfação do interesse público secundário é o atendimento de atividade-meio do Estado, promovendo a maximização de suas receitas e a minimização de seus gastos.

Em outras palavras: os interesses públicos primários estão intimamente ligados aos direitos fundamentais (...)

O interesse público secundário é instrumental ao interesse público primário (GARCIA, 2016, p. 81).

É, pois, neste mesmo sentido que Meirelles sustenta a possibilidade de utilização da arbitragem para resolução de controvérsias da Administração Pública:

“(...) a satisfação dos interesses públicos secundários concretiza-se geralmente sob a égide do Direito Privado e se resolve em relações patrimoniais. Relações patrimoniais que, por estarem no campo da liberdade contratual da Administração, são direitos disponíveis”. Portanto, a partir disso, “é possível conciliar a indisponibilidade do interesse público com as matérias que podem ser objeto da arbitragem, permitindo uma melhor visão dos direitos patrimoniais disponíveis” (MEIRELLES, *apud* SPENGLER; SPENGLER NETO, 2016, p. 184).

Cahali (2015) também corrobora este entendimento ao afirmar que:

“(...) os atos de império da administração, ao contrário, não são arbitráveis pois refletem o interesse primário, da coletividade. Por outro lado, discussões sobre o reequilíbrio econômico do contrato administrativo, desregulado por um ato de império, por exemplo, poderão ser levados à arbitragem, pois refletem o interesse público secundário” (CAHALI, 2015, p. 429).

Adicionalmente, observa-se que os direitos de cunho patrimonial compreendem “as relações jurídicas de direito *obrigacional*, ou seja, aquelas que encontram sua origem nos *contratos*, nos atos lícitos e nas declarações unilaterais de vontade (grifos nossos)” (SCAVONE JUNIOR, 2016, p. 16).

Assim, para que se possa adotar a arbitragem como meio de solução de conflitos, tais direitos patrimoniais necessitam ser disponíveis, assim entendidos aqueles em que há “possibilidade de *alienação* e, demais disso e principalmente,

aqueles direitos que são passíveis de *transação* (grifos nossos)” (SCAVONE JUNIOR, 2016, p. 16).

Em tal sentido, os contratos envolvendo instrumentos de propriedade intelectual de ICT públicas - aí incluídas as pertencentes ao setor de Defesa Nacional - enquadram-se perfeitamente em tal categoria (“direitos patrimoniais disponíveis”), mormente pelas inúmeras possibilidades de interação contratual conferidas pela Lei de Inovação (LI).

Dentre as diversas possibilidades de natureza negocial previstas na LI, envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, podem ser citadas:

- Contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento de criação desenvolvida pela ICT pública, isoladamente ou por meio de parceria (art. 6º);
- Obtenção de direito de uso ou de exploração de criação protegida pela ICT (art. 7º);
- Prestação de serviços técnicos especializados, pelas ICT, a outras instituições públicas ou privadas, visando à maior competitividade das empresas (art. 8º);
- Acordos de parceria entre ICT e instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo (art. 9º);
- Compartilhamento da titularidade da propriedade intelectual da ICT e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria (art. 9º, § 2º);
- Cessão da totalidade dos direitos de propriedade intelectual da ICT ao parceiro privado, mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável (art. 9º, § 3º);
- Cessão de direitos sobre criação da ICT ao criador ou a terceiro, mediante remuneração (art. 11);

- Possibilidade de a ICT auferir ganhos econômicos resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida (art. 13); e
- Possibilidade de contratação direta de ICT, entidades de direito privado sem fins lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consórcios, para a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador (art. 20).

Além dos mencionados direitos patrimoniais disponíveis (i.e., passíveis de transação e alienação), também podem ser citados os seguintes dispositivos que versam sobre interesses públicos secundários (i.e., os inerentes ao atendimento de atividade-meio do Estado e, portanto, instrumentais aos interesses públicos primários):

- Adoção, na elaboração e execução do orçamento da ICT pública, de medidas cabíveis para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes dos instrumentos contratuais da LI acima citados, bem como o pagamento das despesas para a proteção da propriedade intelectual e o pagamento devido aos criadores e aos eventuais colaboradores (art. 18);
- Delegação da captação, gestão e aplicação das receitas próprias da ICT pública, igualmente decorrentes dos instrumentos contratuais da LI acima citados, para uma fundação de apoio, quando previsto em contrato ou convênio (art. 18, parágrafo único); e
- Promoção e incentivo à pesquisa e desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores em empresas e entidades brasileiras de direito privado sem fins lucrativos, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de

infraestrutura da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, ICTs e suas agências de fomento (art. 19).

Portanto, como se pode observar pelos diversos exemplos acima citados, a Lei nº 10.973/2004 está repleta de dispositivos versando sobre direitos patrimoniais disponíveis e interesses públicos secundários.

Desta forma, a discussão sobre a arbitralidade objetiva (a resposta à pergunta: “o que pode ser arbitrado?”) não se encontra simplesmente na definição do regime jurídico do contrato (se público ou privado) ¹⁶, mas se o objeto em disputa pode ser apreciado economicamente, isto é, quantificado em moeda e, em consequência ser transacionado, ou mesmo alienado.

3.5.3 Princípios da Arbitragem

Os princípios, “embora não enunciados em nenhum texto de Direito Positivo, desempenham papel de importância definitiva no processo de interpretação/aplicação do Direito (...)” (GRAU, 2015, p. 151).

Além dos princípios gerais, a arbitragem, como todos os demais institutos jurídicos, “submete-se a princípios próprios” (CAHALI, 2015, p. 136).

Em primeiro lugar, destaca-se que “(...) a autonomia privada é prestigiada, em seu grau máximo, pela arbitragem, a qual decorre, única exclusivamente, da expressão de liberdade de escolha das partes” (TEIXEIRA, 2016, p. 108).

Neste sentido, o princípio da autonomia privada, ou autonomia da vontade, “confirma o poder das partes de modelar, em conjunto, toda a arbitragem, desde sua

¹⁶ “A distinção rígida entre direito privado e direito público não tem mais, hoje, a relevância que existia no passado, e o direito econômico, por exemplo, se coloca entre ambos, ocupando o seu lugar nas áreas das duas ordens jurídicas ou dos dois sistemas.” (WALD, 2016, p. 59).

eleição e seu início, até a sua conclusão, passando pelo seu conteúdo (CAHALI, 2015, p. 138).

O princípio da autonomia da vontade encontra-se previsto desde a redação original da Lei de Arbitragem, no art. 2º, *in verbis*:

Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes.

§ 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública.

§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio (BRASIL, 1996b).

Entretanto, a reforma da Lei de Arbitragem incluiu o parágrafo 3º, no art. 2º, da Lei nº 9.307/96: “A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade” (BRASIL, 1996b).

Tal dispositivo, portanto, delimita o escopo para a “arbitragem de direito” nos casos em que envolvam os contratos de propriedade intelectual das ICT do setor de Defesa, excluindo-se a possibilidade de “arbitragem por equidade”.

Neste contexto, a arbitragem de direito é o “Processo regido pelas regras tradicionais do Direito, conforme a informalidade inerente aos métodos alternativos de soluções de conflitos”. Portanto, “as arbitragens de direito e de equidade diferem entre si pelo fato de a primeira ter menor intervenção das partes do que a segunda” (FGV, 2017).

Por sua vez, na arbitragem por equidade:

“(…) o árbitro decide a controvérsia fora das regras de direito de acordo com seu real saber e entender. Poderá reduzir os efeitos da lei e decidir de acordo com seu critério de justo, no seu sentimento de justiça. Para que o árbitro possa decidir por equidade as partes devem prévia e expressamente autorizá-lo” (FGV, 2017).

Além da “arbitragem por equidade”, para as ICT do setor de Defesa, da mesma forma exclui-se a possibilidade de recorrer ao procedimento arbitral com base nos

“princípios gerais de direito”, “usos e costumes” ou “regras internacionais de comércio”.

Isto porque a faculdade existente no parágrafo 2º, no art. 2º, da Lei nº 9.307/96 também se encontra vedada ao Poder Público na regra imposta pelo parágrafo 3º, do mesmo artigo: “A arbitragem que envolva a administração pública será *sempre* de direito (...)” (grifos nossos) (BRASIL, 1996b).

Ainda em relação ao princípio da autonomia da vontade, podem as partes optar entre a arbitragem institucional ou arbitragem avulsa (*ad hoc*). No primeiro caso, “as partes podem escolher uma entidade em funcionamento, que se dedique à atividade arbitral (uma instituição arbitral)” e, no segundo caso, “um árbitro independente de uma instituição” (SCAVONE JUNIOR, 2016, p. 20).

De outro lado, Cahali (2015) menciona que o princípio *kompetenz-kompetenz* - ou competência-competência - “originário do direito alemão (...), exclusivo da arbitragem, foi adotado pelo parágrafo único do art. 8º, da Lei 9.307/1996 (...)” (CAHALI, 2015, p. 139).

Conforme este dispositivo: “Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória” (BRASIL, 1996b).

Segundo Cahali (2015), este princípio atribui, com primazia, ao árbitro a capacidade para analisar a sua própria competência. Em outras palavras, compete ao árbitro avaliar, em um primeiro momento, se pode ou não julgar o conflito, decidindo se há ou não vício na convenção ou contrato.

Portanto, o princípio da competência-competência é fundamental e reforça o instituto jurídico da arbitragem, uma vez que:

“(…) se ao Judiciário coubesse decidir, em primeiro lugar, sobre a validade da cláusula, a instauração do procedimento arbitral restaria postergada por longo período, e, por vezes, apenas com o intuito protelatório de uma das partes em esquivar-se do cumprimento da convenção. O princípio, desta maneira, fortalece o instituto, e prestigia a opção das partes por esta forma de solução de conflitos, e afasta, em certa medida, o risco de desestímulo a contratação da arbitragem, em razão de potencial obstáculo prévio a surgir no Judiciário diante da convenção, por maliciosa manobra de uma das partes” (CAHALI, 2015, p. 139).

Além dos princípios da autonomia da vontade e da competência-competência, o procedimento arbitral deve sujeitar-se a outros princípios tais como: i) boa-fé entre as partes da relação obrigacional; ii) contraditório e ampla defesa (artigo 5º, LV, da CF); iii) igualdade das partes (artigo 5º, *caput*, da CF e art. 21, parágrafo 2º, da Lei de Arbitragem; iv) imparcialidade do árbitro (art. 13, parágrafo 6º, da Lei nº 9.307/96); livre convencimento do árbitro para apreciar as provas com inteligência, bom senso, ponderação e prudência (expressamente previsto no art. 21, parágrafo 2º, da Lei nº 9.307/96); e irrecorribilidade da sentença arbitral (art. 18, da Lei nº 9.307/96), conforme FGV (2017).

3.6 Convenção de Arbitragem

Alguns países utilizam, em suas legislações, as palavras “convenção de arbitragem” com o objetivo de ressaltar a importância da consensualidade, uma vez que o termo “convenção” “(...) etimologicamente, deriva do latim *conventio*, de *convenire*, que significa estar de acordo, concordar” (TEIXEIRA, 2016, p. 115).

Em nosso ordenamento jurídico, a convenção de arbitragem, conforme o art. 3º, da Lei nº 9.307/96, é um gênero que comporta duas espécies: a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.¹⁷

¹⁷ “As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral” (BRASIL, 1996).

Referidas espécies de convenção arbitral distinguem-se nos seguintes termos:

A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, e é a convenção através da qual as partes em um contrato *comprometem-se a submeter* à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. O *compromisso arbitral*, de seu turno, é a convenção através da qual as partes *submetem* um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas (...) (grifos nossos) (OLIVEIRA NETO, 2016, p. 161).

A diferença fundamental entre os dois tipos de convenção reside no momento em que os indivíduos resolvem optar pelo procedimento arbitral: antes ou depois do surgimento da disputa (SALAMA, 2014).¹⁸

Em consequência, a cláusula compromissória pressupõe um vínculo contratual, ao passo que o compromisso arbitral pode ter origem em negócio ou em fato jurídico, “sem ter sido necessariamente cogitada a arbitragem previamente ao nascimento do conflito” (CAHALI, 2015, p. 154).

3.6.1 Cláusula Compromissória

A arbitragem é o “direito da liberdade” e, como tal:

“Em virtude das *cláusulas compromissórias* as partes não se limitam a definir a sua relação contratual, mas fazem a *previsão* dos modos pelos quais o eventual litígio futuro poderá ser solucionado (...) (grifos nossos)” (WALD, 2016, p. 60).

O art. 853, do NCC, dispõe que: “Admite-se nos contratos a cláusula compromissória, para resolver divergências mediante juízo arbitral, na forma estabelecida em lei especial” (BRASIL, 2002).

A Lei de Arbitragem trata desta espécie de convenção arbitral em seu art. 4º, *caput, in verbis*: “A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato” (BRASIL, 1996b).

¹⁸ Salama (2014) denomina a cláusula compromissória como arbitragem *ex ante facto* e o compromisso arbitral como arbitragem *ex post facto*.

Desta forma, o art. 4º estabelece a função da cláusula compromissória que é a de vincular a resolução de eventual conflito à arbitragem (SCAVONE JUNIOR, 2016, p. 188).

A Lei de Arbitragem exige, ainda, que a cláusula compromissória seja estipulada por escrito no próprio instrumento de contrato ou, ainda, em documento apartado que a ele se refira (art. 4º, § 1º).

Wald observa que a cláusula compromissória é uma instituição de boa fé, dado que “repousa, em grande parte, na confiança que os litigantes têm no julgador, mas também na presunção de comportamento leal da outra parte, na busca da verdade, para melhor diagnosticar o conflito, e dar soluções eficazes (WALD, 2016, p. 60)”.

Neste mesmo sentido, Ferreira (2014) é mais explícito ao afirmar que

“(…) não é expectável que numa situação de litígio em que existiu uma fraude, um roubo, ou uma declarada situação de má fé, por uma das partes, venha a ser decidido num contexto em que a partida as partes têm que estabelecer uma relação de colaboração processual e boa fé. Também não é expectável que neste cenário, ou melhor, na falta dele, as partes queiram manter relações comerciais no futuro” (FERREIRA, 2014, p. 19).

Há de se considerar, portanto, que a cláusula compromissória possui um “benefício qualitativo” em relação ao compromisso arbitral. Isto porque, sendo entabulada antes do surgimento da controvérsia (*ex ante facto*), a cláusula compromissória molda “o ambiente jurídico em que as partes se relacionam tanto no curso de todas as suas interações comerciais usuais, quanto no curso da resolução das disputas já surgidas (SALAMA, 2014, p. 386).

Desta forma:

“(…) se a parte sabe que arcará com os ônus de sua má-fé contratual, a tendência é que se comporte de boa-fé. É por isso que a adoção da arbitragem *ex ante facto* pode, potencialmente, melhorar a moldura jurídico-institucional em que transcorre a relação comercial” (*idem*).

Por seu turno, sendo o compromisso arbitral entabulado depois de surgida a disputa (*ex post facto*), e conseqüentemente com as partes já estando em desacordo,

“não é mais possível melhorar o ambiente jurídico em que transcorrerá a relação comercial” (SALAMA, 2014, p. 386).

De outro lado, Cahali (2015) classifica as cláusulas compromissórias em: i) cláusula arbitral cheia; ii) cláusula arbitral vazia; iii) cláusula arbitral patológica e; iv) cláusula arbitral escalonada.

As duas primeiras classificações (cláusula arbitral cheia ou vazia) dizem respeito ao conteúdo das cláusulas compromissórias, sendo o efeito idêntico: “ensejar a solução do conflito pela arbitragem, porém seguindo caminhos distintos” (CAHALI, 2015, p. 156).

Entretanto, havendo cláusula arbitral cheia, há instauração direta do procedimento arbitral. Se a cláusula arbitral for vazia, o início da arbitragem demanda certas providencias previstas na Lei nº 9.307/96 (CAHALI, 2015, p. 156).

A cláusula arbitral cheia é a que contém os elementos do art. 5º, da Lei de Arbitragem, *in verbis*:

“Reportando-se as partes, na cláusula compromissória, às regras de algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula, ou em outro documento, a forma convencionada para a instituição da arbitragem” (BRASIL, 1996b).

Desta forma, tais cláusulas devem estipular “pelo menos, as regras de nomeação de árbitros, necessárias para a instauração do juízo arbitral imediatamente ao surgimento da controvérsia (...)” (TEIXEIRA, 2016, p. 126).

A cláusula arbitral vazia, também denominada de cláusula em branco, ao revés, apenas sugere a previsão da arbitragem, trazendo uma lacuna a respeito de sua instauração, “que deverá ser suprida por compromisso arbitral quando do surgimento do conflito, celebrado pelas partes diretamente, ou por intermédio do Judiciário” (CAHALI, 2015, p. 160).

Nesta espécie de cláusula arbitral, a parte interessada em dar início à arbitragem deverá manifestar esta intenção à outra parte por via postal ou outro meio de comunicação, convocando-a para firmar o compromisso arbitral, em dia, hora e local certos (art. 6º, da LA). Caso a outra parte não compareça, ou mesmo se recuse a firmar o compromisso arbitral, a parte demandante poderá requerer sua citação para lavrar o compromisso em juízo (art. 7º, da LA).

Sendo a cláusula compromissória cheia ou vazia, espera-se que o seu conteúdo exprima “o modelo ideal para a perfeita instauração, organização e desenvolvimento da arbitragem, com todos os elementos e peculiaridades pertinentes ao objeto contratado.” (CAHALI, 2015, p. 167).

Entretanto, casos há em que ocorre a denominada cláusula arbitral patológica, por conter “redação contraditória, incongruente, confusa, ambígua ou de difícil interpretação” ou mesmo por incorrer em “erros, impropriedades ou falhas capazes de afetar a sua própria eficácia, e até impedir a realização do projetado inicialmente pelos contratantes.” (CAHALI, 2015, p. 168).

Por fim, a cláusula arbitral escalonada é a que prevê expressamente buscar a “solução da controvérsia por meio da mediação ou conciliação previamente à arbitragem (*cláusula med-arb*), ou em fase própria durante o procedimento, com suspensão deste (*cláusula arb-med*)” (CAHALI, 2015, p. 171).

Há, portanto, um procedimento multi-etapas, conforme Levy, *apud* Cahali (*idem*): “estipulações contratuais que preveem fases sucessivas que contemplam os mecanismos mediação e arbitragem para a solução de controvérsias” (LEVY *apud* CAHALI, 2015, p. 171)

Algumas instituições oferecem processos de resolução de litígios de forma escalonada, tais como o Centro de Arbitragem e de Mediação da OMPI:

Mediação seguida por arbitragem

Na mediação seguida por arbitragem (às vezes conhecida como “med-arb”) se, depois da mediação, o litígio não estiver inteiramente resolvido, há arbitragem para resolver as questões pendentes. (WIPO, 2017a, p. 6).

Ainda de acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual:

Estes processos podem incluir mediação seguida por arbitragem, como previsto na cláusula da OMPI recomendada. Podem também incluir negociação, seguida por mediação, seguida por arbitragem. A popularidade dos processos em diferentes fases reflete o reconhecimento pelas partes e seus advogados das vantagens de as partes tentarem resolver os seus litígios pela negociação da sua própria solução e recorrerem à arbitragem como última alternativa (OMPI, 2017c, p. 6).

Por fim, a OMPI lembra que a mediação, assim como ocorre na arbitragem, “depende da participação de boa-fé das partes. (...) depende da vontade e da capacidade de todos os participantes de trabalharem juntos para encontrarem uma solução criativa do seu problema. Os protagonistas deveriam tornar-se parceiros” (OMPI, 2017b, p. 2).

3.6.2 Compromisso Arbitral

Outra espécie do gênero convenção de arbitragem, o compromisso arbitral difere da cláusula compromissória pelo momento em que os indivíduos resolvem optar pelo procedimento arbitral (SALAMA, 2014).

O compromisso arbitral, portanto, “é a convenção através da qual as partes submetem à arbitragem um litígio já inaugurado” (CAHALI, 2015, p. 177).

Conforme o art. 851, do NCC: “É admitido compromisso, judicial ou extrajudicial, para resolver litígios entre pessoas que podem contratar” (BRASIL, 2002).

Assim diz a Lei de Arbitragem em seu art. 9º, *in verbis*: “O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial” (BRASIL, 1996b).

Sendo judicial, o compromisso será celebrado por termo nos autos, perante o juízo ou tribunal, onde tem curso a demanda (art. 9º, § 1º). Por sua vez, o compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado por duas testemunhas, ou por instrumento público (art. 9º, § 2º).

Conforme Teixeira (2016), sendo o compromisso arbitral judicial ou extrajudicial, trata-se de um negócio jurídico que deve seguir a forma prescrita em lei¹⁹ e, portanto, cumprir todos os requisitos obrigatórios do art. 10 da Lei de Arbitragem:

(i) nome, profissão, estado civil e domicílio das partes; (ii) nome, profissão e domicílio do árbitro, ou dos árbitros, ou, se for o caso, a identificação da entidade à qual as partes delegaram a indicação de árbitros; (iii) matéria que será objeto da arbitragem; e (iv) lugar em que será proferida a sentença arbitral (TEIXEIRA, 2016, p. 138 e 139).

Desta forma, o não cumprimento de tais requisitos enseja a nulidade do compromisso, o que deve ser, entretanto, analisado com bom-senso, afastando a interpretação literal e valorizando, assim, a finalidade dos elementos obrigatórios e não simplesmente detalhes excessivamente formais (CAHALI, 2015, p. 180).

De outro lado, além dos mencionados requisitos obrigatórios, a Lei de Arbitragem elenca outros de caráter facultativo, os quais constam do art. 11, *in verbis*:

Art. 11. Poderá, ainda, o compromisso arbitral conter:
I - local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem;
II - a autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por equidade, se assim for convencionado pelas partes;
III - o prazo para apresentação da sentença arbitral;
IV - a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando assim convencionarem as partes;
V - a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas com a arbitragem; e
VI - a fixação dos honorários do árbitro, ou dos árbitros. (BRASIL, 1996b).

Conforme observa Cahali (2015), estes elementos também podem “constar da cláusula compromissória e, desta forma, melhor teria sido a lei se referir à convenção

¹⁹ Conforme o NCC, art. 104: “A validade do negócio jurídico requer: III - forma prescrita ou não defesa em lei” e art. 166 “É nulo o negócio jurídico quando: IV - não revestir a forma prescrita em lei” (BRASIL, 2002).

arbitral, e não apenas ao compromisso. Mas nada que prejudique a sua interpretação extensiva” (CAHALI, 2015, p. 181).

Por fim, o art. 852, do NCC, dispõe que “É vedado compromisso para solução de questões de estado, de direito pessoal de família e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial” (BRASIL, 2002)

Tal dispositivo refere-se à regra da arbitralidade objetiva (conforme estudado na subseção 3.5.2) e apenas reforça o caráter patrimonial da arbitragem exposto na redação do art. 1º, da LA: “As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis” (BRASIL, 1996).

Por fim, o quadro 5, a seguir, busca sintetizar as principais diferenças entre a cláusula compromissória e o compromisso arbitral:

Quadro 5 - Cláusula compromissória e compromisso arbitral

Cláusula compromissória	Compromisso arbitral
Pressupõe um vínculo contratual (CAHALI, 2015).	Além do contrato, pode ter origem em negócio ou em fato jurídico (CAHALI, 2015).
As partes optam pelo procedimento arbitral ANTES do surgimento da disputa (art. 4º, da LA e art. 853, do NCC).	As partes optam pelo procedimento arbitral DEPOIS do surgimento da disputa (art. 9º, da LA e art. 851, do NCC).
Possui o “benefício qualitativo” de, em tese, moldar o ambiente jurídico institucional entre as partes, estimulando a boa-fé (SALAMA, 2014, p. 386).	Com as partes já em desacordo, “não é mais possível melhorar o ambiente jurídico em que transcorrerá a relação comercial” (SALAMA, 2014, p. 386).
Estipulada por escrito no contrato ou em documento apartado (art. 4º, § 1º, da LA).	Pode ser judicial ou extrajudicial (art. 9º e §§ 1º e 2º, da LA).

Fonte: Elaboração própria.

3.7 Árbitros

Conforme Said Filho (2016), frustrados os meios autocompositivos para a solução de controvérsias, resta submeter o caso a alguém alheio à relação, ficando as partes cientes de que o teor da decisão será de cumprimento obrigatório.

Neste sentido, caso a opção pela heterocomposição seja o Poder Judiciário, “os jurisdicionados não tem a faculdade de demandar um juiz específico, pois existe todo um conjunto de regras que disciplinam os limites de atuação de cada órgão (...)” (SAID FILHO, 2016, p. 152).

Entretanto, caso se opte pela arbitragem, a atuação do terceiro imparcial ocorre mediante escolha, em comum acordo, dos litigantes. Neste caso, “(...) a decisão arbitral é tão mais aceitável quanto for a qualidade daquele que a profere” (SAID FILHO, 2016, p. 155).

Em outras palavras: a arbitragem vale o quanto vale o árbitro, uma vez que: “O árbitro representa o patrimônio intelectual da arbitragem, e assim lhe empresta o maior valor agregado” (CAHALI, 2015, p. 197).²⁰

Segundo dispõe o art. 13, da Lei de arbitragem: “Pode ser árbitro qualquer *pessoa capaz* e que tenha a *confiança* das partes (grifos nossos)” (BRASIL, 1996b).

Portanto, quando a lei diz “qualquer *pessoa*”, entende a boa doutrina ser inaceitável a indicação de pessoas jurídicas, uma vez que o árbitro desempenha “atividade personalíssima”, devendo a escolha recair em uma pessoa natural (CAHALI, 2015, p. 199).

Adicionalmente, quando a lei diz “qualquer *pessoa capaz*”, entende-se que o árbitro deve ter “capacidade plena de exercício, razão pela qual não podem assumir essa função de árbitro os incapazes, absoluta ou relativamente, já que, nesses casos,

²⁰ Conforme Tercier (2006), *apud* Cahali (*idem*): “*Tant vaut l'arbitre, tant vaut l'arbitrage*”.

quem praticaria os atos seria o seu representante ou assistente (...)" (TEIXEIRA, 2016, p. 142).

Em complemento, quando a lei diz que o árbitro deve ter "a *confiança* das partes", entende-se que a escolha deste profissional será realizada dentre aqueles que possuem incontestável *expertise*, com o objetivo de "se obter a melhor e mais adequada análise da matéria em discussão" (CAHALI, 2015, p. 197). Além desta *expertise*, "a *confiança* das partes" pressupõe que o árbitro desempenhe sua função com imparcialidade, independência, competência, diligência e discricção, na forma do art. 13, § 6º, da Lei de arbitragem (BRASIL, 1996b).

Quanto à especialidade do árbitro, esta "pode ser em qualquer área do conhecimento, inexistindo reserva de mercado aos advogados ou bacharéis em direito" (CAHALI, 2015, p. 199).

Contudo, observa-se que, "ainda que seja assim, na prática, se recomenda que pelo menos um dos árbitros seja advogado ou formado em ciências jurídicas" (SCAVONE JUNIOR, 2016, p. 116).

Neste mesmo sentido, outra recomendação de ordem prática é composição de pessoas de áreas multidisciplinares formando os "painéis híbridos", os quais tem sido "extremamente úteis em diversas situações, com proveitosos resultados na análise de conflitos específicos, mas de toda conveniência que a presidência fique aos cuidados de quem tem intimidade com as questões jurídicas da arbitragem (...)" (CAHALI, 2015, p. 200).

Por fim, em relação ao juiz togado, este não pode ser árbitro por vedação constitucional ²¹ e, ainda, por disposição expressa da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, exceção feita aos juízes aposentados (TEIXEIRA, 2016).

²¹ CF, art. 95, parágrafo único: "Aos juízes é vedado: I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério" (BRASIL, 1988).

3.8 Vantagens da Arbitragem

No decorrer do presente capítulo, de certa forma, já foram citadas algumas vantagens que diversos doutrinadores e instituições (Câmaras e Centros especializados em arbitragem) apontam para este instituto jurídico.

Entretanto, para fins de sistematização, utilizaremos as vantagens propostas pelo Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI:

Vantagens dos processos de resolução de litígios oferecidos pelo Centro
Economia

Tanto a mediação como a arbitragem podem representar uma economia de tempo e dinheiro em comparação com ações judiciais tradicionais.

Flexibilidade

Na arbitragem e na mediação, as partes escolhem o processo, o árbitro ou mediador, as questões a tratar, as regras aplicáveis, a língua, e o lugar, tudo isso de modo a corresponder às suas necessidades particulares. O controle exercido pelas partes, especialmente no caso da mediação, é um aspecto importante destes processos.

Confidencialidade

A confidencialidade é mais facilmente preservada do que em ações judiciais tradicionais.

Conhecimentos Técnicos

A competência técnica de um tribunal arbitral ou de um mediador pode ser assegurada. (OMPI, 2017a, p. 13).

O objetivo de adotar a sistematização proposta pela OMPI é o de propiciar a melhor discussão das referidas vantagens da arbitragem, de forma mais particularizada aos contratos de propriedade intelectual das ICT do setor de Defesa Nacional, o que será realizado no capítulo seguinte.

3.8.1 Economia

Segundo a OMPI: “Tanto a mediação como a arbitragem *podem* representar uma economia de tempo e dinheiro em comparação com ações judiciais tradicionais (grifos nossos)” (OMPI, 2017a, p. 13).

Em primeiro lugar, observa-se que a OMPI, ao usar a condicionante (*podem*), adota certa precaução ao não afirmar peremptoriamente que a arbitragem, em todos os casos, será mais econômica que a opção pela via judicial.

Adicionalmente, há de se analisar esta pretensa vantagem econômica do procedimento arbitral sob dois prismas: i) celeridade (“economia de tempo”); e ii) aspecto financeiro (“economia de dinheiro”).

3.8.1.1 Celeridade (“economia de tempo”)

Quanto à celeridade, em geral, a doutrina limita-se a dizer que o procedimento arbitral é mais ágil que o processo judicial, não apresentando dados concretos. A maioria dos doutrinadores e instituições arbitrais, de certa forma, depreende a economia temporal em face, por exemplo, da irrecorribilidade da sentença arbitral (art. 18, da Lei nº 9.307/96) e simplicidade e informalidade do procedimento (art. 19 e seguintes, da Lei nº 9.307/96).

Lemes (2008), entretanto, faz referência expressa a períodos de tempo de duração do procedimento arbitral, afirmando que:

“O tempo de tramitação de uma demanda arbitral varia entre 7 a 14 meses, considerando a complexidade da matéria, grau de colaboração das partes e advogados e a disponibilidade dos árbitros. No judiciário pode-se considerar o dobro ou triplo deste período. Um dos fatores que justifica esta disparidade é que enquanto o juiz julga em média mil causas por ano, um árbitro, quando muito reivindicado em razão de sua competência e presteza, não exara mais do que uma dezena de sentenças arbitrais no mesmo período” (LEMES, 2008, p. 21).

Esta reflexão, embora traga a devida comparação entre o tempo do procedimento arbitral *vis-à-vis* o processo judicial, não deixa de considerar que existe “(...) possibilidade de ser anulada a sentença arbitral, por meio de uma ação judicial, nos casos específicos relacionados na Lei de Arbitragem, tais como, não havia a eleição da arbitragem no contrato, não foi assegurado o direito de defesa etc (...)” (*idem*).

Neste sentido, Maziero (2016), embora reconheça a celeridade como uma das vantagens do procedimento arbitral, também observa serem cada vez mais frequentes “(...) as tentativas de partes perdedoras nestes procedimentos, de ajuizar ações judiciais que questionam as suas decisões. Posicionamentos deste tipo retiram a celeridade típica da arbitragem” (MAZIERO, 2016, p. 34).

3.8.1.2 Aspecto Financeiro (“economia de dinheiro”)

Conforme anota Cahali (2015), os investimentos em uma arbitragem institucional são basicamente de três ordens:

- (a) custas da entidade (taxa de administração do procedimento), tabelada, com pagamento mensal ou único, em quantia fixa ou variável, de acordo com o valor dado ao conflito, ou em percentual sobre este, para se fazer frente às despesas administrativas ordinárias de expediente da câmara;
- (b) despesas, dentre outras, com diligências, reuniões, audiências, deslocamento, entregas de documentos, traduções, reproduções especiais de documentos, gravações, equipamentos específicos de teleconferência, além de gastos específicos com perícia, avaliações, vistorias, etc., apuradas segundo a documentação pertinente; e
- (c) honorários do(s) árbitro(s). (CAHALI, 2015, p. 277 - 278).

Para a arbitragem *ad hoc*, o que é muito casuístico, excluem-se as despesas da letra (a) acima citadas, acrescentando-se, se for o caso, despesas com um profissional para secretariar o procedimento (*idem*).

Em qualquer dos casos, da mesma forma como ocorre em relação à celeridade, em geral, encontra-se na doutrina que o procedimento arbitral é mais atrativo economicamente que o processo judicial.

Nunes (2014), por exemplo, defende uma suposta redução de custos da arbitragem “especialmente por causa da celeridade que o procedimento emprega para a resolução do conflito” (NUNES, 2014, p. 174).

Embora a afirmação seja bastante recorrente, cumpre destacar esta ressalva: “Quanto ao custo, *raramente* um procedimento Arbitral no Brasil se mostra mais barato que um procedimento judicial, mesmo aí incluídas as custas com perícias oficiais,

assistências técnicas e todas as demais custas de um procedimento judicial” (MAZIERO, 2016, p. 35).

Desta forma, posta em cheque a suposta economicidade financeira da arbitragem, parece que esta vantagem não pode se limitar simplesmente ao aspecto quantitativo. Em outras palavras, há de se verificar os casos em que o aspecto financeiro seja qualitativamente vantajoso.

3.8.2 Flexibilidade

O Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI também apregoa como diferencial de seus processos de resolução de litígios a flexibilidade, afirmando que: “as partes escolhem o processo, o árbitro ou mediador, as questões a tratar, as regras aplicáveis, a língua, e o lugar, tudo isso de modo a corresponder às suas necessidades particulares” (OMPI, 2017a, p. 13).

Desta forma: “o procedimento arbitral não é formal como o procedimento judicial e pode ser, nos limites da Lei 9.307/1996, estabelecido pelas partes no que se refere à escolha dos árbitros e do direito material e processual que serão utilizados (...)” (SCAVONE JUNIOR, 2016, p. 7).

Wald (2016) salienta que “Alguns árbitros, com grande experiência, chegam a dizer, no início das audiências arbitrais, que os advogados devem esquecer o Código de Processo Civil, deixando-o fora da sala” (WALD, 2016, p. 59).

Cahali (2015), ao caracterizar a flexibilidade como aspecto certamente atrativo da arbitragem, enaltece a liberdade que as partes possuem em estabelecer as próprias regras ou adotar as regras de uma instituição arbitral:

A meta é a sentença, com qualidade e rapidez. Daí os esforços para reduzir a burocracia, evitar trâmites ineficientes, expedientes protelatórios ou inúteis, buscando um procedimento pragmático, no sentido de obter o melhor resultado dos atos praticados. (CAHALI, 2015, p. 231)

Obviamente que, dentro desta flexibilidade, a “liberdade é vigiada”, uma vez que a arbitragem deve seguir o princípio geral do devido processo legal e os seus consectários: “preservação do direito ao contraditório, igualdade, imparcialidade do árbitro e seu livre convencimento” (CAHALI, 2015, p. 231).

Desta forma, a possibilidade de modular variados aspectos da arbitragem importa na eficiência deste meio heterocompositivo de solução de controvérsias.

Neste sentido, alguns autores defendem que, entre todas as vantagens, a flexibilidade é a mais importante: “A eficiência do procedimento seguramente é a característica que mais agrega valor à mediação e à arbitragem” (NUNES, 2014, p. 174).

3.8.3 Confidencialidade

A OMPI também defende que a confidencialidade, no procedimento arbitral, “é mais facilmente preservada do que em ações judiciais tradicionais” (OMPI, 2017a, p. 13).

Neste sentido:

“Quando se tratam os litigantes de empresas altamente visíveis ao mercado e de grande exposição no país, a via arbitral eleita para a resolução de conflitos é uma saída salutar, principalmente pelo fato de que há possibilidade do trâmite correr em *confidencialidade*, ou seja, sem expor o conflito ao cenário público (...)” (grifos nossos). (CRATELO, 2014, p. 651)

Assim, a confidencialidade, ou “sigilo no procedimento”, no dizer de Cahali (2015): “é, sem dúvida, atraente característica da arbitragem, pois através dele, preservam-se a imagem das partes, intimidades de seus negócios, *know-how*, segredo industrial, dentre outras informações relevantes de carácter estratégico (...)” (CAHALI, 2015, p. 280).

Entretanto, a confidencialidade do procedimento de arbitragem não se encontra prevista em lei, embora seja bastante comum constar expressamente no regulamento das instituições arbitrais (CAHALI, 2015, p. 280).

Neste passo, cite-se como exemplo o Regulamento do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o qual prevê o sigilo

“(...) para garantir que a disputa fique adstrita às partes interessadas e que elementos externos não interfiram no procedimento. Além disso, tem um valor inestimável para as partes, na medida em que ficam seguras para trazer assuntos tratados de forma reservada nas suas organizações e que podem ser imprescindíveis para o melhor desfecho do procedimento” (NUNES, 2014, p. 173).

De outro lado, se as partes desejarem que o procedimento corra em sigilo, estas deverão “eleger instituição cujo regulamento contenha esta previsão, ou estabelecer a restrição à publicidade na convenção arbitral (cláusula ou compromisso)” (CAHALI, 2015, p. 281).

De observar-se, ainda, que, mesmo a lei não prevendo a confidencialidade, o art. 13, parágrafo 6º, da Lei 9.307/96 dispõe expressamente que o árbitro possui o dever de discrição (CAHALI, 2015, p. 281).

Ademais, a reforma da Lei de Arbitragem afastou a confidencialidade em relação ao juízo arbitral no âmbito da administração pública, em face da “esperada transparência dos atos para controle natural da gestão dos interesses públicos” (CAHALI, 2015, p. 281).

Assim, a Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, incluiu o parágrafo 3º, ao art. 2º, da Lei 9.307/96, *in verbis*: “arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o *princípio da publicidade* (grifos nossos)” (BRASIL, 1996b).

Tal princípio encontra assento constitucional no caput, do art. 37, da CF, a seguir transcrito:

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (BRASIL, 1988).

Ocorre que o texto constitucional também prevê, no rol dos direitos e garantias fundamentais, determinadas hipóteses em que o sigilo pode sobrepor-se ao direito de informação dos órgãos públicos, constituindo, portanto, uma restrição ao princípio da publicidade.

A regra consta do inciso XXXIII, do art. 5º, da CF:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos têm *direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral*, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, *ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado* (grifos nossos) (BRASIL, 1988).

Desta forma, a regra do art. 2º, parágrafo 3º, da Lei 9.307/96 necessita ser interpretada diante deste aparente conflito entre as duas normas constitucionais acima expostas.

De fato, como leciona Cahali (2015, p. 281 e 432) a confidencialidade da arbitragem é indesejada, como regra geral, nos contratos envolvendo o Poder Público, devendo ser mantido, em tais casos, apenas a obrigatoriedade de discricção do árbitro exigida pela LA (BRASIL, 1996b).

Entretanto, tal regra geral comporta uma exceção constitucionalmente qualificada.

Portanto, em face da norma delineada no art. 5º, inciso XXXIII, da CF, quando o sigilo for “imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”, o procedimento arbitral deverá correr sob a mais estrita confidencialidade.

3.8.4 Conhecimentos Técnicos

Em relação aos conhecimentos técnicos, a OMPI assegura que “A competência técnica de um tribunal arbitral ou de um mediador pode ser assegurada” (OMPI, 2017a, p. 13).

Assim, sobre o conhecimento técnico dos árbitros:

“(...) na arbitragem, é possível nomear um árbitro especialista na matéria controvertida ou no objeto do contrato entre as partes. A solução judicial de questões técnicas impõe a necessária perícia que, além do tempo que demanda, muitas vezes não conta com especialista de confiança das partes do ponto de vista técnico” (SCAVONE JUNIOR, 2016, p. 7).

Sobre esta vantagem da arbitragem, pouco há a considerar visto que comporta consenso na doutrina e, ainda, pelo fato de que não há nenhuma restrição imposta à Administração Pública pela reforma da Lei de Arbitragem (Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015).

4 Resultados e Discussão

A partir das considerações realizadas nos capítulos anteriores sobre o setor de Defesa Nacional e a inovação tecnológica, os contratos de propriedade intelectual das ICT de Defesa e, ainda, sobre a arbitragem, cumpre analisar as possibilidades de aplicabilidade deste instituto jurídico por parte dos NIT do setor.

De um lado, as alterações à Lei de Arbitragem representam um grande avanço nas discussões ao permitirem expressamente o seu uso no âmbito da Administração Pública, incluídas neste contexto as ICT de Defesa.

Entretanto, de outro lado, tais alterações legislativas necessitam ser cuidadosamente analisadas, à luz da doutrina e das peculiaridades do setor de Defesa, para que os gestores dos NIT possam utilizar este meio adequado de solução de controvérsias com a desejada segurança jurídica.

Além disso, os resultados a seguir apresentados visam analisar e discutir as possibilidades de aplicação da convenção de arbitragem sob a ótica de um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) que seja efetivo e traga benefícios científicos, tecnológicos, econômicos e sociais ao país.

Para tanto, este capítulo, inicialmente, busca discutir as reais vantagens relativas à convenção de arbitragem que sejam aplicáveis aos contratos de propriedade intelectual das ICT do Setor de Defesa Nacional.

Em seguida, apresenta um diagnóstico de como este setor percebe a viabilidade e importância da arbitragem, o que se efetivou por amostragem, através de questionários enviados aos assessores jurídicos do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro (DCT).

4.1 Análise das Vantagens da Arbitragem para o Setor de Defesa

Conforme salientado na subseção 3.8, adotou-se a sistematização da OMPI sobre as vantagens da arbitragem, a saber: (i) economia, abrangendo a celeridade ou “economia de tempo” e o aspecto financeiro da arbitragem ou “economia de dinheiro”; (ii) flexibilidade; (iii) confidencialidade; e (iv) conhecimentos técnicos dos árbitros.

Desta forma, as reais vantagens de um procedimento arbitral para as ICT do setor de Defesa Nacional serão analisadas seguindo a referida sistematização.

Inicialmente, a respeito da “economia de tempo” (celeridade do procedimento arbitral), há necessidade de reportar aos conceitos enunciados na subseção 3.6.1 (“Cláusula Compromissória”).

Em primeiro lugar, observando a classificação quanto ao conteúdo das cláusulas compromissórias, não parece prudente adotar a cláusula arbitral vazia em contratos de propriedade intelectual das ICT de Defesa que envolvam projetos de grande vulto estratégico e elevado montante econômico.

Isto porque, como visto, a cláusula em branco (*vazia*) é lacunosa quanto à instauração da arbitragem, devendo ser suprida por um futuro compromisso arbitral, quando do surgimento do conflito.

Este compromisso arbitral, caso não seja celebrado em comum acordo pelas partes, deverá sofrer a interferência do Poder Judiciário. Em tal hipótese:

“(…) a necessidade deste procedimento em razão de uma cláusula arbitral vazia é, na verdade, consequência desastrosa, extirpando da arbitragem grande parte de sua vantagem.

Isto porque as partes, ao firmar a cláusula arbitral vazia e diante do impasse, terão que se submeter ao Poder Judiciário (exatamente o que se queria evitar!), para que o juiz, diante do conflito quanto às regras, substitua a vontade dos contendores e imponha, por sentença, as regras que regerão a arbitragem” (SCAVONE JUNIOR, 2016, p. 93 e 94).

A *contrario sensu*, portanto, para os projetos estratégicos de produtos e sistemas de defesa (PRODE e SD) as ICT deverão considerar a cláusula arbitral cheia, discutindo com as empresas parceiras, desde a fase pré-contratual, as

possíveis regras de arbitragem institucional e os potenciais árbitros com expertise necessária na matéria de objeto do contrato.

Portanto, os gestores dos Núcleos de Inovação Tecnológica do setor de Defesa Nacional deverão estar preparados tecnicamente para redigir com exatidão a cláusula compromissória cheia, sob pena de incorrerem na cláusula arbitral patológica, a qual poderá ensejar a nulidade do procedimento.

Cahali (2015) cita como exemplos de cláusulas arbitrais patológicas as seguintes situações:

“(…) indicação de instituição arbitral inexistente (v.g., Câmara de Arbitragem Institucional, ou Centro de Arbitragem da USP); indefinição na indicação da instituição (v.g., Tribunal Arbitral Estadual no Paraná); dúvida quanto ao número de árbitros (v.g., será resolvida por arbitragem, através da nomeação de árbitro ou de árbitros pelas partes); indicação do regulamento de uma instituição, porém para ser administrada por entidade diversa, com regras contrárias aquelas previstas, ou até mesmo para ser desenvolvida por árbitro único, impossibilitando a utilização de algumas previsões, cláusula compromissória que preveja procedimento diverso e contraditório ao da instituição escolhida etc., tudo sem contar com cláusulas que ponham em dúvida a própria opção das partes a este método de solução de conflito (v.g., as partes elegem o foro de São Paulo para as questões decorrentes do contrato a serem dirimidas por arbitragem judicial, ou ainda, os conflitos serão resolvidos por arbitragem dos juizados especiais de pequenas causas) (CAHALI, 2015, p. 168).

Desta forma, diante de tais cláusulas, deve-se buscar salvar o procedimento arbitral, contanto que não haja dúvida sobre a “(…) vontade das partes em afastar a jurisdição estatal. Fala-se princípio da salvação da convenção arbitral, da preservação da arbitragem, do favor arbitral” (CAHALI, 2015, p. 169).

Caso não seja possível, a cláusula deverá ser invalidada (*idem*).

De outro lado, a respeito da “economia de dinheiro” (aspecto financeiro da arbitragem), especialmente em relação aos contratos de propriedade intelectual das ICT de Defesa sobre projetos estratégicos, há necessidade de reportar à lição de Salama (2014) a respeito do “benefício qualitativo” da cláusula compromissória (subseção 3.6.1 - Cláusula Compromissória).

Tal benefício, reforçando o que já foi dito no capítulo 3, é o de moldar o ambiente jurídico-institucional em que transcorrerá a relação contratual, entre a ICT de Defesa e o parceiro privado, *ex ante facto*.

Assim, pela força de uma cláusula compromissória corretamente firmada, em princípio, o contrato tende a transcorrer com maior tranquilidade e segurança jurídica, uma vez que as partes negociaram previamente uma solução (a arbitragem), em tese, mais rápida e eficaz para solucionar suas controvérsias.

A *contrario sensu*, ainda conforme Salama (2014), o mesmo não tende a ocorrer em caso de eventual compromisso arbitral (*ex post facto*), dado que as partes já estão com sua relação contratual abalada em função do surgimento de um conflito de interesses.

Portanto, conclui-se que, para projetos de cunho estratégico do setor de Defesa Nacional, a cláusula compromissória deve ser considerada pelas partes (ICT e empresa), independentemente dos custos de transação a serem suportados em um futuro procedimento de arbitragem.

Isto porque, tanto sob o ponto de vista da ICT quanto da empresa parceira, a continuidade de um projeto de caráter estratégico, envolvendo um produto ou sistema de defesa (PRODE e SD), deve ser o maior valor a ser preservado em um instrumento de contrato, dado o caráter geopolítico e os elevados investimentos em recursos financeiros e humanos altamente especializados.

Sobre a vantagem da flexibilidade (ou informalidade ou eficiência), esta mostra-se incontroversa na doutrina, contudo, deve-se fazer a ressalva para as ICT do setor de Defesa Nacional, em função das alterações promovidas pela Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, a qual reformou a Lei de Arbitragem.

Neste particular, como já observado na subseção 3.5.3 (“Princípios da Arbitragem”), houve uma delimitação de escopo para que a Administração Pública utilize somente a “arbitragem de direito”.

Portanto, as ICT do setor de Defesa não podem prever a possibilidade de “arbitragem por equidade” em seus contratos de propriedade intelectual.

De igual modo, por força da Lei nº 13.129/2015, no setor de Defesa, exclui-se a possibilidade de recorrer ao procedimento arbitral com base nos “princípios gerais de direito”, “usos e costumes” ou “regras internacionais de comércio”.

Por fim, ainda que a característica de flexibilidade do procedimento arbitral permita, segundo o princípio da autonomia da vontade das partes, a utilização de arbitragem avulsa (*ad hoc*), parece ser recomendável dar preferência à arbitragem institucional, no caso dos projetos estratégicos das ICT de Defesa.

Isto porque, uma entidade especializada na atividade arbitral, com aparato e expertise reconhecida, em tese, pode melhor atender aos interesses da Administração Pública e das empresas parceiras, proporcionando maior segurança jurídica do que um árbitro independente.

Neste sentido, compete aos gestores dos Núcleos de Inovação Tecnológica, avaliar esta opção e sugerir às suas ICT vinculadas e às empresas do setor de Defesa, a fim de melhor atender às peculiaridades contratuais.

Por seu turno, a vantagem da confidencialidade necessita ser analisada, mormente em face de um aparente conflito existente entre a regra do art. 2º, parágrafo 3º, da Lei 9.307/96 combinada com o art. 37, *caput*, da CF e, de outro lado, a norma constitucional do art. 5º, inciso XXXIII, da CF, conforme exposto ao final da seção 3.8.3.

Como já exposto, a confidencialidade da arbitragem em contratos envolvendo o Poder Público é indesejada, adotando-se como regra geral a publicidade, princípio constitucional de observância obrigatória para a Administração Pública.

Entretanto, há de se observar outra norma constitucional que se encontra no art. 5º, inciso XXXIII, da CF, nos casos em que o sigilo for “imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”, recomendando que o procedimento arbitral ocorra em confidencialidade.

Particularmente ao setor de Defesa Nacional, o comando constitucional acima exposto parece agasalhar os projetos de cunho estratégico envolvendo produtos ou sistemas de defesa (PRODE e SD).

Isto se deve, primeiramente, face ao caráter geopolítico de tais projetos e, em segundo lugar, em vista dos elevados recursos financeiros que a sociedade decidiu investir neste mister.

Em tais casos, as partes (ICT de Defesa e empresas parceiras) deverão, com o apoio técnico dos gestores dos Núcleos de Inovação Tecnológica, analisar e decidir cuidadosamente sobre o conteúdo da cláusula compromissória a ser inserida nos instrumentos de contrato.

Desta forma, conclui-se que, caso haja a opção pela arbitragem institucional, a qual parece ser a mais desejável, as partes deverão preferir uma instituição cujo regulamento contenha a previsão de confidencialidade.

Contudo, se, por algum motivo, não se chegar a um consenso sobre a instituição, é bastante conveniente que se restrinja a publicidade da arbitragem na redação da convenção arbitral.

Por fim, em relação aos conhecimentos técnicos dos árbitros, verificou-se ser vantagem incontestável na doutrina e sem nenhuma restrição imposta à Administração Pública pela reforma da Lei de Arbitragem.

Apenas em sede de boas práticas de gestão, cumpre destacar a seguinte observação:

“Em nosso sentir, mais relevante a atenção das partes ao árbitro do que à própria câmara arbitral, pois suas qualidades podem ocultar a eventual ineficiência da entidade, mas ao contrário, suas deficiências, dificilmente serão superadas pelas virtudes da instituição” (CAHALI, 2015, p. 197).

Neste passo, os gestores dos Núcleos de Inovação Tecnológica, além de buscarem informações a respeito das instituições especializadas em arbitragem, deverão solicitar à mesma sua lista de árbitros para, em conjunto com suas ICT vinculadas, realizarem uma análise das qualificações e *expertise* dos potenciais profissionais a serem contratados.

Em suma, a análise, desta e das demais vantagens da arbitragem, visa à aplicação do instituto com a desejada segurança jurídica, em face das peculiaridades do setor de Defesa Nacional.

4.2 Percepção da Arbitragem no Setor de Defesa

Em pesquisa nas quatro maiores câmaras de arbitragem do Brasil, constatou-se que de um total de 1.082 (mil e oitenta e dois) arbitragens administradas pelas referidas instituições, desde 1989, “apenas trinta e seis foram instituídas para dirimir conflitos envolvendo a Administração Pública (...)” (SCHMIDT, 2016, p. 28).²²

Esta pesquisa afirma, ainda, que:

“(...) o número total de arbitragens envolvendo a Administração Pública é irrisório, sobretudo se comparado com o percentual de procedimentos arbitrais voltados para a solução de conflitos estritamente privados. As

²² O levantamento foi realizado junto à Câmara de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil Canadá (CAM-CCBC), Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem (FGV CÂMARA), Câmara de Arbitragem Empresarial - BRASIL (CAMARB) e o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA).

arbitragens envolvendo a Fazenda Pública correspondem a, tão somente, três por cento da totalidade de juízos arbitrais instaurados perante as referidas câmaras especializadas” (SCHMIDT, 2016, p. 28).

Como ressaltado na introdução desta dissertação, a polêmica envolvendo a arbitragem em contratações com o Poder Público teve o seu fim com a reforma da Lei de Arbitragem, a qual autorizou expressamente esta possibilidade no ano de 2015.

Entretanto, a aprovação deste marco legal, em que pese ser um avanço, não ilide, por si só, pré-conceitos ou resistências culturais ao uso da arbitragem.

Neste sentido, Carlson e Anderson *apud* Schmidt (2016, p. 34), examinando a realidade institucional e cultural estadunidense, observam que o obstáculo mais persistente para a implementação de programas de ADR (*Alternative Dispute Resolution*) no setor público foi exatamente a resistência cultural das organizações às mudanças.

Com o objetivo de diagnosticar a percepção da viabilidade e importância da convenção de arbitragem nos projetos estratégicos do Setor de Defesa Nacional, foi realizada uma pesquisa exploratória direcionada aos assessores jurídicos do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro (DCT).

Esta pesquisa foi formalizada por meio da Carta Convite constante do Apêndice 1 desta dissertação, sendo o encaminhamento das perguntas por meio do questionário constante do Apêndice 2, o qual contou com nove respondentes.

A respeito da formulação do referido questionário, a partir da segunda pergunta, foi estabelecida uma escala de 1 a 5 para as respostas, sendo: número 1 equivalente a “baixo”; 3 para “médio”; e 5 correspondente a “elevado”.

Ainda com o objetivo de facilitar os respondentes, optou-se por deixar um espaço para “justificativa ou complemento da resposta”, a partir da quarta pergunta, caso constatassem esta necessidade.

Inicialmente, os quatro primeiros itens buscaram caracterizar de maneira geral o universo amostral pesquisado.

Desta forma, solicitou-se aos respondentes assinalar o tempo de experiência como assessores jurídicos, tanto de forma geral quanto especificamente sobre contratos de transferência de tecnologia e propriedade intelectual (perguntas 1 e 2).

Adicionalmente, solicitou-se avaliar o nível de conhecimento e a percepção da importância dos meios adequados de solução de controvérsias (perguntas 3 e 4).

Assim, sobre a amostra considerada, verificou-se que: 3 integrantes do DCT desempenham a função de assessor jurídico há mais de 10 anos; 1 entre 5 e 10 anos; 4 entre 2 e 5 anos; e apenas 1 desempenha esta função há menos de 01 ano.

Portanto, pode-se inferir, a partir das respostas a esta primeira pergunta, que os respondentes possuem boa experiência profissional, sendo que a maioria possui mais de 2 anos de tempo de desempenho na função, conforme a tabela a seguir:

Tabela 1 – Tempo de experiência dos assessores jurídicos

Tempo de experiência	Nº de respondentes
há mais de 10 anos	3
entre 5 e 10 anos	1
entre 2 e 5 anos	4
há menos de 01 ano	1

Fonte: Elaboração própria.

Em resposta à pergunta 2, sobre os contratos de transferência de tecnologia ou de propriedade intelectual: 4 assessores jurídicos consideram possuir “baixo” nível de experiência; 1 entre “baixo” e “médio” (nota 2); 3 acreditam possuir nível “médio” de experiência; e 1 considera ter nível entre “médio” e “elevado” (nota 4).

Na pergunta 3, a respeito da avaliação pessoal do nível de conhecimento sobre os meios adequados de solução de controvérsias (arbitragem, mediação, conciliação ou negociação): 1 assessor afirma possuir “baixo” nível de conhecimento; 1 entre

“baixo” e “médio” (nota 2); 6 consideram seu nível de conhecimento como “médio”; e 1 entre “médio” e “elevado” (nota 4).

Encerrando as perguntas de caracterização do universo amostral, na pergunta 4 os assessores jurídicos do DCT avaliaram a importância, de maneira geral, dos meios de solução de controvérsias diferentes do processo judicial da seguinte forma: 1 como “baixa”; 2 como “média”; 2 entre “média” e “elevada” (nota 4); e 4 como de “elevada” importância.

Desta forma, pode-se inferir que os assessores jurídicos respondentes consideram como de “médio” para “baixo” o seu nível de experiência em contratos de transferência de tecnologia ou de propriedade intelectual (v.g., patentes, marcas, desenhos industriais, *software*, topografias de circuitos integrados, segredo industrial ou *know-how*).

Além disso, o universo amostral entende como “médio” o seu nível de conhecimento sobre os meios adequados de solução de controvérsias.

Entretanto, os assessores jurídicos percebem como de “média” para “alta” a importância do uso de tais meios de uma forma geral, conforme a tabela a seguir:

Tabela 2 – Experiência com contratos de TT e percepção sobre meios de solução de controvérsia

Escala	Experiência com contratos de TT	Conhecimento sobre solução de controvérsias	Importância atribuída às soluções de controvérsias
1 (baixo)	4	1	1
2	1	1	
3 (médio)	3	6	2
4	1	1	2
5 (elevado)			4

Fonte: Elaboração própria.

Em seguida, as demais perguntas (de 5 a 12) voltaram-se especificamente ao objeto de pesquisa da dissertação. Portanto, o objetivo foi o de verificar a percepção dos assessores jurídicos do DCT sobre a viabilidade e importância da arbitragem no

Setor de Defesa. Neste particular, com o fim de auxiliar o endereçamento das respostas, as perguntas foram acompanhadas dos respectivos conceitos jurídicos, uma vez que a arbitragem ainda é possibilidade recente no âmbito da Administração Pública (2015).

Em resposta à pergunta 5, os referidos profissionais assim percebem a importância da convenção de arbitragem nas contratações estratégicas de Produtos ou Sistemas de Defesa (PRODE ou SD): 1 como de “baixa” importância; 6 como “média”; e 2 entre “média” e “elevada”.

Tabela 3 – Importância da arbitragem no setor de Defesa

Escala	Nº de respondentes
1 (baixa)	1
2	
3 (média)	6
4	2
5 (elevada)	

Fonte: Elaboração própria.

A seguir, em resposta à pergunta 6, sobre o uso de cláusula compromissória em tais contratos: 1 atribui “baixa” importância a esta espécie de convenção arbitral; 2 entendem ser de “média” importância; 2 entre “média” e “elevada”; e 4 como de “elevada” importância a adoção da convenção de arbitragem previamente pactuada no bojo de um contrato.

De outro lado, na pergunta 7, percebem o compromisso arbitral na seguinte perspectiva: 2 com “baixa” importância; 3 como de “média” importância; 3 entre “média” e “elevada”; e 1 como de “elevada” importância a adoção da convenção de arbitragem pactuada a partir do surgimento de uma disputa.

A tabela 4 a seguir resume a percepção sobre cláusula compromissória e compromisso arbitral:

Tabela 4 – Percepção sobre cláusula compromissória e compromisso arbitral

Escala	Cláusula compromissória	Compromisso arbitral
1 (baixa)	1	2
2		
3 (média)	2	3
4	2	3
5 (elevada)	4	1

Fonte: Elaboração própria.

Em seguida, para os casos de adoção de cláusula compromissória, as perguntas 8 e 9 abordaram a arbitragem institucional e *ad hoc*, respectivamente.

Na pergunta 8, os assessores atribuíram a seguinte importância ao uso da arbitragem institucional: 1 entende como de “baixa” importância; 2 atribuem “média” importância; 3 entre “média” e “elevada”; e 3 como de “elevada” importância a escolha prévia de uma instituição arbitral.

A respeito da arbitragem *ad hoc* ou avulsa: 2 atribuem “baixa” importância; 3 entre “baixa” e “média” (nota 2); 3 com “média”; e 1 como de “elevada” importância a escolha de árbitro único e independente de uma instituição arbitral.

Tabela 5 – Percepção sobre arbitragem institucional e *ad hoc*

Escala	Arbitragem Institucional	Arbitragem <i>Ad Hoc</i>
1 (baixa)	1	2
2		3
3 (média)	2	3
4	3	
5 (elevada)	3	1

Fonte: Elaboração própria.

Adicionalmente, sobre o conteúdo de eventual cláusula compromissória, as perguntas 10 e 11 abordaram a cláusula arbitral cheia e vazia, respectivamente.

Para os casos de adoção de cláusula arbitral cheia: 1 entende como de “baixa” importância; 2 atribuem “média” importância; 3 entre “média” e “elevada”; e 3 como de

“elevada” importância a indicação de uma instituição arbitral ou, ao menos, a especificação da forma como será promovida a arbitragem.

A respeito da cláusula arbitral vazia: 2 assessores jurídicos atribuem “baixa” importância; 3 entre “baixa” e “média” (nota 2); 2 como “média”; e 2 como de “elevada” importância não especificar a forma de instauração da arbitragem, ficando na dependência do suprimento de futuro compromisso arbitral quando do surgimento da disputa.

Tabela 6 – Percepção sobre o conteúdo de uma cláusula compromissória

Escala	Cláusula cheia	Cláusula vazia
1 (baixa)	1	2
2		3
3 (média)	2	2
4	3	
5 (elevada)	3	2

Fonte: Elaboração própria.

Nesta pesquisa, constatou-se, ainda, a opinião dos assessores jurídicos sobre a adoção de cláusula arbitral escalonada ou sequencial (por exemplo: cláusula que preveja mediação seguida de arbitragem - *Med-Arb*): 1 atribuiu “baixa” importância; 1 entre “baixa” e “média” (nota 2); 4 como de “média” importância; 2 como de “elevada” importância; e 1 não respondeu a esta questão.

Tabela 7 – Percepção sobre arbitragem escalonada

Escala	Nº de respondentes
1 (baixa)	1
2	1
3 (média)	4
4	
5 (elevada)	2

Fonte: Elaboração própria.

Conclusão

A elaboração de um contrato de tecnologia exige: (i) entendimento, para compreender as necessidades estratégicas de uma instituição; (ii) conhecimento, para a elaboração de contratos de acordo com as normas vigentes; e (iii) sensibilidade, para a participação em negociações (VIEGAS, 2009, p. 64).

Em um paralelo a estes três pontos destacados por Viegas – entendimento, conhecimento e sensibilidade – a presente dissertação buscou, inicialmente, a compreensão da necessidade estratégica da inovação tecnológica para o setor de Defesa Nacional, conforme abordado no capítulo 1.

Em seguida, no capítulo 2, buscou-se algum conhecimento técnico a respeito dos contratos de propriedade intelectual e as particularidades encontradas nas ICT de Defesa.

O capítulo 3, por seu turno, sensível às inúmeras dificuldades encontradas em negociações de grande vulto, tanto econômico quanto estratégico, buscou conceitos, princípios e peculiaridades do instituto jurídico da arbitragem, recentemente atualizados por meio de reforma à Lei 9.307/1996.

Nesta esteira, por meio dos resultados apresentados no capítulo 4, conclui-se que a reforma da Lei da Arbitragem, ao permitir o uso deste instituto pela Administração Pública, confere mais uma possibilidade para a gestão estratégica dos contratos de propriedade intelectual geridos pelos NIT do setor de Defesa Nacional.

Os NIT, de acordo com a Lei de Inovação, são órgãos de gestão estratégica de existência obrigatória no setor público e, conforme faculta a legislação, podem apoiar uma ou várias ICT, o que de fato ocorre no setor de Defesa Nacional.

Aos NIT do setor de Defesa, além da competência estabelecida pela Lei de Inovação para negociar e gerir os contratos de propriedade intelectual de suas ICT, incumbe a competência exclusiva para, quando julgado oportuno, celebrar a convenção de arbitragem.

Sobre as reais vantagens de um procedimento arbitral para as ICT do setor de Defesa Nacional, em primeiro lugar, conclui-se que a vantagem da celeridade ou “economia de tempo” está diretamente ligada ao conteúdo da cláusula compromissória. Neste passo, a real economia provavelmente não ocorrerá se a ICT celebrar uma cláusula compromissória vazia, dado que eventual suprimento por meio de um futuro compromisso arbitral prejudicará a celeridade que se almeja.

Portanto, em especial para os contratos envolvendo projetos estratégicos de produtos e sistemas de defesa (PRODE e SD), as ICT deverão adotar a cláusula arbitral cheia ou mesmo a cláusula arbitral institucional, além de redigi-las com o devido conhecimento técnico-jurídico, de modo a não tornar a cláusula arbitral patológica, ensejando a nulidade do respectivo procedimento.

Sobre o aspecto financeiro da arbitragem ou “economia de dinheiro”, conclui-se que este não deve ser analisado simplesmente de forma quantitativa. Ao contrário, especialmente nos projetos estratégicos de grande vulto econômico e geopolítico, a convenção de arbitragem pode agregar o benefício qualitativo de, em tese, moldar o ambiente jurídico institucional, estimulando que as partes ajam de boa-fé do início ao fim da relação contratual.

Em relação à vantagem da flexibilidade, verificou-se que a reforma da Lei de Arbitragem impossibilita às ICT do setor de Defesa recorrerem, em seus contratos de propriedade intelectual, à arbitragem por equidade e ao procedimento calcado

unicamente nos princípios gerais de direito, usos e costumes e regras internacionais de comércio.

Adicionalmente, conclui-se que, embora esta vantagem permita, em tese, a utilização de arbitragem avulsa (*ad hoc*), esta deve ser vista com reservas, adotando-se preferencialmente a arbitragem institucional.

Neste particular, este também parece ser o entendimento do setor de Defesa, uma vez que a pesquisa realizada junto aos assessores jurídicos do DCT, de forma geral, atribuiu como de “média” a “elevada” importância a opção pela arbitragem institucional, ao passo que a arbitragem *ad hoc* ou avulsa alcançou “média” a “baixa” importância.

Por sua vez, a respeito da confidencialidade, conclui-se que esta vantagem, como regra geral, deve ser restringida às ICT de Defesa em atendimento ao princípio constitucional da publicidade. Entretanto, nos casos em que o objeto do contrato de propriedade intelectual envolva projetos de cunho estratégico, há de se lançar mão da referida vantagem, sempre que o sigilo for “imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”, hipótese igualmente prevista no texto constitucional no rol dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º, inciso XXXIII, da CF).

Adicionalmente, sobre o conteúdo da cláusula compromissória, conclui-se que as ICT e as empresas de Defesa deverão preferir a arbitragem institucional, uma vez que o sigilo não está previsto na Lei de Arbitragem. Por óbvio, os NIT deverão buscar instituições que prevejam a confidencialidade nos respectivos regulamentos. Caso isto não seja possível, a confidencialidade do procedimento deverá estar expressamente prevista na convenção de arbitragem.

Por fim, sobre o conhecimento técnico, conclui-se que esta vantagem é uma das mais atrativas, uma vez que as partes poderão contar com profissionais de

reconhecida expertise na matéria, o que nem sempre ocorrerá em caso de judicialização da demanda.

Conclui-se, ainda, que, em sede de boas práticas de gestão, os NIT devem buscar informações a respeito das instituições especializadas em arbitragem e dos profissionais que integram a respectiva lista de árbitros para análise de suas qualificações.

Em outra perspectiva, é possível traçar algumas conclusões sobre o diagnóstico de como o setor de Defesa percebe a viabilidade e importância da arbitragem.

Pelas respostas ao questionário, conclui-se que o setor de Defesa classifica, de modo geral, como de “média” para “elevada” a importância do uso de meios adequados de solução de disputas, diferentes do processo judicial. Este reconhecimento da importância dos referidos meios se verifica, em que pese os respondentes avaliarem seu conhecimento sobre o assunto como de “médio” para “baixo”.

Da mesma forma, a amostra percebe a importância da convenção de arbitragem nas contratações estratégicas de Produtos ou Sistemas de Defesa (PRODE ou SD) como de “média” a “elevada”.

Portanto, conclui-se que a pesquisa realizada por amostragem junto aos assessores jurídicos do DCT revelou boa receptividade ao instituto jurídico da arbitragem.

Entretanto, a análise de algumas questões revela-se inconclusiva. Como exemplo, pode ser citada a importância atribuída pela amostra à cláusula compromissória e ao compromisso arbitral, o que, em parte, pode ser explicado pelo

fato dos respondentes não terem conhecimento profundo sobre os conceitos e implicações em se adotar uma ou outra destas espécies de convenção de arbitragem.

Neste contexto, conclui-se, ainda, que há necessidade de avançar na discussão proposta sobre o tema, sugerindo-se contemplar os seguintes aspectos:

- Levantamento quantitativo e qualitativo, junto aos NIT do setor de Defesa, dos contratos de transferência de tecnologia, licenciamento, cessão e demais avenças envolvendo instrumentos da propriedade intelectual de suas ICT;
- Levantamento das principais dificuldades encontradas pelos assessores jurídicos e gestores do setor para a negociação em projetos estratégicos de desenvolvimento de produtos e sistemas de defesa (PRODE e SD);
- Levantamento e análise das controvérsias surgidas em tais negociações, tenham sido judicializadas ou não;
- Verificação do grau de maturidade das referidas controvérsias a respeito de possível sujeição a um procedimento arbitral;
- Estudo de casos similares no âmbito da Administração Pública; e
- Posicionamento de instituições como a Advocacia Geral da União (AGU) sobre a utilização da convenção de arbitragem, com vistas a buscar a desejada segurança jurídica na atuação dos gestores públicos.

Por fim, espera-se que tais estudos contribuam para o estabelecimento de boas práticas na gestão da propriedade intelectual e inovação no setor de Defesa.

A escolha de mecanismos eficazes para conduzir as contratações em instituições de pesquisas do setor público, além de atender aos princípios balizadores do art. 37, da Carta Magna, também deve contribuir para a construção de um efetivo Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), o qual deverá funcionar em regime de colaboração entre entes públicos e privados (BRASIL, 1988).

Referências

ABRANTES, Antonio Carlos de Souza. **Introdução ao sistema de patentes: aspectos técnicos, institucionais e econômicos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

_____. **Patentes de modelo de utilidade no Brasil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.

ABRÃO, Eliane Yachouh. **Direitos de Autor e direitos conexos**. 1ª ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2002.

Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em: 28 mar. 2017.

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). **Diagnóstico: Base Industrial de Defesa Brasileira**. FERREIRA, Marcos José Barbieri; SARTI, Fernando. Campinas: ABDI, NEIT-IE-UNICAMP, 2011. 54p.

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). **Mapeamento da Base Industrial de Defesa**. Org: Vários autores. Brasília: ABDI, Ipea, 2016

ANDRADE, Gustavo Fernandes de. Arbitragem e administração pública: da hostilidade à gradual aceitação. *In*: MELO, Leonardo de Campos; BENEDUZI, Renato Resende (Coord.). **A reforma da Arbitragem**. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A transferência de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

ASSUNTOS MILITARES. Contrato da primeira Transferência de Tecnologia pela Lei da Inovação é assinado no IAE. Disponível em: <<http://www.assuntosmilitares.jor.br/2015/03/contrato-da-primeira-transferencia-de.html>> Acesso em: 26 mar. 2017.

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI). Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual. Câmara de Arbitragem da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. **Regimento, Código de Ética e Regulamento**. Rio de Janeiro: setembro de 2013.

_____. Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual. Câmara de Mediação da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. **Mediação**: vantagens e características. Rio de Janeiro: setembro de 2013.

AZEVEDO, C. E. F. **Gestão de defesa**: o sistema de inovação no segmento de não-guerra. xxx p. Tese (Doutorado) - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2013.

BAIOCCHI, Enzo. A proteção a marca de alto renome no Brasil. *In*: GRAU-KUNTZ, Karin. BARBOSA, Denis Borges (Org.). **Ensaio sobre direito imaterial**: estudos dedicados a Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

BARALDI, Eliana B. Arbitragem e contratos com a administração pública. *In*: MELO, Leonardo de Campos; BENEDUZI, Renato Resende (Coord.). **A reforma da Arbitragem**. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

BARBOSA, D. B. **Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual**. Anais do XXII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual - A Inserção da Propriedade Intelectual no Mundo Econômico. Rio de Janeiro: ABPI, 2002. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdf>> Acesso em: 26 mar. 2017.

_____. **Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias após a Emenda Constitucional no. 85 (2015)**. Rio de Janeiro: 2015. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/inovacao/direito_ao_desenvolvimento_2015.pdf> Acesso em: 17 julho 2017.

_____. **Tratado da Propriedade Intelectual (Tomo I)**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

_____. **Tratado da Propriedade Intelectual (Tomo IV)**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

_____. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>> Acesso em: 26 mar. 2017.

BARONE, Daniela Marcos. **A proteção internacional do segredo industrial**. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-19112009-133733/>>. Acesso em: 11 julho 2017.

BEDIN, Gilmar Antonio; BEDIN, Gabriel de Lima; FISCHER, Ricardo Santi. Justiça e Direitos Humanos: a crise da jurisdição estatal e as novas formas de tratamento dos conflitos. *In*: DEL OLMO, Florisbal de Souza; GIMENEZ, Charlise Paula Colet; CERVI, Taciana Marconatto Damo (Org.). **Direitos Fundamentais e Cidadania: a busca pela efetividade**. Campinas: Millennium Editora, 2013.

BENETI, Ana Carolina. Breve análise dos reflexos do novo código de processo civil na arbitragem brasileira. *In*: BRAGA, Carlos David Albuquerque; ABDO, Helena Najjar; FELITTE, Beatriz Valente (Coord.). **Contencioso empresarial na vigência do novo código de processo civil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BEZERRA, Charles. **O designer humilde: lógica e ética para inovação**. 2ª ed. São Paulo: Rosari, 2011.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de Autor**. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

BRASIL. Congresso Nacional. Decreto Legislativo nº 373, de 25 de setembro de 2013. Aprova a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional, encaminhados ao Congresso Nacional pela Mensagem nº 83, de 2012 (Mensagem nº 323, de 17 de julho de 2012, na origem). **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 25 set. 2013a. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2013/decretolegislativo-373-25-setembro-2013-777085-publicacaooriginal-141221-pl.html>>. Acesso em 27 mar. 2017.

_____. Congresso Nacional. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a ata final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Brasília: 1994. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 30 dez. 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm>. Acesso em 27 mar. 2017.

_____. Congresso Nacional. Decreto nº 5.484, de 30 de junho de 2005. Aprova a Política de Defesa Nacional, e dá outras providências. Brasília: 2005. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 30 jun. 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5484.htm>. Acesso em 27 mar. 2017.

_____. Congresso Nacional. Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008. Aprova a Estratégia Nacional de Defesa, e dá outras providências. Brasília: 2008.

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 18 dez. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Decreto/D6703.htm>. Acesso em: 27 mar. 2017.

_____. Congresso Nacional. Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, Revisão Estocolmo, 1967. Brasília: 1975. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil.** Brasília, DF, 08 abr. 1975. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0635.htm>. Acesso em 27 mar. 2017.

_____. Congresso Nacional. Decreto nº 7.970, de 28 de março de 2013. Regulamenta dispositivos da Lei nº 12.598, de 22 de março de 2012, que estabelece normas especiais para as compras, as contratações e o desenvolvimento de produtos e sistemas de defesa, e dá outras providências. Brasília: 2013b. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil.** Brasília, DF, 28 mar. 2013b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7970.htm>. Acesso em 27 mar. 2017.

_____. Congresso Nacional. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da administração federal, estabelece diretrizes para a reforma administrativa e dá outras providências. Brasília: 1967. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil.** Brasília, DF, 25 fev. 1967. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0200.htm>. Acesso em 27 mar. 2017.

_____. Congresso Nacional. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código penal. Brasília: 1940. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil.** Brasília, DF, 07 dez. 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 27 mar. 2017.

_____. Congresso Nacional. Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015. Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Brasília: 2015a. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil.** Brasília, DF, 26 fev. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc85.htm>. Acesso em 27 mar. 2017.

_____. Congresso Nacional. Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999. Dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças

Armadas. Brasília. 1999. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 9 jun. 1999. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2013/decretolegislativo-373-25-setembro-2013-777085-publicacaooriginal-141221-pl.html>>. Acesso em 27 mar. 2017.

_____. Congresso Nacional. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 11 dezembro 1970. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm>. Acesso em 13 julho 2017.

_____. Congresso Nacional. Lei nº 5.772, de 21 de dezembro 1971. Institui o Código da Propriedade Industrial e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 21 dezembro 1971. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772.htm>. Acesso em 13 julho 2017.

_____. Congresso Nacional. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 14 maio 1996a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em 26 março 2017.

_____. Congresso Nacional. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 23 setembro 1996b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm>. Acesso em 13 julho 2017.

_____. Congresso Nacional. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 10 janeiro 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 13 julho 2017.

_____. Congresso Nacional. Lei nº. 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 2 dez. 2004a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm>. Acesso em 27 mar. 2017.

_____. Congresso Nacional. Lei nº. 11.196, de 21 de novembro de 2005. Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica; altera o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, o Decreto-Lei nº 2.287, de 23 de julho de 1986, as Leis nºs 4.502, de 30 de novembro de 1964, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.245, de 18 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 9.311, de 24 de outubro de 1996, 9.317, de 5 de dezembro de 1996, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.336, de 19 de dezembro de 2001, 10.438, de 26 de abril de 2002, 10.485, de 3 de julho de 2002, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 11.051, de 29 de dezembro de 2004, 11.053, de 29 de dezembro de 2004, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, e a Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; revoga a Lei nº 8.661, de 2 de junho de 1993, e dispositivos das Leis nºs 8.668, de 25 de junho de 1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, e da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 21 nov. 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196.htm>. Acesso em 13 abr. 2017.

_____. Congresso Nacional. Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 31 mai. 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11484.htm>. Acesso em 12 jul. 2017.

_____. Congresso Nacional. Lei nº 12.598, de 21 de março de 2012. Estabelece normas especiais para as compras, as contratações e o desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa; dispõe sobre regras de incentivo à área estratégica de defesa; altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 21 mar. 2012a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12598.htm>. Acesso em 27 mar. 2017.

_____. Congresso Nacional. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 16 mar. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em 02 out. 2018.

_____. Congresso Nacional. Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015. Altera a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para ampliar o âmbito de aplicação da arbitragem e dispor sobre a escolha dos árbitros quando as partes recorrem a órgão arbitral, a interrupção da prescrição pela instituição da arbitragem, a concessão de tutelas cautelares e de urgência nos casos de arbitragem, a carta arbitral e a sentença arbitral, e revoga dispositivos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 10 janeiro 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm>. Acesso em 13 julho 2017.

_____. Congresso Nacional. Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 10 janeiro 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm>. Acesso em 13 julho 2017.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 26 mar. 2017.

BRASIL. Exército. Portaria do Comandante do Exército nº 907, de 23 de novembro de 2009. Define, para fins de regulamentação da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e do Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005, o Departamento de Ciência e Tecnologia como a Instituição Científica e Tecnológica, no âmbito do Exército, determina a criação do Núcleo de Inovação Tecnológica daquele Departamento e dá outras providências. **Secretaria Geral do Exército**. Brasília, DF, 23 nov. 2009.

_____. Portaria do Comandante do Exército nº 1.137, de 23 de setembro de 2014 - Aprova a Diretriz de Propriedade Intelectual do Exército Brasileiro. **Secretaria Geral do Exército**. Brasília, DF, 23 set. 2014a.

BRASIL. Força Aérea Brasileira. Portaria DCTA nº 80/DGI, de 4 de abril de 2013. Aprova a Instrução que trata da Propriedade Intelectual e Inovação, aplicada às Instituições Científicas e Tecnológicas do COMAER. **Comando da Aeronáutica**. Brasília, DF, 4 abr. 2013d.

BRASIL. Marinha. Estado-Maior da Armada. Portaria nº 79/EMA, de 27 de abril de 2011. Estabelece as Diretrizes de Propriedade Intelectual da MB. **Comando da Marinha**. Brasília, DF, 27 abr. 2011a.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. **Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2012 – 2015**: Balanço das Atividades Estruturantes 2011. Brasília, DF, 2012b.

_____. **Política de propriedade intelectual das instituições científicas e tecnológicas do Brasil**: Relatório FORMICT 2015. MCTI. Brasília, DF, 2015.

BRASIL. Ministério da Defesa. Portaria Normativa nº 1.317/MD, de 4 de novembro de 2004. Aprova a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação (C, T & I) para a Defesa Nacional. Brasília, DF, 4 nov. 2004b.

_____. Portaria Normativa nº 1.888-MD, de 23 de dezembro de 2010 - Aprova a Política de Propriedade Industrial do Ministério da Defesa. Brasília, DF, 23 dez. 2010.

_____. **Livro Branco de Defesa Nacional**. Ministério da Defesa. Brasília, DF, 2012d. Disponível em: <<http://www.defesa.gov.br/arquivos/2012/mes07/lbdn.pdf>>. Acesso em: 27 mar. 2017.

_____. **Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa**. Ministério da Defesa. Brasília, DF, 2012e. Disponível em: <http://www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/END-PND_Optimized.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Instrução Normativa INPI/PR nº 070, de 11 de abril de 2017. Dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia. Brasília, DF, 2017. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/legislacao-transferencia-de-tecnologia>>. Acesso em: 11 out. 2017.

BRUSTOLIN, V. M. **Inovação e desenvolvimento via defesa nacional nos EUA e no Brasil**. Tese de Doutorado. Orientador: Prof. Dr. Luiz Martins de Melo. Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Defesa: março de 2014.

CAHALI, Francisco José. **Curso de Arbitragem**. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

CÂMARA, Alexandre Freitas. **Lições de direito processual civil**. Vol 1. 23ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.

CATRAMBY, Alexandre Espínola. Das relações entre o tribunal arbitral e o Poder Judiciário para adoção de medidas cautelares. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações (ARBITRARE). <https://www.arbitrare.pt/>

CHRISTENSEN, C. M., ANTHONY, S. D., ROTH, E. A. **O futuro da inovação**: usando as teorias da inovação para prever mudanças no mercado. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

Confederação Nacional da Indústria (CNI). **Propriedade industrial aplicada**: reflexões para o magistrado. Brasília: CNI, 2013.

Convenção da União de Paris. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf>. Acesso em 09 julho 2017.

CORRÊA, Lenilton Duran Pinto; MARINHO, Bruno Costa; VIEIRA, André Luis. Mecanismos de proteção da propriedade intelectual de ativos intangíveis de produtos e sistemas de defesa. **Revista Militar de Ciência e Tecnologia**. Vol.34. Nº1. Rio de Janeiro, 2017

CRATELO, Danilo Vicari. O procedimento arbitral frente as peculiaridades das empresas em recuperação judicial e falência. In: PERES, Tatiana Bonatti (Org.). **Temas relevantes de Direito Empresarial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.

CRUZ FILHO, Murillo. **A entrada do Brasil na Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial. Paris, 1883.** Rio de Janeiro: 1982. Disponível em: <<https://sites.google.com/site/murilocruzfilho/principais-ensaios/paris>>. Acesso em: 28 mar. 2017.

DAGNINO, Renato Peixoto. **A Indústria de defesa no Governo Lula.** 1ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010.

DINIZ, Maria Helena. **Código civil anotado.** 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo.** 24ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2011.

DRUCKER, Peter Ferdinand. **Post-capitalist society.** 1ª ed. New York: Harper Collins, 1993.

ERWIN, Sandra I. *Defense Industry Intellectual Property: The Battle Continues.* **National Defense.** October, 2016. Disponível em: <<http://www.nationaldefensemagazine.org/blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=2327>>. Acesso em: 28 fevereiro 2017.

_____. *The War Over Intellectual Property: Who Owns U.S. Defense Technology?* **National Defense,** vol 97 no 707. October, 2012. Disponível em: <<http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2012/October/Pages/TheWarOverIntellectualPropertyWhoOwnsUSDefenseTechnology.aspx>>. Acesso em: 28 fevereiro 2017.

EVEN, Shmuel; SIVAN, Yesha. *Managing intellectual property in the Defense establishment: opportunities and risks.* **Military and Strategic Affairs.** Vol 6. Nº 3. December 2014.

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (Brasil). **Manual Básico.** v. 2. Assuntos Específicos. Rio de Janeiro: 2014b. Disponível em: <<http://www.esg.br/images/manuais/ManualBasicoll2014.pdf>>. Acesso em: 27 mar. 2017.

ETZKOWITZ, H.; LEYDESDORFF, L. **Emergence of a triple helix of university-industry-government relations.** Disponível em: <<http://www.leydesdorff.net/th1a/>>. Acesso em: 27 mar. 2017.

FEKETE, E. E. F. K. A lei da inovação tecnológica (Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004) e os respectivos incentivos fiscais. In: ABRAO, E. Y (Org.). **Propriedade imaterial**: direitos autorais, propriedade industrial e bens de personalidade. São Paulo: Senac São Paulo, 2006.

_____. Na fronteira entre a propriedade intelectual e o direito aduaneiro: medidas alfandegárias de repressão à falsificação, a disciplina legal brasileira e o cenário do Mercosul. In: GRAU-KUNTZ, K.; BARBOSA, D. B. (Org.). **Ensaio sobre direito imaterial**: estudos dedicados a Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

FERREIRA, Gonçalo da Cunha. Arbitragem e mediação em marcas e patentes. In: TIMM, Luciano Benetti; MOSER, Luiz Gustavo Meira (Org.). **Arbitragem e mediação em propriedade intelectual, esportes e entretenimento**. Curitiba: Appris, 2014.

FERREIRA, M. J. B.; SARTI, F. **Diagnóstico**: base industrial de defesa brasileira. Campinas: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 2011. Disponível em: <http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/550/1/base_industrial_de_defesa_brasileira.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2017.

FRANÇA, Cristian Rodrigues. **Sucesso e negociação**: a arte de vencer no mundo dos negócios e no mundo jurídico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

FRANÇA, Rubens Limongi. **Instituições de direito civil**. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Aspectos gerais da arbitragem. Curso online. Disponível em: <<http://www5.fgv.br/fgvonline/>>. Acesso em: 27 mar. 2017.

GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da propriedade industrial**: da propriedade industrial e do objeto dos direitos. Vol I. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

GARCIA, Flávio Amaral. **Licitações e contratos administrativos**: casos e polêmicas. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2016.

GIMENEZ, Charlise Paula Colet; KOPS, Rodrigo Nunes; KNOD, Daiana Queli. Da Mediação. In: SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER NETO, Theobaldo (Org.). **Mediação, Conciliação e Arbitragem**. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2016.

GONÇALVES, Carla Ferreira; OLIVEIRA, Joaquim Humberto Coelho de. Do modelo de sociedade industrial ao de sociedade da informação: proteções jurídicas às inovações tecnológicas. Rio de Janeiro: **Revista de Direito da Unigranrio**, v. 04, 2011. Disponível em: <<http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/rdugr/article/viewFile/1393/720>>. Acesso em 21 agosto 2016.

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 17ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2015.

GRINOVER, Ada Pellegrini. Conciliação e mediação judiciais no Projeto de Novo Código de Processo Civil. **Revista de Informação Legislativa**, ano 48 n. 190. Brasília: abr./jun. 2011. Disponível em: <<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/242877/000923075.pdf?sequence=1>>. Acesso em 14 julho 2017.

_____. Mediação paraprocessual. In: ALMEIDA, Rafael Alves de; ALMEIDA, Tania; CRESPO, Mariana Hernandez (Org.). **Tribunal Multiportas**: Investindo no capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2012.

GRION, Renato Stephan; PAIVA, Luiz Fernando Valente de; SILVA, Guilherme Piccardi de Andrade. A arbitragem no contexto das recuperações judiciais e extrajudiciais e das falências. In: MELO, Leonardo de Campos; BENEDUZI, Renato Resende (Coord.). **A reforma da Arbitragem**. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

GUTIERREZ, Regina Maria Vinhais; LEAL, Cláudio Figueiredo Coelho. Estratégias para uma indústria de circuitos integrados no Brasil. **BNDES Setorial**, n. 19, p. 3-22. Rio de Janeiro: março de 2004. Disponível em: <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/2590/1/Bs%2019%20Estrat%C3%A9gias%20para%20uma%20ind%C3%BAstria_P.pdf>. Acesso em 11 julho 2017.

Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos (IDS). **Comentários à lei de propriedade industrial**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

JUSTEN FILHO, M. **Comentários à lei de licitações e contratos administrativos**. 16ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.

KENNEDY, Paul. **Engenheiros da vitória**: os responsáveis pela reviravolta na Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 1ª edição.

LEMES, Selma Maria Ferreira. **Sete motivos para eleger a arbitragem em contratos empresariais e públicos**. [S.l.] março-abril, 2008. Disponível em: <<http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo62.pdf>>. Acesso em: 23 julho 2017.

LESKE, A. D. C. **Inovação e políticas na indústria de defesa brasileira**. xxx p. Tese (Doutorado) - Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2013.

LISBOA, Rejane Ramos Dantas. **Balcão de justiça e cidadania**: uma experiência de acesso à justiça via MESCs. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.

LITAIFF JÚNIOR, J. A.; FRANCO, W. O.; NASCIMENTO, P. R. S. Criação e implantação do Núcleo de Inovação Tecnológica da Marinha (NIT-MB). **Revista Pesquisa Naval**, Brasília, DF, nº 22, p. 75-82, 2009. Disponível em: <<https://www.mar.mil.br/secctm/revista.php>>. Acesso em: 27 mar. 2017.

LONGO W. P. Tecnologia militar: conceituação, importância e cerceamento. **Tensões Mundiais**, Fortaleza, v.3, n. 5, p. 111 - 143, jul./dez. 2007. Disponível em: <<http://tensoesmundiais.net/index.php/tm/article/view/38/46>>. Acesso em: 27 mar. 2017.

LONGO W. P.; MOREIRA W. de S. O acesso a tecnologias sensíveis. **Tensões Mundiais**, Fortaleza, v.5, n. 9, p. 79 - 98, jul./dez. 2009. Disponível em: <<http://www.tensoesmundiais.net/index.php/tm/article/viewFile/100/140>>. Acesso em: 27 mar. 2017.

_____.; _____. Tecnologia e inovação no setor de defesa: uma perspectiva sistêmica. **Revista da Escola de Guerra Naval**, Rio de Janeiro, v.19, n. 2, p. 277 - 304, jul./dez. 2013. Disponível em: <<https://revista.egn.mar.mil.br/index.php/revistadaegn/article/view/199>>. Acesso em: 27 mar. 2017.

LUZ, Mauro Catharino Vieira da. **Contratos de tecnologia**: perspectivas de análise e questões de pesquisa. Anais do 3º Seminário internacional de inovação na pequena e media empresa. Org: Prof. Dr. João Amato Neto. Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo: EP USP, 2015. Disponível em: <<http://pro.poli.usp.br/wp-content/uploads/2015/10/Livro-III-SIIPME.pdf>>. Acesso em: 01 dezembro 2016.

_____. **Políticas e programas para o setor aeroespacial no Brasil**: uma análise comparada com o Canadá. Tese de Doutorado. Orientador: Prof. Dr. João Amato Neto. Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo. Defesa: maio de 2010.

MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. **Análise econômica do Direito**. Tradução: SZTAJN, Rachel. 2ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015.

MARTINS, José Roberto; BLECHER, Nelson. **O império das marcas**: como alavancar o maior patrimônio da economia global. 2ª ed. São Paulo: Negócio Editora, 1997.

MARTINS, Rubens de Oliveira. Os núcleos de inovação tecnológica como estratégia das políticas de inovação do MCT (2004-2010). **Latin American Journal of Business Management**, v. 3, nº 2, 2012. Disponível em: <<http://www.lajbm.net/index.php/journal/article/view/95>>. Acesso em: 27 mar. 2017.

MATTOS, João Roberto Loureiro, GUIMARÃES, Leonam dos Santos. **Gestão da tecnologia e inovação**: uma abordagem prática. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012.

MAZIERO, Franco Giovanni Mattedi. O futuro da advocacia colaborativa no direito empresarial brasileiro e o novo código de processo civil. In: MAZIERO, Franco Giovanni Mattedi (Org.). **O direito empresarial sob enfoque do novo código de processo civil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

MEDEIROS, R. L. Inovações Tecnológicas e o Processo de Desenvolvimento Econômico. **Análise. Revista de Administração da PUCRS**. Porto Alegre, v. 18, n. 1, p. 51-63, jan./jun. 2007. Disponível em: <<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/face/article/viewFile/358/261>>. Acesso em: 27 mar. 2017.

NUNES, Luciano de Franceschi. Arbitragem ou mediação, a forma mais eficaz de solução de conflitos. In: TIMM, Luciano Benetti; MOSER, Luiz Gustavo Meira (Org.). **Arbitragem e mediação em propriedade intelectual, esportes e entretenimento**. Curitiba: Appris, 2014.

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Curso de Procedimentos de Arbitragem e Mediação de Acordo com as Regras da OMPI (DL-317). Módulo 1. O centro de arbitragem e de mediação da OMPI. 2017a.

_____. Curso de Procedimentos de Arbitragem e Mediação de Acordo com as Regras da OMPI (DL-317). Módulo 2. A Mediação. 2017b.

_____. Curso de Procedimentos de Arbitragem e Mediação de Acordo com as Regras da OMPI (DL-317). Módulo 3. Arbitragem, inclusive arbitragem acelerada. 2017c.

Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE). **Manual de Oslo**: Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação Tecnológica. OCDE: 1997. Disponível em FINEP: <http://download.finep.gov.br/imprensa/manual_de_oslo.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2017.

OLIVEIRA NETO, Emetério Silva de. **Fundamentos de acesso a justiça** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

O'REGAN, Cecily Anne. *Is Intellectual Property a Hurdle for Transferring Technology to Developing Countries? If so, How High of a Hurdle?* **Hastings Science & Technology Law Journal**. Disponível em: <<http://scienceandtechlaw.org/wp-content/uploads/2015/10/Is-Intellectual-Property-a-Hurdle-for-Transferring-Technology-to-Developing-Countries-If-so-How-High-of-a-Hurdle.pdf>>. Acesso em: 09 julho 2017.

PELLANDA, P. C. A Nova Estrutura do Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército e a Produção de Conhecimentos e Inovações Tecnológicas para a Área de Defesa. **Coleção Meira Mattos**: Revistas das Ciências Militares, Rio de Janeiro v. 7, n. 30, p. 183-199, set./dez. 2013., 2013.

PELLEGRIN, Ivan de; ANTUNES JÚNIOR, José Antonio Valle. Inovação: uma perspectiva conceitual a partir da perspectiva da cadeia de valor. In: **Gestão da inovação e competitividade no Brasil**: da teoria para a prática. Org: Proença, Adriano *et al.* Porto Alegre: Bookman, 2015.

POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. **Direito internacional da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

POSSAS, Sílvia. Conhecimento e atividade econômica. **Economia e Sociedade**. Campinas, (8): 85-100, jun. 1997.

ROSSI, Juliano Scherner. **Compensações Tecnológicas (offset)**: segredo empresarial e transferência internacional de tecnologia de defesa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

SAID FILHO, Fernando Fortes. **(Re)pensando o acesso a justiça**: a arbitragem como mecanismo alternativo a crise funcional do Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

SALAMA, Bruno Meyerhof. Análise econômica da arbitragem. In: TIMM, Luciano Benetti (Org.). **Direito e economia no Brasil**. São Paulo: Atlas, 2014.

SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. **Manual de Arbitragem**: Mediação e Conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

SCHILLING, Melissa A. **Strategic management of technological innovation**. Cingapura: McGraw-Hill, 2013.

SCHMIDT, Flávia de Holanda, Ciência, Tecnologia e Inovação em Defesa: notas sobre o caso do Brasil, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Radar: tecnologia, produção e comércio exterior, n. 1, Brasília, abr. 2009, p. 40.

SCHMIDT, Gustavo da Rocha. **A arbitragem nos conflitos envolvendo a administração pública**: uma proposta de regulamentação. xxxp. Dissertação (Mestrado) – Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2016.

SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do direito das marcas e da propriedade industrial**. Campinas: Servanda, 2013.

SENGER, Jeffrey M. **Federal Dispute Resolution: Using ADR with the United States Government**. Jossey-Bass Inc Pub, 2004.

SILVA, Rodrigo Guerra M.; MACHADO, Eduardo; LOTUFO, Roberto A. Propriedade Intelectual e Inovação no Brasil: o papel das universidades e a experiência da UNICAMP. In: **Propriedade intelectual**: plataforma para o desenvolvimento. GORINI *et al* (Coord.). Instituto Dannemann Siemsem de Estudos Jurídicos e Técnicos. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

SILVA, Débora Oliveira da; BAGNO, Raoni Barros; SALERNO, Mario Sergio. A inovação como processo de gestão: análise crítica da literatura. In: **Gestão da inovação e competitividade no Brasil**: da teoria para a prática. Org: Proença, Adriano *et al*. Porto Alegre: Bookman, 2015.

SILVA NETO, Augusto Barros de Figueiredo e. Arbitragem e mediação nos jogos olímpicos. In: TIMM, Luciano Benetti; MOSER, Luiz Gustavo Meira (Org.). **Arbitragem**

e mediação em propriedade intelectual, esportes e entretenimento. Curitiba: Appris, 2014.

SIQUEIRA, Marcelo Gustavo Silva. Investimentos e inovação tecnológica. *In: Direito internacional dos investimentos.* Org: RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. Rio de Janeiro: Renovar, 2014.

SPENGLER, Fabiana Marion, SPENGLER NETO, Theobaldo. **Mediação, Conciliação e Arbitragem.** Rio de Janeiro: FGV Editora, 2016.

STIGLITZ, J.E. Intellectual property rights, the pool of knowledge, and innovation (No. w20014). National Bureau of Economic Research. 2014

_____. Economic foundations of intellectual property rights. *Duke Law Journal*, 57(6), pp.1693-1724. 2008.

SUSKI, Liana Maria Feix; SUSKI, Gabriella de Fátima Feix. Considerações sobre a Arbitragem: conceitos e antecedentes históricos. *In: DEL OLMO, Florisbal de Souza; GIMENEZ, Charlise Paula Colet; CERVI, Taciana Marconatto Damo (Org.). Direitos Fundamentais e Cidadania: a busca pela efetividade.* Campinas: Millennium Editora, 2013.

TACHINARDI, Maria Helena. **A guerra das patentes: o conflito Brasil x EUA sobre propriedade intelectual.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.

TEECE, David J. *Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy.* **Research Policy** 15 (1986) 285-305 North-Holland. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1504495>. Acesso em 11 julho 2017.

TEIXEIRA, Thaisa Pera. **Arbitragem: uma aplicação prática nas relações locatícias prediais urbanas.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

TERUYA, Dirceu Yoshikazu, LIMA, Araken Alves de, WINTER, Eduardo. Papel da propriedade intelectual processo inovativo. *In: Gestão da inovação e competitividade no Brasil: da teoria para a prática.* Org: Proença, Adriano *et al.* Porto Alegre: Bookman, 2015.

TIDD, J., BESSANT, J., PAVITT, K. **Gestão da inovação**. 3ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

TIGRE, Paulo Bastos. **Gestão da Inovação**: a economia da tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

TIMM, Luciano Benetti; MOSER, Luiz Gustavo Meira. Contratos de transferência de tecnologia e formas de solução de controvérsia. In: TIMM, Luciano Benetti; MOSER, Luiz Gustavo Meira (Org.). **Arbitragem e mediação em propriedade intelectual, esportes e entretenimento**. Curitiba: Appris, 2014.

TRÍAS DE BES, Fernando; KOTLER, Philip. **A bíblia da Inovação**. São Paulo: Leya, 2011.

VALENÇA FILHO, Clávio. Aspectos de direito internacional privado na arbitragem. **Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem**. Ano 3. nº 7. Janeiro-março de 2000. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.

VASCONCELOS, Yuri. Para enxergar mais longe. **Revista Pesquisa FAPESP**, São Paulo, ed. 231, p. 70 - 74, maio de 2015. Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2015/05/070-074_Empresa_231.pdf?b8edbe> Acesso em: 20 agosto. 2016.

VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito Civil**: obrigações e responsabilidade civil. Vol 2. 17ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2017.

VIEGAS, Juliana L. B. Breve leitura da Lei de Inovação Federal, do ponto de vista das empresas privadas. In: TIMM, Luciano Benetti; BRAGA, Rodrigo Bernardes (Org.). **Propriedade intelectual**. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.

_____. Contratos típicos de propriedade industrial: contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias. p. 57-142. In: **Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias**. Coord. SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

VIEIRA, André Luís; ÁLVARES, João Gabriel. **Acordos de compensação tecnológica (offset)**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

WACHOWWICZ, Marcos. A proteção dos direitos intelectuais do software e seus limites temporais: conflitos de interesses. In: GRAU-KUNTZ, Karin. BARBOSA, Denis

Borges (Org.). **Ensaio sobre direito imaterial**: estudos dedicados a Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

WALD, Arnaldo. A arbitragem e o CPC. Inaplicabilidade das restrições do art. 25 do CPC à arbitragem. In: MAZIERO, Franco Giovanni Mattedi (Org.). **O direito empresarial sob enfoque do novo código de processo civil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e meios consensuais de solução de conflitos. In: ALMEIDA, Rafael Alves de; ALMEIDA, Tania; CRESPO, Mariana Hernandez (Org.). **Tribunal Multiportas**: Investindo no capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2012.

World Intellectual Property Organization (WIPO). Convenção que institui a organização mundial da propriedade intelectual. Estocolmo, 1967. Disponível em: <<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/WIPO-World-Intellectual-Property-Organization-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-de-Propriedade-Intelectual/convencao-que-institui-a-organizacao-mundial-da-propriedade-intelectual.html>> Acesso em: 01 dezembro 2016.

_____. ***Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy: Report of the Commission on IP Rights***. WIPO: Londres, 2002. Disponível em: <http://www.iprcommission.org/papers/pdfs/final_report/CIPRfullfinal.pdf > Acesso em: 09 julho 2017.

_____. ***International Treaties and Conventions on Intellectual Property***. In: ***WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use***. WIPO Publication n. 489 (E): Genebra, 2001. Disponível em: <<http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf>> Acesso em: 09 julho 2017.

_____. Introdução à Propriedade Intelectual. Módulo 2. In: **Curso geral de propriedade intelectual**. DL 101P BR. Brasil: 2013.

_____. Desenho industrial. Módulo 6. In: **Curso Geral de Propriedade Intelectual**. DL 101P BR: 2013a.

_____. Patentes. Módulo 7. In: **Curso geral de propriedade intelectual**. DL 101P BR. Brasil: 2013b.

_____. Tratados. Módulo 8. In: **Curso geral de propriedade intelectual**. DL 101P BR. Brasil: 2013c.

Apêndice 1 – Carta Convite

Rio de Janeiro, ____ de _____, de 2017

Prezado Sr Assessor Jurídico,

A Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96) passou por recente reforma através da Lei 13.129, de 26 de maio de 2015, a qual autorizou expressamente o seu uso no âmbito do Poder Público: “A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis” (art. 1º, § 1º).

Referida alteração legislativa necessita ser estudada para que os gestores públicos possam aplicar o instituto da arbitragem com segurança jurídica.

Como aluno do curso de Pós-graduação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), desenvolvo minha dissertação de mestrado, sob a orientação do Prof. Dr. Mauro Catharino Vieira da Luz e Prof. Dr. Eduardo Winter, sobre a convenção de arbitragem em contratos de propriedade intelectual das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) do setor de Defesa Nacional.

Um das ações de minha pesquisa é o levantamento de como os assessores jurídicos do setor de Defesa Nacional percebem a viabilidade e importância da arbitragem em contratos de transferência de tecnologia ou que envolvam instrumentos de propriedade intelectual (v.g. patentes, marcas, desenhos industriais, *software*, topografias de circuitos integrados, segredo industrial e *know-how*).

Desta forma, o principal objetivo desta pesquisa é o de coletar sua OPINIÃO sobre o assunto, razão pela qual solicito a colaboração de V.Sa., para responder, o questionário anexo, remetendo-o para o endereço eletrônico: leniltonduran@hotmail.com.

Os resultados desta pesquisa serão incluídos na referida dissertação, sendo mantido total sigilo das informações, indicando-se no trabalho apenas as estatísticas sem vínculo a nomes.

Desde já, agradeço pela sua valiosa contribuição.

Cordialmente,

Lenilton Duran Pinto Corrêa
Idt: 020.332.554-3 (MD)
CPF: 120.682.898-65

Apêndice 2 - Questionário

1) Considerado o tempo total, desde a sua formação em Direito (incluindo períodos em outras assessorias do Comando do Exército, assim como em outras instituições públicas ou privadas), o Sr desempenha a função de assessor jurídico há:

- Menos de 01 ano
- Entre 01 e 02 anos
- Entre 02 e 05 anos
- Entre 05 e 10 anos
- Mais de 10 anos

2) Como assessor jurídico, qual o seu nível de experiência em contratos de transferência de tecnologia ou de propriedade intelectual (v.g., patentes, marcas, desenhos industriais, *software*, topografias de circuitos integrados, segredo industrial ou *know-how*)?

baixo	médio	elevado		
1	2	3	4	5

3) Como o Sr avalia o seu nível de conhecimento sobre meios de solução de controvérsias diferentes do processo judicial (v.g., arbitragem, mediação, conciliação ou negociação)?

baixo	médio	elevado		
1	2	3	4	5

4) **De maneira geral**, como o Sr avalia a importância destes meios?

baixa	média	elevada		
1	2	3	4	5

Se desejar, justifique ou complemente sua resposta:

5) **No Setor de Defesa Nacional**, em contratações estratégicas de Produtos ou Sistemas de Defesa (PRODE ou SD), que importância o Sr atribui ao uso da convenção de arbitragem?

baixa		média		elevada
1	2	3	4	5

Se desejar, justifique ou complemente sua resposta:

6) Em tais contratos, caso se opte pela arbitragem, que importância o Sr atribui ao uso de cláusula compromissória (i.e., a convenção de arbitragem previamente pactuada no bojo de um contrato)?

baixa		média		elevada
1	2	3	4	5

Se desejar, justifique ou complemente sua resposta:

7) E ao uso de compromisso arbitral (i.e., a convenção de arbitragem pactuada a partir do surgimento de uma disputa)?

baixa		média		elevada
1	2	3	4	5

Se desejar, justifique ou complemente sua resposta:

8) Em caso de adoção de cláusula compromissória, que a importância o Sr atribui ao uso de arbitragem institucional (i.e., a escolha prévia de uma instituição arbitral)?

baixa	média		elevada	
1	2	3	4	5

Se desejar, justifique ou complemente sua resposta:

9) E à arbitragem *ad hoc* ou avulsa (i.e., a escolha de árbitro único e independente de uma instituição arbitral)?

baixa	média		elevada	
1	2	3	4	5

Se desejar, justifique ou complemente sua resposta:

10) Em relação ao conteúdo de eventual cláusula compromissória, qual a importância que o Sr atribui ao uso de cláusula arbitral cheia (i.e., a que possui indicação de uma instituição arbitral ou especifica a forma como será promovida a arbitragem)?

baixa		média		elevada
1	2	3	4	5

Se desejar, justifique ou complemente sua resposta:

11) E à cláusula arbitral vazia (i.e., a que não especifica a forma de instauração da arbitragem, devendo ser suprida por compromisso arbitral quando do surgimento da disputa)?

baixa		média		elevada
1	2	3	4	5

Se desejar, justifique ou complemente sua resposta:

12) Por fim, qual sua opinião sobre a adoção de cláusula arbitral escalonada ou sequencial (por exemplo: cláusula que preveja mediação seguida de arbitragem - *Med-Arb*)?

baixa		média		elevada
1	2	3	4	5

Se desejar, justifique ou complemente sua resposta:

Se desejar, identifique-se e informe o seu contato:

Nome: _____

E-mail: _____

MUITO OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO!