

III Congresso Internacional sobre Propriedade Industrial e Intelectual A Globalização da Economia

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
de 21 a 23 de junho de 1995 - São Paulo

Selma Maria Ferreira Lemes (Brasil)*

ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INTELECTUAL INSTITUIÇÕES ARBITRAIS **

1 - Introdução

Em face do caráter praticamente inédito no Brasil da abordagem que faremos, compete-nos transmitir aos senhores, uma visão global do tema, considerando suas peculiaridades.

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.

2 - Definição de Propriedade Intelectual

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 - OMPI¹, **verbis**:

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

.....
VIII - “propriedade intelectual”, os direitos relativos:

- às obras literárias, artísticas e científicas,

* Advogada – Membro da Comissão Relatora da Lei de Arbitragem.

Diretora da Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo – CIESP/FIESP.

** Palestra publicada na Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, 74:120/131, out./dez, 1995.

¹ Convenção ratificada pelo Brasil, decreto nº 75.541, de 31.03.75.

- 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.

3 - Definição da Arbitragem

A atividade jurisdicional, a princípio, é prerrogativa do Estado; contudo, as partes em um contrato são livres para outorgar essa competência a terceiro, árbitros, com o objetivo de solucionar a disputa.

A arbitragem é instituto jurídico universalmente aplicado, sendo que nossa legislação regula o Juízo Arbitral nos artigos 1072 a 1102 do Código de Processo Civil - CPC². Com efeito, qualquer questão que envolva direito patrimonial disponível pode ser solucionada por arbitragem.

² Note-se que parcela considerável da doutrina pátria entende que com o advento do Código de Processo Civil (Lei 5.868, de 11.01.73) estaria revogado o capítulo - Do Compromisso, artigo 1037 a 1048 do Código Civil de 1916. Cf. Carlos Aberto Carmona, A Arbitragem no Processo Civil Brasileiro, São Paulo, Malheiros Editores, 1993, pg. 82. Observa-se que com o advento do novo CPC, em 1973, falhou o legislador pátrio, pois poderia ter dado feições novas e atuais à arbitragem, tendência aliás verificada em grande número de países. Nesse sentido a UNCITRAL - Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional fez editar em 1985 uma Lei Modelo sobre Arbitragem, conclamando aos países que quando revissem suas legislações internas atentassem para o seu teor. Para suprir referida falta tramita no Congresso Nacional desde 1992 projeto de lei sobre arbitragem (PL 4018/93 - CD), de autoria do então Senador Marco Maciel. A aprovação desse projeto e sua transformação em lei é de máxima importância para o uso da arbitragem no país, bem como contribuirá sobremaneira com o comércio exterior, facilitando o fluxo jurídico internacional. Verificar nossos artigos: Princípios Jurídicos e Características do Anteprojecto de Lei sobre Arbitragem. Seminário Nacional sobre Arbitragem Comercial. Curitiba 27.04.92. Principles and Characteristics of Brazil's Bill on Arbitration, Focus Americas, Vol. 1, nº 3 p. 21 (1993). "Anteproyeto de Ley Brasileño sobre Arbitraje. Una Aportación para la Modernidad, Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, Tomo IV, nº 3, p. 825 (1992).

4 - Cláusula Compromissória e Compromisso

A arbitragem é tratada em nossa doutrina e legislação em dois estágios diferentes. Considera-se cláusula compromissória, a cláusula inserida em contrato na qual as partes dispõem que quaisquer pendências surgidas referentes ao contrato serão dirimidas por arbitragem. Esta cláusula substitui a usual cláusula ou eleição de foro. Assim, surgida a controvérsia, as partes deverão firmar um outro contrato, o de COMPROMISSO (art. 1072 do CPC) no qual nomearão árbitros³, indicando a controvérsia a ser dirimida e as regras procedimentais, observando o disposto no artigo 1074 do CPC.

Na cláusula compromissória as partes já podem avançar que confiarão a administração da arbitragem a uma instituição arbitral, mas este tópico será analisado oportunamente.

Ainda, as partes em um contrato poderão valer-se da arbitragem mesmo que não haja cláusula compromissória; basta que, quando surgida a controvérsia, decidam resolvê-la por arbitragem firmando o Compromisso.

5 - Noção de Arbitrabilidade⁴

Arbitrabilidade Objetiva

Basicamente, antes de tudo, para validade de um acordo arbitral importa perquirir se a questão é arbitrável, isto é, se é suscetível de ser solucionada por arbitragem. A resposta está no artigo 1072 do CPC: questões que envolvam direitos patrimoniais sobre os quais a lei admite transação.

Arbitrabilidade Subjetiva

Consiste em analisar a questão quanto à qualidade das partes em firmar o acordo arbitral⁵. Mas será deixada de lado para que possamos enfrentar a questão que constitui o ponto nevrálgico desta preleção, que é a arbitrabilidade da controvérsia, no que pertine às questões relativas aos direitos de propriedade intelectual.

³ Sempre em número ímpar, art. 1076 do CPC.

⁴ Em face do neologismo, adotamos a versão do termo em castelhano "Arbitrabilidad".

⁵ Somente as pessoas capazes de contratar (21 anos) segundo nossa legislação civil. Contudo, no âmbito internacional a questão é reportada à lei do domicílio das partes, **ex vi** do art. 7º do Decreto Lei 4.657/42 (LICC).

Antes, porém, vamos colocar duas questões: Por que a arbitragem? No que ela difere das Cortes Oficiais?

6 - Virtudes da Arbitragem

As virtudes tradicionalmente atribuídas à arbitragem comercial em geral e especificamente, por exemplo, nos contratos de exploração de direitos de propriedade industrial⁶ 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 partes⁷. Neste tópico, feliz é o dito popular: a publicidade é o freio das paixões.

⁶ Estas faculdades se operam, em geral, para quaisquer questões, guardadas as peculiaridades específicas.

⁷ Pedro Alberto De Miguel Asensio, “Arbitraje y Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial en el Derecho Español; Revista de La Corte Española de Arbitraje, 1992, pg. 32.

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 flexibilidade do procedimento arbitral⁸. A Justiça Estatal, acentua De Miguel Asensio⁹, 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.

7 - Arbitrabilidade da Controvérsia em Matéria de Propriedade Intelectual

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

⁸ 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.

⁹ op. cit. p. 32.

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)¹⁰.

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”**.

¹⁰ O Brasil não assinou nem ratificou a Convenção de Nova Iorque de 1958, em vigor atualmente em 104 países. É a convenção internacional sobre arbitragem de abrangência quase universal e que, infelizmente pela inércia de nossos governantes, estamos alheios ao tráfico jurídico internacional, com prejuízos aos interesses de exportadores brasileiros.

8 - Renúncia do Licenciado quanto à Alegação de Validade de Direito de Propriedade Industrial É Possível?

A questão é colocada por De Miguel Asensio¹¹, 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 exercer a ação de nulidade prevista nas legislações competentes, como nos períodos de prescrições estabelecidos¹².

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.

9- Estudo Comparativo de Leis Nacionais Quanto à Propriedade Intelectual. Arbitrabilidade.

As questões até então colocadas quanto à arbitrabilidade objetiva em face do princípio de ordem pública encontrado em algumas legislações, tais como, a espanhola, francesa e brasileira¹³, não é universal.

Com efeito, em recente estudo efetuado pela “International Association for the Protection of Industrial Property” (IAPIP)¹⁴ que em 1991 endereçou a questão quanto à possibilidade da arbitragem em disputas

¹¹ op. cit. p. 42.

¹² 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).

¹³ Vide adiante, item 10, tratamento nacional, principalmente referente aos contratos de transferência de tecnologia.

¹⁴ 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.

envolvendo particulares e questões de propriedade intelectual relacionou 24 países¹⁵. O resultado deste relatório conclui que nas legislações domésticas pesquisadas não há proibição de recorrer à arbitragem com respeito a direitos de propriedade intelectual.

Em face da importância desta pesquisa que fornece termômetro seguro e completo da questão, merece, ainda que de forma sintética, ser reproduzida:

1 - 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”¹⁶;

d) jurisdição exclusiva reservada a certas Cortes e Departamentos Nacionais de Propriedade Industrial.

2 - Questões que surgem em conexão com os direitos da propriedade intelectual são: propriedade, validade, objetivo, violação e licenças.

3 - PATENTES - Em vários países, tais como Canadá, Suíça e USA, todas as questões litigiosas envolvendo patentes podem ser submetidas a arbitragem, sem restrições¹⁷.

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,

¹⁵ Relatório publicado no Yearbook ICCA 1992.

¹⁶ 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.

¹⁷ 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.

*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).

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*¹⁸.

“Software” e Circuitos Integrados

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.

10 - Legislação Brasileira

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 questão¹⁹.

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

¹⁸ Quanto a Espanha, vide item 12.

¹⁹ Aliás, também assim conclui De Miguel Asensio (nota 6), 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.

aplicável²⁰ 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)²¹.

Optando-se pela arbitragem salientamos que a cláusula compromissória em contratos internacionais tem força vinculante, **ex vi** do Protocolo de Genebra sobre cláusulas arbitrais de 1923, ratificado pelo Brasil em 1932 (Decreto 21.187, de 22.03.32)²².

²⁰ Recomendamos que seja efetuada análise do artigo 9 da LICC, haja vista ser entendimento de parte da doutrina que **os contratos firmados no Brasil** aplicam-se **obrigatoriamente** a lei brasileira (cf. Hermes Marcelo Huck, *Contratos Internacionais de Financiamento: A Lei Aplicável*, RDM. 53/81, março/1984); todavia, há também, parcela considerável da doutrina (Irineu Strenger, Haroldo Valladão e outros) que entendem que a norma diposta no “caput” do art. 9º da LICC é supletiva, isto é, só se aplica na ausência de disposição expressa das partes, homenageando o princípio da autonomia da vontade. Ainda, permitimo-nos sugerir leitura do Projeto de Lei sobre a Aplicação das Normas Jurídicas que tramita na Câmara dos Deputados (PL 4905, de 1995), por sua precisão técnica e riqueza de conceitos.

²¹ 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.

²² Consultar, a respeito José Alexandre Tavares Guerreiro, *Fundamentos da Arbitragem do Comércio Internacional*, Saraiva, SP 1993 p. 35; Luiz Olavo Baptista, *Dos Contratos Internacionais - Uma Visão Teórica e Prática*, Saraiva, SP. 1994 p. 113; José Maria Rossani Garcez, *Contratos Internacionais*, Saraiva, SP. 1994 p. 77 e nosso artigo *Arbitragem. Princípios Jurídicos Fundamentais. Direito Brasileiro e Comparado*. RT 686/73 (dezembro/1992) e *Revista da La Corte Española de Arbitraje*, 1991, p. 31. Ainda, salienta-se a posição firme adotada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Resp 616 - RJ DJU 13.08 e 03.05.90, **verbis**:
Ementa: Cláusula de arbitragem em contrato internacional - Regras do Protocolo de Genebra de 1923.

“1. Nos contratos internacionais submetidos ao Protocolo, a cláusula arbitral prescinde do ato subsequente do compromisso e, por si só, é apta a instituir o juízo arbitral.

2. Esses contratos, têm por fim eliminar as incertezas jurídicas, de modo que os figurantes se submetem, a respeito do direito, pretensão, ação ou exceção, à decisão dos árbitros, aplicando-se aos mesmos a regra do art. 244 do CPC, se a finalidade for atingida.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria...

Brasília, 24 de abril de 1990 (data do julgamento).”

Vide, Paulo Borba Casella, *Arbitragem Internacional e a Boa-fé das Partes Contratantes, Contratos Financeiros Internacionais*, RT, São Paulo 1934 p. 127. Jürgen Samtleben, *Procedimento Arbitral no Brasil - O Caso “Lloyd Brasileiro Contra Ivarans Rederi” do Superior Tribunal de Justiça*, RT 704/276 (junho/1994).

11 - 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.

CCI

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^{23 24}.

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).

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

²³ 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.

²⁴ 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 De Miguel Asensio (nota 6 p. 28).

fazendo com que retorne às suas origens, como uma opção rápida, flexível e especializada para solução de controvérsias²⁵.

Disponho de alguns exemplares do Regulamento da Corte de Arbitragem da OMPI e os cederei à Faculdade de Direito e Associação Paulista da Propriedade Industrial para consulta dos interessados.

Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo

Saliente-se ainda que no mês passado foi instituído em São Paulo a Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo, no âmbito do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), que poderá administrar arbitragens de qualquer valor em questões referentes aos direitos civil e comercial no âmbito interno e internacional. Os senhores receberam o respectivo Regulamento e Informes sobre o assunto. Na oportunidade dos debates poderei esclarecer a respeito.

12 - 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)²⁶ 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 neutralidade²⁷.

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

²⁵ A propósito cf. Lord Mustill, Comments on Fast-Track 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).

²⁶ 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 Martínez, Tecnos, Madri, 1992, p. 120.

²⁷ Antonio Maria 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.

associações de usuários, (iii) fixação de tarifas gerais na gestão de direito 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 direito²⁸.

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).

13 - Jurisprudência Arbitral

Para finalizar, gostaria de relatar sucintamente dois laudos arbitrais ditados no âmbito da CCI referentes à propriedade intelectual.

*Caso 5834 (1989) - CCI - Laudo Arbitral Final*²⁹

O primeiro deles refere-se a uma arbitragem 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*³⁰

No segundo caso foi lavrado laudo arbitral intermediário (“Interim Award”). A matéria versada é de patente registrada na França com contrato de

²⁸ Bernardo M. Cremades, *Arbitration in Spain*, Butterworths, Colônia, 1991, p. 134 e Lorca Navarrete (nota 26) p. 191.

²⁹ The ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 5, nº 2, Maio, 1994, p. 65.

³⁰ op. cit. p. 69.

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, 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.

14 - Conclusão

Presenciamos, atônitos, a tempestade no deserto em que os avanços da tecnologia bélica “high-tech” transformaram a Guerra do Golfo num jogo real de videogame com testemunhas oculares em todo o globo.

Vivemos na Terceira Onda, denominada por Alvin Toffler, em que o mundo é movido pelos recursos do saber, da inteligência humana e da técnica.

Com efeito, fruto da boa razão e do bom senso, a arena apropriada para solução de controvérsias é o embate jurídico que, nos albores do terceiro milênio, tem na arbitragem a solução de conflitos “high tech”.

Muito Obrigada.

SMFL\arbproin/Imm