



Ata da Reunião do Grupo de Estudos de Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediação

Data: 25/10/2013

Local: L. O. Baptista - SVMFA Advogados

Presentes: Ana Cláudia Pastore (ACP); Angélica Walker (AW - por conferência); Bryan Simoni Longo (BSL); Carlos Aboim (CA - por conferência); Claudio Barbosa (CB); Eduardo Roncolato (ER - por conferência); Isadora Alvarenga (IA); Karin Klempf (KK); Marcelo Inglez (MI); Naíma Milani (NMi); Nathalia Mazzonetto (NM); Manoel Gonçalves Pereira dos Santos (MS); Sofia Kilmar (SK); Vera Monteiro (VM); Vinícius Pavan (VP); Wilson Jabur (WJ).

Relatora da Ata: KK

Pauta da reunião:

1) Edição especial da RBA sobre PI e ADRs

Em relação à análise dos resumos dos artigos enviados pelos inscritos e solução de eventuais conflitos de sobreposições de temas decidiram os presentes conforme a planilha abaixo:

Tópico / Tema	Responsável(eis)
1. Prefácio	Convidados especiais (6 pág.)
2. Introdução	Coordenadoras do Grupo (2 pág.)
Doutrina Internacional	
3. “Arbitration and Mediation Center for Patent Disputes - European Agreement on a Unified Patent Court”	Jacques de Werra (15 pág.) (Université Genève)
4. O uso da mediação para resolução de disputas de PI – a experiência internacional	Ignácio de Castro e Gustavo Moser (15 pág.) (AMC / WIPO)
<u>Outline:</u> <i>Introdução; 1. Controvérsias relativas à propriedade intelectual; 1.1 Vantagens e benefícios do uso da</i>	



Comitê Brasileiro de Arbitragem

<i>mediação vis-à-vis a jurisdição estatal e procedimentos administrativos; 1.2 Adaptando o processo à disputa; 2. O Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Centro da OMPI); 2.1. A Mediação OMPI – a experiência de Singapura em conflitos administrativos relacionados a marcas; 2.2 A Mediação OMPI perante o INPI/BR – desafios e perspectivas; Conclusão.</i>	
5. TBD	Erik Schäfer (15 pág.) (COHAUSZ & FLORACK)
6. Experiência do CPR	Angélica Walker (15 pág.)
Doutrina Nacional	
7. Arbitrabilidade e direitos de propriedade intelectual: reflexões a partir de soluções técnicas do Direito Internacional Privado <u>Outline:</u> <i>1.Introdução. 2. Debate internacional sobre as interfaces entre Direito Internacional Privado e Propriedade Intelectual. 2.1. Lei aplicável; 2.2. Jurisdição e competência internacional. 2.3. Reconhecimento de sentenças estrangeiras. 3. Considerações sobre o contencioso internacional da propriedade intelectual. 4. Propriedade Intelectual e Arbitragem. 4.1. Arbitrabilidade dos direitos de propriedade intelectual. 4.2. Experiências de codificação e sistematização nos planos internacional e doméstico em matéria de arbitrabilidade da PI. 4.3. Rejeição da arbitrabilidade em litígios privados da PI ou afirmação. 4.5. Soluções metodológicas possíveis para o tratamento dos litígios da PI na arbitragem. 5. Conclusões.</i>	Fabício Polido (15 pág.)
8. Arbitrabilidade objetiva nas disputas envolvendo direitos autorais <u>Outline:</u> <i>1 Introducción; 2 Ventajas del arbitraje para los autores y titulares de derechos conexos; 3 Arbitrabilidad subjetiva y objetiva; 4 Contenido del derecho de autor y derechos conexos; 5 Arbitrabilidad objetiva del derecho de autor y derechos conexos; 6 Jurisprudencia relevante; 7 Normas específicas sobre arbitraje de derechos de autor y derechos</i>	Naíma Milani (15 pág.)

<p><i>conexos; 8 El arbitraje de derecho de autor y derechos conexos en la OMPI; 9 El papel del árbitro; 10 Conclusión.</i></p>	
<p>9. Arbitrabilidade dos direitos de propriedade intelectual e os direitos morais do autor</p> <p><u>Outline:</u></p> <p><i>1.Introdução - 2.Abrangência da propriedade intelectual - 2.1.Natureza jurídica - 2.2.Registro - 3.Direitos autorais - 3.1.Natureza jurídica - 3.2.Peculiaridades do registro - 3.3.Validade - 4.Direitos morais - 4.1.Direitos morais do autor - 5.Arbitrabilidade objetiva - 5.1.Direitos patrimoniais e extrapatrimoniais - 5.2.Direitos disponíveis e indisponíveis - 6.Os direitos autorais do autor são arbitráveis? E os direitos morais do autor? - 7.Vantagens da arbitragem - 8.Conclusão - 9.Bibliografia.</i></p>	<p>Elisabeth di Gennari e colaboradores (15 pág.)</p>
<p>10. Resolução de Disputas <i>Online</i> e a propriedade Intelectual: uma via possível?</p> <p><u>Outline:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resolução de disputas online – noções gerais 2. Atrativos e desafios 3. O estágio do desenvolvimento do método internacionalmente <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Grupo de trabalho UNCITRAL 3.2. Experiências bem sucedidas (E-Bay, Pay pall) 3.3. Experiência italiana, CPR, etc. 4. O cenário brasileiro: iniciativas no âmbito da mediação e da arbitragem <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Culturalmente é uma via possível? 4.2. JECs, conciliação e outros instrumentos confrontados com ODRs 5. Padrões mínimos necessários? <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Guidelines para os terceiros que atuarão no sistema de ODRs; 5.2. Estrutura e padrões mínimos para aqueles que oferecem o sistema 5.3. Princípios gerais a serem observados na resolução de disputas 6. O uso de ODRs para resolução de disputas de PI <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Sistema de resolução de disputas de nome de domínio 6.2. Cenários promissores 	<p>Nathalia Mazzonetto / Karina Müller / Verônica Beer (15 pág.)</p>

<p>6.3. <i>Obstáculos</i> 6.4. <i>ODRs e Administração Pública</i> 7. <i>Considerações conclusivas</i> 8. <i>Referências bibliográficas</i></p>	
<p>11. Disputas envolvendo nomes de domínio</p> <p>Outline:</p> <p><i>I – Os Sistemas de Solução de Disputas envolvendo Nomes de Domínio criados pela ICANN (UDRP) e pelo NIC.br (SAVI-Adm) – Introdução</i> <i>I.1 – Questões Procedimentais Controvertidas (UDRP + SACI)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Legitimidade ativa e passiva (reclamante e titular da marca – múltiplas partes ou domínios)</i> - <i>Deficiências na Reclamação (ação do especialista para suprimento de deficiências = ordens procedimentais, pesquisa direta)</i> - <i>Dificuldades com a identificação do reclamado (uso de “proxy service”, mudança do registrante, informação falsa ou incompleta)</i> - <i>Inércia do reclamante (demora em promover reclamação)</i> - <i>Deficiências na Resposta (efeitos da revelia, da resposta tardia e de irregularidades formais)</i> - <i>Supplemental Filings</i> - <i>Efeitos do consentimento do Reclamado para transferência do domínio</i> - <i>Suspensão do procedimento para negociação de acordo.</i> <p><i>I.2 – Questões de Fundo Controvertidas (UDRP + SACI)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Caracterização da semelhança entre nome de domínio e marca, nome ou outro sinal distintivo</i> <ul style="list-style-type: none"> * <i>Reprodução do signo como “prima facie evidence” de similaridade</i> * <i>Variações (uso de hífen ou de “l”/“I”, forma plural, identidade fonética) e “typosquatting”</i> * <i>Uso de termos comuns, descritivos ou dicionarizados</i> - <i>Disputas envolvendo marcas não registradas, nomes ou outros signos distintivos</i> - <i>Demonstração do legítimo interesse (deveres do Reclamante – “prima facie case”)</i> - <i>Registro de má-fé do nome de domínio</i> - <i>Uso de má-fé do nome de domínio (“domain</i> 	<p>Manoel P. dos Santos e Rodrigo Azevedo</p> <p>(15 pág.)</p>

<p><i>parking</i>”, “<i>passive holdings</i>” e oferta de venda) - Defesas do Reclamado * Registro do nome de domínio antes do registro da marca * Direitos de distribuidor/revendedor * Uso de boa-fé (Direito de crítica ou “fan sites”, uso comercial legítimo)</p> <p>II - Proteção a Direitos e Resolução de Disputas nos Novos Nomes de Domínio Genéricos Internacionais (gTLDs)</p> <p>II.1 - Novos gTLDs - Introdução</p> <p>II.2 - Mecanismos de Impugnação a Candidaturas para operar gTLDs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comentários públicos - Impugnações formais <ul style="list-style-type: none"> * String confusion * Legal rights * Limited public interest * Community rights - Independent objector <p>II.3 - Resolução de Disputas após a Concessão do gTLD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure (Trademark PDDRP) - Registration Restriction Dispute Resolution Procedure (RRDRP) - Public Interest Commitments Dispute Resolution Procedure (PICDRP) - Uniform Rapid Suspension System (URS) - Trademark Clearinghouse 	
<p>12. A arbitrabilidade de disputas relativas a patentes no Brasil</p> <p><u>Outline:</u></p> <p>(i) a história da arbitrabilidade de disputas relativas a patentes e os principais obstáculos em geral; (ii) a existência de arbitragem de questões relativas a patentes, inclusive sobre validade, no direito comparado; (iii) que a doutrina brasileira mais citada foi redigida em uma época de franca hostilidade em relação à arbitragem de questões que pudessem envolver uma agência do governo; (iv) que a legislação brasileira, em especial após a “nova LPI”,</p>	<p>Carlos Aboim</p> <p>(15 pág.)</p>

<p><i>a priori, não impede a arbitragem de disputas “inter partes” relativas à validade de uma patente; (v) mas que os recentes pronunciamentos do STJ acerca da possibilidade de arguição de nulidade como matéria de defesa perante a justiça estadual suscitam dúvidas importantes; (vi) das possíveis vantagens da arbitragem para aqueles que utilizam o sistema de patentes, considerando os “pitfalls” específicos do contencioso judicial de patentes</i></p>	
<p>13. O uso de ADRs nas disputas de franquia</p> <p>Outline:</p> <p><i>1. Introdução. 2. O contrato de franquia como relação jurídica complexa e de duração continuada. 3. A arbitragem como meio adequado de solução de controvérsias em franquias. 4. As soluções med-arb como forma de preservar a relação de longo prazo. 5. A experiência arbitral: decisões arbitrais sobre a matéria. 6. Conclusão. 7. Referências bibliográficas.</i></p>	<p>Ana Cláudia Pastore, Francisco Cahali e Thiago Rodovalho</p> <p>(15 pág.)</p>
<p>13.1. Jurisprudência Comentada: Caso Villa Café</p>	<p>Adriana Noemi Pucci</p> <p>(5 pág.)</p>
<p>14. A quem pertence o consumidor? Mediação e arbitragem na solução de disputas envolvendo concorrência desleal com ênfase no <i>trade dress</i> e outros sinais distintivos.</p> <p>Outline:</p> <p><i>1. Introdução. Considerações iniciais.</i></p> <p><i>2. ADRs aplicada a disputas envolvendo sinais distintivos.</i></p> <p><i>2.1. Cenário atual.</i></p> <p><i>2.2. Perspectivas.</i></p> <p><i>3. A dificuldade da concorrência desleal e outros sinais distintivos.</i></p> <p><i>4. A delimitação do escopo envolvendo as disputas relativas à concorrência desleal e outros sinais distintivos.</i></p> <p><i>4.1. Identificação da proteção intelectual.</i></p> <p><i>4.2. Problemática relativa à relação de consumo e à concorrência.</i></p> <p><i>5. Conclusão.</i></p>	<p>Wilson Jabur, Cláudio Barbosa e Gabriel Leonardos</p> <p>(15 pág.)</p>

<p>6. <i>Bibliografia.</i></p>	
<p>15. Disputas envolvendo indicações geográficas</p> <p><u>Outline:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Introdução</i> 2. <i>As indicações geográficas: indicações de procedência e denominação de origem</i> 3. <i>Disputas recorrentes no âmbito das coletividades titulares de indicações geográficas</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Disputas relativas a padrões de qualidade</i> b. <i>Disputas relativas a demarcações do território geográfico</i> c. <i>Disputas relativas a questões comerciais (preço, mercado etc.)</i> d. <i>Outras disputas</i> 4. <i>Soluções med-arb como forma de preservar as relações</i> 5. <i>Conclusões</i> 6. <i>Referências</i> 	<p>Wilson Pinheiro Jabur e Sofia Kilmar (15 pág.)</p>
<p>16. Arbitragem e Contratos Internacionais Envolvendo Tecnologia Não Patenteada</p> <p><u>Outline:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Introdução</i> 2. <i>Qual Tecnologia?</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>“Know How”</i> b. <i>Serviços</i> 3. <i>Formas de Proteção da Tecnologia Não Patenteada</i> 4. <i>Regulamentação da Transferência de Tecnologia Não Patenteada</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Tratados Internacionais</i> b. <i>Legislação Nacional</i> 5. <i>Arbitrabilidade da Matéria</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Transferência de Tecnologia entre Particulares</i> b. <i>Transferência de Tecnologia envolvendo o Setor Público</i> <ol style="list-style-type: none"> i. <i>Transferência de Tecnologia para o Setor de Saúde – Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP’s)</i> 6. <i>Conclusões</i> 7. <i>Bibliografia</i> 	<p>Eduardo Roncolato (15 pág.)</p>
<p>17. O papel do INPI no contexto dos ADRs</p> <p><u>Outline:</u></p>	<p>Pedro Burlandy e Mariana Veras (15 pág.)</p>

<p>1) <i>A importância dos métodos consensuais de resolução de conflitos no campo da propriedade intelectual;</i> 2) <i>O INPI e a defesa da propriedade intelectual: o amadurecimento da missão institucional;</i> 3) <i>O modelo de atuação do INPI: os novos serviços de mediação e arbitragem em PI</i></p>	
<p>18. <i>Tratativa da PI nos regulamentos das principais instituições: um estudo comparativo</i></p> <p><u>Outline:</u></p> <p><i>1. Introdução: Especificidades dos Métodos de Solução de Conflitos Envolvendo Direito de Propriedade Intelectual</i></p> <p><i>2. Regras das Principais Instituições Estrangeiras</i></p> <p><i>3. Regras das Instituições Nacionais que Tratam da Matéria</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>3.1. Centro de Mediação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>3.2. Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual</i></p> <p><i>4. Análise Comparativa entre as Regras Internacionais e Nacionais</i></p> <p><i>5. Questões controversas</i></p> <p><i>5. Conclusão</i></p>	<p>Flavia Bittar, Ana Paula Lages, Isadora Silva</p> <p style="text-align: right;">(15 pág.)</p>
<p>19. <i>What is next? Perspectivas futuras no cenário de resolução de disputas envolvendo propriedade intelectual</i></p> <p><u>Outline:</u></p> <p>Dependente dos artigos anteriores. Com isso será estruturado.</p>	<p>Karin Klempp</p> <p style="text-align: right;">(15 pág.)</p>
<p>20. <i>Considerações Finais</i></p>	<p>Coordenadoras do Grupo</p> <p style="text-align: right;">(2 pág.)</p>



Comitê Brasileiro de Arbitragem

Uma minuta inicial dos artigos deverá ser enviada ao grupo até 31/01/2014. As coordenadoras entrarão em contato com a diretora Adriana Pucci para passar os detalhes e status do projeto, a fim de que seja comunicado e referendado pela diretoria do CBAr e negociado com a editora. Novos prazos e datas irão sendo fixados ao grupo de autores de artigos ao longo dos próximos meses. A intenção é lançar a edição especial da RBA sobre PI e ADRs no Congresso de 2014.

2) Discussão sobre arbitrabilidade e aspectos práticos de disputas envolvendo propriedade intelectual.

Dado o avançado da hora, foi decidido deixar este tema para estudo nas próximas reuniões do grupo. Todos agradeceram o encaminhamento de materiais por: CA, KK e NM. As coordenadoras estimularam o grupo a dividir materiais de doutrina e decisões sobre o assunto.

3) Próximo encontro

O próximo encontro do grupo já foi marcado para dia 13/12.