

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

## **Arbitragem em Propriedade Intelectual**

**Selma Maria Ferreira Lemes\***

### **1 - Apresentação**

Quando se aborda o tema da arbitragem em propriedade intelectual surgem as seguintes indagações:

1º) É possível utilizá-la ?

2º) Não há impedimentos legais?

3º) Como proceder?

Estas três indagações pretendemos responder nesta palestra, tanto sob à ótica nacional como internacional, expondo os debates havidos na comunidade jurídica e a experiência da Corte Internacional de Arbitragem - CCI nesta matéria.

Inicialmente, dissecando o assunto verificamos que se trata de dois ramos do direito: Direito Formal (processual) - arbitragem e Direito Material - propriedade intelectual. Naturalmente esta divisão é meramente técnica, haja vista que nossa abordagem será conjunta.

---

\* Advogada - Diretora da Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo.  
Chefe Adjunta do Departamento Jurídico da Federação e Centro das Indústrias do estado de São Paulo - FIESP/CIESP

Adotamos a definição de propriedade intelectual, tal como disposta no artigo 2º, inciso VIII, da Convenção de Estocolmo de 1967, que instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI<sup>1</sup>, **verbis**:

*“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,*
- *às descobertas científicas,*
- *aos desenhos e modelos industriais,*
- *às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais,*
- *à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.*

Portanto, inclui no gênero propriedade intelectual os direitos do autor, propriedade industrial, “software”, enfim, tudo que advém do conhecimento humano.

## **2. A Arbitrabilidade da Controvérsia**

Para que uma matéria possa submeter-se à arbitragem é necessário que envolva direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, as matérias suscetíveis de transação. Este é um conceito que se observa na maioria das legislações latino-americanas e europeias, tais como a francesa, portuguesa, espanhola etc., bem como na Lei Modelo de Arbitragem Comercial da Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Direito Comercial Internacional - UNCITRAL. Este conceito está vinculado ao critério de arbitragem objetiva, que se contrapõe ao de arbitragem subjetiva, que se refere à capacidade pessoal em firmar a convenção de arbitragem.

---

<sup>1</sup> Convenção ratificada pelo Brasil, decreto nº 75.541, de 31.03.75.

Neste ponto já podemos responder afirmativamente à primeira indagação que é a arbitrabilidade da controvérsia em matéria de propriedade intelectual. Como asseverado, todas as questões que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, que são transacionáveis, podem submeter-se a arbitragem. Destarte, toda controvérsia meramente obrigacional decorrente de contratos em geral, tais como de licença de patente, cessão de uso de marca, contrato de edição, contrato de **franchising** e suas consequências, entre elas, pretensões relativas ao pagamento de quantias adequadas pelo licenciado/cessionário ou a indenização devida pelo inadimplemento de obrigações assumidas podem ser resolvidas por arbitragem. Sem dúvida, encontramos-nos em campo de livre disposição das partes, onde não existem aspectos de interesses que impeçam o recurso à arbitragem.

Todavia, há questões que surgem no campo da propriedade industrial em que o questionamento através da arbitragem encontra óbice legal em alguns países, tais como a validade de um direito, a caducidade de patente ou a concessão de licença obrigatória que somente podem ser discutidas perante as Cortes Oficiais por envolver interesse público relevante, classificado como de ordem pública. A discussão, por exemplo, de validade de uma patente ultrapassa os limites do interesse privado. Poder-se-ia relacionar três razões fundamentais que, sob a ótica de algumas legislações, impediriam estas questões de serem submetidas à arbitragem:

- a) a decisão que declara a validade ou não de um direito tem efeito “erga omnes”;
- b) os direitos da propriedade industrial são exclusivamente outorgados pelo Estado;
- c) a presença nesta matéria de um interesse público inegável.

Estas três características afastam a possibilidade de um laudo arbitral declarar a nulidade ou invalidade de um direito sobre a propriedade industrial. A incapacidade de um tribunal arbitral decidir com eficácia “erga omnes” supõe uma limitação decisiva neste campo.

Em decorrência dessa problemática, a análise “prima facie” quanto à arbitrabilidade da questão é imperativa. Note-se, que muitas vezes em procedimentos arbitrais instaurados relacionados às questões de licenças, o demandado questiona “ab initio” a validade da patente. Neste caso, os

árbitros, de plano, afastam e retiram todo pronunciamento sobre validade de direito de propriedade industrial com o objetivo de não colocar em risco o reconhecimento futuro do laudo arbitral.

Saliente-se, por oportuno, que no âmbito internacional a questão é tratada na Convenção sobre Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, firmada em Nova Iorque em 1958, e que entre as causas obstativas de reconhecimento de laudo arbitral ditado no estrangeiro, encontra-se o de ofender a ordem pública do país onde se pleiteia seu reconhecimento (art. 2, V)<sup>2</sup>.

Ainda, é de se notar que as categorias de controvérsias que estão excluídas de apreciação por arbitragem são de competência de cada ordenamento jurídico. Destarte, está previsto na Convenção de Nova Iorque, artigo II.1, que os Estados Contratantes tem o compromisso de reconhecer todo convênio arbitral **“concernente a um assunto que possa ser submetido à arbitragem”**.

### **3. Renúncia do Licenciado quanto à Alegação de Validade de Direito de Propriedade Industrial É Possível?**

A questão é colocada por MIGUEL ASENSIO<sup>3</sup>, que analisa a eficácia de uma cláusula de renúncia de invocar a alegação de validade de um direito de propriedade industrial em um contrato, em caráter definitivo, salientando que, na Espanha, parte da doutrina reconhece a validade dessa restrição mas, a grande maioria entende que esta cláusula é ineficaz, em face do interesse geral presente na eliminação de patentes e marcas incursas em causas de nulidade. Este interesse geral se reflete na amplíssima legitimação reconhecida para exercitar a ação de nulidade prevista nas legislações competentes, como nos períodos de prescrições estabelecidos.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> O Brasil não assinou nem ratificou a Convenção de Nova Iorque de 1958, em vigor atualmente em 105 países. A Convenção Interamericana de Arbitragem Comercial Internacional está em vigor no Brasil ( decreto nº 1902, de 09.05.96) e em todos os países membros do MERCOSUL.

<sup>3</sup> Pedro Alberto De MIGUEL ASENSIO, “Arbitraje y Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial en el Derecho Español; Revista de La Corte Española de Arbitraje, 1992, p 42.

<sup>4</sup> No caso de patentes durante todo período de validade e nos 5 anos seguintes a caducidade (art. 113.2, da Lei de Patentes Espanhola). No caso de marcas, tratando-se de nulidade absoluta, se configura como imprescritível (art. 48.2, da Lei de Marcas).

Há interesse geral da sociedade. Há motivo de ordem pública, no sentido de que o sistema competitivo não deve ser bloqueado por barreiras erigidas ao amparo de um direito de propriedade industrial questionável. A discussão de validade de uma patente suplanta os interesses privados.

#### **4. Estudo Comparativo de Leis Nacionais Quanto à Propriedade Intelectual. Arbitrabilidade.**

Estudo efetuado pela “International Association for the Protection of Industrial Property” (IAPIP)<sup>5</sup>, em 1991 elaborou pesquisa quanto à possibilidade de utilização da arbitragem em disputas envolvendo particulares e questões de propriedade intelectual, apresentando a situação de 24 países<sup>6</sup>. Conclui este relatório que nas legislações domésticas pesquisadas não há proibição de recorrer à arbitragem com respeito a direitos de propriedade intelectual. Referida pesquisa fornece termômetro seguro e completo da questão, merecendo, ainda que de forma sintética, ser reproduzida:

Quatro Princípios que podem restringir ou prevenir a arbitragem nos respectivos países:

- a) Ordem Pública - foi mencionada como princípio, apesar de a maioria dos grupos considerar que a ordem pública não se envolve com direitos da propriedade intelectual, exceto quando estes direitos afetam prerrogativas de terceiros;
- b) falta de livre disposição das partes sobre esses direitos;
- c) efeito “inter partes” como oposto ao efeito “erga omnes”<sup>7</sup>;
- d) jurisdição exclusiva reservada a certas Cortes e Departamentos Nacionais de Propriedade Industrial.

---

<sup>5</sup> Robert BRINER, *The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with Particular Emphasis on the Situation in Switzerland*; *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes* - WIPO, Genebra, 1994, p. 55.

<sup>6</sup> Relatório publicado no *Yearbook ICCA* 1992.

<sup>7</sup> A Bélgica (Loi sur les brevets d'invention, de 28.03.84, artigo 51) admite que um laudo arbitral declare a nulidade de uma patente com efeito “erga omnes”, ressalvando a oposição de terceiros. O mesmo se verifica nos EUA. Vide nota 17, p. 44.

As questões que surgem em conexão com os direitos da propriedade intelectual são: propriedade, validade, objetivo, violação e licenças.

## Patentes

Em vários países, tais como Canadá, Suíça e USA, todas as questões litigiosas envolvendo patentes podem ser submetidas a arbitragem, sem restrições<sup>8</sup>. Na Suíça, já em 1975, o “Federal Office of Intellectual Property”, aceitou um laudo arbitral declarando a nulidade de uma patente, cancelando o seu registro.<sup>9</sup>

## Validade da Patente

Com respeito à validade da patente, afora Canadá, Suíça e USA, que de modo amplo aceitam a possibilidade da arbitragem, a Austrália, Alemanha, Grã Bretanha e Holanda admitem a arbitragem, mas, a decisão não pode envolver revogação de patente e possui efeito somente **inter partes** (isto é, entre as partes na arbitragem).

Na França, a Lei nº 78.742, de 13.07.79, prevê que disputas relativas a patentes podem ser solucionadas por arbitragem, consoante as condições estabelecidas nos artigos 2059 e 2060 do Código Civil. A arbitragem é possível em casos referentes à validade de patentes, bem como de contrafação de patentes ou licenças. Contudo, um árbitro não poderá declarar a invalidade de uma patente francesa, haja vista que a ordem pública francesa é diretamente afetada (artigo 2060 do Código Civil).

A doutrina francesa cita o exemplo da sentença arbitral intermediária CCI no caso nº 6709, de 1991, relativa ao contrato de licença de fabricação e de venda de um produto protegido por duas patentes depositadas na França, entre uma empresa alemã e uma sociedade francesa, o tribunal arbitral decidiu que a lei francesa em questão “reservava aos juizes estatais o litúgio que poderia surgir em decorrência da ordem pública quanto à

---

<sup>8</sup> Nos EUA, através da reforma aprovada em 1982 (TITLE 35, US CODE SECT. 294) estabeleceu-se que a arbitragem é voluntária, vinculante para as questões sob a validade, execução e violação de patentes. O Congresso Americano estabeleceu que a arbitragem voluntária e vinculante é para quaisquer disputas envolvendo patentes (35 USC § 135 “d”): Yearbook ICCA, 1984 p. 320; David W. Plant, Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States, Worldwide Forum on the Arbit. Int. Prop. Disp. - WIPO, Genebra, 1994 p. 29.

<sup>9</sup> Marc BLESSING, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes”, Arbitration Internacional, v. 12, nº 2, p. 200 ( 1996).

existência, anulação ou validade de uma patente, estando claro que o litígio relativo à exploração de uma patente é indubitavelmente arbitrável”.<sup>10</sup>

Na Holanda, a validade de uma patente tem foro exclusivo (Corte do Distrito da Haia). Contudo, uma reclamação por danos resultantes de violação de patentes pode ser submetida a arbitragem.

Todos os relatórios enviados ao IAPIP reconhecem que a arbitragem é possível em relação à licença de patente. Contudo, admitem que os árbitros podem ter como função preliminar examinar a validade da patente em questão.

### **Sinais Distintivos**

Os relatórios submetidos ao IAPIP demonstram que a arbitragem é possível em conexão com os nomes comerciais, emblemas, sinais, slogans, títulos de livros, revistas ou jornais e de lesão de marcas não registráveis. Com respeito ao registro de marcas comerciais o relatório conclui que, em princípio, tais direitos podem ser submetidos à arbitragem, mas a decisão com respeito à validade e violação poderá em muitos países ter efeito somente entre as partes.

Na França, o tratamento é idêntico ao de patentes. Na Suíça, a questão de validade de uma marca registrada é tratada do mesmo modo que as patentes: o tribunal arbitral pode decidir sobre a validade de uma marca registrada e o Escritório Federal da Propriedade Intelectual reconhecerá o laudo nas bases em que deu entrada o registro.

### **Direito Autoral**

A maioria dos relatórios submetidos ao IAPIP indicam que os direitos autorais são arbitráveis. Em tais casos, o tribunal arbitral não pode decidir sobre a revogação do título, mas examinará se os trabalhos foram cumpridos com os critérios devidos para gozar dos benefícios da proteção. Os relatórios húngaro, romeno, italiano, israelense e espanhol expressaram suas reservas quanto à possibilidade da arbitragem com relação aos direitos autorais<sup>11</sup>.

### **“Software” e Circuitos Integrados**

---

<sup>10</sup> Philippe FOUCHARD, Emmanuel GAILLARD e Berthold GOLDMAN, “Traité de L’Arbitrage Commercial International”, Litec, Paris, p. 367, 1996.

<sup>11</sup> Quanto a Espanha, vide item 12.

Vários relatórios submetidos ao IAPIP revelaram que a proteção estava garantida por meio das regras de direitos autorais, seja diretamente ou por analogia.

### **“Know-How”**

Disputas surgidas de transferências ou licenças de “know-how”, estão entre os casos mais comuns de arbitragem e, como não há necessidade de registros públicos não surgem problemas particulares.

## **5. Comissão de Arbitragem de Direito Autoral na Espanha no Âmbito do Ministério da Cultura**

A Lei Espanhola 22/1987, de 11 de novembro sobre propriedade intelectual (art. 143)<sup>12</sup> instituiu no âmbito do Ministério da Cultura, com caráter de órgão colegiado em âmbito nacional, a Comissão Arbitral de Direito Autoral. A composição dessa Comissão Arbitral será de sete membros, sendo três árbitros juristas de reconhecido prestígio, nomeados pelo Ministro da Cultura e os demais pelas Entidades de Gestão e Associação de Usuários ou de Entidades de Radiodifusão. Todos os árbitros atuarão com independência, imparcialidade e neutralidade<sup>13</sup>.

A principal função dessa Comissão é solucionar disputas que possam surgir: (i) em contratos que concedam autorização não exclusiva de direitos autorais, (ii) entre as entidades de gestão de direitos autorais e as associações de usuários, (iii) fixação de tarifas gerais na gestão de direitos derivados de direito autoral, (iv) interpretação ou aplicação de contratos em geral entre as entidades da gestão, associação de usuários e entidades de radiodifusão etc. (art. 143 da Lei 22/87 e RD 479/89, art. 1º). A submissão é voluntária; a decisão da Comissão é vinculante para as partes e executável. Os árbitros decidirão por equidade, salvo se as partes disponham que será arbitragem de direito<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Regulamentada pelo Real Decreto 479/1989, de 05 de maio. Note-se que o termo “Propiedad Intelectual” adotado por esta lei adequa-se, quanto à questão tratada, ao nosso enquadramento como direito autoral. Ratifica nosso entendimento a alusão no texto à Convenção Universal de 1952 sobre Direito do Autor (Genebra) revisada em Paris em 1971. Legislación Arbitral coligida por Ignacio ARROYO MARTINÉZ, Tecnos, Madri, 1992, p. 120.

<sup>13</sup> Antonio María LORCA NAVARRETE e Joaquin SILGUERO ESTAGNAN, Derecho de Arbitraje Español, Dykinson, Madri, 1994 p. 189. Os árbitros indicados pelas associações e entidades são denominados por Lorca Navarrete de “árbitros escabinos” ou profissionais.

<sup>14</sup> Bernardo M. CREMADES, Arbitration in Spain, Butterworths, Colônia, 1991, p. 134 e LORCA NAVARRETE (nota 26) p. 191.

A vigente lei sobre arbitragem na Espanha (Lei 36/88) nas “Disposiciones Adicionales”, item primeiro, expressamente prevê a sua aplicação no que não conflitar com o estabelecido na Lei do Direito Autoral (Lei 22/87).

## **6. Legislação Brasileira sobre Arbitragem**

O Brasil vem de editar nova legislação arbitral, a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Esta lei revoga expressamente as disposições do Código Civil e do Código Processual Civil que tratavam, respectivamente, do compromisso e do juízo arbitral.

O novo estatuto arbitral brasileiro possui 44 artigos distribuídos em 7 capítulos, a saber: Disposições Gerais, Da Convenção de Arbitragem e seus Efeitos, Dos Árbitros, Do Procedimento Arbitral, Da Sentença Arbitral, Do Reconhecimento e Execuções de Sentenças Arbitrais Estrangeiras e Disposições Finais.

Para rápida apreensão da nova lei traçamos, a seguir algumas de suas principais características, a saber:

A lei dispõe sobre a convenção de arbitragem seguindo a tendência atual de diversas legislações que fundamentaram-se neste conceito originado do direito francês “*convention d’arbitrage*”.

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 (art. 3º, da Lei 9.307/96).

### **Cláusula Compromissória e Compromisso**

A cláusula compromissória, ou cláusula arbitral é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se em submeter à arbitragem os litígios que dele decorrerem. Não existe ainda a controvérsia, mas surginda, no futuro, será submetida à arbitragem (art. 4º). A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira (art. 4º, § 1º). O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio já existente à arbitragem (art. 9º).

A lei estabelece procedimento judicial específico para compelir a parte recalcitrante a cumprir a cláusula compromissória estabelecida em contrato (art. 7º).

### **Arbitragem Institucional ou *Ad Hoc***

As partes poderão eleger uma instituição arbitral para administrar o procedimento arbitral. Neste caso a arbitragem será instituída e processada de acordo com o Regulamento dessa Instituição (art. 5º). Na arbitragem *ad hoc* as partes estabelecem quanto ao procedimento arbitral. Quando as partes nada dispuserem, o procedimento arbitral será fixado pelos árbitros (art. 21).

### **Momento em que a Arbitragem está Instituída**

A lei determina que a arbitragem está instituída quando os árbitros aceitam a nomeação (art. 19). Esta inovação da lei é importantíssima frente à legislação anterior, que considerava a arbitragem instituída quando o compromisso fosse firmado. Como consequência da nova disposição e a teor do disposto nos artigos 3º e 5º que esclarecem que a convenção de arbitragem é tanto a cláusula compromissória como o compromisso, e que sendo a arbitragem institucional reger-se-á por regras específicas, pode-se concluir que a lei não exige compromisso posterior para instaurar a arbitragem.

Em face das inovações advindas com a nova lei e considerando a prática anterior têm-se encontrado resistência dos operadores do direito em assimilar as novas disposições, havendo parcela considerada de juristas que entendem que a lei atual continua exigindo o compromisso para instituir a arbitragem, posto que o art. 7º da lei salienta que existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada instar o procedimento judicial, no qual havendo abstinência da parte o juiz firmará por ela o compromisso (art. 7º, §§ 6º e 7º). Todavia, o argumento que refuta parte desta interpretação acentua que se a arbitragem for institucional (art. 5º) este óbice está superado, posto que o regulamento da instituição regulará a questão.

Enfim, em face da novidade da lei e considerando que ainda não temos manifestação jurisprudencial a respeito as partes, se entenderem apropriado, poderão firmar compromisso arbitral posterior.

Vejamos, agora, os aspectos mais importantes da recente lei de arbitragem.

A lei de Arbitragem tem as seguintes características:

**a) Aplicação dos Usos e Costumes e das Regras Internacionais do Comércio.**

As partes podem convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais do comércio (art.2º, § 2º).

**b) Arbitrabilidade da Controvérsia**

A arbitragem pode ser utilizada para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, isto é, tudo que possa ser transacionado (art. 1º).

**c) Institui a Convenção de Arbitragem que se Divide em Cláusula Compromissória e Compromisso.**

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 (art. 3º). 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. Ela deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira (art. 4º e § 1º). Por sua vez, o compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio a arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial (art. 9º).

**d) Estabelece Procedimento Específico para Cumprimento da Cláusula Arbitral.**

A cláusula compromissória tem efeito vinculante, obrigando as partes a instituir a arbitragem. Assim, existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada intentar ação própria para cumprimento da cláusula arbitral. E, se for o caso, o juiz firmará o compromisso em nome da parte recalcitrante através de sentença (art. 7º).

**e) Escolha da Lei Material e Formal**

As partes podem escolher, livremente, as regras de direito, que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública (art. 2º, § 2º).

#### **f) Equipara a Sentença Arbitral à Sentença Judicial. Não Há a Homologação Judicial.**

A sentença arbitral tem os mesmos efeitos que a sentença judicial, não ficando sujeita a homologação ou recurso (arts. 18 e 31).

#### **g) Princípio da “Competence -Competence”**

O árbitro possui competência para decidir sobre sua própria competência (arts. 8º § único e 20).

#### **h) Prestigia a Arbitragem Institucional**

A lei prestigia e reconhece expressamente a arbitragem institucional ao lado da *ad hoc* (arts. 5º e 21).

#### **i) Acordo Declarado Por Sentença**

Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a um acordo quanto ao litígio, o árbitro ou o tribunal arbitral poderá declarar tal fato por sentença arbitral (art.28).

#### **j) Código de Ética dos Árbitros**

No desempenho de suas funções o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição (art. 16, § 6º).<sup>15</sup> Vale notar que pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. Não é necessário que o árbitro seja advogado (art. 13).

#### **l) Retificação da Sentença Arbitral**

Possibilita que quando haja erro material, obscuridade, dúvida ou contradição a sentença arbitral seja retificada, evitando-se, assim a nulidade da sentença arbitral (art.30).

---

<sup>15</sup> A propósito conferir nosso artigo “Árbitro. O Padrão de Conduta Ideal”., *Revista de la Corte Española de Arbitraje*, Vol. X, p. 11/42 ( 1994).

### **m) Acesso ao Judiciário**

Há um preceito constitucional de que a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito (art. 5º, § XXXV). A lei prevê a possibilidade de anulação da sentença arbitral quando previstos vícios (art. 33); há a ação de execução da sentença arbitral (art. 31); e a ação de embargos do devedor (art. 33, § 3º).

### **n) Princípio da Autonomia da Cláusula Compromissória**

Poderá ser questionada a validade de um contrato e essa dúvida será dirimida por arbitragem, visto que a cláusula arbitral é independente do contrato e a alegação de nulidade não a contamina (art. 8º).

### **o) Reconhecimento e Execução de Sentença Estrangeira**

Regula o capítulo VI da lei de arbitragem o reconhecimento e execução de sentença arbitral estrangeira, salientando que será reconhecida e executada no Brasil de conformidade com os tratados internacionais com eficácia na ordem interna e, na sua ausência, de acordo com esta lei. Considerando que o Brasil até o momento não ratificou a Convenção de Nova Iorque de 1958, sobre Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras supracitada, a lei de arbitragem introduziu no ordenamento interno as disposições desta Convenção, sendo de se ressaltar os princípios da homologação única e da inversão do ônus da prova.

## **Arbitragem em Propriedade Industrial no Brasil**

No campo da propriedade intelectual acreditamos que as restrições iniciais quanto à arbitrabilidade envolvendo a validade, caducidade, licença obrigatória, bem como demais questões que discutam direitos protegidos e outorgados pelo Estado Brasileiro pertinentes à propriedade intelectual devem ser reservadas ao Judiciário, haja vista a inexistência de norma regulando expressamente a questão<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Aliás, também assim conclui MIGUEL ASENSIO (op. cit.) , quando salienta que a menos que esteja expressamente previsto em lei de modo particular, como ocorre em diversas legislações, aplicar-se-á a regra genérica com características restritivas para maior segurança e evitar problemas futuros. Destarte, conclui que segundo o ordenamento espanhol (Lei 36/1988, de 05 de dezembro) não são arbitráveis as questões referentes a nulidade, declaração de caducidade de direito de propriedade industrial e concessão de licenças obrigatórias.

No campo obrigacional, nas relações oriundas de contratos, toda e qualquer questão transacionável comporta a arbitragem, desde que respeitado os bons costumes e não aflore questão de ordem pública.

Quanto aos contratos de transferência de tecnologia a questão foi definitivamente resolvida com o Ato Normativo nº 120/93 do INPI, que dispõe sobre o processo de averbação de atos e contratos de transferência de tecnologia e correlatos prestigiando a liberdade contratual, desde que não ofenda a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Ademais, deixa a critério das partes as disposições contratuais quanto à legislação aplicável e jurisdição competente. Assim, as partes são livres para escolher a lei aplicável e a jurisdição a que se submeterão. Neste caso, abrem-se as portas sem nenhuma limitação à livre disposição das partes, podendo eleger a arbitragem ou a instância judicial (art. 88 do CPC)<sup>17</sup>.

É imperioso observar, também, que o Brasil editou nova lei sobre a propriedade industrial, lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, adaptando a legislação interna às normas fixadas no âmbito da Organização Mundial do Comércio - OMC no TRIPS.

Neste passo, verificamos que a segunda indagação formulada no início deste trabalho está respondida afirmativamente: as legislações arbitrais de diversos países permitem a utilização da arbitragem, respeitadas as matérias de ordem pública precitadas.

Passemos, então, à terceira indagação de como operacionalizar a arbitragem e quais as vantagens em resolver pendências referentes à propriedade intelectual por arbitragem.

## **7. Atrativos da Arbitragem em Propriedade Intelectual**

---

<sup>17</sup> É evidente que esta disposição encontra limites de ordem pública podendo-se inclusive invocar a fraude a lei. A eleição de foro deve conservar certa relação com o contrato, evitando-se a figura do **Forum Shopping**. A propósito verificar Jacob DOLINGER, Direito Internacional Privado, Renovar, RJ, 1994, p. 324. O artigo 88 do CPC estabelece os casos de competência concorrente da Justiça Brasileira, enquanto o art. 89 prevê as questões de competência exclusiva. Artigo 88, **verbis**:

**Art. 88.** É competente a autoridade judiciária brasileira quando:

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

II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;

III - a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil.

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

As virtudes tradicionalmente atribuídas à arbitragem comercial em geral e especificamente, por exemplo, nos contratos de exploração de direitos de propriedade industrial<sup>18</sup> são:

**Especialidade do Árbitro** - Aspectos técnicos dos contratos de propriedade industrial excessivamente complexos, poderão ser solucionados com mais competência por pessoa com habilidade técnica na matéria. Com efeito, o árbitro, a contrário do juiz togado, poderá ser um técnico especialista na matéria controversa. Com isso pode-se economizar tempo e dinheiro, já que esclarecimentos elementares e preliminares serão desconsiderados, passando a estágios mais adiantados, e dinheiro, porque poderá dispensar a contratação de perito.

**Confidencialidade da Arbitragem** - O caráter privado de procedimento arbitral exclui a publicidade dos processos judiciais. O caráter quase secreto da arbitragem amolda-se perfeitamente às peculiaridades dos contratos de exploração de direitos de propriedade industrial. Estes contratos costumam versar sobre conhecimentos secretos que são compartilhados pelas partes e durante o litígio é possível que se faça referência a matéria confidencial.

Esta situação é particularmente relevante nas hipóteses em que a transmissão de conhecimentos técnicos são não registráveis (“Know-How”) e aparecem como complemento da transação de um direito de propriedade industrial. Na submissão da controvérsia a uma jurisdição estatal será muito difícil manter o caráter secreto dos conhecimentos transmitidos com o conseqüente prejuízo para ambas as partes<sup>19</sup>. Neste tópico, feliz é o dito popular: a publicidade é o freio das paixões.

**Ambiente em que se Desenvolve a Arbitragem** - A arbitragem se adequa ao espírito de cooperação inerente aos contratos de exploração de direitos de propriedade industrial. Estes contratos estabelecem entre as partes uma estreita e duradoura colaboração, prestando assistência técnica à outra parte, bem como cedendo ou transferindo toda melhora ou inovação operada no direito transferido. Este elemento de cooperação e mútua confiança inerentes a estes contratos contribuem à adoção da arbitragem que é mais suscetível a esses interesses em face da informalidade e

---

<sup>18</sup> Estas faculdades se operam, em geral, para quaisquer questões, guardadas as peculiaridades específicas.

<sup>19</sup> Op. cit. p. 32.

flexibilidade do procedimento arbitral<sup>20</sup>. A Justiça Estatal, acentua De Miguel Asensio<sup>21</sup>, está encarregada de decidir entre “rivais” que não apresentam interesses comuns.

**Celeridade** - A arbitragem é mais rápida do que os Tribunais em decorrência dos atributos acima citados, principalmente a informalidade e flexibilidade, impossível de ser encontrada no Judiciário que está preso aos rigores processuais, bem como por sofrer com problemas estruturais e conjunturais.

## **8 - Instituições Arbitrais**

As questões referentes à propriedade intelectual têm agenda constante nas maiores Instituições Arbitrais: na Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional - CCI, na “American Arbitration Association - AAA”, na “London Court of International Arbitration” e na Câmara de Comércio de Estocolmo. Com efeito, são frequentes as questões referentes a contratos de transferência de tecnologia, de licença, de construções “turn key”, de cessão de uso de marca, de “franchising” etc.

Também é sabido que existe em grande número arbitragens “*ad hoc*” sendo que por força do sigilo que envolve o procedimento arbitral não se pode quantificá-las.

Assim a forma de operacionalizar a arbitragem poderá ser através de arbitragem institucional como “*ad hoc*”.

### ***CCI***

A CCI é uma das instituições arbitrais que mais se destacam na prática da arbitragem em geral, e também em propriedade intelectual. Vejamos, a seguir, as estatísticas publicadas pela CCI.

No ano de 1990 foram protocolizadas 365 novas demandas, sendo que 16.4% foram referentes à propriedade intelectual (quadro I).

---

<sup>20</sup> Margaret RUTHERFORD, The Need for a New Drive: Rethinking Arbitration as a Service to the Public the Need to Shorten the Duration of Domestic And International Arbitration Proceedings, Arbitration; vol. 61, nº p. 6, fevereiro, 1995.

<sup>21</sup> op. cit. p. 32.

O Relatório da Presidência do Grupo de Trabalho referente a Disputas sobre Propriedade Intelectual e Arbitragem da CCI apresentado em 1994 (Documento 420/333), acentua que no período de três anos, entre 1990 a 1992, 787 novos casos foram submetidos à Corte, sendo 108 (13,73%) concernentes à propriedade intelectual<sup>22 23</sup> (quadro II).

As disputas referiram-se a contratos de licença (62 casos), “Know-How” e assistência técnica (45 casos), nomes comerciais e sinais distintivos (15 casos), validade de patentes, violação e outros (12 casos), validade de marcas comerciais e outros (12 casos), desenhos e modelos (7 casos) e direitos autorais e audio-visuais (6 casos).

As estatísticas apresentadas em 1994 e 1995 mantiveram a média de 15% dos casos, figurando as questões de propriedade intelectual em 3º lugar das demandas da CCI em ambos os anos apontados (quadro III).

Em 1996, a média de casos referentes à propriedade intelectual obteve o percentual de 14,5% dos casos julgados na CCI, mantendo-se o terceiro lugar de demandas propostas.<sup>24</sup>

## OMPI

As disputas envolvendo a propriedade intelectual, desde outubro de 1994, passaram a contar com um foro especializado no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, cujo Regulamento prevê a figura da “Arbitragem Expedita” com rito acelerado para a arbitragem, seguindo tendência mundial de redefinir e redimensionar o procedimento fazendo com que retorne às suas origens, como uma opção rápida, flexível e especializada para solução de controvérsias<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> É interessante notar que estudo estatístico anterior efetuado em 1977 pelo ex-secretário geral da CCI, Ives Derains, apontava percentual assemelhado (14%). Verificar *L'Experience de la Chambre de Commerce International en Matière de Propriété Intellectuelle*, *Revue de L'Arbitrage*, 1977 p. 10. Também este percentual continuou sendo válido durante o período de 1987 a 1990 (*Journal de Droit International*, 1991, p. 1046) citado por De Miguel Asensio (nota 6 p. 28). Ainda cf. Julian D. M. LEW, *The Arbitration of Intellectual Property Disputes*, *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, p. 187.

<sup>23</sup> Não obstante os dados estatísticos apresentados, é de notar que a ausência de publicidade da arbitragem impede-nos de ter a radiografia real da situação. Ademais como acentuava G. KEUTGEN, o fato de que a maioria dos laudos se cumprirem espontaneamente tem como consequência o reduzido número de conclusões adotadas por órgãos jurisdicionados estatais (*Arbitrage et Propriété Intellectuelle*, *Revue de L'Arbitrage*, 1978, p. 175) citado por MIGUEL ASENSIO (p. 28).

<sup>24</sup> *Bulletin de la Cour Internationale D'Arbitrage*, vol. 8, nº1, mai, 1997, p.9

<sup>25</sup> A propósito cf. Lord MUSTILL, *Comments on Fast-Track Arbitration*, *Arbitration*, vol. 60, p. 233, novembro/94 e Benjamin DAVIS, *Fast-Track Arbitration and Fast-Tracking your Arbitration*, *Journal of International Arbitration*, Vol. 9, nº 4 p. 43 (1992).

## **Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo**

Em São Paulo, a Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo, no âmbito do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) administra arbitragens de qualquer valor em questões referentes aos direitos civil e comercial no âmbito interno e internacional.

### **9 - Jurisprudência Arbitral**

A experiência da CCI em propriedade intelectual como demonstrado é ampla, sendo oportuno relatar algumas decisões.

#### **Caso 5834 (1989) - CCI - Laudo Arbitral Final**<sup>26</sup>

Trata-se de procedimento arbitral envolvendo uma empresa belga que propôs o procedimento contra uma empresa indiana. A empresa belga foi contratada para desenvolver um programa de criação (sinais distintivos) para embalar produtos a consumidores finais bem como para transporte. O programa foi entregue à empresa indiana que o recusou sem motivo justificado, haja vista que não cumpriu com seus deveres de justificar sua recusa e de participar nas discussões adicionais para modificar ou alterar o programa de desenhos solicitados. O Tribunal Arbitral invocou a obrigação das partes de colaborarem com boa fé e conclui pela responsabilidade da demandada, a empresa indiana, condenando em perdas e danos e proibindo de utilizar, sem o consentimento da empresa belga, os símbolos por ela criados;

#### **Caso 6709 (1991) - CCI - Laudo Intermediário**<sup>27</sup>

No segundo caso foi lavrado laudo arbitral intermediário (“Interim Award”). A matéria versada é de patente registrada na França com contrato de licença exclusiva. O detentor da patente foi o reclamante e o licenciado o reclamado que tinha os direitos exclusivos na França.

O Reclamado manifestou-se dizendo que o Tribunal Arbitral não tinha jurisdição sobre a questão, já que a questão estava “sub judice” em processo cautelar. Esta circunstância não era suficiente para elidir a ação do Tribunal Arbitral em face do que dispõe o art. 8 (5) das Regras de Arbitragem e é princípio reconhecido pela Convenção de Genebra de 1961,

---

<sup>26</sup> The ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 5, nº 2, Maio, 1994, p. 65.

<sup>27</sup> op. cit. p. 69.

art. VI-4, que prevê a possibilidade de medidas cautelares (de emergência) não se excluindo a jurisdição arbitral.

O Reclamado também alegou que o Tribunal Arbitral não tinha competência para decidir no campo de patentes, matéria exclusiva da Corte Oficial, de acordo com o artigo 68 da Lei de Patentes Francesa de 02.01.68. São questões de ordem pública a emissão, cancelamento ou validade de patentes. Destarte era claro que a matéria não era arbitrável, o que foi rebatido, à conveniência das partes, citando a doutrina e jurisprudência francesas.

O Reclamado deu início a uma ação perante o Tribunal de Grande Instância de Marselha, pleiteando o cancelamento da patente, já que carecia de **novidade** (e, portanto, os contratos firmados com o reclamante eram nulos e anuláveis).

Paralelamente o reclamado pleiteava que, no mínimo, a decisão arbitral fosse adiada até que o Tribunal de Marselha decidisse. Todavia, o Tribunal Arbitral levando em consideração o que dispõe o artigo 100 da CPC francês decidiu através de Laudo Intermediário que não havia, de fato, coincidência de abordagem nas duas disputas que eram diferentes. Apesar das partes serem as mesmas, não havia identidade entre a **causa pendenti** nem entre o solicitado (**petitum**). Não havia neste caso litispendência, já que o Tribunal Arbitral não poderia tratar de questões relativas a patente e, por outro lado, a corte nacional, em face da existência de cláusula arbitral não teria jurisdição para tratar de questões referentes ao contrato.

Assim, a natureza excepcional da jurisdição arbitral remove a possibilidade de que em tal situação, haja procedimentos paralelos entre a Corte Oficial e o Tribunal Arbitral. Portanto o tribunal arbitral era competente para analisar a ruptura do contrato e suas consequências, prosseguindo com a arbitragem.

### **Caso nº 5480 (1991)** <sup>28</sup>

Neste caso foi lavrada a seguinte ementa:

*“Contrato de Licença de Patente com a finalidade de criação, comercialização e venda de produto na França e em outros países. Não pagamento da anuidade pelo detentor da patente como exigido pela lei francesa. Perda da Patente. Dissimulação pelo detentor da patente desta situação. Competência do Tribunal Arbitral em julgar o comportamento do demandado que deu origem à perda da patente, independentemente da*

---

<sup>28</sup> Bulletin de la Cour Internationale D'Arbitrage de la CCI, vol. 4, nº 2, octobre 1993, ps.75/79.

*questão de saber se a validade de uma patente francesa é de ordem pública e de análise exclusiva da jurisdição francesa. Violação do contrato de licença em razão da perda da patente. Direito do licenciado em obter perdas e danos e direitos compensatórios.”*

A arbitragem teve lugar em Los Angeles e foi aplicada a lei francesa para solucionar a controvérsia, observando o tribunal que deveriam respeitar a lei processual do Estado da Califórnia. A demandante era uma empresa francesa que firmou contrato de licença com uma empresa americana para explorar uma patente na França de produto componente da indústria farmacêutica em 1979. A demandante pagou a quantia de 100 mil dólares americanos referente à licença exclusiva, para comercializar produtos na França. Também firmou contrato de exploração de licença semi-exclusiva para comercializar produtos em outros países. Os contratos tinham prazo de vigência atrelados à validade da patente, que segundo a lei francesa é de 20 anos. Em 1985 o licenciado verificou que os direitos da patente estavam irrevogavelmente perdidos desde 1980, em decorrência do não pagamento da anuidade exigida pela lei francesa, pelo detentor da patente. O demandante requereu que o Tribunal Arbitral condenasse o demandado a ressarcir o demandante dos prejuízos causados. Houve uma demanda reconvenicional. O Tribunal Arbitral decidiu que o demandado era culpado por falta grave, dando direito ao recebimento pelo demandante das perdas oriundas da caducidade das patentes até o final de 1992 (época de expiração da patente), fixando o montante de 38 milhões de francos franceses (juros incluídos).

## **10 - Arbitragem Privada no MERCOSUL**

Cumprido observar, para finalizar, que atualmente está sendo debatida no âmbito da Comissão Técnica de Ministros da Justiça do MERCOSUL a elaboração de Protocolo sobre Arbitragem Privada, que irá preencher lacuna existente, já que no sistema de solução de controvérsias instituído pelo Protocolo de Brasília de 1991, as questões privadas estão excluídas.