

Arbitrabilidade de Litígios na Propriedade Intelectual *

Professora Selma Ferreira Lemes **

Senhoras e Senhores está é a terceira oportunidade que tenho em discorrer sobre arbitragem em propriedade intelectual. A primeira ocorreu em 1995, por ocasião de Seminário da Associação Paulista de Propriedade Intelectual, que redundou no texto comentado pelo Professor Carlos Henrique Fróes. A segunda foi a convite da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, em Santiago do Chile, em 1997. Passemos diretamente ao assunto tratado. Com efeito, verificamos que o conceito de arbitragem é doutrinário, haja vista que a lei não define a arbitragem. Adotamos a definição de René David, emérito jurista francês: “a arbitragem é uma técnica que visa dar a solução de uma questão que interessa a relação entre duas pessoas, por uma ou mais pessoas, o árbitro ou os árbitros, que detêm seus poderes de uma convenção, sem ser investidos desta missão pelo Estado”. Esta definição esclarece que é uma técnica extrajudicial, porque os árbitros são investidos pelas partes para solucionar a controvérsia e não recebem essa missão do Estado. A investidura do árbitro é para aquele caso específico e nada mais. “Um ou mais árbitros”, refere-se à arbitragem por árbitro único ou mais de um, constituindo um tribunal arbitral. Deflui do artigo primeiro da Lei de Arbitragem, a Lei 9.307/96, que agora em

* Palestra proferida no – XXIII- Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, _ Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, São Paulo, 18/19 de agosto de 2003, Notas taquigráficas. Texto revisado pela autora.

** Selma M. Ferreira Lemes, advogada e mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP. Membro da Comissão Relatora da Lei de Arbitragem. Coordenadora e Professora do Curso de Arbitragem da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas - FGV em São Paulo e Rio de Janeiro. Advogada Titular de Selma Lemes Advogados Associados. Integra o corpo de árbitros de diversas Instituições e Câmara de Arbitragem no Brasil.

novembro estará completando 7 anos, o conceito de arbitrabilidade, que é o nosso tema “A Arbitrabilidade na Área da Propriedade Intelectual”.

O artigo 1º da Lei estabelece que “as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem, para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. Quando menciona pessoas capazes de contratar estamos diante do conceito denominado “arbitrabilidade subjetiva”. Refere-se às pessoas maiores e no domínio de suas faculdades mentais, suscetíveis de firmar contratos (capazes). O segundo conceito que deflui deste enunciado legal denominamos de “arbitrabilidade objetiva”, que é o nosso tema. A Lei refere-se a direitos patrimoniais disponíveis, que em definição generalizada seriam aqueles direitos que possam ser objetos de transação, e, portanto, também objetos de contratos, tudo que esteja no mundo dos contratos pode ser solucionado por arbitragem. Não são direitos patrimoniais disponíveis, por exemplo, as matérias tributárias, de estado, penal, etc. Na área específica de conflitos referentes à propriedade intelectual verificamos que toda controvérsia meramente obrigacional decorrente dos contratos em geral, contrato de licença para exploração de patente, cessão de uso de marca, franquia, e outros podem ser arbitráveis. Todavia, observe-se que há determinadas questões, nesta área, que são sensíveis. Neste sentido podemos ter como norte o seguinte: com exceção do contencioso versando sobre a anulação de título de patente e de outras questões que o interesse público esteja presente, tudo mais pode ser arbitrado, tais como, as repercussões patrimoniais nos contratos de licenças, de cessão de uso, no contencioso envolvendo a exploração da patente ou de marca podem ser submetidos à arbitragem. As controvérsias referentes a pagamentos de quantias adequadas, indenizações, obrigações assumidas; enfim, todos os efeitos patrimoniais oriundos de obrigações assumidas podem ser solucionados por arbitragem. Mas há de ser observado que a questão da arbitrabilidade objetiva, nesta área, encontra limites, tal como referido pelo Professor Fróes, ao comentar trabalho elaborado pelo professor inglês Lew.

O primeiro óbice previsto, em algumas legislações, é a discussão quanto à validade de um direito, a caducidade da patente ou a concessão da licença obrigatória, que somente podem ser discutidas perante as Cortes Oficiais, por envolver interesse público relevante, uma questão de ordem pública, considerando que as discussões sobre validade de uma patente transcende os lindes do interesse privado. O referido estudo salienta que três razões fundamentais poderiam impedir a submissão arbitral. A primeira seria que a decisão que declara a validade ou não de um direito tem efeito “erga omnes”, e a arbitragem só repercute perante as partes envolvidas. A segunda seria que os direitos de propriedade industrial são exclusivamente outorgados pelos Estados. E, por fim, a terceira seria a existência de um interesse público relacionado com a matéria.

Do ponto de vista operacional nos contratos que prevejam a solução de controvérsias por arbitragem - e mais adiante trataremos dos aspectos práticos desta questão -, surgida a controvérsia e as partes dirigem-se à instituição arbitral (refiro-me a uma câmara de arbitragem, um centro de arbitragem, instituições que tem como mister administrar processos de arbitragem, e não decidir a questão, porque as questões serão sempre decididas pelos árbitros indicados pelas partes. A operacionalização da arbitragem pode ser por meio de uma arbitragem institucional ou arbitragem “ad hoc”. A arbitragem “ad hoc”, é aquela moldada por caso específico, na qual as partes regulam todo o rito processual a ser seguido. A arbitragem institucional, administrada por uma instituição, possui regulamento próprio e a aludida instituição incumbir-se-á de gerenciar o processo, auxiliando as partes e os árbitros), neste momento, ao instituir a arbitragem perante a Câmara de Arbitragem, esta, verificando a existência de cláusula compromissória no contrato referente à propriedade intelectual, efetuará análise inicial (“prima face”) se a matéria é arbitrável, pois se for uma questão que discuta a validade de uma patente, muito provavelmente a instituição ou o tribunal arbitral já constituído, possa entender que não possui

competência para dirimir a questão. Neste sentido é interessante notar que, geralmente, quando existe questão levada à arbitragem nesta área e se o demandado alega em preliminar que aquele contrato apesar de ser uma cessão, uma questão eminentemente patrimonial, aquele contrato não pode, aquela cláusula de arbitragem não é válida para resolver aquela matéria, porque envolve uma questão de propriedade intelectual e, portanto, é uma questão de ordem pública, insuscetível de ser dirimida por arbitragem. Quando na prática estamos diante deste tipo de alegação, geralmente, o tribunal arbitral procura afastar de plano esta questão (se for o caso), ou seja, em linguagem metafórica efetua processo asséptico, isolando a questão para evitar que contamine a arbitragem. Vale dizer, retiram todo o pronunciamento sobre a validade do direito e a propriedade industrial com o objetivo de não colocar em risco o reconhecimento futuro da sentença arbitral, haja vista que a questão discutida na arbitragem é eminentemente patrimonial e, portanto, suscetível de ser solucionada por esta via. Em casos como o relatado os árbitros cautelosamente adotam essa conduta para deixar bem claro que aquela arbitragem não esta discutido questão de validade de uma patente e, portanto, não está presente o interesse público que impediria a solução da questão por arbitragem.

No âmbito internacional é importante para a eficácia das cláusulas arbitrais inseridas em contratos internacionais que versem sobre matérias de propriedade intelectual que se verifique a legislação do país, ou o local onde futuramente aquela decisão arbitral possa vir a ser executada, pois as convenções internacionais (entre elas destacam-se a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial firmada na cidade do Panamá em 1975, e, a Convenção Internacional sobre Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras firmada em Nova Iorque em 1958, em vigor no Brasil por força do Decreto nº 4.311/02) estabelecem que um dos motivos de indeferimento do reconhecimento e execução de sentença arbitral estrangeira, tal como previsto no art.V,2 alínea “b”, é o de a sentença arbitral

alienígena ofender a ordem pública do país onde se pleiteia o reconhecimento. Assim é importante verificar a legislação do outro país para ver se aquela questão é suscetível de ser dirimida por arbitragem, quando o contrato está sendo elaborado, para evitar problemas no futuro.

Assim, convém reiterar que as categorias de controvérsias, na área da propriedade intelectual, que estariam excluídas de apreciação por arbitragem, dependem de cada ordenamento jurídico. Há de ser salientado também, em âmbito internacional e à luz do art. II, 3 da CNY, que quando o Judiciário de um país que subscreveu esta Convenção recebe uma questão que preveja a arbitragem, ele tem o dever de se julgar impedido para analisar aquela questão e remeter as partes à arbitragem. Recentemente, foi veiculado na imprensa questão envolvendo arbitragem no setor público, o caso da Copel. Trata-se de empresa paranaense que ao entabular o contrato previu a arbitragem para solucionar futuras controvérsias nomeando a Corte Internacional de Arbitragem CCI. Uma parte invocou a existência de impedimento da ordem pública, alegando que as questões não eram suscetíveis de serem arbitráveis e por envolver o Estado. Em decorrência ajuizou medida de urgência para sobrestar a arbitragem instaurada, o que foi deferido em 1º grau e mantido por decisão em agravo de instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça do estado do Paraná. A propósito, hoje este assunto (arbitragem no setor público) foi abordado em artigo que elaborei para o jornal Valor Econômico. Com efeito, a rigor e por força do aludido enunciado da CNY o Judiciário brasileiro estaria impedido de conhecer a questão.

Pode-se dizer que são quatro os motivos ensejadores de restrição da arbitragem nesta área, consoante previsão legislativa e que defluiram de estudo realizado em 1991, pela “International Association for the Protection of Industrial Property” - AIPPI , comparando as diversas legislações. Este estudo foi complementado em 1998 com o trabalho do Prof. Lew na CCI,

sendo possível salientar quatro motivos que poderiam restringir a utilização da arbitragem. O primeiro é a ordem pública, apesar de muitos considerarem que a ordem pública não repercute no direito da propriedade intelectual, exceto quando esses direitos afetem terceiros. O segundo é a falta de livre disposição das partes sobre esses direitos. O terceiro seria o efeito interpartes, em oposição ao efeito “erga omnes”. O quarto seria a jurisdição exclusiva reservada a Cortes e Departamentos Nacionais da Propriedade Industrial em diversos países.

Após explanar aos senhores as peculiaridades presentes na arbitragem em propriedade intelectual, passamos a abordar algumas questões da “arbitragem aplicada”, ou seja, trataremos dos aspectos operacionais da arbitragem. A arbitragem tem atrativos extremamente importantes, principalmente para a área da propriedade intelectual, em que muitas vezes os contratos são de longa duração, e os eventuais conflitos surgidos precisam ser resolvidos rapidamente para que a relação contratual não esvaneça. O primeiro deles é a questão da rapidez, da celeridade, em que se pode resolver uma questão submetida à arbitragem comparada com a demanda judicial. O tempo médio de uma arbitragem nas Câmaras é de sete meses, inclusive para questões complexas. A mesma questão submetida ao Judiciário, na melhor das hipóteses, para obter sentença final demandaria, no mínimo, dois anos. O outro atrativo da arbitragem é a especialidade, pois os árbitros nomeados pelas partes têm experiência na questão. Assim, pode-se efetuar economia de tempo e dinheiro (com honorários de perito, por exemplo). Numa arbitragem em que os árbitros são técnicos, não há a necessidade de contratar peritos para esclarecer os aspectos técnicos, pois os árbitros dominam essa questão. As partes se quiserem, podem nomear assistentes técnicos para opinar e auxiliar os árbitros, mas a decisão sobre a matéria sempre será privativa dos árbitros.

Outra questão prática que merece ser ressaltada é a constatação de cláusulas arbitrais deficientes, isto é, cláusulas arbitrais que não fornecem os requisitos suficientes para instaurar imediatamente a arbitragem. São as denominadas cláusulas patológicas, que fará incidir um contencioso parasita, pois haverá de ser pesquisada a real intenção das partes, e muitas vezes deverá ser acionado o art. 7º da Lei, pois a arbitragem será instituída em juízo. Estaremos diante de cláusula arbitral vazia. As cláusulas arbitrais vazias ou cheias constituem conceitos firmados pela jurisprudência do Pretório Excelso, abordadas no incidente de inconstitucionalidade que analisou alguns dispositivos da Lei de Arbitragem. O Ministro Nelson Jobim, em seu voto, dedicou acurado estudo ao assunto. A cláusula arbitragem cheia é uma cláusula que fornece os elementos para instituir uma arbitragem. Nas arbitragens administradas as instituições possuem as denominadas cláusulas-padrão, ou cláusulas-tipo que podem ser utilizadas no contrato. Também as partes podem completá-las com outras especificidades. Mas, sob esta ótica, surge a indagação sobre quais seriam os requisitos mínimos para a cláusula de arbitragem não ser considerada vazia. Uma cláusula de arbitragem tem que ter como requisito mínimo a forma de nomeação de árbitros, e como devo convocar a outra parte para instituir a arbitragem. Pode, inclusive, fazer uso da arbitragem diferida, isto é, indicar um terceiro para nomear árbitros. Note-se que ausência da estipulação das regras procedimentais pelas partes, não impedirá o processamento da arbitragem, pois serão supridas pelo árbitro, a teor do disposto na Lei. Aliás, na lei de arbitragem não encontraremos nenhum artigo que trate de procedimento (ao contrário do que dispunha a lei revogada que supletivamente regulava a questão). A atual Lei de arbitragem fixa os princípios jurídicos que necessariamente deverão ser observados, ao determinar no art. 21, § 2º, a prevalência dos princípios da igualdade de tratamento das partes, do contraditório e da livre convicção do árbitro. O processo arbitral será pautado por esses três princípios.

Enfim, se nos estivermos diante de uma cláusula arbitral vazia deveremos propor a demanda judicial estabelecida no artigo 7º da Lei para instituir a arbitragem. Na melhor das hipóteses esse procedimento judicial demandará seis meses, adiando, portanto, durante esse período, a instauração da arbitragem. Aliás, podemos observar que uma cláusula arbitral mesmo que vazia impedirá a parte de propor a demanda no judiciário (para discutir o mérito) pois uma das principais características da nova Lei de Arbitragem foi conferir efeito vinculante à cláusula compromissória. Vale dizer, o Judiciário estará impedido de analisar a questão (art. 41).

Outro problema que se tem verificado com certa freqüência na prática são cláusulas de arbitragem e cláusulas de eleição de foro incluídas juntas no mesmo contrato. Todavia, estas são excludentes. Não se pode inserir uma cláusula de arbitragem no contrato e ao mesmo tempo dispor sobre a eleição de foro judicial. Pode-se assim proceder desde que esteja perfeitamente esclarecido e delimitado no contrato que para tais questões as partes reportar-se-ão à arbitragem e, para outras, o foro judicial. A cumulatividade de cláusula de arbitragem com de eleição de foro judicial são cláusulas contraditórias, inserindo-se no rol das cláusulas patológicas. Nestes casos será perquirida qual foi a real intenção das partes, pretendiam a arbitragem ou o foro judicial para solucionar eventuais controvérsias. Esta questão, caso não haja consenso das partes, será dirimida no Judiciário, a menos que o tribunal arbitral que venha a ser instalado tenha condições de efetuar uma interpretação segura da real intenção das partes, verificando inclusive as eventuais minutas por ocasião em que o contrato foi elaborado. Enfim, detivemo-nos a relatar esses fatos, para demonstrar a problemática que envolve uma cláusula arbitral omissa ou contraditória e que, reitera-se, será responsável pela instauração de um contencioso parasita.

Conceito novo introduzido com a lei de arbitragem encontra-se disciplinado no art. 3º da Lei ao dispor sobre a convenção de arbitragem, que

tanto abarca a cláusula compromissória como o compromisso arbitral. Estes são espécies daquela. A cláusula compromissória é aquela cláusula inserida num contrato que substitui a cláusula de eleição de foro (art. 4º). Por sua vez o compromisso arbitral pode existir quando as partes nada dispuseram a respeito no contrato, mas surgida a controvérsia decidem firmar o compromisso arbitral. Verifica-se, na prática, que o compromisso arbitral tem sido utilizado, com certa freqüência, para solucionar questões que se arrastam por anos no Judiciário, sem decisão definitiva. As partes, de comum acordo, desistem da demanda judicial, firmam o compromisso arbitral e transferem a decisão da demanda ao tribunal arbitral, priorizando a celeridade e rapidez do processo. Este procedimento tem sido muito adotado na área empresarial. Recentemente atuei como advogada numa questão que já estava há quatro anos em primeira instância e se perspectiva de decisão final. As partes (empresas) queriam continuar com atividades conjuntas, mas aquele processo estava realmente incomodando. Houve a desistência das ações e se resolveu a questão em sete meses na arbitragem.

Voltando agora para a área propriedade intelectual, observamos que a “American Bar Association - ABA”, em 2000, adotou iniciativa interessante na área da propriedade intelectual, ao expedir recomendações de incentivo às denominadas “Alternative Dispute Resolutions – ADRs” . Importa observar que no Código de Responsabilidade Profissional da ABA encontra-se disposto que “os advogados tem o dever ético de aconselha sobre as amplas possibilidades da resolução apropriada das disputas e não somente a judicial “. Este é um norte orientador extremamente interessante, e nós, advogados, precisamos estar conscientes e perfeitamente habilitados para aconselhar e assessorar nossos clientes a utilizarem outros meios de solução de disputas, demonstrando que não é só na porta de Judiciário que devemos bater, mas que há outras possibilidades, tais como, a mediação, a conciliação e a arbitragem. O advogado do século XXI tem que estar consciente que ele deve deixar a armadura de gladiador para usar a vestimenta de um

cavalheiro do século XXI, deve ser um negociador. Esta é a tendência universal da nossa profissão. A mediação e a conciliação são formas auto-compositivas de soluções de controvérsias, nas quais as partes, elas mesmas vão chegar a um acordo. Por sua vez a arbitragem é uma forma heterocompositiva de solução de conflitos, em que um terceiro, árbitro (ou árbitros) nomeado pelas partes, independente e imparcial, solucionará a controvérsia. A Lei de Arbitragem brasileira é uma lei moderna, tendo como paradigma a Lei Modelo da Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Direito Internacional Mercantil (conhecida pela sigla em inglês UNCITRAL) e outras legislações. A Lei é muito flexível, permite a escolha da lei aplicável, esclarecendo definitivamente a questão instaurada em torno do art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil – LICC (se era preceito de ordem pública ou regulava a questão supletivamente). Ademais, o Judiciário brasileiro vem outorgando a segurança necessária para que a arbitragem possa ser utilizada, reconhecendo, com serenidade, a colaboração que a justiça arbitral pode prestar na administração da Justiça.

Para finalizar saliento que o artigo sobre arbitragem em propriedade intelectual mencionado, elaborado em 1995, encontra-se disponível na web em www.camaradearbitragem.org.br. Evidentemente, naquela época a arbitragem encontrava-se regulada no Código de Processo Civil, mas afora aquelas peculiaridades, as demais considerações estão perfeitamente atuais, haja vista que a análise fora empreendida à luz do direito comparado.

Muito obrigada pela atenção de todos.

Selma Ferreira Lemes

selma@selmalemes.adv.br