Revista Brasileira de
ARBITRAGEM

Edição Especial

Arbitragem e Mediação em Matéria de Propriedade Intelectual

1. Algumas Palavras Introdutórias.....5

2. Apresentação das Coordenadoras do Projeto 15

Doutrina Internacional

1. New Developments of IP Arbitration and Mediation in Europe: The Patent Mediation and Arbitration Center Instituted by the Agreement on a Unified Patent Court
Jacques de Werra 17

2. O Uso da Mediação para a Resolução de Disputas de Propriedade Intelectual – A Experiência Internacional
Gonçalo da Cunha Ferreira, Ignacio de Castro, Leandro Emilio Toscano e Luiz Gustavo Meira Moser.....36

3. Overcoming Challenges in United States Patent Infringement Disputes with the Effective Use of Mediation
Marla Guttman, Marla Guttman, Peter L. Michaelson e Kevin R. Casey 52

Doutrina Nacional

1. Arbitrabilidad Objetiva de los Derechos de Autor y Derechos Conexos
Naíma Perrella Milani 74

2. Arbitrabilidade dos Direitos Autorais – A Questão dos Direitos Morais
Marília Bittencourt Rosa e Vinícius Pavan Silva.....93

3. Resolução de Disputas *On-Line* e a Propriedade Intelectual: uma Via Possível?
Karina Haidar Müller, Nathalia Mazzonetto e Verônica Beer 110

4. Disputas Extrajudiciais Envolvendo Nomes de Domínio – Controvérsias Atuais e Novos gTLDs
Manoel J. Pereira dos Santos e Rodrigo Azevedo.....134

5. O Uso de ADRS nas Disputas de Franquia
Ana Cláudia Pastore, Francisco José Cahali e Thiago Rodovalho.....156

6. A Quem Pertence o Consumidor? Alguns Parâmetros para a Solução de Disputas Envolvendo Concorrência Desleal
Claudio Roberto Barbosa e Luciana Yumi Hiane Minada 171

7. O Uso de ADRS nas Disputas Envolvendo Indicações Geográficas
Wilson Pinheiro Jabur e Sofia Gavião Kilmar 182

8. A Contribuição do INPI para a Resolução de Conflitos Envolvendo Propriedade Intelectual
José Cristóvam Sauáia Kubrusly e Mariana Veras Lopes Pontes 196

9. Anotações sobre a Arbitragem em Matéria de Propriedade Intelectual
Daniel de Andrade Levy 207

Algumas Palavras Introdutórias

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

> *Why do I need to enumerate the multitude of arts without which there could be no life at all? What assistance would be given to the sick, what delights would there be for the healthy, what sustenance or comfort, if there were not so many arts to minister to us? It is because of these that the civilized life of men differs so greatly from the sustenance and the comforts that animals have.*
>
> (Cicero, *On Duties*, p. 68)

O Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr) tem a honra de lançar mais uma Edição Especial da Revista Brasileira de Arbitragem; a segunda, em seus onze anos de existência.

Desta vez, a Edição Especial aborda um ramo do Direito ainda pouco explorado na literatura especializada: Arbitragem e Mediação em Matéria de Propriedade Intelectual.

Em abril de 2013, alguns bravos associados do CBAr propuseram a criação de um Grupo de Estudos em Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediação. Na sua origem, os desafios que se punham – e, pelo visto, ainda se põem – à submissão de disputas que envolvem direitos da propriedade intelectual a métodos alternativos de solução de controvérsias.

Em pouco mais de um ano, as inúmeras atividades do Grupo de Estudos, sob a competente liderança de Nathalia Mazzonetto e Karin Klempp Franco, estão a revelar que nossos associados possuem grandes ambições e uma imensa energia.

Além de promover várias reuniões de trabalho e eventos, mais recentemente o Grupo de Estudos lançou-se com afinco ao estudo da mediação. Juntamente com representantes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), os seus membros participaram da elaboração do Regulamento de Mediação do recém-criado Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI (CEDPI), sugerindo modificações ao seu texto. Confiram-se as demais ações do Grupo no *website* do CBAr (<http://cbar.org.br/site/propriedade-intelectual-arbitragem-e-mediacao>).

Esta Edição Especial da RBA reúne artigos não só de membros do Grupo de Estudos de Propriedade Intelectual do CBAr, mas também de outros eminentes autores. O seu objetivo é tratar temas da Propriedade Intelectual sob a perspectiva da Arbitragem e da Mediação. Não apenas os temas clássicos, ligados à proteção de marcas, patentes, direitos de autor e segredos industriais, como os mais atuais: indicações geográficas, nomes de domínio e solução *on-line* de disputas.

Diante da escassez de literatura especializada em português, este trabalho enfatiza a posição do Brasil – hoje, sem dúvida, de vanguarda – e o contexto mais amplo em que as iniciativas aqui promovidas se inserem, assim na América Latina como no resto do mundo.

Nesse sentido, esclareça-se que o Grupo de Estudos em Propriedade Intelectual é, como o próprio CBAr, plural nas suas ideias e, por tal razão, as opiniões expressas pelos autores dos trabalhos são de sua responsabilidade e não refletem, necessariamente, nem a opinião de todos os membros do Grupo nem a posição do CBAr sobre os temas aqui tratados.

Esta Edição Especial da RBA divide-se em três partes: doutrina internacional, doutrina nacional e jurisprudência comentada.

É desnecessário ressaltar a internacionalidade intrínseca da proteção aos direitos da propriedade intelectual. Nesse sentido, confira-se o artigo de *Jacques de Werra*, da Universidade de Genebra, sobre a criação de um Centro de Mediação e Arbitragem em matéria de patentes na Europa.

Em uma perspectiva distinta, mas complementar, jovens acadêmicos e experientes profissionais do ramo juntaram-se para discorrer sobre a experiência internacional no uso da mediação para a solução de disputas internacionais em matéria de propriedade intelectual. Seus autores são *Gonçalo da Cunha Ferreira*, advogado em Portugal e no Brasil, *Ignacio de Castro*, vice-diretor do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, *Leandro Emilio Toscano* e *Gustavo Meira Moser*, advogados militantes junto à OMPI.

O terceiro artigo aborda o uso da mediação para resolver infrações à proteção patentária nos Estados Unidos. Foi escrito por *Marla Guttman*, *Peter Michaelson* e *Kevin Casey*, os dois primeiros advogados e árbitros militantes em Nova York e o último Professor Adjunto da Temple University Beasley School of Law.

Inaugurando os trabalhos de doutrina nacional, *Naíma Perrella Milani*, advogada em São Paulo, trata da arbitrabilidade objetiva nas disputas envolvendo direitos de autor e direitos conexos.

Em seguida, *Marília Bittencourt Rosa* e *Vinícius Pavan Silva*, acadêmicos de Direito supervisionados pela Professora *Elisabeth De Gennari*, lançam novas luzes sobre a arbitrabilidade dos direitos morais do autor.

Contemplando o extraordinário avanço tecnológico das comunicações e a possibilidade de redução dos custos associados à arbitragem, *Nathalia Mazzonetto*, *Karina Haidar Müller* e *Verônica Beer*, cujas credenciais acadêmicas e profissionais dispensam apresentação, analisam a experiência prática, as vantagens e os desafios da resolução *on-line* de disputas envolvendo a propriedade intelectual.

Nessa linha, os especialistas *Manoel J. Pereira dos Santos* e *Rodrigo Azevedo* traçam um panorama mais aprofundado das questões procedimentais e de mérito relacionadas à solução de disputas – também *on-line* – envolvendo nomes de domínio oferecidas pela ICANN (UDRP) e pelo NIC.br (SACI-Adm).

O uso de meios alternativos de solução de controvérsias para resolver litígios oriundos de contratos de franquia é explorado por *Ana Cláudia Pastore*, Superintendente da CAESP, *Francisco José Cahali* e *Thiago Rodovalho*, advogados e acadêmicos de larga atuação nesse ramo do Direito tão bem-sucedido no plano comercial quanto pouco estudado nos cursos universitários.

Ilustrando a diversidade de pontos de vista abordados nesta Edição Especial da RBA, confiram o interessante artigo sobre as disputas em sede de concorrência desleal. Trata-se, como se sabe, de tema espinhoso, que toca assim os direitos do consumidor como a regulação da livre concorrência, que é aqui tratado por *Claudio R. Barbosa* e *Luciana Yumi Hiane Minada*, advogados com sólida formação acadêmica, atuantes na área da propriedade intelectual.

Outro tema inovador: as disputas envolvendo indicações geográficas (indicações de procedência e denominação de origem), os seus contornos e desafios, é objeto do artigo escrito por *Wilson Pinheiro Jabur* e *Sofia Kilmar*, especialistas na matéria.

Na atualidade, não se poderia deixar de considerar a contribuição do INPI para a utilização de meios alternativos de resolução de controvérsias no âmbito da propriedade intelectual, tema que é competentemente explorado por *José Cristóvam Sauáia Kubrusly* e *Mariana Veras*, ambos servidores graduados do INPI.

Last but not least, as anotações de *Daniel de Andrade Levy*, doutor em direito pela Universidade Paris II, sobre arbitragem e propriedade intelectual.

Nelas o autor destaca a confidencialidade, a celeridade e a flexibilidade de arbitragem, assim também a especialidade do julgador, como as principais vantagens a recomendá-la na solução de disputas envolvendo direitos da propriedade intelectual.

Enfim, devo parar esta breve introdução por aqui para não privá-los do prazer de uma boa e instigante leitura.

Em nome do Comitê Brasileiro de Arbitragem, parabenizo efusivamente todos os que colaboraram para que este belíssimo projeto do Grupo de Estudos em Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediação se tornasse não só realidade, mas também um marco na literatura nacional.

Lauro Gama Jr.
Presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr).

Gosto muito de me valer do passado para enfrentar o presente e me preparar para o futuro, seguindo o conselho de Winston Churchill, para quem quanto mais se olha para trás, mais se enxerga para a frente.

O Código de Processo Civil de 1973 autorizava o juízo arbitral em relação a pendências de qualquer valor sobre direitos patrimoniais sobre os quais a lei admitisse transação. Eram, porém, notórias as dificuldades práticas de implementação da arbitragem, sobretudo diante da exigência contida no art. 1.074, III, de que o compromisso só era válido se contivesse "o objeto do litígio, com todas as suas especificações, inclusive o seu valor". Essa exigência não permitia que a cláusula compromissória, ou seja, o *pactum de compromittendo*, valesse como compromisso, dada a óbvia impossibilidade da previsão de litígio futuro e incerto, muito menos com todas as suas características.

Por outro lado, desprezando excelente sugestão feita pelo Professor Carlos Alberto Dunshee de Abranches, o Professor Alfredo Buzaid não incluiu no Código de Processo Civil de 1973 procedimento algum destinado a conferir eficácia à cláusula compromissória, que, segundo conhecido acórdão do Supremo Tribunal, não comportava, por sua natureza, execução específica, de sorte que o seu inadimplemento se resolvia em perdas e danos, de cálculo extremamente, difícil por sinal, na ausência de cláusula penal.

Além disso, outra dificuldade prática para o uso da arbitragem era a necessidade da homologação judicial para a execução do laudo arbitral, em caso de resistência, com a possibilidade de apelação contra a sentença e, no regime anterior à Constituição Federal de 1988, de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal, de que é exemplo expressivo o caso Brenha.

Esse estado de coisas absolutamente insatisfatório foi enfrentado de maneira eficaz, pela primeira vez, no ano de 1980, quando o saudoso Desembargador Severo da Costa apresentou ao então Ministro Extraordinário da Desburocratização, Hélio Beltrão, um estudo intitulado "Ideias Gerais para Dinamizar o Judiciário", em que, após fazer alusão ao Seminário Internacional sobre Arbitragem Comercial, promovido, no ano anterior, no Rio de Janeiro, pelo Comitê Brasileiro da Câmara de Comércio Internacional, apontou a arbitragem como uma das formas de descongestionamento do aparelho judiciário.

Como resultado desse estudo foi criado, no âmbito do Ministério de Desburocratização, um Grupo de Trabalho constituído pelo também saudoso Desembargador Sampaio de Lacerda, pelo Dr. Raul Murgel Braga e por mim, sob a coordenação do Desembargador Severo da Costa, encarregado

de elaborar um anteprojeto de lei sobre a arbitragem com o objetivo de não só valorizá-la, como, também, torná-la viável na prática, popularizando-a.

Concluído o anteprojeto de lei e aprovado pelo Ministro Hélio Beltrão, foi encaminhado ao Ministério da Justiça, cujo então titular, o Deputado Ibrahim Abi-Ackel, determinou a sua publicação para conhecimento dos interessados e apresentação de subsídios, visando a seu aperfeiçoamento. Essa publicação foi feita no Diário Oficial da União, Parte I, de 27.05.1981, por meio da Portaria nº 319/1981, e teve excelente repercussão no meio jurídico, destacando-se a manifestação do Instituto dos Advogados Brasileiros, que aprovou parecer favorável do Jurista Mario Caldeira de Andrade.

As sugestões oferecidas, quase todas de boa qualidade, mereceram cuidadosa atenção do Grupo de Trabalho, que passou a contar, nessa fase de sua atuação,com o concurso dos ilustres Juristas Álvaro Leite Guimarães, indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e George Rodrigues de Siqueira, Assessor Jurídico do Banco do Brasil.

Concluída a segunda etapa de sua atuação, o Grupo de Trabalho devolveu o anteprojeto ao Ministro da Desburocratização, que o remeteu, de novo, ao Ministério da Justiça em princípios de 1982. Inexplicavelmente, a sequência lógica dos fatos foi interrompida, pois o referido anteprojeto não foi encaminhado ao Congresso Nacional, permanecendo, durante cerca de três anos, guardado em uma das gavetas desse Ministério.

Em agosto de 1985, por ocasião de novo Seminário Internacional sobre Arbitragem Comercial,promovido pelo Comitê Brasileiro da Câmara de Comércio Internacional, ao ser informado da existência do anteprojeto e do acidente de percurso de que fora vítima, o então Ministro da Justiça, Fernando Lyra, assumiu, publicamente, o compromisso de dar-lhe seguimento e, de imediato, nomeou, dado o tempo decorrido, outra Comissão de Juristas para a sua revisão, presidida pelo Professor Modesto Carvalhosa e integrada pelos Professores José Alexandre Tavares Guerreiro, Romualdo Marques Costa e, outra vez, por mim.

Esta segunda Comissão aperfeiçoou o trabalho oriundo do Ministério da Desburocratização, fazendo algumas inovações, e o apresentou ao Ministro da Justiça, que, a essa altura, já era o Professor Paulo Brossard, sendo publicado, para conhecimento geral, no Diário Oficial da União de 27.02.1987.

Com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte no mesmo ano de 1987, a prioridade do governo passou a ser a elaboração da nova

carta básica, de modo que a Comissão de Juristas não foi convocada para examinar as sugestões feitas, algumas delas de grande valor.

Surpreendentemente, foi publicado no Diário Oficial da União de 14.07.1988 um terceiro anteprojeto de lei sobre a arbitragem, de autor desconhecido, que optou pela modificação pura e simples do Código de Processo Civil, ao invés da elaboração de lei autônoma, conforme a orientação dos dois anteprojetos anteriores, apresentando como uma de suas vantagens, segundo a exposição de motivos dirigida pelo Ministro da Justiça ao Presidente da República, a eliminação da dicotomia existente entre cláusula compromissória e compromisso, aquela referida, textualmente, como não produzindo efeitos jurídicos [*sic*].

Ocorre que a solução alvitrada para o problema, que consistiria em conferir efeitos à cláusula compromissória, mediante alteração do art. 1.072 do Código de Processo Civil, era inteiramente inoperante na prática, pois o art. 1.074 previa para a validade da cláusula compromissória ou do compromisso, entre outros requisitos, a menção ao objeto do litígio.

Esse terceiro anteprojeto foi fulminado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, em sessão realizada em 17.08.1988, ao adotar, unanimemente, brilhante parecer do Professor Paulo César Aragão, no qual foi enfatizado que, ao celebrarem contratos, "as partes não podem antecipar o ponto que resultará em futura disputa", o que evidenciava o artificialismo da solução preconizada, sem ressonância na realidade, não passando de obra de ficção.

O tema foi objeto de cuidadoso estudo no âmbito do Ministério da Justiça, a essa altura entregue à competência do Ministro Oscar Dias Corrêa, e, afinal, a Secretaria de Estudos e Acompanhamento Legislativo desse Ministério, em 08.11.1989, se pronunciou, expressamente, em favor do posicionamento do referido Instituto, a mais antiga casa de cultura jurídica do País, opinando "pela constituição de nova Comissão, integrada por juristas, para elaborar anteprojeto sobre juízo arbitral, tendo como subsídios iniciais os dois anteprojetos apresentados", ou seja, o primeiro e o segundo, na ordem cronológica.

Essa nova Comissão não chegou a ser designada, o que encontra explicação nas sucessivas mudanças na direção da pasta da Justiça, no final da década de 1980.

Alguns anos mais tarde, por iniciativa do Jurista Petrônio Muniz, do Instituto Liberal de Pernambuco, foi retomada a ideia dotar o País de uma lei sobre arbitragem moderna e prática. Foi constituída uma Comissão de Juris-

tas integrada pelo Professor Carlos Alberto Carmona, pela Dra. Selma Maria Ferreira Lemes e pelo Professor Pedro A. Batista Martins, que, ouvindo as opiniões de muitos outros juristas, discutindo, democraticamente, sugestões recebidas e realizando um seminário sobre a matéria em Curitiba, em 1992, elaborou o último e derradeiro anteprojeto, o qual, submetido ao então Senador Marco Maciel, foi por ele endossado e apresentado ao Senado da República como Projeto de Lei nº 78/1992, que, após demorada tramitação legislativa, veio a se converter na Lei nº 9.307/1996, realizando, depois de 12 anos, o sonho de Hélio Beltrão, que, mais que um sonho, era uma justa homenagem a seu pai, Heitor Beltrão, autor de obra sobre o tema.

Feito este pequeno histórico sobre a evolução da arbitragem no Brasil, resta-me acrescentar, neste comentário introdutório ao livro que tem como tema a arbitragem no campo da propriedade intelectual, que, com o advento da Lei de Arbitragem e, particularmente, depois que o Supremo Tribunal, em memorável acórdão, de que foi relator o Ministro Nelson Jobim, proclamou a plena constitucionalidade da Lei nº 9.307/1996, a arbitragem firmou-se em nosso País como alternativa válida para a solução de controvérsias referentes a direitos patrimoniais disponíveis, inclusive no referido campo, em especial as decorrentes de contratos de licença e de franquia.

Pode-se dizer, em resumo, que todos os conflitos decorrentes de direitos obrigacionais em matéria de propriedade intelectual são suscetíveis de solução pela via arbitral, ao passo que a validade dos atos praticados pelos órgãos administrativos competentes, como o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a Fundação Biblioteca Nacional, a Escola Nacional de Belas Artes e a Escola Nacional de Música, escapam, por natureza, a essa solução.

Carlos Henrique de D. Fróes

Este número da Revista do CBar, específico sobre propriedade intelectual, tem importância estratégica, institucional e científico-acadêmica. Os caminhos da internacionalização dos mecanismos extrajudiciais de solução de controvérsias sobre propriedade intelectual e tecnologia da informação estão abertos e a sua consolidação depende de sua difusão, novas políticas dos centros de arbitragem e da modernização dos seus regulamentos. Certamente, tem papel fundamental nesse processo a formação e o treinamento dos árbitros e advogados que devem atuar no campo específico da propriedade intelectual e da tecnologia da informação.

É nesse horizonte que se insere este número da Revista do CBar, cujo objetivo é o de adensar as discussões, propor novas políticas e apresentar prognósticos para a educação jurídica arbitral sobre bens imateriais.

E nem poderia ser diferente. A propriedade intelectual, nos últimos tempos, assumiu lugar de destaque na agenda econômica internacional, especialmente após a entrada em vigor do Acordo TRIPS/OMC. O valor das mercadorias e dos serviços no comércio mundial tem crescido expressivamente de acordo com a tecnologia empregada e o seu diferencial de criatividade. A estimativa de retorno do investimento feito pelas empresas é definida na proporção do que ela é capaz de investir em pesquisa, desenvolvimento e em expressões criativas.

O Regime GATT 1947 já refletia a intenção dos Países-membros de instituírem um mecanismo adequado que gerasse crescimento econômico em escala mundial. Na continuação, o Sistema OMC/TRIPS 1994 tornou essa intenção ainda mais complexa, fazendo surgir novos problemas econômicos e de desenvolvimento, assim como despertando outros já conhecidos, mas cujos efeitos adquiriram nova dimensão. E isso ocorreu, principalmente, com os bens relacionados à engenharia da vida, isto é, à propriedade intelectual.

Neste exemplar da Revista CBar, sob a batuta firme das Coordenadoras, os vários autores enfrentam o marco normativo internacional de proteção dos direitos de propriedade intelectual, esclarecendo sobre a sua consequência nas legislações internas dos países mais significativos hoje no comércio mundial. Não obstante as dificuldades e as variantes envolvidas, a contribuição dos vários capítulos desta Revista é indiscutível. Aspectos ainda obscuros da mediação para resolução de disputas de propriedade intelectual são elucidados, e as experiências do INPI e da OMPI são trazidas como exemplos indiscutíveis de alternativas que devem ser mais bem exploradas e conhecidas.

A vantagem da arbitragem nas disputas relativas aos direitos de autor, marcas, patentes, desenhos industriais e modelos de utilidade é, hoje, um

dos principais temas na agenda das instituições arbitrais. A resolução de disputas *on-line*, os seus atrativos e desafios, bem como as experiências bem-sucedidas da Uncitral e de alguns países europeus servem como caldo de cultura e de fomento às discussões aqui travadas.

Disputas sobre nome de domínio e apuração dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais são analisadas com habilidade e objetividade. Nem mesmo as sempre difíceis disputas sobre indicações geográficas são deixadas de lado aqui, haja vista que os seus mais importantes aspectos, tais como: padrões de qualidade, demarcação do território geográfico, preço e mercado, são examinados com apreço e tecnicismo.

Eis, portanto, um exemplar estudo sobre arbitragem em propriedade intelectual, cuja contribuição para a disseminação do tema é indiscutível.

Ao acabar de ler, o leitor terá certeza de que esta apresentação deixou muito a desejar frente às qualidades das contribuições deixadas aqui pelos seus autores.

Maristela Basso

Apresentação das Coordenadoras do Projeto

É com grande prazer e honra que apresentamos a edição especial da Revista Brasileira de Arbitragem sobre Propriedade Intelectual e ADRs.

Ter um número especial da RBA dedicado somente à propriedade intelectual é o reconhecimento da crescente importância da propriedade intelectual na economia mundial, no mundo moderno e no âmbito das ADRs. É permitir que se construa uma ponte entre duas áreas do direito com práticas e tradições sedimentadas, promovendo um intercâmbio de conhecimento e de entendimento. É trazer a cultura da arbitragem, da mediação, da conciliação e dos métodos adequados de solução de controvérsias para a propriedade intelectual, e vice-versa.

Nosso agradecimento inicial e mais profundo é dirigido à Adriana Braghetta. Ainda como presidente do CBAr em 2013, Adriana teve a visão e a iniciativa de criar o Grupo de Estudos de Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediação – carinhosamente apelidado de PI-Arb-Med – convidando-nos para coordená-lo. Foi em uma reunião em março de 2013 que nasceu o grupo e se efetuou o *brainstorming*, que culminou com a proposta de uma edição especial da RBA, sob a coordenação do grupo de estudos recém-criado.

Ao longo deste pouco mais de um ano de trabalho, o Grupo de Estudos PI-Arb-Med tem persistido em sua missão de harmonizar ambas as culturas, aprofundar-se no tema e extrair das discussões e dos debates promovidos aquilo que torna os ADRs na área de propriedade intelectual diferentes.

O esforço de escolha de autores e temas de artigos para esta publicação foi enorme. Todos os que aqui contribuíram são pioneiros e expoentes na sua área de atuação e têm algo a agregar pela sua vasta experiência e/ou estudos sobre esta temática. A eles dedicamos nossos próximos agradecimentos: pelo seu esforço, pela sua dedicação e pelo seu companheirismo. Sem vocês, esta Edição Especial não teria sido possível.

Por fim, agradecemos a toda a diretoria do CBAr, na pessoa da Adriana Pucci, pelo seu apoio ao projeto de Edição Especial e pela sua viabilização para a publicação e a distribuição por ocasião do XIII Congresso Internacional de Arbitragem do CBAr.

Desejamos que a leitura seja interessante, agregadora de conhecimentos úteis e prazerosa.

Salve a propriedade intelectual, salvem os ADRs, salve o diferente, salve a união de ambos!

Karin Klempp Franco e Nathalia Mazzonetto
Coordenadoras – Grupo de Estudos PI-Arb-Med do CBAr

New Developments of IP Arbitration and Mediation in Europe: The Patent Mediation and Arbitration Center Instituted by the Agreement on a Unified Patent Court

JACQUES DE WERRA

Professor of intellectual property law and contract law University of Geneva.

ABSTRACT: The growing importance of intellectual property assets in today's economy and transnational business transactions, the complexities and disadvantages of intellectual property litigation before state courts as well as the attractiveness of ADR solutions as such (particularly in terms of confidentiality of expertise) explain why arbitration and other alternative dispute resolution systems (particularly mediation) are increasingly perceived as attractive methods for solving intellectual property disputes at the global level.

This trend is also perceivable in Europe as a result of the new patent court system that shall be established on the basis of the recent adoption of the European Patent with Unitary Effect and of the Agreement on a Unified Patent Court signed in February 2013 which will include the creation of a new patent mediation and arbitration center (which will have its seat in Lisbon and in Ljubljana). These developments make it necessary to analyze what are the traps and promises of the new patent arbitration and mediation landscape that will be available in Europe on the basis of this new regulatory environment.

RESUMO: A crescente importância dos ativos de propriedade intelectual no atual cenário econômico e nas transações comerciais transnacionais, as complexidades e as desvantagens de litígios de propriedade intelectual perante os tribunais estaduais, bem como a busca pela resolução alternativa de litígios (especialmente em termos de confidencialidade da matéria) explicam porque a arbitragem e outras sistemas alternativos de resolução de conflitos (particularmente, a mediação) estão sendo cada vez mais vistos como métodos atraentes para resolver disputas de propriedade intelectual em escala mundial.

Esta tendência também é perceptível na Europa, como resultado do novo sistema de patentes que será estabelecido com base na recente adoção do sistema de patente européia unitária e do Acordo sobre o Tribunal de Patentes Unificado assinado em Fevereiro de 2013, que prevê a criação de um novo centro de mediação e arbitragem para patentes (o qual terá a sua sede em Lisboa e em Liubliana). Estes recentes desenvolvimentos tornam necessário analisar de forma crítica e prospectiva quais são as armadilhas e promessas deste novo cenário de mediação e arbitragem envolvendo patentes que entrará em vigor na Europa consoante este novo contexto regulatório.

SUMMARY: Introduction; 1 The Patent Mediation and Arbitration Center instituted by the Agreement on a Unified Patent Court; a) Introduction; b) Substantive scope of services rendered by the Centre; c) Patents may not be revoked or limited in mediation or arbitration proceedings; d) Improved enforceability of settlements reached through the use of the facilities of the Centre; e) Double seat of the Center; f) List of mediators and arbitrators; Concluding remarks.

INTRODUCTION

In today's global consumer-oriented and technology-based economy, the value and competitiveness of companies are increasingly depending on their intangible assets (that already exist or must be generated in order to remain competitive). It is therefore not surprising that more and more international business transactions relate (at least partly) to intangible assets (which are protected by intellectual property law, such as patents, trademarks, and trade secrets). As a consequence, intellectual property issues regularly arise in international business disputes[1]. Given that international disputes are frequently submitted to out-of-court dispute resolution systems (primarily arbitration but also other types of alternative dispute resolution mechanisms), it logically results that intellectual property disputes also tend to be decided outside of state courtrooms, particularly by arbitral tribunals (which already supports the view that such disputes shall be considered as arbitrable)[2].

In addition to this growing importance of intellectual property in today's economy, the complexities and risks of intellectual property litigation before state courts which can be particularly burdensome in cross-border intellectual property transactions[3] combined with the advantages of alternative methods of dispute resolution[4] further contribute to explain why arbitration and other alternative dispute resolution systems (particularly mediation) are increasingly considered as attractive methods for solving global intellectual property disputes.

---

1 See the Results of the International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions conducted by the WIPO Arbitration and Mediation Center, summary available at: http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html; full report available at: http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf (last accessed on 25.06.2014).

2 See the Intellectual Property Roadmap of the International Chamber of Commerce, 11th ed., 2012, p. 54 (available at: http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Trade-facilitation/IP-Roadmap/, last accessed on 25.06.2014) ("The general acceptance of the arbitrability of intellectual property rights is also evidenced by the significant number of cases submitted to the ICC International Court of Arbitration principally involving intellectual property disputes"); see also, Chris Neumeyer, Think Patent Arbitration Can't Work? Think Again, International Technology Law Blog, available at: http://techlaw.biz/think-patent-arbitration-cant-work-think-again/#more-377 (last accessed on 25.06.2014); see also Gyooho Lee/Keon-HyungAhn/Jacques de Werra, Euro-Korean Perspectives on the Use of Arbitration and ADR Mechanisms for Solving Intellectual Property Disputes, Arbitration International Volume 30 Issue 1 (2014), 91 at 105 (noting that "it is expected that the scope of the arbitrability over disputes relating to intellectual property will expand in Korea"), available at: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:33421(last accessed on 25.06.2014) (some developments made in this article result from this previous paper).

3 Which include the high costs and length of – parallel – state court litigation, the unpredictability of the outcome, the risk of conflicting and inconsistent decisions, the uncertainties about the courts having jurisdiction, the definition of the governing law, and the risks of unenforceability of foreign court judgments.

4 Particularly confidentiality and expertise.

While the expanding importance of ADR for solving intellectual property disputes is clearly a global phenomenon[5] (and is reflected in the growing legal literature published on this topic[6]), this trend is particularly visible in Europe (on which this paper will focus). It is indeed reflected in the new European patent court system that shall be established on the basis of the recent creation of the European Patent with Unitary Effect and of the Agreement on a Unified Patent Court ("AUPC") which was signed on February 19, 2013[7] by almost all Members of the European Union[8]. The AUPC indeed provides for the setting up of a new patent mediation and arbitration center on which this article will focus (see 2. below).

---

5 This can be confirmed (in spite of the intrinsic confidentiality of arbitral proceedings and awards) by various court decisions rendered in different countries in intellectual property arbitration cases: Australia: Larkden Pty Limited v. Lloyd Energy Systems Pty Limited, [2011] NSWSC 268 (Supreme Court of New South Wales); Canada: Desputeauxv. ÉditionsChouette (1987) inc., [2003] 1 S.C.R. 178, 2003 SCC 17 (Supreme Court of Canada); Coastal Contacts v. Elastic Path Software Inc., 2013 BCSC 133 (Supreme Court of British Columbia); United States of America: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Genentech, Inc. et Biogen Idec Inc., case no. 12-1454 (Fed. Cir., May 10, 2013);Timegate Studios, Inc. v. Southpeak Interactive LLC et al., case no. 12-2056 (United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, April 9, 2013); India: Ministry of Sound International Ltd v. M/S Indus Renaissance Partners Entertainment Pvt Ltd., High Court of Delhi, January 7, 2009, available at: < http://indiankanoon.org/doc/918191/ (last accessed on 25.06.2014).

6 See in particular the books of T. Cook/A. I. Garcia, International Intellectual Property Arbitration, Wolters Kluwer, 2010 and of T. D. Halket (ed.), Arbitration of International Intellectual Property Disputes, Juris Publishing, 2012 as well as the recent articles of B. Hanotiau, "L'arbitrabilité des litiges de propriétéintellectuelle", in: J. de Werra (ed.), La résolution des litiges de propriétéintellectuelle/Resolution of Intellectual Property Disputes, Geneva, Schulthess, 2010, p. 155; Deming Liu, "Think Twice Before Arbitrating a Patent Dispute?", 23 Am. Rev. Int'l Arb. 313 (2012); A. J. Martin/J. Derek Mason, "Arbitration: a Quick and Effective Means for Patent Dispute Resolution", Les Nouvelles Journal of the Licensing Executives Society International, vol. XLVI No. 4 (December 2011), p. 269; P. Rohn/Ph. Groz, "Drafting arbitration clauses for IP agreements", Journal of Intellectual Property Law & Practice 2012, vol. 7, nº 9, p. 652; J. de Werra, "Arbitrage et propriétéintellectuelle: (aussi) une question contractuelle", Propriétés intellectuelles, January 2013, no 46, p. 24; J. de Werra, "Arbitrating International Intellectual Property Disputes: Time to Think Beyond the Issue of (Non-)Arbitrability , International Business Law Journal 2012 (3), p. 299 sq. (available at: http://ssrn.com/abstract=2149762, last accessed on 25/06/2014); see also Jacques de Werra, "Can Alternative Dispute Resolution Mechanisms Become the Default Method for Solving International Intellectual Property Disputes?", 43 California Western Journal of International Law (2012), 39 available at: http://ssrn.com/abstract=2195968 (last accessed on 25/06/2014); see also the collective book Arbitrage et propriétéintellectuelle, Paris 1994; and the monographies of: T. Baumann, PatentstreitigkeitenvorSchiedsgerichten, Frankfurt am Main 2008; A.-C. Chiariny-Daudet, Le règlementjudiciaire et arbitral des contentieuxinternationauxsur brevets d'invention, Paris, 2006; N. Holzner, Die objektiveSchiedsfähigkeit von Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten, Baden-Baden, 2001; S. Liniger, ImmaterialgüterrechtlicheStreitigkeitenvorinternationalenSchiedsgerichtenmitSitz in der Schweiz, Berne, 2002; M.A. Smith, M. Cousté, T. Hield, R. Jarvis, M. Kochupillai, B. Leon, J.C. Rasser, M. Sakamoto, A. Shaughnessy, J. Branch, "Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide", Harvard Journal of Law & Technology, Volume 19, Number 2 Spring 2006, p. 299; see also the final report of the ICC Commission on international arbitration (chaired by J. D. M. Lew) on Intellectual Property Disputes and Arbitration: ICC Bulletin, vol. 9, nº 1, 1998, p. 38 sq.

7 See http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16351.en12.pdf (last accessed on 25.06.2014); the Agreement will need to be ratified by at least thirteen states, including France, Germany and the United Kingdom to enter into force; see the dedicated website of the Unified Patent Court: http://unified-patent-court.org/ (last accessed on 25.06.2014): as of June 25, 2014 (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm), four countries have ratified the AUPC (Austria, Belgium, France and Sweden); the AUPC was adopted in three official languages (English, French and German) each of which is equally authentic (art. 88 para. 1 AUPC), whereby the AUPC shall be translated in all other official languages of the European Union (art. 88 para. 2 AUPC).

8 See http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm (last accessed on 25.06.2014): Croatia, Italy and Spain are not participating and Poland is participating but has not signed the AUPC yet;.

This trend is also reflected in various national regulations adopted in different European countries. Perhaps most notably (given that France had a relatively restrictive approach relating to the arbitrability of intellectual property disputes), France has recently amended its Intellectual Property Code for the purpose of confirming the admissibility of arbitration for solving intellectual property disputes[9]. In Portugal, a recent law has established that certain types of intellectual property disputes shall be subject to *mandatory* arbitration proceedings[10]. Reference can also be made here to the mediation services which are offered for certain types of trademark and design disputes by the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) which manages the registration of European trademarks and designs[11].

This favorable approach regarding the use of arbitration for intellectual property disputes is also observable in other European countries, beyond the European Union[12].

---

9 Code de la propriétéintellectuelle ("CPI"), Art. L. 331-1 al. 4 (copyright); art. L. 615–17 al. 2 (patents), art. L. 716-4 (trademarks), art. L. 521-3-1 al. 2 (designs), art. L. 623–31 al. 3 (new variety of plants) and art. L. 722-8 al. 2 (geographic indications); for an analysis, see Jean-Michel Bruguière/Emmanuel Gillet, "Litiges de propriétéintellectuelle, l'apport de la loi de simplification etd'amélioration de la qualité du droit du 17 mai2011", JCP E sept. 2011, n° 37, 1663.

10 Law nº 62/2011 of December 12, 2011 establishing that disputes arising from industrial property rights related to reference medicines and generic medicines are subject to mandatory arbitration; the law (in English translation) is available at: https://www.arbitrare.pt/sbo/downloads/Law_No__62_2011_12_December1360232958.pdf (last accessed on 25.06.2014); this new law is challenged by the pharmaceutical industry because it would not meet the minimum standard of protection requested by European law (Directive 2004/48) and by international law (TRIPS), see the letter sent by the IP Federation to the British Embassy in Portugal dated July 18, 2012 (Enforcement of IP rights – Portuguese Law 62/2011: Patent infringement and dispute resolution on medicines, available at: http://www.ipfederation.com/document_download.php?id=1164 (last accessed on 25.06.2014); for a discussion of the issue whether mandatory ADR could be adopted for solving intellectual property disputes, see Jacques de Werra, "Can Alternative Dispute Resolution Mechanisms Become the Default Method for Solving International Intellectual Property Disputes?", 43 California Western Journal of International Law (2012), 39 available at: http://ssrn.com/abstract=2195968.

11 This results from Decision nº 2011-1 of the Presidium of the Boards of Appeal of 14 April 2011 on the amicable settlement of disputes ("Decision on Mediation"; see the dedicated website at: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/mediation (last accessed on 25/06/2014); this paper will focus on patent arbitration and mediation services to be offered under the AUPC framework and will not present and discuss the mediation services offered by OHIM; on this issue, see Sven Stürmann, Mediation and Community trade marks: new gimmick or real benefit?, Journal of Intellectual Property Law & Practice (2013)8 (9), 708.

12 Switzerland has a long-standing reputation and tradition for offering an arbitration-friendly environment, which also applies as far as intellectual property arbitration is concerned; this position results from old case law (decision of the Swiss Supreme Court published in ATF 71 III 198) and from an official statement of the Swiss intellectual property office on the basis of which the arbitrability of intellectual property disputes was duly admitted (so that a final and enforceable award rendered by an arbitral tribunal seating in Switzerland finding the invalidity of a Swiss patent shall constitute a valid basis for cancelling the patent from the Swiss patent registry), this official statement was published in the Swiss review of intellectual property law in 1976, RSPI 1976, 36 seq.; the growing importance of arbitration in industrial property disputes has also been noted in Italy, see Aldo Frignani, Il futurodellaproprietàindustriale: l'arbitrato, Il dirittoindustriale nº 2/2011, 156; see also Elena ZucconiGalli Fonseca, L'arbitrato in materia IP, in: Il processoindustriale (Andrea Giussani ed.; quaderni di AIDA nº 23), Torino 2012, 532; see also the special issue of the Italian journal AIDA (Annaliitaliani del dirittod'autore, dellacultura et dellospetacollo), vol. XV (2006), IP, arbitrato e processo, and particularly the article of Giovanni Guglielmetti, Arbitrato e diritti titolati, 3.

1 THE PATENT MEDIATION AND ARBITRATION CENTER INSTITUTED BY THE AGREEMENT ON A UNIFIED PATENT COURT

a) Introduction

With Regulation (EU) nº 1.257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection[13] and the Council regulation (EU) nº 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements[14], the European Union has adopted a new regulatory framework that facilitates the protection of patents within the European Union[15]. This system creates a "European patent with unitary effect", i.e., a patent which shall benefit from a unitary effect in the participating Member States of the European Union. The practical implementation of a European patent with unitary effect calls for the creation of a new judicial body which shall be in charge of solving the disputes which relate to these patents: this is the task of the Unified Patent Court(hereinafter: "the Court")[16], which has been instituted by the Agreement on a Unified Patent Court[17].

13 See http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:EN:PDF (last accessed on 25.06.2014).

14 See http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:EN:PDF (last accessed on 25.06.2014).

15 It can be noted that the creation of a unitary patent protection system within the EU was not supported by all Members States: Italy and Spain have challenged the Council Decision nº 2011/167/EU of 10 Mar. 2011 authorizing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection before the ECJ; the ECJ has however dismissed their action by a decision of 16 Apr. 2013 (Cases C-274/11 and C-295/11); in a separate action brought on March 22, 2013 (Kingdom of Spain v European Parliament and Council of the European Union Case, case C-146/13) which is still pending, Spain has further requested to declare legally non-existent Regulation (EU) nº 1.257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection and annul that regulation in its entirety (or in the alternative certain provisions thereof); Spain has further initiated another action on 22 March 2013 (Kingdom of Spain v Council of the European Union, Case C-147/13) in order to annul Council Regulation nº 1.260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements (the case is still pending).

16 See recitals 24 and 25 of Regulation nº 1257/2012: "(24) Jurisdiction in respect of European patents with unitary effect should be established and governed by an instrument setting up a unified patent litigation system for European patents and European patents with unitary effect; (25) Establishing a Unified Patent Court to hear cases concerning the European patent with unitary effect is essential in order to ensure the proper functioning of that patent, consistency of case-law and hence legal certainty, and cost-effectiveness for patent proprietors. It is therefore of paramount importance that the participating Member States ratify the Agreement on a Unified Patent Court in accordance with their national constitutional and parliamentary procedures and take the necessary steps for that Court to become operational as soon as possible".

17 See footnote 7 above.

Despite its narrow title, the AUPC is not limited to the creation of a "Unified Patent Court". The AUPC indeed provides (Article 35) for the creation of a Patent Mediation and Arbitration Centre (hereinafter: "the Center") in the following terms:

> *"(1) A patent mediation and arbitration centre ('the Centre') is hereby established. It shall have its seats in Ljubljana and Lisbon.*
>
> *(2) The Centre shall provide facilities for mediation and arbitration of patent disputes falling within the scope of this Agreement. Article 82 shall apply mutatis mutandis to any settlement reached through the use of the facilities of the Centre, including through mediation. However, a patent may not be revoked or limited in mediation or arbitration proceedings.*
>
> *(3) The Centre shall establish Mediation and Arbitration Rules.*
>
> *(4) The Centre shall draw up a list of mediators and arbitrators to assist the parties in the settlement of their dispute."*

This provision is of utmost significance because it constitutes the first official reference in a legal document adopted at the level of the European Union which confirms the availability of arbitration for solving certain types of intellectual property disputes[18].

In addition to art. 35, the AUPC further indicates that the judge in charge of a dispute shall (subject to certain conditions) "explore with the parties the possibility for a settlement, including through mediation, and/or arbitration, by using the facilities of the Centre referred to in Article 35"[19]. This is also reflected in the draft Rules of Procedure[20], whereby it should be

---

18 As indicated (see footnote 11 above), the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trademarks and Designs) ("OHIM") has launched mediation services for solving certain types of trademark and design disputes pending on appeal before the Board of Appeal of OHIM; there is almost no literature on the Center as such; interesting perspectives are expressed (and relevant questions are raised) in the papers of Erik Fick, "EU – UPC / patent arbitration, Is Chapter VII (Article 35) of the UPC Agreement introducing or abolishing patent arbitration in Europe – call for comments", available at: http://www.eplawpatentblog.com/eplaw/2013/09/eu-upc-patent-arbitration.html (last accessed on 25.06.2014) and of Emmanuel Gillet, Reflections on the European Patent Arbitration and Mediation Center, available at: http://emmanuelgillet.wordpress.com/2013/03/04/reflections-on-the-european-patent-arbitration-and-mediation-center/ (last accessed on 25.06.2014); see also Brevalex, Arbitration and Mediation in the Proceedings before the Unified Patent Court (July 2013), available at:

http://www.brevalex.com/mediastore/11/16854_1_EN_original.pdf (last accessed on 25.06.2014).

19 Art. 52 para. 2 AUPC: "In the interim procedure, after the written procedure and if appropriate, the judge acting as Rapporteur, subject to a mandate of the full panel, shall be responsible for convening an interim hearing. hat judge shall in particular explore with the parties the possibility for a settlement, including through mediation, and/or arbitration, by using the facilities of the Centre referred to in Article 35"; from a financial perspective, it can also be noted that art. 39 AUPC provides that "the operating costs of the Centre shall be financed by the budget of the Court ».

20 The 16thedition of the Draft Rules of Procedure (dated January 31, 2014) are available at: http://www.unified-patent-court.org/images/documents/revised-draft-rules-of-procedure.pdf (hereinafter. "the draft Rules of Procedure"); see also http://www.unified-patent-court.org/news/72-revised-16th-draft-of-the-rules-

emphasized that the rules of procedure have not been finalized at the time of writing of this paper. These provisions convey in any case the impression that the reference to mediation and arbitration made in the AUPC was probably conceived by its drafters and negotiators as a tool for the parties to solve their dispute *after* a dispute shall be submitted before the Court[21]. However, this scenario, even if it not unrealistic, does not cover the quite frequent cases in which the parties select ADR mechanisms *before* a dispute arises. Contracting parties in intellectual property transactions (particularly in patent license agreements) frequently anticipate the potential occurrence of future disputes and choose in advance the types of out of court dispute resolution services and the providers of such services that they will use should such dispute occur.

b) Substantive scope of services rendered by the Centre

Art. 35 para. 2 first sentence AUPC states that "the Centre shall provide facilities for mediation and arbitration of patent disputes *falling within the scope of this Agreement*" (emphasis added). The scope of application of the AUPC is defined in art. 3 which provides that the AUPC "shall apply to any: (a) European patent with unitary effect; (b) supplementary protection certificate issued for a product protected by a patent; (c) European patent which has not yet lapsed at the date of entry into force of this Agreement or was granted after that date, without prejudice to Article 83; and (d) European patent application which is pending at the date of entry into force of this Agreement or which is filed after that date, without prejudice to Article 83". Art. 32 para. 1 AUPC further defines the disputes for which the Court has exclusive competence, which include "actions for actual or threatened infringements of patents and supplementary protection certificates and

of-procedure (last accessed on 25.06.2014); they show the differences with the 15th edition (available at: http://www.unified-patent-court.org/images/documents/draft-rules-of-procedure.pdf (last accessed on 25.06.2014)) which were subject to public consultations until October 31, 2013: http://www.unified-patent-court.org/consultations (last accessed on 25.06.2014); the draft Rules of Procedure provide that (art. 11 para. 1) "At any stage of the proceedings, if the Court is of the opinion that the dispute is suitable for a settlement, it may propose that the parties make use of the facilities of the Patent Mediation and Arbitration Centre ("the Centre") in order to settle or to explore a settlement of the dispute. In particular the judge–-rapporteur shall during the interim procedure, in particular at an interim conference in accordance with Rule 104(d)explore with the parties the possibility of a settlement, including through mediation and/or arbitration, using the facilities of the Centre".

21 See the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee, An Industrial Property Rights Strategy for Europe COM(2008) 465 final, of July 16, 2008 (available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0465:FIN:en:PDF, last accessed on 25.06.2014), p. 12: "Although ADR would not be mandatory, a judge of the integrated patent jurisdiction would investigate with the parties the possibilities for settlement of the dispute by the arbitration and mediation centre".

related defences, including counterclaims concerning licences" (art. 32 para. 1 (a) AUPC)[22].

From the wording of art.35 para. 2 first sentence AUPC, it seems that the mediation and arbitration services of the Centre would only be available for patent disputes relating to a European patent or a European patent with unitary effect (as defined above). *A contrario*, the Center would not be in a position to offer its mediation or arbitration services for other types of disputes relating to other patents or even other types of intellectual property rights. This substantive limit to the scope of services to be rendered by the Center is difficult to justify knowing that it can be expected that contracting parties to a global patent transaction (potentially a patent license agreement) which would not be limited to European patents and/or European patents with unitary effect (but would also cover – for instance – US patents, Japanese patents, or even trademarks or know-how)[23] will have an interest in submitting their dispute to the arbitration and/or mediation rules of the Center only if this can ensure the *global* settlement of their dispute. The Center should consequently also have the power to handle a dispute arising out of these patents or other intellectual property rights which would fall outside the scope of the AUPC even if this is not supported by the wording of Art. 35 para. 2 first sentence[24]. There is no justification why the facilities to be offered by the Center should be limited to patents which fall within the scope of the AUPC. Quite to the contrary, the interests of the parties as well as the need to foster efficient dispute resolution mechanisms should make it possible for the parties to submit their dispute to arbitration and/or mediation by using the facilities of the Center even if their dispute is not limited to patents falling within the exclusive competence of the Court. In other words, the powers of the Center to manage mediation or arbitration proceedings does not need to necessarily mirror the jurisdictional power of the Court to handle patent disputes falling within its (exclusive) competence.

In a similar way, the question arises whether parties shall be able (based on the principle of party autonomy) to submit a dispute about a European patent with unitary effect (or a European patent) to another arbitration and mediation service provider located in the European Union (potentially the London Court of International Arbitration or the International Chamber of Commerce in Paris), in Europe (the WIPO Arbitration and Mediation Center

22 Whereby "patent" means "a European patent and/or a European patent with unitary effect" (art. 2 (g) AUPC).

23 Which is quite frequent in practice given that license agreements can cover different types of intellectual property rights and different countries / regions of the world.

24 This broader approach is also supported by Gillet (footnote 18).

in Geneva) or even in other parts of the world[25]. Given that arbitration and mediation are based on the consent of the parties, it can be assumed that the parties should be free to choose the arbitration and mediation institutions and the arbitration and mediation rules that they shall see fit for efficiently solving their disputes even if the dispute is about a European patent with unitary effect or a European patent. In other words, the Center should not have any exclusivity to handle arbitration or mediation proceedings relating to European patents with unitary effect or a European patent, it being noted that art. 35 para. 2 first sentence indicates that the "the Centre *shall provide facilities* for mediation and arbitration of patent disputes falling within the scope of this Agreement" (emphasis added) without expressing in any manner that the Center should benefit from any exclusivity for this purpose (contrary to the exclusive competence granted to the Court by art. 32 para. 1 AUPC). This consequently means that the parties shall not be constrained to use the facilities of the Center and to apply its arbitration and/or mediation rules (that shall be adopted in the future, as provided under article 35 para. 3 AUPC) even if the arbitration and/or mediation proceedings relate to a European patent with unitary effect or a European patent, provided that the arbitral tribunal shall comply with the limits of its powers resulting from art. 35 para.2 AUPC which provide that "patents may not be revoked or limited in mediation or arbitration proceedings"[26]. From this perspective, the Court should decline its jurisdiction to decide a dispute relating to a European patent with unitary effect (even if such dispute would fall under the exclusive jurisdictional power of the Court under art. 32 AUPC) if the parties are validly bound by a preexisting arbitration agreement under which they would have agreed to submit their dispute to arbitration (even if the Center is not in charge of such arbitration).

On this basis, if the parties to a patent transaction covering a European patent with unitary effect or a European patent are bound by an arbitration agreement providing for the submission of their disputes to the Center or to another arbitration institution, this choice made by the parties should be binding on the Court. The Court should consequently give due deference to such choice for arbitration made by the parties which reflects a fundamental

25 It being noted that the submission of a dispute to institutional mediation or arbitration rules does not necessarily means that mediation or arbitration proceedings will necessarily be geographically or legally connected to the country or city of location of the relevant institution providing mediation and arbitration services (e.g. a WIPO arbitration does not necessarily have its seat in Switzerland/in Geneva).

26 On this issue, see below (c); this seems to be confirmed by Rule 11 (2) of the draft Rules of Procedure which indicate that "[p]ursuant to Rule 365 the Court shall, if requested by the parties,by decision confirm the terms of any settlement or arbitral award (*irrespective of whether it was reached using the facilities of the Centre or otherwise*), […]" (emphasis added).

principle of international arbitration[27]. The exclusive competence granted to the Court by art. 32 AUPC for disputes relating to a European patent with unitary effect or a European patent should consequently not prevent such finding because the exclusivity granted to the Court by this provision for deciding patents disputes only means that national state courts shall have no power to decide on the relevant disputes (because of such exclusivity). This is supported by art. 32 para. 2 AUPC which provides for a residual competence of the national courts for disputes which do not fall within the exclusive competence of the Court ("The national courts of the Contracting Member States shall remain competent for actions relating to patents and supplementary protection certificates which do not come within the exclusive competence of the Court").

On this basis, if the parties have decided to submit their disputes to arbitration (whereby the wording and formulation of the arbitration clause will define the nature and scope of the disputes that shall fall within the jurisdictional power of the arbitral tribunal), the Court shall be bound by this choice. It shall consequently decline its jurisdiction if the action which would be initiated before it in spite of the arbitration clause falls within the scope of such clause.

The question is different with respect to mediation. The issue whether the Court will decline its jurisdiction if an action is initiated before it by a party in spite (and in breach of) a mediation clause is more tricky. Some uncertainty (also in the European Union[28]) remains whether the breach of a mediation clause implies that the court which is seized in spite of such breach should decline its jurisdiction and refer the parties (and specifically the claimant) to first submit to the mediation proceedings in compliance with the terms and conditions of the mediation clause[29], an alternative approach being to consider that the breach of the mediation clause merely

27 Art. 2 para. 3 of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (of June 10, 1958): "The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed"; the issue however to what extent the Court instituted by the AUPC would be bound by such obligation and whether it can be assimilated to "the court of a Contracting State"; for a discussion, see Ficks (footnote 18).

28 Because the issue is not harmonized in the Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008on certain aspects of mediation in civil and commercial matters (hereinafter: "the Mediation Directive").

29 See High Court of England and Wales, Wah (Aka Alan Tang) and Anor v Grant Thornton International Ltd and others, [2012] EWHC 3198 (Ch); Singapore High Court, International Research Corp PLC v Lufthansa Systems Asia Pacific Pte Ltd and another, [2013] 1 SLR 973; [2012] SGHC 226; on these cases, see Shaun Lee, Mandatory Mediation: Multi-tier Clauses and the Court System (April 11, 2013), available at: http://singaporeinternationalarbitration.com/2013/04/11/mandatory-mediation-multi-tier-clauses-and-the-court-system/ (last accessed on 25.06.2014).

triggers breach of contract remedies without procedural consequences. A similar issue arises with respect to mediation – arbitration (med-arb) system under which the parties agree on a multi-tiered dispute resolution system by which the dispute shall first be submitted to mediation before arbitration proceedings can be initiated. The issue will be to decide whether the initiation of arbitration proceedings without initial submission to mediation is admissible or not, and what sanctions shall be triggered in case of non-compliance with the contractual dispute resolution mechanism[30]. In this respect, it may be considered whether this issue could be addressed in the mediation and arbitration rules that shall be adopted by the Center (it being noted that IP ADR services suggest standard med-arb clauses[31]).

c) Patents may not be revoked or limited in mediation or arbitration proceedings

Article 35 para. 2 *in fine* AUPC provides that "a patent may not be revoked or limited in mediation or arbitration proceedings"[32]. This provision thus limits the use of ADR for solving patent disputes given that neither the validity nor the scope of a patent can be affected by mediation or arbitration proceedings. It, however, remains somewhat unclear how this provision must be interpreted from the perspective of both arbitration and mediation.

With respect to arbitration, does this provision mean that the arbitral tribunal shall have no power *at all* to decide on the issue of patent validity or patent scope in any circumstances, or shall the arbitral tribunal have the power to decide on these issues but only with effect *inter partes* (so that this shall not affect the registration of the patent at such and its effect on third parties). It is adequate to consider that arbitral tribunals should have the power to decide on these issues with effect between the parties (*inter partes*) because it is most common that the issue of partial or total invalidity of a patent must be addressed in disputes relating to the contractual use of such patent[33]. This is particularly the case in patent license agreements on the

30 See Christopher Boog, "How to Deal with Multi-tiered Dispute Resolution Clauses", (2008) 26 ASA Bulletin, Issue 1, p. 103 seq.; see also the decision of the Swiss Supreme Court of May 16, 2011 (ref. 4A_46/2011), available at: http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=aza://16-05-2011-4A_46-2011&print=yes (last accessed on 25.06.2014).

31 See the various WIPO clauses, particularly those relating to mediation followed by (expedited) arbitration, available at: http://www.wipo.int/amc/en/clauses/ (last accessed on 25.06.2014).

32 Article 79 AUPC similarly provides that "The parties may, at any time in the course of proceedings, conclude their case by way of settlement, which shall be confirmed by a decision of the Court. *A patent may not be revoked or limited by way of settlement.*" (emphasis added).

33 The view was expressed by the Commission that the Center should deal with cases "where validity is not at stake", see the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee, An Industrial Property Rights Strategy for Europe COM(2008) 465 final, of July 16, 2008 (see footnote 21 above), p. 12: "In the context of work on the Community patent

basis of which the licensee may raise the argument that it shall not be bound to pay royalties because the licensed patent would allegedly not be valid.

This can be supported by the rationale that the exclusive jurisdictional power of the Court with respect to decisions on revocation or scope of patents (as provided by Article 65 AUPC) is justified essentially to the extent that such decisions have an effect against third parties, i.e., that a decision of the Court revoking entirely or partly a patent shall be reflected in the relevant patent registry (Article 65 para. 5 AUPC): for European patents with unitary effect, the relevant registry will be the "register for unitary patent protection"[34]. Consequently, if there is no effect on third parties, the exclusive jurisdictional power of the Court is not justified so that arbitral tribunals may also decide on the validity of a patent with effect *inter partes*[35].

With respect to mediation, it seems quite restrictive to hold that "a patent may not be revoked or limited in mediation [...] proceedings" (as provided by Article 35 para. 2 *in fine* AUPC) given that it may result from mediation proceedings that the patent owner shall accept to revoke or limit its patent as a result of the deal struck between the parties in dispute in the course of the mediation. Article 35 para. 2 *in fine* AUPC must in any case be read in conjunction with other rules applicable in connection with the AUPC.

Rule 11 para. 2 of the draft Rules of Procedure states in this respect that "[p]ursuant to Rule 365 the Court shall, if requested by the parties, by decision confirm the terms of any settlement or arbitral award (irrespective of whether it was reached using the facilities of the Centre or otherwise), including a term which obliges the patent owner to limit, surrender or agree to the revocation of a patent or not to assert it against the other party and/or third parties [...]". Rule 365 para. 1 further indicates that "[w]here the parties have concluded their action by way of settlement, they shall inform the judge-rapporteur. The Court shall confirm the settlement by decision of

and an integrated patent jurisdiction system, the creation of a patent arbitration and mediation centre at Community level is being explored to deal with cases *where validity is not at stake*" (emphasis added).

34 As defined in Art. 2 (e) of Regulation nº 1.257/2012, "Register for unitary patent protection" means "the register constituting part of the European Patent Register in which the unitary effect and any limitation, licence, transfer, revocation or lapse of a European patent with unitary effect are registered".

35 This is in essence the solution which is adopted under the US Patent Act (35 U.S.C. 294) which provides in its relevant part that: "(a) A contract involving a patent or any right under a patent may contain a provision requiring arbitration of any dispute relating to patent validity or infringement arising under the contract" and that "(c) An award by an arbitrator shall be final and binding between the parties to the arbitration but shall have no force or effect on any other person".

the Court [Rule 11.2] and the decision may be enforced as a final decision of the Court"[36].

These provisions therefore show that the parties, and specifically the patent owner, can agree to limit or revoke totally or partly its patent in a settlement and that the settlement will be duly enforced, once approved by the Court.

This consequently means that, in spite of the wording of art. 35 para.2 AUPC, a mediation proceeding can lead to a settlement between the parties in which can ultimately lead to the revocation or limitation of the patent.

d) Improved enforceability of settlements reached through the use of the facilities of the Centre

Article 35 para. 2 AUPC states that "[a]rticle 82 shall apply mutatis mutandis to any settlement reached through the use of the facilities of the Centre, including through mediation". Article 82 AUPC addresses the enforceability of the decisions to be rendered by the Court by stating that such decisions shall enforceable in all contracting Member States[37]. art. 35 para. 2 AUPC confirms the EU policy promoting the enforceability of settlements resulting from mediation which is anchored in the Mediation Directive[38].

Pursuant to article 35 para.2 AUPC, the application by analogy of art. 82 covers "any settlement", whereby "settlement" refers to an agreement between the parties in dispute which is entered into in order to settle a dispute[39]. This is reflected in art. 79 AUPC (which bears the title: "Settlement") and provides that "[t]he parties may, at any time in the course of proceedings, conclude their case by way of settlement, which shall be confirmed by a

36 Rule 365 further provides (para. 2) that "[a]t the request of the parties the Court may order that details of the settlement are confidential".

37 Article 82 para. 1 AUPC:"Decisions and orders of the Court shall be enforceable in any Contracting Member State. An order for the enforcement of a decision shall be appended to the decision by the Court".

38 See footnote 28; article 6 (Enforceability of agreements resulting from mediation) of the Mediation Directive provides that "1. Member States shall ensure that it is possible for the parties, or for one of them with the explicit consent of the others, to request that the content of a written agreement resulting from mediation be made enforceable. The content of such an agreement shall be made enforceable unless, in the case in question, either the content of that agreement is contrary to the law of the Member State where the request is made or the law of that Member State does not provide for its enforceability".

39 This is confirmed by the German version of art. 35 para. 2 which provides that "Artikel 82 gilt *fürjedenVergleich*, der durch die Inanspruchnahme der Dienste des Zentrums, auchimWege der Mediation, erreichtwordenist, entsprechend" (emphasis added); the French version is not as clear given that it broadly indicates that "L'article 82 s'applique mutatis mutandis à *tout règlement d'un différend* par le biais des services fournis par le centre, y compris la médiation"(emphasis added), whereby the reference to "tout règlement d'un différend" is broader to the extent that it could potentially cover arbitral awards.

decision of the Court. A patent may not be revoked or limited by way of settlement". As a result, arbitral awards, even if they would be issued at the end of arbitration proceedings conducted under the rules of the Center (to be adopted under art. 35 para. 3 AUPC), will not fall under the concept of "settlement" referred to in Article 35 para. 2 AUPC[40].

Article 35 para. 2 AUPC provides that the improved enforceability will apply to "any settlement reached through the use of the facilities of the Centre, *including through mediation*" (emphasis added) thereby implying that a settlement can be reached outside of a mediation. This is not surprising because a settlement could also be reached "through the use of the facilities of the Centre" without being limited to mediation, i.e. a settlement could also be reached in the course of an arbitration proceeding. It is indeed not uncommon that a settlement is reached once arbitration proceedings have been initiated and are underway. This is confirmed by the experience made by other providers of IP arbitration services[41].

Article 35 para. 2 AUPC means that a settlement "reached through the use of the facilities of the Centre" will be enforced in the same way as formal decisions rendered by the Court. While such improved enforceability of settlement transactions is good news as such, it can be wondered why this feature shall only apply to settlements "reached through the use of the facilities of the Centre" (as provided by Article 35 para. 2 AUPC). This seems to imply that there would be a legal incentive to use the facilities of the Center because only such use would trigger the improved enforceability of settlement transactions. This does not appear as a legitimate solution because Article 35 para. 2 AUPC could thus be perceived as privileging the services offered by the Center by comparison to other providers of ADR services[42]. This approach also conflicts with the basic freedom of the parties to select the ADR service providers that they consider as being the most adequate for helping them to solve their dispute. It is therefore difficult to conceive why settlements "reached through the use of the facilities of the Centre" should benefit from a privileged treatment by comparison to settlements reached through other means. The "use of the facilities of the Centre" does and cannot imply that a settlement reached through such

40 Arbitral awards will be enforceable under the rules of the New York Convention, for a discussion, see E. Ficks (footnote 18).

41 According to the statistics of the WIPO Arbitration and Mediation Center, the settlement rate in arbitration proceedings is 40%: http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html (last accessed on 25.06.2014).

42 A more neutral approach is reflected in Rule 11 para. 2 of the draft Rules of Procedure which provide that "[p]ursuant to Rule 365 the Court shall, if requested by the parties,by decision confirm the terms of any settlement or arbitral award (*irrespective of whether it was reached using the facilities of the Centre or otherwise*), [...]" (emphasis added).

use would have a higher quality, reliability or fairness from a substantive perspective because settlements ultimately reflect the mutual intentions of the parties in dispute (even though settlements can be reached thanks to the assistance and guidance of third parties, and particularly of the Center). The use of the facilities of the Center further does not necessarily imply that the parties to the settlement have any geographic connection with the territory of the European Union. One may therefore also consider that settlements reached through the use of the facilities of other EU-based (or even non-EU based) IP mediation dispute resolution providers should also benefit from the *mutatis mutandis* application of art. 82 AUPC.

There is consequently no justification why the improved enforceability (as provided by art. 35 para. 2 AUPC) shall not be available if the parties to a dispute reach a settlement without using the facilities of the Center.

e) Double seat of the Center

Article 35 para. 1 AUPC indicates that the Center will have two seats – in Ljubljana (Slovenia) and in Lisbon (Portugal) respectively[43]. The issue arises as to whether the parties shall be free to choose the seat of the arbitration under the patent arbitration system enabled by article 35 AUPC, knowing that this element is obviously of key importance for the parties in making the choice to submit a given dispute to arbitration: it affects the issues of the potential challenges against the arbitral awards before national courts (e.g. annulment proceedings against arbitral awards) as well as the nationality of the awards, which is of relevance for the purpose of the future enforceability of the award in foreign countries.

In this respect, even though the double seats of the Center in Portugal and in Slovenia can be explained and understood from a political perspective, this localization should not prevent the parties to localize the arbitration in other countries to the extent that the parties feel it necessary in view of their respective interests. While Portugal and Slovenia are both parties to the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards[44] so that the parties' choice of Lisbon or Ljubljana as the seat of the arbitration will not prevent them from benefiting from the advantages of the New York Convention in terms of global enforceability

43 This rather unusual solution appears to be the result of a political decision, rather than being dictated by an established pre-existing expertise and tradition of the relevant cities / countries for offering ADR services for intellectual property disputes.

44 See the list of contracting parties at: http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html (last accessed on 25.06.2014).

of the arbitral award, the parties may still want to submit an arbitration relating to a European patent with unitary effect or to a European patent to another arbitration service provider and to choose a seat in other countries than Portugal or Slovenia (and potentially in non EU-countries) for various reasons (including the neutrality of the country where the arbitration shall be localized and of the law that shall govern the arbitration)[45].

It should also be avoided that arbitration clauses shall insufficiently identify the seat of the arbitration, which might particularly result from an inadequate contractual wording which would, by way of example, submit disputes to the "mediation and arbitration Center under article 35 AUPC": in such a case, the difficultly would result from the double seat of the Center (in Lisbon and Ljubljana). It can be expected that this risk can be significantly reduced or even eliminated by the standard contractual arbitration clauses that may be made available by the Center, as done by other (IP) ADR institutions.

f) List of mediators and arbitrators

One must also note the somewhat unclear wording of article 35 para.4 AUPC which provides that "[t]he Centre shall draw up a list of mediators and arbitrators to assist the parties in the settlement of their dispute"[46], given that it is not the function of arbitrators to "assist the parties in the settlement of their dispute" but rather to *decide* the dispute (in a way comparable to what state courts would do), and that the parties should as a matter of principle have the power to choose who shall decide their dispute (arbitration) or help them to solve it (mediation) without being unduly constrained in their choice.

CONCLUDING REMARKS

Article 35 AUPC is of high legal as well as symbolic importance in the European intellectual property regulatory landscape because it officially confirms for the first time at the EU level that patent disputes (subject to the limits which have been evoked resulting from article 35 para. 2 AUPC) can be subject to arbitration. By doing so, it somehow puts aside the diverging solutions that exist under the respective national arbitration laws in the

45 See also E. Ficks (footnote 18).

46 This wording was already reflected in the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee, an Industrial Property Rights Strategy for Europe COM(2008) 465 final, of July 16, 2008 ((see footnote 21 above), p. 12: "The centre would establish a Community list of mediators and arbitrators who could assist the parties in settlement of their dispute".

various Member States relating to the issue of arbitrability of patent (and more generally of intellectual property) disputes[47]. As a result, it appears unlikely that an arbitral award rendered by an arbitral tribunal instituted under the arbitration rules of the Center (on the basis of article 35 AUPC) might not be enforced in a Member State of the European Union on the ground that under the national laws applicable in such country a patent dispute would not be arbitrable. From this perspective, article 35 paves the way for a broader arbitrability of patent disputes within the European Union.

Article 35 AUPC further confirms the global trend promoting the use of ADR for resolving intellectual property disputes, as a favorable alternative to complex and costly patent litigation proceedings[48], particularly for small and medium enterprises[49]. While this trend constitutes goods news for all stakeholders given that ADR can offer tailored mechanisms and solutions which can adequately accommodate the interests and needs of the parties, certain issues will still need to be carefully reflected upon[50] and shall continue to be carefully monitored in an international and comparative perspective[51]. It will be particularly important to ensure that the mediation and arbitration rules that shall be adopted by the Center shall reflect best practices of international arbitration which are characterized by the autonomy of the

47 It should be noted that some Member States of the European Union accept a very broad arbitrability of intellectual property disputes, and particularly of patent disputes; this is the case of the Belgium Patent Act of March 28, 1984 which expressly provides that the exclusive power to decide patent cases granted to specified courts (on the basis of Art. 73) shall not "preclude opposition in respect of the ownership of a patent application or of a patent, the validity or the infringing of a patent or the determination of the compensation referred to in article 29 or in respect of patent licenses other than compulsory licenses submitted to arbitration tribunals". It further provides that (art. 51 para. 1) " [i]f a patent is revoked, in whole or in part, by a judgment or a decision or *by an arbitration award*, the decision on revocation shall constitute a final decision in respect of all parties, subject to opposition by third parties. Final revocation decisions shall be entered in the Register" (emphasis added).

48 This view was officially expressed in the process of adoption of the AUPC by the Committee on Industry, Research and Energy in its opinion for the Committee of Legal Affairs on jurisdictional system for patent disputes (2011/2176(INI)) of November 24, 2011 in which the Committee stated that it "welcomes the establishment of a mediation and arbitration centre as part of the agreement, and stresses that one of its main aims must be to reduce red tape and keep litigation costs down for the parties involved" (available at: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-9&language=EN, last accessed on 25.06.2014).

49 See the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee, An Industrial Property Rights Strategy for Europe COM(2008) 465 final, of July 16, 2008 ((see footnote 21 above), p. 12 ("Complementing ADR facilities for patents outside the Community framework, this centre [i.e. the Center] could ensure proximity and better accessibility to patent disputes by SMEs".

50 Some issues can be adequately addressed in the Mediation and Arbitration Rules that shall be established by the Center (on the basis of Article 35 para. 3 AUPC) as well as in the standard arbitration and mediation clauses that can be made available for use by the parties (as done by all major arbitration and mediation service providers)

51 This is why several global intellectual property institutions are monitoring the on-going developments of IPR ADR; this is particularly the case of AIPPI which has set up a Special Committee on this topic (Q225) that the author of this paper has the privilege to chair (https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=listingcommittees&viewQ=225#225, last accessed on 25.06.2014).

parties to adopt dispute resolution mechanisms which shall be adapted to their needs and interests. On this basis, parties should particularly be free to select the law that shall apply to their dispute (for arbitration) and the language that shall be used[52]. As for any other provider of dispute resolution services, the market and the users will ultimately decide of the success of the Center. In this respect, the Center may potentially develop its arbitration activities for solving FRAND patent disputes as reflected by the recent high profile EU Samsung competition investigation in the course of which Samsung made commitments on April 29, 2014 which have been declared legally binding by the European Commission[53]. According to these commitments, Samsung will not seek injunctions in the European Economic Area (EEA) on the basis of its standard essential patents (SEPs) for smartphones and tablets against licensees who sign up to a specified licensing framework. Under this framework, any dispute over what are fair, reasonable and non-discriminatory (so-called "FRAND") terms for the SEPs in question will be determined by a court, or if both parties agree, by an arbitral tribunal. The commitments therefore provide a "safe harbour" for all potential licensees of the relevant Samsung SEPs. What is of interest is that the dispute over FRAND can be settled at the choice of the parties "under the rules of arbitration of the ICC, unless the Parties mutually agree that the arbitration tribunal will be the the patent mediation and arbitration center as established under article 35(1) of the Agreement on a Unified Patent Court"[54]. The Center could thus potentially offer its future services for solving these types of disputes[55]. Interestingly, the arbitration proceedings which are contemplated in the Samsung Commitments provide for an appeal against the arbitral award that shall be rendered by a first arbitral tribunal before a second arbitral tribunal[56]. The commitments further provide that the arbitration will be conducted in English, that it will be governed by the laws of England and Wales and that the "seat of the arbitration will be in an EEA jurisdiction in which national laws permit Parties to agree to make an

52 See Brevalex (footnote 18), p. 9.

53 Case 39939 Samsung – Enforcement of UMTS standard essential patents; seethe dedicated webpage of the case at: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939(last accessed on 25.06.2014).

54 Art. 9(a) of Samsung's commitments (hereinafter: "the Commitments"), which are available at http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39939/39939_1502_5.pdf (last accessed on 25.06.2014); the wording of the commitments is not necessarily optimal given that the arbitral tribunal should not be confused with the Center itself (the arbitral tribunal is independent from the institution managing the arbitration proceedings).

55 It being noted that the WIPO arbitration and mediation center has also launched specific services for FRAND disputes, see http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand/ (last accessed on 25.06.2014).

56 See art. 9(f) of the Commitments (footnote 54).

arbitration decision subject to appeal to a second arbitration tribunal"[57]. This mechanism consequently confirms the parties' interests in adopting tailor made dispute resolution mechanisms.

As a final word, it is essential that the Center's arbitration and mediation rules and the proceedings that shall be conducted under the aegis of the Center shall ensure that all parties involved in a dispute (and particularly intellectual property owners) will benefit from a dispute settlement system that shall meet their legitimate expectations and that shall efficiently address the challenges of intellectual property ADR mechanisms.

57 See art. 9(c) and (d) of the Commitments (footnote 54).

O Uso da Mediação para a Resolução de Disputas de Propriedade Intelectual – A Experiência Internacional[1]

GONÇALO DA CUNHA FERREIRA

Pós-Graduado em Arbitragem (Universidade Nova de Lisboa, Portugal), Advogado (Brasil e Portugal).

IGNACIO DE CASTRO

Vice-Diretor do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, em Genebra, Suíça.

LEANDRO EMILIO TOSCANO

Advogado no Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, em Genebra, Suíça, Ex-coordenador do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI em Cingapura.

LUIZ GUSTAVO MEIRA MOSER

Advogado no Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, em Genebra, Suíça.

RESUMO: No presente artigo, os autores dissertam sobre as especificidades das disputas que envolvem direitos da propriedade intelectual, as vantagens e os benefícios oferecidos pela mediação em disputas contratuais e procedimentos administrativos, e apresentam o serviço de mediação oferecido pelo Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Intelectual; Mediação; Vantagens e Benefícios; Centro da OMPI.

ABSTRACT: In this article, the authors elaborate on the specificities of IP disputes and analyse the advantages and benefits of mediation in contractual disputes and in administrative proceedings. The authors also present the mediation service offered by the WIPO Arbitration and Mediation Center.

KEYWORDS: Intellectual Property; Mediation; Advantages and Benefits; WIPO Center.

SUMÁRIO: Introdução; 1 Controvérsias relativas à propriedade intelectual; 1.1 Vantagens e benefícios do uso da mediação em disputas contratuais 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 Cingapura em procedimentos administrativos relacionados a marcas; 2.2 A Mediação OMPI perante o INPI-BR; Conclusão.

1 Artigo adaptado a partir de MEIRA MOSER, Luiz Gustavo; DA CUNHA FERREIRA, Gonçalo. *Conflitos no âmbito da Propriedade Intelectual e a via da Mediação*. In: Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 40, p. 313-324, jan./mar. 2014.

INTRODUÇÃO

A mediação como método privado de resolução de disputas é uma opção vantajosa em relação às alternativas existentes e pode ser preferida porque a decisão é catalisada por um *expert*, o qual desempenha a interlocução entre partes e o contrato (e auxilia na leitura das interações do mercado) facilitando a comunicação entre estas, e também pela simplicidade do procedimento, governado por regras flexíveis, atentas ao âmbito negocial da disputa, pelo caráter confidencial do procedimento e pelas vantagens econômicas que podem significar para os seus utilizadores.

Em outras palavras, a possibilidade de maior rapidez na solução do conflito, a especialização do mediador, o menor custo e também a possibilidade de sigilo acerca do conflito em debate, sobretudo questões comerciais e de grande repercussão – muitas delas envolvendo segredos industriais ou questões técnicas – representam aspectos positivos e incentivos ou estímulos à sua prática.

Abordaremos, a seguir, o uso da mediação em conflitos no âmbito da propriedade intelectual, as vantagens e os benefícios oferecidos pela mediação em disputas contratuais e procedimentos administrativos.

Em momento subsequente, discorreremos sobre o Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, com enfoque no serviço de mediação.

1 CONTROVÉRSIAS RELATIVAS À PROPRIEDADE INTELECTUAL

A expansão de atividades negociais relacionadas à propriedade intelectual (*e.g.* comercialização de tecnologia[2]) potencializa o surgimento de disputas nesse âmbito e a sua resolução e efeitos em múltiplas jurisdições. Pode-se pensar numa miríade de conflitos e atores multifacetados: foros (especializados ou não) e leis variadas de conteúdo e previsibilidade pouco aferíveis *a priori*, bifurcação de procedimentos, possibilidade (ou não) de concessão de tutelas de urgência, exequibilidade, procedimentos paralelos, tudo isso culminando num ambiente repleto de incertezas. E incertezas geram custos. Os custos para litigar em múltiplas jurisdições podem ser altamente significativos e devastadores para a continuidade e expansão de uma atividade negocial, em particular na área de tecnologia. Ademais, falta

2 World Intellectual Property Indicators Report 2012, disponível em: <http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/>. Consultar, nessesentido, DE CASTRO, Ignacio; SCHALLNAU, Judith. *What Does it Cost to Defend Your IP Rights?*, WIPO Magazine, June 2013, disponível em: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2013/03/article_0006.html>

ao Poder Judiciário o conhecimento técnico e a agilidade para tratar destes conflitos.

É nesse âmbito de polissemia e complexidade de elementos fáticos e jurídicos que ganha relevo o uso da mediação, por força de sua vocação flexível e eficiente, de modo a emprestar celeridade, segurança jurídica e redução de custos.

1.1 Vantagens e benefícios do uso da mediação em disputas contratuais e procedimentos administrativos

A mediação consiste em um procedimento flexível e informal, por meio do qual as partes confiam a um terceiro – o mediador – o ofício de auxiliá-las na resolução da controvérsia.

Podemos ressaltar três vantagens fundamentais da mediação *vis-à-vis* o processo judicial. A primeira delas é o fato de as partes não entregarem a decisão do seu litígio nas mãos de um terceiro, ou seja, o ato de decidir não é delegado a outrem. A segunda é o fato de, em não havendo regras processuais pré-estabelecidas ao início do processo de mediação, inexiste, por consequência, uma limitação por via da causa de pedir ao objeto da mediação. A terceira é a possibilidade de emitir decisões executáveis em múltiplas jurisdições.

Quanto à decisão, esta é de fato tomada pelas partes. O mediador, por conta de suas habilidades técnicas e negociais, faz as vias de um "facilitador de acordos", sem que lhe seja facultado impor um acordo às partes. Este procedimento, portanto, catalisa o encontro de soluções dirigidas ao meio negocial e à preservação de relações comerciais duradouras. Além disso, qualquer acordo alcançado pelas partes é executável tal como um contrato por elas firmado. Como referimos, ao contrário do processo judicial, as partes não entregam a decisão a um terceiro (juiz), são elas que alcançam uma decisão auxiliadas pelo mediador. A mediação é assim o único método de resolução de conflitos em que, entre as partes, não existe um vencedor e um perdedor, ambas ganham porque a decisão é construída com a participação e consenso de ambas as partes, numa lógica muito grata ao mercado que a doutrina anglo-saxônica chama de "*win-win* situation". Esta característica única entre outros métodos de resolução de conflitos permite que diferentes partes solucionem conflitos comerciais sem afetar relações comerciais existentes, e muitas vezes construindo ou estimulando novas oportunidades de negócio entre elas, como comentaremos em seguida.

Quanto ao processo, a mediação não está sujeita a regras que não sejam aceitas pelas partes, quer pela adesão prévia a um regulamento de um centro de mediação (*v.g.* OMPI), quer pela definição de regras que serão estabelecidas pelo próprio mediador e pelas partes antes de iniciar o processo. A principal consequência desta liberdade no processo é a não limitação do seu âmbito ou escopo, o que ocorre no processo judicial por via do instituto da "causa de pedir"[3]. Assim, embora o impulso processual da mediação seja dado pela "causa" do litígio que as partes decidiram de livre vontade submeter à mediação, o âmbito da mediação pode ser ampliado ou restringido, conforme a vontade das partes e durante o processo, permitindo que as partes encontrem soluções e/ou oportunidades comerciais que claramente extravasam o âmbito do litígio que deu causa à mediação.

A terceira vantagem, não menos importante, é o fato de a mediação permitir a decisão de questões em múltiplas jurisdições, o que, tratando-se de conflitos no âmbito da propriedade intelectual, é muito frequente, pois é comum que as partes protejam os seus direitos em diversas jurisdições. Tendo a decisão do processo de mediação as mesmas características de um contrato civil estabelecido pelas partes, esta pode, sem nenhuma limitação, decidir e ser executada em múltiplas jurisdições.

Para além das vantagens referidas, a estrutura a seguir auxilia o leitor a melhor compreender o paralelo entre a jurisdição estatal e a jurisdição privada, que é de singular importância para o exame das vantagens e benefícios do uso da mediação na resolução de conflitos no âmbito da propriedade intelectual.

(i) Os contratos concluídos no âmbito da propriedade intelectual permitem supor a sofisticação das partes e seu dever de buscar informações e tomar as devidas cautelas durante a fase da negociação contratual, inclusive no que diz respeito à submissão da controvérsia à mediação;

---

3 Na legislação brasileira, o art. 264, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece: "A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será permitida após o saneamento do processo".

A propósito da regra da eventualidade, José Rogério Cruz e Tucci assim escreve: "É bem de ver que, igualmente, o Código de Processo Civil recolheu, com extremo rigor, a regra da eventualidade. No que toca ao demandante, o art. 294 dispõe que somente 'antes da citação, o autor poderá aditar o pedido, correndo à sua conta as custas acrescidas em razão dessa iniciativa' (red. cf. a Lei nº 8.718, de 14.10.1993). Sobre o tema escreve Heitor Sica: 'Ao autor, a aplicação do princípio da eventualidade impõe que, ao deduzir a demanda, na petição inicial, fique ele adstrito aos termos lá propostos'. Fora das situações previstas nos arts. 264, *caput*, e 394, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não há o que cogitar: 'o autor está impedido de pleitear depois o que não pediu na inicial'. Hipótese típica de preclusão consumativa, aduz Manoel Caetano Ferreira Filho que o nosso Código não admite qualquer exceção, ainda que haja aquiescência do réu, ou até mesmo antes de sua citação. A formulação de novo pedido, não inserido na inicial, é vedada." Consultar, nesse sentido, CRUZ E TUCCI, José Rogério. *A* causa petendi *no processo civil.* 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 27, 2012. p. 158-159.

(ii) Os contratos neste setor encerram repercussão econômica e comercial para as partes, razão por que eventual conflito perante o Judiciário poderia comprometer a reputação de qualquer uma das empresas no mercado (daí a vantagem do sigilo oferecido pela mediação);

(iii) A especialização do contrato demanda a *expertise* no caso de qualquer divergência passível de perturbar o contrato, o que novamente corrobora a necessidade de recurso à mediação, já que os mediadores são eleitos pela sua experiência e conhecimento do assunto;

(iv) Subjaz o princípio da preservação do relacionamento contratual e manutenção dos vínculos comerciais. Em outras palavras, a mediação se presta, em tese, a promover a composição rápida e pontual da divergência, sem promover o rompimento do vínculo negocial (cenário distinto é enfrentado em desgastantes disputas judiciais, em que o litígio pontual provavelmente extravasará os limites do contrato e reverberará efeitos negativos em toda a relação comercial);

(v) A eficiência econômica[4] do instituto da mediação merece também referência, tendo em conta que eventuais disputas neste setor reclamam uma resposta compatível com a dinâmica do mercado (dentro de uma lógica de custo-benefício que impera no comércio). E o custo da mediação é apurado com maior precisão, além de ser melhor manejável em relação a outros métodos de resolução de conflitos, já que a mediação responde a estímulos pontuais das partes, cuja duração poderá ser pré-determinada ou mesmo encerrada prematuramente em caso de insucesso nas negociações. O processo judicial, por seu turno, poderá ensejar repercussões de ordem econômica desastrosas para qualquer uma das empresas, tanto em relação ao tempo quanto aos gastos a médio e longo prazo (dentre outros motivos pelo maior custo de transação[5] para as partes e também o custo de oportunidade[6]).

---

4 Sobre literatura jurídica baseada na análise econômica do Direito, consultar ZYLBERSZTAJN, Décio; SZTAJN, Rachel (Orgs.). *Direito & Economia.* Rio de Janeiro: Campus, 2005.

5 Ver, nesse sentido, PINHEIRO, Armando C; SADDI, Jairo. *Direito, economia e mercados*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

6 Em longas e, por vezes, intermináveis disputas judiciais, o tempo de conclusão do caso gera inevitável custo para as partes, privam-nas de dispor de bens ou direitos em juízo, até que se alcance uma decisão definitiva. Tudo isso impacta no custo de oportunidade, traduzido na frustração de novos contratos, parcerias comerciais, etc. Ver, nesse sentido, MEIRA MOSER, Luiz Gustavo. Arbitragem em Contratos Empresariais: Redução de Custos e Eficiência da Transação. *Revista Direito Empresarial* (Curitiba), v. 13, p. 33-55, 2010.

Por último, mas não menos importante, a única obrigação resultante da adesão à mediação, seja por via de cláusula contratual, ou após o surgimento do conflito, por acordo das partes, é a participação na primeira sessão. Poder-se-á dizer que a mediação é o único "remédio" para a resolução de litígios que não provoca efeitos colaterais.

Quanto às vantagens advindas do uso da mediação em procedimentos administrativos relacionados a direitos da propriedade intelectual, dentre aquelas inerentes à opção de mediação, destaca-se a eficiência econômica, traduzida, na espécie, na possibilidade de consolidação de procedimentos administrativos em curso em outras jurisdições (possibilitando, assim, a redução de custos e a continuidade das atividades negociais). Entretanto, talvez a vantagem de maior relevância seja justamente a aproximação das partes proporcionada pela mediação, potencializando a busca de parcerias comerciais que muitas vezes ultrapassam o incidente gerador do procedimento administrativo (*e.g.* uma oposição de pedido de registro marcário) e repercute positivamente em outras áreas negociais até então inexploradas, por adotarem as partes até ali uma postura mais adversarial e menos colaborativa.

1.2 Adaptando o processo à disputa

Uma das principais razões para escolher a mediação como meio de resolução de controvérsias é o alto grau de flexibilidade e de adaptação que podem oferecer às partes, observando-se as circunstâncias específicas de cada caso. Os regulamentos de mediação e os sistemas de gestão de casos asseguram que tais características estejam presentes durante a administração de mediações.

Nesse sentido, os pedidos no procedimento de mediação podem envolver desde o pagamento de perdas e danos ("*monetary relief*"), até remédios jurídicos específicos, a saber, pedidos de execução específica, preservação da confidencialidade das provas produzidas e declaração de invalidade ou violação.

É importante destacar a ampla liberdade concedida às partes na mediação. Seja na cláusula ou no compromisso de submissão, as partes podem construir as regras do procedimento conforme as necessidades específicas da controvérsia, ao definir, *inter alia*, as habilidades técnicas do mediador, a abrangência da disputa, o tempo destinado ao procedimento, o idioma a ser utilizado (tais assuntos podem igualmente ser acordados após a nomeação do mediador). Ademais, como veremos a seguir, os centros de resolução de controvérsias estão disponíveis para auxiliar na redação de cláusulas de

resolução de controvérsias ou de acordos de submissão. Isso porque cláusulas de resolução de disputas ou acordos de submissão bem redigidos, que considerem as especificidades de cada caso, resultam em processos mais eficientes.

Vale lembrar que transações relativas à propriedade intelectual frequentemente envolvem múltiplas partes e relações contratuais. Tais relações podem ensejar conflitos plurais e a questão nevrálgica diz respeito a saber se estas disputas devem ser objeto de requerimentos de mediação apartados ou se tais conflitos podem ser eventualmente consolidados em um único procedimento de mediação.

Embora os regulamentos de mediação dos centros de resolução de disputas, em geral, não contemplem disposições expressas sobre a consolidação, o respeito à autonomia das partes autoriza a opção de consolidação.

De todo modo, é aconselhável que as partes envolvidas em estruturas contratuais complexas adotem estratégias que lhes viabilizem resolver eficientemente conflitos multifacetados e de elevada complexidade, mormente ao se adotar cláusulas de resolução de conflitos bem redigidas e adaptadas a cenários contratuais volúveis e distintos.

2 O CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (CENTRO DA OMPI)

O Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual ("Centro da OMPI") é um organismo independente e imparcial que integra a OMPI, agência especializada da Organização das Nações Unidas, dedicada ao desenvolvimento de um sistema internacional de propriedade intelectual ("PI") equilibrado e acessível. Embora as origens da OMPI remontem a 1883 e 1886, quando a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual e a Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas foram, respectivamente, celebradas, a OMPI foi constituída através da Convenção de 1967, a qual estabelece a Organização Mundial da Propriedade Intelectual[7] ("Convenção da OMPI").

Após a entrada em vigor da Convenção da OMPI, a Organização, em 1974, tornou-se uma agência especializada do sistema de Organizações das Nações Unidas ("ONU"), reunindo um mandato para administrar questões

7 Ver Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Convenção que estabelece a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (assinada em 14 de julho de 1967).

<http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html>.

de propriedade intelectual reconhecidas pelos Estados-membro da ONU. Com escritórios em Genebra, Suíça, e, desde 2010, em Cingapura, o Centro da OMPI é um provedor de serviços neutro, independente, internacional e sem fins lucrativos, que oferece mecanismos privados de resolução de controvérsias (os chamados "*alternative dispute resolution procedures*" ou "ADR"), tais como mediação, arbitragem, arbitragem acelerada e decisão de especialista, visando a permitir que as partes resolvam as suas disputas de modo eficiente[8].

No afã de proporcionar a adequação dos métodos privados de resolução de controvérsias, o Centro da OMPI desenvolve, em colaboração com partes interessadas e especialistas internacionais em setores específicos, condições operacionais e jurídicas voltadas a procedimentos adaptados. Quando apropriado, o Centro da OMPI também colabora com outros departamentos da OMPI, por força da *expertise* em determinada matéria. Até o presente momento, o Centro da OMPI desenvolveu mecanismos alternativos para resolução de disputas em diversas áreas: arte e patrimônio cultural, biodiversidade, sociedades de gestão coletiva, filme e mídia, tecnologia da informação e da comunicação, escritórios de propriedade intelectual da OMPI, pesquisa e desenvolvimento, transferência de tecnologia e esportes[9].

Até dezembro de 2013, o Centro da OMPI administrou mais de 370 casos de arbitragens, mediações e decisões de especialistas[10], instaurados por grandes, médias e pequenas empresas, organizações de pesquisa e universidades. Dos casos apresentados, 42% mediação, 40% arbitragem (e arbitragem acelerada) e 18% decisão de especialistas. De fato, em 15% das arbitragens administradas pelo Centro da OMPI, relatórios preparados por especialistas nomeados pelas partes auxiliaram o tribunal arbitral a avaliar o escopo dos pedidos relacionados a patentes ou a interpretar legislações nacionais sobre o assunto. Ademais, em 33% dos casos de mediação, arbitragem e arbitragem acelerada submetidos ao Centro da OMPI, as partes

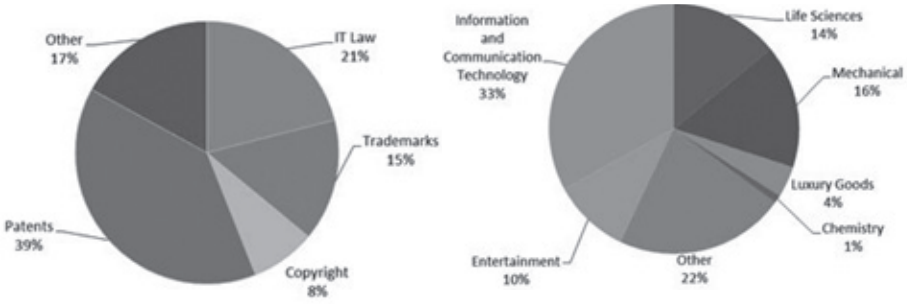
8 Somando-se aos seus escritórios principais, (<http://www.wipo.int/amc/en/contact/index.html>), a equipe do Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual reúne consultores com qualificação jurídica e experiência em arbitragem, mediação e propriedade intelectual, bem como uma equipe de suporte administrativo, de secretariado e de tecnologia da informação.

9 Ver serviços da OMPI destinados a procedimentos de resolução de conflitos em setores específicos <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/>.

10 O Centro da OMPI organizou diversos exemplos de casos envolvendo procedimentos de mediação ou arbitragem, os quais são apresentados de modo não identificado, a fim de preservar a confidencialidade dos procedimentos submetidos ao Centro da OMPI: OMPI, exemplos de casos de mediação da OMPI <http://www.wipo.int/amc/en/mediation/case-example.html>; e OMPI, exemplos de casos de arbitragem da OMPI <http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/case-example.html>.

utilizaram cláusulas escalonadas, com previsão de mediação seguida por arbitragem ou arbitragem acelerada.

O Centro da OMPI administrou mediações, arbitragens e arbitragens aceleradas envolvendo uma grande variedade de matérias, tais como violação de patentes, licenças de patentes, transações sobre tecnologia da informação ("TI") – incluindo telecomunicações –, contratos de distribuição de produtos farmacêuticos e de consumo, questões relativas a direitos autorais, acordos de pesquisa e de desenvolvimento, acordos de coexistência de marcas, marketing de arte, contratos relacionados a meios de comunicação, *joint-ventures* e casos derivados de acordos realizados no âmbito de processos multi-jurisdicionais acerca de propriedade intelectual. No entanto, salienta-se que o Regulamento da OMPI pode ser utilizado para a resolução de qualquer disputa comercial, inclusive as que não envolvam propriedade intelectual. De fato, o Regulamento da OMPI já foi aplicado a controvérsias relacionadas a outras áreas, *v.g.*, construção, trabalhista e seguros. Até o momento, 39% dos casos submetidos ao Centro da OMPI dizem respeito a matérias relacionadas a patentes, seguidas por conflitos sobre tecnologia da informação e telecomunicações (21%), marcas (15%), direitos autorais (8%) e outras aéreas jurídicas (17%). O gráfico nº 1 ilustra a distribuição dos casos do Centro da OMPI, conforme as áreas jurídicas e negociais:



[Gráfico 1]: <<Áreas jurídicas e negociais dos casos de Mediação e Arbitragem do Centro da OMPI[11]>>.

As sedes dos procedimentos de mediação, arbitragem e arbitragem acelerada instaurados no Centro da OMPI incluíram França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Cingapura, Espanha, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Além disso, os procedimentos foram conduzidos em diversos idiomas, tais como chinês, inglês, francês, alemão, italiano e espanhol.

11 Ver OMPI, sumário do volume de casos <http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>.

Em relação à matéria específica de cada caso, o Centro da OMPI assegura que os mediadores, os árbitros e os especialistas indicados tenham a *expertise* necessária no âmbito da propriedade intelectual, bem como a experiência em métodos privados de resolução de disputas, a fim de oferecer resultados céleres e eficientes. Devido a seus contatos internacionais, o Centro da OMPI mantém uma base de dados[12] com mais de 1.500 árbitros, mediadores e especialistas provenientes de mais de 70 países. Salienta-se que novos candidatos[13] são adicionados à base de dados, de acordo com a necessidade de cada caso.

Frise-se que os árbitros, mediadores e especialistas do Centro da OMPI também possuem *expertise* em propriedade intelectual e tecnologia, ciências biológicas, entretenimento e outras áreas com reflexo no direito da propriedade intelectual. Como se pode perceber do acima exposto, a diversidade geográfica dos especialistas que integram a base de dados do Centro da OMPI acompanha o caráter internacional das disputas sobre propriedade intelectual e, consequentemente, o direito substantivo aplicável. Ressalte-se a possibilidade de as partes escolherem um árbitro, mediador ou especialista que não integre os quadros do Centro da OMPI.

2.1 A Mediação OMPI – A experiência de Cingapura em conflitos administrativos relacionados a marcas

A referência ao Regulamento de Mediação da OMPI é consensual. Para facilitar o acordo entre as partes, o Centro da OMPI recomenda cláusulas contratuais padrão (para a submissão de controvérsias futuras em relação a um contrato específico) e compromissos de submissão (para disputas existentes). As cláusulas e os compromissos de submissão modelo estão disponíveis em diversos idiomas, incluindo árabe, chinês, inglês, francês, alemão, japonês, coreano, português, russo e espanhol[14].

---

12 Não há uma lista pública dos árbitros, mediadores e especialistas que integram a base de dados da OMPI. Todavia, o Centro da OMPI dispõe de uma lista pública de especialistas que decidem casos relativos a nomes de domínio: OMPI, Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (UDRP).

Ver <http://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/panelists.html>. Apesar de tal lista incluir, em sua grande maioria, especialistas sobre marcas, ela pode ser utilizada como um indicador da representação geográfica da ampla lista mantida pela OMPI.

13 A inclusão na lista do Centro da OMPI requer a avaliação e a aprovação do requerimento do candidato através de um procedimento interno de seleção. Como parte do processo seletivo, os candidatos são solicitados a fornecer o seu perfil detalhado, incluindo-se informações sobre nacionalidade, habilidades linguísticas, formação acadêmica, área(s) de atuação, experiência com arbitragem e/ou mediação, publicações, *etc*.

14 Ver OMPI "*Recommended WIPO Contract Clauses and Submission Agreements*" <http://www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html>.

O número de mediações relativas à propriedade intelectual permanece em crescimento, como resultado da constante multiplicação de transações internacionais relativas ao tema. Embora uma controvérsia referente à propriedade intelectual possa ser distribuída perante tribunais estatais, estes nem sempre reúnem proficiência para examinar os elementos distintivos deste peculiar tipo de disputa.

Neste contexto, métodos privados de resolução de conflitos podem ser particularmente vantajosos em matéria de propriedade intelectual, especialmente no que tange a conflitos que envolvam partes advindas de diferentes jurisdições.

Na condição de organização sem fins lucrativos[15], o Centro da OMPI oferece uma tabela competitiva de custas para a administração dos procedimentos de mediação[16]. Nessa linha, o Centro da OMPI assegura o arbitramento de custas em patamares razoáveis à luz das circunstâncias da disputa[17]. Quanto aos honorários do mediador, o valor é fixado pelo Centro da OMPI, em consulta com o mediador e as partes. Destaca-se que o Centro da OMPI oferece, desde 1º de junho de 2012, uma redução de 25% nas custas de registro e de administração em relação a procedimentos iniciados em conformidade com o Regulamento da OMPI, desde que uma das partes (ou ambas) for considerada requerente ou inventora nos termos do Tratado de Cooperação de Patentes ("*Patent Cooperation Treaty PCT*")[18]. Uma abordagem não lucrativa semelhante é adotada pelo Centro da OMPI na prestação de serviços de resolução de disputas em setores específicos.

A colaboração entre o Escritório de Propriedade Intelectual de Cingapura (IPOS) e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) foi oficializada por meio da assinatura do Memorando de Entendimento (ME), em setembro de 2011. De acordo com o ME, o IPOS e o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI estabelecem procedimentos de resolução de controvérsias, cujo objetivo é facilitar a mediação de controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o IPOS.

---

15 O objetivo da Organização Mundial da Propriedade Intelectual não consiste na geração de lucros a partir das atividades do Centro da OMPI.

16 Ver Tabela de Custas do Centro da OMPI – Mediação <http://www.wipo.int/amc/en/mediation/fees/index.html>.

17 Tratamento similar ocorre na administração de casos de nomes de domínio: Tabela de Custas da Organização Mundial da Propriedade Intelectual aplicável a procedimentos sob a regência da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (UDRP) <http://wipo.int/amc/en/domains/fees/index.html>.

18 Ver Tabela de custas do Centro da OMPI – custas reduzidas para usuários de PCT <http://www.wipo.int/amc/en/pctfees/>.

A partir de 3 de janeiro de 2012, a opção de mediação, de natureza voluntária, aplica-se aos procedimentos apresentados perante o IPOS. Controvérsias nessa área envolvem procedimentos de oposição de pedido de registro marcário, recursos e nulidade de registro marcário. A opção de Mediação OMPI, disponível em todas as etapas dos procedimentos perante o IPOS, pode representar especial vantagem para partes estrangeiras que buscam solucionar controvérsias conexas em múltiplas jurisdições.

Após as partes apresentarem as suas respectivas petições, o IPOS tipicamente organiza uma sessão preliminar para estimular as partes a utilizarem a mediação como mecanismo eficiente para resolver a controvérsia. As partes podem suspender o procedimento por 30, 60 ou 90 dias para fins de mediação, embora o período possa ser prorrogado por requerimento fundamentado das partes apresentado ao IPOS.

A Mediação OMPI inicia com a apresentação do Compromisso e Requerimento de Mediação preenchido e assinado por ambas as partes. O Instrumento deve ser também encaminhado ao IPOS.

Em sequência ao aviso de recebimento do referido instrumento, o Centro da OMPI efetua contato com as partes para tratar das etapas subsequentes do procedimento de mediação, nomeação do mediador e custas incidentes no procedimento. Faculta-se às partes a opção de identificar um candidato para a nomeação e o Centro da OMPI também está à disposição para prestar assistência através do fornecimento de uma lista de mediadores qualificados para as exigências do caso concreto, mantendo a estrita neutralidade e independência no desempenho de sua função de instituição administradora.

Para tanto, o Centro da OMPI mantém uma lista aberta, incluindo mediadores com conhecimentos em direito de marcas, incluindo mediadores residentes em Cingapura. Estes podem ser nomeados em mediações OMPI por partes envolvidas em controvérsias perante o IPOS, mas as partes estão livres para selecionar mediadores não pertencentes aos quadros do Centro da OMPI.

Se houver acordo, as partes devem informar ao IPOS que a controvérsia foi resolvida pela via do acordo. Ato contínuo, as partes devem tomar as providências necessárias para arquivar o procedimento perante o IPOS. As providências incluem, quando necessário, a retirada da oposição do pedido de registro marcário ou a desistência do procedimento de nulidade administrativo de registro marcário, ou a retirada do pedido de registro marcário. Se houver insucesso na resolução da controvérsia, as partes devem informar

tal circunstância ao IPOS. Diligência cumprida, o procedimento perante o IPOS é reativado e o IPOS organizará uma segunda reunião com as partes.

Os primeiros casos de mediação apresentados ao Centro da OMPI referentes a esta colaboração foram exitosamente solucionados. A fim de melhor compreender o procedimento, adicionamos abaixo o exemplo de uma mediação em marcas administrada pelo Centro da OMPI e originada de um procedimento perante o IPOS:

O titular de uma marca em um país do Sudeste Asiático apresentou oposição em relação a 3 (três) pedidos de registro marcário pendentes perante o IPOS, os quais foram apresentados por outra parte asiática. A oposição apresentada perante o IPOS fazia parte de uma disputa de maior dimensão entre as partes, que incluía procedimentos paralelos de oposição de pedido de registro em outros países da região. As partes concordaram em submeter a controvérsia à mediação OMPI e suspenderam os procedimentos perante o IPOS por um período específico.

Em atenção às observações e exigências das partes, o Centro da OMPI sugeriu uma lista de candidatos com relevante experiência em direito marcário e mediação. As partes consentiram em nomear um advogado qualificado na área de direito da propriedade intelectual, residente em Cingapura, e com significativa experiência em mediação.

Após receber as manifestações das partes e organizar conferências telefônicas em separado com cada uma das partes, o mediador encontrou-se com as partes em Cingapura, em uma audiência com duração de 1 dia. Após intensas negociações assistidas pelo mediador, as partes solucionaram a controvérsia amigavelmente por meio de um acordo que dispôs sobre o procedimento de oposição em curso perante o IPOS, além de outras controvérsias, incluindo oposições em outros países da região. O acordo resultou na retirada e arquivamento das oposições em curso perante o IPOS.

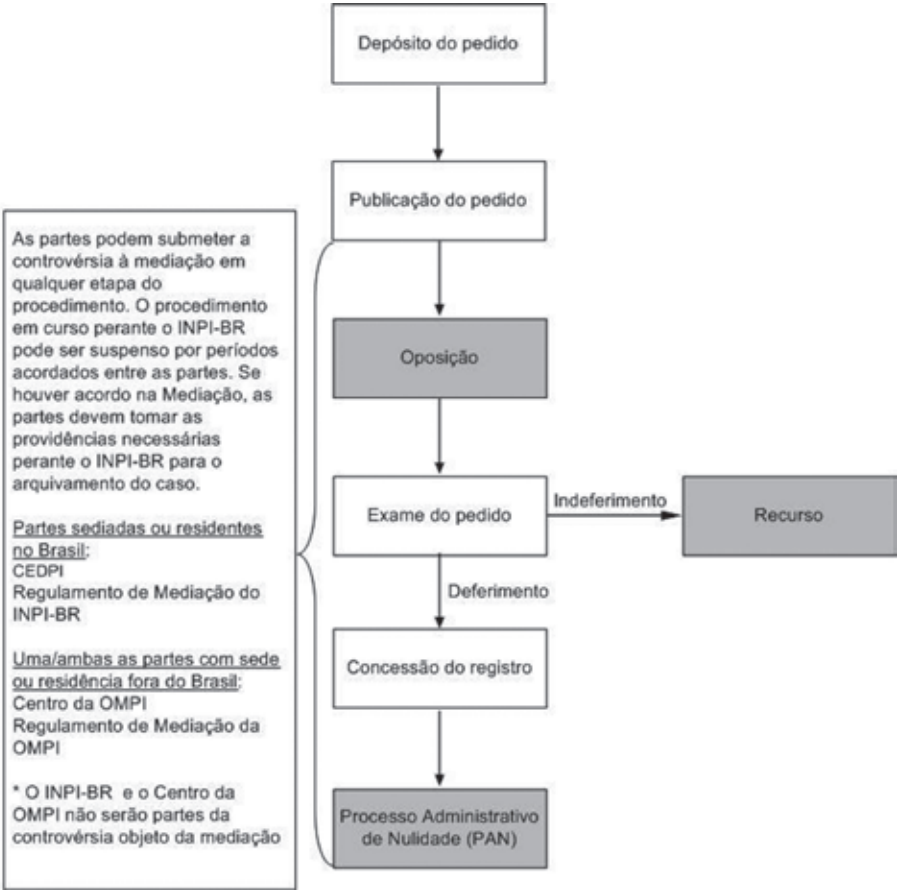
2.2 A Mediação OMPI perante o INPI-BR

A colaboração entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI-BR) e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) foi oficializada por meio da assinatura do Memorando de Entendimento (ME), em 12 de setembro de 2012. De acordo com o ME, o INPI-BR e o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI estabelecem um procedimento conjunto de resolução de disputas, cujo objetivo é facilitar a mediação de controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o INPI-BR. Desde 15 de julho de 2013, a opção de mediação é oferecida aos

procedimentos de oposição de pedido de registro marcário, recursos e processos administrativos de nulidade de registro marcário perante o INPI-BR.

O INPI-BR oferece às partes a opção de mediação para resolver a controvérsia via mediação, de acordo com o Regulamento de Mediação da OMPI.

A opção de Mediação OMPI está disponível durante todo o curso dos procedimentos perante o INPI-BR[19]:



19 Informações adicionais sobre os processos perante o INPI-BR estão disponíveis em: <http://www.inpi.gov.br/>

O INPI-BR e a OMPI estabeleceram a seguinte divisão jurisdicional:

- Para controvérsias que envolvem uma parte/ambas as partes com sede ou residência fora do Brasil, o Pedido de Mediação de Marcas deve ser transmitido ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (Centro da OMPI) e ao Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI-BR (CEDPI). O Compromisso e Requerimento de Mediação OMPI perante o INPI-BR deve ser transmitido ao Centro da OMPI, em conformidade com o Regulamento de Mediação da OMPI.
- Para controvérsias que envolvem ambas as partes sediadas ou residentes no Brasil, o Pedido de Mediação de Marcas e o Termo de Compromisso de Mediação CEDPI perante o INPI-BR devem ser transmitidos ao Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI-BR (CEDPI), em conformidade com o Regulamento de Mediação do INPI-BR.

Além das vantagens já mencionadas, em virtude da colaboração entre o INPI-BR e a OMPI, as partes envolvidas em mediações OMPI podem utilizar a consulta técnica preliminar opcional oferecida pelo INPI-BR, mediante a qual, por iniciativa das partes, é possível subtemer a consulta relacionada a um possível acordo a um parecer técnico do INPI-BR, sem caráter vinculante, mas que pode auxiliar a esclarecer a viabilidade de acordos.

A Mediação OMPI inicia com a transmissão do Compromisso e Requerimento de Mediação OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o INPI-BR, na hipótese de uma ou ambas as partes com sede ou residência fora do Brasil, devidamente preenchido e assinado por ambas as partes.

O Centro da OMPI efetuará contato com as partes para orientá-las quanto ao procedimento de mediação, custas e nomeação do mediador. Faculta-se às partes a opção de identificar um candidato para a nomeação. O Centro da OMPI está à disposição para prestar assistência através do fornecimento de uma lista de candidatos.

O Centro da OMPI mantém uma lista aberta, incluindo mediadores brasileiros com conhecimentos em direitos da propriedade intelectual, tais como marcas, patentes e desenhos industriais. Estes podem ser nomeados em mediações OMPI por partes envolvidas em controvérsias perante o INPI-BR, mas as partes estão livres para selecionar mediadores não pertencentes aos quadros do Centro da OMPI.

Uma vez que a mediação está condicionada ao consentimento de ambas as partes, e no intuito de catalisá-lo, as partes podem valer-se do Compromisso e Requerimento de Mediação OMPI perante o INPI-BR para que a disputa seja administrada pelo Centro da OMPI. No Compromisso e Requerimento de Mediação, as partes podem adaptar o procedimento de mediação de acordo com suas necessidades, estabelecendo, por exemplo, a abrangência da disputa, o tempo destinado para a mediação e o idioma a ser utilizado durante a mediação (tais assuntos podem igualmente ser acordados após a nomeação do mediador).

CONCLUSÃO

A mediação é um mecanismo privado de resolução de controvérsias flexível e notadamente eficiente em matéria de direitos da propriedade intelectual. O mediador, por força de suas aptidões técnicas, atua como um catalisador de acordos, desempenhando a interlocução entre as partes e o incidente gerador da controvérsia, seja o contrato ou um procedimento administrativo, auxiliando-as na leitura do mercado e potencializando oportunidades negociais até então não antecipadas pelas partes.

O volume crescente de casos apresentados perante o Centro da OMPI é um indicador positivo de que as partes desejam utilizar métodos flexíveis, céleres e eficientes na resolução de controvérsias relacionadas a direitos da propriedade intelectual.

Isso permite concluir que a mediação é uma opção valiosa para compor conflitos, reduzir custos e estimular parcerias negociais.

Overcoming Challenges in United States Patent Infringement Disputes with the Effective Use of Mediation

LEAD AUTHOR: MARLA GUTTMAN

Co-Authors: Peter Michaelson and Kevin Casey

MARLA GUTTMAN

Juris-Doctor from New York Law School; attorney practicing in New York City.

PETER L. MICHAELSON

Peter Michaelson, Esq., FCI Arb., C. Arb.; Attorney, Arbitrator and Mediator; Michaelson ADR Chambers, LLC, New York City.

KEVIN R. CASEY

Chair of the IP Practice Group and Co-Chair of both the Alternative Dispute Resolution ("ADR") and IP Litigation Practice Groups at Philadelphia-based Stradley Ronon Stevens & Young, LLP; Adjunct Professor at the Temple University Beasley School of Law since 1995; Member of the Patent Mediation Task Force of the International Institute for Conflict Prevention and Resolution.

ABSTRACT: Intellectual Property laws provide incentives for entrepreneurship, but the stakes of a fiercely competitive market are high. Part I of this article highlights characteristics of the patent infringement process that are time consuming and costly. Part II addresses the challenges presented by non-practicing entities, and analyzes trends in policy changes designed to address their proliferation. It will also discuss risks and rewards in recent policy changes, such as the advent of judicial specialization. Part III illustrates the utility of mediation in resolving common challenges in patent litigation through an example of a successful, complex international patent mediation. Part IV of this article, based on materials by The International Institute for Conflict Prevention and Resolution ("CPR"), discusses trends, methods and solutions for the use and efficiency of mediation in lieu of full patent litigation, and unique issues in patent cases. The results of its report presented here, vetted by in-house counsel, attorneys, and leading ADR practitioners, summarize the state of the art in patent mediation and may form part of any attorney's best practices protocol.

RESUMO: A legislação sobre Propriedade Industrial tem por escopo incentivar o empreendedorismo, mas o que está em jogo, neste mercado ferozmente competitivo, é muito significante. A Parte I deste trabalho enfatisa os pontos mais relevantes do processo litigioso por violação de patente, que são onerosos e demandam muito tempo. A Parte II aborda os desafios que se apresentam com *non--practicing entities* e o que vem sendo implementado para evitar a sua proliferação, assim como os riscos e benefícios dessa recente mudança de política, como o caso da especialização no judiciário. Parte III ilustra o uso eficiente de outros métodos de resolução de conflitos com desafios comuns, típicos dos litígios de patentes, apresentando um exemplo de uma complexa mediação internacional e bem sucedida. A Parte IV apresenta os métodos e soluções para o uso eficiente da mediação

nos litígios de patentes do Instituto CPR (International Institute for Conflict Prevention & Resolution) em questões mais peculiares. O resultado do trabalho realizado pelo Instituto CPR, examinado por advogados de empresas, de escritórios, profissionais de ADR do mais alto gabarito, resume o estado de arte em mediação de patentes e poderá ser usado como protocolo das melhores práticas de qualquer advogado.

SUMMARY: Introduction; I – Important aspects of the patent filing and litigation process and their impact on the speed and cost of resolving litigations; a. Patent Filing Process; b. Typical Patent Infringement Dispute Statistics; II – Current Trends and Challenges in Patent Infringement Litigation; a. Challenges in Patent Disputes; b. Trends in Patent Disputes; i. Judicial Specialization; ii. Non-Practicing Entities; III – An Example of a Successful, Complex International Patent Mediation; IV – Benefits of mediation in Resolving Patent Disputes: CPR Mediation Task Force; a. Background of CPR Mediation Task Force; b. Research Methodology; c. Report and Recommendations for Overcoming the Barriers to the Effective Use of Mediation; i. Recommendations for Initiating the Mediation Process; ii. Recommendations for Conducting and Participating in Mediation; iii. Recommendations for Mediating With Non-Practicing Entities.

INTRODUCTION

Where nations once fought for control of trade routes and raw materials, they now fight for exclusive rights to ideas, innovations, and inventions. Beyond licensing fees and individual companies' rights to manufacture specific products, the stakes are high: competition is fierce for market share of specific products within industries such as biotechnology, electronics, and communications, with those products having billions in sales and correspondingly high profit levels. Judgments and settlements routinely reach into the millions and even billions of dollars.

The U.S. federal government, pursuant to Article I, section 8, clause 8 of the U.S. Constitution, grants patents[1]. To obtain a patent, the inventor must file a patent application with the United States Patent and Trademark Office ("PTO" or "USPTO").

I – IMPORTANT ASPECTS OF THE PATENT FILING AND LITIGATION PROCESS AND THEIR IMPACT ON THE SPEED AND COST OF RESOLVING LITIGATIONS

a. Patent Filing Process

A plethora of statutes, regulations, and procedures governs the content and style of a patent application and the examination process[2]. Patents

1 "Functions of the United States Patent and Trademark Office," United States Patent and Trademark Office, Alexandria, Virginia: November 2011.

2 *See generally* §§ 111-135; 37 U.S.C. pat 1 (2006); Manual of Patent Examining Procedure (8th ed., rev 4, 2005).

often take at least two years from the date of the application filing to the date of issuance, but can also take longer.

Upon issuance of a patent, and to the extent the patent governs, the patentee may license rights under the patent or enforce the patent against others who make, use, offer to sell, actually sell, or import an invention claimed in the patent without the patentee's authorization[3]. This does not always mean that the patentee is clear itself, as practicing the patented (claimed) invention may still infringe on one or more claims of a previously issued and valid patent. A patentee may enforce the patent by suing an unauthorized party for infringement of the patent[4]. The patentee would typically seek monetary damages and an injunction, as well as enhanced damages awards and attorneys' fees[5].

Claims are a metes and bounds description of the invention and define the scope of protection granted by the USPTO[6]. The claims define what will infringe, and what constitutes the "prior art," such as other patents or publications in the relevant technical field that were publicly known before the patent application was filed[7]. A patent's claim language defines the scope of a patent owner's rights to exclude others from making, using, selling, offering to sell, or importing the patented invention into the U.S.[8].

B. Typical Patent Infringement Dispute Statistics

In the past few years there has been an artificial increase in the number of patent infringement cases due to the America Invents Act (AIA)'s restrictions on multidefendant patent suits involving many unrelated defendants[9]. The case partition effect resulted in a large increase in individual patent infringement cases filed[10]. However, patent litigation overall is not decreasing, with most cases being brought by Non-Practicing Entities (NPEs).

3 See 35 U.S.C. § 281 (2000).

4 *Id.*

5 *See* 35 U.S.C. §§ 284 and 285.

6 Manual of Patent Examining Procedure §2103 (Eighth Edition, Revision 9) [hereinafter MPEP].

7 Jeffrey G. Sheldon, *How To Write a Patent Application* sec. 6.3.5.3 (1992); see *American Choc. Mach. Co. v. Helmstetter*, 142 Fed. 978, 980 (2d Cir. 1905).

8 *See* 37 CFR 1.27(a)(1), (a)(2)(i), and (a)(3)(i).

9 *See* Federal Rules of Civil Procedure [hereinafter FRCP], Rule 20.

10 Docket Navigator, *New Cases: Patent Litigation Statistics*, Hopkins Bruce Publishers Corp. (2014).

The vast majority of cases are settled, and thus a small number are actually tried. [11] The average time-to-trial is about two and a half years, but can take up to five years, with significant variation by jurisdiction[12]. The longer the time-to-trial, the higher damages are likely to rise[13].

II – CURRENT TRENDS AND CHALLENGES IN PATENT INFRINGEMENT LITIGATION

Patent litigation is time-consuming, complex and can take many years. Discovery alone can last for years and includes sorting through massive amounts of business records. Outside of the litigation process, patent re-examination or post-grant review by the USPTO may also be involved[14] .

The court must interpret the claims, and could do this at trial but it is usual for the court to schedule a pre-trial 'Markman' proceeding to determine the meaning of the patent terms[15]. This proceeding is typically held early in the process to inform the parties going forward as to the breadth of the claims for purposes of focusing discovery[16]. The Markman is a bench-trial hearing whereby the Judge issues a ruling called a "Claim Construction Order" which defines the meaning of the claim elements at issue for the remainder of the entire litigation[17]. In the Markman proceeding, the outcome can depend on the meaning of a mere few words in the patent claims[18]. The issue of patent claim word interpretation is before the Supreme Court, in *Nautilus, Inc., v. Biosig Instruments, Inc.*, with oral arguments set to begin on April 28, 2014[19]. The Federal Circuit had reversed a district court decision that a patent claim to a heart rate monitor was invalid for indefiniteness as a matter of law because of its use of the claim term "spaced relationship" in describing the positioning of two electrodes with respect to each other[20]. The Court held that this claim term was not one that is "insolubly ambiguous" when the intrinsic evidence is considered from the

11 John Barkai, Elizabeth Kent, and Pamela Martin, *A Profile of Settlement*, American Judges Association (2006).

12 Price Waterhouse Coopers, "2013 Patent Litigation Study" p5. Price Waterhouse Coopers (2013).

13 *Id*, p22.

14 *See* 35 USC §§ 321 – 329.

15 *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996).

16 Edward Brunet, *Markman Hearings, Summary Judgment, and Judicial Discretion*, 9 Lewis & Clark L. Rev. 93 (2005).

17 *Id.*

18 Lee Petherbridge, *The Claim Construction Effect*, 15 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 215 (2008).

19 *Nautilus, Inc., v. Biosig Instruments, Inc.*, U.S., No. 13-369; oral argument 4/28/2014.

20 *Id.*

perspective of a person of skill in the art[21]. It considered the functionality of the claimed monitor, as described in the specification, as did the USPTO when the claim was under reexamination. The Court determined that, "[t]he claims provide inherent parameters sufficient for a skilled artisan to understand the bounds of 'spaced relationship"[22]. Judge Schall concurred in the result but would have used a more narrow analysis, explaining that he would not have used the functional limitation to address the definiteness issue[23]. The Supreme Court will therefore address whether the Federal Circuit's acceptance of ambiguous patent claims with multiple reasonable interpretations – so long as the ambiguity is not "insoluble" by a court – defeat the statutory requirement of particular and distinct patent claiming, and whether the presumption of validity dilutes the requirement of particular and distinct patent claiming[24].

In a trial, challenges to patent validity must be proved, by the party asserting invalidity, with clear and convincing evidence – evidence without serious doubt[25]. Whatever the outcomes of the trials, most cases include post-trial motions asking the court to reverse the jury decisions because of errors or misconduct at trial, because the jury verdicts are not supported by the weight of the evidence, or because no reasonable jury could decide as the actual juries did[26]. A substantial portion of these motions succeeds[27].

The Apple-Samsung dispute illustrates the many challenges and implications in patent litigation. The stakes are high: control of the global market for mobile devices. The dispute covers some of the most now-widely-recognized technology, such as the concepts of a touch-screen cell phone without buttons, the slide-to-unlock screen, and others that Apple claims Samsung infringed, some of which also rely on Google's Android operating system[28]. Each side has sued and countersued under various theories of patent infringement and patent invalidity. One jury awarded Apple damages of almost USD $1 billion, before the most recent round of appeals set to start on March 31, 2014. The dispute has lasted for two years already, and has involved jury trials, International Trade Commission disputes, and numerous

21 *See:* Id.

22 *See*: Id.

23 *See*: Id.

24 *See*: Id.

25 *Microsoft Corp. v. i4i Limited Partnership*, No. 10-290 (June 9, 2011).

26 Kimberly A. Moore, *Markman Eight Years Later: Is Claim Construction More Predictable?*, 9 Lewis & Clark L. Rev. 231 (2005).

27 *Id*.

28 Dimitra Kessenides, *Apple vs. Samsung, the Sequel*, Bloomberg BusinessWeek (March 31, 2014).

international suits. As of December 2013, Apple stated it had spent at least $60 million on legal fees[29], which they noted was based on a discounted hourly rate[30].

a. Challenges in Patent Disputes

Patent infringement disputes are fundamentally commercial disputes with specialized concepts and idiosyncrasies specific to patents. Like other commercial disputes, the problems that arise in the context of adjudicating patent disputes center on time and cost.

For any commercial litigation, the broad discovery process by far is the primary cost driver, and the patent field is no exception[31]. Litigation can drag on for years with appeals, and cases are also subject to the unpredictability associated with random assignments of trial judges and juries who have widely varying levels of experience in complex patent adjudications[32].

The uncertainty of patent litigation is compounded by the fact that the Federal Circuit Court of Appeals, which has exclusive jurisdiction to hear patent appeals in the first instance, has an approximately 50% rate of reversal on claim construction[33]. Accordingly, the probability is no better than flipping a coin to predict whether a verdict that results from an enormously long and expensive trial would withstand an all but certain appeal. Thus, plaintiffs in patent litigation would need to consider the strength of their cases even more thoroughly than usual, given the high reversal rate.

The U.S. Supreme Court ruled, most recently in 2010, that "abstract ideas" and "fundamental economic practices" could not be patented, because they are basic tools of scientific and technological activity[34]. In *Alice Corporation Pty. V. CLS Bank International*, currently before the U.S. Supreme Court, the issue is whether computer software that implements a process or concept that has existed for many years, can be patented. Specifically, whether claims to computer-implemented inventions – including claims to systems and machines, processes, and items of manufacture – are directed

29 Dan Levine, *Apple spent over $60 million on U.S. lawyers against Samsung*, Reuters (December 6, 2013).

30 Jennifer Smith, *Check, Please: Experts Say Apple, Samsung Face Sky-High Legal Fees*, Wall Street Journal Law Blog (August 24, 2012).

31 John D. Martin and Heyward D. Bonyata, *E-Discovery Cost Drivers,* Today's General Counsel (January 2014).

32 Federal Judicial Center, *How Courts Are Organized (2014)*.

33 Kimberly A. Moore, *Markman Eight Years Later: Is Claim Construction More Predictable?*, 9 Lewis & Clark L. Rev. 231 (2005).

34 *Bilski v. Kappos,* 130 S. Ct. 3218, 3225 (2010).

to patent-eligible subject matter within the meaning of 35 U.S.C. § 101[35]. In a short 58-word per curiam order, the en banc Federal Circuit announced the 7-3 affirmance of the district court decision that method and system claims are ineligible for patent protection, and the 5-5 affirmance of the decision that system claims are ineligible for patent protection[36]. The patent was directed to a computerized trading platform for exchanging obligations in which a trusted third party settles obligations between a first and second party so as to eliminate "settlement risk".

Opponents say such patents should be invalidated because they would give one entity "a monopoly over an abstract idea simply by tying it to a computer"[37], and enable the entity to exact a price for its continued use. And yet proponents argue that without patent protection for technological codifications of existing concepts and processes, general innovation will suffer.

B. Trends in Patent Disputes

i. Judicial Specialization

To address the lack of expedient resolution of federal patent litigations, a few jurisdictions have implemented an experimental program where a judge who exhibits an interest in taking on patent cases will receive more patent litigation assignments on their docket[38]. The notion is that if a judge builds up expertise, cases can be disposed of more rapidly.

ii. Non-Practicing Entities

Another trend unique to U.S. patent cases is the proliferation of patent assertion by non-practicing entities[39], also called "NPEs" or "patent trolls"[40]. Trolls are historically beings bent on mischief and wickedness that appear in Scandinavian folklore and children's tales[41]. In the patent context, the NPE business model is simply to acquire patent assets and exploit them through assertion. Accordingly, NPEs have become trolls who exact an extra cost to doing business in the technology industry. NPEs do not produce

35 *Alice Corp. Pty., Ltd. v. CLS Bank International,* U.S., No. 13-298; oral argument 3/31/2014.

36 *Id.*

37 The Editorial Board, *Abstract Ideas Don't Deserve Patents*, The New York Times (March 29, 2014).

38 Timothy B. Lee, *Congress Weighs Patent Specialization for Federal Judges*, Arstechnica.com (2009).

39 NPEs are companies that do not use the patent to develop any products. In that sense, they do not "practice" the patent.

40 Patent Freedom, *What is an NPE?* (2014).

41 *Id*.

products or innovation; they have no other interests than monetary gain and the only way to deal with them is through a monetary settlement[42]. NPEs are so ubiquitous that they have simply become a tax on the cost of production. Despite recent government measures targeting NPEs[43], they are unlikely to go away anytime in the near future because they are products of the U.S. patent litigation system. With perhaps a few isolated examples, they do not exist outside the U.S. particularly in those jurisdictions (which is predominantly the rest of the world) where "loser pays" is in place for the award of legal fees to the prevailing party[44]. The issue of attorney's fees is now before the Supreme Court. On February 26, 2014, the Supreme Court began oral arguments on the issue of whether the Federal Circuit's two-part test for determining whether a case is "exceptional" under 35 U.S.C. § 285 improperly appropriates a district court's discretionary authority to award attorney fees to prevailing accused infringers[45].

III – AN EXAMPLE OF A SUCCESSFUL, COMPLEX INTERNATIONAL PATENT MEDIATION

Several years ago, two substantial multinational manufacturing companies (one based in the U.S.; the other in Europe) had been engaged in over 10 years of international patent litigation against each other with approximately U.S. $600 million being at stake. The litigations involved three distinct sets of U.S. and counterpart foreign patents specific to their industry (some of the sets being directed to certain mechanical technologies; others involving certain electronic technologies) and hence three separate patent disputes. While over the years tens of millions of dollars were spent on legal fees alone for each side, very little of consequence was ultimately accomplished. One side prevailed in one country in some of the disputes; the other party prevailed in another country on the same or another one of the disputes, and so forth. The results were inconsistent. Over the years, both sides became quite frustrated at the time and expense that they were effectively wasting and consequently decided to try a different tact: attempt to mediate the three disputes and, if unsuccessful, arbitrate them.

Peter Michaelson, one of the present authors, was appointed by the parties to mediate one dispute. Another individual was appointed by the parties to mediate the second dispute. No mediator had been chosen for the

42 See *Id*.

43 "Changes To Require Identification of Attributable Owner; Notice of Proposed Rulemaking," Vol. 79, Federal Register No. 16, January 24, 2014, pp 4105-4121.

44 Dennis Crouch, *Loser Pays System Introduced in Congress*, Patentlyo (August 9, 2012).

45 *Id*.

third dispute. The parties intended to have three separate and independent mediations: one for each dispute. However, shortly after appointment, the two mediators conferred by themselves and then with the parties. The two mediators quickly recognized that the parties had common business interests spanning all three disputes thus affording the possibility of a single global resolution of all the disputes. Accordingly, the two mediators proposed, and the parties agreed, that all three disputes would be combined for mediation with the two mediators serving as co-mediators. Subsequently, two mediations were held: first a "process" mediation, with its own in-person mediation session, to yield agreement on the mediation process itself to be used in handling the substantive issues, and subsequently a "substantive" mediation, with its own mediation session, that followed the agreed-upon mediation process. To the parties' great surprise, the mediation succeeded.

From start to finish, the entire process consumed approximately 8 months with each of the two in-person sessions lasting about a week. Not only did the parties resolve their differences in a manner that met their respective business interests, but also they developed a framework through which they could resolve future disputes and thus avoid further costly litigation– results which were well beyond what any court could award, thus proving the real value of patent mediation.

IV – BENEFITS OF MEDIATION IN RESOLVING PATENT DISPUTES: CPR MEDIATION TASK FORCE

a. Background of CPR Mediation Task Force

Seeking to address some of the issues raised by current patent litigation trends, the International Institute for Conflict Prevention and Resolution ("CPR")[46] formed a Patent Mediation Task Force to study and recommend alternatives. Current patent settlement rates demonstrate that mediation is underutilized in patent disputes. Therefore, the first project of this group was to develop an 'Effective Practices Protocol' (EPP) for promoting mediation of patent disputes[47].

Three subcommittees examined mediation best practices from each of five stakeholder perspectives: in-house counsel/business people; outside counsel; mediators; judges; and provider organizations. They were analyzed

46 The International Institute for Conflict, Prevention & Resolution, is a leading independent resource helping global business and their lawyers resolve complex commercial

47 The International Institute for Conflict, Prevention & Resolution, *Report of the CPR Patent Mediation Task Force: Effective Practices Protocol, II. Methodology* (2013).

within three distinct areas: 1) pre-mediation; 2) mediation; and 3) issues unique to patent cases. The subcommittees were to gather information, conduct surveys and lead focus groups with the goal of completing the protocol in 2013. Once those findings were consolidated into a best practice they were then vetted by leading ADR practitioners.

Since 1987, CPR has convened technology leaders in the U.S. and Europe to consider mediation and other non-binding ADR techniques. In 2004, CPR created the International Commission on Patent Disputes and significant work was completed in three parallel tracks focused on mediation, arbitration and assisting the judiciary. In 2006, the mediation subcommittee of the Commission also published a book entitled *Master Guide to Patent Mediation: Better Solutions for Business*[48], to encourage litigants to resolve their disputes via ADR since it was grossly underutilized in the intellectual property arena.

b. Research Methodology

Each subcommittee of the CPR Task Force held an initial meeting to identify prospective participants who could comment on and discuss their experiences with mediation. Each subcommittee then conducted between 3 and 8 teleconferences with a total of approximately 80 participants who were comprised of in-house counsel, outside litigators, mediators, judges, and representatives from non-practicing entities (NPEs). A total of 15 teleconferences were held between January and April 2012.

Each subcommittee chair prepared an agenda based on the subcommittee's focus topic and a list of targeted questions to send out to participants in advance of each teleconference. On average, the meetings lasted between 1 – 2 hours and the chairs acted as moderators in order to steer the discussion and collect survey responses. Out of the 80 participants, approximately 15 participants were in-house counsel, 26 participants were outside litigators, 22 participants were mediators, 15 participants were judges or former judges and 2 participants were representatives of NPEs.

c. Report and Recommendations for Overcoming the Barriers to the Effective Use of Mediation

The culmination of the Task Force's work is the development of an "Effective Practices Protocol" (EPP) which highlights and promotes the

48 http://www.cpradr.org/Committees/IndustryCommittees/PatentMediationTaskForce.aspx

strengths of patent mediation as a means for providing an early resolution of patent disputes and saving companies from wasteful litigation costs[49].

i. Recommendations for Initiating the Mediation Process

According to the EPP, parties to a patent dispute may resist mediation simply out of fear of the unknown, or because of a misunderstanding about the nature of the mediation process. Clients should be advised that mediation has advantages over litigation, like reduced legal expenses, speed to resolution and avoidance of the disclosure of confidential company information. These benefits are particularly important in patent disputes where proprietary technical information must be disclosed in discovery to determine infringement, and where confidential financial information is used to determine a reasonable royalty or lost profits damages.

The EPP urges that clients should also be informed about the mediator's function. A mediator is not an arbitrator or a judge or a mere conduit for the parties' positions. A mediator's role is to facilitate the parties' own negotiations and, when requested by the parties, to propose settlement solutions.

Similarly, clients should be made aware that litigation and mediation in patent cases have very different objectives. One of the principal goals of litigation is to determine which party is right and which party is wrong (e.g., is the patent valid; is it infringed and, if so, what is the proper measure of damages?) In contrast, the purpose of mediation is to find a business solution to the parties' dispute without necessarily determining which party is right and which is wrong (e.g., through a license or other business arrangement, which satisfies the interests of both parties.) It is essential that the parties understand the distinction between these two methods of dispute resolution.

Litigation in patent cases does have purposes other than winning at trial, which can be helpful in the mediation process. It enables the parties to discover facts which they may not have known, such as the existence of prior art, the actual operation of the infringing device or method, and the factors relating to the calculation of a reasonable royalty or lost profits. Litigation may also clarify the meaning of any unclear terms in the patent claims which will have a bearing on validity and infringement.

Although these attributes of litigation are attractive in theory, in practice they often lead to delay and expense, driving up the cost of a typical patent case to over $5 million dollars and the time to trial to over 3 years. It is

49 CPR, *Effective Practices Protocol*, (2011).

not necessary to pursue full-blown litigation discovery and motion practice in order to achieve a successful mediation.

Courts in many jurisdictions have attempted to remove the stigma of "weakness" associated with initiating mediation (and also to clear their dockets) by mandating the use of this process. Although many of these programs are successful, the compulsion of mediation by Courts in patent cases received mixed reviews from focus group participants in the CPR Mediation Task Force.

To address this issue and enable counsel to overcome this perceived obstacle to mediation, CPR has encouraged companies to adopt the "Pledge". The CPR Corporate Policy Statement on Alternatives to Litigation, which has been signed by over 4,000 companies[50] and their subsidiaries and law firms[51], was developed in the 1980s specifically to overcome the concern that a party's suggestion of mediation (or other forms of ADR) would be seen as a sign of weakness. The Corporate Pledge compels the signatories to attempt resolution of disputes through ADR before filing suit, thus removing any signs of weakness. More recently, 21st Century Corporate ADR Pledge lays the foundation for sustainable domestic and international dispute resolution processes within the corporate business model. It states that a company has pledged to commit its resources to manage and resolve disputes through negotiation, mediation and other ADR processes, when appropriate. It does not preclude litigation, but instead, promotes alternative forms of resolution.

The consensus of focus group participants was that court-ordered mediation often failed to take into account the timing of the mediation in relation to the status of the litigation, the parties' willingness to negotiate and the impact of compulsion on a completely voluntary process. Coercion by a court to mediate when the parties are not ready to settle can cause many parties to simply go through the motions and not put much effort into the procedure. In addition, mediators on court panels are often of varying quality, subject matter expertise, and training, and may not be compensated, factors which often lead them to achieve unsatisfactory results.

Experienced patent mediators can help the parties become comfortable with the mediation process and overcome any resistance or misconceptions. Confidential pre-mediation conferences between the parties and the

50 CPR Corporate Pledge Signers: http://www.cpradr.org/About/ADRPledges/CorporatePledgeSigners.aspx

51 CPR Law Firm Pledge Signers: http://www.cpradr.org/About/ADRPledges/LawFirmPledgeSigners.aspx

mediator to set expectations and build trust were often cited by focus group participants as contributing to the likelihood of a productive mediation.

Perceptions of weakness can also be avoided if counsel expressly includes a mediation provision in the dispute resolution clause of a patent license or other similar agreement. This can be modeled after one of the CPR Model Mediation Clauses[52] or those of a similar body. While this option will not work with alleged infringers who have no preexisting contractual relationship with the patent owner, such a provision should not be overlooked in cases where there is such a relationship in place.

Early Case Assessment (ECA)[53] is a conflict management process designed to facilitate informed and expedited decision-making at the early stages of a dispute. It is an excellent tool to use in advance of commencing mediation. The process calls for a team working together in a specified time frame to: (a) gather the important facts and law relating to the dispute; (b) identify the key business concerns; (c) assess the risks and costs that the dispute poses for the company; and (d) make an informed choice or recommendation on how to handle the dispute. A related process is the use of Decision Trees.[54] Decision Trees demonstrate the economic impact of litigation strategy and are particularly useful in patent cases as a tool for counsel to communicate effectively with clients about the costs associated with the various steps in the litigation process.

Most focus group participants felt that the use of ECA or Decision Trees enhances the likelihood of success of the mediation. Both methods increase the level of preparation for mediation, as well as cause the parties to focus on business issues beyond those that are directly relevant to the dispute. In patent cases, with or without licensing potential, mediations often focus on business solutions, and the use of ECA and Decision Trees ensures a thorough analysis of the available business options.

One of the benefits of private mediation is that the parties themselves select the mediator. When the parties choose the mediator, even if the choice is made from a list provided by a court or an institution, the mediation has a better chance of success. Even more desirable is for the parties to select the mediator from lists which each of them has prepared. Mediators must be fully informed about the background of the dispute and should understand the key facts and legal issues, the parties, and the business issues. Focus

52 CPR Model Clauses and Sample Language: http://cpradr.org Resources/ALLCPRArticles / /tabid/265/ID/635/CR-Model-Clauses-and-Sample-Language.aspx

53 http://cpradr.org/Resources/ADRTools/EarlyCaseAssessmentGuidelines.aspx

54 Aaron, Marjorie Corman: Finding Settlement with numbers, maps, and trees. Chapter Thirteen

group participants strongly preferred mediators who explored the nuances of the case, allowed the parties to fully express the strengths and weaknesses of their respective positions, and challenged the parties concerning unrealistic positions and expectations. Participants universally criticized mediators who simply conveyed settlement demands and responses back and forth between caucus rooms and tried to force the parties to meet somewhere in the middle.

Selecting a mediator with a well-established reputation is also important because the parties are more likely to develop trust and confidence in such a mediator as well as in the process. Other necessary attributes for a mediator include: (a) integrity, which includes unwavering neutrality and the ability to convince the parties that their confidential communications will be respected; (b) excellent communications skills; (c) a commitment to devote the time necessary to allow the mediation to succeed; (d) a willingness to work with the parties to develop a mediation process that is effective for their situation and to implement it; (e) sensitivity to cultural issues; and (f) a willingness to follow through after the mediation session.

There was a general consensus among the CPR Task Force focus group participants that in order to be successful, a mediator in a patent case should have strong mediation skills, experience mediating patent cases, and a thorough understanding of patent law and patent litigation. Specific experience with the technology disclosed in the patent is not essential unless the dispute turns entirely on technical issues or the parties have requested an evaluative mediation. Moreover, with the parties' consent, mediators can engage neutral experts to advise them on specific technical issues. A mediator who does not have strong mediation skills, notwithstanding his or her thorough knowledge of patent law, is unlikely to be successful.

It is important that the mediator have strong "people" skills, i.e., the ability to deal with the inevitable personal differences that arise in the mediation process. An excellent way to exercise these skills is to conduct pre-mediation conference calls with counsel and the parties to expedite the mediation process and provide the mediator with an opportunity to explain it to the parties. They will also enable the mediator to assess the personal issues which may interfere with achieving a settlement. For example, in those cases where parties bring emotional issues to the table, focus group participants appreciated mediators who could help them deal with those issues by permitting some amount of "venting" and allowing the parties to "tell their stories," before delivering reality testing and focusing on the business issues. Since internal differences can arise among the representatives

of the parties, having a mediator who can maintain a peaceful process and encourage conciliation within a group during the mediation is essential.

Although there are no hard and fast rules about the optimal time for mediation, most focus group participants expressed the view that mediation should take place as early as possible, when the parties have sufficient information to evaluate the strengths and weaknesses of their positions and before their views have been hardened by the emotion, and in some cases hostility.

Commencing mediation at the outset of a patent case may shed light on the parties' amenability to settlement and their respective goals. For example, the alleged infringer can evaluate the patent owner's demand for royalties or damages and compare that sum to the cost of litigation through trial. Similarly, the patent owner can evaluate the alleged infringer's evidence concerning the validity of the patent and the likelihood that it will be successful in obtaining a ruling of invalidity.

Parties in certain industries are amenable to early mediation even before they have developed a full factual record. For example, in the pharmaceutical industry, generic manufacturers generally prefer to pursue mediation quickly. Rather than confining mediation to either the beginning or the end of the litigation, many focus group participants recommended multiple mediations: one at the beginning of the case and additional mediations at later stages as the case gets closer to trial. This approach optimizes the likelihood of an early resolution and, even if unsuccessful at the initial mediation, enables the parties to learn facts about their adversary's case which may prove helpful in settling the case at a later stage. The optimal time to mediate is when both parties have some information about their litigation positions, but they have not yet incurred the cost and time of discovering everything.

In the U.S., the usefulness of a Markman[55] ruling, a judicial decision on the meaning of certain key words in a patent claim, before scheduling mediation has to be considered on a case-by-case basis (e.g., how significant is the file history for the claim terms at issue, what are the strengths and weaknesses of the claims, who is the presiding judge and what is his or her experiences with patent cases?) If the key claim terms are genuinely ambiguous and require interpretation, it may be necessary for the parties to wait until after a Markman ruling to commence mediation.

55 "Using an Expert at a Markman Hearing: Practical and Tactical Considerations". IP Litigator. Retrieved February 9, 2010.

However, there are two caveats to this approach: many parties seek the interpretation of claim terms solely for tactical reasons, not because they are actually ambiguous; and many claim interpretations are overturned at the appellate level, which undercuts the initial weight they are given by parties. In contrast, when mediation occurs before a Markman ruling, and there is an impasse at the mediation, receiving the Markman ruling after the mediation can help resolve the case quickly.

It is not necessary to complete litigation discovery in order to have a successful mediation. If the parties have sufficient information (from initial discovery or the cooperative exchange of information) to evaluate each other's cases, if counsel know and respect one another, and if the parties are motivated to settle, mediation can be effective. While some focus group participants expressed the view that full discovery was necessary before sitting down at the mediation table, most found this not to be the case.

Focus group participants consistently expressed the view that expensive discovery, especially electronic discovery, should be avoided prior to mediation. Rather than engage in full blown discovery, the following techniques should be considered by counsel to prepare their clients for mediation: (a) clients should be made to understand the substantial cost of full litigation discovery compared with the more modest cost of disclosing information solely for the mediation; (b) counsel should try to persuade their adversary to provide necessary information voluntarily and, if necessary, seek the assistance of the mediator in this effort; (c) counsel should execute a bullet-proof confidentiality agreement which limits the use of the information exchanged solely to the mediation; (d) counsel should determine what information is publicly available and use that fact as leverage to request additional information from their adversary; (e) counsel should consider providing information, such as financial data, in summary form (rather than not at all) with the agreement that any settlement agreement would include a representation as to its accuracy; (f) counsel should consider having the mediator review confidential financial information, such as marginal costs and profits, in camera; (g) if the information is required to perform an infringement or invalidity analysis, counsel should consider having the confidential information disclosed to a neutral third party (other than the mediator) who can then render an evaluation without disclosing the information; (h) counsel should consider only allowing outside counsel to see confidential information; (i) counsel could suggest limiting the disclosure of confidential information to one key person at the mediation and to the mediator; and (j) if a pre-mediation exchange is not possible and the dispute is the subject of active litigation, counsel should consider pursuing focused

discovery rather than broad discovery common in patent cases, and mediate after documents are exchanged or after the taking of limited depositions.

ii. Recommendations for Conducting and Participating in Mediation

Pre-mediation discussions can be used to shorten the duration of the mediation session, where information is exchanged between the parties and the mediator, and the mediator can help the parties to "front load" much of the work. This is important because there is "Parkinson's Law" at play in patent mediation: work expands so as to fill the time available for its completion.

Although all of the CPR Task Force focus group participants recognized the need for written mediation statements before the mediation begins, there was much debate over the merits of including oral opening statements by each party at the outset of a mediation session. Some of the potential benefits and drawbacks of opening statements are summarized below, and suggest a case-by-case approach may be best. The timing of the mediation in the life of a dispute (i.e., earlier versus later; as a first attempt to resolve the dispute or after much negotiation) may dictate whether to have opening statements, as might the parties' relationship (e.g., cooperative versus acrimonious). Pre-mediation discussions should also direct whether to have opening statements since, in some cases, the parties might strongly express the desire to make them.

The apparent trend, if one exists, is to avoid opening statements in patent mediations. There is an introductory joint session and then the mediator goes straight to private caucuses between the mediator and each of the parties. In some mediations, the parties never meet together at all – let alone present statements to each other.

Notwithstanding the trend against them as mentioned above, opening statements can be very useful because they allow the parties to try to convince the other side of the merits of their respective positions. Joint sessions often provide the parties with their only opportunity to directly address the principals of the other side without having their comments filtered by outside counsel. Even in complex patent cases, the parties can bring with them emotional barriers which prevent settlement negotiations. Opening statements can allow the parties to "vent" their emotions and give them an opportunity to be heard. Often, after this "venting" process, the parties are prepared to proceed with the mediation process in a more reasonable frame of mind.

In some cases, however, opening statements can poison the atmosphere of the mediation. Opening statements made in patent mediation often parallel statements made in the litigation. These types of opening statements give the parties an opportunity to posture.

Time constraints and other problems should be addressed in advance of the mediation session. The mediator should educate the participants about the need for flexibility in their time commitments because parties generally underestimate the time required for mediation. Patent mediators usually set aside two days at the outset for the mediation session. This does not include any pre-session work, e.g. pre-session telephonic/in-person caucus sessions with each of the sides.

The general consensus among focus group participants is that private caucuses between the mediator and each of the parties are absolutely necessary in patent mediation. The majority of time in a typical patent mediation is spent in these caucuses; the parties usually do not spend too much time together, as a group, in joint sessions with the mediator.

In some cases, for example those in which the party representatives are not on good terms, the mediator may (and perhaps should) separate them during the process. The mediator should try not to waste the parties' time; therefore, the mediator might leave one party with "homework" or something to think about while working with the other party in a private caucus.

One of the attributes of mediation is its flexibility. Creative solutions not contemplated by party representatives before mediation may prove important in reaching a settlement after the fact. Therefore, it may not be possible to assure that a party's mediation representative has "full" settlement authority. Moreover, patent mediations often involve large companies as parties.

It is essential to have a person with decision-making authority at the mediation table from the outset. This decision should be settled during the pre-mediation conference. Sometimes including the decision-making authority may be difficult or impractical because large companies may have to work (perhaps slowly) through a complicated process to decide who has the authority to settle. They tend to have various levels of authority, and management may not give authority to outside counsel or even to in-house counsel. In these cases, the mediator must do the best that he or she can. The mediator can advocate for a representative with full settlement authority to attend. The mediator can insist that a business person, not just the general

counsel, be present on behalf of a company. If only lawyers are present, resolution of the dispute may prove more elusive.

One way to address a lack of physical attendance at the mediation by a party's ultimate decision-maker is to have the person with ultimate authority available by telephone. Telephone attendance works best when the party identifies the decision-maker who will not be present (e.g., the CEO), prepares the decision-maker in advance, and keeps the decision-maker informed of developments during the mediation to minimize surprises. The decision-maker should be consulted before the mediation to discuss at least a range of acceptable resolution options. Thus, in all cases, a person attending the mediation should have full settlement authority within a given range. In some cases, creating a memorandum of understanding is the goal in mediation so the parties can go back to their respective managements for final approval.

As a further complication, there may be another entity not party to the litigation or underlying dispute (e.g., a licensee, an investor, an insurer) to which one of the parties has an obligation. Should or must a non-party attend the mediation? Each party should at least identify all of the stakeholders on its side, speak to them in advance of the mediation, define settlement parameters, and get their buy-in. Such stakeholders also may be involved by telephone.

Another issue arises when the parties bring to the mediation representatives who do not have equal or comparable status. This imbalance may be reflected in settlement authority (e.g., one party has a representative with full authority, the other does not); in stature (the CEO of one party attends versus a low-level manager of the other party); in numbers (one party has one representative while the other party has five); or in other ways. A party evaluating "is this worth it?" may conclude "no" unless a comparable counterpart from the other party will attend the mediation. One side may even be insulted (especially if cultural differences exist) by lack of poor attendance. Fortunately, pre-mediation communication can address the issue of incomparable attendance. The mediator should determine at the outset who is attending the mediation. By knowing which representatives are expected to attend, each party may "red flag" certain issues, and the mediator should address any problems that might arise at that time. If one party does not see a counterpart on the list of attendees, then it should attempt to have that person attend. Disclosure of who is attending the mediation is critical; there should not be any surprises.

One of the biggest frustrations with mediation occurs when the parties reach a settlement and are ready to sign the settlement agreement, and one party announces that it does not have the authority to sign, but will have to get approval from someone who is not present. If a person with ultimate settlement authority cannot be present during mediation, should the mediation proceed? Unfortunately, outside of the context of court-ordered mediation, the mediator does not have the power to mandate attendance. While some would say that having the mediation occur, even without settlement, is better than not having the mediation at all, other mediators will not conduct a patent mediation unless a decision-maker for each party is present. Mediators note that settlement rates increase when business representatives with settlement authority are involved, since this involvement helps each party to "buy in." Stated alternatively, it is too easy to say "no" to an agreement when you have not been a part of the mediation process. With court-ordered mediation, the mediator may be able to exert more influence on attendance because the mediator has to report back to the court on the result of the process. Judicial orders to mediate in some jurisdictions have become very specific and stringent; the order may require someone with full settlement authority to attend.

Since the principal purpose of mediation is to find a business solution to the patent dispute, and not to "win," mediation puts litigation attorneys in a difficult position; they have to set aside their "gladiator" instincts and adopt the role of business advisors. Many focus group participants observed that, unless they act as problem solvers and not advocates, litigation attorneys are often counter-productive in the mediation process. Yet, there are a number of ways that they can improve the likelihood of a successful mediation. For example, in their mediation statements, advocates should acknowledge the risks of litigation, concede any weaknesses in their positions, and propose reasonable solutions. They should forego the temptation to make an aggressive opening statement, but rather use the opening as an invitation to negotiate. They should also make sure that their clients have an opportunity to speak as part of the joint session.

During the private caucuses, the litigation attorneys should not interfere with the mediator's efforts to evaluate the parties' positions. They should also be prepared to paper the deal before negotiations start so that "word-smithing" delays will not be an obstacle to a successful settlement agreement. Provisions relating to confidentiality, termination of the litigation, releases, etc. should be prepared in advance. Finally, litigation attorneys should assure their clients of the integrity of the mediation process and

explain its key elements, such as achieving a mutually beneficial result with no clear winner or loser.

iii. Recommendations for Mediating With Non-Practicing Entities

Mediations of patent disputes are complicated by the participation of non-practicing NPEs. An important characteristic of patent disputes involving NPEs is that NPEs rarely have products or services of their own, resulting in an asymmetric patent threat because patents of the defendant are rendered useless against the NPE.

An NPE is generally motivated by damages and an injunction is merely a tool to increase leverage in license negotiations rather than the desired end result; if the defendant cannot make and sell anything, then the NPE is not entitled to royalties. Ordinarily, the seeking of an injunction might be considered an impediment to mediation of a patent dispute because a party might simply want marketplace exclusivity against a competitor defendant, but an injunction sought by an NPE is generally just a negotiating tactic. A significant obstacle to mediation with an NPE is that many companies, as a matter of policy, refuse to mediate with them regardless of the reputation of the NPE involved or the merits of its claim. This orthodox approach should be re-evaluated.

Perhaps the largest impact of an NPE on the mediation of a patent dispute results from the relationship between the NPE and the defendant. In many disputes, the parties are competitors, customers of each other, or business partners (or all of the foregoing) and have a strong interest in resolving disputes amicably to maintain a good working business relationship. An NPE and/or defendant may have no expectation of a future business relationship and therefore have less motivation to seek compromise. Good relations may be important with respect to NPEs with large patent portfolios that repeatedly assert patents against the same defendants, although defendants may prefer to set precedent for the future (particularly with respect to patents perceived to be of poor quality or inflated damages expectations).

Considering the risks, costs, and constantly evolving law in regards to patents especially related to technology that was discussed above, mediation can be a highly effective tool to prevent an inherently risky litigation.

Note: With acknowledgment to Kathy Brian, Helena Tavares Erickson and Angélica Walker for providing resources and information from CPR's Patent Task Force. The International Institute for Conflict, Prevention & Resolution ("CPR") is a nonprofit educational corporation. CPR's membership comprises an elite group of ADR trailblazers, including executives and

legal counsel from the world's most successful companies and global law firms, government officials, retired judges, highly-experienced neutrals, and leading academics. CPR accomplishes its mission by harnessing the expertise of these leading legal minds to change the way the world resolves conflict for generations to come.

Arbitrabilidad Objetiva de los Derechos de Autor y Derechos Conexos[1]

NAÍMA PERRELLA MILANI

Posgraduada en Derecho de Autor y Derechos Conexos en la Facultad de Derecho de la Universidade de Buenos Aires, graduada en la Facultad de Derecho de la Universidade de São Paulo, abogada asociada de Mattos Muriel Kestener Advogados en la práctica de arbitraje internacional y arbitraje nacional brasileño.

RESUMEN: Se verifica en el escenario internacional una ampliación de las materias que pueden ser sometidas a arbitraje. En este contexto, surgen tendencias favorables a la arbitrabilidad objetiva de los derechos de autor y derechos conexos. A partir de la distinción entre los derechos morales y patrimoniales de autor, el presente artículo aborda los diferentes entendimientos acerca de su arbitrabilidad objetiva, desde la comprensión más conservadora hasta la más liberal. Se vislumbra de qué forma el tema es abordado por la legislación nacional de algunos países y los principales juzgados al respecto. Finalmente, se considera el papel de los árbitros para que la arbitrabilidad objetiva de los derechos de autor sea progresivamente aceptada, de modo que los titulares de estos derechos también puedan beneficiarse del arbitraje como medio de solución de controversias.

RESUMO: Verifica-se no cenário internacional uma ampliação das matérias que podem ser submetidas à arbitragem. Nesse contexto, despontam tendências favoráveis à arbitrabilidade objetiva dos direitos de autor e direitos conexos. A partir da distinção entre os direitos morais e patrimoniais de autor, o presente artigo aborda os diferentes entendimentos sobre sua arbitrabilidade objetiva, da compreensão mais conservadora à mais liberal. Vislumbra-se como a questão é tratada pela legislação nacional de alguns países e os principais julgados a respeito. Por fim, considera-se o papel dos árbitros para que a arbitrabilidade objetiva dos direitos de autor seja progressivamente aceita, de forma que os titulares desses direitos também possam se beneficiar da arbitragem como meio de resolução de controvérsias.

SUMARIO: Introducción; 1 Ventajas del arbitraje para los autores y titulares de derechos conexos; 2 Arbitrabilidad subjetiva y objetiva; 3 Contenido del derecho de autor y derechos conexos; 4 Arbitrabilidad objetiva del derecho de autor y derechos conexos; 5 Jurisprudencia relevante; 6 Normas específicas sobre arbitraje de derechos de autor y derechos conexos; 7 El arbitraje de derecho de autor y derechos conexos en la OMPI; 8 El papel del árbitro; Conclusión.

INTRODUCCIÓN

Someter una disputa de derecho autoral al arbitraje no es lo mismo que invitar a la gallina a la fiesta de los zorros. El arbitraje no es un medio

1 Monografía de conclusión del curso de posgrado *Actualización en derecho de autor y derechos conexos:* teoría, práctica y jurisprudencia, ofrecido en la XIV edición de cursos intensivos de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en julio de 2013. Directora: Profesora Delia Lipszyc. Coordinadores: Profesores Alejo Barrenechea y Ana María Saucedo.

de resolución de disputas exclusivamente comerciales entre partes de gran poderío económico, ni tampoco un foro en el que los derechos morales son relegados al olvido. Por el contrario, un autor o un titular de derecho conexo podrían beneficiarse enormemente de la resolución de litigios por medio de procedimientos arbitrales. Con este objetivo en vista, se procede a analizar la *arbitrabilidad objetiva de los derechos de autor*, es decir, la posibilidad de solucionar conflictos de derecho de autor a través del arbitraje.

1 VENTAJAS DEL ARBITRAJE PARA LOS AUTORES Y TITULARES DE DERECHOS CONEXOS

El arbitraje es un medio de resolución de conflictos renombrado por su eficiencia y eficacia, dos atributos infrecuentes en la calificación realista de jurisdicciones. Entre las ventajas más elogiadas del arbitraje[2] se encuentran la celeridad, el proceso flexible, el juzgamiento de la materia por especialistas escogidos por las partes, la elección de la lengua, de la localidad y de la ley aplicable, y la irrecurribilidad de la sentencia dictada por los árbitros.

El arbitraje puede ser ventajoso para los autores y titulares de derechos conexos por todos estos motivos, y tanto más conveniente por una razón en particular: la posibilidad de que las partes convengan la *confidencialidad* del procedimiento arbitral y de su resultado. La fama es una gran fuente de presión para los artistas, y el arbitraje confidencial puede ser un refugio resguardado donde resolver discordias desagradables de su vida profesional[3]. Además, es digno de nota para los artistas de fama internacional que el arbitraje resulta especialmente apropiado para la resolución de disputas entre partes de países diferentes, por evitar la complejidad de litigios multijurisdiccionales y el riesgo de obtener resultados divergentes[4].

2 BALLESTEROS, Carlos Fernández. *El sistema de solución de diferencias de la OMPI:* el centro de arbitraje y mediación de la OMPI. In: LACARTE, Julio; GRANADOS, Jaime (Editores). Solución de controversias comerciales inter-gubernamentales: enfoques multilaterales y regionales (pp. 107-128). Buenos Aires: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e Instituto para la integración de América Latina y el Caribe, 2004. p. 113.

3 Sarah Theurich también señala que la confidencialidad puede ser muy relevante para preservar la reputación de una persona en el mercado internacional del arte, y que puede ser de suma importancia cuando se trata de litigios acerca de obras tradicionales sagradas.*Vid.* THEURICH, Sarah. Alternative dispute resolution in art and cultural heritage: explored in the context of the World Intellectual Property Organization's work. In: ODENDAHL, Kerstin; WEBER, Peter Johannes (Editores). *Kulturgüterschutz – Kunstrecht – Kulturrecht* (pp. 569-594). Baden-Baden, volumen 8, Nomos Verlag, 2010. pp. 579.

4 OMPI. *Solución de controversias para el siglo XXI*. Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Ginebra. Disponible en: <http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/arbitration/779/wipo_pub_779.pdf>. Acceso el: 9 ago. 2013. p. 4.

2 ARBITRABILIDAD SUBJETIVA Y OBJETIVA

La arbitrabilidad es *la posibilidad de someter a arbitraje*, que la doctrina divide en dos categorías distintas: la arbitrabilidad subjetiva y la arbitrabilidad objetiva. La arbitrabilidad subjetiva enfoca los sujetos que pueden recurrir al arbitraje, mientras que la arbitrabilidad objetiva se refiere a cuales materias jurídicas pueden ser sometidas a este modo de resolución de controversias[5].

La ley según la cual los árbitros definen la arbitrabilidad de un tema es la ley que rige la validez del convenio arbitral[6], es decir, una ley nacional. La definición de las materias arbitrables en la ley de un país es considerada parte del orden público nacional[7], de forma que las normas de arbitraje internacional, que pueden ser aplicadas en diversos países, no pueden interferir en la delimitación de las cuestiones que pueden ser sometidas a arbitraje y las que no lo pueden.

La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional afirma claramente que sus normas no afectarán a ninguna ley nacional en virtud de la cual determinadas controversias "no sean susceptibles de arbitraje"[8]. A su vez, el Convenio de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras establece que la apreciación en arbitraje de una materia inarbitrable puede dar lugar a la denegación del reconocimiento de una sentencia arbitral extranjera[9].

En efecto, muchas legislaciones nacionales tratan de arbitrabilidad, y muchas veces delinean los derechos arbitrables como los derechos patrimoniales[10], los derechos de libre disposición[11], o los derechos que se

---

5 BAPTISTA, Luiz Olavo. *Arbitragem comercial e internacional*. São Paulo: Lex Magister, 2011. pp. 107-109.

6 Caso CCI 6719 de 1991: "Sin embargo, la doctrina dominante considera que la arbitrabilidad de una controversia es gobernada por la ley que rige la validez de la cláusula de arbitraje, ya que la inarbitrabilidad implica la nulidad de la cláusula de arbitraje". In: ARNALDEZ, Jean-Jacques; DERAINS, Yves; HASCHER, Dominique. *Recueil des sentences arbitrales de la CCI*. Paris: ICC Publishing, 1998. Volumen 3. pp. 567-577.

7 Caso CCI 6149 de 1990: "Las disposiciones nacionales acerca de la inarbitrabilidad de controversias son parte constitutiva de las disposiciones de orden público del Estado emisor [de la sentencia arbitral]". In: ARNALDEZ, Jean-Jacques; DERAINS, Yves; HASCHER, Dominique. *Recueil des sentences arbitrales de la CCI*. París: ICC Publishing, 1998. Volumen 3. pp. 315-331.

8 Artículo 1(5): "La presente Ley no afectará a ninguna otra ley de este Estado en virtud de la cual determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje o se puedan someter a arbitraje únicamente de conformidad con disposiciones que no sean las de la presente Ley". Ley de 1985, con las enmiendas aprobadas en 2006.

9 Combinación de los artículos 2(1) y 5(1)(a) del Convenio de Nueva York.

10 *V.gr.*, artículo 177(II)(1) de la Ley de derecho internacional privado de Suiza, de 1987; artículo 1(1) de la Ley de arbitraje de Portugal, de 2011; artículo 812(D)(g) del Código de Procedimiento Civil de Portugal, siendo el artículo de 2011; artículo 1 de la Ley de arbitraje de Brasil, de 1996.

11 *V.gr.,* artículo 2(1) de la Ley de arbitraje de España, de 2003; *artículo 2* de la Ley uniforme sobre el derecho arbitral de la Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), de 1999; artículo

puede negociar[12]. También es una práctica común reservar a la jurisdicción estatal las controversias relativas al orden o interés público[13], así como algunas cuestiones que conciernen a los derechos penales, laborales, familiares o de insolvencia.

En el ámbito del derecho comparado se observó durante las últimas décadas una tendencia a la ampliación de la arbitrabilidad objetiva, que se consolidó en la *common law* por medio de la jurisprudencia, y que se inicia en la *civil law* por una interpretación ampliativa de las reglas de arbitrabilidad[14].

La ampliación de la arbitrabilidad objetiva se debe a algunas flexibilizaciones de conceptos. Algunos ejemplos son la distinción doctrinal entre el interés público primario y el secundario (siendo que solamente el secundario podría ser sometido a arbitraje), el entendimiento de que hay diferentes acepciones de *indisponibilidad*[15], y el reconocimiento de que el árbitro puede aplicar normas de orden público para garantizar que su sentencia sea ejecutable.

Fouchard, Gaillard y Goldman notan que en Alemania es suficiente que algún interés económico esté involucrado en la demanda para que esta sea objetivamente arbitrable. Estos arbitralistas afirman que hay una tendencia a que las cortes y las nuevas leyes nacionales de arbitraje adopten el mismo concepto, siendo que esta regla general coexistiría con excepciones específicas de materias inarbitrables[16].

Procedemos a averiguar cómo la cuestión de la arbitrabilidad se plantea en el ámbito de los derechos autorales. Al mirar de cerca el contenido de los derechos de autor y conexos, veremos, tal como en los borrones de un cuadro impresionista, los primeros trazos de la arbitrabilidad objetiva de estos derechos.

2059 del Código Civil francés; artículo 1 de la Ley de arbitraje de Brasil, de 1996; artículo 1 de la Ley de arbitraje de Colombia, de 2012; artículo 6 de la Ley de arbitraje de Dinamarca, de 2005; artículo 2(1) de la Ley sobre arbitraje comercial de la República Dominicana, de 2008; artículo 867 del Código de Procedimiento Civil de Grecia, de 1995.

12 *V.gr.*, artículo 812(D)(g) del Código de Procedimiento Civil de Portugal, siendo el artículo de 2011; artículo 11 de la Ley sobre arbitraje en materia civil y mercantil de Egipto, de 1997.

13 *V.gr.,* artículo 2060 del Código Civil francés; artículo 2639 del Código Civil de Quebec; artículo 1(b) de la Ley de arbitraje del Reino Unido, de 1996.

14 GAILLARD, Emmanuel; SAVAGE, John (Editores). *Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration*. Haya: Kluwer Law International, 1999. p. 353.

15 TALAMINI, Eduardo. A (in)disponibilidade do interesse público: consequências processuais. *Revista de Processo*, São Paulo, año 30, volumen 128, pp. 59-77, oct. 2005.

16 GAILLARD, Emmanuel; SAVAGE, John. *Op. cit.*, párrafo 568. Lo mismo nota Bernardo Lima acerca de las reglas alemana y austriaca de arbitrabilidad objetiva; *vid.* LIMA, Bernardo. *A arbitrabilidade do dano ambiental*. São Paulo: Atlas, 2010. p. 101.

3 CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

El derecho de autor es la rama del derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones originales resultantes de su actividad intelectual. Hay principalmente dos sistemas de derecho de autor que influyeron en las legislaciones de la mayoría de los países: el *droit d'auteur* francés, también conocido como derecho de autor continental europeo, y el *copyright* angloamericano[17].

El derecho de autor de tradición continental tiene una complejidad particular, una vez que distingue derechos de dos naturalezas distintas: moral y patrimonial. Los derechos morales tutelan los intereses afectivos o personales del autor, mientras que los derechos patrimoniales atribuyen al autor la facultad exclusiva de autorizar el uso de su obra a cambio de una retribución pecuniaria[18], disfrutando de la producción de su intelecto independientemente de su calidad[19].

En pocas palabras, los derechos morales comprenden el derecho del autor a la paternidad de la obra, a la mención de la autoría de la obra, a la integridad de la obra, a la manutención de la obra como inédita, a la modificación de la obra, y a la retirada de la obra de circulación[20]. A su vez, los derechos patrimoniales de autor son, en resumen, los derechos de explotación de la obra mediante la reproducción en forma material, la comunicación pública en forma no material a espectadores o auditores, y la transformación de la obra.

Al contrario del derecho patrimonial, la base del derecho moral de autor no es pecuniaria, sino de calidad dual, protegiendo tanto al creador cuanto la integridad de la cultura[21]. No obstante, en una controversia, el valor del derecho moral de autor puede expresarse en términos pecuniarios, lo que sucede con frecuencia.

Diferentemente del *droit d'auteur* francés, el *copyright* es un sistema que protege primordialmente la explotación económica de la creación artística, tutelando los frutos recogidos por el actual propietario de la

17 LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. París, Bogotá y Buenos Aires: UNESCO, CERLALC y Zavalía, 1993. pp. 11, 39-41.

18 PARILLI, Ricardo Antequera. Los principios clásicos del derecho de autor y las nuevas tecnologías. *Anuario de la Facultad de Derecho*, Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, 2005, párrafo 65.

19 BITTAR, Carlos Alberto. Apontamentos sobre a nova lei brasileira de direitos autorais. *Revista de Informação Legislativa*, Brasilia, año 35, n. 139, jul.-set. 1998. p. 232.

20 ASCENSÃO, José Oliveira de. *Direito autoral*. Río de Janeiro: Forense, 1960. pp. 71-81.

21 ROEDER, Martin A. Doctrine of moral right: a study in the law of artists, authors and creators. *Harvard Law Review*, Cambridge, volumen 53, n. 4, pp. 554-578, feb. 1940. p. 575.

obra, que no necesariamente es su creador. El *copyright* no salvaguarda los derechos morales de autor sino incidentalmente y, a menudo, con razonamientos cuestionables[22].

Como muchas legislaciones lo indican claramente, los derechos morales y patrimoniales sobre una obra corresponden con exclusividad al autor que la creó. En los sistemas del *droit d'auteur* y del *copyright* el autor puede transferir total o parcialmente sus derechos patrimoniales sobre la obra, pero el sistema del *droit d'auteur* no admite la disposición de los derechos morales de autor.

Teniendo en cuenta que el *copyright* por lo general tutela solamente los derechos patrimoniales de autor, y que la mayoría de las legislaciones nacionales permite la arbitrabilidad de los derechos disponibles (tal y como los derechos patrimoniales), no parece haber ningún cuestionamiento sobre la arbitrabilidad de los litigios de *copyright*[23]. Por otra parte, la imposibilidad de disposición de los derechos morales de autor en el sistema continental europeo plantea una incertidumbre acerca de su arbitrabilidad objetiva.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) confirma el entendimiento pacífico de que los aspectos económicos de los derechos de autor y derechos conexos son arbitrables. Mientras tanto, en ciertas jurisdicciones los aspectos de derecho de personalidad son indisponibles, y por consiguiente no serían arbitrables[24].

Es también digno de mención que los estudiosos del sistema continental europeo disciernen dos entendimientos distintos sobre la estructura del derecho de autor. Para los adeptos del *monismo*, los derechos personales y patrimoniales son manifestaciones de un derecho unitario que garantiza tanto los intereses intelectuales del autor como los económicos. Por otra parte, los partidarios del *dualismo* dividen las facultades del autor en las dos clases de derechos que vimos anteriormente, los derechos patrimoniales y morales[25].

---

22 *Idem*, pp. 557, 575-578.

23 Aunque el Congreso de EE.UU. no haya autorizado expresamente el arbitraje de *copyrights*, las cortes se encargaron de hacerlo. Vid. CCI. Final report on intellectual property disputes and arbitration. *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, París, volumen 9, n. 1, may. 1998. En corroboración de este entendimiento, *vid.* la decisión estadounidense de que la propia validez de los *copyrights* es arbitrable: *Saturday Evening Post Company v. Rumbleseat Press, Inc.*, juzgado por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, Séptimo Circuito, 816 F.2d 1191, 14 abr. 1987.

24 THEURICH, Sarah. *Arbitraje y mediación para la resolución de controversias en materia de derechos de autor:* últimos avances en la OMPI. Ginebra, nov. 2010. p. 19.

25 LIPSZYC, Delia. *Op. cit.*, pp. 152-154.

Por lo tanto, un monista solo puede admitir la arbitrabilidad o inarbitrabilidad del derecho autoral como un todo, mientras que un adepto del dualismo puede concebir la posibilidad de que los derechos patrimoniales de autor sean objetivamente arbitrables, y de que los derechos morales de autor no lo sean.

Las definiciones legales de materias arbitrables e inarbitrables inicialmente excluyeron los derechos morales de autor del ámbito del arbitraje. Estos derechos no son patrimoniales, no se pueden negociar, tampoco son de libre disposición, y se conectan al interés público en la medida en que la protección del autor se incluye en la protección del patrimonio cultural de una nación.

No obstante, actualmente los límites de la arbitrabilidad del derecho de autor son brumosos, lo que intentaremos aclarar con el farol de la doctrina y la jurisprudencia internacionales.

4 ARBITRABILIDAD OBJETIVA DEL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Hay fundamentalmente cuatro entendimientos acerca de la arbitrabilidad de los derechos de autor y derechos conexos.

El *primer entendimiento* postula la inarbitrabilidad total de los derechos de autor y derechos conexos. El razonamiento detrás de este entendimiento es que, desde el punto de vista monista, hay una imposibilidad de separar los derechos morales y patrimoniales. Por lo tanto, ambos serían indisponibles, de tal forma que no se podrían resolver las disputas relativas a ellos en arbitraje; estas disputas podrían ser resueltas solamente bajo el ala protectora del Estado. Este entendimiento es tan minoritario como la corriente monista, de pequeña expresión en la actualidad.

El *segundo entendimiento*, y el más tradicional, es el de oposición a la arbitrabilidad de los derechos morales de autor. Los conservadores son capitaneados por la doctrina francesa, que no admite la libre disposición de los derechos morales de autor, fuertemente vinculados a la personalidad, el honor y la dignidad del autor[26]. En efecto, muchas legislaciones influenciadas por el derecho continental europeo caracterizan el derecho moral de autor como inalienable, irrenunciable e inembargable.

26 MANTAKOU, Anna P. Arbitrability and intellectual property disputes. In: MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, Stavros L. (Editores). *Arbitrability:* international and comparative perspectives (pp. 263-272). Haya: Kluwer Law International, 2009. Párrafo 13(8).

Algunos juristas reconocen la tendencia actual a la expansión de la arbitrabilidad objetiva, incluso en el ámbito de los derechos de autor, pero consideran que en su país ni el sistema legal ni la práctica están preparados para aceptar esta evolución en este momento[27].

Bruno Oppetit reconoce que los bienes de naturaleza inmaterial tienen una creciente relevancia en la economía contemporánea, y que no está lejos el momento en que el arbitraje se implantará más profundamente en este campo, relativamente a los derechos patrimoniales. No obstante, el autor reconoce en la arbitrabilidad de los derechos morales de autor una banalización de estos derechos, así como su integración pura y simple en el ámbito de la propiedad y el mercado[28].

Otra objeción levantada a la arbitrabilidad de los derechos morales de autor se refiere al hecho de que la sentencia arbitral tiene solamente efectos *inter partes*, mientras que los derechos de autor y derechos conexos son oponibles *erga omnes*. Por fin, los defensores del segundo entendimiento sostienen que la protección al autor y a sus obras tiene una finalidad que supera los intereses privados, de forma que sus estatus serían de elementos de orden público[29].

El *tercer entendimiento* es relativamente reciente y gana cada vez más expresividad entre los estudiosos. En la estela de la tendencia universal a la ampliación de la arbitrabilidad objetiva, este posicionamiento innovó al admitir la arbitrabilidad de los aspectos pecuniarios de los derechos morales de autor.

Este entendimiento se basa en el hecho de que los derechos morales en sí mismos no se confunden con la indemnización por su violación[30]. Como se ha comentado anteriormente, es posible expresar el valor del derecho moral de autor en términos pecuniarios[31], y sería viable, al fin y al cabo, que un autor renunciara a ser indemnizado por la violación de un derecho al que no renuncia. Esta comprensión no niega el vínculo inquebrantable del autor con los derechos morales sobre sus obras, que queda indisponible.

---

27 MONTEIRO, César Bessa. Arbitrabilidade: propriedade industrial e direito do autor. *Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 63, pp. 3-6, jul-ago 2005. p. 4.

28 OPPETIT, Bruno. L'arbitrabilité des litiges de droit d'auteur et droits voisins. In: INSTITUT DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE HENRI DESBOIS. *Arbitrage et propriété intellectuelle* (pp. 121-137). Paris: Librairies techniques, 1994. pp. 126, 130.

29 *Idem,* p. 131.

30 LIMA, Bernardo. *Op. cit.*, p. 96.

31 Para una perspectiva contable de la importancia del valor agregado de intangibles, se recomienda el siguiente trabajo: VÁZQUEZ, Roberto; SALGADO, Claudia Andrea Bongianino de. *Valor económico agregado e intangibles*.Trabajo presentado en las XXII Jornadas Universitarias de Contabilidad. Universidad Nacional del Litoral – Facultad de Ciencias Económicas Santa Fe. 24-26 oct. 2001.

El tercer entendimiento también abarca la correspondencia imperfecta entre las naturalezas de un daño y de un derecho derivado. Es decir: a veces a un daño moral le corresponde un derecho patrimonial, y viceversa – a veces a un daño patrimonial le corresponde un derecho moral. Es posible, por ejemplo, que se divulgue ampliamente una versión de una obra musical, modificada de tal manera que, no solamente se viola el derecho moral del autor a la integridad de su obra (daño moral), como también se modifica la opinión pública sobre el autor. Esto resulta en una baja de las ventas de sus CDs y del interés en comparecer a sus conciertos (dando origen a un derecho patrimonial).

El tercer entendimiento tiene el mérito de poder solucionar, en un único foro, las disputas en que a un daño patrimonial le corresponde un derecho moral, y viceversa. Bajo el segundo entendimiento, sería necesario que el tribunal arbitral solucionase las cuestiones relacionadas a derechos patrimoniales y se abstuviera de abordar las cuestiones morales[32], de forma que las partes tendrían que recurrir también a una corte estatal.

Respecto a la objeción a la arbitrabilidad de los derechos morales de autor debido a una supuesta ofensa al orden público, se considera que no hay cuestión de orden público a menos que la relevancia del derecho intelectual en particular haga que la cuestión sea muy importante para el público en general[33].

Además, no hay nada que impida que una sentencia arbitral pueda tener efecto *erga omnes*, puesto que las sentencias estatales y arbitrales tienen el mismo valor intrínseco[34]. A menos que las autoridades públicas empiecen a discriminar entre las dos sentencias, nada justifica que los particulares lo hagan. Este obstáculo podría ser superado por la publicidad del caso, aliada al hecho de que los derechos de autor por sí mismos son oponibles *erga omnes*.

El *cuarto entendimiento* fue más allá de los confines de la mentalidad liberal mediana, al admitir la arbitrabilidad total de los derechos de autor y derechos conexos, consintiendo en el uso del arbitraje incluso para los fines

32 MANTAKOU, Anna P. *Op. cit.* párrafo 13(18). *Vid.* también el caso *Société Deko v. G. Dingler y société Meva*, juzgado por la Corte de Apelaciones de París, Primera Cámara, 24 mar. 1994.

33 CARON, David D. The world of intellectual property and the decision to arbitrate. *Arbitration international,* Haya, Kluwer Law International, volumen 19, número 4, pp. 441-449, 2003. p. 443.

34 BREKOULAKIS, Stavros. On arbitrability: persisting misconceptions and new areas of concern. In: MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, Stavros L. (Editores). *Arbitrability:* international and comparative perspectives. Haya: Kluwer Law International, 2009. Párrafo 2-55.

de determinar la existencia de un derecho moral de autor. En este sentido algunos autores auguran la muerte de la inarbitrabilidad[35].

Extender la arbitrabilidad hacia los derechos morales de autor, sin embargo, no es lo mismo que decir que estos derechos morales de autor son disponibles. El autor no negocia sus derechos morales en arbitraje, sino que busca su tutela como lo haría ante un juez estatal. El árbitro está tan atado a la ley cuanto el juez, con raras excepciones[36]. Así como el autor no puede concordar con una disposición contractual que atente contra su honor, el árbitro no puede ordenar la disposición de un derecho moral del autor[37].

El cuarto entendimiento esencialmente confiere mayor autonomía a los ciudadanos y a las entidades para elegir dónde y cómo solucionar sus disputas. Para resolver litigios de derecho de autor, no hay necesidad del proteccionismo y del control estatal como en cuestiones delicadas de derecho de familia y derecho penal. En muchos países, el Estado se aleja progresivamente de cuestiones meramente personales, o que no digan respecto al interés público primario. *Tempus fugit*, la sociedad cambia, y la noción de orden público cambia correspondientemente.

Algunos estudiosos van tan lejos al punto de defender que, una vez que todos los derechos derivados de la creación pertenecen al autor, él debe tener la facultad de disponer libremente de estos derechos. Incluso los derechos morales tienen un valor pecuniario, y por eso deberían poder ser objeto de negociaciones[38]. Sin embargo, este es un punto de vista muy controvertido, siendo que solo concebimos la posibilidad de que el árbitro pueda actuar como el juez actúa, y no que haga lo que la ley no permite ni siquiera al autor.

5 JURISPRUDENCIA RELEVANTE

El caso *Mitsubishi v. Soler*[39] es un precedente importante de la Corte Suprema de Estados Unidos, que contribuyó sobremanera para la ampliación

35 YOUSSEF, Karim. The death of inarbitrability. In: MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, Stavros L. (Editores). *Arbitrability:* international and comparative perspectives. Haya: Kluwer Law International, 2009. pp. 47-68.

36 El arbitraje *ex aequo et bono* es la hipótesis en que los árbitros actúan, a petición de las partes, no según la ley, sino de acuerdo con su "leal saber y entender". *Vid.* CARMONA, Carlos Alberto. *Arbitragem e processo:* um comentário à Lei nº 9.307/96. 3ª edición, revista, actualizada y ampliada. São Paulo: Atlas, 2004. p. 65.

37 LIMA, Bernardo. *Op. cit.*, p. 96.

38 TROLLER, Kamen. Specific aspects of intellectual property disputes in arbitration: the Swiss perspective. In: BLESSING, Marc (Editor). *Objective arbitrability, antitrust disputes, intellectual property disputes* (serie especial de la Swiss Arbitration Association), Basle, n. 6, pp. 155-163. 1994. p. 157.

39 Corte Suprema de Estados Unidos de América. 473 U.S. 614. 2 jul. 1985.

de la arbitrabilidad objetiva en el arbitraje internacional, particularmente en lo que se refiere a la arbitrabilidad de los derechos indisponibles.

La empresa puertorriqueña Soler firmó con la empresa suiza Mitsubishi un contrato con una cláusula arbitral que remitía cualquier futura disputa a la Asociación Japonesa de Arbitraje Comercial. Cuando hubo un litigio sobre materias de defensa de la competencia (que tutela derechos difusos indisponibles), las partes discutieron cuál sería el foro adecuado para resolverla, si el judicial o el arbitral. El caso escaló hacia la cumbre de la Corte Suprema de Estados Unidos, que decidió a favor de la posibilidad de que un tribunal arbitral extranjero aplicase la ley estadounidense en litigios relativos a derechos indisponibles. Posteriormente se produjeron otras decisiones en el mismo sentido[40].

El *leading case* de la arbitrabilidad objetiva total de derechos de autor es originario de una jurisdicción cuyo sistema de derechos de autor se encuentra en algún lugar entre el país de Charles Trenet y la isla de los Beatles, entre el *droit d'auteur* y el *copyright*, una vez que esta jurisdicción reconoce los derechos morales de autor, pero admite su renuncia. Se trata de la provincia de Quebec, en Canadá.

El caso *Desputeaux v. Éditions Chouette* fue juzgado por la Corte Suprema de Canadá en 2003[41]. Se trató de una disputa relativa a la autoría de los libros infantiles sobre el personaje Caillou[42]. En esta disputa se oponían, por un lado, Chouette (la editora) y L'Heureux (la escritora de Caillou, también gerente y accionista mayoritaria de Chouette), y, por el otro lado, Desputeaux (la dibujante de Caillou).

Inicialmente, Chouette y L'Heureux intentaron solucionar la disputa ante cortes estatales, pero Desputeaux invocó una disposición legal[43] según la cual el litigio debería ser sometido al arbitraje. El árbitro reconoció que L'Heureux era coautora de los libros juntamente con Desputeaux. Enseguida Desputeaux intentó anular la sentencia arbitral, alegando que la materia no era arbitrable por ser de orden público, y que el artículo 37 de la ley

40 *Vid. Saturday Evening Post Company v. Rumbleseat Press, Inc.*, juzgado por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, Séptimo Circuito. 816 F.2d 1191. 14 abr. 1987.

41 Corte Suprema de Canadá. 2003 SCC 17. Proceso nº 28660. 21 mar. 2003.

42 GUILLEMARD, Sylvette. L'affaire Chouette: l'arbitre et l'interpretation d'un contrat en matière de droit d'auteur selon la Cour Suprême du Canada. *Cahiers de Droit*, [S.l.], volumen 44, n. 1, pp. 99-112, 2003.

43 El artículo 37 de la Ley sobre la condición profesional de los artistas de las artes visuales, las artes y oficios y la literatura, y sus contratos con los promotores: "En ausencia de una renuncia expresa, toda controversia derivada de la interpretación del contrato se someterá a un árbitro a solicitud de una de las partes."

canadiense de *copyright*[44] (actualmente derogado) afirmaba que el Tribunal Federal y los tribunales provinciales tenían jurisdicción para conocer de casi todos los procesos relativos a derechos autorales.

La sentencia arbitral de hecho fue anulada en instancias inferiores, y la disputa escaló el sistema judiciario canadiense hasta alcanzar a la Corte Suprema. La Corte reconoció abiertamente la posibilidad de que se resolviese por arbitraje una disputa relativa al más personal y elemental de los derechos morales de autor: el derecho de paternidad, forma jurídica que viste el lazo umbilical del autor con su obra.

La Corte Suprema aseveró que "[l]as partes de un convenio arbitral tienen una autonomía prácticamente sin restricciones en la identificación de los conflictos que pueden ser objeto del procedimiento de arbitraje". La Corte igualmente privilegió la voluntad de las partes al afirmar que el artículo 37 de la ley canadiense de *copyright* no impedía que los litigios fueran sometidos al arbitraje, sino que solamente informaba el órgano adecuado del poder judicial para resolver el litigio, si las partes optaran por someterlo a las cortes estatales.

Sorprendentemente, además de la Corte Suprema canadiense, una corte francesa también remitió al arbitraje un litigio acerca de un derecho moral de autor, más específicamente sobre la violación del honor de un escritor, supuestamente cometida por una editora responsable de la traducción de su obra literaria[45].

Zeldin, el autor de un libro en inglés, transfirió sus derechos a una editora inglesa, que por su turno transfirió los derechos de traducción para la lengua francesa a una sub-editora francesa. Ambos contratos tenían cláusulas arbitrales similares. El autor presentó una demanda contra la sub-editora francesa por violar su honor. En el caso *Zeldin v. Société Éditions Recherches*, la Corte de Apelaciones de París juzgó que la controversia debería ser resuelta por medio del arbitraje[46].

Hay informes de otros casos en los que se reconoció que los litigios relativos a derechos autorales eran arbitrables, aunque no se mencione si estaban en juego derechos morales de autor.

---

44 Artículo 37 de la Ley de *Copyright*: "El Tribunal Federal tiene jurisdicción concurrente con los tribunales provinciales para conocer de todos los procesos, excepto el enjuiciamiento de delitos en virtud de los artículos 42 y 43, para la aplicación de una disposición de esta Ley o de las acciones civiles previstas por esta ley."

45 *Zeldin v. Société Éditions Recherches*. Corte de Apelaciones de París. Primera Cámara. 26 may. 1993.

46 MANTAKOU, Anna P. *Op. cit.* Párrafo 13(8).

Por ejemplo, en el caso *Erick Van Egeraat Associated Architects BV v. OOO Capital Group*[47], la autora, una compañía holandesa de arquitectos, inició un procedimiento arbitral en que cobró deudas correspondientes a un contrato firmado con el demandado, un grupo petrolero ruso. La autora fue victoriosa y el OOO Capital Group fue condenado a pagarle, entre otras cosas, una compensación significativa por la violación de derechos de autor.

Cuando la compañía de arquitectos intentó el reconocimiento y la ejecución de la sentencia arbitral en Rusia, el grupo petrolero argumentó que los árbitros habían juzgado cuestiones no comprendidas por la cláusula arbitral, entre ellas la indemnización por la violación de derechos de autor. Sin embargo, la Corte Federal de Arbitraje para el Distrito de Moscú sentenció en el sentido de que la cláusula arbitral era muy amplia, remitiendo al arbitraje: "toda controversia, conflicto o demanda derivada de, o en relación con, el contrato". Además, la corte reconoció explícitamente que "las cuestiones sobre derecho de autor estaban conectadas a la ejecución del contrato", lo que las hacía arbitrables.

Del mismo modo, el arbitraje de controversias sobre derechos autorales también es una realidad en la OMPI, siendo que se ha divulgado la realización de arbitrajes sobre los siguientes temas: los derechos de autor en general, los derechos de distribución de difusión, los programas informáticos, la promoción de un artista, y un acuerdo financiero de producción artística[48].

El arbitraje de controversias relativas a derechos morales y patrimoniales del autor ya es una realidad en el ámbito internacional, y como suele suceder, la práctica del arbitraje internacional influye en la aplicación de las legislaciones arbitrales nacionales. Esto nos permite predecir con cierta seguridad que todavía habrá una expansión de la arbitrabilidad objetiva de los derechos de autor, sea en el sentido del tercer o del cuarto entendimiento.

6 NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE ARBITRAJE DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Algunos países optaron por reglamentar el arbitraje de derechos autorales en sus legislaciones nacionales, lo que indica que el legislador expresamente no quiso privar a los autores y titulares de derechos conexos

47 Corte Federal de Arbitraje para el Distrito de Moscú. Resolución nº KG-A40/8155-09. Caso nº A40-51596/09-68-437. 27 ago. 2009.

48 OMPI. *Ejemplos de arbitraje de la OMPI*. Disponible en: <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/case-example.html>. Acceso el: 23 ago. 2013.

de este medio de resolución de controversias. Veremos a continuación las particularidades de algunas de estas leyes nacionales.

La ley china de derechos de autor, de 2010, prevé la utilización del arbitraje por los titulares de derechos y por las sociedades que los representan[49]. La ley prima por la certidumbre y la calidad de resolución de disputas, exigiendo que el convenio de arbitraje sea por escrito y que el arbitraje sea administrado por una cámara especializada en derecho de autor (artículo 55). También se autoriza que las sociedades de gestión colectiva de derechos autorales y conexos participen de arbitrajes en representación de sus afiliados (artículo 8).

Mientras que la ley china establece que en la ausencia de un convenio arbitral las partes pueden recurrir a las cortes estatales (artículo 55), una ley canadiense establece lo contrario desde 1988: en ausencia de una renuncia expresa al arbitraje, toda controversia derivada de los contratos entre los artistas y sus promotores se someterá a un árbitro a solicitud de una de las partes (artículo 37)[50].

En Brasil, en agosto de 2013, una nueva ley de derecho de autor estableció la posibilidad de resolver por arbitraje algunos conflictos relativos a la gestión colectiva de derechos autorales en el ámbito de la música. Se permiten arbitrajes entre, por un lado, los titulares de derechos autorales o conexos, y por el otro, los usuarios de sus obras o las sociedades de gestión colectiva[51]. Los conflictos que la ley remite a la jurisdicción arbitral son todos de naturaleza patrimonial: litigios relativos a la falta de pago, a los criterios de cobro y de distribución, y a los valores recaudados.

No obstante, esta nueva ley brasileña es eminentemente problemática, una vez que prevé la posibilidad de que los conflictos sean arreglados: (i) por mediación o (ii) por arbitraje, sin perjuicio de que sean apreciados (iii) por el poder judicial, o incluso (iv) por el Sistema Brasileño de Defensa de la Competencia, "cuando sea apropiado". La determinación de la jurisdicción adecuada depende tanto de la elección de las partes como de la materia en disputa. Esta multiplicidad de opciones no equivale a una cláusula *fork-in-the-road,* sino a una cuádrupla indefinición que potencialmente causará muchos problemas en la determinación de la jurisdicción apropiada

49 GOLOUBTCHIKOVA-ERNST, Tatiana (2011). *L'arbitrabilité de la propriété intelectuelle dans l'arbitrage commercial international*. Tesis de Maestría, Université Panthéon-Assas, París, Francia. p. 34.

50 La "Ley sobre la condición profesional de los artistas de las artes visuales, las artes y oficios y la literatura, y sus contratos con los promotores", como se ha visto.

51 Artículo 100-B, introducido en la Ley 9.610 de 1998 por la Ley 12.853 de 2013, que complementó la disciplina de la gestión colectiva de derechos autorales en Brasil.

para resolver disputas. Lo que en un contrato equivaldría a una cláusula patológica será en esta ley un dispositivo problemático aplicado con toda la fuerza del derecho positivo.

Otra ley que se ocupó del arbitraje en materia de derechos autorales era la precedente ley española de arbitraje, Ley 36 de 1988. Su primera disposición adicional establecía que la ley de arbitraje se aplicaba a la antigua ley de propiedad intelectual, Ley 22 de 1987. Esta última ley creó la Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual, que administraba los arbitrajes de conflictos entre las sociedades de gestión colectiva, por un lado, y las asociaciones de usuarios o entidades de radiodifusión, por el otro. Estos procedimientos arbitrales administrados por la Comisión eran gratuitos.

La presente ley española de arbitraje (Ley 60 de 2003), por su turno, ya no hace más mención a la utilización del arbitraje en los litigios de derechos autorales, puesto que no hay ninguna duda más sobre su aplicabilidad.

A su vez, la corriente ley española de propiedad intelectual, el Real Decreto Legislativo 1 de 1996, crea la Comisión de Propiedad Intelectual[52] (artículo 158), que tiene su ámbito de actuación ampliado para administrar arbitrajes entre entidades de gestión colectiva; o entre estas, por un lado, y las asociaciones de usuarios, o las entidades de radiodifusión, o de distribución por cable, por el otro (artículo 158(2º)(a)). La ley prudentemente también establece que es posible instar la publicación de decisiones arbitrales (artículo 138).

Además, en México, la ley federal del derecho de autor de 1956 fue visionaria al prever la solución de controversias mediante arbitraje (artículo 133)[53]. La presente ley federal del derecho de autor, de 1996, cuenta con un capítulo[54] que equivale a un reglamento de cámara arbitral resumido y bien redactado. La normativa tiene una orientación práctica loable: se intenta prevenir contratiempos en la elección de árbitros en arbitrajes multipartes (artículo 222(II)) y conflictos de intereses en función de cargos anteriores (artículo 223(III)), así como se privilegia la resolución amigable de litigios (artículo 225).

52 En algunos casos, la jurisdicción de la Comisión no puede ser evitada. *Vid.* CCI, Final report on intellectual property disputes and arbitration. *Op. cit*.

53 VALLEJO, Eduardo Peyrot. El procedimiento de arbitraje en los derechos de autor. *Cultura Jurídica de los Seminarios de la Facultad de Derecho*, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, n. 4, dic. 2010 - feb. 2011, pp. 33-57. p. 51.

54 Título XI, Capítulo III – Del arbitraje. Artículos 219 a 228.

La ley federal mexicana del derecho de autor también tutela a los derechos morales (artículos 18 a 23), y expresamente establece que estos derechos son inalienables e irrenunciables (artículo 19). Sin embargo, sorprendentemente, la ley permite que las controversias sobre cualquier[55] derecho protegido por la ley se resuelvan por arbitraje (artículo 219).

Como la ley general de arbitraje mexicana solo admite la arbitrabilidad de controversias sobre las cuales las partes tienen facultad de libre disposición (artículo 1), una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico mexicano solo nos permite concluir que someter derechos morales de autor al arbitraje no es lo mismo que disponer de ellos. Por lo tanto, aparentemente la legislación mexicana adopta el cuarto entendimiento que vimos anteriormente, permitiendo la arbitrabilidad total de los derechos de autor y conexos, al mismo tiempo en que garantiza la protección de los derechos morales.

A su vez, la ley de *copyright* de Estados Unidos de 2011 alude algunas veces a la resolución por medio de arbitraje de disputas acerca del valor de regalías, así como de litigios sobre la violación de derechos relativos a los aparatos de grabación de audio digital (capítulo 10).

Por lo que hemos visto, la tendencia general es que los países donde hay gestión colectiva de derechos de autor y conexos adopten el arbitraje para resolver las controversias entre las sociedades de gestión de derechos, sus asociados y los usuarios. Esa tendencia se ve confirmada por la actuación de la OMPI en este nicho, como se verá a continuación.

7 EL ARBITRAJE DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS EN LA OMPI

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ofrece servicios financieramente accesibles de resolución de disputas relacionadas a propiedad intelectual. La OMPI cobra tasas módicas, que permiten un mayor acceso al arbitraje, sin ninguna pérdida de calidad debido a esto. Por el contrario, la maestría de la organización le habilita a adecuar el arbitraje a las particularidades de los derechos intelectuales.

El uso del arbitraje en la OMPI es notablemente menos litigioso que la disputa judicial común, siendo que en el 58% de los casos hubo un acuerdo entre las partes, y solamente el 42% de los procedimientos arbitrales

55 No obstante, las disputas contra el Instituto Nacional del Derecho de Autor en México no son arbitrables, conforme indica OSCÓS, Darío U. México. In: *Arbitration:* in 55 jurisdictions worldwide, Londres, Getting the Deal Through, Law Business Research y Global Arbitration Review, 2011, pp. 305-312. p. 306.

concluyeron con el laudo de los árbitros[56]. Según los datos oficiales, el 9% de los casos arbitrados o mediados bajo la administración de OMPI son relativos a derechos autorales[57].

La OMPI expresamente admite que disputas relativas a derechos autorales sean sometidas a su Reglamento de Arbitraje, sin cualquier reserva sobre la inarbitrabilidad de los derechos morales de autor[58]. Parte de las controversias discutidas en el foro de la OMPI tratan del patrimonio artístico y cultural de las naciones, asuntos sobre los que claramente hay un interés público. Algunas disputas involucran propiedad cultural, expresiones culturales tradicionales, así como cuestiones de carácter ético, histórico, moral, religioso o espiritual[59]. Con respecto a eso, en su curso sobre solución de controversias, la UNCTAD reconoce la necesidad de publicidad del procedimiento arbitral de la OMPI cuando terceros son afectados por su resultado[60].

También es digno de nota que la OMPI cuenta con tres reglamentos de arbitraje acelerado hechos a medida para disputas específicas de derecho de autor. El primero es el reglamento de mediación y arbitraje acelerado para el sector del cine y medios de comunicación. El segundo es el reglamento de arbitraje acelerado para AGICOA, la Asociación Internacional de Gestión Colectiva de Obras Audiovisuales[61], una organización internacional sin fines de lucro que participa en la recaudación y distribución de regalías sobre la retransmisión de obras audiovisuales creadas por productores independientes. El tercero es el reglamento de arbitraje acelerado para EGEDA, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, que representa en España los intereses de esta clase de profesionales.

Además del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, hay otras cámaras arbitrales especializadas en actividades protegidas por derechos de autor y derechos conexos. Una de ellas es la cámara de la *Independent Film*

56 THEURICH, Sarah. *Arbitraje y mediación... Op. cit.* p. 21.

57 OMPI. *WIPO caseload summary*. Disponible en: <http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>. Acceso el: 9 ago. 2013.

58 OMPI. *Guía del arbitraje de la OMPI*. Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Ginebra. Disponible en: <http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/arbitration/919/wipo_pub_919.pdf>. Acceso el: 9 ago. 2013. p. 9.

59 OMPI. *WIPO alternative dispute resolution (ADR) for art and cultural heritage*. Disponible en: <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/art/>. Acceso el: 23 ago. 2013.

60 PLANT, David W. WIPO Arbitration and Mediation Center. In: UNCTAD. *Course on dispute settlement in international trade, investment and intellectual property*. 2003. Disponible en: <http://unctad.org/en/docs/edmmisc232add25_en.pdf>. Acceso el: 23 ago. 2013.

61 En francés, *Association de Gestion Internationale Collective des Oeuvres Audiovisuelles*.

& Television Alliance (IFTA)[62], estratégicamente ubicada en Los Ángeles, cornucopia de la producción cinematográfica estadounidense. Diversas productoras de filmes firman contratos de distribución en los que exigen que conste una cláusula arbitral de IFTA.

8 EL PAPEL DEL ÁRBITRO

Tant vaut l'arbitre, tant vaut l'arbitraje. El arbitraje es tan bueno como el árbitro que la conduce, como dicen los franceses. Así es que el buen resultado del arbitraje de derecho de autor depende tanto de la calidad del árbitro como en los otros arbitrajes – o tal vez dependa un poco más, ya que todavía abundan las controversias en cuanto al arbitraje de derecho de autor.

Al conocer los hechos, los sujetos y las localidades involucrados en la disputa, el árbitro tiene condiciones de reducir los riesgos de que su sentencia sobre derecho de autor sea ineficaz. La doctrina reconoce que el árbitro tiene el deber de dictar sentencias ejecutables[63]; de otra manera, su misión como pacificador de conflictos estaría teleológicamente comprometida.

A fin de que la sentencia sea ejecutable, es necesario en las disputas transfronterizas que el árbitro verifique las legislaciones de los países implicados[64], para que: (i) la arbitrabilidad de los derechos de autor sea posible en el país de origen de la sentencia, de forma que esta sea válida; (ii) la arbitrabilidad de los derechos de autor no ofenda el orden público del país de ejecución, para que se reconozca y ejecute la sentencia.

Muchos arbitralistas también aceptan[65] que el principio general de derecho *iura novit curia* se aplica al arbitraje[66]: el árbitro, así como el juez, conoce la ley y no depende de que las partes se la enseñen o comprueben. El

62 Sitio web: <http://www.ifta-online.org/arbitration>. Acceso el: 1 set. 2013.

63 Como lo ha defendido Luiz Olavo Baptista en el Día Brasileño de Arbitraje de la CCI, el 18 de junio de 2013, en São Paulo.

64 LEMES, Selma. *Arbitrabilidade de litígios na propriedade intelectual.* Conferencia dictada en el XXIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. Notas taquigráficas. Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. São Paulo, 18-19 ago. 2003.

65 CORAPI, Diogo. Iura novit curia *nell'arbitrato internazionale.* Revista de Arbitragem e Mediação. Ano 8. Número 30. jul.-set. 2011. pp. 183-196. *Vid.* también WOBESER, Claus von. The effective use of legal sources: how much is too much and what is the role for *iura novit curia*? In: BERG, Albert Jan van den (Editor). *Arbitration advocacy in changing times*. ICCA Congress Series, 2010 Rio. Volumen 15. Haya: Kluwer Law International, 2011. pp. 207-220.

66 Por lo general, los abogados se oponen a la aplicación de más largo alcance del principio *iura novit curia*, según el cual un árbitro podría sorprender a las partes al sentenciar algo que ninguna de ellas demandó. Aquí no se defiende esta posibilidad; se hace referencia solamente a la idea de que el adjudicador conoce la ley que aplica.

árbitro debe ser capaz, por lo tanto, de establecer y manejar adecuadamente la ley aplicable al fondo de las disputas sobre derechos intelectuales, como lo indica la jurisprudencia[67].

La suma de estos dos hechos – de que el árbitro conoce la ley y debe dictar una sentencia ejecutable – resulta en la imposibilidad de que un árbitro haga algo inconcebible desde el punto de vista del derecho de autor, como determinar la enajenación del derecho de paternidad de un pintor sobre su cuadro, en un país que sigue el paradigma del *droit d'auteur*[68]. El arbitraje garantiza la correcta aplicación de la ley tanto como cualquier otro tribunal estatal. De este modo, no se puede considerar, en principio, que el arbitraje no es un medio de solución de controversias apropiado para los derechos de autor.

CONCLUSIÓN

El perro ladra, pero la caravana pasa. Por mucho que haya resistencia a someter las controversias relativas a derechos de autor al arbitraje, esta ya es una realidad en algunos países y en el escenario internacional. Se puede esperar que esta práctica internacional influya en la interpretación de las leyes nacionales, como suele suceder.

Como se ha visto, la aceptación de la arbitrabilidad de los derechos de autor y conexos se basa principalmente en el fato de que los deberes del árbitro, de conocer la ley y dictar sentencia ejecutable, no conviven con la posibilidad de violación en arbitraje de estos derechos tal y como configurados en las legislaciones nacionales.

En cuanto a los futuros desarrollos de este entendimiento, al árbol por el fruto es conocido. Confiando en la maestría de los árbitros para resolver litigios en los temas en que son expertos, se puede predecir con un grado razonable de seguridad, y una dosis modesta de optimismo, que el arbitraje de derechos de autor seguirá creciendo en cuanto medio efectivo de resolución de controversias.

---

67 Caso CCI 8694 de 1996: "Es difícil entender por qué un árbitro que actúe en un arbitraje internacional en Francia debe concluir por la no arbitrabilidad de una controversia relativa a la validez de una patente de EE.UU. con la motivación de que el asunto no es susceptible de arbitraje en el derecho francés." In: ARNALDEZ, Jean-Jacques; DERAINS, Yves; HASCHER, Dominique. *Recueil des sentences arbitrales de la CCI*. París: ICC Publishing, 1998. Volumen 4. pp. 470-474.

68 En el caso *Desputeaux v. Éditions Chouette*, la Corte Suprema canadiense llegó a afirmar que "El árbitro [...] no cometió ningún error tal que permitiera la anulación de la sentencia arbitral", como si el poder judicial reexaminase el juzgamiento de mérito del árbitro. Sin embargo, aunque sea deseable que el árbitro no cometa ningún error, sería demasiado perjudicial a la eficiencia y a la seguridad del arbitraje que los procedimientos arbitrales fueran revisados por jueces estatales.

Arbitrabilidade dos Direitos Autorais – A Questão dos Direitos Morais

MARÍLIA BITTENCOURT ROSA

Acadêmica em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Participante da Iniciação Científica na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (Tema: Da arbitrabilidade dos conflitos. Coordenação: Professora Elisabeth V. De Gennari), Estagiária de Direito do Ministério Público do Estado de São Paulo.

VINÍCIUS PAVAN SILVA

Acadêmico em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Participante da Iniciação Científica na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (Tema: Da arbitrabilidade dos conflitos. Coordenação: Professora Elisabeth V. De Gennari), Secretário-Executivo do Centro de Solução de Disputas da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual.

RESUMO: O presente artigo analisa a arbitrabilidade dos direitos de propriedade intelectual e os direitos morais do autor no cenário brasileiro atual. Com este escopo, os autores traçam alguns aspectos da abrangência da propriedade intelectual, como sua natureza jurídica, sua validade e suas características do registro. Visando, ainda, maior compreensão, lançam mão do conceito dos direitos morais para entender os direitos morais do autor. Além de analisar as peculiaridades da arbitrabilidade à luz da legislação brasileira, os autores demonstram a possibilidade da intersecção harmônica do instituto da arbitragem, direitos autorais e morais do autor.

ABSTRACT: This article analyzes the arbitrability of intellectual property and moral rights of the author on the current Brazilian scenario. With this objective, the authors outline some aspects of intellectual property, such as its legal nature, characteristics and validity of the registration. In order to seek a greater understanding, this article makes use of the concept of moral rights to understand the moral rights of the author. Besides analyzing the peculiarities of arbitrability in the light of the Brazilian legislation, the authors demonstrate the feasibility of the harmonic intersection of arbitration, *copyrights* and moral rights of the author.

SUMÁRIO: 1 Colocação da questão; 2 Abrangência da propriedade intelectual; 2.1 Natureza jurídica da propriedade intelectual; 3 Direitos autorais; 3.1 Natureza jurídica; 3.2 Peculiaridades do registro; 3.3 Validade; 4 Direitos morais do autor; 4.1 Dano moral; 5 Arbitrabilidade objetiva; 6 Os direitos autorais são arbitráveis? E os direitos morais do autor?; 7 Vantagens da arbitragem; 7.1 Análise de casos concretos; Conclusão.

1 COLOCAÇÃO DA QUESTÃO

Neste artigo analisaremos a possibilidade de submissão dos direitos de propriedade intelectual ao instituto da arbitragem, já que os direitos au-

torais são reconhecidos e protegidos internacionalmente no mínimo desde o século XIX[1] e estão resguardados na Constituição Federal brasileira como cláusula pétrea no art. 5º, inciso XXVII.

Importante distinguir propriedade intelectual, gênero, da propriedade industrial, espécie, ressaltando especificamente os direitos da obra do autor contidos na Lei nº 9.610/1998, além de elucidar a hipótese dos direitos morais do autor.

Com base na lei já citada, que visa a assegurar proteção às obras originárias do intelecto humano, destacaremos as suas peculiaridades jurídicas para análise do cabimento de arbitragem, peculiaridades estas, como sua abrangência: direitos morais e patrimoniais, e, consequentemente, o direito de divulgação e reprodução.

Ademais, é importante esclarecer a arbitrabilidade objetiva apenas presente para litígios que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis, conforme o art. 1º da Lei nº 9.307/1996, e desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem publica, de acordo com art. 2º, § 1º, da mesma lei. Tal entendimento deve ser feito à luz do conceito de direitos disponíveis, indisponíveis, patrimoniais e extrapatrimoniais, distinção esta que se faz imperiosa tendo em vista a diferença entre os direitos de autor de caráter patrimoniais e os autorais de paternidade.

A análise da intersecção desses dois institutos, arbitragem e propriedade intelectual, é necessária tendo em vista a escassez de escritos nacionais, entretanto, crescente utilização da arbitragem para composição de litígios envolvendo os direitos de propriedade intelectual no cenário brasileiro, que coaduna com o crescimento econômico e social do País.

2 ABRANGÊNCIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

É preciso um corte epistemológico para restringir o objeto de estudo do presente artigo; portanto, a propriedade intelectual que analisaremos é a adstrita aos direitos autorais.

Nesse sentido, merece esclarecimento que a propriedade intelectual, gênero, abrange direitos imateriais decorrentes de trabalho intelectual, portanto bens incorpóreos, compreendendo o ramo dos direitos autorais es-

1 Cf. Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, completada em Paris a 4 de maio de 1896, revista em Berlim a 13 de novembro de 1908, completada em Berna a 20 de março de 1914, revista em Roma a 2 de junho de 1928, em Bruxelas a 26 de junho de 1948, em Estocolmo a 14 de julho de 1967 e em Paris a 24 de julho de 1971 (Disponível em: <http://www.abpi.org.br/>).

tudado pelo Direito Civil, e o ramo dos direitos industriais estudado pelo Direito Empresarial.

Com isso, podemos concluir que os direitos industriais são direitos de propriedade industrial, enquanto os direitos autorais são direitos de propriedade intelectual, e ambos constituem espécies do gênero propriedade intelectual.

Para maior esclarecimento, verifiquemos o conceito adotado pela Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI)[2]:

> *A propriedade intelectual abrange os direitos relativos às invenções em todos os campos da atividade humana, às descobertas científicas*, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, de comércio e de serviço, aos nomes e denominações comerciais, à *proteção contra a concorrência desleal, às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas, intérpretes, às execuções dos artistas executantes*, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, *bem como os demais direitos relativos à atividade intelectual no campo* industrial, *científico, literário e artístico*.[3] (grifo nosso)

A partir deste conceito, síntese prático da formação científica, podemos extrair que os direitos autorais são direitos incorpóreos relativos às obras literárias, artísticas e científicas. O direito regula essa matéria conferindo tutela por um determinado lapso temporal contra a concorrência desleal e desdobramentos dos direitos patrimoniais, além de atentados contra a personalidade do autor e as características das obras.

Ainda quanto ao referido conceito e objetivando corte epistemológico, elucidamos que o presente artigo não trata dos direitos conexos do autor, que, conforme o art. 89 da Lei nº 9.610/1998, compreendemos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão. Embora não seja o foco deste trabalho, o mesmo dispositivo de lei preceitua que se aplicam, no que couber, as normas relativas aos direitos de autor aos que lhe são conexos.

---

2 Fundada em 16 de agosto de 1963 (com o nome de Associação Brasileira para a Proteção da Propriedade Industrial), a ABPI congrega empresas, escritórios de advocacia e agentes de propriedade industrial do Brasil e do exterior. É voltada para o estudo da propriedade intelectual, notadamente o direito da propriedade industrial, o direito autoral, o direito da concorrência, a transferência de tecnologia e outros ramos afins. É Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle – AIPPIA e a Ligue Internationale du Droit de la Concurrence – LIDC (Disponível em: <http://www.abpi.org.br/).

3 Disponível em: <http://www.abpi.org.br>. Acesso em: 21 abr. 2012. Conforme Bruna Castanheira (O direito autoral e o acesso à cultura e informação no âmbito da Internet. Disponível em: <https://www.academia.edu/6310654/o_direito_autoral_e_o_acesso_a_cultura_e_informacao_no_ambito_da_internet>. Acesso em: 28 mar. 2014).

2.1 Natureza jurídica da propriedade intelectual

Inicialmente, devemos analisar o conceito de propriedade para verificar se de fato o nome do instituto corrobora com as suas características.

Propriedade, de acordo com a tradição romana[4] e o art. 1.228 do Código Civil de 2002, é um poder jurídico absoluto e exclusivo sobre uma coisa corpórea, conferindo ao titular como aspecto positivo o direito de usar, fruir e dispor da coisa, e, em aspecto negativo, de proteger e reaver o bem de quem injustamente o detenha.

Ademais, acentua Thomas Marky que "a característica dominante do ponto de vista jurídico é a exclusividade da propriedade, que impõe a todos a obrigação de respeitá-la".

Sem prejuízo do conceito tradicional de propriedade, a visão moderna[5] o expande para atingir os bens incorpóreos e intangíveis, admitindo que se fale em propriedade intelectual[6].

A doutrina[7] divide, ainda, o direito de propriedade como direito patrimonial real ou pessoal. O direito real afeta a coisa direta e imediatamente e segue em poder de quem quer que a detenha, possibilitando o usar, fruir e dispor da coisa com efeito *erga omnes*. E o direito pessoal é o direito contra determinada pessoa, é a relação jurídica entre dois sujeitos, como, por exemplo, credor e devedor.

De acordo com Orlando Gomes[8], os direitos intelectuais não podem ser classificados entre os direitos pessoais, nem entre os direitos reais, concluindo que estes constituem um *tertium genus*.

Tendo em vista a possibilidade de os direitos intelectuais serem passíveis de usar, fruir e dispor, podemos concluir que essas características essenciais são as dos direitos reais, logo, não se pode dizer que os direitos intelectuais não estão classificados como direitos reais.

---

4 MARKY, Thomas. *Curso elementar de direito romano*. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 65.

5 Segundo Maria Helena Diniz (*Curso de direito civil brasileiro*. Teoria geral do direito civil. 26. ed. reformulada. São Paulo: Saraiva, v. 1, 2009. p. 339), "os bens incorpóreos não tem existência tangível e são relativos aos direitos que as pessoas naturais ou jurídicas têm sobre as coisas, sobre os produtos de seu intelecto ou contra outra pessoa, apresentando valor econômico, tais como: os direitos reais, obrigacionais, autorais".

6 BARBOSA, Denis Borges. *O conceito de propriedade intelectual.* 2002 (incluído em *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2. ed., Lumen Juris, 2003). Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/trabalhospi.htm>, p. 9.

7 GOMES, Orlando. *Introdução ao direito civil.* 20. ed. Revista, atualizada e aumentada, de acordo com o Código Civil de 2002, por Edvaldo Brito e Reginalda Paranhos de Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 89.

8 GOMES, Orlando. Op. cit., p. 88.

A diferença que destoa dos direitos de propriedade intelectual para os direitos de propriedade real reside na característica dominante do ponto de vista jurídico, que é a exclusividade da propriedade, conforme supra explicitado.

Apesar de os direitos de propriedade intelectual serem direitos absolutos exclusivos, esta exclusividade é mitigada, pois carecem dos atributos das coisas tangíveis e têm caráter não perpétuo, caindo em domínio público[9] com o decorrer de lapso temporal[10]. Por carecerem dos atributos das coisas tangíveis, esses bens imateriais podem ser reproduzidos ou recriados por pessoa diversa do criador original, sendo mais difícil resguardar uma propriedade imaterial do que uma propriedade material. Concluímos que são direitos reais[11], porém mitigados em relação aos bens corpóreos[12].

Não obstante a característica patrimonial dos direitos autorais que permite a sua classificação como direitos reais, ainda podemos ressaltar o plano dos direitos morais do autor que surgem com a exteriorização da ideia da obra intelectual à coletividade. Portanto, podemos dizer que não se restringe apenas a uma espécie de propriedade, abrangendo também os direitos morais do autor, sendo modalidade de direitos da personalidade[13].

---

9 Conforme Cláudio R. Barbosa (*Propriedade intelectual*: introdução à propriedade intelectual como informação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 99/100), "em se tratando de propriedade intelectual, o domínio público deve ser compreendido como a somatória das informações livremente acessíveis. [...] as informações já utilizadas e aquelas que ainda não foram descobertas. Essas últimas poderão (ou não) ser apropriadas, dependendo do cumprimento dos institutos jurídicos existentes; se apropriadas deixarão, temporariamente, o conjunto do domínio público. O sistema jurídico que controla a separação temporária de uma ideia que contém determinados requisitos, do domínio público para um domínio privado, e suas consequências, é justamente o sistema da propriedade intelectual, visto por outro ângulo".

10 Cf. os arts. 41, 43 e 44 da LDA.

11 Conforme Sílvio de Salvo Venosa (*Direito civil*: direitos reais. Coleção direito civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, v. 5, 2003. p. 581), "a controvérsia sobre a colocação dos direitos do autor no campo dos direitos reais ainda persiste. Para fins didáticos, cumpre ressaltar de plano que, nos direitos morais do autor, pontificam aqueles de cunho patrimonial ao lado dos direitos morais. Como a propriedade, ou, mais propriamente, o domínio pode ter por objeto direitos corpóreos e incorpóreos, mostra-se inafastável a inclusão desses direitos no campo patrimonial e na esfera dos direitos reais. Cuida-se, sem dúvida, de modalidade de propriedade, ao menos no que tange aos direitos patrimoniais".

12 Conforme Denis Borges Barbosa (*O conceito de propriedade intelectual*, 2002, p. 9), "os bens, produtos da inventiva industrial ou criação estética, denominados usualmente imateriais, carecem dos atributos das coisas corpóreas, objeto natural dos direitos reais: não são individualizadas e atuais, no sentido de que podem ser reproduzidos ou recriados por uma outra pessoa, diversa do criador original. Embora suscetíveis de serem objetos de direitos absolutos exclusivos, esta exclusividade não impede, a rigor, a reprodução ou a recriação, que são processos de produzir objetos idênticos, mas diferentes. Por ficção, o Direito tem atribuído a tais bens as mesmas qualidades das coisas sob o direito real, fazendo prevalecer a exclusividade do direito mesmo sobre bens idênticos de criação absolutamente autônoma".

13 VENOSA, Sílvio de Salvo. *Direito civil*: direitos reais. Coleção direito civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, v. 5, 2003. p. 582.

Ainda observa Sílvio de Salvo Venosa[14] que a natureza dos direitos morais do autor está pautada nos direitos da personalidade:

> [...] são aqueles decorrentes da pessoa humana considerada em si mesma; valores inatos à natureza do homem, como a vida, a honra, o nome, a privacidade, o próprio corpo, entre tantos outros. O novo Código Civil traça o perfil de alguns desses direitos de personalidade (arts. 11 a 21) [...].

Com isso, concluímos que a propriedade intelectual, por ter natureza tanto de direito patrimonial, como de direitos da personalidade, necessita de maior proteção estatal, visando à proteção de valores inerentes à pessoa humana. Portanto, verificaremos a possibilidade de utilizar a arbitragem para solucionar litígios desta natureza, ou seja, se estes direitos são patrimoniais e disponíveis em conformidade com o art. 1º da Lei nº 9.307/1996.

3 DIREITOS AUTORAIS

A proteção aos direitos autorais está prevista na Constituição Federativa do Brasil, como cláusula pétrea, em seu art. 5º, inciso XXVII.

É nítido o avanço tecnológico que a sociedade vem passando, utilizando meios de comunicação e, principalmente, a Internet. Mas ao mesmo passo que este avanço proporciona melhoras no mundo cotidiano, também traz maior possibilidade de ocorrer o crime de contrafação. A emissão de cópias de filmes, livros, fotos, etc., sem autorização, ficou muito mais fácil, e, consequentemente, também ficou muito fácil infringir a lei.

Isso desestimula os autores a criarem e, posteriormente, exteriorizarem as suas criações. Fez-se, portanto, necessário criar uma lei específica que protegesse os direitos do autor como um todo, dando-lhe maior segurança para criar e expor as suas criações.

Conforme preleciona Sílvio de Salvo Venosa, o direito do autor "consiste, pois, no complexo de normas que regulam a produção e divulgação intelectual de cunho artístico, literário, científico ou assemelhado, do ponto de vista moral e pecuniário"[15].

A Lei nº 9.610/1998, Lei de Direitos Autorais (LDA), visa proteger as obras decorrentes do intelecto humano e, consequentemente, acaba por proteger o próprio autor. Toda criação do autor é resguardada, assegurando

14 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 582.

15 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 583.

tanto os direitos morais como os patrimoniais[16]. É de suma importância fazer distinção destes dois institutos, pois a partir deles é que se pode compreender o que é ou não arbitrável.

No que tange aos direitos morais, serão tratados mais a frente de forma específica, mas, para que possamos compreender a diferença entre direitos morais e patrimoniais do autor, os direitos morais são direitos intrínsecos do autor, é o direito de reivindicar a sua obra, decorrente da paternidade da obra e relacionado aos direitos de personalidade. Já os direitos patrimoniais são direitos disponíveis, ou seja, pode o autor usar, fruir e dispor de sua obra. Poderá ele conceder a terceiros direito de uso, negociar os valores decorrentes deste uso, inclusive cedê-lo de forma gratuita.

No art. 7º da LDA, consta o rol de obras intelectuais que são protegidas. Ressalte-se que este rol é exemplificativo, ou seja, não taxativo das obras. Do contexto do artigo, é possível extrair a preocupação do legislador, pois é preciso "enfatizar a necessidade de a obra, criação do espírito, ter sido exteriorizada e minimizar a importância do meio em que a obra foi expressa"[17]. Faz-se necessário que a obra tenha sido exteriorizada para que haja proteção; portanto, nota-se a pretensão do legislador de estimular o autor a trazer para o mundo exterior as suas criações intelectuais, e não mais as deixar no mundo das ideias.

Outra peculiaridade importante é o fato de o legislador não restringir a forma como a obra deverá ser exteriorizada, seja por meio eletrônico, escrito, verbal, enfim, todos estarão protegidos, desde que exteriorizados.

3.1 Natureza jurídica

No ordenamento jurídico está prevista uma série de direitos de personalidade, tais como: direito à honra, à imagem, à vida, ao corpo, à privacidade, etc. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, garante a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. No inciso X, há garantia à indenização caso ocorra violação de direito moral ou material do autor. No mesmo sentido, no inciso XXVII, há a garantia ao autor pela utilização, publicação ou reprodução de sua obra[18].

16 KISCHELEWSKI, Flávia Lubieska N. *Entenda o direito autoral*, p. 4.

17 LEMOS, Ronaldo. Apostila FGV DIREITO RIO de Propriedade Intelectual, Parte II: Direitos Autorais, Aula 03. Direitos Autorais – Princípios Gerais, p. 26.

18 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 582.

Conclui-se, portanto, que os "direitos intelectuais, conhecidos como direitos autorais, são modalidade de direitos de personalidade"[19]. Os direitos de personalidade, por sua vez, são "absolutos, intransmissíveis, indisponíveis, irrenunciáveis, ilimitados, imprescritíveis, impenhoráveis e inexpropriáveis"[20].

Em outro flanco, apresentam-se os direitos autorais como patrimoniais, no momento em que ao autor é assegurado o direito de dispor de sua obra e obter proveito econômico da mesma.

3.2 Peculiaridades do registro

Ao falarmos de registro na propriedade intelectual, é importante distinguir as diferenças entre o registro dos direitos industriais e dos direitos autorais.

Para que os direitos de propriedade industrial sejam reconhecidos e tutelados, necessitam de registro no órgão competente que lhes dê publicidade e respaldo legal, conferindo o monopólio da marca ou patente ao proprietário constante do registro. No Brasil, tal registro é de competência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Isso não se verifica em se tratando do registro dos direitos autorais, pois o art. 18 da LDA traz que "a proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro". Ao contrário da propriedade industrial, que traz o registro como requisito para que seja o direito reconhecido. É uma faculdade jurídica para garantia da proteção sobre uma obra[21].

Isto ocorre porque a LDA, como já foi dito, visa a estimular que os autores criem mais, e, para que isso seja possível, não há burocracia para concessão da proteção.

Insta destacar que o registro não é constitutivo de direito, ele é apenas declaratório. Desta forma, feito o registro de uma obra, estará formalizada a paternidade daquela, trazendo mais segurança ao autor no que tange à utilização por parte de terceiros, ao contrário do que ocorreria se alguém utilizasse uma obra não registrada sem autorização, pois o autor teria que

19 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 583.

20 DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro*. Teoria geral do direito civil. 26. ed. reformulada. São Paulo: Saraiva, v. 1, 2009. p. 121 e ss.

21 BARBOSA, Denis Borges. Efeitos do registro de idéias para o Direito Autoral, 1996. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/trabalhospi.htm>, p. 3.

provar a sua paternidade, já que configura presunção *juris tantum (relativa)*, que poderia ser mitigada com prova em contrário do interessado[22].

3.3 Validade

A validade dos direitos autorais é muito ampla, o autor está garantido por muito tempo e mesmo após a sua morte os seus herdeiros continuam protegidos, conforme a ordem sucessória da lei civil. A LDA, em seu art. 41, *caput*, traz que a proteção aos direitos autorais inicia-se a partir da criação da obra e perdura por setenta anos, contados do dia primeiro de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor.

Para as obras anônimas, o art. 43 da mesma Lei traz que o prazo também é de setenta anos, mas são contados a partir de primeiro de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira publicação.

4 DIREITOS MORAIS DO AUTOR

Os direitos morais do autor são aqueles que visam a defender a relação existente entre o autor e a sua obra. Estes direitos estão previstos no art. 24 da Lei de Direitos Autorais.

Existem três grandes direitos em que se pode encaixar cada inciso do art. 24, são eles:

- indicação de autoria (itens "a" e "b"): o autor sempre terá o direito de ter seu nome vinculado a obra;
- circulação da obra ("c" e "f"): o autor tanto pode manter a obra inédita como tirá-la de circulação;
- alteração da obra ("d" e "e"): compete ao autor modificar sua obra na medida em que lhe seja desejável ou vetar qualquer modificação à obra.[23]

Importante destacar o conceito de direito moral de autor, sendo o vínculo permanente que une autor e a criação intelectual de forma indissociável enquanto emanação da sua personalidade, tutelado pelo ordenamento jurídico em razão dos elementos psíquicos e essenciais do sujeito de direitos no exercício de sua atividade criadora. Sendo assim, os direitos

22 BARBOSA, Denis Borges. Efeitos do registro de idéias para o Direito Autoral, 1996. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/trabalhospi.htm>, p. 3.

23 LEMOS, Ronaldo. Apostila FGV DIREITO RIO de Propriedade Intelectual, Parte II: Direitos Autorais, Aula 03. Direitos Autorais – Princípios Gerais, 1.5 Direitos Morais, p. 35.

morais são considerados pela doutrina como direito personalíssimo; desta forma, são indisponíveis, impenhoráveis, imprescritíveis, irrenunciáveis e oponíveis *erga omnes*[24].

4.1 Dano moral

Entende-se por dano moral "a lesão de interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo"[25]. Este dano pode ocorrer de forma extrapatrimonial (dano moral direto) ou patrimonial (dano moral indireto). O primeiro poderá ocorrer, por exemplo, em uma publicação de revista, na qual seja depreciada a imagem de alguém. E o segundo pode ocorrer de várias formas, mas continuando o exemplo já citado, pode ser a repercussão da publicação no patrimônio da pessoa lesada[26], como danos emergentes e/ou lucros cessantes. Este conceito sintetizado será importante para a análise da questão central deste trabalho, como veremos mais adiante.

5 ARBITRABILIDADE OBJETIVA

A arbitrabilidade objetiva é a possibilidade de um determinado direito material se sujeitar ao instituto da Arbitragem, ou seja, se a matéria pode ou não ser submetida ao processo arbitral e julgada pelos árbitros eleitos pelas partes por meio de convenção arbitral, constituindo verdadeira jurisdição de natureza privada.

No Brasil, a Lei de Arbitragem (9.307/1996) trata da arbitrabilidade objetiva em seu art. 1º, dispondo que a convenção arbitral será válida se as partes a utilizarem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis[27]. Destarte, devemos complementar com a disposição do

24 Nesse sentido Sábio de Aguiar Soares (*Direitos morais de autor no paradigma do estado democrático de direito*, p. 10).

25 DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro*. Responsabilidade civil. 17. ed. Aumentada e atualizada de acordo com o novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10.01.2012). São Paulo: Saraiva, v. 7, 2003. p. 84.

26 Assim esclarece Fábio Maria de Mattia (Direitos da personalidade aspectos gerais. *Revista dos Tribunais Online*, Doutrinas Essenciais de Direito Civil, v. 3, p. 245, out. 2010 DTR\2012\1385, p. 8): "Apesar de os direitos da personalidade serem extrapatrimoniais quando forem desrespeitados a reparação pode traduzir-se em montante em dinheiro vez que muitos direitos da personalidade geram entradas econômicas. Como exemplo, em caso de lesão à honra pode se configurar uma falência ou insolvência de um comerciante honrado, sendo pois, justo que o autor desta lesão restabeleça o prejudicado no estado anterior".

27 Segundo Carlos Alberto Carmona (*Arbitragem e processo*: um comentário à Lei nº 9.307/1996. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p. 38), "assim, são disponíveis (do latim *disponere*, dispor, pôr em vários lugares, regular) aqueles bens que podem ser livremente alienados ou negociados, por encontrarem-se desembaraçados, tendo o alienante plena capacidade jurídica para tanto". Ainda complementa que "são arbitráveis, portanto, as causas que tratem de matérias a respeito das quais o Estado não crie reserva específica por conta do resguardo dos interesses fundamentais da coletividade, e desde que as partes possam livremente

art. 2º, § 1º, da mesma lei, verificando se a matéria submetida à arbitragem não viola os bons costumes e a ordem pública, concluindo, assim, que não se deve atentar contra o interesse público; se o fizer, a convenção e o processo arbitral serão nulos.

Tendo exposto que a arbitragem no Brasil é possível para conflitos cujo direito seja patrimonial disponível, elucidaremos a possibilidade de submeter os direitos autorais tanto de caráter patrimonial como moral à jurisdição privada arbitral.

6 OS DIREITOS AUTORAIS SÃO ARBITRÁVEIS? E OS DIREITOS MORAIS DO AUTOR?

Com todo o exposto, é oportuno adentrar ao mérito da questão discutida, ou seja, se os direitos autorais e morais do autor são arbitráveis no Brasil.

Para tanto, já foi explicitado que, no Brasil, a arbitragem é possível para dirimir conflitos referentes a direitos patrimoniais disponíveis que não interfiram na ordem pública.

Ao tratarmos da natureza dos direitos autorais, foi possível verificar a dicotomia dos direitos autorais de caráter patrimonial e moral, e este último tem a sua origem nos direitos da personalidade, inerentes a todos os seres humanos e objeto de proteção especial por parte da Constituição Federal.

Destarte, os direitos autorais de caráter patrimonial, aqueles incidentes sobre determinada criação intelectual que possibilitam seu uso, sua fruição e sua disposição são passíveis de submissão ao instituto da arbitragem para solucionar litígios versando sobre os mesmos, desde que não interfira na ordem pública, muito particularmente na questão registrária.

Já os direitos morais do autor, que são direitos ligados à criação da obra intelectual, por serem inerentes à pessoa humana, são direitos indisponíveis, e considerando, ainda, o art. 1º da Lei nº 9.307/1996, chegamos à conclusão de que tais direitos não podem ser submetidos à arbitragem por expressa vedação legal.

Ressalte-se que, como a paternidade da obra é o cerne da proteção dos denominados direitos morais do autor, é ela intransmissível, indisponível, irrenunciável, inexpropriável e ilimitada, donde sua total incompatibili-

---

dispor acerca do bem sobre que controvertem. Pode-se continuar a dizer, na esteira do que dispunha o Código de Processo Civil (art. 1.072, revogado), que são arbitráveis as controvérsias a cujo respeito os litigantes podem transigir".

dade com a solução arbitral. As questões de paternidade intelectual da obra são objetivamente inarbitráveis.

Entretanto, as tratativas contratuais, o desrespeito e as infrações aos direitos morais e à paternidade da obra, que caem no campo do uso, do gozo e da disposição, não sofrem tal restrição à arbitragem.

Isso porque, embora sejam direitos extrapatrimoniais, a infração aos direitos morais do autor gera responsabilidade civil e em alguns casos até mesmo responsabilidade penal[28], no sentido de indenizar o autor atingido pela infração (dano moral indireto à integridade intelectual), gerando, assim, litígio patrimonial, o qual pode ser submetido à arbitragem[29], pois o direito à indenização (danos emergentes e lucros cessantes) é patrimonial disponível[30].

Além de a infração aos direitos morais gerarem conteúdo patrimonial (dano moral indireto), não há vedação legal à negociação relativa ao exercício desses direitos. Nesse viés, pode-se fazer um paralelo com os direitos de imagem previstos no art. 76, § 2º da Lei de Direitos Autorais, o qual concede a liberalidade ao autor para transacionar acerca do exercício da reprodução de imagem fotográfica. Portanto, as negociações contratuais que extrapolam para o campo dos direitos reais (usar, fruir e dispor), referentes aos direitos morais, desde que não vedadas pela lei, são passíveis de submissão à arbitragem.

---

28 Nesse sentido Carlos Alberto Carmona (*Arbitragem e processo*: um comentário à Lei nº 9.307/1996. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p. 38 e 39): "Estas constatações não são suficientes, porém, para excluir de forma absoluta do âmbito da arbitragem toda e qualquer demanda que tanja o direitos de família ou o direito penal, pois as consequências patrimoniais tanto num caso como noutro podem ser objeto de solução extrajudicial. Dizendo de outro modo, se é verdade que uma demanda que verse sobre o direito de prestar e receber alimentos trata de direito indisponível , não é menos verdadeiro que o *quantum* da pensão pode ser livremente pactuado pelas partes (e isto torna arbitrável esta questão); da mesma forma, o fato caracterizador de conduta antijurídica típica deve ser apurado exclusivamente pelo Estado, sem prejuízo de as partes levarem à solução arbitral a responsabilidade civil decorrente de ato delituoso. É nesse sentido, portanto, que deve ser interpretado o art. 852 do Código de Processo Civil, ao vedar o compromisso arbitral para questões de estado, de direito pessoal de família e 'de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial'. Em outros termos, a edição do artigo em questão do Código Civil vigente nada acrescentou (e nada retirou) ao art. 1º da Lei de Arbitragem".

29 Nesse sentido o art. 24, § 3º, da Lei nº 9.610/1998 exterioriza a possibilidade de indenização a terceiros na hipótese de regular exercício dos direitos morais do autor. Essa disposição constitui flagrante exemplo de conteúdo patrimonial advindo do exercício regular dos direitos morais do autor, os quais são objetivamente arbitráveis.

30 Nesse sentido: "Ninguém pode transacionar abrindo mão de seu direito à honra, que é direito de personalidade, mas a afronta a tal direito gera o direito de indenização por danos morais. Assim, diante da afronta ao seu direito, nada obsta que, através de compromisso arbitral com o ofensor, o valor da reparação seja arbitrado nos termos da Lei nº 9.307/1996. Nesse contexto o árbitro não pode decidir se a pessoa tem ou não direito à honra, vez que este direito é indisponível, somente poderá decidir acerca do fato que enseja a afronta ao direito à honra e quanto à liquidação dessa afronta" (A arbitragem como meio legal e constitucional de solução de conflitos. Disponível em: <http://www.caesp.org.br/site/arbitragem-constitucionalidade/>. Acesso em: 30 jun. 2014).

Destarte, é necessário verificar e submeter ao árbitro o litígio para que este faça a análise da arbitrabilidade objetiva e subjetiva, antes de lhe retirar esta prerrogativa, podendo essa atitude ir contrária aos princípios da autonomia privada, *pacta sunt servanda* e da *Kompetenz-Kompetenz*[31], que devem ser respeitados para que assim também se preserve a ordem pública prezada pela nossa Constituição Federal para se alcançar a pacificação social.

Nesse sentido, é oportuno esclarecer que as partes, pautadas no princípio da autonomia privada, podem regular as suas relações interpessoais e obrigacionais do modo que melhor lhes interessar. E optando pela via arbitral, as partes devem respeitar a convenção arbitral conforme preceitua o princípio *pacta sunt servanda*, ou seja, os pactos devem ser cumpridos. Esses princípios, afetos aos direitos patrimoniais, devem ser respeitados e respeitarem a ordem pública, qualquer infração a esta tem potencial nulidade.

A ordem pública, relacionada à organização estatal, social e jurídica, pautada no interesse público, está intimamente ligada ao conceito de direito indisponível. A infração a direitos indisponíveis corresponde à infração do interesse público tutelado pela legislação e pode colocar em cheque a segurança jurídica estatal.

Em última análise, o desrespeito aos princípios de autorregulação dos indivíduos e de que estes devem cumprir com as suas obrigações é interesse público e, portanto, indisponível. Por estas razões, o princípio da *Kompetenz-Kompetenz* deve ser respeitado sob pena de abalar o interesse público e a segurança jurídica, contidos nos princípios supracitados.

Ainda neste contexto, a ordem jurídica positivada tem a capacidade de retirar determinado direito do campo da disponibilidade, trazendo determinadas matérias para a apreciação única e exclusiva da jurisdição estatal, como é o caso do conflito sobre a validade e existência dos direitos industriais que dependem de registro constitutivo do direito no INPI (validade/nulidade de marcas, patentes, etc.). Nestes casos, em que a lei reserva determinada matéria para apreciação exclusiva do Judiciário, a arbitrabilidade da questão resta prejudicada porquanto o direito se torna indisponível e afeto à ordem pública. Sentença arbitral no sentido de declarar a nulidade do re-

31 Em comentário ao art. 8º da Lei nº 9.307/1996 faz referência Carlos Alberto Carmona (*Arbitragem e processo*: um comentário à Lei nº 9.307/1996. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p. 175): "[...] o *caput* disciplinando a autonomia da cláusula e o parágrafo estabelecendo o princípio da *Kompetenz-Kompetenz* (competência do árbitro para decidir sobre sua própria competência, resolvendo as impugnações que surjam acerca de sua capacidade de julgar, da extensão de seus poderes, da arbitrabilidade da controvérsia, enfim, avaliando a eficácia e a extensão dos poderes que as partes conferiram tanto por via de cláusula compromissória, quanto por meio de compromisso arbitral)".

gistro destes direitos seria nula, pois existe na legislação, mais precisamente no art. 57 da Lei nº 9.279/1996, impedimento a qualquer outra jurisdição de pronunciar-se nesta matéria.

Em analogia com os direitos industriais, se houver no caso concreto lei específica e semelhante sobre os direitos autorais, a questão se torna inarbitrável. Mas novamente é o árbitro que deve, antes de qualquer um, verificar se realmente a questão é inarbitrável, e, o sendo, deverá declinar da matéria, prestigiando a ordem pública e o princípio da *Kompetenz--Kompetenz.*

7 VANTAGENS DA ARBITRAGEM

É notório que a arbitragem causa menos trauma e impacto em uma relação jurídica do que a jurisdição estatal, pois alguns interpretam esta última como uma verdadeira "declaração de guerra". A jurisdição privada tem menos risco de ruptura da relação entre as partes do que a jurisdição estatal[32], já que a primeira é escolhida pelas partes e elas possuem confiança no árbitro para proferir a sentença, tendo em vista que as partes também o escolhem.

Além desta vantagem de preservação da relação jurídica, a arbitragem possibilita a apreciação da matéria por um tribunal mais especializado, possibilitando a escolha de árbitros que conheçam e sejam peritos no tipo de litígio ou nas peculiaridades do direito em questão.

Esta característica da especialidade da arbitragem é vantajosa, no âmbito dos direitos autorais, a partir do momento em que surge conflito entre duas ou mais pessoas após celebrarem um contrato de licença de uso de *software*, como, por exemplo, onde o licenciado, aquele que adquire o direito de uso do *software*, mas não a sua propriedade, não podendo dispor, transferir, distribuir, comercializar e reaver de quem injustamente o detenha, e mesmo assim o licenciado recai nestas condutas não permitidas.

Neste caso, poderão as partes escolher um árbitro especializado no assunto e que tenha condições de avaliar se houve comercialização deste *software*, ou se foram cedidos direitos do mesmo a outra pessoa ou, ainda, se houve algum tipo de violação aos direitos do proprietário, como, por exemplo, em caso de contrafação.

32 Nesse sentido, LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade Vieira. Arbitragem e propriedade industrial. *Revista dos Tribunais Online – Revista de Direito Privado*, v. 5, p. 149, jan. 2001 DTR/2001/653, p. 1.

Outra vantagem extremamente importante é o caráter sigiloso inerente a este tipo de jurisdição privada. Não é segredo que as grandes empresas tentam ao máximo não se envolver em processos judiciais, pois não querem que pessoas fiquem sabendo ou dizendo que a empresa é instável, ou está cheia de problemas, enfim, não desejam ter o nome e a marca da empresa publicada de forma negativa para sua publicidade e seu *marketing*.

Por isto, a arbitragem pode vir a ajudar diversas empresas para que possam compor os seus conflitos de forma mais rápida, sigilosa e com a segurança de que sua marca e seu nome empresarial não estarão associados a um escândalo social. O procedimento arbitral, sendo sigiloso, se uma empresa precisar, no decorrer de uma relação contratual, discutir algum assunto relacionado ao contrato, como, por exemplo, celebrado com uma gravadora sobre o direito de reprodução de um determinado disco ou coletânea, poderá ser feito de forma sigilosa sem que prejudique a publicidade da música.

Podemos citar, ainda, a agilidade e rapidez na solução dos conflitos, a eficácia e adaptabilidade da arbitragem aos procedimentos e às formas de acordo com as necessidades das partes, sendo, assim, um procedimento menos rígido, e o fato de a arbitragem ser conhecida como jurisdição neutra, podendo ser julgada no país ou no estrangeiro sem interferência estatal, constituindo verdadeira jurisdição privada.

Continuando com o mesmo exemplo da gravadora que adquire os direitos para a reprodução de uma coletânea ou um disco, se houver qualquer conflito em relação ao pagamento (*royalties*) referente à reprodução das músicas, é claro o interesse de ambas as partes que o conflito seja solucionado da forma mais rápida possível, para que a música possa ser reproduzida, trazendo lucro para ambos, autor e reprodutor.

Quando pensamos nas vantagens para a utilização de arbitragem na solução de conflitos, já percebemos que são muitas, mas quando passamos a aplicar este procedimento de jurisdição privada nos conflitos decorrentes dos direitos autorais, conseguimos perceber mais vantagens, já que a pretensão das partes, no mais das vezes, é o lucro e a preservação da relação.

7.1 Análise de casos concretos

Tendo exposto as vantagens, vamos analisar alguns casos concretos, aplicando-as.

Primeiramente, analisando o acórdão de Apelação nº 0004522-48.2008.8.26.0554, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual

existiu litígio baseado em um contrato de prestação de serviços sobre direitos morais do autor, referente à ausência de menção ao nome do autor nos créditos de um trabalho artístico, motivo pelo qual o Tribunal veio a se pronunciar sobre o reconhecimento dos direitos autorais, os danos morais e a sua respectiva liquidação.

Neste acórdão, encontramos duas vertentes: uma tangente ao reconhecimento do direito autoral, ou seja, a sua paternidade; e outra sobre os danos morais sofridos pelo autor. Como exposto, a arbitragem seria cabível na quantificação da indenização dos danos morais sofridos, mas não seria possível utilizá-la para o reconhecimento da paternidade da obra, por se tratar de direito indisponível. Ademais, havendo relação contratual entre as partes do acórdão, seria possível, em caso semelhante, a existência de cláusula compromissória neste contrato, o que tornaria a solução do litígio mais célere, sigilosa e, data vênia, seria conduzida por um especialista na matéria.

Passando a outro caso, identificamos o acórdão de Apelação nº 0008428-93.2002.8.26.0068, também do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde se analisou ação de indenização por danos materiais e morais no caso de violação de direito autoral e de concorrência desleal, consistente na utilização de imagens em programa de televisão ao mesmo tempo em que a fornecedora do sinal, sem devida autorização, pois a infratora teria perdido o seu sinal de satélite e objetivava manter a audiência da emissora.

Em contraposição ao acórdão anterior, verificamos que não há discussão acerca de reconhecimento de direitos autorais, apenas a quantificação à violação destes direitos patrimoniais e morais, já que houve transmissão de imagem sem autorização do titular. Portanto, esta questão seria totalmente arbitrável, pois se refere ao reconhecimento de direito à indenização e sua liquidação, ou seja, direitos patrimoniais disponíveis. No entanto, como a relação advém de ato ilícito e, portanto, não necessita de preservação da relação das partes, é pouco provável que o infrator queira se submeter a um compromisso arbitral e usufruir das vantagens da arbitragem, principalmente da celeridade.

CONCLUSÃO

Diante de todo exposto, concluímos que os direitos autorais que compõem a propriedade intelectual podem ser vistos de duas vertentes: patrimonial e moral.

A primeira refere-se aos direitos reais disponíveis, ou seja, seu titular pode usar, fruir e dispor da propriedade imaterial da forma que lhe servir melhor. Portanto, estes direitos são submissos à arbitragem.

A segunda, direitos morais do autor, matéria afeta aos direitos de personalidade, são irrenunciáveis, intransmissíveis, imprescritíveis e indisponíveis. E logo, não são submetidos à arbitragem, já que a matéria ultrapassa limites patrimoniais, inclusive na questão da paternidade da obra, como, por exemplo, litígio a respeito de coautoria de determinada obra que receba investimentos intelectuais, apenas a jurisdição estatal pode decidir a este respeito.

Em outro flanco, ao autor cabe o direito de usar a sua obra, a fim de tirar proveito pecuniário, visando, inclusive, a sobreviver deste trabalho, podendo negociar sobre o exercício destes direitos. Portanto, é importante salientar que apesar de o direito de paternidade da obra e seus respectivos direitos morais não serem arbitráveis, qualquer violação a dispositivo contratual decorrente de uma obra poderá ser arbitrado, podendo configurar dano moral indireto.

No mesmo sentido, pode ser arbitrado qualquer litígio decorrente de infração ao direito moral do autor que gere direito de indenização, pois o *quantum* devido (lucros cessantes e danos emergentes) tem caráter patrimonial, seja advindo de responsabilidade civil ou penal, desde que o ato lesivo gere dano moral indireto, como, por exemplo, nos casos de contrafação, reprodução ou alteração indevida de obra original e utilização da imagem de alguém em meio vexatório que lese a integridade intelectual e, portanto, moral do titular dos direitos autorais ou de imagem. Sendo devido a estes cabais indenizações, com base no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, a serem liquidadas pelo árbitro da disputa.

Resolução de Disputas *On-Line* e a Propriedade Intelectual: uma Via Possível?

KARINA HAIDAR MÜLLER

Advogada, Sócia de Müller Mazzonetto Advogados, Mestre em *Propriedad Industrial, Intelectual y Sociedad de la Información* pela Universidade de Alicante/Espanha, Mestranda em Direito pela PUC/SP.

NATHALIA MAZZONETTO

Advogada, Sócia de Müller Mazzonetto Advogados, Formada em Direito pela PUC/SP, Especialista em Direito Arbitral e Processual pela *Università degli Studi di Milano*, Especialista em Propriedade Intelectual pela *Università Commerciali Luigi Bocconie* pela FGV/SP (GVLaw), Mestre em Direito Processual Civil e Doutoranda pela USP.

VERÔNICA BEER

Advogada e Mediadora, Especialista em Arbitragem e Direito Internacional pela *Università degli Studi di Milano*, Especialista em Direito Empresarial pela FGV/SP (GVLaw), Professora de Mediação e Direito Internacional na Faculdade de Direito da ESMAC-Campinas, Mediadora do *Risolvi Online* da *Camera Arbitrale Internazionale di Milano*.

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo discutir o uso das novas tecnologias para a resolução de disputas, os chamados *ODRs* (*Online Dispute Resolution*). Diante de uma sociedade veloz e praticamente digital como aquela em que vivemos, é inevitável não pensar na integração de tais ferramentas como forma de maximizar o acesso à justiça e a resolução de conflitos.

ABSTRACT: This article aims to discuss the use of new technologies to solve disputes, the so called *ODRs* (*Online Dispute Resolution*). It is inevitable not to think in the integration of such tools as a way to increase the access to justice and conflict resolution, given the current digital society that we live in.

SUMÁRIO: Introdução; 1 Resolução de disputas *on-line* – Noções gerais; 2 O estágio do desenvolvimento da ferramenta internacionalmente; 2.1 Recomendações e diretrizes da Uncitral; 2.2 Diretivas europeias e a experiência italiana; 2.3 Experiências internacionais bem-sucedidas; 3 O uso dos ODRs nas disputas de propriedade intelectual (PI); 4 Os ODRs como uma via culturalmente possível no Brasil; 5 Comentários conclusivos.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo discutir o uso das novas tecnologias para a resolução de disputas. Diante de uma sociedade veloz e praticamente digital como aquela em que vivemos, é inevitável não pensar na

integração de tais ferramentas como forma de maximizar o acesso à justiça e a resolução de conflitos.

Busca-se, assim, o auxílio de novos e avançados instrumentos para solucionar problemas sempre existentes: os conflitos. Com isso, porém, novos desafios se apresentam e não podem deixar de ser levados em conta quando se pensa na substituição do "A" pelo "O" no universo dos *DRs*, métodos de resolução de disputas.

A fim de enfrentar tais questões e desafios que se apresentam neste cenário, o presente artigo é dividido da seguinte forma: a) *Resolução de disputas on-line – noções gerais*, tópico em que abordaremos a definição de ODRs e os seus fundamentos; b) *O estágio do desenvolvimento da ferramenta internacionalmente*, contexto em que pretendemos abordar os parâmetros mínimos e outros elementos que fundamentaram a redação de *guidelines* e regulamentação dos ODRs por diversas instituições internacionais, destacando alguns entes que tiveram a sua atuação destacada nesse contexto; c) *Particularidades de cada tipo de processo*, seção em que traçaremos considerações a respeito de especificidades aplicáveis e de especial observação a depender do mecanismo eleito; d) *O uso dos ODRs nas disputas de propriedade intelectual (PI)*, salientando as vantagens e os possíveis desafios do recurso aos ODRs quando o tema é propriedade intelectual; e) *Os ODRs como uma via culturalmente possível no Brasil*, ponto em que concentraremos as considerações críticas a respeito da prática usual brasileira para a solução de conflitos; e, finalmente, f) *Comentários conclusivos* a respeito do assunto.

1 RESOLUÇÃO DE DISPUTAS *ON-LINE* – NOÇÕES GERAIS

Já definitivamente incorporados à realidade brasileira, os ADRs (mecanismos "alternativos" de resolução de disputas, atualmente melhor definidos como mecanismos *adequados* de resolução de disputas), seja pela consolidação da prática da arbitragem, cuja lei nacional já conta com quase vinte anos de vigência, tendo a sua constitucionalidade afirmada em 2001, o que também serviu a impulsionar o uso do mecanismo; seja, atualmente, pela discussão e tramitação de projetos de lei que buscam tornar a mediação uma prática positivada, tendo sido elevada à política pública pela famosa Resolução nº 125, de 2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), vêm dando espaço à discussão do recurso ao seu irmão mais novo e menos conhecido no universo brasileiro, os ODRs (*Online Dispute Resolution*).

O termo ODRs se refere ao uso de tecnologia da informação e meios de telecomunicações no universo digital, da Internet (*online technology*),

aplicados ao cenário dos mecanismos de resolução de disputas (ADR)[1]. Há, assim, com o uso dos ODRs, uma incorporação das diversas fontes e formas de tecnologia, para a resolução de conflitos entre partes situadas em diferentes cantos do globo, fazendo uso das seguintes facilidades: computadores pessoais e a conexão da rede (Internet)[2].

A doutrina estrangeira destaca que os ODRs, assim como os ADRs, chamam a atenção por apresentar as seguintes vantagens, quando comparados com os métodos tradicionais de resolução de conflitos: maior eficiência; protagonismo das partes, que possuem maior controle do processo; e custos mais baixos. O recurso aos ODRs, assim, serviriam a maximizar tais atrativos[3], destinando-se à resolução de demandas de massa, com baixo valor envolvido e, na grande parte das vezes, de menor complexidade[4].

Quando se fala em ODRs, remete-se ao meio em que são solucionadas as disputas, mas não ao tipo de método empregado. Em assim sendo, pode-se estar diante de mecanismos consensuais ou mesmo adversariais de

---

1 RAMASASTRY, Anita. *Government-to-citizen Online Dispute Resolution: a preliminary Inquiry*, *in* HeinOnline, cit., 79 Washington Law Review 159, 2004, p. 159.

2 A doutrina estrangeira, vanguarda no tema, quando levamos em conta o atual desenvolvimento do tema no cenário pátrio, não é unânime ao definir o instituto dos ODRs. Para alguns, o simples recurso a ferramentas tecnológicas e digitais, como a troca de e-mails, comunicação à distância por ferramentas como o *Skype*, dentre outros, serviriam a caracterizar o chamado *online dispute resolution*. Para outros, no entanto, no que nos incluímos, a referência ao recurso de ODRs está associada necessariamente à adesão a plataformas e sistemas integrados especialmente desenvolvidos para a condução e controle de processo de resolução de disputas entre partes fisicamente não presentes. Fato é que as disputas que podem ser objeto de resolução por esta especial via podem ou não decorrer do universo *online* e de relações nele estabelecidas.

A respeito do assunto, as considerações de Anita Ramasastry, ao tratar da possibilidade de uso da ferramenta para a resolução de disputas envolvendo o Poder Público e cidadãos:

"Commentators have sometimes made a distinction between proceedings conducted exclusively online and proceedings 'only' supported by different elements of online technology. In fact, there is no such clear--cut-distinction. Today, all dispute resolution falls in the latter category to some extent in the sense that online technology plays some role or other in most modern dispute resolution. Parties engaged in ADR, for example, will often use e-mail to communicate with one another or with a neutral third party. Thus, whether a process can be called 'ODR' is a matter of degree: there is a broad spectrum of ODR, with at one end proceedings using hardly any online technology and at the other end proceedings using a high degree of online technology. For this reason, it is more accurate to refer to ODR techniques or processes*."* (*Government--to-citizen Online Dispute Resolution: a preliminary Inquiry*, *in* HeinOnline, cit., 79 Washington Law Review 159, 2004, p. 160 – grifos nossos)

3 RAMASASTRY, Anita. Op. cit., p. 160. Para Amy J. Schmitz, "*Online Dispute Resolution (ODR) has been promoted for quickly and conveniently resolving claims using online "drive thru" processes instead of more costly and time-consuming face-to-face meetings and hearings*" (*"Drive-Thru" Arbitration in the Digital Age: Empowering Consumers Through Binding ODR*, *in* HeinOnline, cit., 62 Baylor Law Review 178, 2010, p. 178).

4 No mesmo sentido: "*The presumption that ODR is convenient and efficient pertains especially to disputes over transactions that are of the 'high-volume, low-cost' type. For example, when Internet merchants are engaged in volume sales and have a certain number of disputes arising with customers, it may make sense to offer an ODR service. This can be achieved, for example, by contracting with a third-party ODR Provider that offers mediation services to resolve disputes between the merchant and its customers. [...]*" (RAMASASTRY, Anita. *Government-to-citizen Online Dispute Resolution: a preliminary Inquiry*, *in* HeinOnline, cit., 79 Washington Law Review 159, 2004, p. 161).

resolução de disputas, vinculativos ou não. Pode-se falar, desse modo, em mediação *on-line* ou, ainda, em *O-arb* (*online arbitration*), sem prejuízo de outros procedimentos específicos, a depender de seu perfil, seus princípios aplicáveis e seu resultado final.

A discussão a respeito dos ODRs e o seu uso, ainda amplamente restrito no Brasil[5], concentram-se, sobretudo, no âmbito das disputas privadas e empresariais, muitas vezes se mesclando com outras técnicas, como o recurso aos Serviços de Atendimentos ao Consumidor (SACs) de determinadas corporações, que ainda não se sabe dizer se são ou não verdadeiramente mecanismos de resolução de conflitos ou uma outra espécie de canal e ferramenta institucional.

De um modo geral, pode-se dizer que os ODRs foram idealizados e são frequentemente procurados para a resolução de disputas globais oriundas das transações tipicamente comerciais (também conhecidas por B2B – *business to business*), de disputas de massa (comumente conhecidas por C2C – *consumer to consumer*) e, ainda, de disputas travadas entre fornecedor e consumidor (referidas como B2C – *business to consumer*).

2 O ESTÁGIO DO DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA INTERNACIONALMENTE

A história dos ODRs é relativamente recente e teve seu destino notavelmente marcado pela revolução do computador e desenvolvimento da rede (Internet). Muito embora se trate de um intenso movimento nos últimos vinte anos, suas raízes há tempos encontram-se solidificadas nos ADRs, do que decorrem, como destacamos.

Essa nova forma de resolver conflitos, desprendida do espaço geográfico, usando ferramentas flexíveis que buscam, a despeito da distância, aproximar, solucionando disputas de um modo mais célere, informal, antes de sua escalada, passou, assim, a ser objeto de atenção de estudiosos no assunto e em diversas entidades envolvidas diretamente com o *e-commerce* e os negócios globais.

---

5 O Anteprojeto de Lei de Mediação originariamente desenhado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado previa em sua Seção IV a mediação *on-line*, nos seguintes termos:

"Seção IV – Da mediação *on-line*

Art. 35 A mediação poderá ser utilizada como meio de solução de conflitos via Internet, nos casos de comercializações de bens ou prestação de serviços via Internet.

Art. 36 A mediação via Internet terá o objetivo de solucionar quaisquer conflitos de consumo no âmbito nacional.

Parágrafo único. Quando uma das partes estiver domiciliada no Brasil, pode haver acordo para aplicação das disposições desta lei à resolução de conflito oriundo de transações internacionais celebradas através da rede mundial de computadores ou por outro meio de comunicação que permita a transação à distância.

Na base da discussão do sistema estavam preocupações como dificuldade em eleição de uma jurisdição e direito aplicável quando diante de negócios internacionais e disputas deles decorrentes; eficiência com garantias e prerrogativas processuais mínimas; acesso à justiça com custo acessível para disputas de massa e, normalmente, com baixo valor agregado; a idealização de um sistema que fosse multicultural, atento às diferenças regionais e de linguagem e línguas. Por outro lado, não bastava simplesmente reproduzir mecanismos próprios da justiça estatal ou de qualquer outra forma de resolução de disputas marcada pela presença física[6].

Eventual mera transposição de longe não seria a solução, certamente impactando negativamente nos grandes diferenciais aplicáveis aos ODRs.

Um dos pioneiros nesse sistema e que enfrentou justamente questões atinentes acerca da eleição do foro internacional competente para solucionar as disputas de nomes de domínios foi a ICCAN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Questionava-se qual seria a corte competente, quais leis seriam aplicáveis às disputas, na medida em que os domínios são globais e desvinculados de qualquer país, um bem parte integrante de um nítido sistema internacional. Daí a criação do URDP (Uniform Domain Name Dispute Resolution)[7], sistema atualmente administrado e oferecido por uma série de provedores de ODRs[8].

---

6 Nesse sentido, as considerações da doutrina estrangeira: "*The delays of face-to-face processes also hamper their applicability to online transactions. Over the Web, consumers and businesses expect that any service they need should be available online, twenty-four hours a day. Courts, in contrast, have long been designed to involve delays, ornate filing requirements, and strict procedural rules, to deter potential users from being cavalier in their decision to file new cases. If two business engage in a transboundary transaction that goes away they have no interest in waiting months for an offline dispute resolution body to initiate a process to resolve the dispute. They want to get the matter resolved as quickly as possible so that they can get back to business. Simply put, offline courts do not work for online disputes. Courts can operate as an effective safety net for those cases that involve criminal wrongdoing, or where the parties are unwilling to use a non public forum, or when they put the highest priority on due process and precedent. But for a huge number of cases that crop up online, where the value under dispute is less that likely legal bills, or where both parties truly participated in the transaction in good faith, online dispute resolution is the best solution*" (RULE, Colin. *Online Dispute Resolution for Business – B2B, E-Commerce, Consumer, Employment, Insurance, and Other Commercial Conflicts*. EUA: Jossey-Bass, 2002. p. 6).

7 Para maiores informações, confira regulamento <http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules> (acesso em: 1º mar. 2014).

8 Para conferir a lista, vide <http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/providers> (acesso em: 1º mar. 2014). No Brasil, são instituições habilitadas a oferecerem tal serviço a Câmara de Nomes de Domínios (CASD-ND) do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (CSD-ABPI), o CCRD-CAM CCBC (Comitê de Controvérsias sobre Registro de Domínio do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil Canadá), ambos competentes para resolução de disputas envolvendo domínios de extensão ".br".

Assim, desde 1999[9] este sistema administrativo virtual de resolução de disputas já solucionou dezenas de centenas de disputas, tendo por objeto domínios da Internet ao longo do mundo.

2.1 Recomendações e diretrizes da Uncitral

Com o objetivo de estabelecer algumas linhas mestras e diretrizes aplicáveis aos sistemas de resolução de conflitos *on-line*, foi criado um Grupo de Trabalho (Grupo III) na Uncitral (United Nations Commissionon International Trade Law) para debater o tema. O Grupo da Uncitral, contando com representantes de diversos países, concentrou os seus trabalhos: (i) em transações comerciais eletrônicas transacionais (transações B2B e B2C) e as disputas decorrentes delas que pudessem ser objeto de resolução *on-line*; (ii) na redação de regras e diretrizes procedimentais aplicáveis a este sistema; (iii) na discussão acerca da possibilidade e pertinência de manter uma base de dados única e consolidada de provedores de tais serviços de ODRs; e (iv) no debate envolvendo a questão da execução (*enforcement*) das decisões decorrentes de um processo de ODRs, levando em conta as principais e pertinentes convenções internacionais[10].

Entre os principais esforços despendidos pelo Grupo, destacam-se a constituição de *standards* (parâmetros) para a resolução de disputas *on-line* decorrentes, notadamente, de transações comerciais transnacionais, com especial foco na tratativa das questões relacionadas ao procedimento e o seu desenvolvimento; nos princípios fundamentais a serem observados, sobretudo no que diz respeito aos *neutrals* e aos provedores de tais serviços; nos potenciais mecanismos de *enforcement*, tecendo, assim, verdadeiras *guidelines* a nortearem o uso dos ODRs e seu desenvolvimento.

Nesse percurso e como decorrência dos estudos e debates realizados, alguns pontos e desafios, tais como aqueles que passaremos a descrever na sequência, foram suscitados como questões merecedoras de especial atenção para o desenvolvimento do mecanismo e sua operacionalização, são eles:

a) *Os diferentes níveis de conhecimento e experiências com o comércio eletrônico e, por conseguinte, com possíveis ferramentas de resolução de disputas on-line de país para país.* Em vista

9 Para conferir a política, *vide* <http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-29sept99.htm> (acesso em: 1º mar. 2014).

10 Confira <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V11/801/48/PDF/V1180148.pdf?OpenElement> (acesso em: 1º mar. 2014).

desse desnivelamento, que, quando se pensa em um território continental como o Brasil, tem ainda maiores reflexos, o Grupo da Unictral pontuou a necessidade de se considerar tal cenário, desenhando recomendações e diretrizes mais flexíveis e que pudessem acomodar as diversas circunstâncias de cada território, incluindo diferenças não apenas culturais e de ordem educacional, mas também de caráter econômico. Este aspecto teria importante impacto, sobretudo, quando da aplicação da noção de transações e disputas de "baixo valor" envolvido;

b) *A proteção conferida ao consumidor, a depender da política pública adotada por cada país.* Com efeito, não poderia ser deixada de lado a legislação a respeito do tema de cada um dos países considerados, já que, via de regra, é altamente específica e com questões aplicáveis a cada realidade considerada. No caso do Brasil, por exemplo, a noção de hipossuficiência para efeitos de direito do consumir é de longe um dos aspectos mais discutíveis em matéria de recurso aos ODRs. Não é à toa que a Lei nº 9.307/1996, que regula a arbitragem no País, traz condições específicas aplicáveis à matéria em seu art. 4º, o que é novamente objeto de tratativa na discussão em curso para a reforma da referida lei, não tendo, até hoje, o mecanismo da arbitragem se destacado para disputas consumeristas, dada a questionável proteção em torno da figura do "hipossuficiente", como é considerado o consumidor médio brasileiro;

c) *Aspectos culturais e diferenças de idiomas dos usuários do sistema e o seu reflexo na condução de boa e efetiva comunicação.* Disso decorreria a necessidade de desenvolver um modelo em torno do qual as comunicações seriam conduzidas, a fim de facilitar o recurso ao mecanismo e o seu processamento, bem como a interação das partes envolvidas, levando em conta um ambiente multicultural e com diversidade linguística;

d) *Custeio do sistema.* A discussão em torno do *funding* dos ODRs e plataformas *on-line* de resolução de disputas perpassa uma discussão de política pública de acesso à justiça e de confiabilidade do mecanismo, assegurando-lhe a neutralidade/imparcialidade necessária.

Em paralelo aos pontos considerados *supra*, houve um consenso nos debates conduzidos no seio do Grupo de Estudos da Uncitral acerca da necessidade de se enfatizar e reforçar, em um primeiro momento, os estágios

de negociação e conciliação, assim como de mediação, que se mostraram, em algumas das práticas bem-sucedidas levantadas[11], como altamente exitosos na resolução de grande parte dos casos, antes que alcançassem cortes arbitrais ou judiciais.

Traçados os principais pontos de atenção para *desenhar* o mecanismo e uniformizar a sua implementação e operacionalização, com clara adesão de padrões internacionais, sem deixar de observar, contudo, particularidades locais e nacionais, o Grupo de Estudos desenvolveu as seguintes *guidelines*, assim como os princípios gerais a seguir assinalados[12]:

i. De plano, importa ressaltar que as diretrizes são orientadas para três espécies de procedimentos: (1) negociação; (2) conciliação; e (3) decisão por um terceiro. Vale dizer que tais diretrizes constituem regras simplificadas daquelas aplicadas à Arbitragem Uncitral;

ii. *Princípio 1* – Manutenção de um quadro de terceiros neutros competentes e capacitados, especialmente treinados para operar procedimentos ODRs, assim como a tecnologia envolvida. Este quadro deverá ser permanentemente revisto e atualizado;

iiii. *Princípio 2* – Independência – respeitar-se-á, primordialmente, a vontade das partes, no que diz respeito à indicação do terceiro neutro e independente. Caso não se alcance um consenso, o sistema poderá nomear aleatoriamente um terceiro, que deverá, em qualquer das situações, manter-se independente das partes, revelando-lhes quaisquer circunstâncias que possam afetar a qualidade de independente. De acordo com este princípio, ainda, o custeio e forma de pagamento dos honorários do terceiro deverá ser informado às partes;

11 Referência é feita à prática do E-Bay e ECODIR (Electronic Consumer Dispute Resolution). Disponível em: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V11/801/48/PDF/V1180148.pdf?OpenElement>. Acesso em: 30 abr. 2014.

A respeito do tema, confira, ainda, as considerações críticas da doutrina estrangeira: BENYEKHLEF, Karim; VERMEYS, Nicolas. Bearing the Costs of B2C Online Dispute Resolution. Disponível em: <http://www.slaw.ca/2012/02/06/bearing-the-costs-of-b2c-online-dispute-resolution/>. Acesso em: 30 abr. 2014.

12 O texto da Uncitral é claro ao observar que há certa *sobreposição* entre tais diretrizes e princípios, nos seguintes termos e pelos seguintes motivos: "*There is a certain level of overlap between the proposed Principles and the draft Procedural Rules. They reinforce each other but have different objectives the Procedural Rules are aimed at establishing a procedure for ODR and the Principles are aimed at promoting a best practices model for ODR providers and neutrals. Some of the best practices proposed in the Principles below will be adopted or reflected in agreements between the ODR provider and the parties to the ODR proceedings or third parties*" (*Proposal on principles applicable to Online Dispute Resolution providers and neutrals*, 12 mar. 2012).

iv. *Princípio 3* – Imparcialidade;

v. *Princípio 4* – Apresentação clara das condições de operação do sistema e serviço de ODR, assim como previsão de confidencialidade, dispondo acerca do uso e tratamento das informações reveladas no contexto de um procedimento ODR;

vi. *Princípio 5* – Estabelecimento e resguardo da identidade das partes, a fim de que elas e só elas participem do procedimento;

vii. *Princípio 6* – Acessibilidade, confiabilidade e segurança do sistema, mediante o acesso por *login* e senha;

viii. *Princípio 7* – Registro e publicação das decisões proferidas pelo período de 3 (três) anos, salvo nos casos resguardados pela confidencialidade, sobretudo, aqueles envolvendo consumidores. Controle de decisões por estatísticas;

ix. *Princípio 8* – Sensibilidade à linguagem e cultura dos participantes do procedimento;

x. *Princípio 9* – Taxas e custos razoáveis e correspondentes ao valor da disputa, à qualidade dos participantes, assim como a depender da postura adotada ao longo do procedimento;

xi. *Princípio 10* – Motivação das decisões;

xii. *Princípio 11 – Enforcement* – o provedor dos serviços de ODR deverá adotar providências para encorajar comprometimento e execução das decisões alcançadas;

xiii. *Princípio 12* – Observância dos direitos do consumidor ou outras diretrizes nacionais.

Tem-se, do supraexposto, uma preocupação legítima em assegurar um procedimento que, a despeito do meio em que se desenvolve e das ferramentas empregadas, observe a noção de *devido processo legal*, promovendo-se, ainda, o acesso a uma tutela efetiva, de qualidade e fornecida dentro de custo e tempo razoáveis, sem deixar de lado direitos fundamentais e assegurados localmente.

Trazidas essas breves lições a respeito das diretrizes adotadas pela Uncitral, que serviram de base para a grande parte dos sistemas ODRs hoje operantes, passemos a tratar de algumas experiências específicas e bem-sucedidas.

2.2 Diretivas europeias e a experiência italiana

A União Europeia, seguindo a vanguarda dos países anglo-saxões em matéria de recurso aos ADRs, baixou a Diretiva nº 31/2000[13], sobre o comércio eletrônico, normativa esta que, ao abordar as formas de resolução dos conflitos, estabeleceu que as legislações dos Estados-membros não devem criar barreiras para o uso de modalidades alternativas, *inclusive eletrônicas*, de resolução de conflitos.

Tal Recomendação da Comissão Europeia cuidou dos princípios aplicáveis aos órgãos que atuam na resolução extrajudicial de controvérsias, tratando, igualmente, da questão do aumento das práticas relacionadas ao comércio eletrônico e da necessidade de se garantir um fácil acesso a meios eficientes e de baixo custo para solução de controvérsias, inclusive eletrônicos.

A Itália seguiu à risca tal orientação e oferece hoje, em diversos Centros espalhados no país, inclusive serviços de mediação por meio eletrônico, para a resolução de controvérsias ligadas, sobretudo, ao *e-commerce*. A mediação, nos termos em que oferecida, é administrada e conduzida *on-line* por um sistema de informática avançado e pode ser utilizada para qualquer tipo de controvérsia, não apenas para aquelas ligadas ao comércio eletrônico.

Uma das primeiras instituições a oferecer tal serviço foi a Câmara de Arbitragem de Milão, ao instituir o *RisolviOnline*[14], que pode ser ativado com uma simples conexão à Internet e possibilita que as partes estabeleçam comunicação em tempo real por meio de *chat* escrito, ou, ainda, pela troca de mensagens escritas em um fórum de discussão utilizando uma área reservada do *site* na Internet, ao qual tem acesso somente as partes, o mediador e um representante da Câmara responsável pelo serviço.

A *Camera Arbitrale Internazionale di Milano* utilizou toda a sua experiência anterior em mediação "tradicional" para desenvolver uma plataforma sofisticada que oferece às partes a possibilidade de escolher um dos vinte e três idiomas disponíveis e de participar de todo o procedimento utilizando exclusivamente os meios eletrônicos, sempre por meio da plataforma.

---

13 Diretiva de 8 de junho de 2000, do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia. Disponível em: <http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=964083>. Acesso em: 30 abr. 2014.

14 Disponível em: <http://www.risolvionline.com>. Acesso em: 15 jun. 2014.

Do mesmo modo, outras Câmaras de Comércio da Itália, como a de Treviso e Florença, criaram serviços nos quais as partes podem comunicar-se e trocar documentos, via Internet.

Em assim sendo, como regra, os ditos serviços vêm sendo oferecidos pelas Câmaras de Comércio aos consumidores e empresas que queiram tentar resolver *on-line* as controvérsias comerciais, em particular, mas não exclusivamente aquelas advindas de comércio eletrônico ou outra relação *on-line*, mas também controvérsias que podem ter tido origem *off-line*.

Pesquisas feitas pela Camera Arbitrale di Milano[15] demonstram que no ano de 2010, de todos os procedimentos iniciados pelo serviço *RisolviOnline*, 90,96% referiam-se a controvérsias B2C e apenas 9,03% a conflitos B2B. Em 2011, 85% do universo das controvérsias levadas ao mesmo serviço eram B2C e 15% B2B. No ano seguinte, 67% eram controvérsias B2C e 32,43% eram B2B. Tais números demonstram que, com o passar do tempo, os métodos ODRs vêm sendo utilizados não somente para controvérsias de direito do consumidor, mas cada vez mais para conflitos complexos como as controvérsias B2B.

O mecanismo apresentado pela Câmara milanesa tem oferecido agilidade, simplicidade, privacidade e baixo custo na gestão de conflitos, contudo ainda tem encontrado certa resistência por parte dos usuários e operadores do Direito, que desconhecem os detalhes dos procedimentos.

Vale ressaltar que as Câmaras de Comércio na Itália possuem um papel de fundamental importância no uso da mediação e dos demais instrumentos de ADR e ODR na Itália. As Câmaras presentes em todas as Regiões da Itália são Órgãos de Administração Pública e, principalmente após a reforma por que passaram em 1993, têm atuado de maneira muito positiva na divulgação do instituto da mediação, na formação de mediadores e na prestação dos serviços com seriedade e eficiência. O fato de serem entes que, de alguma forma, integram a Administração Pública ou, minimamente, prestam serviços em seu nome, lhes confere, sem sombra de dúvidas, a imparcialidade que, muitas vezes, é o ponto de discussão quando se fala de ODRs e gestão da plataforma.

Os mediadores das Câmaras de Comércio são formados com base nos padrões definidos pela União Italiana das Câmaras de Comércio (*Unionca-*

15 Pesquisa divulgada no *site* da Camera Arbitrale di Milano. Disponível em: <http://www.risolvionline.com/Documenti_News/Statistics%20ROL%202002-2012%20-%20Eng.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2014.

mere[16]) e têm a obrigação de atualizar continuamente o seu conhecimento sobre as técnicas de composição de conflitos. A esse respeito, é importante ressaltar a atuação da *Unioncamere* no processo de uniformização das regras relativas ao serviço de mediação oferecido pelas Câmaras. O Regulamento das Câmaras de Comércio contém regras que se limitam a afirmar alguns princípios-chave do procedimento de mediação e descrever o funcionamento do serviço oferecido. Seu âmbito de aplicação é amplo, pois abrange todas as controvérsias de caráter econômico, sobretudo aquelas que envolvem empresas e consumidores. Não há qualquer restrição quanto à competência territorial de uma Câmara e as partes podem eleger, livremente, aquela que for mais conveniente.

A *Unioncamere* coordenou, nos últimos anos, importantes iniciativas para divulgação da cultura da mediação, como a participação no programa da comunidade europeia *Grotius*, em 2000 e 2001, que promoveu o intercâmbio cultural no tema de ADR na Europa. Além disso, estabeleceu um protocolo de entendimentos com o Conselho Nacional Forense (CNF) e a Associação italiana dos jovens advogados (Aiga). Tais projetos revelam passos essenciais em direção à mudança da cultura do contencioso, por meio da conscientização não só das partes, mas também dos operadores do Direito.

Atualmente, as Câmaras de Comércio representam uma importante fonte de experiência em matéria de mediação na Itália. Após o impulso inicial de sua utilização para questões ligadas ao direito do consumidor, sua área atuação foi expandida e hoje os Centros de Mediação das Câmaras de Comércio têm sido utilizados para controvérsias de valores e matérias bem variados. Nos últimos tempos, a Camera Arbitrale di Milano, em particular, tem feito esforços para desenhar igual sistema também para disputas de propriedade intelectual.

Conforme mencionado por Tiziana Pompéi[17], diretora do setor de relações institucionais da *Unioncamere*, atualmente as 105 Câmaras de Comércio existentes nas províncias italianas possuem regras, tarifas e códigos deontológicos para os mediadores, e oferecem uma verdadeira rede de serviços de ADR e ODR. Essa uniformidade garante, na Itália, um serviço de mediação homogêneo para as empresas e particulares. A mediação oferecida pelas Câmaras segue o modelo facilitativo e é iniciada pela vonta-

16 Disponível em: <http://www.unioncamere.gov.it/P42A524C419S143/Vademecum-sulla-conciliazione-delle-Camere-di-commercio.htm>. Acesso em: 15 jun. 2014.

17 POMPEI, Tiziana. La cultura della giustizia e la promozione dell'ADR (alternative dispute resolution). In: *Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia*, 2008.

de das partes, com exceção dos casos previstos em lei. O procedimento é confidencial e informal, o que permite ampla liberdade e manifestação das partes.

As Câmaras têm trabalhado com o intuito de oferecer um serviço atraente para as partes e para os operadores do Direito: um exemplo desse esforço é a organização da "Semana da Mediação". Desde 2004, as Câmaras de Comércio organizaram diversas edições do evento, concentrando iniciativas para informação, sensibilização da sociedade e formação de profissionais.

Após a promulgação do Decreto nº 28, de 2010, as Câmaras continuaram a desempenhar importante papel na divulgação da mediação, formação de mediadores e na administração de procedimentos. As Câmaras de Mediação existentes dentro das Câmaras de Comércio adaptaram as suas regras para atender as exigências do decreto, e novos centros de mediação foram criados para atender a enorme demanda de procedimentos que surgiu após a entrada em vigor da obrigatoriedade da tentativa de medição antes do processo judicial para diversas matérias.

A *Unioncamere* realizou um interessante estudo[18] sobre os serviços oferecidos pelas Câmaras de Comércio, realizado em dezembro de 2008, no qual questionou empresas, famílias, advogados e administradores de empresas. A mesma pesquisa havia sido realizada em 2006 e a comparação dos resultados demonstra, claramente, a evolução do comportamento da sociedade nos últimos 2 anos.

Os resultados mostram que 42,1% das empresas conhecem o serviço de mediação oferecido pelas Câmaras de Comércio, 87,5% das empresas consideram importante o fato de que as Câmaras de Comércio ofereçam o serviço de mediação e que 20% das empresas escolheriam a mediação como única forma de solucionar uma controvérsia com outra empresa.

Mais de 50% das famílias conhecem o instituto da mediação (sendo maior a sua concentração no centro e norte da Itália, especialmente nas grandes regiões metropolitanas), 17% das famílias sabem a respeito do serviço de mediação oferecido pelas Câmaras de Comércio e 90% das famílias entrevistadas consideram importante as Câmaras de Comércio oferecerem tal serviço. Além disso, 58,2% das famílias consideram que as Câmaras de Comércio são o órgão mais idôneo para oferecer tal serviço aos particulares, o que evidencia a legitimação e o reconhecimento de imparcialidade de tais centros, que se ocupam da gestão do sistema. Ademais, quase todas as

18 POMPEI, Tiziana. La cultura della giustizia e la promozione dell'ADR (alternative dispute resolution). In: *Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia*, 2008.

famílias entrevistadas afirmaram preferir um contrato com uma cláusula de mediação e estabelecer uma relação com uma empresa que esteja disponível a utilizar tal serviço.

No que se refere aos advogados e administradores de empresas, 40% aconselharia aos próprios clientes a utilização da mediação, 90% desses profissionais demonstraram conhecer o serviço de mediação das Câmaras de Comércio e, entre as instituições que oferecem o serviço de mediação, foram consideradas mais idôneas, nesta ordem: as Câmaras de Comércio, as Associações dos Consumidores, as Associações de Trabalhadores e as Prefeituras.

Um dado interessante é que todos os entrevistados parecem atribuir uma importância muito grande à existência de um serviço de mediação alternativo à Justiça ordinária (83,2% das empresas, 88,6% das famílias e 93,3% dos profissionais).

Segundo Tiziana Pompei[19], tais dados indicam a importância de se continuar investindo na divulgação da mediação. As leis que estimulam ou impõem o uso da mediação trouxeram um aumento de sua utilização, mas o que pode realmente proporcionar o seu reconhecimento pelas empresas e particulares é a organização em rede das instituições que oferecem o serviço e o investimento cultural.

2.3 Experiências internacionais bem-sucedidas

Uma breve busca na Internet nos leva a uma série e variedade de experiências no setor, em paralelo àquelas anteriormente relatadas. Porém, basta uma triagem mais aprofundada para notar que muitos centros que chegaram a ser pioneiros no serviço hoje não mais estão operantes. Com efeito, vários desafios foram demonstrando ao longo da prática de tal serviço, em particular, destacamos a questão do *funding* (desvinculado e de modo independente de qualquer das partes para o fim de assegurar a imparcialidade exigida), assim como a presente e constante discussão acerca da proteção e dos direitos do consumidor – principais disputas-alvo dos ODRs.

Ainda assim, instituições e modelos como: a) *MédiateurDuNet.fr* (France); b) *Electronic Consumer Dispute Resolution Rules* (ECODIR); c) *eBay online mediation experiment*; d) *eCommerce Mediation Center* (RepublicofKorea); e) *PayPal*; f) *International Centre for Dispute Resolution*

19 POMPEI, Tiziana. La cultura della giustizia e la promozione dell'ADR. In: *Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia*, 2008.

(ICDR), *Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes, International Centre for Dispute Resolution* (ICDR), a divisão internacional da *American Arbitration Association* (AAA); *Modria Resolution Center*, entre outros(as) se destacam no cenário internacional.

3 O USO DOS ODRS NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (PI)

Feitas essas breves considerações acerca do cenário geral dos ODRs, voltemo-nos a sua aplicação e seu uso no universo das disputas de propriedade intelectual. É inevitável afirmar que este é um terreno fértil para o desenvolvimento de tais ferramentas tecnológicas de resolução de disputas. Se assim não fosse, não teríamos como uma das experiências pioneiras justamente aquela emplacada pelo ICCAN para a resolução de disputas de nomes de domínio, antes comentada.

Com efeito, por se tratar de matéria altamente técnica, que envolve objetos com ciclos de curta e efêmera duração (estamos falando de tecnologias que se tornam, na atualidade, obsoletas de um dia para o outro), normalmente envolvendo segredos de negócio, portanto, matéria altamente confidencial, não há como se desconsiderar os ODRs como uma via bastante atraente e adequada para a resolução de conflitos envolvendo direitos de propriedade intelectual.

Vale dizer, ainda, que as disputas de propriedade intelectual normalmente são disputas que se deflagram em diversas jurisdições, dada a natureza internacional dos ativos imateriais, e disso decorre a pertinência, também, do recurso aos ODRs e às formas consensuais ou adversariais de resolução de disputas, mas em um ambiente virtual e que permita integração de *players* no mundo inteiro, ligados por aquele direito em comum.

Nesse cenário, a depender da disputa, do direito em jogo, ou, ainda, dos *players* envolvidos, um ou outro mecanismo (*consensuais* – negociação/conciliação ou mediação; em oposição aos *adversariais* – nos quais se incluem a arbitragem e os procedimentos que contam com decisão de terceiro, em substituição às partes, como é o caso do procedimento de resolução de disputas de nomes de domínio), tudo considerado, aqui, no cenário virtual (*on-line*), pode ser pertinente.

Alguns contextos como aqueles próprios das disputas de direitos autorais, em que notamos, comumente, de um lado, editora e, de outro, autor, que deflagram, via de regra, disputas de menor valor econômico envolvido (*small claims*), podem se mostrar bastante convenientes para um recurso

aos ODRs, evitando que tais disputas fiquem, inclusive, à margem de uma solução, o que é, muitas vezes, inevitável.

Ao lado dos tipos de disputa/objeto/*players*, é de se destacar também particularidades específicas aplicáveis a depender do tipo de mecanismo eleito. De um modo geral, para todos os procedimentos de *ODRs* os princípios basilares dos *ADRs*, tais como a neutralidade, imparcialidade do terceiro e do centro que administra a mediação (quando houver), a autonomia da vontade das partes, a igualdade das partes e a confidencialidade, como regra, vêm observados.

Alguns cenários, porém, exigem cuidados particulares. Destacamos, em especial, nesse particular, a mediação *on-line*. Quando tratamos de mediação, de regra, estamos diante de um conflito comunicacional das partes, que apresentam uma resistência natural ao diálogo.

Ora, se um dos objetivos da mediação é reestabelecer a comunicação entre as partes, pergunta-se: É possível estabelecer uma ponte de comunicação via eletrônica?

Para responder a tal pergunta, podemos imaginar uma mediação na qual as partes não se encontram pessoalmente, mas estabelecem uma comunicação por meio da troca de mensagens escritas, fórum de discussão, conversas em plataformas e videoconferências.

A comunicação com meios eletrônicos é cada vez mais presente em diversos segmentos. As pessoas têm se utilizado da Internet para criar e manter relações tanto pessoais quanto profissionais. Vemos desde negociação de contratos, compra de produtos, contratação de serviços, relações de amizade e até mesmo casamentos construídos com a comunicação via Internet. Por que não seria possível também pensarmos em resolver conflitos utilizando esta ferramenta?

E-mails, fóruns de debates, videoconferências, redes sociais já são amplamente utilizados no cotidiano da vida pessoal e profissional dos indivíduos e não podemos mais negar a eficiência dos meios eletrônicos de comunicação e o avanço da tecnologia nesse sentido. Alguns segmentos de comércio são explorados quase exclusivamente por meio da Internet.

O objetivo da mediação *on-line* é, nesse cenário, o mesmo da mediação tradicional, e o papel do mediador também é o de facilitador do diálogo entre as partes, de modo que elas possam encontrar uma solução para o conflito. A grande diferença, portanto, desta modalidade de mediação está nas técnicas utilizadas pelo mediador. Um dos grandes riscos e dos

erros frequentes que ocorrem na mediação *on-line* é justamente a tentativa de aplicar as mesmas técnicas e procedimentos que seriam utilizados na mediação tradicional. Certamente o conhecimento da mediação tradicional em muito ajudará o mediador, advogados e partes envolvidas a lidar com o procedimento, mas é preciso muita cautela para que não se tente fazer uma mediação tradicional simplesmente utilizando a ferramenta de videoconferência ou *e-mails*.

Para estabelecer o vínculo de confiança com o mediador e de transparência do procedimento, é fundamental que as partes se sintam acolhidas por esse profissional e que reconheçam a sua imparcialidade.

Para isto, em uma mediação tradicional o mediador se utiliza de uma série de técnicas e ferramentas, apoiadas no contato pessoal, na escuta ativa, no ambiente no qual a mediação ocorre e nas técnicas de comunicação nos encontros presenciais.

Contudo, quando utilizamos os métodos ODRs, para que o mediador conquiste a confiança das partes, deverá se atentar para outros aspectos da comunicação e se apoiará em outros elementos que não estão presentes em uma mediação tradicional. Para ilustrar essa situação, pensemos em uma mediação *on-line*, em que o procedimento ocorre todo de forma escrita (troca de mensagens). Neste caso, o mediador precisará desenvolver habilidades específicas para transmitir mensagens neutras, dotadas de imparcialidade e que mesmo tempo acolham as partes e suas manifestações, abrindo um canal de discussão/diálogo entre elas. Aspectos como formato, tipo e tamanho da fonte (*caps lock*) utilizados na redação dos textos; pontuação; linguagem e terminologia utilizada; e até mesmo o tamanho das mensagens poderão influenciar a relação, imagem e credibilidade que as partes terão uma da outra, do mediador e do próprio procedimento.

Outro aspecto peculiar da mediação *on-line* é a administração do tempo, como a indicação de prazos para repostas ou manifestações, sobretudo em procedimentos centrados na comunicação escrita. Nestes casos, a troca de mensagens pode não ser instantânea, passando-se alguns dias até que as partes respondam determinados questionamentos ou até que o mediador se manifeste a respeito de alguma mensagem. Tais aspectos produzem reflexos e impactos na condução de um procedimento e devem ser avaliados com cautela pelo mediador. A administração deste *timing* e o cuidado para que as partes não criem expectativas irreais quanto ao tempo para manifestação do mediador ou da outra parte são essenciais na condução do procedimento e serão de responsabilidade do mediador.

Considerando que as partes não precisam sair de seus escritórios ou residências para comparecer presencialmente aos encontros, terão mais tempo disponível para pensar do caso e participar da mediação nos horários mais adequados para a sua agenda. A dispensa do deslocamento faz com que o procedimento tenha também maior agilidade, custos mais baixos e facilidade para conciliar agendas. Além disso, quando o procedimento for escrito, as partes terão maior facilidade para refletir sobre o que foi dito e responder as perguntas efetuadas pelo mediador ou pela outra parte em um momento mais adequado, quando se sentirem confortáveis e preparadas para tal. O fato de os procedimentos escritos ficarem armazenados em uma plataforma eletrônica faz com que as partes possam sempre reler o que já foi escrito nas etapas anteriores e muitas vezes podem ter uma nova impressão e uma interpretação diversa daquela feita em um primeiro momento.

Para lidar com a distância física entre os participantes do procedimento, o mediador deverá desenvolver técnicas específicas, oferecidas em treinamentos próprios para esta espécie de mediação e ferramentas adequadas para vencer os obstáculos da mediação *on-line* e as barreiras impostas pelas próprias partes, como a resistência ao diálogo, dificuldade do uso dos meios eletrônicos, dificuldades na comunicação escrita, diferenças de fuso horário, entre outras.

Já a arbitragem no contexto da propriedade intelectual enfrenta outros desafios, sobretudo no que diz respeito às chamadas arbitrabilidades objetiva e subjetiva, até porque neste cenário temos uma autarquia federal que não pode ser, sobremaneira, desconsiderada, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), responsável pela constituição de alguns direitos. Aí também há que se observar questões atinentes à lei aplicável e ordem pública, a fim de que se evite problemas no *enforcement* da decisão final.

Certamente uma das pioneiras no contexto dos ODRs em matéria de disputas de propriedade intelectual é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Um das facilidades do Centro de Resolução de Disputas da OMPI é justamente a sua plataforma eletrônica (WIPO Electronic Case Facility – WIPO ECAF), que permite maior segurança na apresentação, na troca e o arquivamento de informações entre as partes de um procedimento, agilidade de *timing* e possibilidade de acesso em qualquer lugar do globo. A instituição goza de idoneidade e imparcialidade, na medida em que está inserida dentro de uma das 16 agências especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 1967, e se dedica à constante atualização e proposição de padrões internacionais de proteção às criações intelectuais em âmbito mundial. Os exemplos mais marcantes desta atuação: são o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT);

o apoio ao Convênio Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV); o Protocolo de Madrid, para o registro internacional de marcas; e as negociações relativas à harmonização no campo de patentes e marcas e direito de autor.

Segundo informações do Centro de Resolução de Disputas da OMPI, desde 1994, data de sua constituição, até hoje, o centro já administrou cerca de 350 procedimentos, entre eles mediações, arbitragens e avaliações de terceiros neutros já foram ali realizadas. O centro não esclarece quantos desses procedimentos foram totalmente *on-line*, porém não é de se descartar que grande parte deles, ao menos uma etapa totalmente virtual, possui, já que é este o padrão da OMPI. O número cresceu de modo mais expressivo nos últimos anos[20].

Via de regra, as mediações e arbitragens ali instauradas são resultantes de cláusulas contratuais, porém casos há, igualmente, em que a instituição do procedimento se deu em razão de compromisso arbitral superveniente celebrado entre as partes interessadas.

As matérias mais comumente levadas para um procedimento de mediação ou arbitragem perante a OMPI envolvem: contratos de financiamento de produção artística, disputas envolvendo *copyright*, contratos de distribuição de produtos e insumos farmacêuticos, contratos envolvendo *softwares*, distribuição de direitos televisivos, licenças de direitos e contratos de *joint venture*, entre outros.

4 OS ODRS COMO UMA VIA CULTURALMENTE POSSÍVEL NO BRASIL

Trouxemos, anteriormente, alguns modelos e aspectos das experiências em matéria de *ODRs* no contexto internacional. Quando nos voltamos para a realidade brasileira, em que o tema ainda é quase que uma ideologia de contornos acadêmicos, é fundamental ponderarmos os possíveis desafios específicos na implementação de tais mecanismos no Brasil sob dois aspectos.

O primeiro deles diz respeito à cultura da litigiosidade hoje existente na sociedade brasileira, que é uma consequência da facilidade e dos baixos custos do acesso ao Judiciário, combinada com a formação acadêmica dos profissionais de Direito, que valoriza o processo contencioso e todos os mecanismos judiciais para defesa de interesses, sem a preocupação em

20 Disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>. Acesso em: 22 jun. 2014.

formar e capacitar profissionais para resolução de conflitos utilizando-se os métodos *ADR* ou *ODR*.

Como resultado, temos no País uma cultura voltada ao litígio, com um Judiciário sobrecarregado com milhares de ações que pouco avançam, seja pela complexidade e formalidade do procedimento e da existência de inúmeros recursos, seja pela falta de estrutura dos Tribunais, que não conseguem dar vazão a enorme demanda de processos.

Nos últimos anos, o Ministério da Justiça, demonstrando a sua preocupação com a situação dos Tribunais, deu início a algumas ações para valorizar os meios alternativos ao Judiciário para a de solução de conflitos, em especial a mediação e a conciliação. A Resolução nº 125 do CNJ foi um grande marco no movimento de incentivo à cultura do diálogo no intuito de diminuir o número de processos judiciais.

Atualmente, tramita no Senado Federal um projeto de lei que não apenas constitui um marco civil da mediação no País, como disciplina, igualmente, o uso de recursos eletrônicos/tecnológicos na mediação[21]. Não é de se olvidar, ainda, a experiência do processo judicial eletrônico, que também pode ser usada aqui como paralelo para a implementação de novas e boas práticas de resolução de conflitos com ferramentas tecnológicas[22].

O segundo aspecto, por sua vez, se desdobra em uma série de hábitos e praxes culturais do brasileiro em matéria de resolução de seus conflitos. O primeiro desses hábitos diz respeito à busca, sempre que possível, de um processo burocrático, embasado em documentos escritos e formais, além de recurso ao Estado para a resolução das disputas, atuando o Estado como uma espécie de "guardião" dos cidadãos a qualquer custo.

Constata-se, na realidade brasileira, uma praxe arraigada de transferir a terceiro que não as partes as rédeas da solução de seus litígios. A esse respeito, pertinente pesquisa foi realizada pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas – São Paulo, como parte do projeto Pensando o Direito, e interessantes as conclusões no sentido de que o brasileiro, de regra, busca amparo do sistema tradicional de justiça para a resolução de seus conflitos, ainda que esse recurso possa vir a destempo, nem sempre da forma como buscado, entre outros[23].

---

21 PL 7.169/2014. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=606627>. Acesso em: 22 jun. 2014.

22 Lei nº 11.419/2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm>. Acesso em: 22 jun. 2014.

23 Pesquisa Pensando o Direito – DSD – Solução de conflitos – confira texto disponível no material ou em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={329D6EB2-8AB0-4606-B054-4CAD3C53EE73}> (acesso em: 23 abr. 2012), volume 38.

Esta mentalidade e postura dificultam, por certo, o desenvolvimento e avanço dos métodos *ODR*s, eis que operacionalizados, de regra, por entidades privadas, câmaras e centros de administração de procedimentos, independentes e sem qualquer vínculo com o Poder Público.

Outra característica importante da cultura brasileira é a relevância do encontro pessoal, a impressão subjetiva a respeito do que a outra parte afirma e defende, assim como do próprio mediador. Uma das críticas bastante frequente aos *ODR* é que, apesar do avanço tecnológico, ainda seria indispensável em muitos casos que algumas reuniões acontecessem de forma presencial, pois a riqueza de troca de informações, a sutileza das colocações feitas, as conversas obtidas nos intervalos e a linguagem não verbal das partes ainda seriam imprescindível para a resolução do conflito.

Contudo, é importante ressaltar que tal distanciamento, no que diz respeito aos encontros pessoais e procedimentos formais, está sendo cada vez mais presente em nossa sociedade. Esta é uma tendência que se observa em todos os âmbitos, pois os meios eletrônicos estão revolucionando a maneira de se relacionar das pessoas em geral. Vemos cada vez mais universidades que oferecem cursos a distância, procedimentos eletrônicos em muitos órgãos públicos e privados e a presença cada vez maior das redes sociais.

Em relação à utilização dos meios eletrônicos para resolução de controvérsias, o próprio Poder Judiciário tem incentivado o uso de tais mecanismos. A criação do processo eletrônico, dos protocolos eletrônicos, da assinatura eletrônica e da possibilidade de acompanhamento processual via Internet tem obrigado as partes e os juristas a estarem cada vez mais alinhados às ferramentas modernas e sofisticadas de informática.

5 COMENTÁRIOS CONCLUSIVOS

Quando se pensa em resolução de disputas *on-line*, o aspecto que de plano chama a atenção do público é a distância e a habilidade de gerir e solucionar conflitos a despeito dela. Principal particularidade e inexorável elemento dos mecanismos de resolução de disputas *on-line*, a distância pode trazer consigo pontos positivos e desafios no cenário em questão.

Ao tratarmos dos métodos ODR podemos falar de um sistema de resolução de disputas integrado pelas *(i)* partes da disputa; *(ii)* o terceiro, que será o facilitador de uma resolução consensual de disputas ou o adjudicador, no caso de recurso a mecanismos adversariais; e um outro elemento, já referido como a "quarta parte", qual seja, *(iii)* a tecnologia (a plataforma

digital), que irá operar a forma pela qual as partes se comunicam e trocam informações, armazenará conteúdo e sincronizará o diálogo, viabilizando conexão em tempo real entre elas.

Em um mundo digital e globalizado, em que, mais e mais, as transações são feitas de modo remoto, repletas de elementos de internacionalidade e sem aposição em um território único e valendo-se, ainda, de tecnologias avançadas, pensar em uma forma de resolver disputas de maneira atípica também se faz necessário.

Os métodos ODRs para resolução de conflitos, além de reduzir fronteiras, tempo e insegurança de aplicação de legislações e normativas locais, também se mostram interessantes na perspectiva de uma necessária homogeneização de protocolos, gerando padrões mínimos e observância de critérios e princípios universais para um alcance global, o que reflete uma realidade inevitável para determinados tipos de negócios.

Os atrativos da utilização de tais métodos são, sem sombra de dúvidas, latentes quando se pensa em demandas repetitivas, de baixo valor envolvido e baixa complexidade. Mas não podemos deixar de reconhecer também as suas vantagens para demandas de alta complexidade e elevado valor econômico.

Se nos centrarmos especificamente no âmbito da propriedade intelectual, cujas relações e transações são fortemente marcadas por sua natureza transnacional e internacional, vemos aí também um centro de interesses para o desenvolvimento de mecanismos específicos para a resolução de crises e entraves nos pactos firmados. Não bastasse o componente de internacionalidade, há que se ter presente, ainda, que o *enforcement* dos direitos de propriedade intelectual nos diversos territórios de sua exploração é uma questão sensível. E quando falamos em *enforcement*, de modo conjunto, surge também uma gama de *players* com diversas vozes – inventores, fornecedores de insumos, instituições de pesquisa e desenvolvimento, investidores, pesquisadores, especuladores, etc.

Nesse cenário, os chamados ADRs, por si só, já se mostram como importantes ferramentas para a resolução de disputas de propriedade intelectual, na medida em que, diversamente das cortes tradicionais, se apresentam mais adequados para o resguardo de uma série de particularidades que permeiam tais tipos de disputas, a saber: (a) confidencialidade; (b) cuidado e manutenção das relações a longo prazo, eis que muitas vezes estamos em mercados que operam com *players* exclusivos/únicos; (c) matéria altamente especializada e técnica; (d) soluções que compreendam e superem, quando

possível, particularidades locais/regionais; (e) tempo da tecnologia em cotejo e redução dos custos envolvidos. Se acrescentarmos os métodos ODRs, teremos todas essas vantagens, acrescidas de uma redução ainda maior dos custos, possibilidade de resolução do conflito a distância, diminuição do tempo do procedimento e utilização de ferramentas desenvolvidas especificamente para atender a complexidade e as características particulares das demandas.

Ao lado das vantagens da utilização dos métodos ODR, também se apresentam alguns desafios, entre os quais: (i) capacitação e treinamento de terceiros neutros para atuar nesse modelo *on time*, digital e *on-line* de resposta; (ii) criação, funcionamento e manutenção de plataforma e estrutura adequada à velocidade de resposta; (iii) superação, sobretudo, em determinadas culturas, como a brasileira, da ideologia e política protecionista do chamado *hipossuficiente*, que abarca os consumidores e outros agentes de massa; (iv) uniformização de tratativa em todos os âmbitos, inclusive com a integração do sistema de justiça, sob pena de este desconstituir os possíveis resultados positivos dessa política; (v) fomentar a cultura de resultados e frutos, e não da busca do "responsável" centrada nos incidentes passados.

Ao lado de todas as vantagens e da grande divulgação e incentivo do uso dos métodos ADR e ODR, ainda podemos encontrar grande resistência à sua utilização, uma vez que a cultura voltada ao processo litigioso e o apego a processos formais somente poderá ser modificada aos poucos, com a conscientização da sociedade e a apresentação de mecanismos ágeis e confiáveis para a solução de controvérsias desde as mais simples até as mais complexas.

A formação de jovens juristas com conhecimento das técnicas consensuais de resolução de conflitos, que são orientadas pela autonomia da vontade das partes e as têm como grandes protagonistas do destino ou, minimamente, participando de perto da administração da justiça, assim como com informação a respeito das vantagens e adequação de sua utilização, orientando aqueles que os procuram futuramente, como melhor escolher o mecanismo a se adotar, é um dos caminhos que já está sendo percorrido por algumas universidades. Além disso, políticas públicas de incentivo ao uso de métodos consensuais/extrajudiciais também têm contribuído para o fortalecimento desse novo paradigma, sem deixar de lado o uso da tecnologia – fundamental –, mas os resultados de tais iniciativas serão observados a médio e longo prazo.

Em particular, o uso dos mecanismos ODRs sofrem uma limitação ainda maior, pois, apesar do notável avanço da comunicação eletrônica,

essas ferramentas ainda não estão disponíveis para toda população brasileira, em decorrência de aspectos socioeconômicos. A Internet é utilizada hoje por pouco menos da metade da população brasileira, o que faz com que a aceitação de tais métodos seja ainda mais difícil do que os métodos tradicionais de ADR.

Apesar das dificuldades de aceitação e dos desafios a serem superados, a utilização dos instrumentos *on-line* pode ser vista como uma resposta à busca por uma ferramenta mais adaptada à natureza dos conflitos atuais, ao tipo de solução e ao tempo que demandam.

As experiências internacionais têm demonstrado a força dessa nova concepção de resolução de conflitos no cenário globalizado, no qual conflitos surgem entre partes que nem mesmo se conhecem pessoalmente e precisam ser gerenciados de maneira eficiente e satisfatória. Os resultados das iniciativas já implementadas ao redor do mundo comprovam que, a despeito da resistência da sociedade e do receio do desconhecido, a utilização dos métodos ODR tem trazido soluções inovadoras para a gestão de controvérsias, desde as mais simples até as mais complexas. Um ponto que merece particular atenção para o sucesso dessas ferramentas é a identificação dos aspectos peculiares do ambiente onde o método ODR será inserido e os princípios a serem respeitados, para que o produto oferecido em um determinado cenário seja moldado à realidade na qual ele será utilizado e possa transmitir confiança e segurança aos seus usuários, de modo que os mesmos se sintam protegidos e atendidos dentro das suas necessidades e possibilidades.

Assim, para que tais métodos ganhem espaço no território nacional, é preciso que sejam observados os princípios gerais, tais como aqueles levantados pelo Grupo de Estudos da Uncitral, e que sejam criados mecanismos que atendam as peculiaridades da sociedade e realidade brasileiras, transmitindo às partes a proteção necessária para a sua utilização e garantindo a efetividade dos seus resultados.

Disputas Extrajudiciais Envolvendo Nomes de Domínio – Controvérsias Atuais e Novos gTLDs

MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS

Professor do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual na Direito GVlaw, Professor no Curso de Especialização em Direito e Tecnologia da Informação do Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da USP, Mestre em Direito Comparado pela University of New York Law School, Mestre e Doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, Ex-Presidente da Associação Brasileira de Direito Autoral, Sócio de Santos & Borges Barbosa Sociedade de Advogados.

RODRIGO AZEVEDO

Painelista e Mediador Integrante dos Centros de Solução de Disputa da OMPI e da ABPI, Tutor-Chefe em Cursos de Arbitragem e Mediação na OMPI, Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/RS, Cocoordenador da Comissão de PI do CAM-CCBC, LL.M. em Propriedade Intelectual pela Universitàdi Torino/OMPI, Especialista em Direito Internacional na UFRGS, Pós-Graduado na Universidad de Buenos Aires, na FGV e na Franklin Pierce Law Centre, Sócio Coordenador da Área de Propriedade Intelectual e Tecnologia da Informação de Silveiro Advogados.

RESUMO: O artigo apresenta os sistemas de solução de disputas envolvendo nomes de domínio oferecidos pela ICANN (UDRP) e pelo NIC.br (SACI-Adm), bem como as suas principais controvérsias procedimentais ou de mérito. Em seguida, os novos nomes de domínio genéricos de nível superior (gTLDs) são descritos, juntamente com os mecanismos de impugnação a candidaturas para operá-los e, por fim, as novas formas de resolução de disputas e a chamada *Trademark Clearinghouse* (TMCH).

ABSTRACT: The article presents the domain name dispute resolution systems offered by ICANN (UDRP) and NIC-BR (SACI-Adm), as well its main controversial procedural and merits issues. Afterward, the new generic top level domain names (gTLDs) are described, together with the ways to challenge gTLD candidatures and, finally, the new dispute resolution systems and the Trademark Clearinghouse (TMCH).

SUMÁRIO: I – Os sistemas de solução de disputas envolvendo nomes de domínio criados pela ICANN (UDRP) e pelo NIC.br (SACI-Adm); I.a) Questões procedimentais controvertidas; I.b) Questões de fundo controvertidas; II – Proteção a direitos e resolução de disputas nos novos nomes de domínio genéricos de nível superior (gTLDs); II.a) Novos gTLDs; II.b) Mecanismos de impugnação a candidaturas para operar gTLDs; II.c) Resolução de disputas após a concessão do gTLD; II.d) *Trademark Clearinghouse* (TMCH); Conclusão.

I – OS SISTEMAS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS ENVOLVENDO NOMES DE DOMÍNIO CRIADOS PELA ICANN (UDRP) E PELO NIC.BR (SACI-ADM)

Nomes de domínio foram criados na década de 1980 para facilitar a localização de endereços eletrônicos (endereços IP) na Internet. O sistema de nomes de domínio (DNS) combina letras e números, ou seja, aceita a utilização de palavras e de conjuntos de palavras como forma de endereçamento, permitindo ao usuário a sua fácil memorização. Isso torna possível que o nome de domínio, além de representar um endereço eletrônico, também identifique o seu titular e as atividades que são realizadas por meio do sítio eletrônico a que o nome de domínio remete o usuário. Resulta, pois, que o nome de domínio converteu-se em um sinal distintivo dos produtos ou serviços oferecidos na Internet.

Desde logo se percebe que o conflito entre nomes de domínio e outros sinais distintivos deveria ocorrer. A colisão de interesses se agrava na medida em que o sistema de DNS opera com base no princípio de que o nome de domínio é registrado em benefício de quem o solicita primeiro, inviabilizando que outras pessoas interessadas em utilizá-lo possam fazer o mesmo em idêntica extensão, característica conhecida como unicidade do sistema de registro. Dado que os nomes de domínio são, em sua grande maioria, registrados com a terminação <.com>, indicativo de atividades comerciais em geral, duas ou mais entidades ficam impedidas de se identificarem na Internet com a sua marca ou seu nome empresarial, ainda que operem em segmentos totalmente diferentes, a não ser que adotem terminações diversas, geralmente de menor interesse distintivo.

Surgem, portanto, diversos tipos de litígios: de um lado, diferentes pessoas legitimadas a utilizar o mesmo nome de domínio em virtude da natureza de sua atividade; de outro lado, pessoas que de má-fé buscam obter vantagens indevidas em decorrência da associação de seu nome de domínio com sinais distintivos (geralmente marcas) de terceiros. Este segundo tipo de conflito replica no ambiente virtual uma modalidade de prática delituosa que ocorre no mundo convencional: a reprodução ou imitação de sinais distintivos de terceiros com finalidades lucrativas (por exemplo, desvio de clientela ou simples parasitismo). Mas, devido à unicidade do sistema DNS, que não aplica o princípio da especialidade do regime de marcas, agravou-se a prática de registro de nomes de domínio incorporando marcas de terceiros para a sua posterior revenda ao legítimo interessado na sua utilização.

A *ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, responsável pela administração do DNS, criou, em agosto de 1999, uma po-

lítica uniforme para resolução de disputas envolvendo nomes de domínio, denominada *UDRP – Uniform Dispute Resolution Policy*[1], como opção à obrigatoriedade de a parte adotar a via judicial para a solução dos litígios. Esse mecanismo alternativo, contudo, objetivava apenas solucionar os conflitos decorrentes do registro e uso de nomes de domínio quando efetuados de má-fé, prática essa designada como *cybersquatting*[2]. Portanto, não estão sujeitos a esse procedimento aqueles que demonstrem possuir direito ou legítimo interesse ao registro do nome de domínio questionado.

Além disso, esse sistema não impede que a parte que se sinta prejudicada possa recorrer ao Judiciário para rever a decisão, a qual somente pode, caso considere procedente a demanda, determinar a transferência do nome de domínio ao demandante ou o cancelamento do registro, mas não outras medidas de caráter reparatório ou cominatório. Mesmo assim, o sistema funcionou muito bem em termos de eficácia e de rapidez, em contraposição às notórias dificuldades do sistema judiciário de qualquer país, principalmente porque o chamado *cybersquatter* dificilmente irá propor ação judicial para reaver o nome de domínio registrado e usado de má-fé.

Com essa experiência bem-sucedida do UDRP, o Comitê Gestor da Internet no Brasil decidiu aplicar a mesma sistemática para os nomes de domínio com terminação .br. No entanto, em vez de aderir ao UDRP, optou por criar um sistema próprio nacional, denominado *Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob o ".br"* ou, simplesmente, *SACI-Adm*[3]. Este sistema inspira-se na política criada pela ICANN e, portanto, incorpora as mesmas características essenciais daquele mecanismo, incluindo a não obrigatoriedade de a parte vencida ter de aceitar a decisão proferida.

Contudo, o *SACI-Adm* tem escopo mais amplo no que se refere aos direitos infringidos que podem ser objeto do procedimento: além das marcas, que constituem o único sinal distintivo abrangido pelo UDRP, conforme o art. 4(a)(i), o título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de

1 A íntegra do UDRP pode ser encontrada em <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-en>. Acesso em: 6 jul. 2014.

2 Art. 4(a) da UDRP: "*Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a 'complainant') asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith*".

3 Resolução CGI.br/RES/2010/003/P. A íntegra do SACI-Adm pode ser encontrada em <https://registro.br/dominio/saci-adm-regulamento.html>. Acesso em: 6 jul. 2014.

domínio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade, podem ser objeto do procedimento[4].

Este artigo trata inicialmente das principais controvérsias atualmente existentes na aplicação dos sistemas de solução de disputas envolvendo nomes de domínio em questões procedimentais e em questões de fundo, com vistas a trazer uma contribuição para a experiência nacional com o SACI-Adm. Por fim, o artigo aborda a temática ainda inédita da proteção a direitos e da resolução de disputas nos chamados Novos Nomes de Domínio Genéricos de Nível Superior (novos gTLDs), que entraram em operação a partir de 2014.

I.a) Questões procedimentais controvertidas

Apesar de os procedimentos para solução de controvérsia com nomes de domínio terem origem ainda em 1999, a evolução das formas de exploração desse ativo na Internet tem constantemente apresentado novos desafios a essas normativas e às Câmaras cuja tarefa é interpretá-las e aplicá-las a casos concretos. Entre esses desafios encontram-se questões de mérito acerca dos requisitos para a transferência de nomes de domínio do seu registrante original para o reclamante (analisadas no próximo tópico) e aspectos procedimentais específicos do UDRP e do SACI, abordados neste capítulo.

Uma das questões que tem sido examinadas relaciona-se com a legitimidade das partes nos procedimentos de resolução de disputas.

No que tange ao litisconsórcio ativo e passivo, distintas situações podem ocorrer. Um primeiro tipo de litisconsórcio ativo existe quando tanto o titular da marca quanto uma subsidiária ou licenciada do titular da marca apresentam conjuntamente a demanda, geralmente pleiteando que o domínio questionado seja transferido para a subsidiária ou licenciada. Embora não haja previsão de litisconsórcio ativo na UDRP, os painelistas têm aceitado que haja mais de um demandante quando há comunhão de interesse[5]. No item 1.8 da sua consolidação sobre o entendimento dos painelistas que aplicam a UDRP, denominado *WIPO Overview of WIPO Panel Views on*

4 Art. 3º (c) do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob ".BR" (Regulamento do SACI-Adm).

5 "*The Panel notes that the Complaint is made by three companies in the same group of companies against the same Respondent. The Rules, paragraph 3(a), provide that 'any person or entity may initiate a complaint'. The Panel considers that members of the same group of companies may constitute an 'entity' for the purposes of this provision, in line with the decisions in Société Générale and Fimat International Banque v. Lebanon Index/La France DN and Elie Khouri, WIPO Cases nº D2002-0760 and Compagnie Générale des Etablissements Michelin CGEM – Michelin & Cie, Michelin Recherche et Technique S.A. v. Horoshiy Inc., WIPO Case nº D2004-0752*." (L'Oréal, Helena Rubinstein, Lancôme Parfums et Beauté & Cie. *v.* Spiral Matrix, WIPO Case nº D2006-0869)

Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0")[6], a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI endossa esse procedimento, mesmo considerando que o licenciado ou a subsidiária possa por si ter legítimo interesse para propor a demanda.

Embora o SACI-Adm também seja silente sobre esta situação, entendemos que a solução poderá ser equivalente àquela aplicada sob a égide da UDRP, embora o art. 3º do Regulamento exija que o reclamante comprove ser titular de marca registrada ou depositada, desde que o reclamante que não seja titular da marca tenha legítimo interesse em relação ao nome de domínio objeto de disputa[7]. Essa seria a situação da subsidiária que pretende operar um sítio eletrônico em idioma nacional ou da licenciada, especialmente se beneficiária de cláusula de exclusividade.

Outro tipo de litisconsórcio decorre da existência de demandas envolvendo múltiplas partes e distintos nomes de domínio. A situação, mais complexa do que a anterior, também não é prevista na UDRP, ficando a cargo do Painel de Especialistas decidir sobre a possibilidade de as demandas serem consolidadas em um único procedimento, com base em critérios recomendados no item 4.16 do *WIPO Overview 2.0*. O art. 27 do Regulamento do SACI-Adm contempla a unificação de procedimentos. Obviamente, a consolidação ou unificação pressupõem que não haja prejuízo para a defesa das demandadas ou para a resolução das disputas devido à celeridade deste tipo de procedimento.

No que diz respeito à legitimidade do demandado, uma situação comum decorre do fato de que alguns domínios são registrados no exterior em nome dos chamados *privacy services* ou *proxy registration services*, ou seja, de entidades que atuam como intermediários entre o órgão registrador e o registrante do nome de domínio, com o fim de preservar (ou esconder) a identidade deste.

Quando o demandante inicia o procedimento, a demanda tem como parte contrária o *privacy service* ou *proxy registration service*, uma vez que o verdadeiro titular do registro não é identificado. Quando o beneficiário do registro é posteriormente revelado pela entidade registradora, o demandante tem a opção de substituir o demandado, podendo também o Painel de Especialistas deliberar sobre quem tem legitimidade passiva. Contudo, a prática tem sido de manter tanto o intermediário quanto o verdadeiro titular como

6 O *WIPO Overview 2.0* pode ser encontrado em <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/>. Acesso em: 6 jul. 2014.

7 Conforme o art. 2º, letra "c", do Regulamento do SACI-Adm.

partes demandadas[8]. A OMPI consolidou o entendimento de seus painelistas sobre esta questão no item 4.9 do *WIPO Overview 2.0.*

Outra questão suscitada relaciona-se com a existência de eventuais deficiências na reclamação apresentada pelo demandante. Os regulamentos tanto da UDRP quanto do SACI-Adm estipulam as informações e os documentos que devem constar do requerimento, podendo a entidade credenciada a administrar o procedimento determinar que a reclamação seja aditada para atender a exigências formais. Contudo, como não há no sistema da UDRP norma regulando essa providência, caberá ao painelista, ao final, decidir sobre a questão, pois a deficiência pode prejudicar o acolhimento do pleito do demandante[9]. Outro problema que se coloca é a possibilidade de o painelista ou especialista suprir deficiências eventualmente existentes mediante investigação própria, a fim de decidir a disputa com a necessária rapidez.

No item 4.5 do *WIPO Overview 2.0*, o entendimento majoritário é o de que "*a panel may undertake limited factual research into matters of public record if it deems this necessary to reach the right decision*". O art. 12 do Regulamento do SACI-Adm apenas dispõe que cabe ao especialista decidir sobre a necessidade da produção de novas provas. Entendemos que o especialista pode, também sob a égide do SACI-Adm, proceder a uma pesquisa factual com relação a dados ou informações que estejam disponíveis em registros públicos para complementar os elementos de que precisa para proferir a decisão.

Situação diferente ocorre quando a parte apresenta alegações adicionais em virtude do que a outra parte argumentou em sua petição. Os regulamentos tanto da UDRP quanto do SACI-Adm não tratam expressamente desta matéria, ficando a critério do painelista ou especialista admitir ou não a juntada dessas alegações. A questão tem clara relevância porque, sendo necessária a observância do princípio do contraditório, essa prática pode comprometer a celeridade do procedimento. O art. 15 do Regulamento do SACI-Adm, porém, contempla a hipótese de o especialista permitir que as

8 "*When the Complaint was filed, the disputed domain name was registered in the name of 'Whois Privacy Protection Service, Inc', which is obviously a proxy service to enable 'real' owners of domain names to conceal their identities. By the time of the formal commencement of the proceedings under paragraph 4(c) of the Rules, the registrant had been changed to 'Lee Xongwei'. Both the proxy service and Lee Xongwei have been served with copies of the Complaint and neither has responded. The Panel sees no reason to distinguish between the two*." (Microsoft Corporation *v.* Whois Privacy Protection Service/Lee Xongwei, Case nº D2005-0642)

9 *Vide* AIB-VincotteBelgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./Corporation Texas *v.* Guillermo Lozada, Jr., Case nº D2005-0485.

partes, se assim estiver disposto no Regulamento da instituição credenciada, apresentem memoriais escritos.

Por outro lado, é frequente a existência de revelia. A OMPI consolidou o entendimento de seus painelistas sobre esta questão no item 4.6 de seu *WIPO Overview 2.0*, segundo o qual, mesmo no caso de revelia, o demandante terá sempre de comprovar o atendimento às condições de ação, conforme estabelecidas no art. 4(a) da UDRP, ou seja, comprovação da reprodução ou imitação da marca, da inexistência de direito ou legítimo interesse do demandado sobre o domínio questionado e da existência de má-fé no registro e uso do referido nome de domínio. O parágrafo segundo do art. 12 do Regulamento do SACI-Adm adota a mesma regra[10].

Aspecto correlato relaciona-se com a resposta apresentada fora do prazo. No âmbito da UDRP, existem decisões deixando a cargo do painelista examinar a eventual existência de circunstâncias excepcionais que justificam seja aceita a defesa apresentada tardiamente[11], tais como emergência médica[12] ou atraso de apenas um dia[13]. O Regulamento do SACI-Adm igualmente não trata desta hipótese, mas certamente poderá o especialista considerar a existência de caso fortuito ou força maior que tenha impedido a parte de cumprir o ato no prazo assinalado.

Questão importante relaciona-se com a eventual aquiescência por parte do demandado a que o nome de domínio seja transferido a outra parte. Os efeitos desse consentimento dependem da maneira como foi expresso, ficando, pois, a critério do painelista ou especialista adotar o procedimento adequado. A matéria é objeto do item 4.14 do *WIPO Overview 2.0*. Se o consentimento é expresso e inequívoco, pode o painelista simplesmente determinar a transferência do domínio para o demandante com base na manifestação do demandado. Há, porém, casos em que o painelista pode preferir decidir a demanda no mérito, em que pese a aparente aquiescência do demandado. O Regulamento do SACI-Adm é silente sobre como o especialista deve considerar a manifestação do demandado. No entanto, acreditamos que a solução deveria ser a mesma aplicada com base na UDRP.

---

10 "Se o titular do nome de domínio não apresentar defesa, o(s) especialista(s) deverá(ão) decidir o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm. A decisão não poderá, em hipótese alguma, fundar-se apenas na revelia da parte."

11 HQUK Limited *v.* Head Quarters, WIPO Case nº D2003-0942; AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./Corporation Texas *v.* Guillermo Lozada, Jr., WIPO Case nº D2005-0485; Fashiontv.com GmbH *v.* Mr. Chris Olic, WIPO Case nº D2005-0994; Authorize.Net LLC *v.* Cardservice High Sierra, WIPO Case nº D2008-0760.

12 Khoral Research, Inc. *v.* Alexy V. Khrabrov, National Arbitration Forum Case nº FA 94269.

13 Kate Spade, LLC *v.* Darmstadter Designs, WIPO Case nº D2001-1384 and Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited *v.* Feeney O'Donnell and John O'Donnell, WIPO Case nº D2000-1710.

Pode o painelista dar às partes a oportunidade de celebrar um acordo, encerrando o procedimento de forma amigável, sobretudo quando o demandado se manifesta nesse sentido. Caso as partes cheguem a composição amigável, o procedimento encerra-se por força do disposto no art. 17 das Regras da UDRP. O Regulamento do SACI-Adm também contempla, no art. 23, que, se as partes se compuserem amigavelmente pondo fim ao conflito, o especialista poderá, a pedido das partes, declarar tal fato em uma decisão, observando, no que couber, o disposto neste Regulamento e informando o NIC.br dessa composição.

Esse tema suscita outra indagação, relacionada com a possibilidade de suspensão do procedimento para que as partes celebrem eventual acordo. Sob a égide da UDRP, os painelistas têm reconhecido tal possibilidade, conforme se verifica pelo item 4.12 do *WIPO Overview 2.0*. Como o Regulamento do SACI-Adm não regula essa hipótese, poder-se-ia argumentar que essa providência seria possível.

Ocorre que o art. 28 estabelece que o procedimento deverá se encerrar no prazo máximo de 90 dias contados da data de seu início, embora possa ser prorrogado a critério da instituição credenciada. Por outro lado, dispõe o art. 29 que os prazos fixados no Regulamento somente podem ser prorrogados em caso fortuito, força maior ou caso estritamente necessário, a critério do especialista que conduzir o procedimento. Parece-nos, pois, que a suspensão do procedimento para que as partes se componham amigavelmente deve ser tratada como uma circunstância excepcional.

I.b) Questões de fundo controvertidas

Os requisitos de semelhança, legítimo interesse e má-fé constituem os elementos centrais para a solução das disputas envolvendo nomes de domínio em ambos os procedimentos, assim como os tópicos principais da defesa do reclamado[14].

A caracterização da semelhança entre um nome de domínio registrado e um sinal distintivo pertencente a terceiros tem ensejado a adoção de alguns princípios importantes. Sob a égide da UDRP, tem prevalecido o entendimento de que a reprodução integral de marca de terceiro em determinado nome de domínio pode ser suficiente para caracterizar a simila-

14 Art. 4(a), (b) e (c) da UDRP Policy e arts. 3º e 11(c) do Regulamento do SACI-Adm.

ridade[15], sobretudo quando se trata de marca famosa[16], uma vez que "*the threshold test for confusing similarity under the UDRP involves a comparison between the trademark and the domain name itself to determine likelihood of Internet user confusion*"[17].

Com efeito, na maioria dos casos o núcleo do nome de domínio é representado pela marca de terceiro, sendo que, em algumas vezes, o registrante adiciona ao elemento nuclear do nome de domínio prefixos ou sufixos compostos de palavras meramente descritivas ou genéricas (tais como *sale*, *new* ou *free*), que não descaracterizam a marca de terceiro como elemento preponderante do domínio registrado[18]. Caso esse prefixo ou sufixo constitua palavra relacionada com a atividade do titular da marca (p. ex., *<varigtravel>*), a possibilidade de confusão aumenta, havendo potencial maior de falsa associação com a marca registrada, uma vez que o nome de domínio será uma palavra composta da marca e de um termo a ela relacionado[19].

Muitos casos consistem de nomes de domínio que usam variações da marca registrada (como a identidade fonética[20]), inclusive as hipóteses conhecidas como *typosquatting*, ou seja, a incorporação da marca de terceiros com erros de digitação (p. ex., *<tan>* em vez de *<tam>*), frequentemente efetuados pelo usuário na Internet[21], entre as quais se insere o uso da forma plural, ou vice-versa, distinta da grafia original da marca de terceiro[22]. Portanto, nenhum desses artifícios é suficiente para impedir o reconhecimento da similaridade.

---

15 Telstra Corporation *v.* Barry Cheng Kwok Chu, WIPO Case nº D2000-0423; Pfizer Inc. *v.* United Pharmacy Ltd, WIPO Case nº D2001-0446; E.I. du Pont de Nemours and Company *v.* Richi Industry S. r. l., WIPO Case nº D2001-1206; Utensilerie Associate S. p. A. *v.* C & M, WIPO Case nº D2003-0159; Shaw Industries Group Inc., Columbia Insurance Company *v.* Wan-Fu China, Ltd., WIPO Case nº D2007-0282.

16 LEGO Juris A/S *v.* ZhijunGuo, WIPO Case nº D2009-0184; LEGO Juris A/S *v.* Reginald Hastings Jr., WIPO Case nº D2009-0680; Dr. Ing.h.c. F. Porsche AG *v.* RojeenRayaneh, WIPO Case nº D2004-0488.

17 Item 1.2 do*WIPO Overview 2.0*.

18 V&S Vin&SpritAhB *v.* Giovanni Pastore, WIPO Case nº D2002-0926; Thomson Broadcast and Media Solution Inc., Thomson *v.* Alvaro Collazo, WIPO Case nº D2004-0746; Sanofi-Aventis *v.* US-Meds.com, WIPO Case nº D2004-0809; and F. Hoffman La Roche AG *v.* Pinetree Development, Ltd., WIPO Case nº D2006-0049; Educational Testing Service *v.* ESL Pro Systems, Ltd., WIPO Case nº D2006-0245.

19 Veradidas-Salomon AG *v.* Digi Real Estate Foundation, Patrick Williamson, WIPO Case nº D2006-0748.

20 Neuberger Berman Inc. *v.* Alfred Jacobsen, WIPO Case nº D2000-0323.

21 Daimler Chrysler Corporation *v.* Worshiping, Chrisler, and Chr, aka Dream Media and aka Peter Conover, WIPO Case nº D2000-1272 (marca: Chrysler; nomes de domínio: crysler, chrisler, chrystier or christler); Telstra Corporation Ltd *v.* Warren Bolton Consulting Pty Ltd., WIPO Case nº D2000-1293 (marca: bigpond; nome de domínio: bigpons). Ver também Ross-Simons, Inc. *v.* Domain.Contact, WIPO Case nº D2003-0994; Nutri/System IPHC, Inc *v.* Larry Mims, Case nº D2008-0657.

22 Redcats USA, L.P. *v.* Modern Empire Internet Ltd., Administrator, WIPO Case nº D2007-1668; Panavision, Inc. and Panavision International, L. P. *v.* Ed Meyer, d/b/a/ Panavisions Eyewear and Sunglasses, Domains by Proxy, Inc., and M.P.W., Inc. d/b/a Panavisions Eyewear and Sunglasses, Inc., WIPO Case nº D2004-0002; Meetup, Inc. *v.* Pro-Life domains Not For Sale, WIPO Case nº D2003-1031.

Questão controvertida relaciona-se com a reprodução em nomes de domínio de termos dicionarizados, que constituam marca de terceiro. A solução depende da análise caso a caso, porquanto as circunstâncias concretas podem evidenciar que, em vez de utilizar uma palavra de uso comum, o registrante pretendia criar uma associação com a marca registrada[23]. A OMPI consolida o entendimento de seus painelistas nesse sentido no item 2.2 do *WIPO Overview 2.0*.

O requisito da demonstração de que o demandado não possui legítimo interesse sobre o nome do domínio em disputa apresenta dificuldades práticas, por se tratar de tipo de prova negativa. Por essa razão, consolidou-se a orientação entre os painelistas da OMPI de que cabe ao demandante comprovar a verossimilhança de suas alegações (*prima face case*), invertendo-se, assim, o ônus da prova para o demandado, conforme afirmado no item 2.1 do *WIPO Overview 2.0*[24].

Nesse contexto, a revelia do demandado pode levar o painelista a concluir, em conjunto com outros elementos probatórios existentes, que o titular do nome de domínio questionado efetivamente não possui legítimo interesse que justifique seu registro[25].

Duas questões tormentosas suscitam controvérsia entre os estudiosos na temática do legítimo interesse. A primeira relaciona-se com a possibilidade de críticos ou fãs de determinada entidade reproduzirem a marca desta em nome de domínio destinado a refletir determinado posicionamento crítico ou admirador. O primeiro argumento que se coloca é o da liberdade de crítica ou de expressão, direito genericamente reconhecido, como se afirmou em uma decisão sob a égide da UDRP[26].

Consistentes com essa orientação, vários painelistas admitiram que o titular de um *fan site* pode ter um legítimo interesse no uso do nome de domínio que incorpora a marca de terceiro, desde que esse *site* clara-

---

23 No caso Société Des Produits Nestlé S.A. *v.* Abdool Gafoor, WIPO Case nº DTV2008-0017, o demandado alegava que a palavra "nestle" (sem acento) é um termo dicionarizado, alegação essa não aceita pela falta de credibilidade. Vide, também, Playboy Enterprises International, Inc. *v.* Domain Active Pty Limited, WIPO Case nº D2002-1156; PROM Software, Inc. *v.* Reflex Publishing, Inc., WIPO Case nº D2001-1154.

24 "*Therefore a complainant is required to make out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests. Once such prima facie case is made, the burden of production shifts to the respondent to come forward with appropriate allegations or evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such appropriate allegations or evidence, a complainant is generally deemed to have satisfied paragraph 4(a)(ii) of the UDRP*."

25 Vide Berlitz Investment Corp. *v.* Stefan Tinculescu, WIPO Case nº D2003-0465.

26 "*The right of free speech is recognized under the Policy, inter alia, in paragraph 4(c)(iii), further to which Respondent is allowed to make legitimate noncommercial or fair use of a domain name*." (Tom Cruise *v.* Network Operations Center/Alberta Hot Rods, WIPO Case nº D2006-0560)

mente não tenha finalidade comercial[27]. O mesmo requisito de ausência de finalidade comercial tem sido aplicado aos *sites* críticos quando servem efetivamente de veículo para a expressão de comentários ou apreciações que não envolvam denegrimento à marca ou ofensa à imagem de terceiros. Costuma-se exigir que a finalidade crítica esteja refletida no nome de domínio (por exemplo, uso da expressão *sucks*), uma vez que o titular da marca não deve ser impedido de utilizar um nome de domínio composto exclusivamente de sua marca[28]. Em ambos os casos o demando poderia usar também em sua defesa o argumento de que se trata de um "*legitimate non comercial or fair use of the domain name, without intent for comercial gain to misleadingly divert consumers or to tarnish the trademark or service market issue*", conforme permitido pelo art. 4(c)(iii) da UDRP.

A segunda questão relaciona-se com a possibilidade de revendedores ou distribuidores de produtos incorporarem a marca dos produtos comercializados a um nome de domínio registrado. Nessa hipótese, poderia o demandado argumentar que se trata de uma "*bonafide offering of goods or services*", conforme permite o artigo 4(c)(i) da UDRP.

De acordo com o entendimento dos painelistas da OMPI, conforme refletido no item 2.3 do *WIPO Overview 2.0*, esse uso fica condicionado ao atendimento de determinadas condições, entre as quais a efetiva comercialização somente de produtos ou serviços que são identificados com a marca em questão e a clara demonstração ao público, por parte do titular do sítio eletrônico, do tipo de relacionamento que o mesmo detém com o titular da marca, a fim de evitar que o público possa pressupor que o titular do domínio foi credenciado ou expressamente autorizado pelo titular da marca a comercializar os produtos assim distinguidos.

Finalmente, o requisito da má-fé evoca a análise de questões complexas pela circunstância de ser esse um dos principais fundamentos para que o nome de domínio registrado seja cancelado ou transferido para o demandante. Segundo o art. 4(b) da UDRP, constituem indícios de má-fé: (a) o fato de o nome de domínio ter sido registrado (ou adquirido) basicamente para o fim de ser alienado, cedido ou de outra forma transferido para o titular da marca ou para um concorrente, por um valor superior ao custo de obtenção do nome de domínio; (b) o fato de o nome de domínio ter sido registrado para impedir que o titular da marca incorpore a sua marca a um nome de domínio, desde que isso configure prática recorrente do registrante; (c) o fato de o registro do nome de domínio ter sido obtido para prejudicar os negócios de um con-

27 Ver item 2.5 do *WIPO Overview 2.0*.

28 Ver item 2.4 do *WIPO Overview 2.0*.

corrente; ou (c) o fato de o nome de domínio ser usado de forma a desviar, com finalidade comercial, os usuários da Internet para o sítio do registrante ou outro endereço na Internet, criando potencial de confusão com a marca registrada com relação à origem, afiliação, patrocínio ou endosso do sítio ou outra localidade ou de um produto ou serviços oferecido.

Esses elementos caracterizadores da má-fé por parte do registrante do domínio questionado são praticamente os mesmos contemplados no parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm[29]. Em ambos os regimes não se trata de relação exaustiva dos elementos de má-fé ensejadores da demanda, mas apenas de exemplos, porquanto outros indícios poderão ser considerados na apreciação do caso concreto. Contudo, enquanto no sistema da UDRP o demandante terá de comprovar a má-fé não só no registro como também no uso do nome de domínio questionado[30], o art. 3º do Regulamento do SACI-Adm emprega a fórmula alternativa: "O nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao reclamante, [...]".

Aspecto altamente relevante é a possibilidade de caracterização da má-fé quando o registro do nome de domínio precede a obtenção dos direitos marcários por parte do demandante. O art. 3º, letra (b), do Regulamento do SACI-Adm menciona a hipótese em que a marca ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, desde que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial)[31]. Assim como ocorre com a UDRP, não se contempla a possibilidade de o registrante ter antecipado o lançamento de uma marca. Os painelistas da OMPI têm reconhecido que, se o registrante antecipou o lançamento da marca e efetuou o registro do nome de domínio para obter uma vantagem econômica, a má-fé fica caracterizada[32].

---

29 "a) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o reclamante ou para terceiros; ou b) ter o titular registrado o nome de domínio para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou c) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do reclamante; ou d) ao usar o nome de domínio, o titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do reclamante."

30 *Vide* Mile, Inc. *v.* Michael Burg, WIPO Case nº D2010-2011 ("*The Policy, paragraph 4(a)(iii), obliges the Complainant to establish that the Domain Name 'has been registered and is being used in bad faith'. The consensus view since the Policy was implemented in 1999 has been that the conjunctive 'and' indicates that there must be bad faith both at the time of registration and subsequently*").

31 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 6 jul. 2014.

32 *Vide* item 3.1 da WIPO Overview 2.0 ("*In certain situations, when the respondent is clearly aware of the complainant, and it is clear that the aim of the registration was to take advantage of the confusion between the domain name and any potential complainant rights, bad faith can be found*").

Como o uso de má-fé é requisito necessário no sistema da UDRP, questão recorrente na jurisprudência é a hipótese em que o nome de domínio permanece inativo após o seu registro. O entendimento majoritário é o de que o estado de inatividade do nome de domínio pode ser suplantando por outros indícios que apontam para uma conduta de má-fé por parte do registrante. No item 3.2 do *WIPO Overview 2.0*, tais indícios podem ser o fato de a marca ser famosa, de o registrante esconder a sua identidade ou de o demandado não se defender na demanda.

Outra circunstância que afasta a alegação de uso de boa-fé ocorre quando o titular do *site* utiliza o nome de domínio para hospedar *links* patrocinados ou anúncios de produtos ou serviços concorrentes com aqueles comercializados pelo titular da marca que foi reproduzida ou imitada. Essa prática caracteriza o aproveitamento indevido, com finalidade de lucro, da reputação associada à marca de terceiro, configurando, assim, uso de má-fé[33].

Todas essas questões representam desafios atualmente enfrentados por titulares de ativos intangíveis para resguardar os seus direitos frente a terceiros que deles se valem para compor nomes de domínio, sem autorização prévia. Todavia, inúmeros outros questionamentos começam a aflorar a partir da entrada em vigor da maior reforma no sistema de nomes de domínio desde a sua criação, com a potencial criação de mais de 1.400 novas extensões, além de inéditos mecanismos de solução de controvérsia, o que será analisado no próximo capítulo.

II – PROTEÇÃO A DIREITOS E RESOLUÇÃO DE DISPUTAS NOS NOVOS NOMES DE DOMÍNIO GENÉRICOS DE NÍVEL SUPERIOR (GTLDS)

II.a) Novos gTLDs

A administração do sistema de nome de domínio, incluindo o recebimento e o processamento de novos registros, transferências, bloqueios temporários ou cancelamentos, é sempre realizada pela entidade responsável pela extensão respectiva, ou seja, pelos gestores da parcela mais à direita de cada endereço, chamada nome de domínio de nível superior (ou *TLD*, na versão em língua inglesa)[34]. Tais extensões podem indicar países (*ccTLDs*,

33 Asian World of Martial Arts Inc. v. Texas International Property Associates, WIPO Case nº D2007-1415; Grundfos A/S v. Texas International Property Associates, WIPO Case nº D2007-1448; Roust Trading Limited v. AMG LLC, WIPO Case nº D2007-1857.

34 A relação completa de TLDs e suas respectivas autoridades gestoras podem ser encontradas em <http://www.iana.org/domains/root/db>.

como *.br*, *.ar*, *.us*, *.fr*, etc.[35]), geridos de acordo com as normativas nacionais respectivas, ou serem genéricos (*gTLDs*, como *.com*, *.net*, *.org*, etc.), os quais, atualmente, se submetem à gestão da *ICANN – Internet Corporation for Assigned Namesand Numbers*[36].

Com a ampliação do comércio internacional, consequência inclusive da própria massificação da Internet, cresceu fortemente o interesse por refletir marcas preferencialmente em nomes de domínios genéricos, com conotação "internacional", não associados a um país em especial. Todavia, até a primeira década do corrente século a estrutura de nomes de domínio genéricos era composta basicamente por cerca de duas dezenas de terminações, com altíssima concentração na extensão *.com*.

Para se ter uma ideia desse fenômeno, no final de 2013 existiam cerca de 265 milhões de nomes de domínio registrados globalmente, dos quais mais de 110 milhões se referiam apenas a endereços terminados em *.com*, extensão esta que seguia apresentando crescimento de 5% ao ano[37]. Ou seja, não é necessário ser um matemático para estimar que grande parte das combinações de vogais e consoantes resultando em palavras pronunciáveis em línguas ocidentais já se encontrava ocupada nessa extensão. Aliás, essa realidade já era vivenciada diariamente, de forma prática, por empresas do mundo todo, que não conseguiam refletir as marcas dos seus novos produtos e serviços no correspondente domínio *.com*.

Tamanha demanda, associada às limitações naturais do sistema de nomes de domínio já referidas *supra*, conduziu, inclusive, a abordagens alternativas do mercado, como as derivações de uso de extensões relativas a determinados países. Esse foi o caso do *.co*, indicativo da Colômbia, por exemplo, que passou a ser adotado por empresas como o acrônimo *CO* (abreviatura da palavra empresa – *COmpany* – em inglês). Ou, ainda, do *.tv*, originalmente destinado a registros provenientes da pequena ilha Tuvalu, e, posteriormente, utilizado como fonte de receita para aquela pequena localidade, na sua acepção de abreviatura da palavra televisão em diversos idiomas.

---

35 A lista de países que fazem jus a operar extensões de nomes de domínio foi definida pela IANA – *Internet Assigned Numbers Authority*, de acordo com a ISO 3166-1.

36 Antes da criação da ICANN, em 1998, o sistema de nomes de domínio de nível superior era gerido, em última análise, pelo governo norte-americano, o que gerava enorme controvérsia na comunidade internacional. A sua fundação visava privatizar a gestão do sistema de nomes de domínio, ampliando a competitividade e promovendo a participação global na gestão da Internet. A partir de sua criação, foi-lhe delegada a administração da IANA – *Internet Assigned Numbers Authority* e, por consequência, a raiz do sistema de nomes de domínio, mediante contrato com o governo norte-americano.

37 Ver *Verisign – The Domain Name Industry Brief 2013*. Disponível em: <http://www.verisigninc.com/assets/infographic-dnib-Q32013.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2014.

Ao mesmo tempo em que a estrutura de nomes de domínio genéricos se mostrava insuficiente, verdadeira indústria de nomes de domínio começava a se formar em meados da primeira década dos anos 2000. A partir de então, grandes volumes de nomes de domínio passaram a ser registrados não para a exploração direta, por meio da publicação de *websites*, nem mesmo para oferta à venda a terceiros (muitas vezes titulares das marcas correspondentes), mas para a exploração do então inédito e revolucionário mecanismo publicitário dos *links* patrocinados.

Nessa sistemática comercial, a publicidade somente é remunerada pelo anunciante caso haja o "clique" no *link* respectivo, hipótese em que os resultados são partilhados entre o gestor da ferramenta de anúncio e o titular da página aonde o clique ocorreu. Como resultado, nova demanda pelo registro de domínios atraentes a cliques – e, dessa forma, rentáveis – teve início a partir de empresas especializadas, algumas das quais detendo centenas de milhares de registros, verdadeiras "fazendas" de *links* patrocinados. Tudo mediante ferramentas automatizadas que não apenas identificavam as palavras mais atraentes para serem refletidas como nome de domínio, como até mesmo geravam e publicavam páginas para hospedar os anúncios nesses endereços, incluindo apresentação visual relacionada àquele específico contexto.

Apesar de esse tipo de exploração comercial ser potencialmente legítima – notadamente quando o nome de domínio é composto por palavras genéricas e descritivas –, indiscutivelmente fez também crescer fortemente as fraudes. Isso porque, constantemente, as palavras adotadas para compor o nome de domínio atraente a acessos (e cliques) reproduziam marcas registradas, sem autorização. Tudo isso conduziu a crescimento recorde no número de casos perante UDRP e SACI-Adm[38], com amplo predomínio de litígios relacionados a esse tipo de anúncio.

Ou seja, diversos fatores evidenciavam que a estrutura de nomes de domínio genéricos não era suficiente para atender a demanda internacional por registros, ampliando-se as fraudes e aproximando-se o esgotamento das possibilidades de se refletirem novas marcas nas extensões mais atraentes. De outro lado, a criação pontual de novos domínios genéricos de nível superior pela ICANN não se mostrava suficientemente atraente para diluir a concentração nos tradicionais *.com*, *.net* e *.org*. Tudo isso criava ambiente propício a verdadeira reforma do sistema de nomes de domínio genéricos, muito embora o tema suscitasse enorme controvérsia.

38 Ver dados sobre o crescimento no número de casos UDRP e SACI, respectivamente, em <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/> e <https://registro.br/dominio/saci-adm.html>. Acesso em: 12 mar. 2014.

Assim, desde pelo menos 2005 a ICANN vinha avaliando e desenvolvendo alternativas ao sistema vigente de nomes de domínio, visando a expandir as suas possibilidades. A principal delas seria a abertura do sistema, permitindo que qualquer interessado propusesse novas terminações (novos gTLDs) e se candidatasse a administrá-las, incluindo extensões em caracteres internacionais, como o chinês e o árabe (domínios estes conhecidos, em inglês, como *IDNs*).

Em 2008, o Conselho da ICANN aprovou a implementação desses novos gTLDs, dando início a amplo debate sobre como resguardar, nesse contexto, os direitos de propriedade intelectual, os interesses públicos ou de consumidores e a própria estabilidade do sistema de nomes de domínio. Esse processo culminou com consulta pública sobre o texto do chamado *Application Guidebook*, um extenso documento descrevendo todos os requisitos jurídicos, financeiros e, principalmente, técnicos a serem atendidos por quem se dispusesse a propor e a operar um novo nome de domínio genérico[39].

Finalmente, em junho de 2011, o *Guidebook*[40] foi aprovado e foi autorizado o lançamento do chamado *New gTLD Program*, a maior reforma no sistema de nomes de domínio desde a sua fundação. Deliberou-se, na ocasião, que o recebimento de propostas de novas extensões ocorreria durante específica janela de tempo, a partir de janeiro de 2012.

Ao todo, 1.930 candidaturas foram apresentadas, para 1.409 extensões diferentes. As novas possibilidades de registro incluíram endereços potencialmente atraentes para empresas em geral (como *.google*, *.site*, *.online*, *.shop*, *.ltda*, *.free*, *.web*, *.final*, *.vip*, *.sale)*, referências a inúmeros mercados específicos (*.books*, *.news*, *.film*, *.music*, *.hotel*, *.car*, *.art*, *.casa*, *.fit*, *.restaurant*), indicações de negócios em uma determinada região (*.rio*, *.nyc*, *.paris*), contextos potencialmente depreciativos (*.sucks*, *.sex*, *.porn*) ou mesmo extensões que reproduzem marcas (cerca de um terço das cem maiores empresas do mundo operarão extensões equivalentes a suas marcas já nessa primeira janela de candidaturas a gTLDs). Houve também a apresentação simultânea de múltiplas candidaturas para diversos gTLDs. A definição sobre qual postulante poderá operá-las foi um dos aspectos mais polêmicos da reforma, eis que, de acordo com a ICANN, caso mais de um candidato seja

39 A apresentação de candidatura ainda demandava o recolhimento de taxa no valor de 185 mil dólares em favor da ICANN, destinados a custear o procedimento e resguardar a entidade frente a eventuais contingências.

40 A versão final do *Guidebook* e toda a documentação oficial relacionada aos novos gTLDs pode ser encontrada em: <http://newgtlds.icann.org/en/about/historical-documentation> e <http://newgtlds.icann.org/en/about/program/materials>. Acesso em: 6 jul. 2014.

aprovado e não haja a um acordo sobre o uso da extensão, a decisão ocorre mediante leilão eletrônico.

A consistência jurídica, econômica e tecnológica das candidaturas foi analisada pela ICANN nos anos que se sucederam, sendo que as primeiras novas extensões abriram para registro no início de 2014[41]. Novas janelas de propositura de outros domínios genéricos de nível superior são esperadas para o futuro próximo. Após o sucesso da primeira oportunidade, há quem preveja a existência de 100 mil extensões em 2020[42], diluindo-se por completo a concentração de registros atualmente verificada no *.com*.

Naturalmente, tamanha mudança implica em enormes riscos à proteção de marcas nos meios digitais, reabrindo a corrida do ouro pelo registro nas extensões mais atraentes, e possibilitando ampla frente de atuação para fraudadores. Esse último aspecto é especialmente preocupante em mercados como o brasileiro, que restou alheio e desinformado sobre toda essa reforma, como indica o reduzidíssimo número de candidaturas dali provenientes (apenas sete empresas brasileiras postularam extensões equivalentes a suas marcas).

Se o número de casos envolvendo fraudes com nomes de domínio já batia recordes ano a ano nas câmaras especializadas em um cenário com pouco mais de duas dezenas de extensões genéricas, imagine o que potencialmente pode ocorrer quando são lançadas mais de 1.400 novas extensões. Assim, juntamente com a definição detalhada das condições a serem atendidas por quem desejasse operar um novo domínio genérico de nível superior, a ICANN se viu obrigada a criar também um conjunto de novos mecanismos para a proteção de marcas e a solução de controvérsias nesse novo contexto, conforme será brevemente exposto no próximos tópicos.

II.b) Mecanismos de impugnação a candidaturas para operar gTLDs

O primeiro grupo de ferramentas jurídicas destinadas a resguardar direitos no âmbito dos novos gTLDs refere-se à possibilidade se impugnar candidaturas, fornecendo subsídios adicionais à apreciação dos requisitos definidos no *Guidebook*, ou, ainda, possibilitando a participação pública nessa reforma e a defesa do interesse de comunidades ou terceiros afetados pelo processo. A reforma no sistema de nomes de domínio genéricos ainda

41 Maiores detalhes sobre a primeira janela de candidaturas a novos gTLDs pode ser obtida em <http://newgtlds.icann.org/en/about/program>. Acesso em: 6 jul. 2014.

42 Disponível em: <http://www.business2community.com/tech-gadgets/100000-new-gtlds-alter-global-branding-models-0138391?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A%20B2CMarketingInsider%20(Business%202%20Community)#!zS1wM>. Acesso em: 12 mar. 2014.

incluiu a nomeação de um *independente objector*, um especialista independente cuja função é formular oposições em representação aos interesses do público em geral. Além disso, foram montados comitês especializados para resguardar direitos governamentais ou a segurança e a funcionalidade do próprio sistema[43], mediante recomendações e impugnações aos projetos de novas extensões.

Comentários públicos

Após o encerramento da janela inicial de apresentação de candidaturas e a publicação da lista de novas extensões pleiteadas, com os seus respectivos requerentes, foi aberto período de comentário público, durante o qual qualquer interessado pôde opinar e fornecer elementos adicionais à ICANN sobre a conveniência e os impactos de cada pretenso novo nome de domínio genérico. Diversas extensões receberam críticas e comentários, principalmente aquelas que apresentavam conotação indicativa de interesses específicos (*.amazon*, *.patagonia*, *.gay*, *.doctor*, *.hotel*).

Os comentários públicos, todavia, não se confundem com impugnações formais, constituindo-se em meras informações aos examinadores responsáveis pela apreciação das candidaturas a novas extensões.

Impugnações formais

A reforma do sistema de nomes de domínio genéricos de nível superior também incluiu diversas impugnações formais a candidaturas, as quais, dependendo da matéria, eram da competência de diferentes centros decisórios. Os fundamentos para a apresentação de oposições incluem: risco de confusão entre extensões, direitos de terceiros, limitado interesse público e direitos de comunidades[44].

Risco de confusão entre extensões

Essa espécie de oposição pode se referir tanto ao risco de confusão entre o domínio genérico postulado e outras extensões já existentes, quanto frente a outras candidaturas a novos gTLDs. No primeiro caso, se acolhida a oposição, a candidatura impugnada é rejeitada. Na segunda hipótese, provida a oposição, as candidaturas com potencial elevado de confusão são

43 Ver *Governmental Advisory Committee* (GAC), em <https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee>, e *Security and Stability Advisory Committee* (SSAC), em <http://www.icann.org/en/groups/ssac>. Acesso em: 12 mar. 2014.

44 A lista completa de impugnações formais a novas extensões apresentadas durante a primeira janela de candidaturas está disponível em <http://newgtlds.icann.org/en/program-status/odr/filings>. Acesso em: 12 mar. 2014.

agrupadas de forma a que só uma possa ser ao final concedida. Em qualquer caso, as oposições por risco de confusão entre extensões são de competência do *International Centre for Dispute Resolution* (ICDR)[45].

Direitos de terceiros

Titulares de direitos marcários e organizações intergovernamentais podem apresentar oposição a novas extensões, sob o argumento de infração a direitos de propriedade intelectual. Não basta, para tanto, demonstrar a similitude ou a identidade entre determinada marca e a extensão pretendida. Para a procedência da oposição, é necessário demonstrar que o específico projeto de operação do novo gTLD redundará em efetiva ofensa a direitos. Caso contrário, prevalece a regra de pertencer a extensão a quem a postulou na primeira janela de registro. As oposições por ofensa a direitos de terceiros são apresentadas perante a OMPI[46]. Durante a primeira janela de candidaturas a novas extensões, foram apresentadas 69 oposições com fundamento em ofensa a direitos de terceiros, das quais apenas quatro foram providas[47].

Limitado interesse público

Por meio dessa oposição, extensões que ofendam normas legais ou éticas, reconhecidas pelo Direito Internacional, podem ser impugnadas por qualquer indivíduo ou entidade que se sinta prejudicado. As oposições por limitado interesse público são julgadas pelo *International Center of Expertise* do *International Chamber of Commerce* (ICC)[48].

Direitos de comunidades

Por fim, há a possibilidade da apresentação de oposição no sentido de existir substancial discordância acerca da candidatura a uma extensão por parte de significativa parcela da comunidade à qual a extensão se destina. Esse tipo de oposição também é julgado pelo *The International Center of Expertise* do *International Chamber of Commerce* (ICC)[49].

---

45 Ver *ICDR Memorandum of Understanding*. Disponível em <http://www.icann.org/en/about/agreements/partnership-mous/icdr-mou-11jun12-en.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2014. Maiores informações em <http://www.adr.org/gtld>. Acesso em: 12 mar. 2014.

46 Disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/>.

47 Relatório completo sobre as oposições apresentadas perante a OMPI pode ser consultado em <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/lroreport.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2014.

48 Ver *ICC Memorandum of Understanding*. Disponível em: <http://www.icann.org/en/about/agreements/partnership-mous/icc-mou-12jun12-en.pdf>. Mais informações em <http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/expertise/introduction-to-icann-new-gtld-dispute-resolution/>. Acesso em: 12 mar. 2014.

49 Ver *ICC Memorandum of Understanding*. Disponível em: <http://www.icann.org/en/about/agreements/partnership-mous/icc-mou-12jun12-en.pdf>. Mais informações em <http://www.iccwbo.org/products-and-

II.c) Resolução de disputas após a concessão do gTLD

De outro lado, há ainda diversas novas ferramentas jurídicas destinadas à resolução de disputas após a concessão e o início da operação das novas extensões, além do já comentado UDRP. Tratam-se dos chamados *Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure* (Trademark PDDRP), *Registration Restriction Dispute Resolution Procedure* (RRDRP), *Public Interest Commitments Dispute Resolution Procedure* (PICDRP) e do *Uniform Rapid Suspension* (URS).

Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure (*Trademark* PDDRP)

Procedimento proposto pelo titular de uma marca registrada contra o operador de determinado gTLD, podendo se referir tanto ao uso da marca no nível superior quanto no segundo nível.

No primeiro caso, o reclamante precisa demonstrar que a conduta do operador de registro de um gTLD igual ou similar passível de causar confusão com a sua marca registrada: *a)* está redundando na obtenção de vantagem indevida a partir da exploração de característica distintiva ou da reputação da marca do reclamante; ou *b)* está prejudicando o caráter distintivo ou a reputação da marca do reclamante; ou, ainda, *c)* está criando tendência de confusão com a marca do reclamante.

Para infrações no segundo nível, o reclamante deve demonstrar que a conduta do operador de registros daquela extensão: *a)* indica intenção de má-fé em lucrar com a venda domínios que infrinjam marca registrada; e *b)* indica intenção de má-fé em lucrar com o registro sistemático de nomes de domínio naquela extensão que sejam idênticos ou passíveis de confusão com a marca do reclamante, resultando *(i)* na obtenção de vantagem indevida a partir do caráter distintivo ou da reputação da marca do reclamante ou *(ii)* em prejuízo ao caráter distintivo ou à reputação da marca, ou, ainda, *(iii)* mediante tendência de confusão com a marca do reclamante.

Mais complexo do que o UDRP, tal mecanismos de solução de controvérsias pode envolver produção de provas e contempla inclusive recurso de apelação. Procedimentos PDDRP podem ser promovidos perante a OMPI, o *National Arbitration Forum* (NAF) e o *Asian Domain Name Dispute*

services/arbitration-and-adr/expertise/introduction-to-icann-new-gtld-dispute-resolution/>. Acesso em: 12 mar. 2014.

Resolution Centre (ADNDRC)[50]. Os procedimentos não excluem o julgamento da matéria pelo Judiciário.

Registration Restriction Dispute Resolution Procedure (RRDRP)

Procedimento entre uma instituição estabelecida, com atuação associada a uma comunidade, e o operador de uma nova extensão que se relacione com essa mesma comunidade. O procedimento tem por fundamento a circunstância da instituição reclamante ou da comunidade a ela relacionada estarem sendo prejudicadas pelo não atendimento de restrições de registro, estabelecidas no contrato com a ICANN, por parte do operador de um gTLD. Assim, pode redundar na caracterização de quebra contratual com a ICANN.

Mais complexo do que o UDRP, também pode envolver produção de provas e contempla recurso de apelação. Procedimentos RRDRP podem ser promovidos perante o NAF[51]. O procedimento também não exclui o julgamento da matéria pelo Judiciário.

Public Interest Commitments Dispute Resolution Procedure (PICDRP)

Procedimento destinado a apurar se o operador de nova extensão está obedecendo aos compromissos de interesse público estabelecidos no seu contrato com a ICANN. Esse procedimento encontra-se em consulta pública[52].

Uniform Rapid Suspension System (URS)

Procedimento destinado à rápida suspensão de nomes de domínio abaixo de novas extensões, em casos de evidente infração marcaria, mediante sistemática ainda mais simplificada e menos custosa do que o UDRP. Em caso de procedência, o nome de domínio em disputa não é transferido para o reclamante, mas fica suspenso até o final do período para o qual foi registrado. Os procedimentos URS podem ser promovidos perante o NAF e o ADNDRC[53].

---

50 Mais informações, respectivamente, em <http://www.wipo.int/amc/en/index.html>, <http://www.adrforum.com> e <https://www.adndrc.org>. Acesso em: 12 mar. 2014.

51 Mais informações em <http://domains.adrforum.com/main.aspx?itemID=1966&hideBar=False&news=3>. Acesso em: 12 mar. 2014.

52 Em 15.03.2014.

53 Mais informações em <http://www.adrforum.com> e <https://www.adndrc.org>. Acesso em: 12 mar. 2014.

II.d) *Trademark Clearinghouse* (TMCH)

Por fim, além dos mecanismos de impugnação a candidaturas a operar novas extensões, e dos novos procedimentos de solução de controvérsia após a sua delegação, há ainda uma inédita ferramenta visando à prevenção de infrações marcárias no âmbito dos novos nomes de domínio genéricos de nível superior. Trata-se da chamada *Trademark Clearinghouse* (TMCH), base de dados eletrônica de marcas registradas cujos titulares têm interesse em resguardá-las perante as novas extensões[54].

As marcas regularmente incluídas na TMCH fazem jus: *a)* à preferência de inclusão sob as novas extensões, mediante período preliminar de registro de 30 dias antes do lançamento de cada novo gTLD (*Sunrise Period*); e *b)* à realização de notificação de marca registrada aos terceiros interessados em registrá-la como nome de domínio, abaixo da nova extensão, caso não tenha sido exercida a preferência pelo titular (*Trademark Claim*). Nesse último caso, se o interessado ainda assim prosseguir com o registro, o titular da marca incluída na TMCH é igualmente notificado.

Para inclusão de marca na TMCH e obtenção das duas prerrogativas descritas *supra*, titulares de direitos precisam comprovar registro vigente em qualquer país, mediante o certificado respectivo, e fornecer comprovação de uso da marca.

CONCLUSÃO

Em resumo, indiscutivelmente o campo dos nomes de domínio na Internet segue sendo terreno fértil para controvérsias e inovações no que se refere a mecanismos extrajudiciais de resolução de disputas. Resta evidente que a solução dos litígios não lograria normalizar o mercado e a relação dos diversos agentes se não fosse por intermédio de um sistema alternativo ao Judiciário, seja pelo sua notória morosidade, excesso de recursos e garantias, seja pela natureza transnacional das relações provenientes de registro de nomes de domínio.

O desenvolvimento de novos modelos de exploração comercial de nomes de domínio e a recente reforma desse sistema renovam os questionamentos e desafios para a eficaz proteção de marcas em meios digitais.

54 Informações sobre a TMCH podem ser obtidas em <http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse>. Acesso em: 12 mar. 2014.

O Uso de ADRS nas Disputas de Franquia

ANA CLÁUDIA PASTORE

Advogada e Superintendente do CAESP – Conselho Arbitral do Estado de São Paulo.

FRANCISCO JOSÉ CAHALI

Mestre e Doutor pela PUC-SP (onde leciona na Graduação e Pós-Graduação, em especial na Disciplina de Arbitragem e Mediação), Professor Convidado da USAL – Universidade de Salamanca para período de investigação como pós-doutorado em Arbitragem, Membro da Comissão de Direito Civil e da Comissão de Arbitragem da OAB-SP e da OAB-DF, Membro da Comissão de Assuntos Legislativos do CBAr, Líder do "Grupo de Pesquisa em Arbitragem" junto à PUC-SP, Advogado e Consultor Jurídico, Membro do Conselho Editorial Nacional da Revista de Arbitragem e Mediação – RT (Coordenada pelo Professor Arnoldo Wald. Foi Membro do Conselho Consultivo do Departamento de Pesquisas Judiciárias – DPJ junto ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ no biênio 2009-2011. Expositor em diversos eventos, autor de livros e artigos, destacando-se de suas obras o livro *Curso de Arbitragem* (4. ed., 2014). Integra a Lista de Árbitros e Especialistas de diversas Instituições Arbitrais, como CAESP, CCMA-FIESP/CIESP, CAM-CCBC, SPARBITRAL-CAE, IMAB, CBMA CBMAE/CACB dentre outras, e CEBRAMAR (instititiuição da qual é Direitor de Arbitragem).

THIAGO RODOVALHO[1]

Doutorando em Direito Civil – Arbitragem pela PUC/SP, Mestre em Direito Civil pela PUC/SP (2009). Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (2001), Advogado em São Paulo Professor Assistente Convidado de Arbitragem e Mediação na graduação da PUCSP (assistindo o Professor Titular Francisco José Cahali), Coordenador e Professor de Arbitragem na Escola Superior de Advocacia da OAB/SP, Professor de Arbitragem na Escola Superior de Advocacia da OAB/DF, Professor de Direito Civil e Filosofia do Direito do Instituto Superior de Ciências Aplicadas (ISCA) de 2005 a 2008, Membro da Lista de Árbitros do Conselho Arbitral do Estado de São Paulo – CAESP, da Câmara de Mediação e Arbitragem das Eurocâmaras – CAE, da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial – CBMAE e do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem – CEBRAMAR. Palestrante convidado no COGEAE (PUCSP) (Professor-Mestre). Autor de diversas publicações (livros e artigos).

RESUMO: Os contratos de franquia, por essência, encerram relações jurídicas comerciais de natureza complexa e de duração continuada. Nesse contexto, a multifacetária análise e compreensão das prestações e contraprestações envolvidas na convivência contratual entre as partes, além de investimentos que ordinariamente são feitos em mútuo interesse (*marketing*, expansão da rede de franqueados, etc.), demandam um estudo mais acurado, detido e dedicado, o que tem atraído, cada vez mais, a arbitragem como uma forma mais adequada de solução dos conflitos que rotineiramente decorrem de vínculos desta natureza. De outro turno, o fato de tratar-se justamente de uma relação continuada tem estimulado, mais e mais, o uso de soluções med-arb (ou mesmo arb-med), na perspectiva de se preservar a continuidade do contrato em prestígio dos interesses comuns. Deste modo,

1 *Curriculum Lattes*: http://lattes.cnpq.br/5142974418646979.

ainda que a mediação não resolva por completo a controvérsia, ela pavimenta melhor um caminho para uma arbitragem mais célere e tranquila. Por fim, procuraremos tratar um pouco da experiência da arbitragem nos contratos de franquia, trazendo decisões arbitrais sobre a matéria.

PALAVRAS-CHAVE: Arbitragem; mediação; soluções alternativas de resolução de conflitos; contratos de franquia.

ABSTRACT: Franchise contracts, in essence, contain commercial legal relationships of a complex nature and continuous duration. In this context, the multifaceted analysis and understanding of the benefits and considerations involved in the contractual relationship between the parties, as well as investments that are ordinarily made in mutual interest (marketing, expansion of the franchised network etc.), require a more careful study, and held dedicated, which has attracted increasingly arbitration as a more appropriate way of resolving conflicts that arise routinely these contracts. On the other hand, the fact that it is precisely an ongoing relationship has encouraged more and more, the use of med-arb solutions (or even arb-med) with a view to preserve the continuity of the contract. Thus, even if the mediation does not resolve the controversy altogether, it paved the way to a better faster and peaceful arbitration. Finally, we will try to address some of the experience of arbitration in franchise contracts, bringing arbitration decisions on the matter.

KEYWORDS: Arbitration; mediation; alternative dispute resolution; franchise contracts.

SUMÁRIO: Introdução; 1 O contrato de franquia como relação jurídica complexa e de duração continuada; 2 A arbitragem como meio adequado de solução de controvérsias em franquias; Conclusão.

INTRODUÇÃO[2]

Ao longo dos últimos anos, a arbitragem vem crescendo exponencialmente no Brasil ("Com um crescimento médio anual de 20%, a arbitragem está se tornando um método de resolução de litígios cada vez mais confiável para as empresas de grande porte")[3] e no mundo (a Espanha, por exemplo, registrou um aumento médio de 15% nas arbitragens)[4].

Sendo que, nesse cenário, recentes estudos realizados junto às grandes empresas têm revelado, ainda, a maior (e crescente) preferência para utilização da arbitragem como meio *adequado* para resolução de certos

2 A esse respeito, v., amplamente, CAHALI, Francisco José. *Curso de arbitragem*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 85/87; RODOVALHO, Thiago. A arbitragem e seus atrativos. *Jornal Gazeta de Limeira*, Coluna Fatos & Direito, 1º Caderno, p. 2, 11 ago. 2013; e RODOVALHO, Thiago. O crescimento da arbitragem no Brasil. *Jornal Gazeta de Limeira*, Coluna Fatos & Direito, 1º Caderno, p. 2, 28 jul. 2013. V., ainda, CAHALI, Francisco José; RODOVALHO, Thiago. Mediação nos cursos de Direito estimulará mudança. *Revista Consultor Jurídico*, 12 dez. 2013. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2013-dez-12/mediacao-cursos-direito-estimulara-mudanca-cultura-litigio>. Acesso em: 30 mar. 2014.

3 Cf. O sucesso da arbitragem. *Jornal O Estado de São Paulo*, Editorial, 6 fev. 2013. Disponível em: <http://m.estadao.com.br/noticias/impresso,o-sucesso-da-arbitragem-,993635.htm>. Acesso em: 30 mar. 2014.

4 Disponível em: <http://www.eleconomista.es/pais_vasco/noticias/4900320/06/13/El-arbitraje-en-Espana-registro-un-incremento-medio-del-15.html>. Acesso em: 30 mar. 2014.

tidos de controvérsias empresarias (conflitos societários e obras complexas de construção civil, por exemplo)[5].

No mesmo sentido, nos negócios internacionais, a utilização da arbitragem também tem sido a regra, a ponto de recente pesquisa ter mostrado que 52% das multinacionais preferem recorrer à arbitragem em vez da justiça estatal)[6-7].

Em alguns setores da economia a arbitragem chega a ser necessária, como para as empresas que desejam atuar no novo Mercado da Bolsa de Valores ou para as que desejam atuar na comercialização de energia elétrica.

Com isso, a arbitragem vem se consolidando não só como um meio *alternativo* de solução de controvérsias (ADR – *Alternative Dispute Resolution*), mas efetivamente como um verdadeiro meio *adequado* de solução de controvérsias (modernamente, ADR – *Adequate Dispute Resolution*), razão pela qual, no Brasil, ao lado de outros métodos (como a conciliação e a mediação), o próprio projeto do novo Código de Processo Civil, inclusive, a estimula[8].

---

5 Empresas já preferem arbitragem ao Judiciário. *Jornal O Estado de São Paulo*. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios-geral,empresas-ja-preferem-arbitragem-ao-judiciario,138979,0.htm>. Acesso em: 30 mar. 2014.

6 V., ainda, pesquisa conduzida pela School of International Arbitration (Centre for Commercial Law Studies) e pelo Queen Mary College, com apoio da Price Waterhouse Coopers: *School of International Arbitration*, *Centre for Commercial Law Studies*, e *Queen Mary University of London* (com apoio da PwC). *Corporate choices in International Arbitration – Industryperspectives*. Disponível em: <www.pwc.com/arbitrationstudy>. Acesso em: 31 maio 2013.

7 Disponível em: <http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20214:el-52-de-las-multinacionales-prefiere-recurrir-al-arbitraje-antes-que-a-los-tribunales-de-justicia-para-resolver-sus-disputas-internacionales&catid=70:legal&Itemid=192>. Acesso em: 30 mar. 2014.

8 Art. 3º, § 3º, do NCPC: "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por magistrados, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial".

Art. 365 do NCPC: "No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Parágrafo único. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, sem prejuízo do emprego de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação, a *arbitragem* e a avaliação imparcial por terceiro" (destacamos).

Trata-se de moderna visão do NCPC, em consonância com a *Reforma do Poder Judiciário* promovida pela Emenda Constitucional nº 45, na tentativa de uma mudança da aludida *cultura de litígio* que atualmente impera no Brasil, para uma *melhor administração da justiça* [o NCPC, modernamente, incluiu, ainda, no artigo citado, a possibilidade de *avaliação imparcial por terceiro* (*neutral evaluation*), método conhecido nas *Alternatives Dispute Resolution*, com vistas, inclusive, a tornar efetivo o *direito constitucional à razoável duração do processo*].

Sobre o tema, v. amplamente CAHALI, Francisco José; RODOVALHO, Thiago. A arbitragem no novo CPC – Primeiras impressões. In: FREIRE, Alexandre et al. (Org.). *Novas tendências do processo civil* – Estudos sobre o projeto do novo código de processo civil. Salvador: JusPodivm, v. 2, 2014. p. 583/604.

Esse crescente interesse pela arbitragem no Brasil está diretamente associado aos seus principais atrativos, quais sejam, especialidade do julgador, celeridade, flexibilidade e confidencialidade.

Na Justiça Estatal, por razões inerentes à sua estrutura organizacional, o magistrado acaba por ser, naturalmente, um generalista. Isso não é um demérito; ao contrário, é necessário, ante a pulverizada gama de conflitos que chegam cotidianamente ao nosso Poder Judiciário. Contudo, para certos conflitos mais específicos ou mais complexos, essa qualidade generalista pode não ser positiva. Esse é um dos fatores que levam empresas a buscar, na arbitragem, um meio de solução da controvérsia. Nela, há ampla liberdade da escolha de quem poderá ser o árbitro e, com isso, as partes podem eleger alguém que tenha familiaridade com a matéria e em quem depositam confiança. Com isso, sentem-se mais confortáveis com o próprio procedimento. Assim, em um conflito societário ou referente a um contrato de franquia, por exemplo, podem escolher, como julgador, determinado profissional que se dedica ao estudo desses temas, conferindo, pois, maior expertise ao julgamento, o que lhes traz mais segurança.

Mais do que isso, e aqui reside outra vantagem: se o próprio árbitro porventura não se sente confortável com a arbitragem para a qual foi indicado, ele pode (e deve) recusá-la, inclusive se não dispuser de tempo hábil para se dedicar ao caso. De outro lado, ao magistrado não é dado recusar as ações que lhe chegam (salvo nas hipóteses de impedimento ou suspeição).

Ademais, outro grande atrativo da arbitragem é, sem dúvida, sua celeridade. No Judiciário, o cidadão sabe apenas quando entra em juízo, mas dificilmente conseguirá precisar quando sairá. Facilmente, um processo judicial supera a casa dos quinze ou vinte anos de duração, o que gera muito custo e intranquilidade às partes. No mundo empresarial, isso certamente significará perda de oportunidades. A arbitragem, por sua vez, é célere. A própria Lei de Arbitragem fixa-lhe prazo de seis meses para terminar, ainda que não seja incomum sua prorrogação. Mas, mesmo com a prorrogação, a média das principais Câmaras Arbitrais é de pouco mais de um ano de duração (12 a 15 meses), com realização de provas e audiências. Isso sem se falar nas arbitragens expeditas, mais céleres ainda.

Sendo a arbitragem resolvida em sentença final, não cabe recurso para impugná-la, cabe apenas pedido de esclarecimento. Assim, uma vez proferida a sentença arbitral, pode-se tão somente tentar-lhe a anulação por vício procedimental, mas não de mérito. E o Judiciário tem prestigiado muito o desenvolvimento da arbitragem no País (em decisões que têm sido elo-

giadas inclusive no exterior), de modo que os índices de sentenças arbitrais anuladas são muito baixos.

A flexibilidade do procedimento arbitral também é um atrativo. Em vez do engessamento do Código de Processo Civil, as partes, em conjunto com os árbitros, podem moldar o procedimento para um formato que lhes seja mais adequado, de acordo com o conflito, desde que preservados os princípios da igualdade e do contraditório. Assim, podem ajustar como serão apresentadas as manifestações, prazos, quais provas serão produzidas e em que ordem, enfim, disciplinar como querem que o procedimento se desenvolva. Note-se que o projeto do novo Código de Processo Civil, influenciado pelo êxito da arbitragem, tem procurado flexibilizar, em certa maneira, o próprio processo judicial, o que é um grande avanço[9].

Por fim, tem-se na confidencialidade mais um atrativo. Embora a Lei de Arbitragem não imponha a confidencialidade, em regra, as arbitragens são sigilosas, quer porque as partes assim expressamente o escolheram, quer porque a Câmara Arbitral a prevê em seu regulamento. E isso tem atraído tanto empresas quanto pessoas físicas, que não desejam ver o seu conflito exposto ao grande público, especialmente quando questões negociais sensíveis estão em jogo. Na Justiça Estatal, naturalmente, ocorre o contrário, a regra é publicidade.

É precisamente em razão desses atrativos que a arbitragem tem se desenvolvido e crescido no País, sendo considerada, atualmente, não apenas um meio *alternativo*, mas, sim, efetivamente um meio *adequado* à solução de conflitos.

1 O CONTRATO DE FRANQUIA COMO RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA E DE DURAÇÃO CONTINUADA

Como sói acontecer, a ideia do *contrato de franquia* ou *contrato de franchising* surgiu como *solução de mercado* (mundo dos fatos), somente depois vindo a ser apreendido e disciplinado pelo Direito. Nasceu das "necessidades da prática dos negócios"[10]. Sem adentrar aqui na discussão acadêmica sobre as suas origens históricas[11], tem-se que o *contrato de fran-*

9 A propósito do tema, cf. CAHALI, Claudia Elisabete Schwerz. *O gerenciamento de processos judiciais em busca da efetividade da prestação jurisdicional*. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. *passim*. V., também, CAHALI, Francisco José; RODOVALHO, Thiago. A arbitragem no novo CPC – Primeiras impressões. In: FREIRE, Alexandre et al. (Org.). *Novas tendências do processo civil* – Estudos sobre o projeto do novo código de processo civil. Salvador: JusPodivm, v. 2, 2014. p. 583/604.

10 VASCONCELOS, L. Miguel Pestana de. *O contrato de franquia (franchising)*. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2010. p. 23.

11 A esse respeito, v., por exemplo, REDECKER, Ana Cláudia. *Franquia empresarial*. São Paulo: Memória Jurídica, 2002. p. 26/32; FERNANDES, Lina. *Do contrato de franquia*. Belo Horizonte: Del Rey, 2000.

quia, tal como o conhecemos hoje, surgiu nos EUA, nos séculos XIX e XX, inicialmente com a empresa *Singer Sewing Machine Company* (1850), e depois com *General Motors*, *Coca-Cola* e *Texaco*, vindo a experimentar forte crescimento no pós-2ª Guerra Mundial, especialmente, nessa época, com empresas de *fast food*, como *McDonald's*, por exemplo.

Desde então, o setor de franquias espraiou-se para os mais diversos tipos de negócio [serviços (hotelaria, consertos, escolas de idiomas, *pet shops*, *v.g.*), indústria e distribuição comercial (roupas, supermercados, etc.)] e para praticamente todos os países de economia aberta (economias de livre mercado), crescendo de forma avassaladora, passando a representar parcela importante de investimentos, geração de receitas e empregos e do PIB, a tal ponto de haver quem sustente ter havido um *franchising boom*, existindo indícios de que o mercado passou a padecer de um perigoso "contágio mundial de *franchising*"[12].

Contudo, conquanto a franquia não seja uma panaceia e como todo e qualquer negócio tenha seus riscos envolvidos, e a despeito do crescimento exponencial que há muitas décadas experimenta o setor de franquias, como bem pontua Miguel Maria da Cunha:

> A expansão e diversificação do *franchising* tornou-se imparável, abrangendo múltiplos sectores de actividade comercial e industrial. E continua a crescer, não se podendo falar, de forma alguma, de saturação. Pelo contrário. Esta figura é ainda considerada como estando ainda em expansão (a «onda do futuro»), o que, pelo menos no que respeita ao continente europeu, é pouco menos do que indesmentível.[13]

Os números da última década do *franchising* no Brasil revelam isso[14]:

---

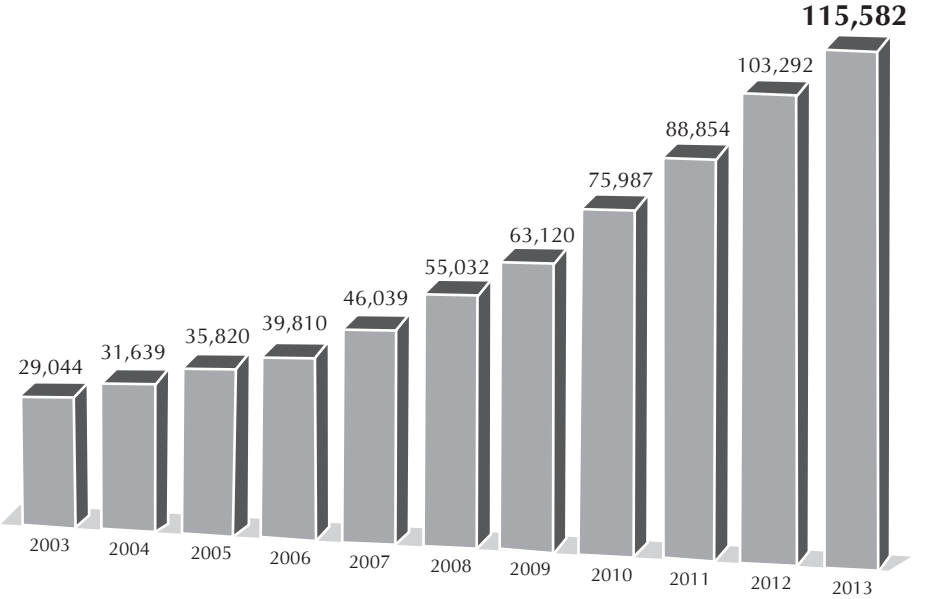
p. 43/49; FERNANDES, Marcelo Cama Proença. *O contrato de franquia empresarial*. São Paulo: Memória Jurídica, 2003. p. 21/25; ANDRADE, Jorge Pereira. *Contratos de franquia e leasing*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 14.

12 PINTO, Carlos Eduardo Ferraz. *O direito à indemnização de clientela no contrato de franquia*. Coimbra: Coimbra, 2010. p. 19 e 92.

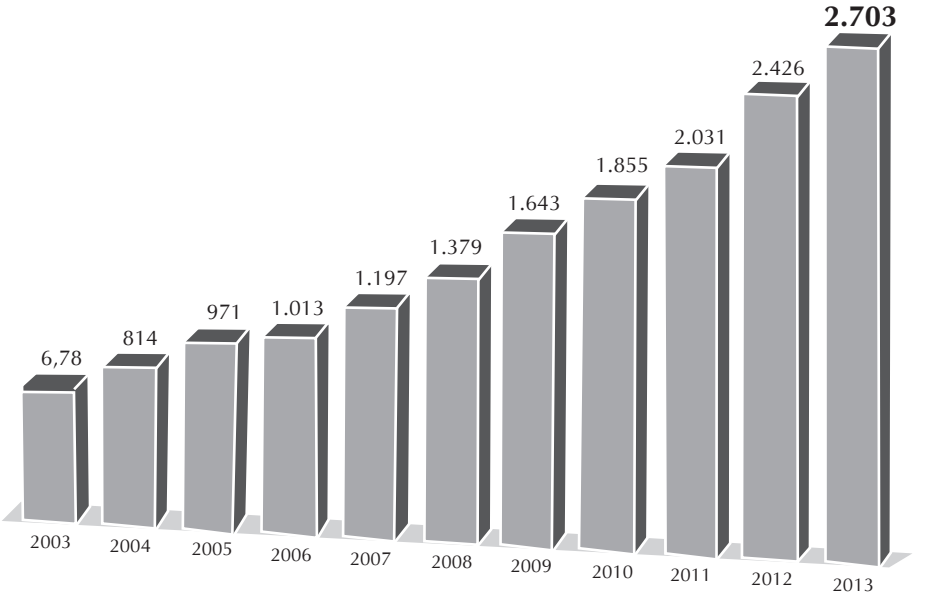
13 CUNHA, Miguel Maria Tavares Festas Gorjão-Henriques da. *Da restrição da concorrência na comunidade europeia*: a franquia de distribuição. Coimbra: Almedina, 1998. p. 228/229.

14 Números, dados e estatísticas disponibilizados pela Associação Brasileira de Franchising – ABF. Disponível em: <http://www.portaldofranchising.com.br/>. Acesso em: 30 abr. 2014.

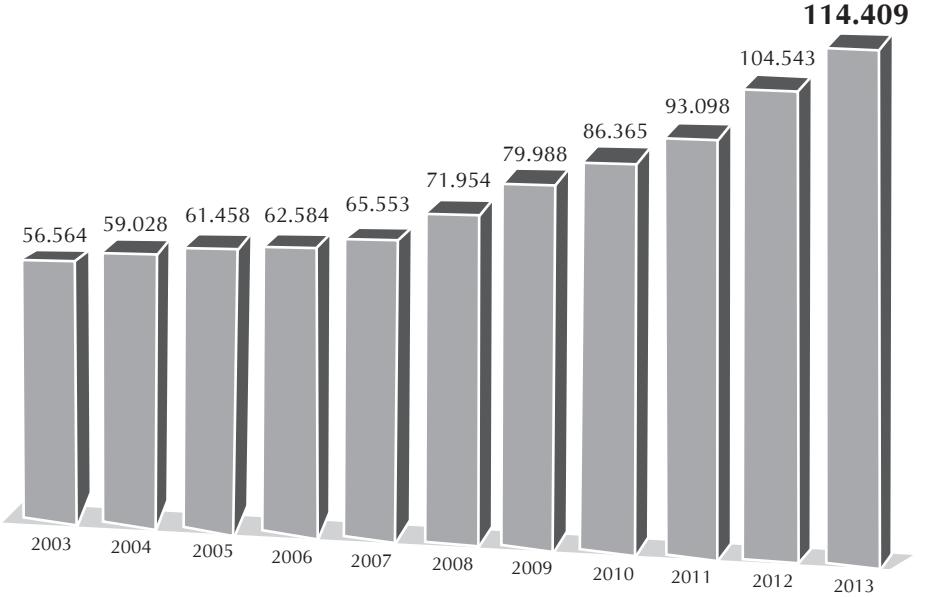
FATURAMENTO DO SETOR DE *FRANCHISING* BRASILEIRO (valor em bilhões de R$)



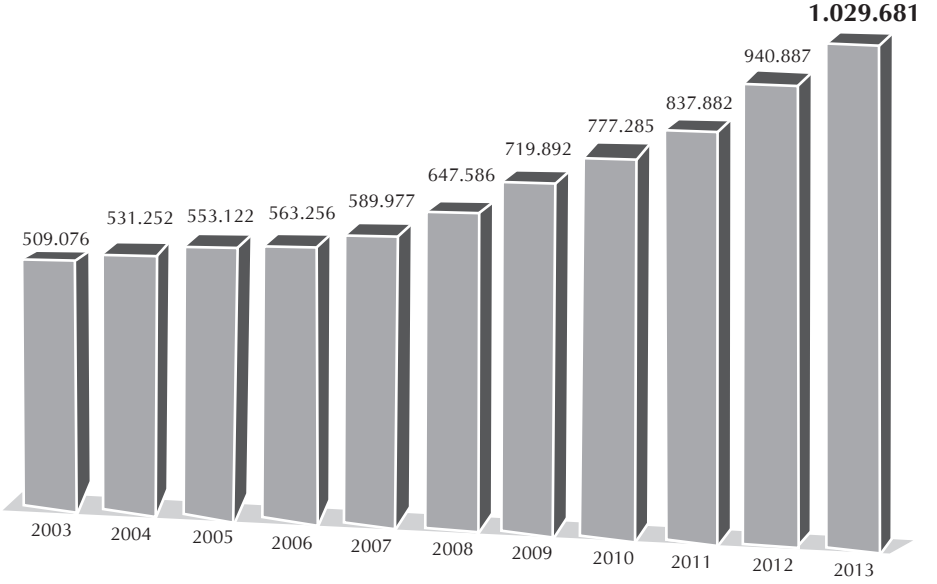
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE REDES DE FRANQUIAS DO SETOR DE *FRANCHISING* BRASILEIRO



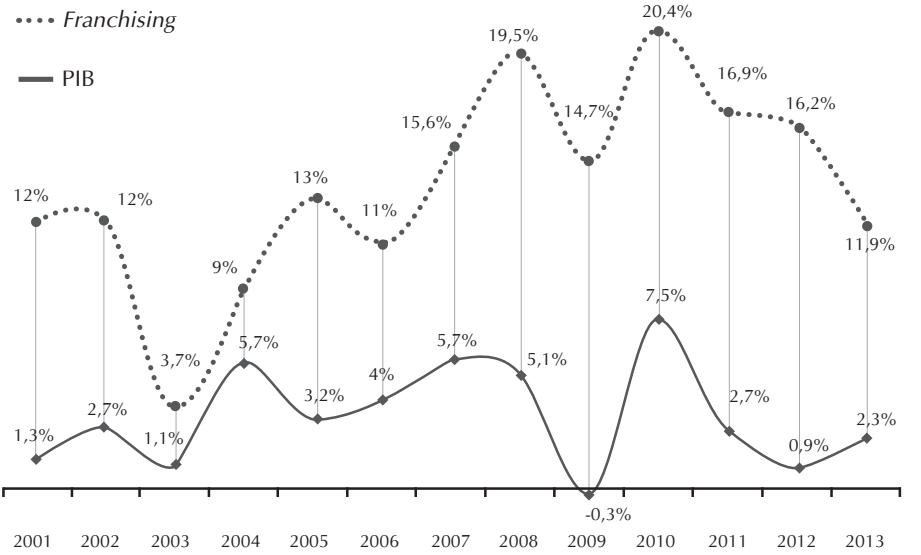
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE UNIDADES FRANQUEADAS DO SETOR DE *FRANCHISING* BRASILEIRO



EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGOS DIRETOS GERADOS PELO SETOR DE *FRANCHISING* BRASILEIRO



COMPARATIVO ENTRE O PIB BRASILEIRO E O PIB DO CRESCIMENTO DO *FRANCHISING* BRASILEIRO



Os números falam por si sós e desvelam o sucesso do *franchising* no Brasil.

E o setor de franquias experimenta esse sucesso, pois representa uma interessantíssima solução de mercado para o problema que passou a assolar as empresas depois da Revolução Industrial, especialmente ao longo do século XX, que não era mais o problema da *capacidade de produzir*, e, sim, de *distribuir* e *escoar* essa produção, é dizer, *vender*[15]. Com a *franquia*, possibilitou-se à empresa com forte capacidade produtiva expandir consideravelmente o seu mercado consumidor, atingindo regiões onde não se fazia presente, sem precisar, para tanto, fazer investimentos próprios. Demais disso, viabilizou, também, um crescimento mais orgânico e administrável das empresas, que não precisam empregar diretamente (= investimentos próprios), na abertura de filiais, centenas ou milhares de pessoas em cidades, estados e muitas vezes países diversos, com disciplinas legais diferentes entre si, fazendo-o por meio de seus franqueados. Há, assim, com as franquias, uma diluição dos investimentos e riscos. Além disso, a expansão por meio de franquia ainda permite ao titular da marca e do saber-fazer (*know-how*) controlar, tanto quanto possível, a circulação e venda de seus produtos

15 CUNHA, Miguel Maria Tavares Festas Gorjão-Henriques da. *Da restrição da concorrência na comunidade europeia*: a franquia de distribuição. Coimbra: Almedina, 1998. p. 217/218.

e/ou serviços ao consumidor final, preservando a qualidade e o bom nome da marca[16].

De outro turno, esse sistema também traz vantagens ao franqueado, que se aproveita de uma marca já conhecida e de um modelo de negócio já bem-sucedido – mediante um investimento geralmente menor do que faria para desenvolver uma marca própria –, recebendo o saber-fazer (*know-how*) do titular, bem como sendo assistido por ele ao longo de toda relação contratual. Justamente por isso as franquias permitem o acesso ao mundo empresarial de quem tem recursos não tão volumosos, a ponto de desenvolver uma marca por si só e também de quem muitas vezes não tem grande experiência no ramo.

Deste modo, bem trabalhada, a franquia – apesar, repita-se, de não ser uma panaceia e também ter riscos como qualquer atividade empresarial – é uma relação de *ganha-ganha* (*win-win*), em que as duas partes se beneficiam mutuamente do sucesso do negócio.

Além disso, como bem lembra Miguel de Vasconcelos, o próprio mercado consumidor se beneficia do sucesso das franquias, pois elas permitem um incremento da concorrência, ao viabilizar a expansão de pequenas e médias empresas que, muitas vezes, não teriam capital próprio suficiente para concorrer com as grandes empresas[17].

Nesse contexto, o franqueado paga para *entrar* na rede (*entry fee* ou *initial fee*), adquirindo a propriedade dos produtos (quando franquia de distribuição) e os riscos de sua comercialização, pagando ainda valores periódicos (*royalties*), podendo, com isso, usufruir da marca e dos sinais distintivos da rede franqueadora e de seu saber-fazer (*know-how*), além de receber assistência do titular[18]. Já, para o franqueador, permite a expansão de seu negócio e incremento de seus lucros, com a evitação dos "riscos próprios do gigantismo empresarial", e sem aporte de recursos próprios – cujo desbravamento de mercado ficará a cargo do franqueado –, permitindo, ainda, o controle e a direção da produção, distribuição e comercialização de seus produtos e uso de sua marca[19].

---

16 VASCONCELOS, L. Miguel Pestana de. *O contrato de franquia (franchising)*. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2010. p. 13.

17 VASCONCELOS, L. Miguel Pestana de. *O contrato de franquia (franchising)*. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2010. p. 16/17.

18 PINTO, Carlos Eduardo Ferraz. *O direito à indemnização de clientela no contrato de franquia*. Coimbra: Coimbra, 2010. p. 92: "O contrato de franquia tem como subjacente um negócio já experimentado e assistido pelo franquiador, reduzindo sobremaneira o risco do franquiado associado à actual agressiva economia de mercado extremamente especializada e exigente".

19 PINTO, Carlos Eduardo Ferraz. *O direito à indemnização de clientela no contrato de franquia*. Coimbra: Coimbra, 2010. p. 99; e CUNHA, Miguel Maria Tavares Festas Gorjão-Henriques da. *Da restrição da concorrência na comunidade europeia*: a franquia de distribuição. Coimbra: Almedina, 1998. p. 296.

Deste modo, dessa relação exsurgem deveres essenciais para ambas as partes, que podemos elencar resumidamente, com apoio em Carlos Pinto, da seguinte forma[20]:

> (i) Franqueador: a cessão do uso da marca e/ou sinais distintivos de seu comércio; a transmissão do saber-fazer (*know-how*), bem como dos melhoramentos que forem surgindo no curso da relação contratual; e o dever de prestar assistência técnica no âmbito de sua atividade.
>
> (ii) Franqueado: a utilização no exercício de seu comércio da marca e/ou sinais distintivos do franqueador; pagamento das verbas devidas ao franqueador (*entry fee* ou *initial fee* e *royalties, v.g.*); obrigação de se submeter ao controle e ingerência do franqueador; e obrigação de segredo sobre o saber-fazer transmitido, quer no curso da relação contratual, quer após o seu término.

A esse respeito, apesar da independência econômica, jurídica e de gestão do franqueado, impõe-se chamar atenção para o dever de se submeter ao controle e à ingerência do franqueador. Como corretamente pontua Miguel de Vasconcelos, essa submissão ao controle e à ingerência, mais do que direito do franqueador, é seu dever. Isto porque cada franqueado se apresenta ao mercado consumidor final como se fosse a própria empresa, valendo-se de sua marca e seus sinais distintivos, de tal sorte que a má atuação de um franqueado oportunista pode vir a prejudicar não só o titular da marca, mas também os demais franqueados[21].

A própria ideia e essência do *contrato de franquia* pressupõem uma "uniformização das formas da instalação licenciada, designadas, projetadas e escritas pelo franqueador (unidade visual da rede)"[22]. Ou seja, há uma necessidade (obrigatória) de observância de "uma coleção de produtos ou serviços, oferecidos de maneira original e específica, explorada obrigatória e totalmente segundo as técnicas comerciais uniformes previamente utilizadas e constantemente ajustadas",[23] havendo, assim, um

esforço de padronização que caracteriza a franquia. É do interesse de ambas as partes que o produto ou serviço final seja exatamente igual nos estabelecimentos do franqueador dos subfranqueadores e franqueados, a fim de que encontrem irrestrita aceitação de parte do público consumidor. E

---

20 PINTO, Carlos Eduardo Ferraz. *O direito à indemnização de clientela no contrato de franquia*. Coimbra: Coimbra, 2010. p. 100/101.

21 VASCONCELOS, L. Miguel Pestana de. *O contrato de franquia (franchising)*. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2010. p. 43/44.

22 BOJUNGA, Luiz Edmundo Appel. Natureza jurídica do contrato de *franchising*. *Revista dos Tribunais*, v. 653, p. 56, mar. 1990.

23 ABRÃO, Nelson. A lei da franquia empresarial (nº 8.955, de 15.12.1994). *Revista dos Tribunais*, v. 722, p. 26, dez. 1995.

que a aparência dos locais onde a atividade é exercida, do pessoal servidor e do gerenciamento do negócio sejam predispostos pelo franqueador, a fim de assegurar a identidade de coisas, apresentação das pessoas e métodos de operação. Visando à consecução desse desiderato, o proponente oferecerá taxativamente a lista dos fornecedores junto aos quais o franqueado deverá adquirir bens, serviços ou insumos.[24]

É dizer, há uma necessidade de *plena identidade* na rede de franqueados, não se podendo admitir, em regra, que cada franqueado tenha autonomia para escolher fornecedores ou promover alterações que possam desnaturar a própria razão de ser do contrato de franquia.

Nesse sentido, Miguel de Vasconcelos pontua que:

> É, pois, natural que o franqueador se reserve o direito de controlar a actividade da sua contraparte, de forma a assegurar o cumprimento por parte desta de todas as suas obrigações, garantindo desta maneira a qualidade dos seus produtos, bem como – aspecto fulcral – a sua boa imagem empresarial.[25]

Em igual sentir Miguel Maria da Cunha, para quem

> o franqueado opera por sua conta e risco, fazendo para isso os investimentos necessários, mas utilizando o nome comercial e a marca do franqueador, segundo técnicas de propriedade do franqueador e controladas por este. Este sistema pressupõe, complementarmente, não apenas a autorização de usar a generalidade dos sinais distintivos do franqueador e os conhecimentos necessários à preservação da identidade do negócio e ao seu sucesso, como também o acompanhamento, orientação e controlo permanente da actividade do franqueado.[26]

Coíbe-se, como sói acontecer com todo e qualquer direito, apenas o "abuso no exercício desse direito de controle da atividade do franqueado" (CC, art. 187)[27].

Demais disso, com essas especificidades, o contrato de franquia, para além de uma *relação jurídica complexa*, se traduz, ainda, a toda evidência, em um contrato de *execução diferida* ou de *longa duração*[28], é dizer, que

24 ABRÃO, Nelson. A lei da franquia empresarial (nº 8.955, de 15.12.1994). *Revista dos Tribunais*, v. 722, p. 33, dez. 1995.

25 VASCONCELOS, L. Miguel Pestana de. *O contrato de franquia (franchising)*. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2010. p. 43.

26 CUNHA, Miguel Maria Tavares Festas Gorjão-Henriques da. *Da restrição da concorrência na comunidade europeia*: a franquia de distribuição. Coimbra: Almedina, 1998. p. 274/275.

27 RODOVALHO, Thiago. *Abuso de direito e direitos subjetivos*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 38/51, e 171 et seq.

28 ROQUE, Sebastião José. *Do contrato de franquia empresarial*. São Paulo: Ícone, 2012. p. 17.

se protrai no tempo, sofrendo, por isso, forte influência das alterações que circunstâncias originais podem experimentar ao longo desse tempo de vida do contrato, razão pela qual essa relação contratual deve ser vista como *processo*, em sua totalidade, como um sistema de processos encadeados para viabilizar a consecução das finalidades pretendidas, o que faz nascer para as partes outras obrigações [obrigações laterais] diversas da prestação principal[29].

Nesse contexto, se toda *relação obrigacional* é uma *relação jurídica de cooperação*[30], no contrato de franquia esse aspecto, ante as suas especificidades, se acentua, sendo decisivo na análise do comportamento das partes, com vistas ao cumprimento das obrigações acordadas entre elas. Trata-se, portanto, de uma relação contratual de *cooperação* ou de *colaboração*[31]. É, nas precisas palavras de Miguel Maria da Cunha, "uma relação de *colaboração* contínua, de associação entre empresas", na qual "as partes coligam-se, numa relação multifacetada", em que são ao mesmo tempo "independentes, dependentes e interdependentes" entre si[32].

Enfim, o contrato de franquia se caracteriza, em suma, por ser uma relação jurídica *complexa*, de *execução diferida* ou de *longa duração*, de colaboração e de interdependência entre as partes.

2 A ARBITRAGEM COMO MEIO ADEQUADO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS EM FRANQUIAS

Como bem lembra Pereira Barrocas, a arbitragem se desenvolveu no mundo tendo como principal atividade justamente a *resolução de conflitos de natureza comercial*, sendo aplicável e recomendável a diversas áreas da economia, entre elas, para dirimir questões relativas à propriedade industrial e aos direitos do autor, como, por exemplo, ocorre muitas vezes nos conflitos oriundos de contratos de franquia[33].

29 A esse respeito, cf. RODOVALHO, Thiago. Obrigações e meios. Coord. José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro. *Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais*, São Paulo: Revista dos Tribunais/IASP, n. 62, p. 177/187, out./dez. 2013.

30 BETTI, Emilio. *Teoria general de las obligaciones*. Trad. José Luis de Los Mozos. Madrid: Revista de Derecho Privado, t. I, 1969. p. 2 et seq; MARTINS-COSTA, Judith. *Comentários ao novo código civil* – Do inadimplemento das obrigações (artigos 389 a 420). Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, v. V, t. II, 2003. p. 20/30; e RODOVALHO, Thiago. Algumas considerações sobre o perfil atual do direito das obrigações. *Revista de Direito Privado*, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 37, p. 261, jan./mar. 2009.

31 ROQUE, Sebastião José. *Do contrato de franquia empresarial*. São Paulo: Ícone, 2012. p. 21.

32 CUNHA, Miguel Maria Tavares Festas Gorjão-Henriques da. *Da restrição da concorrência na comunidade europeia*: a franquia de distribuição. Coimbra: Almedina, 1998. p. 304/305.

33 BARROCAS, Manuel Pereira. *Manual de arbitragem*. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2013. p. 97/99, 110 et seq., e 129/130.

Especificamente para os contratos de franquia, objeto desse estudo, a arbitragem se mostra muito adequada, pois se trata justamente de relação jurídica complexa, a demandar dedicada, atenta e acurada análise da fase pré-contratual, o seu desenvolvimento, comportamento das partes, a fim de aferir eventuais descumprimentos das obrigações contratualmente assumidas e as naturalmente essenciais a esse tipo de avença. Podendo exsurgir, ainda, imbricadas questões concernentes à transferência do saber-fazer (*know-how*), do correto uso da marca e dos sinais distintivos, do correto exercício do poder-dever de controle e ingerência sobre o franqueado, eventual direito à indenização de clientela, entre outras, a recomendar a utilização da arbitragem como meio adequado para dirimição de conflitos oriundos desse tido de relação contratual[34], cujos atrativos sumariamente destacamos:

> *Celeridade*: O contrato de franquia encerra uma relação jurídica de longa duração, de modo que quanto mais celeremente o conflito puder ser resolvido, tanto melhor para as partes, que conseguem reduzir a animosidade e focar muitas vezes no desenvolvimento da relação. Além disso, trata-se de relação jurídica empresarial, de tal sorte que a demora significa perda de oportunidades. Nesse contexto, a arbitragem pode ofertar uma solução ao conflito de forma muito mais célere que o Poder Judiciário.
>
> *Confidencialidade*: Outro aspecto de suma importância para esse tipo de contrato é a confidencialidade. Nenhuma das partes se beneficia da exposição do conflito existente entre elas. Nem franqueador, que pode ver o interesse potencial de outros franqueados reduzir ante a notícia do conflito; nem franqueado, que vê fornecedores, parceiros, empregados e, por que não, clientes em dúvida sobre seu futuro. Além disso, trata-se de contrato que contém muito do segredo do negócio (saber-fazer). A exposição do conflito lhes traz mais malefícios que benefícios.
>
> *Expertise*: Em vez de um magistrado competente, mas generalista, além de assoberbado de trabalho que os números do Poder Judiciário não deixam mentir, as partes podem escolher para dirimir o conflito, como árbitro, profissional que tenha conhecimento e expertise na matéria, bem como disponha de tempo para dedicar-se adequadamente ao caso.
>
> *Flexibilidade*: *And last, but not the least*, a flexibilidade do procedimento arbitral pode permitir que as partes, em conjunto com o árbitro, encontrem um modelo que melhor sirva ao caso concreto (*taylor made*), inclusive com soluções med-arb (ou mesmo arb-med), incluindo uma fase de mediação,

34 E cujo custo nem sempre é empecilho. Nesse sentido, cf. PASTORE, Ana Cláudia. Arbitragem "mais barata" chega a MPEs e Franquias. *Jornal Brasil Econômico*, Caderno Brasil, p. 12, 2 jan. 2013. V., ainda, entrevista de PASTORE, Ana Cláudia. Redes de franquias recorrem à arbitragem para resolver conflitos – Empresarial: Levantamento do Caesp mostra que demanda tem crescido 10% ao ano. *Jornal Valor Econômico*, p. E1, 21, 22 e 23 jun. 2014. Disponível em: <http://www.valor.com.br/u/3590704>. Acesso em: 23 jun. 2014.

que pode ser uma interessante e importante ferramenta para preservar a continuidade do contrato e essa relação de longo prazo, em prestígio dos interesses comuns, mesmo que, porventura, não se chegue a um acordo que resolva o conflito por completo. Deste modo, ainda que a mediação não resolva por completo a controvérsia, ela pavimenta melhor um caminho para uma arbitragem mais célere e tranquila. Assim, as partes, como regra, sairão melhores dessa mediação, mesmo que se faça necessária uma sentença arbitral posteriormente.

CONCLUSÃO

Como vimos expondo ao longo desse trabalho, em nosso sentir, dada a natureza complexa e de duração diferida do contrato de franquia – dotado que é de diversas especificidades –, a arbitragem deve ser sempre considerada como um meio adequado para dirimir eventuais controvérsias que naturalmente surgem em relações jurídicas de longa duração e de intenso relacionamento entre as partes.

A Quem Pertence o Consumidor? Alguns Parâmetros para a Solução de Disputas Envolvendo Concorrência Desleal

CLAUDIO ROBERTO BARBOSA

Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP, Sócio de Kasznar Leonardos.

LUCIANA YUMI HIANE MINADA

Advogada em Kasznar Leonardos.

RESUMO: Diante da crescente importância dos mecanismos de solução de controvérsias envolvendo direitos de propriedade intelectual, surge a necessidade de abordar a aplicação e eficácia destes mecanismos no âmbito das disputas relacionadas à concorrência desleal. As vantagens observadas na resolução adequada de conflitos, tais como a celeridade, a flexibilidade dos procedimentos e a especialização das decisões, dependem de uma correta delimitação do escopo da disputa e da característica dos elementos nela envolvidos, evitando questionamentos futuros decorrentes de registros no INPI.

ABSTRACT: In view of the increasing importance of dispute resolution mechanisms comprising intellectual property rights, there is a need for discussing the application and effectiveness of such mechanisms within the scope of disputes related to unfair competition. The advantages perceived in the adequate dispute resolutions, such as celerity, flexibility of proceedings and specialization of the decisions, depend on a correct definition of the dispute's scope and of the characteristic of the elements involved, preventing further questioning of the registration before the BPTO.

SUMÁRIO: Introdução; 1 Propriedade intelectual; 2 A questão dos atos desleais; 3 Arbitrabilidade das questões de propriedade intelectual com ênfase na concorrência desleal; 4 Soluções de disputa e atos desleais; Conclusão.

INTRODUÇÃO

Com a criação, em 1994, do Centro de Arbitragem e Mediação da WIPO, foi dado um importante passo no tocante à consolidação dos mecanismos adequados de solução de controvérsias para questões envolvendo propriedade intelectual. Decorridas duas décadas, não há dúvidas acerca da importância desses mecanismos e da crescente demanda de conflitos de PI que são resolvidos por meio destes, o que pode ser facilmente verificado pelo crescente número de instituições de arbitragem e mediação e de procedimentos iniciados[1].

1 World Intellectual Property Organization, *Introduction to Intellectual Property Theory and Practice*, p. 353 ("*In the field of arbitration, the number of institutions administering arbitration throughout the world has*

No Brasil, a resolução adequada de conflitos em matéria de propriedade intelectual é recente. Não se pode falar que a mesma seja desconhecida ou inexistente, mas, entre os grandes temas de direito privado, a propriedade intelectual tem um espaço tímido comparada a outros países, seja com relação aos Estados Unidos, que já incorporam a possibilidade de anotação da sentença arbitral em seus registros[2], a Suíça[3], onde existe grande facilidade para a arbitragem destes temas, ou, ainda, apenas em mais um exemplo, a França, onde também existe, por exemplo, expressa previsão de arbitrabilidade para a solução de disputa de alguns dos direitos da propriedade intelectual[4].

1 PROPRIEDADE INTELECTUAL

Pouco se separa, inicialmente, a questão da propriedade intelectual da concorrência desleal. É fato que boa parte das questões envolvendo a propriedade intelectual já discutidas, nacional ou internacionalmente, por meio de resoluções adequadas de disputa, diz respeito a contratos de licenciamento, o que contribui para o encorajamento da utilização de soluções arbitrais. Isto porque a discussão de questões puramente contratuais sempre teve maior proximidade com a arbitragem, enquanto as referentes à propriedade intelectual, por trazerem algumas dúvidas quanto à interpretação da legislação em decorrência da natureza dos direitos, são usualmente deixadas sob o crivo do Judiciário[5].

O argumento principal para tal exclusão decorria, e ainda decorre, do impacto que os direitos de propriedade intelectual têm sobre o direito de terceiros, ou seja, da existência de um efeito fora da relação bilateral submetida à solução de disputas. Um registro de marca objeto da discussão entre as partes, por exemplo, pode ter impedido registros de terceiros, alheios

---

grown considerably and a large number of those institutions have reported significant increases in the numbers of proceedings initiated. At the same time, particularly in the United States of America, the types of procedure available for the resolution of disputes have evolved well beyond traditional arbitration and mediation to include new forms of arbitration adapted from the classical model of arbitration, mini-trials or executive trials and various combinations of procedures in the context of complex disputes").

2 35 U.S.C. § 294(a) (1982). Section 294 of the Patent Law.

3 DESSEMONTET, François. Arbitrage, propriete intellectuelle et droit de la concurrence – Perspective suisse. Disponível em: <http://www.unil.ch/webdav/site/cedidac/shared/Articles/ASA%20Special%20Series.pdf>. Acesso em: 14 out. 2013.

4 Como pode ser observado na redação do art. L331-1 modificado pela Lei nº 2011-525, de 17 de maio de 2011, além de estabelecer a regra para as ações, o referido artigo aponto que todas as disposições não podem ser um obstáculo à arbitragem ("*Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil*").

5 Conforme dados fornecidos pela Juíza Federal Márcia Nunes, do Tribunal Regional da 2ª Região, em fevereiro de 2013 havia 1.026 ações judiciais relativas a PI sob a jurisdição do TRF-2 (dados apresentados no lançamento do Centro de Mediação do INPI, em 12.03.2013).

àquela discussão. Se, em determinadas circunstâncias, marcas e desenhos industriais colidem, nada impede que estes terceiros possam vir a ter um direito, ou uma expectativa de direito como um pedido de registro de desenho industrial similar, anterior ao objeto de uma discussão. Outro registro para a mesma marca pode já ter sido negado pelo INPI em outra situação. Enfim, todos estes são exemplos aleatórios do impacto que procedimentos de solução de disputas podem gerar sobre terceiros quando a matéria subjacente é a propriedade intelectual.

Tal dificuldade, contudo, não poderia ser um óbice, pois eventuais problemas não superam os benefícios trazidos por resoluções adequadas de conflito. Em primeiro lugar, as investigações dos efeitos em terceiros podem ser incorporadas e trabalhadas nestas resoluções adequadas de conflitos, evitando que as demandas sejam sistematicamente levadas ao Poder Judiciário, com a participação dos interessados para anuir, conforme a situação. Como ponto secundário, deve-se compreender que os problemas que surgem destas questões muitas vezes não estão totalmente previstos e especificados nos contratos existentes e podem ser objeto de um compromisso arbitral posterior, o qual permitiria delimitar com maior precisão a controvérsia e os seus limites.

Além dos efeitos sobre direitos de terceiros, as questões de propriedade intelectual incorporam um componente de ordem pública que pode levar a um impedimento à realização de uma arbitragem ou impedimento à efetividade de uma decisão alcançada em mediação. A avaliação do papel deste componente público não é uniforme. Existe, de um lado, uma posição ressaltando a disponibilidade de alguns aspectos destes direitos[6], enquanto outras posições consideram existir grande obstáculo à arbitrabilidade destas questões. A Procuradoria do INPI, por exemplo, emitiu o Parecer Normativo INPI/CPAPD nº 001/2012[7], que versa sobre o tratamento de acordos de coexistência adotando o entendimento de que os documentos rotulados de "Acordo de Coexistência de Marcas" não teriam o condão de afastar, ao menos de forma automática, o disposto no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996. Como decorrência deste parecer, as manifestações dispositivas do interessado no registro e possíveis interessados em possíveis anterioridades seriam apreciadas apenas como um subsídio adicional ao exame.

6 CORREA, José Antonio Faria. O INPI e os acordos de coexistência de marcas, set. 2008. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/manager.aspx?ID_LAYOUT=211&ID=400>. Acesso em: 14 out. 2013.

7 Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/parecer_cpapd_001_2012_rpi_2172.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2014.

Ainda neste exemplo, a opinião da Procuradoria não admite que o interesse privado das partes, seja da interessada no registro, seja dos titulares de possíveis anterioridades, possa ser determinante ao deslinde da registrabilidade da marca. Igualmente não aponta uma linha de exclusão, afirmando ser apenas uma questão de ordem pública a ser resolvida pelo Estado, e na qual terceiros não podem interferir, ou seja, de forma incidental, ainda que não exista uma aprovação, o fato de não ser terminantemente vedada acaba sendo positivo.

A discussão dos aspectos de ordem pública oriundos das questões relativas à propriedade intelectual está, desta forma, vinculada à própria possibilidade de discussão da demanda sob um procedimento de solução de disputas[8]. Os métodos de solução de disputas, com exceção das específicas hipóteses onde especialmente identificados, também são indistintos.

2 A QUESTÃO DOS ATOS DESLEAIS

Sempre é difícil estabelecer o que é a concorrência desleal. A definição estipulada no art. 10 *bis* da Convenção da União de Paris é um bom começo, sendo bastante ampla, e afirma constituir "ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial". O art. 170 da Constituição Federal elenca os princípios nos quais a ordem econômica está fundada, entre os quais estão a livre concorrência e a defesa do consumidor, princípios estes que deverão ser observados para o estabelecimento das condutas e dos atos praticados pelos concorrentes.

Nesse sentido, tem-se que o consumidor é tutelado pelas normas concorrenciais[9], e mais que isso, é possível afirmar que o princípio da livre iniciativa é uma forma de tutela do consumidor/cliente, vez que a competitividade por esta criada permite que lhe sejam oferecidos diversos produtos e serviços, cabendo a ele escolher o que mais lhe agrada e atende aos seus interesses enquanto consumidor. Dessa forma, observa-se que a preserva-

8 Um ponto terminológico a ser ressaltado no presente artigo é que os termos licenciamento e franquia serão utilizados indistintamente sem pretensão à diferenciação entre franquia, licenciamento ou outras formas de autorização temporária de utilização de direitos de propriedade intelectual.

9 Sobre a tutela do consumidor, Calixto Salomão Filho entende que: "Finalmente, existem os ilícitos de concorrência desleal. Aqui novamente desponta o interesse à proteção institucional da concorrência. Ao lado dela, o consumidor será destinatário direto das normas sempre que puder caracterizar que é diretamente através dele que a concorrência desleal está se praticando. [...] Do exposto, conclui-se que o consumidor não é, normalmente, destinatário direto das normas concorrenciais, mas é sempre sua justificação última" (SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito concorrencial* – As condutas. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

ção dos clientes é tarefa garantida individualmente. O cliente, neste sentido, pertence a quem o manter. Pertence ao mais eficiente.

A lei apenas concede ao empresário um leque de defesas para a proteção de sua clientela, entre as quais está a repressão aos atos de concorrência desleal, englobando tanto a proteção das informações próprias quanto os sinais pelos quais estão protegidos, incluindo, ainda, mecanismos e pontos de comercialização. O empresário deve se proteger dos atos desleais, pois, segundo Denis Borges Barbosa, a "fórmula 'atos tendentes a prejudicar os negócios alheios' não se resume à denegrição ('a reputação') ou à confusão. Na verdade, a única coisa que distingue os atos lícitos, tendentes a prejudicar os negócios alheios (o pressuposto da concorrência...), dos ilícitos é a deslealdade"[10]. Dessa feita, não há dúvida que a concorrência desleal é um ato ilícito.

De uma forma mais pragmática e complementando, de acordo com o Carlos Alberto Bittar[11], os requisitos para a identificação de um ato de concorrência desleal seriam: (a) desnecessidade de dolo ou de fraude; (b) desnecessidade de verificação de dano em concreto; (c) necessidade de existência de colisão; (d) necessidade de existência de clientela; e (e) ato ou procedimento suscetível de repreensão.

Observa-se, portanto, que existem questões de cunho privado desvinculado do interesse do Estado, sendo indiscutível a existência de espaço para resoluções adequadas de litígios decorrentes de atos desleais, ainda que grande parte dos mesmos, especialmente os decorrentes de atos de empresas desvinculadas de qualquer contrato prévio, possam não atingir o entendimento mínimo necessário para um diálogo em mediação ou para o estabelecimento de um pacto arbitral.

3 ARBITRABILIDADE DAS QUESTÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL COM ÊNFASE NA CONCORRÊNCIA DESLEAL

Como explica Selma Lemes,

> o conceito de arbitrabilidade subdivide-se em arbitrabilidade subjetiva e objetiva. A primeira refere-se aos aspectos da capacidade para poder se submeter à arbitragem [...] Por sua vez a arbitrabilidade objetiva refere-se ao objeto da matéria a ser submetida à arbitragem, ou seja, somente as questões referentes a direitos patrimoniais disponíveis. Estes conceitos estão dispostos

10 BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, t. I, 2010. p. 492.

11 BITTAR, Carlos Alberto. *Teoria e prática da concorrência desleal*. Atualizado por Carlos Alberto Bittar Filho. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 47.

no art. 1º da Lei nº 9.307, D. 23.09.1996, quando prescreve: 'As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis'.[12]

A propriedade intelectual, por sua vez, engloba vários institutos diferentes. Neste sentido, por exemplo, não existe dúvida em afirmar que os aspectos relativos à validade dos direitos decorrentes de patentes não são direitos dispositivos, ainda que tal assertiva possa incorporar exceções[13]. No mesmo diapasão, pode-se facilmente esclarecer a relação das patentes com questões de política industrial e desenvolvimento que exigem uma análise abrangente[14]. A concorrência desleal incorpora regras diferentes. Dentro da concorrência desleal, ainda que exista a lealdade concorrencial como padrão, existem tanto direitos totalmente disponíveis, como as informações confidenciais, quanto direitos oriundos de padrões distintivos (*trade dress*) com importante vetor, conduzindo a discussão à proteção do consumidor e, portanto, de interesse público disponível[15].

Assim, incorporam-se à concorrência desleal alguns argumentos que sustentam a não arbitrabilidade das questões de propriedade intelectual[16], estando o mais comum calcado no pressuposto de que tais questões são matérias relativas à ordem pública, ou seja, uma possibilidade do Estado conceder (ou não) determinada proteção voltada à condução da política industrial do Estado. Incorporam-se também questões contrárias, como as baseadas no argumento do efeito *erga omnes* de eventual decisão, o que ainda pode ser considerado um desdobramento do argumento anterior.

---

12 LEMES, Selma Ferreira. Arbitragem na Concessão de Serviços Públicos – Arbitrabilidade Objetiva. Confidencialidade ou Publicidade Processual? Palestra proferida na reunião do Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAR realizada em São Paulo, em 06.05.2003. *RDM* 134:148/163, abr./jun. 2004. Disponível em: <www.mundojuridico.adv.br> e <www.cacb.org.br>. Acesso em: 14 out. 2013.

13 SMITH, M. A. et al. *Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide*, 19 HARV. J. L. LAW & TECH. 299, 304 (2006).

14 ADAMO, Keneeth R. Overview of international arbitration in the intellectual property context. Disponível em: <http://www.globalbusinesslawreview.org/wp-content/uploads/2011/12/gAdamo.pdf> ("*Full-issue amenability to arbitration of trademark and copyright IPR issues is the norm in most of the world, as it is with respect to trade dress and trade secrets. The United States regularly resolves trademark disputes through arbitration, as does the United Kingdom in areas of trademark infringement. Exceptions to this standard include Belgium, in which no statute exists to address the arbitration of trademark disputes, and Germany, where trademark disputes regarding the legal effects of registration, the invalidation of registration, and the expiration of rights, cannot be arbitrated*"). Acesso em: 14 out. 2013.

15 Considerando-se a arbitrabilidade das questões enfrentadas no âmbito da concorrência desleal, inclusive no tocante à tutela do consumidor, o presente artigo não adentrará na análise acerca da definição de interesses públicos primários e secundários e da natureza disponível (ou não) desses interesses.

16 LEMES, Selma Ferreira. Arbitrabilidade de Litígios na Propriedade Intelectual. 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.

Discutindo a possibilidade dos acordos de cooperação no âmbito do procedimento administrativo do registro de marcas perante o INPI (e, portanto, a questão da disponibilidade dos direitos marcários), Denis Borges Barbosa aponta precisamente o argumento da ordem pública, focando o prisma da proteção aos consumidores, afirmando que tanto os titulares quanto os consumidores estão em posição frágil que precisa ser protegida[17]. Não é factível, todavia, que a ordem pública possa ser utilizada indiscriminadamente, com a mesma amplitude, em qualquer situação, especialmente porque não existe aos examinadores de marcas do INPI qualquer permissão que lhes autorizem a agir subjetivamente em cada caso concreto. Neste ponto, admitir objetivamente critérios vinculados às partes seria, contraditoriamente, uma forma de permitir a subjetividade e flexibilidade que o próprio órgão oficial aponta ser necessária (cf. Parecer Normativo INPI/CPAPD nº 001/2012[18]).

Deve-se, ainda, considerar o limite jurisdicional da própria arbitragem. De fato, os direitos de propriedade intelectual somente podem ser anulados em procedimentos específicos (cf. arts. 56, 118, 166 ou 173 da Lei nº 9.279/1996) e, portanto, o árbitro não teria competência para tais atos, pois a jurisdição relativa a estes procedimentos é específica[19]. A falta de disposição das partes também se confunde com este tópico.

De forma sintética, a AIPPI (*Association Internationale pur la Protection de la Propriété Intellectuelle*), já em 1992, demonstrou grande atualidade ao simplificar e limitar a arbitrabilidade das demandas de propriedade intelectual àquelas que (i) as partes possam dispor dos bens em questão e (ii) a decisão estaria circunscrita às partes envolvidas na arbitragem (ou seja, não teriam o referido efeito *erga omnes*)[20]. Face às dificuldades de individualização dos atos considerados desleais e, particularmente, à ausência de questões de validade/nulidade, como as que existem quando

17 BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 707.

18 Vide nota 7 supra.

19 GRANTHAM, William. Id., p. 184 ("*Indeed, the most convincing argument for limiting the arbitrability of certain types of intellectual property dispute focuses not on the state's interests, but on the arbitrators' power. Because an arbitral award is merely a private affair, binding only on the parties and having no wider impact, an arbitrator cannot make an award that has an effect erga omnes. Any arbitral award that attempts to invalidate a state grant would by its nature seek to operate erga omnes, and thus, would be beyond the arbitrator's powers. A similar argument might be advanced in the case of intellectual property ownership – assuming, that is, that an argument can be found to distinguish the ownership of intellectual property from that of other kinds of property. Because the state grant settles ownership on a particular party, a contrary arbitral finding affects not only the relationship between the parties to the dispute, but makes a declaration as to ownership that inevitably implicates non-parties, and therefore, exceeds the arbitrator's powers. This is seen as calling into question the basis of the state grant of intellectual property rights*").

20 AIPPI. Question 106. Possibility of arbitration of intellectual property disputes between private parties. Yearbook 1992/III, pages 284-285. Executive Committee of Tokyo, April 5-11, 1992.

se discute determinado registro de marca ou uma determinada patente de invenção, a adoção da orientação da AIPPI pode ser utilizada de forma prática.

4 SOLUÇÕES DE DISPUTA E ATOS DESLEAIS

Conceito difícil é o da repressão à concorrência desleal, especialmente porque trespassa temas como a proteção aos segredos empresariais, aos sinais distintivos, à lealdade de colaboradores, sem mencionar questões novas, como nomes de domínio e proteção aos formatos de programa de televisão[21], todas envolvendo aspectos de "lealdade". Isto porque as próprias regras de repressão aos atos de concorrência desleal deram origem às normas específicas sobre patentes, marcas e nomes empresariais. O aspecto mais geral sempre foi a repressão garantida pelo art. 10 *bis* da Convenção da União de Paris, garantido que os atos sejam pautados pelas práticas honestas em matéria comercial e industrial[22].

Em todas as definições de concorrência desleal existe, todavia, uma intenção de proteção a um valor, um bem econômico travestido em vantagem competitiva que o alegado concorrente (desleal) tenta deslealmente retirar do outro. Estes valores estão igualmente protegidos em uma relação contratual e são todos inteiramente arbitráveis, seja, por exemplo, a apropriação indevida de lista sigilosa com informações de vários clientes[23], ou a investigação se determinados dados foram (ou não) obtidos de forma independente, o que afastaria qualquer pleito de concorrência desleal[24].

Prosseguindo, como primeiro plano, pode se discutir alguns atos desleais que surgiriam como quebra de contratos e, estes, se vinculados à confidencialidade, territorialidade ou utilização indevida de sinais distintivos, cláusulas típicas de outros contratos comerciais, não representariam grande dificuldade para serem considerados passíveis de discussão por arbitragem posto não terem qualquer efeito *erga omnes* e eventual decisão

21 Pode-se tomar o julgamento em segunda instância da ação movida por BOX3 contra a Fundação Casper Líbero, pois na apelação cível o voto divergente do Desembargador Américo Izidoro Angélico manifestou-se pela inapropriabilidade de formatos de programas de televisão, os quais seriam apenas ideias não protegidas, conforme estabelecido no art. 8º da Lei nº 9.610/1998. Prevaleceu, contudo, o voto do Desembargador Oswaldo Breviglieri. Cf. TJSP, Apelação Cível nº 292.719.4/2-00, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Oswaldo Breviglieri, J. 29.09.2004.

22 LEONARDOS, Luiz. A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul. *RABPI*, v. 34, p. 32, 1998.

23 Brasil, TJSP, Apelação Cível nº 143.232-1/6, 2ª C.Cív. Rel. Des. Cezar Peluso, J. 10.12.1991.

24 Brasil, TJSP, Apelação Cível nº 125.513.4, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Flávio Pinheiro, J. 14.05.2002. ("Propaganda. Imprensa escrita e falada. Concorrência desleal. Inocorrência. Danos divulgados que foram obtidos através de pesquisa que atendeu aos requisitos legais e cuja margem de erro permite confirmar que os dados são verídicos. Recurso não provido").

estaria circunscrita às partes da solução de disputas. Pode-se perfeitamente supor que, além das questões inerentes à operação comercial entre as empresas, relativas ao pagamento, aos prazos e à condução habitual dos negócios, determinado contrato de licença contenha cláusula estipulando que o licenciado não utilize qualquer sinal similar aos licenciados e que não promova qualquer ato concorrencial próximo ao local de outro licenciado. Estes atos, por si, também poderiam ser objeto de uma ação judicial baseada em concorrência desleal, mas existindo um vínculo contratual, não existe qualquer problema à solução do mesmo por outro mecanismo de resolução de disputas[25].

Assim, como consequência, mesmo separando as questões contratuais, todos os demais atos considerados como atos próprios de concorrência desleal não representam questões controvertidas quanto à arbitrabilidade. Isto porque tais atos sempre estão circunscritos às partes e, por definição, não são objeto de registro formal. Por sua vez, o ponto de conexão entre as partes de uma relação desleal converge para uma disputa ao cliente próximo, aquele que é atraído por determinado sinal distintivo na hipótese dos atos desleais por confusão, ou ao cliente remoto, quando se discute questões de fraude ou de manipulação de informações.

Os contratos habituais de licença, por sua vez, não são simples e, geralmente, envolvem questões relativas à validade dos direitos de propriedade intelectual licenciados. Neste sentido, pode ser importante destacar que existem limitações aos mecanismos de solução e a sua capacidade de cercear a atuação das partes, mesmo quando as partes se impõem contratualmente limites concorrenciais e/ou quando o reflexo destes contratos atinge terceiros e/ou consumidores.

Ou seja, é comum a existência de cláusulas que proíbam o ataque aos direitos do licenciador, cláusulas que restrinjam os direitos de a licenciada utilizar e proteger as suas criações e os seus sinais, muitas vezes com a preferência do licenciador e/ou sob a sua responsabilidade; no entanto, uma relação contratual de um direito de propriedade intelectual cuja validade possa ser questionada, não pode impedir a discussão da validade deste sinal distintivo apenas porque existem cláusulas proibindo ataques. Obviamente qualquer decisão arbitral que não atenda as regras dos arts. 56, 118, 166 ou 173 da Lei nº 9.279/1996, por exemplo, não seria exequível, porém seria inteiramente justificável que o órgão jurisdicional competente para a nulidade (ou, administrativamente, o próprio órgão encarregado pelo registro) pudes-

25 Brasil, TJSP, Apelação Cível nº 1006878-60.2013.8.26.0068, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Ricardo Negrão, J. 17.02.2014.

se conceder uma espécie de *exequatur* do laudo arbitral nestas hipóteses. Temporariamente, o laudo poderia ter efeitos entre as partes (*inter partes*), sem alcançar uma posição que o fizesse ilícito ou inconstitucional e, especialmente, sem alcançar um *status erga omnes* até uma posterior validação.

De fato, as questões relativas à concorrência desleal superam os atos desleais clássicos e, quase sempre, envolvem questões relativas a marcas, patentes, direitos autorais, *trade dress*, enfim, outros direitos de propriedade intelectual que têm, como vimos, restrições à arbitrabilidade, sejam estes trazidos pelo autor, sejam trazidos pelo réu. Isso ocorre, por exemplo, quando questionada a inexistência de distintividade da marca objeto do contrato, tendo em vista que a existência de marcas semelhantes de terceiros pode ser um elemento imprevisto a interferir em sua efetividade.

Enfim, praticamente todos os atos podem ser discutidos sob o prisma da concorrência desleal em um procedimento arbitral, vinculados ou não a um contrato, e as mesmas considerações se aplicam a partes que não estejam contratualmente vinculadas, sendo obrigatório, apenas, que as mesmas assumam todas as obrigações necessárias para se submeter à arbitragem.

Existem alguns aspectos importantes que justificam a arbitragem em situações de concorrência desleal: (a) como em procedimentos arbitrais geralmente ocorre, o custo para identificar se existe realmente um desvio ilícito de clientela é menor quando comparado a um processo judicial convencional; (b) existe um controle maior sobre a confidencialidade da discussão; (c) a rapidez pode ser superior ao trâmite de um processo judicial; (d) as partes podem, muitas vezes, assumir as obrigações de desistência e/ou renúncia de pedidos perante órgãos registrais não sujeitos à jurisdição do tribunal arbitral, sob pena de multa cominatória; (e) considerado o aspecto extremamente técnico de determinados assuntos, por exemplo, concorrência desleal no âmbito de segredos de negócio, a expertise dos árbitros é de suma importância, especialmente se levado em conta o baixo grau de especialização dos Tribunais brasileiros[26].

Evita-se, desta forma, uma concorrência entre a arbitragem e os institutos que zelam pela ordem pública. Ao contrário, forma-se uma cooperação cujo resultado, afinal, é uma possível diminuição dos custos administrativos e judiciais, aliada a uma maior eficiência de todo o sistema.

26 São poucos os Estados brasileiros nos quais há varas e/ou câmaras especializadas em PI ou em direito empresarial (notadamente: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo).

CONCLUSÃO

A repressão aos atos de concorrência desleal faz parte essencial da propriedade intelectual e, particularmente, das regras da propriedade industrial como decorrência da Lei nº 9.279/1996, do art. 10 *bis* da Convenção da União de Paris, sem mencionar diversos outros tratados internacionais vigentes no Brasil, inclusive o TRIPs. O elemento jurídico diretamente protegido é a lealdade concorrencial, cuja justificação se encontra diretamente relacionada à proteção do consumidor enquanto destinatário econômico final das normas concorrenciais. Assim, como sempre existem elementos disponíveis, ao contrário de outros segmentos da propriedade intelectual, as questões de concorrência desleal são passíveis de discussão por métodos adequados de resolução de disputas, exceto quando incorporam questões de registros de marcas ou patentes. Finalmente, cumpre ressaltar que o maior entrave para a adoção destes métodos decorre da dificuldade, em situações litigiosas, de composição das partes no que diz respeito à concordância em submeter o litígio a um procedimento adequado de resolução de disputas e ao cumprimento dos requisitos necessários para a instauração deste procedimento, de maneira que o Poder Judiciário acaba sendo, muitas vezes, a saída [não a melhor] encontrada pelas partes para colocar fim à disputa.

O Uso de ADRS nas Disputas Envolvendo Indicações Geográficas

WILSON PINHEIRO JABUR

Mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Painelista para Conflitos de Nomes de Domínio e Mediador da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e do Centro de Solução de Disputas da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (CSD-ABPI), Professor do Curso de Propriedade Intelectual e Novos Negócios do Programa de Pós-Graduação *Lato Sensu* da Direito GV (GVLaw), Advogado em São Paulo.

SOFIA GAVIÃO KILMAR

Pós-Graduanda em Direito Autoral e Tecnologia pela Fundação Getúlio Vargas (GVLaw), Bacharela em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Advogada em São Paulo.

RESUMO: Estudo da conveniência do emprego de ADRs em litígios envolvendo indicações geográficas, tendo em vista as características particulares desses direitos (caráter local/regional, especificidade do local/técnicas de produção, padrões e requisitos de qualidade) e as espécies de conflito mais recorrentes nesta seara. O tema tem especial relevância no cenário brasileiro, já que o emprego de ADRs em matéria de indicações geográficas pode representar uma ferramenta eficaz de proteção dos conhecimentos e das técnicas tradicionais objeto desses direitos, e de preservação das estruturas de produção a eles relativas. Uma tutela eficiente e adequada das indicações geográficas, é certo dizer, beneficia não só os produtores como também o público consumidor desses produtos.

ABSTRACT: A study of ADRs usage convenience in litigations involving geographical indications disputes, taking into account its particularities (local or regional presence/production techniques, quality standards and requisites specificities) and the most frequent types of conflicts. The discussed subject is especially relevant to the Brazilian panorama, as it can be an efficient tool to knowledge and traditional techniques protection and productive structures preservation. An efficient and adequate geographical indications law protection can benefit both producers and consumers.

SUMÁRIO: Introdução; I – As indicações geográficas: indicações de procedência e denominação de origem; II – Disputas recorrentes no âmbito das coletividades titulares de indicações geográficas; a) Disputas relativas a padrões de qualidade; b) Disputas relativas a demarcações do território geográfico; c) Disputas relativas a questões comerciais (preço, mercado, etc.); d) Outras disputas; III – Soluções med-arb como forma de preservar as relações; Considerações finais.

INTRODUÇÃO

Algumas regiões específicas, por vezes, costumam se tornar conhecidas pelos produtos que delas se originam. Em alguns casos, esse reconhecimento surge da reunião, por razões históricas ou estratégicas, de artesãos naquela localidade, como ocorreu no caso dos produtores de vidros e cris-

tais que se estabeleceram nas ilhas de Murano, próximas à Veneza, onde cultivaram, por séculos, técnicas que tornaram os seus produtos cobiçados (e, mais recentemente, copiados) mundo afora – em outros, algumas circunstâncias (climáticas, de solo, de subsolo, clima, flora, fauna) existentes unicamente naquelas regiões, aliadas à criação de um sistema de produção específico, dotam o produto final de qualidades excepcionais que o individualiza em relação a outros similares –, como é o exemplo dos vinhos[1] do Porto, da Champagne, do Vale dos Vinhedos, do Napa Valley e assim por diante.

Diversas leis e tratados, por meio do instituto das chamadas indicações geográficas, reconhecem proteções específicas a estas regiões, buscando proteger tanto os produtores[2] nelas estabelecidos quanto os consumidores[3] de seus produtos.

A importância econômica dessas indicações é cada vez mais perceptível em regiões como a Europa, a Austrália e os Estados Unidos, sendo indiscutíveis os benefícios que elas podem trazer aos produtores e aos consumidores, como se verá adiante. Mas não apenas a eles. As indicações geográficas também acabam por desempenhar um papel de preservação de conhecimentos tradicionais, valorizando a cultura daquela região específica[4].

---

1 "Vinhos de diferentes regiões, elaborados com a mesma tecnologia, apresentam produtos distintos, com características próprias. Daí a importância do conceito de denominação de origem, que valoriza as peculiaridades das diferentes regiões de produção." (Tonietto, 1993, p. 56)

2 Os produtores estabelecidos nessas regiões acabam por se reunir em torno de associações, organizações ou comitês que buscam estabelecer as regras de produção, controle de qualidade, rotulagem, etc., assim agregando ainda mais qualidade e valor aos produtos daquela procedência.

3 Esses consumidores, ao se depararem com os produtos com denominação dessas localidades, legitimamente criam expectativas quanto ao atendimento de certo padrão de qualidade, mostrando-se dispostos, inclusive, a pagarem mais por esses produtos do que por outros do mesmo gênero, porém de origem diversa.

4 "*The motivation of producers, producer groups and governments to engage in the protection of GIs is to strengthen the market position of domestic high-quality products which contain a link between the geographical origin and the product quality. This motivation is closely related to changes in food policies in industrialized and developing countries. In the EU, there is a move away from traditional instruments of the Common Agricultural Policy, and it has become increasingly important for the agricultural and food sector to improve its competitiveness on domestic and international markets and to earn market income rather than relying on political support. The European Commission introduced its food quality policy which is seen as a major element of European rural development policy. Within the European food quality policy, the protection of its high-quality foods with regional origin is one major instrument besides organic certification and quality assurance schemes (Becker 2009). For developing countries, it was a typical pattern of external trade over decades to export commodities and to import manufactured goods. As a consequence of this trade pattern and the characteristic features of commodities and manufactured products, several empirical studies elaborated that a secular deterioration in the terms of trade between primary commodities and manufactured goods occurs in the line with the Precish/Singer hypothesis (e.g. Zanias 2005). Given this background, more and more developing countries strive to decommodify their exports and to move towards the export of high-quality foods like fruits and vegetables or fish products (Askoy 2005) or towards niche markets of speciality foods. High-quality speciality foods associated with a specific geographical origin are one option to decommodify agricultural exports. Hence, producer associations and policy-makers in developing countries have become increasingly interested in the protection of the geographical origin of their products (Bramley, Biénable and Kirsten 2009).*" (Hermann, 2011, p. 39-40)

No Brasil, ainda são poucas as indicações geográficas já oficialmente reconhecidas[5], porém essas, ao desempenharem importante papel na proteção de conhecimentos tradicionais, se tornam propulsoras dos produtos naturais, que tem grande valor não só em termos culturais, mas também financeiros (Muller, 2007, p. 121) para o País.

Assim, uma forma eficaz de preservar o valor dessas indicações é possibilitar a utilização de mecanismos alternativos de solução de disputas (ADRs) envolvendo esses produtos, na medida em que esses mecanismos são aptos a produzir decisões céleres, especializadas e a custo razoável, em contraposição às vias judiciais.

I – AS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS: INDICAÇÕES DE PROCEDÊNCIA E DENOMINAÇÃO DE ORIGEM

A Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279/1996, prevê a proteção de duas espécies de indicações geográficas: as indicações de procedência e as denominações de origem.

As indicações de procedência[6], conforme estabelece o art. 177 da LPI, consistem nos nomes geográficos que se tornaram conhecidos como centros de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou da prestação de determinado serviço, a exemplo dos cristais de Murano. Já as denominações de origem[7] são aqueles nomes geográficos que designam produto ou serviço cujas qualidades se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo-se fatores naturais e humanos[8].

As organizações de produtores desempenham importante papel na conferência dos critérios de qualidade, em especial no caso das denomina-

5 "Diante da extensão geográfica brasileira, de diversidade cultural e da rica variedade de produtos elaborados a partir de particulares condições naturais, revela-se assombrosa a falta de utilização adequada do sistema protetivo das indicações geográficas no país. Tímidas iniciativas têm sido tomadas, todas elas bastante recentes, num incipiente processo de organização dos produtos regionais. [...] Do ponto de vista normativo, há grande vazio na organização e estruturação de órgãos de controle e delimitação de zonas geográficas." (D'hanens, 2007, p. 198-199)

6 "Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço."

7 "Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos."

8 Por fatores humanos entendem-se aqueles padrões empregados de forma reiterada e que acabam por conferir características peculiares ao produto, contribuindo para sua singularidade. Tonietto exemplifica estes fatores em relação aos vinhos dizendo serem "aqueles sobre os quais o homem tem influência direta e que também são determinantes da qualidade e características dos vinhos (porta-enxertos e variedades recomendadas, espaçamento, sistema de condução e poda, época de colheita, sistemas de vinificação e envelhecimento, dentre outros)" (Tonietto, 1993, p. 56).

ções de origem, e dos métodos de produção/localidade de produção para as indicações geográficas de uma forma geral.

Nas denominações de origem tem-se, portanto, qualidades e características únicas dos produtos, que é resultado da combinação do local de origem com um processo ou método de obtenção do produto, que deve ser adotado por todos os produtores que ali se estabelecem, criando, assim, uma estrutura de controle de qualidade.

A Resolução PR nº 25/2013[9] do INPI, que disciplina o registro das indicações geográficas, determina, *inter alia*, que o requerente da denominação de origem deve descrever os processos ou métodos de obtenção dos produtos ou serviços, que obrigam-se a ser "locais, leais e constantes", além da comprovação da existência de uma estrutura de controle sobre os produtores/prestadores e produtos/serviços.

No ordenamento jurídico brasileiro, além da LPI, as indicações geográficas são protegidas pelo Acordo TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), na medida em que este tratado não faz distinção entre uma e outra espécie, e determina o seguinte:

> Art. 22. Proteção das Indicações Geográficas
>
> 1. Indicações Geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que identifiquem um produto como originário do território de um membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica.

Parte da doutrina[10] entende que o TRIPs admite a aplicação de uma extensão ao que usualmente se entendia como indicação geográfica, ultrapassando a necessidade de vinculação a um nome geográfico e passando a exigir tão somente que a qualidade, reputação ou característica do produto seja essencialmente atribuída à origem geográfica – o que tem sido funda-

---

9 Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Resolução PR nº 25, de 18 de março de 2013 (Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/instrucao_normativa_25_indicacoes_geograficas[2].pdf>. Acesso em: 9 jan. 2014), que revogou e substituiu a Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Resolução nº 75, de 28 novembro de 2000 (Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/ResolucaoIG.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2014). Anteriormente, o registro de indicação geográfica era regulado pelo Ato Normativo nº 133/97, que foi substituído pelo de Ato Normativo nº 143/98, que, por sua vez, foi substituído pela Resolução nº 75/2000.

10 Patrícia Carvalho da Rocha Porto escreve: "TRIPS permite, contudo, que sejam utilizados como indicações geográficas nomes, não necessariamente atrelados a um nome geográfico, mas que sejam associados pelos consumidores ao local geográfico de fabricação de um produto ou prestação de um serviço" (Porto, 2011, p. 154), indicando em apoio: GONÇALVES, Marcos Fabricio Welge. *Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos*: indicações geográficas, indicações de procedência e denominações de origem. Curitiba: Juruá, 2007. 345 p.; e SOUZA, Márcio Oliveira. Panorama interno e externo das indicações geográficas. *Revista da ABPI*, n. 72, set./out. 2004.

mento para que o Brasil defenda que "cachaça" e "caipirinha" sejam indicações geográficas brasileiras[11].

Independentemente da espécie, parece ser indubitável que as indicações geográficas desempenham uma indicação de qualidade, isto é, uma certificação ao consumidor de que o produto marcado com aquele sinal atende a determinado padrão de qualidade[12]. Como se verá adiante, muitas disputas surgem ou podem surgir entre os produtores acerca do atendimento ou da conformidade, sendo essencial que a estrutura representativa da coletividade legitimada ao uso do nome geográfico preveja forma de resolução de conflitos.

Ainda que as indicações geográficas tenham o condão de servir como um sinal distintivo, assinalando um produto ou serviço, é importante observar que possuem algumas características que as diferenciam das marcas.

Em primeiro lugar, a LPI não aceita que mais do que uma pessoa ou empresa possa ser titular de uma marca, diferentemente do que ocorre com as indicações geográficas, em que todos os produtores estabelecidos naquela região poderão se utilizar daquele sinal.

> A pluralidade dos produtores e fabricantes é que tem direito de indicar a procedência. Mas tal fato não gera, no mundo jurídico, comunhão *pro indiviso*, nem comunhão *pro diviso*: cada um dos membros da comunidade tem o seu direito de propriedade industrial sobre a indicação de proveniência. Há pluralidade de titulares, sem haver comunhão.
>
> A figura jurídica é uma das mais interessantes do direito privado. Não há laço entre os titulares; nem o direito de um limita o direito de outro. Nem há, sequer, comunhão *pro diviso*. O fato de ser objeto do direito real bem incorpóreo permitiu que se tivesse como suscetível de pluralidade de titulares, sem qualquer comunhão, a indicação de proveniência. (Miranda, 2013, p. 306)

O produtor deverá obedecer aos padrões que estabelecem uma estrutura de controle e pressupostos de produção para determinada região. Há

11 V. o Decreto nº 4.062, de 21.12.2001, que define as expressões "cachaça", "Brasil" e "cachaça do Brasil" como indicações geográficas e dá outras providências, e o Decreto nº 6.871, de 04.06.2009, que regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. O Decreto nº 6.871 determina, em seu art. 53, que "cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de trinta e oito a quarenta e oito por cento em volume, a vinte graus Celsius, obtida pela destilação do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar com características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de açúcares até seis gramas por litro", e em seu art. 68, § 5º, indica o que bebida alcoólica mista ou coquetel, "com graduação alcoólica de quinze a trinta e seis por cento em volume, a vinte graus Celsius, elaborada com cachaça, limão e açúcar, poderá ser denominada de caipirinha (bebida típica do Brasil), facultada a adição de água para a padronização da graduação alcoólica e de aditivos".

12 Para um estudo aprofundado acerca da função de qualidade nas indicações geográficas, v. PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. *Quando a propriedade industrial representa qualidade*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 169-192 em especial.

notícias de disputas entre produtores sem uma solução eficaz. Na Itália, a região toscana de Chianti, onde estão estabelecidos mais de 7.000 produtores, houve a criação de uma *Denominazionedi origine controlatta e garantita* (DOCG), ainda assim criticada pela incerteza quanto à uniformidade de qualidade[13], e a demarcações de sub-regiões, com IGs específicas[14].

Outra diferença está no fato de que as marcas perecem pelo não uso (caducidade), ao passo que as indicações geográficas não, bastando que um produtor se estabeleça na região e volte a produzir para poder usar o sinal.

Por fim, as marcas são alienáveis, podendo ser transferidas, enquanto as indicações geográficas não. Pode-se alienar a propriedade, mas não o nome geográfico. Pontes de Miranda assevera que

> o direito à indicação de proveniência é irrenunciável e não se perde pelo não-uso [...], mesmo porque a renúncia seria sem alcance, uma vez que outros poderiam adquirir o direito, satisfazendo os pressupostos (M. Plaisant e Fernand-Jacq, Traité des Noms et Appellations d'origine, 71), e o próprio renunciante o re-adquiria se de novo os satisfizesse. Em todo caso, o fundamento da irrenunciabilidade, como da intransmissibilidade, é mais profundo: os pressupostos têm de ser satisfeitos a respeito dos produtos, constantemente; e o direito, que resulta do ato-fato jurídico, constantemente se irradia, mas extingue-se à desaparição de qualquer dos pressupostos. O que importa são o lugar e o produto ou mercadoria fabricada; o produtor ou fabricante são titulares porque a propósito de produtos seus ou fabricações suas os pressupostos se satisfazem. (Miranda, 2013, p. 301)

Tratam-se as indicações geográficas, portanto, de um direito de natureza *sui generis*, que advém do reconhecimento do local/produto/padrão de qualidade.

Nesse sentido, ainda que haja registro perante órgãos oficiais, este é meramente declaratório. Nas palavras de Barbosa:

> Não vejo tal registro como constitutivo, em especial quanto a indicações de procedência; o fato concorrencial precede qualquer reconhecimento pela autoridade registral, e merece reconhecimento judicial [...]. Não existe na lei em vigor uma disposição que fixe como efeito do registro uma proteção *erga omnes*; pelo contrário, o que diz o texto legal é que "considera-se indicação de procedência [aquela relativa a certo local] que tenha se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado pro-

13 "A conclusão mais importante e que o consumidor precisa ter consciência para se desvencilhar do conceito, é que a menção DOCG, e mais ainda a DOC, ostentada em rótulos de vinhos italianos, definitivamente não é garantia de qualidade, é apenas de procedência." (Lucki, 2009, p. D2)

14 "Uma das primeiras foi a do Chianti Classico, que ficou restrito ao vinho produzido na zona original entre Florença e Siena, e que tem potencial reconhecidamente superior aos demais. Outros seis Chiantis foram geograficamente delimitados, portando cada um o nome de cidades que eles circunscrevem: Ruffina, Montalbano, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Aretini e Colli Pisane." (Lucki, 2009, p. D12)

> duto ou de prestação de determinado serviço". Como se vê, o requisito é objetivo, não subjetivado, atribuído a um local e não a determinadas pessoas. Assim, o direito nasce do conhecimento do local como origem da atividade econômica, e não do registro, ainda que este possa ser requisito quanto aos efeitos das indicações na via administrativa (por exemplo, para impedirem, *ex officio*, registro de marcas). No caso de designações de origem, que presume o preenchimento caso a caso, de forma subjetiva, de determinados requisitos de fundo qualitativo ou característico, via de regra preceituada ou apurada por entidade do país de origem, há que se entender que o registro deva reconhecer e dar eficácia interna a tal decisão. Mesmo assim, não se deva crer que o registro no INPI institua, mas apenas declare ex ante um direito que o preexistiria. (Barbosa, 2003, p. 916)

Confluente com esse entendimento, a Instrução Normativa nº 12/2013 do INPI dispõe expressamente em seu art. 1º que o registro é de natureza declaratória.

Poderá requerer o registro de indicação geográfica a associação, o instituto ou a pessoa jurídica que represente a coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico e estabelecida no respectivo território (art. 5º da referida IN 12/2013 do INPI).

Ainda que o direito de um produtor não dependa necessariamente do direito do outro para existir, por certo a proteção da indicação geográfica e o cuidado para evitar a sua degenerescência são de interesse comum de todos que a exploram, bem como dos consumidores.

A importância crescente das indicações geográficas e a sua potencial utilização como forma de fomento do desenvolvimento em países como o Brasil passa pela criação de um sistema centrado na preocupação com a garantia de qualidade, visto que "em si, a indicação geográfica pressupõe sempre uma determinada qualidade ou característica valiosa" (Ascensão, 2009, p. 116), sendo essencial haver uma atividade de fiscalização "que impeça o aproveitamento fraudulento do favor conseguido pelo produto, mediante a introdução de produtos de qualidade inferior" com o mesmo sinal distintivo (Ascensão, 2009, p. 116).

Por certo que conflitos surgem e surgirão, devendo, contudo, as estruturas organizadas pelos produtores estarem capacitadas para deles tratar.

II – DISPUTAS RECORRENTES NO ÂMBITO DAS COLETIVIDADES TITULARES DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Entre as disputas mais comuns no âmbito dos produtores e prestadores ligados por uma indicação geográfica estão aquelas a seguir analisadas.

a) Disputas relativas a padrões de qualidade

Sem dúvida, as mais importantes disputas que podem ocorrer no seio de uma comunidade de produtores são aquelas que dizem respeito à interpretação, ao cumprimento e à revisão dos padrões de qualidade a serem observados por aquela coletividade para que um produto possa ser merecedor de receber aquela denominação de origem.

Como já referido anteriormente, especialmente no caso das denominações de origem, a coletividade de produtores estabelecidos em determinada região geográfica segue padrões previamente estabelecidos de produção e de qualidade.

Estes padrões, segundo o INPI, são aqueles considerados "leais, locais e constantes". Para produtos como o vinho ou o queijo, a alteração ou adoção de outros modelos de produção pode especialmente resultar em produtos distintos, não condizentes com aquela denominação original e típica.

Recentemente ocorreu um escândalo na Itália em relação a uma das mais prestigiosas denominações de origem: Montalcino, região conhecida pelo vinho "Brunello de Montalcino". O caso, que recebeu da mídia o apelido de "Brunellogate" em 2008[15], envolveu diversos produtores que teriam descumprido as regras do *Consorzio del Vino Brunello di Montalcino*, misturando às uvas Sangiovese (as únicas que poderiam compor aqueles vinhos) outras, como Merlot e açúcar, de modo a tornar o resultado final da safra de 2003 mais próximo ao gosto do mercado. Milhares de garrafas acabaram sendo confiscadas pela polícia e a fama de alguns dos produtores saiu arranhada do episódio.

O Consorzio promoveu uma nova votação para revisão das regras que determinam que os vinhos sob aquela denominação sejam formados apenas por uvas Sangiovese e apenas 4% dos produtores votaram pela alteração da regra, que, assim, restou inalterada.

b) Disputas relativas a demarcações do território geográfico

O reconhecimento de uma região como indicação geográfica comumente agrega valor também ao preço pago pelas propriedades ali estabelecidas. Este fenômeno já foi testemunhado até mesmo no Brasil, onde a

15 HORTA, Luiz. As uvas misturadas do Brunellogate: escândalo de adulteração desata polêmica à italiana. *O Estado de São Paulo*, São Paulo, Paladar, 13 ago 2009. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,as-uvas-misturadas-do-brunellogate,ntos-paladar,as-uvas-misturadas-do-brunellogate,3188,0.htm>. Acesso em: 4 abr. 2014.

indicação geográfica "Vale dos Vinhedos" (inicialmente reconhecida como indicação de procedência, mas posteriormente como denominação de origem[16]) levou a uma série de benefícios, entre os quais a valorização das propriedades rurais na área geográfica demarcada com auxílio da Embrapa[17].

Em razão da valorização resultante das indicações geográficas, há notícia de pleitos de extensão de regiões. O mais notório talvez seja da região da Champagne, em que uma revisão recentemente feita pelo Institut National des Appelations d'Origine (INAO), órgão encarregado da delimitação de áreas na França, autorizou que "40 novas comunas fossem autorizadas a se credenciar – após mapeamento que delimitem os locais com rigor – enquanto duas devem perder essa condição, e ter seus vinhedos arrancados. Desta forma a denominação de origem, que incluía 319 municípios, somando 33,5 mil hectares, contará agora com 357 municípios"[18]. A produção, contudo, só deverá ocorrer por volta de 2020, após a definição das áreas adequadas pelo Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), que congrega os produtores.

Há, ainda, algumas disputas que dizem respeito a qual região teria direito de utilização exclusiva sobre determinada expressão. É o caso de "Pisco", que tanto Peru quanto Chile utilizam. A região original encontra-se atualmente no Peru, tendo sido fundada em 1640 como "Villas de Pisco", sendo conhecida pela produção de uma aguardente obtida a partir da destilação do mosto de uvas. O Chile defende que a expressão teria se degenerado, podendo ser livremente utilizada como indicativo de aguardente de vinho[19].

c) Disputas relativas a questões comerciais (preço, mercado, etc.)

Outra espécie de disputas comumente enfrentadas pelos produtores é aquela relativa às questões comerciais, como rede de distribuidores, fixação de preços, etc. Especialmente em relação aos produtores que enfrentam

16 IG 200002, de 22 de novembro de 2002, para "Vale dos Vinhedos" como indicação de procedência para vinhos tintos, brancos e espumantes; e IG201008, 25 de setembro de 2011, para "Vale dos Vinhedos" como denominação de origem para vinhos e espumantes, ambas de titularidade de Aprovale – Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos.

17 Outros benefícios apontados foram o incremente da área plantada; busca por maior qualidade; aumento de empresas vinícolas; incremento do padrão tecnológico; maior oferta de empregos; desenvolvimento periférico da agroindústria; aumento do turismo/enoturismo; busca de maior preservação ambiental e desenvolvimento de plano diretor da região demarcada com a participação das comunidades locais visando ordenar o desenvolvimento da zona rural, preservando a vocação local (Tonietto, 1993, p. 58).

18 Resultado da superfície esticada só em 2020. *Valor Econômico*, p. D10, 9 dez. 2008.

19 Disponível em: <http://piscoaficionado.com/2011/07/14/peru-vs-chile-the-pisco-war> e <http://pt.wikipedia.org/wiki/Pisco_(bebida)>. Acesso em: 4 abr. 2014.

esse tipo de conflito, imagina-se que estes possam se beneficiar das ADRs para solucionar os seus conflitos, evitando-se uma exposição pública de informações que podem prejudicar a percepção e valorização dos produtos assinalados com aquelas indicações geográficas.

d) Outras disputas

Também não se pode deixar de mencionar outras disputas a que podem estar sujeitas as indicações geográficas, como os casos de violação da exclusividade de seu uso, quer por meio de produtos indevidamente assinalados com tais indicações geográficas, quer pela apropriação por terceiros de nomes de domínio ou marcas que violem esses direitos. Algumas dessas disputas envolvem até mesmo questões de comércio internacional, e por isso chegaram ao âmbito do órgão de solução de controvérsias da OMC[20].

Com efeito, recorrer-se às ADRs tem sido cada vez mais comum e certo. No Brasil, conforme recentemente instituído pelo INPI, é possível o recurso à mediação, em relação às tentativa de registros de marca que violem indicações geográficas. No campo dos nomes de domínio, o Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) instaurou ao menos cinco procedimentos buscando recuperar nomes de domínio alusivos à expressão "champagne":

> (i) O primeiro procedimento instaurado versou sobre nome de domínio utilizado quanto às regras de Procedimentos Alternativos de Resolução de Disputas do ".fr" determinam a transferência do nome de domínio em disputa quando aquele domínio violar direitos de terceiros protegidos na França e, em particular, a propriedade intelectual. Por este motivo, o CIVC procurou a transferência do nome de domínio <champagnes.fr>, tendo sido exitoso em seu pleito[21];
>
> (ii) O segundo procedimento instaurado versou sobre nome de domínio utilizado quanto às regras do *.IE Dispute Resolution Policy*. A expressão "Champagne" foi reconhecida como merecedora de proteção pelo Direito irlandês, tendo sido determinada a transferência do domínio <champagne.ie> ao CVIC[22];

20 "*In the WTO, to date there have been 29 cases under the TRIPS Agreement involving the application of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU). Two of them directly related to the protection of geographical indications*." (Ficsor, 2011, p. 10-11)

21 WIPO. Litige nº DFR 2005-0006, 4 jun 2005. Disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/dfr2005-0006.html>. Acesso em: 4 abr. 2014.

22 WIPO. Litige nº DIE2007-0005, 5 fev 2008. Disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/die2007-0005.html>. Acesso em: 4 abr. 2014.

> (iii) Outros dois casos de procedimentos instaurados se referem aos domínios <champagnes.be> e <champagne.co.uk>. Estes domínios teriam sido transferidos ao CVIC no corpo da decisão relativa ao último caso;
>
> (iv) O segundo procedimento instaurado versou sobre nome de domínio utilizado quanto às regras da Política Uniforme para Resolução de Disputas envolvendo Nomes de Domínio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* – "UDRP"). As regras dessa política determinam que o reclamante deverá demonstrar direitos sobre uma marca para obter a transferência do domínio em disputa. O Painel decidiu que, ainda que um sinal notoriamente conhecido, "champagne" não pode ser entendida como uma marca e, portanto, não poderia ser utilizada como fundamento para a transferência do domínio <champagne.co>[23].

Se não bastasse, outras casos envolvendo nomes de domínio igualmente apresentaram alguma repercussão no âmbito da OMPI. O Caso OMPI nº D2000-0629, cujas partes eram o *Consorzio del Prosciutto di Parma* e o *Domain Name Clearing Company*, foi relativo ao litígio envolvendo o nome de domínio <parmaham.com>. A decisão foi pela rejeição do pleito, e, embora ainda que tenha sido demonstrado que o reclamante era titular de uma marca de certificação norte-americana para a expressão "PARMA HAM", não foi possível provar que o titular do domínio o registrou e utilizou de má-fé[24].

No que concerne às regras relativas aos domínios .br, embora não haja menção expressa de regramento específico apto a determinar a possibilidade de se apontar as indicações geográficas como fundamento para uma reclamação, pode-se defender que seria possível a instauração de procedimento buscando a transferência do domínio que as viole, em função do art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, que disciplina os "Procedimentos para Registro de Nomes de Domínio[25]" e determina o seguinte:

> Art. 1º Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.
>
> Parágrafo único. Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome

23 WIPO. Litige nº DCO2011-0026. Disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DCO2011-0026.html>. Acesso em: 4 abr. 2014.

24 WIPO. Litige nº D2000-0629. Disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0629.html>. Acesso em: 7 abr. 2014.

25 Comitê Gestor da Internet no Brasil. Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, de 28 de novembro de 2008. Disponível em: <http://www.cgi.br/regulamentacao/resolucao2008-008.htm>. Acesso em: 7 abr. 2014.

que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.

Por fim, questão sujeita a muita controvérsia é a que trata da degenerescência de algumas indicações geográficas. Este fenômeno, em diversos casos, decorre de uma circunstância histórica: as levas de imigrantes europeus que, ao chegarem a um novo país ou continente no começo do século XX, buscaram reproduzir as circunstâncias e práticas que conheciam em seus países de origem, aplicando as mesmas técnicas de cultivo daqueles produtos com que estavam acostumados, e identificando-os por meio das mesmas denominações europeias (assim o presunto de parma, os queijos parmesão, muzzarela, gruyère, brie, etc., os conhaques, as champanhes, os chablis, e assim por diante).

Estas discussões começam a se intensificar a partir da afirmação da União Europeia de que aumentará as barreiras tarifárias a produtos de países que não respeitem as suas indicações geográficas.

Até o momento, a UE teve sucesso nas negociações com a Austrália, cujos produtores de bebidas alcoólicas não quiseram ter maiores dificuldades quanto à circulação de seus produtos no mercado europeu, tendo sido, por isso, firmado um primeiro acordo em 1994, que estabeleceu diferentes grupos de indicações geográficas que deixaram e deixarão de ser utilizadas escalonadamente[26].

A questão está longe de ser solucionada, embora deva ser sempre observada, especialmente em relação às indústrias nacionais que se utilizem de termos característicos ou derivados de expressões exclusivas ou designativas de indicações geográficas, de que talvez venham a ter de deixar de se utilizar dessas expressões, se vendo obrigadas a se referir àqueles produtos de outras ou novas formas (e um planejamento estratégico consistente para essas indústrias deveria prever o fortalecimento das marcas ou indicações geográficas locais).

26 "A supressão progressiva das denominações 'champagne' e 'porto' para vinhos australianos no prazo de um ano é outro dos aspectos que regula a resolução, que substitui o convênio assinado em 1994. [...] Bruxelas explica que, em relação às denominações de origem, a Austrália deverá deixar de empregar, no prazo de um ano, 12 menções europeias conhecidas de vinhos de qualidade, entre as quais estão 'champagne' e 'porto'." (Acordo sobre vinhos entre EU e Austrália entre em vigor nesta quarta. *UOL Economia*, Brasil Online/BR, 31 ago. 2010)

III – SOLUÇÕES MED-ARB COMO FORMA DE PRESERVAR AS RELAÇÕES

À luz da análise das características essenciais das indicações geográficas, bem como das espécies de conflito mais recorrentes nessa matéria, as ADRs despontam como instrumento particularmente interessante à solução desse tipo de controvérsia por uma série de razões.

A primeira delas no sentido de que as ADRs, enquanto formas alternativas de solução de controvérsia que se amoldam aos contornos do caso concreto e têm como regra geral o sigilo das tratativas (em oposição à uniformidade de procedimentos e princípio da publicidade que regem o Judiciário), são ideais à solução de conflitos em propriedade intelectual. Nesse tipo de litígio, a flexibilidade do procedimento e sigilo, bem como a presença de julgadores especializados na matéria – que, como é cediço, conta com uma série de peculiaridades –, são importantes para que a controvérsia tenha solução rápida, técnica e adequada, evitando-se ainda a perda de valor do produto/direito pelo acesso do público às questões discutidas na lide. Essas características são especialmente evidentes nos litígios de marcas, patentes e segredo industrial[27], mas também se notam nos conflitos de indicações geográficas.

Nessa medida é que as ADRs são especialmente vantajosas se comparadas aos meios tradicionais de solução de litígios, em matéria de indicações geográficas, vez que possibilitam a mediação/julgamento da controvérsia por profissionais especializados, que entendem não só da natureza especial dos direitos de IG, como também das características específicas daqueles direitos em discussão no caso concreto.

No mais, tendo em vista o caráter histórico e permanente das indicações geográficas, que têm titularidade difusa e tempo de proteção indefinido, é certo que existe interesse em manter, na medida do possível, coesão entre os produtores, tendo em vista o interesse comum em evitar a diluição da indicação geográfica e a concorrência desleal por terceiros. Assim, soluções alternativas de controvérsia, amoldadas às necessidades do caso, mais discretas e menos litigiosas, se mostram instrumentos interessantes para efetivamente pôr fim à lide e, ao mesmo tempo, preservar a união e boa convivência entre os produtores. Por meio das ADRs, seria possível inclusive adotar soluções administrativas no âmbito das associações de produtores no

27 "Embora os juízes estejam se familiarizando com as questões da propriedade intelectual, a tradicional resolução judicial dessas disputas é um tanto quanto lenta e imprevisível no Brasil. Por conta da demora nas resoluções judiciais, novas perspectivas se delineiam a partir dos métodos adequados de resolução de conflitos." (Franco, 2013, p. 100)

que diz respeito aos conflitos envolvendo requisitos e padrão de qualidade dos produtos.

A despeito da compatibilidade entre conflitos em matéria de indicações geográficas e meios alternativos de solução de controvérsia, é importante pontuar que os ADRs não se aplicam nas disputas que envolvam questão de ordem pública, como é o caso das disputas de degenerescência anteriormente mencionadas, já que requerem posicionamento do Judiciário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enquanto direito de propriedade intelectual que incide sobre produtos e técnicas de produção regionais e especiais, as indicações geográficas podem constituir importante instrumento de valorização de produtos naturais. Podem, ainda, ser um instrumento de criação, manutenção e conservação de riqueza, além de preservação de conhecimentos e práticas tradicionais.

Para que esse valor não se perca, é essencial assegurar um padrão de qualidade a ser observado por todos os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos. Na organização da atividade econômica, parece indubitável que conflitos ocorrerão, quer entre produtores, quer entre a coletividade e terceiros.

À luz das características próprias das indicações geográficas, bem como das controvérsias mais comumente observadas nessa matéria, ressalvadas questões de ordem pública, os mecanismos alternativos de soluções de disputa parecem ser instrumentos bastante eficazes e céleres, podendo, assim, beneficiar não só os produtores, mas auxiliar a própria perpetuação da estrutura produtiva e preservação de valor das indicações geográficas, devendo ser previstos e adotados pelas entidades que congreguem e disciplinem as relações entre os produtores de determinada região.

A Contribuição do INPI para a Resolução de Conflitos Envolvendo Propriedade Intelectual[1]

JOSÉ CRISTÓVAM SAUÁIA KUBRUSLY

Engenheiro Químico e Mestre Propriedade Intelectual e Inovação, Chefe do Centro de Mediação (Divisão de Promoção à Resolução de Conflitos em Propriedade Intelectual/Centro de Defesa da Propriedade Intelectual) do INPI.

MARIANA VERAS LOPES PONTES

Advogada e Administradora, Chefe-Substituta do Centro de Mediação do INPI.

RESUMO: O artigo tem por objetivo apresentar e analisar os principais aspectos do serviço de mediação, lançado em 2013 pelo Centro de Defesa da Propriedade Intelectual – CEDPI do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Inicialmente, realiza-se uma necessária contextualização com base no desenvolvimento da propriedade intelectual (PI) no País, no desenvolvimento de mecanismos de solução de conflitos alternativos ao processo judicial e na particular adequação da mediação a temas da PI. Considera-se, também, o entendimento institucional a respeito das contribuições efetivas que o INPI pode dar à defesa dos direitos de PI no Brasil. Passam, então, a ser analisados dados internacionais – a partir de pesquisa da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, acerca dos pontos mais valorizados nas negociações sobre a eleição de mecanismos de solução de conflitos em contratos de tecnologia e sobre o tempo e os custos médios envolvidos em cada método – e dados nacionais, quanto à litigiosidade judicial e à litigiosidade administrativa em PI. Os dados apontam para a especial oportunidade de adoção da mediação nas controvérsias de marcas. São, então, analisados os fundamentos do serviço, ou seja, as principais características. Chama-se atenção para a parceira técnica com a OMPI e para a estruturação de procedimentos específicos que buscam promover a integração entre o processo de resolução da controvérsia e o exame marcário realizado pelo INPI. Por fim, destacam-se os principais benefícios esperados da iniciativa, com destaque para a maior eficiência do sistema de propriedade intelectual brasileiro.

ABSTRACT: The purpose of this article is to present and analyze the main aspects of the mediation service launched in 2013 by the Center of Intellectual Property Defense – CEDPI, of the National Institute of Industrial Property – INPI. Initially, it is necessary to look at the context, based mainly on: the development of intellectual property (PI) in the country, the development of the alternative dispute resolution methods and the particular adequacy of mediation for IP topics. It is also taken into consideration the institutional understanding related to the effective contribution that INPI is able to give to the defense of IP rights in Brazil, adding value to the rights granting. Then, data from an international survey from World Intellectual Property Organization – WIPO, related to the most valuable aspects taken into consideration by those negotiating dispute resolution clauses in technology contracts and related to average costs and time spent in each sort of method, and national data concerning the legal and the administrative litigation in IP are all presented. On the latter topic, the administrative

1 Este artigo é de responsabilidade dos autores e não expressa, necessariamente, a opinião do INPI.

litigation, data associated to trademark controversies that are in course at the INPI are examined. Such statistics point to the special opportunity of the adoption of the mediation for the trademark administrative controversies. After that, the principles, or main characteristics, of INPI's mediation service are analyzed, where attention is called to the technical cooperation with WIPO and to the specific procedures that promote the integration between the process of dispute resolution and the trademark exam. Finally, the main awaiting benefits of INPI's initiative are emphasized, with a focus on the efficiency increase of the Brazilian intellectual property system.

SUMÁRIO: Introdução; 1 Contexto atual: a propriedade e a mediação de conflitos; 2 Vantagens da mediação para conflitos de PI; 3 A cultura de litigiosidade em PI no Brasil; 4 Os fundamentos do modelo de mediação do INPI; Considerações finais.

INTRODUÇÃO

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI é autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, à qual cabe a execução das normas que regulam a propriedade industrial, considerando-se a sua função social, econômica, jurídica e técnica, entre outras atribuições, tendo em vista a Lei nº 5.648/1970, na Lei nº 9.279/1996 e na legislação correlata.

Com base no entendimento de que o INPI pode contribuir, de forma efetiva, para a defesa dos direitos de propriedade intelectual (PI) no Brasil, agregando valor à concessão de direitos, foi lançado, no primeiro semestre de 2013, o serviço especializado de mediação. Antes de se apresentarem as suas principais características, é importante analisar o contexto em que se insere tal iniciativa.

1 CONTEXTO ATUAL: A PROPRIEDADE INTELECTUAL E A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

A partir da década de 1990, ocorreram significativas mudanças relacionadas à PI no Brasil, entre as quais se destacam: a promulgação da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), da Lei de *Software* (Lei nº 9.609/1998) e da Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998). A partir da edição de tais leis, assistiu-se a um processo de consolidação dos direitos de propriedade intelectual e de conscientização de sua importância, como relevantes instrumentos para o desenvolvimento econômico. No âmbito internacional, a PI tornou-se fundamental instrumento competitivo no âmbito da integração dos mercados.

Paralelamente, têm-se firmado no País diferentes métodos para a gestão de conflitos comerciais.

Segundo Tania Almeida (2009):

> O ambiente empresarial vem diversificando seus temas de gestão e incluiu, mais recentemente, a gestão de conflitos baseada na coexistência de diferenças e na sustentabilidade do diálogo. [...] Esta especial atenção com os processos de diálogo deve-se, sobremaneira, ao fato de as empresas estarem cada vez mais orientadas pela análise sistêmica de seu funcionamento. [...] Têm ciência de que participam de uma rede de ações colaborativas que implicam em satisfação mútua e na administração de um número incontável de contratos formais e informais, passíveis de gerarem discordâncias, impasses ou conflitos.[2]

A consolidação de opções de resolução de conflitos adicionais ao processo judicial traz benefícios destacados para o ambiente empresarial. Vale pontuar que o processo judicial guarda adequação a uma série de conflitos de natureza comercial e que, a partir dessa premissa, o reconhecimento das vantagens e desvantagens de outros métodos só traz contribuições para o arsenal de mecanismos à disposição dos potenciais interessados. No contexto atual, a eleição da via mais adequada passa a configurar um elemento estratégico à sobrevivência e à competitividade dos negócios.

Especificamente quanto à mediação, o seu desenvolvimento é próprio a uma realidade cada vez mais complexa, destacando-se a propriedade intelectual.

Nesse sentido, merecem atenção as seguintes reflexões apresentadas no Guía de Mediación de la OMPI:

> [...] *la mediación constituye una alternativa interesante cuando algunas de las situaciones que se mencionan a continuación constituyen prioridades importantes para una o ambas partes:*
>
> *> minimizar el volumen de los costos inherentes a la solución de la controversia;*
>
> *> mantener el control del procedimiento de solución de la controversia;*
>
> *> una solución rápida;*
>
> *> mantener el carácter confidencial de la controversia; o*
>
> *> preservar o desarrollar una relación comercial subyacente entre las partes en la controversia.*
>
> *Esta última prioridad, en particular, hace que la mediación sea especialmente adecuada cuando surge una controversia entre las partes en una relación*

2 ALMEIDA, Tania. *Mediação na virada de milênio*. Rio de Janeiro: Mediare, 2009.

contractual continua, como por ejemplo en el caso de una licencia, de un acuerdo de distribución o de un contrato de actividades conjuntas de investigación y desarrollo, puesto que, como ya se ha dicho, la mediación proporciona una oportunidad para encontrar una solución haciendo referencia también a intereses comerciales y no solamente a los derechos y obligaciones estrictamente jurídicos de las partes.[3]

2 VANTAGENS DA MEDIAÇÃO PARA CONFLITOS DE PI

O campo da propriedade intelectual encerra características próprias, entre as quais se podem destacar: a natureza técnica e especializada, os ciclos curtos de produtos e de mercados atuais, e o caráter colaborativo da criação e comercialização de ativos.

A PI corresponde a uma área do conhecimento específica, com conceitos e normas próprios. Discussões acerca da titularidade de direitos relacionados à criação podem requerer um elevado grau de especialidade na matéria, principalmente quando se tratar de áreas de desenvolvimento tecnológico de ponta, em constante renovação.

Além disso, nos mercados atuais, lançam-se produtos e serviços de maneira cada vez mais rápida, os quais tendem a se tornar obsoletos com facilidade. Os ciclos de negócios são, portanto, cada vez mais curtos. Nesse ambiente, é essencial ter a capacidade de desenvolver tecnologias e sinais distintivos, de protegê-los do uso sem autorização e de tornar esta proteção efetiva.

O desenvolvimento e a comercialização de ativos de propriedade intelectual têm como um dos aspectos predominantes a colaboração entre distintos atores. Envolvem, portanto, instituições de natureza variada – públicas, privadas, inventores, centros de pesquisa, instituições acadêmicas – e que encerram diferentes estratégias institucionais.

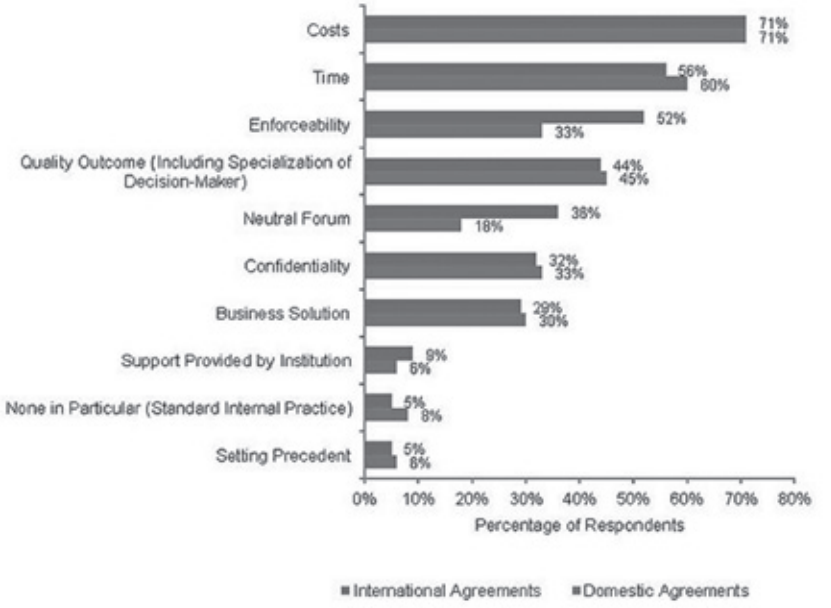
Tais características da PI – a natureza técnica e especializada, os ciclos curtos de negócio e o caráter colaborativo – remetem à busca de métodos ágeis de solução de controvérsias, que possam considerar a destacada especialização da matéria e que vislumbrem a superação dos conflitos sob uma visão prospectiva, ou seja, sob a premissa de que o relacionamento subjacente não precisa se esgotar ao término daquele conflito. Afinal, a manutenção dos relacionamentos comerciais e a consolidação de parcerias

3 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Guía de la Mediación de la OMPI. Disponível em: <http://www.wipo.int/freepublications/es/arbitration/449/wipo_pub_449.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2014.

a longo prazo são reconhecidamente vantagens competitivas no mercado globalizado atual.

Pesquisa internacional da OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, publicada em 2013[4], aponta para os aspectos mais valorizados pelas partes quando negociam cláusulas de resolução de controvérsia no âmbito de contratos de tecnologia. O custo, o tempo, a capacidade de fazer valer o acordo (ou decisão) e a qualidade do resultado (que inclui a especialização do terceiro eleito – mediador, árbitro, etc.) são os elementos mais valorizados, entre outros mencionados com menor frequência pelos participantes da pesquisa.

Main considerations when negotiating dispute resolution clauses



Fonte: WIPO Arbitration and Mediation Center International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions. Disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html>.

A tabela a seguir traz o levantamento de tempo e de custos para diferentes instrumentos, no âmbito da mesma pesquisa.

4 WIPO Arbitration and Mediation Center. International Survey on Dispute in Technology Transactions. Disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html>. Acesso em: 11 jan. 2014.

TIPOS DE MECANISMOS		TEMPO	CUSTOS (USD)
LITÍGIO JUDICIAL	Jurisdição estrangeira	42 meses	850,000
	Jurisdição local	36 meses	475,000
ARBITRAGEM		12 meses	400,000
MEDIAÇÃO		8 meses	100,000

Fonte: WIPO Arbitration and Mediation Center International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions. Disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html>.

O principal ponto a se depreender desta tabela são as diferenças de custos e tempo entre os diversos métodos. Evidencia-se que, quando a mediação for um mecanismo apto à condução de conflito na área de PI, oferecerá potenciais vantagens em termos de economia de recursos e de tempo.

3 A CULTURA DE LITIGIOSIDADE EM PI NO BRASIL

De acordo com a Desembargadora Dra. Marcia Nunes (em palestra proferida por ocasião do lançamento do serviço de mediação do INPI)[5], nas causas envolvendo propriedade intelectual do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF-2, tem-se observado um aumento no grau de complexidade das matérias, principalmente nos casos de patentes. Aqui destaca-se o mérito da criação de Varas Especializadas em Propriedade Intelectual na Justiça Federal. Tal aspecto, ademais, chama atenção para as oportunidades oferecidas por métodos de solução de conflitos em que o terceiro possa ser um especialista, quando o tema em discussão for de elevada complexidade.

No âmbito administrativo, concentram-se no INPI diversas modalidades de registros de propriedade intelectual: marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos, concessões de patentes e averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Atualmente, a área de marcas representa 79% da demanda de novos depósitos de todo o Instituto,

5 BARROS, Márcia Nunes de (Coord.). Procedimentos de Mediação para Controvérsias Relativas a Direitos da Propriedade Perante o INPI. Seminário Lançamento do Centro de Mediação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Rio de Janeiro: Escola da Magistratura Regional Federal – 2ª Região (EMARF), 12 e 13 mar. 2013.

chegando a, aproximadamente, 163 mil pedidos em 2013, conforme dados disponíveis em seu *site*[6].

Tomando-se, portanto, como referência o registro marcário, faz-se importante tratar de alguns aspectos que caracterizam a litigiosidade administrativa. No decorrer do exame de uma marca, podem ser formalizadas controvérsias, junto ao Instituto, sob a forma de oposições, processos administrativos de nulidade (PAN) e recursos. Somente em 2013 foram interpostas mais de 30 mil controvérsias marcárias, das quais 83% envolvem residentes no Brasil[7].

Litigiosidade administrativa no INPI – Marcas

Disputas em Marcas	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Oposições (% depósitos)	17.167 (14%)	17.407 (15%)	16.232 (13%)	19.620 (13%)	13.125 (9%)	21.961 (13%)
Recursos	11.486	12.299	9.451	7.040	7.382	6.795
Nulidades administrativas	4.229	3.428	4.681	4.945	3.228	2.638

Fonte: SINPI – Sistema Integrado de Propriedade Industrial/INPI.

Os dados evidenciam um grau de contestação na instância administrativa que não pode ser desprezado. As oposições a pedido de marcas, por exemplo, representam 13% do volume anual de pedidos. Como conflitos de PI, especialmente de marcas, muitas vezes decorrem de diferentes visões e interpretações ou até mesmo de desconhecimento da existência de direitos, considerar a possibilidade de se resolverem divergências pela lógica consensual, em detrimento da lógica adversarial, pode beneficiar ambas as partes. Além disso, muitas vezes os envolvidos somente se dão conta de suas necessidades e seus interesses quando auxiliados por um terceiro habilitado para tanto.

6 Dados de demanda de depósitos em 2013 disponíveis em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/estatisticas>. Acesso em: 4 abr. 2014.

7 BURLANDY, Pedro Arêas. O Modelo de Atuação do INPI na Resolução de Conflitos em Propriedade Intelectual. Palestra proferida no Seminário Resolução Consensual de Conflitos Envolvendo Entes Públicos. Rio de Janeiro: Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), 7 nov. 2013.

Nesse contexto, verifica-se especial oportunidade de adoção de métodos consensuais de resolução de conflitos, dos quais se destaca a mediação para as controvérsias de marcas.

No âmbito do serviço de mediação do INPI, procura-se aproveitar as oportunidades oferecidas pelo desenvolvimento dos métodos consensuais de solução de conflitos no Brasil, explorando-se interfaces entre o exame administrativo e o processo de mediação, sem abrir mão das prerrogativas e exigências legais do Instituto, próprias de uma autarquia.

O Centro de Defesa da Propriedade Intelectual – CEDPI realiza a administração da mediação e se dedica à pré-mediação (fornecimento aos envolvidos de subsídios sobre o mecanismo para apoiar a sua tomada de decisão sobre a eleição do método mais adequado, podendo incluir, ainda, auxílio na aproximação das partes), além de dispor de salas de reunião, na sede do Instituto (Rio de Janeiro), para uso opcional dos interessados.

A seguir, são apresentados os fundamentos do serviço, cuja análise é essencial para se reconhecerem as particularidades da mediação do INPI.

4 OS FUNDAMENTOS DO MODELO DE MEDIAÇÃO DO INPI

O modelo de mediação do INPI, baseado na Resolução nº 84/2013 (Regulamento de Mediação), de 11.04.2013, e na Instrução Normativa nº 23/2013 (IN de Marcas), publicada em 09.07.2013, segue cinco premissas básicas.

A primeira premissa é que o INPI não será parte em uma mediação administrada pelo CEDPI, conforme previsão do § 2º do art. 6º do Regulamento de Mediação.

O segundo fundamento é que o modelo instituído inclui a parceria com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, que vem desde os primeiros cursos dados sobre a matéria e para a formação de mediadores, formalizada pelo Memorando de Entendimento – MOU (12.09.2012) estabelecido entre as instituições[8].

O Regulamento de Mediação do INPI define essa parceria em uma divisão de competência, expressa textualmente nos arts. 7º e 8º:

8 Memorando de Entendimento entre a Organização Mundial da Propriedade Intelectual ("OMPI") e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil ("INPI-BR") relativo à prestação de serviços alternativos de resolução de disputas envolvendo casos de residentes no Brasil, submetidos ao INPI. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/mou_inpi_ompi_portugues_0.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2014.

> Art. 7º Quando o compromisso de mediação previr a mediação entre partes sediadas ou residentes no Brasil, o presente Regulamento será considerado parte desse acordo. A menos que as partes acordem o contrário, o presente Regulamento será aplicado tal como vigente na data de início da mediação. A administração da controvérsia competirá ao CEDPI.
>
> Art. 8º Quando o compromisso de mediação previr a mediação com uma parte sediada ou residente fora do Brasil, adotar-se-á o Regulamento de Mediação do Centro da OMPI.

A terceira premissa é que a atuação do INPI em resolução de conflitos, e em específico na mediação, só se dará em áreas de sua competência. O art. 6º do Regulamento de Mediação enuncia que "o serviço de mediação objeto do presente Regulamento destina-se a dirimir as controvérsias em matéria de propriedade intelectual, na esfera de atuação do INPI".

Isso porque a motivação da atuação em resolução de conflitos baseia-se no fato de que a Instituição oferece à sociedade um importante diferencial. E este deve ocorrer nas suas áreas de atuação e, no modelo atual, quando houver um conflito administrativo instaurado (oposição, nulidade ou recurso). Trata-se do quarto fundamento.

Esse fundamento leva a outro, que é a integração da mediação, envolvendo disputas administrativas, com o exame efetuado pelas áreas técnicas. Neste aspecto, a Instrução Normativa nº 23/2013, que dispõe sobre o processamento do pedido de mediação e os seus efeitos junto aos procedimentos e às fases processuais relacionados à obtenção de direitos de marcas junto ao INPI, é bem explícita e elucidativa. Passa-se a discorrer sobre os seus efeitos.

Uma vez apresentado o pedido de mediação e verificada toda a documentação e a sua conformidade com o Regulamento de Mediação, pelo CEDPI, dá-se a sua integração com o exame técnico e as suas decorrências.

O CEDPI solicitará à Diretoria de Marcas – DIRMA ou à Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade – CGREC o sobrestamento da instrução técnica dos processos administrativos de marcas relacionados no pedido de mediação.

O período inicial de sobrestamento será de 90 dias contínuos. Mediante pedido fundamentado apresentado ao CEDPI, as partes poderão requerer um único período adicional de sobrestamento de 90 dias contínuos. Ou seja, as partes envolvidas na mediação têm um prazo de até 180 (cento e oitenta) dias de sobrestamento da análise dos pedidos ou registros envolvidos no conflito para negociarem um acordo e o apresentarem à(s) área(s)

técnica(s) competente(s). Após esse período, poderão continuar a mediação, sem, no entanto, contar com o sobrestamento.

Também foram instituídas filas de mediação no âmbito da DIRMA e da CGREC, entendidas como filas de exame exclusivas para processos administrativos de marcas relacionados a pedidos de mediação em curso no INPI.

Não obstante, podem surgir dúvidas das partes sobre a efetividade administrativa do acordo firmado. Assim, antes da conclusão da mediação, o mediador, com autorização das partes, poderá submeter uma consulta técnica preliminar à DIRMA ou à CGREC, com a finalidade de verificar a viabilidade técnica do acordo de mediação, conforme previsto no § 2º do art. 19 do Regulamento de Mediação. De acordo com o art. 8º, § 2º, da Instrução Normativa nº 23/2013, a consulta técnica preliminar só poderá ser submetida uma única vez. Para a sua agilização, quando as partes julgarem necessário ao exame dos processos administrativos, as petições de desistência ou de renúncia de direitos, e os pedidos de transferência de titularidade, poderão acompanhar o requerimento da consulta técnica preliminar.

O efeito das petições de desistência ou de renúncia de direitos e dos pedidos de transferência de titularidade submete-se unicamente à viabilidade técnica do acordo de mediação. A DIRMA ou a CGREC emitirão um parecer técnico que versará sobre a viabilidade do acordo de mediação e demais aspectos envolvidos na matéria. Caso o acordo não seja considerado tecnicamente viável, este parecer técnico, quando possível, indicará a necessidade de ajustes para fins de sua viabilidade.

Atente-se para o fato de que o parecer técnico que reconheça a viabilidade do acordo de mediação, conforme previsto no art. 9º da IN de Marcas:

> I – converter-se-á no próprio ato de decisão dos processos administrativos sobrestados no âmbito da DIRMA ou da CGREC, quando for assim manifestado o interesse das partes no requerimento da consulta técnica preliminar; e, quando for o caso, depois de protocolizadas as petições de desistência ou de renúncia de direitos ou os pedidos de transferência de titularidade; e
>
> II – será comunicado às partes, mediante o CEDPI, para fins de conclusão ou prosseguimento da mediação.

Todavia, é de suma importância enfatizar que a segurança das partes será mantida caso o acordo não seja viável, posto que o parecer técnico que opine pela inviabilidade do acordo de mediação tornará sem efeito as petições de desistência ou de renúncia de direitos ou os pedidos de transfe-

rência de titularidade. Além disso, cabe ao CEDPI a comunicação às partes e ao mediador sobre o resultado da consulta técnica, para prosseguimento ou conclusão da mediação, de acordo com o que as partes julgarem mais adequado.

O acordo de mediação não submetido à consulta técnica preliminar, ou que, se submetido, não se converta no próprio ato de decisão dos processos administrativos sobrestados, poderá ser protocolizado pelas partes junto à DIRMA ou à CGREC, a fim de que seja avaliado quando da análise dos processos em questão.

O quinto fundamento do modelo de mediação do INPI diz respeito à opção do mediador ser externo ao quadro de técnico da Instituição. Além deste procedimento, o INPI oferece às partes a total possibilidade de escolha de um mediador de seu conhecimento e inteira confiança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se observa, o serviço de mediação objetiva contribuir para o fomento à utilização de processos prospectivos de resolução de conflitos no campo da propriedade intelectual. Traz a perspectiva de se resolverem inúmeras controvérsias com base na construção do consenso entre as partes e, com isso, assinala possibilidades de redução da judicialização de conflitos de PI. A iniciativa ainda pode colaborar para a redução da litigiosidade do sistema de propriedade intelectual brasileiro, reforçando a sua eficiência e a atratividade de seu uso.

Anotações sobre a Arbitragem em Matéria de Propriedade Intelectual

DANIEL DE ANDRADE LEVY[1]

Redator-Chefe da Revista Brasileira de Arbitragem, Professor da Pós-Graduação da Escola de Direito da FGV-SP, Doutor em Direito Privado e Arbitragem Internacional pela *Université Panthéon-Assas* (Paris II), Mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP, Cocoordenador do Grupo de Arbitragem de Investimentos do CBAr, Representante para a América Latina do *Young International Arbitration Group* da LCIA, Advogado de Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide Advogados.

RESUMO: O objetivo do presente artigo é apresentar as características do direito da propriedade intelectual que justificam a arbitragem como solução alternativa para a resolução de seus conflitos, bem como quais são as configurações dessa última que a tornam atrativa para essas disputas. Iniciamos com a confidencialidade da arbitragem, que permite evitar a difusão do *know-how* próprio desse setor; passamos, em seguida, à celeridade e à flexibilidade do procedimento arbitral, que se amolda com perfeição a litígios extremamente modernos e envolvendo conceitos ainda indeterminados; a especialização técnica do árbitro, por sua vez, permite que contendas de alta complexidade técnica não sejam levadas ao conhecimento mais generalizado do Poder Judiciário; o ambiente negocial da arbitragem, que faz prevalecer a continuidade dos negócios à indenização das partes; e a sua natureza internacional, em um ambiente em que o conhecimento juridicamente protegido quase sempre perpassa fronteiras nacionais. Paralelamente, examinamos alguns obstáculos que ainda precisam ser superados para que o recurso à arbitragem se torne não apenas válido, porém, sobretudo, legítimo, envolvendo a arbitrabilidade dos litígios e os limites da ordem pública em matéria de propriedade intelectual.

ABSTRACT: The main purpose of this study is to present the characteristics of intellectual property rights that justify arbitration as an alternative dispute resolution method to solve its conflicts, as well as the qualities of this mechanism that makes it an attractive instrument to those involved in its disputes. We start this analysis with the confidentiality of arbitration, avoiding the publicity of protected and copyrighted know-how; we then refer to the celerity and flexibility of the arbitral procedure, which perfectly fits extremely modern litigation methods and objects, about some very undetermined and still unknown concepts; the arbitrator specialization, allowing to appoint someone used to IP conflicts in order to solve the dispute, avoiding the much more generic perspective of state justice; the business-oriented background of arbitration, where continuing business relationships are always more important than losing or wining; and the international nature of arbitration to solve conflicts that almost always go beyond national boundaries. On the other hand, we also exam the obstacles that still need to be surpassed if we want the recourse to arbitration in these disputes to remains not only valid, but, mainly, legitimate, which involves problems arising from the arbitrability and the limits of public policy of IP rights.

1 O autor agradece a Sofia Kilmar pelo precioso auxílio na pesquisa deste artigo.

SUMÁRIO: Introdução; I – Os impulsos da arbitragem em matéria de propriedade intelectual; a) A confidencialidade da arbitragem; b) A celeridade e a flexibilidade da arbitragem; c) A especialização do julgador; d) O ambiente negocial da arbitragem; e) A natureza internacional da arbitragem; II – Os obstáculos da arbitragem de propriedade intelectual; Conclusão.

INTRODUÇÃO

O direito à marca, à invenção, à patente, são apenas os mais evidentes exemplos do objeto dessas novas disputas, de uma tutela que não se atém mais à relação sinalagmática romana, porém perpassa o indivíduo para alcançar a sua imaginação e a sua criatividade. É nessa conjuntura que o Poder Judiciário mostra os seus limites no conhecimento de uma matéria extremamente técnica, sigilosa, muitas vezes se alastrando por diversas jurisdições e, sempre, carecedora de uma atuação ágil e rápida do julgador. São esses alguns elementos típicos da propriedade intelectual que não encontram no contencioso judicial as vantagens que a arbitragem pode oferecer para esses conflitos.

O objetivo do presente estudo, pois, não é apenas destacar quais são os principais benefícios da arbitragem no âmbito do contencioso envolvendo propriedade intelectual, mas também – e sobretudo – enxergar quais são ainda os seus desafios. Ressalve-se, desde logo, que não nos preocupam tanto as vantagens do procedimento arbitral em geral, já amplamente debatidas, mas aquelas que aparecem especificamente no âmbito do direito da propriedade intelectual. Portanto, vejamos algumas dessas ideias que sugerem a arbitragem como um instrumento de predileção para a resolução de conflitos envolvendo a propriedade intelectual (I), antes de nos debruçarmos sobre os desafios que ainda fazem dessa solução um mecanismo pouco explorado (II).

I – OS IMPULSOS DA ARBITRAGEM EM MATÉRIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade de bens imateriais, fruto, na maioria das vezes, de invenções, modelos de utilidade, inovações, adaptações ou evoluções, constitui, por natureza, um bem exclusivo, cujo valor advém justamente de seu não conhecimento pelos concorrentes. Ainda que alguns bens possuam fórmulas que jamais serão descobertas, outros são inovações que poderão ser rapidamente cedidas – ou mesmo copiadas – pelos principais *players* do mercado. Portanto, a confidencialidade dos processos litigiosos envolvendo marcas e patentes é não apenas uma regra jurídica necessária, mas, especialmente, uma imposição comercial.

a) A confidencialidade da arbitragem

Se, no Poder Judiciário, a publicidade dos processos é a regra; na arbitragem, é a exceção. Logo, a confidencialidade dos procedimentos arbitrais é, sem sombra de dúvidas, não apenas uma das primeiras e mais importantes vantagens desse mecanismo de solução de controvérsias no âmbito da propriedade intelectual, mas, sobretudo, a principal razão pela qual os profissionais dessa área preferem a arbitragem:

> É cada vez mais comum as disputas de propriedade intelectual envolverem dados ou informações que são confidenciais. Isso é evidente nos casos de utilização indevida de informações sigilosas, contudo, mesmo que não se trate de dados técnicos a arbitragem geralmente representa uma vantagem sobre a publicidade que é imanente ao processo judicial.[2]

Não bastasse a manutenção de uma vantagem comercial, vale também notar que muitos dos conhecimentos técnicos negociados e transmitidos nessas transações sequer são tuteláveis ou registráveis, o que cria uma zona gris extremamente propicia à utilização indevida – porém, dificilmente repreensível – por outros concorrentes. Parece ser a constatação dessas nuances que justifica a posição adotada por Selma Lemes em palestra proferida no Seminário "O papel do agente de propriedade industrial na América Latina e Caribe":

> O caráter privado do 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 consequente prejuízo para ambas as partes. Neste tópico, feliz é o dito popular: a publicidade é o freio das paixões.[3]

---

2 SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. Arbitragem e propriedade intelectual. *Revista Brasileira de Arbitragem*, n. 0, p. 196, jul./out. 2003.

3 LEMES, Selma Maria Ferreira. 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, p. 15, 1997.

Note-se, inclusive, que muitos litigantes propõem demandas judiciais nesta seara com o único fito de levar ao público questões sensíveis, com claro objetivo de causar prejuízos a outra parte e estimular uma rápida negociação. Ora, o Poder Judiciário é empregado nesses casos como verdadeiro instrumento de barganha, e a publicidade de seus processos, que deveria ser inerente a um princípio de transparência, torna-se arma de negociação. Não raro, discussões acaloradas em litígios de propriedade intelectual submetidos ao Poder Judiciário acabam concentrando-se muito mais nos recursos contra a decretação de segredo de justiça do que no mérito da controvérsia. Trocando em miúdos, nas palavras de Raul Loureiro Queiroz, "a confidencialidade garante, pois, a manutenção da vantagem concorrencial, fator de suma importância não só do ponto de vista econômico, mas como ferramenta de gestão empresarial"[4].

Nem se diga, no Brasil, que a simples inserção de uma cláusula compromissória em um contrato de transferência de *know-how*, por exemplo, seria suficiente para evitar-se a publicidade desses conhecimentos imateriais. Lembre-se que a simples propositura da demanda judicial em detrimento dessa cláusula já pode causar prejuízos significativos, uma vez que a declaração de incompetência do juízo estatal nunca é imediata. O próprio desrespeito ao princípio da *kompetenz-kompetenz* deverá ser reconhecido por um órgão público. Por qualquer ângulo que se enxergue, a confidencialidade do procedimento arbitral, embora certamente uma grande vantagem, não deve ser considerada um dogma intransponível.

Ademais, a própria colheita de provas no âmbito da propriedade intelectual envolve muitas vezes partes que sequer são vinculadas à cláusula compromissória, como funcionários de empresas, concorrentes, etc. Mesmo no âmbito de um procedimento arbitral totalmente hígido, é possível que o tribunal arbitral, com base no art. 22, § 4º, da Lei de Arbitragem brasileira, solicite ao Poder Judiciário a colheita dessa prova, o que necessariamente levará a público alguns pontos da controvérsia.

Essa parece ser a preocupação de Thomas D. Halket:

> *Most businesses dislike airing their disputes in public, and this is particularly true for IP [intellectual property] disputes. Of most concern is that business disputes, specially IP disputes, often involve testimony of other evidence that contains business or technical trade secrets, and the release of this information to the public may seriously damage the business in question. Release of*

4 QUEIROZ, Raul Loureiro. Arbitragem Internacional na Solução de Controvérsias em Propriedade Intelectual. Dissertação de Mestrado sob a orientação da Professora Dra. Véra Maria Jacob de Fradera. Porto Alegre, UFRGS, p. 73, 2008. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/13869>. Acesso em: 28 jun. 2013.

> *the details of a trade secret can destroy its value. Also, publicity regarding a dispute may make it harder to settle, it may prejudice potential jurors or otherwise neutral witnesses and it may just be commercially disadvantageous in the marketplace. Whether or not the proceedings are confidential in thus often of real concern to the parties.*[5]

Ou seja: mesmo a arbitragem não garante, de forma absolutamente natural, o sigilo das questões envolvendo propriedade imaterial. É necessário que os advogados responsáveis pela confecção dos respectivos contratos e cláusulas arbitrais estejam atentos para a importância de prever mecanismos de colheita de provas que sejam menos dependentes da intervenção judiciária.

Aqui, algumas práticas do *common law* têm certamente a acrescentar, como o *discovery*, os *written statements* das testemunhas e a sua consequente *cross-examination*, todos instrumentos fundados na cooperação privada entre as partes, dispensando a intervenção do Poder Público. Embora ainda distantes da cultura romano-germânica, nada impede, na arbitragem, que tais práticas possam ser implementadas, sempre em respeito à *lex arbitri* do foro da sede e, mais importante, aos princípios basilares do contraditório e da ampla defesa.

Finalmente, um último aspecto da confidencialidade que ajuda a explicar o impulso da arbitragem na propriedade intelectual é a existência de um mercado de investimento acirrado para a aquisição de empresas, marcas ou invenções objeto dessas disputas. Ou seja, a publicidade de uma derrota ou de uma simples declaração judicial acerca de uma patente é suficiente para afastar potenciais investidores. Se essa é uma preocupação presente nos litígios empresariais em geral, tal só é reforçado no contexto da propriedade intelectual, em que a informação confidencial é inerente ao objeto da disputa:

> A ausência da publicidade, como acima mencionado, em muito agrada aos profissionais da área, pois litígios tendem a afastar investidores, receosos com os impactos de uma derrota de uma das partes. O aspecto confidencial é, inclusive, inerente à natureza da matéria, pois [...] é forçoso imaginar uma disputa versando sobre este tema em que não existam em pelo menos um dos lados, questões ligadas ao fornecimento de informações confidenciais até que haja previsão de tornar o objeto da discussão como de domínio público.[6]

---

5 HALKET, Thomas D. Introduction. In: HALKET, THOMAS D (Ed.). *Arbitration of International Intellectual Property Disputes*. New York: Juris, 2012. p. 27.

6 QUEIROZ, Raul Loureiro. Op. cit., p. 73.

A aproximação da confidencialidade dos litígios empresariais em geral lembra-nos que a celeridade e a flexibilidade também são dois fatores relevantes que justificam a escolha da arbitragem nesses casos. Se, no âmbito de uma disputa societária, é importante ter uma posição jurisdicional ágil, para, por exemplo, anular uma assembleia geral e evitar um dano irreversível, o mesmo acontece para evitar o decaimento de um direito imaterial, a perda de utilidade de uma invenção ou mesmo o perecimento de uma criação.

b) A celeridade e a flexibilidade da arbitragem

Abarcamos aqui duas características autopoiéticas que se alimentam reciprocamente. De fato, a celeridade resulta da flexibilidade, e a flexibilidade nada mais é do que um efeito da celeridade. Se um procedimento jurisdicional é especificamente moldado para resolver um determinado caso, trará consigo as características que permitem descartar desvios que normalmente causam delongas. É possível, por exemplo, prever um *fast-trial*, com árbitro único, dispensando-se a inquirição de testemunhas, contentando-se apenas com os seus respectivos *affidavits* ou com o depoimento simples de um *expert*, já que se trata de matéria de alta complexidade.

O número considerável de legislações que tratam da propriedade intelectual, não apenas no Brasil, mas, sobretudo, no âmbito internacional, também estimula a adoção de um procedimento específico. Ora, nada impede que as partes escolham que o direito material aplicável ao caso resultará do TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – Acordo sobre direitos de propriedade Industrial firmado no âmbito da Organização Mundial do Comércio) ou de outras convenções internacionais. Lembre-se que a própria natureza transnacional e desmaterializada dos direitos de propriedade intelectual exige soluções internacionais, que não se limitem à fronteira de uma única jurisdição. Examinaremos a ideia em seguida, porém já se adiante que dificilmente um caso de apropriação indevida de domínio na Internet ou a extensão dos efeitos da patente de um remédio contra a AIDS serão julgados a partir de um mecanismo puramente nacional. A arbitragem surge como mecanismo conferindo essa flexibilidade.

Aliás, não por outro motivo, é justamente a rápida resolução das controvérsias acerca dos nomes de domínio no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual ("OMPI", em inglês, "WIPO") que tem sido lembrada como uma alternativa saudável à morosidade do Poder Judiciário:

> A experiência da OMPI, com a resolução das controvérsias envolvendo nomes de domínio no prazo médio de 60-90 dias, mostra que não se precisa

> esperar que uma disputa sobre direitos de propriedade intelectual percorra o longo e tortuoso caminho do processo judicial. Infelizmente, os demais casos de arbitragem nessa área não têm sido concluídos em períodos tão exíguos, o que às vezes suscita o questionamento sobre a efetiva agilidade dos procedimentos arbitrais.[7]

Em um interessante estudo sobre o futuro dos litígios envolvendo os *copyrights* de *softwares*, Alisa Anderson mostra claramente que a adaptabilidade da arbitragem, que permite às partes "desenhar as suas próprias regras de procedimento"[8] e aos árbitros "definir o direito aplicável às partes"[9], explica o sucesso do mecanismo nesse tipo de disputa. Transcreva-se a íntegra desse excerto, que demonstra com precisão como a flexibilidade da arbitragem se amolda a esse ambiente tão irregular e intangível:

> *Private arbitration is a particularly attractive mean of dispute resolution in the context of software copyright conflicts because of its informal and pliable characteristics. It has no set, definite process, and the procedure itself is inherently flexible because it allows the parties to design their own resolution procedure to fit the particular controversy. The parties may provide for only limited discovery and may even forego the perfunctory law and motion process of the legal system altogether. In addition, the arbitrators are not bound by any legal precedent. They are not required to apply the strict exclusionary rules of evidence and may be strongly influenced by the equitable merits of each party's case. Because they are not constrained by substantive or procedural rules, the arbitrators possess the authority to define the legal rights of the parties and can fashion remedies that specifically address the issues which confront them.*[10]

A propriedade intelectual, especialmente no campo da tecnologia e da informação, também reforça a necessidade de se absorverem diversas culturas de litígio no âmbito de um mesmo procedimento. A convivência de partes oriundas da cultura inquisitorial do *civil law* com aquelas vindas do litígio gerencial do *case management* anglo-saxão tem explicado uma escolha cada vez mais comum pela arbitragem. No caso específico dos litígios de propriedade intelectual, a opção pelo procedimento arbitral "pode ser uma vantagem real sobre o contencioso judicial [...] em que as partes vêm

---

7 SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. Op. cit., p. 197.

8 ANDERSON, Alisa N. The Future of Software Copyright Protection: Arbitration v. Litigation in Hastings Communications and Entertainment Law Journal. Fall, 1989 by the Comm/Ent, Hastings College of the Law, p. 11. Tradução livre. No original: "*Design their own resolution procedure*".

9 Ibid., p. 11. Tradução livre. No original: "[...] *the arbitrators possess the authority to define the legal rights of the parties* [...]".

10 ANDERSON, Alisa N. Op. cit., p. 11.

de dois países com culturas distintas e diferentes métodos de resolução de conflitos"[11].

Aliás, lembre-se que estamos aqui em uma área extremamente volátil, nas quais as ideias são rapidamente superadas em pouco tempo, e cuja garantia de sua originalidade deverá ser assegurada agilmente. A arbitragem vem, então, adequar-se a essa realidade, permitindo que determinada disputa – por exemplo, sobre a titularidade de um *software* – não termine quando esse mesmo programa já estiver tecnologicamente superado: "*By that time, the software at issue is usually antiquated and no longer in use*"[12].

Portanto, se a celeridade e a flexibilidade da arbitragem são duas vantagens comuns desse mecanismo nas disputas em geral, tal só é reforçado no âmbito dos conflitos envolvendo a propriedade intelectual. A ideia de um procedimento verdadeiramente transnacional, com a possibilidade de aplicação de uma lei material cunhada sob medida para um litígio envolvendo matérias totalmente novas, que muitas vezes sequer receberam tratamento legislativo, são razões mais do que suficientes para explicar o sucesso da arbitragem. No entanto, a rapidez e a maleabilidade da arbitragem serão letra morta caso a mesma especialidade da lei não possa se transpor à especialidade do julgador. Surge, então, um terceiro grande benefício da arbitragem em matéria de propriedade intelectual.

c) A especialização do julgador

Ainda que seja louvável o processo de aprimoramento técnico de nossos julgadores, especialmente a partir da implantação de varas e colegiados especializados nas principais jurisdições brasileiras[13], algumas matérias complexas restam não apenas inacessíveis ao magistrado, mas também exigem um estudo e um aprofundamento cuja carga de trabalho desses juízos raramente permite.

É claro que o trabalho dos peritos, sejam aqueles do juízo, sejam os assistentes das partes, é de suma importância nesse sentido. Todavia, há quem lembre que esses profissionais não participam da fase de instrução[14],

11 THOMAS D. HALKET. Op. cit., p. 25-26.

12 ANDERSON, Alisa N. Op. cit., p. 15.

13 Na Justiça Federal do Rio de Janeiro, mencionem-se as Turmas Especializadas em Propriedade Industrial (nos termos da Resolução nº 36/2004, do TRF2), e, em São Paulo, as câmaras especializadas em Direito Empresarial, no segundo grau (nos termos da Resolução nº 538/2011, do TJSP).

14 "É claro que, no caso específico do processo civil brasileiro, por exemplo, não faltará quem lembre da figura do perito. Entretanto, esse é mero auxiliar da justiça e seu parecer, além de não ser vinculante, é restrito e não possui este profissional oportunidade de participar de fases da instrução que poderiam influenciar em seu parecer, restritas somente ao juiz natural da causa que, por sua vez, dificilmente terá a capacitação específica.

além de, na maioria das vezes, encarecerem sobremaneira o processo[15]. Portanto, a nomeação de um árbitro e de um tribunal com competência técnica específica acerca da matéria em disputa permite que se alcance mais facilmente um aspecto material que muito provavelmente ficaria em segundo plano atrás de questões legais diante do juiz togado.

Nesse sentido, "[a] vantagem da arbitragem está na possibilidade de essas questões altamente técnicas e especializadas serem resolvidas por profissionais também altamente técnicos e especializados"[16]. Não se trata de eleger apenas peritos técnicos como árbitros – ainda que tal solução não seja descartada legalmente –, mas de designar como julgador aquele indivíduo que, mesmo jurista, tem sido confrontado com essas questões de forma mais usual. Vale lembrar, inclusive, que a presença de pelo menos um membro do tribunal conhecedor de regras procedimentais e, sobretudo, dos princípios processuais, é essencial não apenas para que a arbitragem possa avançar sem delongas, mas também para que o contraditório e a ampla defesa, que conferem regularidade a esse processo, possam ser respeitados. Ao contrário, é uma sentença viciada que será proferida.

Assim, se o juiz do contencioso estatal tem uma formação geral; o árbitro, ao contrário, poderá ter um conhecimento específico, inclusive aquele oriundo de instituições arbitrais especializadas, como é o caso da OMPI[17]:

> Gonzalo Biggs, ao analisar os centros de arbitragem internacional, aponta que a tendência moderna é pela utilização de instituições especializadas, por se tratarem de mecanismos auto-suficientes, administrados sem interferência externa e cujos laudos são proferidos a partir de regras amplamente conhecidas e reconhecidas no Direito Internacional, com ênfase na Convenção de Nova Iorque.[18]

Em um domínio que inclui questões de alta complexidade, mesmo um árbitro especializado, por exemplo, em disputas sobre titularidade de domínios na Internet, ou sobre protocolos virtuais, será ainda obrigado a estudar a matéria com a qual é confrontado. Poucas sãos as lides que permi-

---

Além da nomeação de perito, há a possibilidade da constituição de assistente técnico se assim desejarem as partes, estabelecendo um contraditório que pode ser tão longo e dispendioso quanto pouco frutífero, eis que, no final, o princípio do livre convencimento da prova pelo juízo poderá inutilizar grande parte das conclusões ora apresentadas." (QUEIROZ, Raul Loureiro. Op. cit., p. 72)

15 Especialmente quanto aos custos, veja-se posição de Selma Lemes: "Com efeito, o árbitro, a contrário do juiz togado, poderá ser um técnico especialista na matéria controversa. Com isso pode-se economizar tempo, já que esclarecimentos elementares e preliminares serão desconsiderados, passando a estágios mais adiantados, e dinheiro, porque poderá dispensar a contratação de perito" (Op. cit., p. 15, itálicos nossos)

16 SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. Op. cit., p. 196.

17 Mais especificamente sobre a Câmara de Arbitragem e Mediação da OMPI, cf. *infra*.

18 QUEIROZ, Raul Loureiro. Op. cit., p. 72.

tem uma subsunção rápida do fato à norma, sendo a propriedade intelectual um domínio de constantes exceções.

Assim, conforme análise de Thomas D. Halket, é possível que mesmo um árbitro acostumado com disputas internacionais sobre propriedade intelectual deva aprofundar-se também em outras tecnologias, as quais andam sempre lado a lado:

> *As mentioned above, disputes involving IP, not to mention IP originating under the laws of more than one country, tend to be complex. IP itself can be complex and counterintuitive, and it can vary significantly from country to country. The facts relevant to the disputes often involve scientific or technical issues. These characteristics make an international IP dispute tough going for a typical jury or even the average judge. In arbitration, on the other hand, it is not difficult to obtain a tribunal that is experienced both with IP issues and, if technology is involved, with it as well. As such, an arbitral tribunal is accordingly better able to handle the matter efficiently and more likely to reach the correct result.*[19]

Outro aspecto que merece destaque é a natureza ainda fragmentária e autorregulada da propriedade intelectual, a qual resulta em decisões cujo alcance e sentido são sempre *ultra partes*. Não se trata, com isso, de afirmar uma jurisprudência arbitral de marcas ou patentes, mas de ressalvar que o impacto de uma sentença arbitral sobre as partes moldará provavelmente o seu comportamento em relação a outros *players* do mercado. Nesse caso, somente uma decisão de elevado nível técnico poderá satisfazer esse ímpeto.

Ou seja, não basta apenas aplicar princípios gerais, ainda que sejam padrões adaptados à propriedade intelectual, é indispensável aproximar cada caso a partir das inovações que ele comporta:

> *Although copyright registration is not a prerequisite to copyright protection of a program, it is required to maintain an infringement suit. At the time of litigation, registration of the program's copyright provides* prima facie *evidence of its validity and shifts the burden of proof to the defendant. An author of a copyrighted computer program, however, may forfeit its protection if he fails to place notice of such copyright on more than a "relatively small number" of copies which are publicly distributed. The majority of decisions concerning computer copyright have focused primarily on the first element, whether the computer program at issue was subject to copyright protection. Relatively few decisions have been published that define a standard for determining the second element, whether a computer program has actually been copied. This*

19 Op. cit., p. 30.

> *is generally due to the fact that most defendants have admitted to copying in nearly all cases. It is also probably the result of the court's reluctance or inability to engage in a technical analysis of computer technology because of its general unfamiliarity with the medium [...] Hence, the prosecution of a complex computer copyright case can strain even the most astute litigator. The courts' inflexible application of general copyright principles to computer infringement cases places the burden upon the parties to educate the factfinder and work around the inadequacies of existing copyright law. It is no wonder that computer copyright cases take several years to reach final judgment.*[20]

O árbitro torna-se responsável não apenas pela melhor solução jurídica aplicável à espécie, mas, sobretudo, pela criação de um precedente para uma situação tecnológica até então inexistente. Trata-se de criar, a cada caso, um novo microcosmo jurídico, o qual estabelecerá as bases para futuras condutas dos litigantes e, em última instância, para o próprio posicionamento daquele dado mercado.

d) O ambiente negocial da arbitragem

Mais do que no processo judicial, um dos objetivos prioritários da arbitragem é fornecer um ambiente mais propenso à negociação e, conseguintemente, mais propenso à continuidade das relações comerciais entre as partes. Trata-se de constatar que, na *societas mercatorum*, fonte de domínios como a propriedade intelectual, as partes têm muito mais interesse em manter as suas relações comerciais após uma arbitragem do que serem simplesmente compensadas e não mais renovarem os seus negócios.

Segundo Fouchard, o adágio "*hodie mihi, cras tibi*"[21] é aquele que mais fielmente justifica a preferência por ambientes que valorizem a finalidade comercial dessa ordem jurídica, com uma perspectiva verdadeiramente flexível e comercial. A arbitragem surge, então, em todo o seu esplendor. Selma Lemes resume bem a ideia:

> A arbitragem se adequa ao espírito de cooperação inerente aos contratos de exploração de direitos de propriedade industrial. Estes contratos estabelecem

20 ANDERSON, Alisa N. Op. cit., p. 3-4.

21 FOUCHARD, Philippe. *L'arbitrage commercial international*. Paris: Dalloz, 1965. p. 465. Sob um ângulo mais filosófico, poderíamos até mesmo lembrar o conceito de "lógica multivalente", desenvolvido por H. P. Glenn: "*Multivalent logic is a conciliatory form of logic. It does not require a division of the world into winners and losers, since the logical options which it opens up are accommodating of the positions of both side in a dispute. Cases may be decided, and even won or lost, but without prejudice to existing positions, future disputes and ongoing relations. It is a highly particularized logic, since it forces attention to the lowest possible level of abstraction in the dispute resolution process*" (GLENN, H. Patrick. Multivalent Logic and the Rome Convention. In: BOELE-WOELKI, Katharina; GROSHEIDE, Willem (Ed.). *The future of European Contract Law*: essays in honour of Ewoud Hondius to commemorate his retirement as Professor of Civil Law at the University of Utrecht. The Netherlands: Kluwer Law International, 2007. p. 283).

> 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 arbitral. A Justiça Estatal *está encarregada de decidir entre "rivais" que não apresentam interesses comuns.*[22]

A própria natureza das relações jurídicas advindas de disputas envolvendo propriedade intelectual é, na maioria das vezes, consubstanciada em algum tipo de cooperação, já que o desenvolvimento da matéria é fruto de um esforço conjunto. No caso, por exemplo, de disputas envolvendo tecnologias informáticas, como a concessão de licenças de *softwares*, a doutrina destaca que os longos prazos de relação jurídica exigem mecanismos "gerenciais" de resolução de litígio, comparando inclusive com os contratos de infraestrutura:

> *Arbitration, on the other hand, is flexible and can be set up by the parties so as to maximize the likelihood that the business relationship will be preserved. Thus, for example, for large IP relationships extending over long periods of time, the use of a dispute resolution board may be advantageous. Currently used primarily in many long term large construction projects, dispute resolution boards are typically constituted at the start of the project to deal with any disputes that may arise during the entire life of the project. Having either one or three members, a dispute resolution board can proceed in various capacities, from early neutral evaluators to formal arbitrators.*[23]

A ideia é perfeitamente visível no caso *IBM v. Fujitsu*, relatado por Alisa Anderson em interessante estudo, no qual o espírito de cooperação da arbitragem – beirando a mediação – foi decisivo para a solução da controvérsia envolvendo as duas companhias:

> *The form of arbitration employed by IBM and Fujitsu in resolving their licensing and copyright disputes was voluntary, combining both formal and informal proceedings. Pursuant to their 1983 Settlement Agreement, IBM and Fujitsu had agreed to submit their disputes to arbitration prior to any controversy arising between the parties. During the arbitration, formal hearings were conducted, dispensing with procedural claims and summary judgment motions. Private informal meetings were also held between "responsible executives" of IBM and Fujitsu in an attempt to negotiate a final resolution. The most successful stage of these proceedings occurred during the intense negotiations which were mediated by the arbitrators. These mediated negotiations*

22 Op. cit., p. 15-16.

23 HALKET, Thomas D. Op. cit., p. 11-12.

> *resulted in the execution of new comprehensive agreements structured in a manner which permit IBM and Fujitsu to maintain an ongoing business relationship while adequately protecting their respective intellectual property rights. By combining formal and informal procedures, IBM and Fujitsu created a "hybrid" form of arbitration, thereby escaping arduous courtroom formalities while retaining a structured environment. They were able to produce an atmosphere where they could informally negotiate their claims yet benefit from the guidance of the arbitrators acting as expert mediators. The principle of cooperation and the objective of settlement were constantly emphasized throughout the proceedings. The flexibility of the arbitration environment permitted these underlying policies to thrive.*[24]

Além dos longos prazos dessas relações jurídicas, a propriedade intelectual também envolve um tal grau de complexidade que a solução muitas vezes maniqueísta do Poder Judiciário acaba não aparando arestas, mas criando novas zonas de conflito. Ora, é possível que um litígio acerca da concessão de uma complexa licença de uso ou bem de algum elemento novo em um modelo de utilidade exija apenas alguns ajustes, o que certamente poderá ser feito com a limitação objetiva da disputa no termo de arbitragem[25].

e) A natureza internacional da arbitragem

Trata-se, aqui, de uma característica extrínseca do procedimento arbitral, a qual não resulta *per se* desse mecanismo, mas deve ser expressamente apontada pelas partes. Nesse caso, será imprescindível verificar os critérios de nacionalidade do procedimento, a fim de estabelecer uma arbitragem verdadeiramente internacional. No Brasil, por exemplo, nos termos do art. 34, parágrafo único, da Lei de Arbitragem, considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do território nacional. Na França, ao contrário, que adota um sistema dualista (*i.e.*, prevendo regramentos diferentes para a arbitragem interna e internacional), considera-se internacional a arbitragem que envolva os interesses do comércio internacional[26].

Fixada essa premissa, uma vez estabelecido um tribunal arbitral que proferirá uma sentença efetivamente internacional, é possível colher os benefícios desse mecanismo para a propriedade intelectual. Ora, se a tal so-

---

24 ANDERSON, Alisa N. Op. cit., p. 11-12.

25 "A flexibilidade e mesmo o prévio entendimento nos quais, em geral, se desenvolve o procedimento arbitral (pois costuma ser previamente ajustado como forma de resolução do litígio) casa perfeitamente nesse contexto, em que as partes, ainda que manifestem diferenças, não têm na controvérsia, em princípio, a condição de litigantes, mas buscam acertar pontos em que há discordância." (QUEIROZ, Raul Loureiro. Op. cit., p. 71)

26 No original, transcreva-se dispositivo do Code de procédure civile: "*Article 1504: Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international*".

marmos o alcance das novas tecnologias (no caso da informática, *v.g.*, a existência de servidores em diferentes países), então a arbitragem aparece não apenas como a melhor solução, mas quase como a *única*.

Aliás, não é coincidência que as primeiras legislações sobre propriedade intelectual tenham surgido no âmbito de convenções internacionais, já na metade do século XIX: a de Paris, em 1883, a da União de Berna, sobre direito do autor, em 1886. Ao mesmo tempo, as normas transnacionais criam padrões de direitos, porém prevalecerá, corriqueiramente, a legislação local na fixação dos limites e remédios para as violações da propriedade intelectual. Ora, parece-nos que apenas a arbitragem permite a perfeita conciliação entre esses dois universos que, se por vezes são paralelos, deveriam ser convergentes:

> Essa internacionalização exigiu o estabelecimento de normas supranacionais, através das quais se estabeleceram padrões mínimos de proteção que os Estados obrigam-se a cumprir em suas legislações nacionais.
>
> Contudo, a regulamentação dos direitos de propriedade intelectual ainda tem base territorial, porquanto as prerrogativas de ordem legal e as medidas de defesa desses direitos são regidos pela lei do local onde a proteção é reclamada ou onde as medidas legais são tomadas. Portanto, os conflitos transfronteiras devem ser dirimidos segundo a lei interna de um determinado país, não segundo as normas convencionais.
>
> Como essa especificidade da propriedade intelectual impacta na arbitragem? Em primeiro lugar, a arbitragem permite que a solução das disputas se dê em local neutro, dado que pelas regras de competência internacional a ação judicial acabaria sendo proposta em um dos domicílios das partes. No contexto dos países desenvolvidos em confronto com os países em desenvolvimento, em que a diferença de cultura jurídica tem uma importância crucial, a arbitragem oferece inegável vantagem prática.
>
> [...]
>
> Portanto, uma das vantagens geralmente associadas à arbitragem, que é a possibilidade de a solução do litígio não se basear apenas nas normas de direito vigente em determinado território, poderá ficar comprometida nos casos de Propriedade Intelectual.[27]

Não por acaso, desde outubro de 1994 o principal órgão internacional da propriedade intelectual, a OMPI, conta com uma câmara de mediação e arbitragem, dotada de regulamento próprio, inclusive prevendo um procedimento expedito. Baseada em Genebra, com escritório também em

27 SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. Op. cit., p. 194-195

Singapura, a câmara de arbitragem e mediação da OMPI é competente para julgar todo tipo de disputa comercial internacional, valendo-se da especialização de seus quadros e, principalmente, do sigilo e da confidencialidade que cercam o seu procedimento, como grandes atrativos para esse tipo de disputa[28].

São esses, portanto, os principais benefícios da arbitragem em matéria de propriedade intelectual. Partindo-se de um procedimento célere, flexível, especializado e internacional, chega-se a uma solução que incorpora demandas transfronteiriças majoritariamente fundadas em problemas de alta tecnologia, que dispensam uma justiça salomônica – ou, ao contrário, radicalista – em prol de um mecanismo de cooperação comercial. A arbitragem surge como solução, permitindo criar para cada demanda um microcosmo jurídico único e exclusivo, fazendo das partes, por meio dos árbitros, os principais responsáveis pela justa solução de suas lides. Resta superar alguns obstáculos.

II – OS OBSTÁCULOS DA ARBITRAGEM DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Trata-se, aqui, não tanto de elementos que questionam a arbitragem como meio alternativo de resolução de conflitos, porém de algumas barreiras que ainda caracterizam a arbitragem neste tipo de disputa. Nesse caso, é possível afirmar que os diferentes problemas relacionados à propriedade intelectual resultam de uma fonte única: a questão da arbitrabilidade dessa matéria e a possibilidade de afastá-la do conhecimento do Poder Judiciário.

O cerne da questão reside na duplicidade de relações jurídicas existentes no âmbito da propriedade intelectual: verticalmente, temos o interesse da *titularidade* de uma invenção, de uma marca, a qual é resguardada pelo Estado com efeitos *erga omnes* como direito de propriedade que é; de outro, temos os interesses horizontais entre as diferentes partes que negociam a concessão de uso desse direito. Não resta dúvida de que essas últimas relações, predominantemente privadas, são arbitráveis e que as primeiras, envolvendo a titularidade assegurada por um órgão público – no Brasil, o INPI –, não poderão ser adjudicadas exclusivamente por um tribunal arbitral. Portanto, a existência desse cenário multifacetário gera insegurança jurídica, o que afetará não apenas a decisão do próprio tribunal arbitral, mas também o próprio reconhecimento do laudo.

28 Disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/>. Acesso em: 28 jun. 2013.

O Direito brasileiro é claro quanto à arbitrabilidade de direitos patrimoniais disponíveis[29], e não se nega na doutrina que todas as questões de propriedade intelectual *inter partes* que não envolvam o questionamento do próprio registro público dessa titularidade poderão ser levadas ao conhecimento do juízo privado:

> 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, encontramo-nos em campo de livre disposição das partes, onde não existem aspectos de interesses que impeçam o recurso à arbitragem.[30]

Todavia, a mesma autora, ao continuar o seu estudo, lembra das áreas que mencionamos, nas quais a propriedade intelectual ganha contornos públicos e a arbitragem se torna uma ferramenta ainda em evolução:

> 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) 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.[31]

29 "Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis." (Lei de Arbitragem)

30 LEMES, Selma. Op. cit., p. 3, itálicos nossos.

31 Ibid.

Na prática, por exemplo, lembre-se que, no Brasil, a demanda de anulação de registro de uma patente, ainda que proposta em face de um concorrente que pleiteia a anterioridade, deverá contar obrigatoriamente com a participação do INPI[32], o que exige o seu aforamento perante a Justiça Federal. Ora, ainda que se declare, apenas *inter partes*, a validade de determinado registro, tal continuará vigente até que o órgão federal seja intimado a cassá-lo. A convivência dessas duas dinâmicas paralelas ainda é um desafio para uma adoção mais natural da arbitragem.

Ademais, note-se que muitos direitos decorrentes da propriedade intelectual são de interesse público, como aqueles que podem gerar estruturas de oligopólio ou monopólio, assim como aqueles atinentes a direitos fundamentais. Lembre-se, por exemplo, a questão das patentes das drogas contra o HIV, derrubadas pelo governo brasileiro[33]. Também se aproximam do direito público os direitos cuja violação constituiu infração penal, como ocorre no Brasil[34], nos EUA ou na China:

> *Also, under the laws of many nations, violation of some IP laws can carry criminal sanctions. For example, in the United States, certain wilful copyright infringement are punishable by fine and imprisonment, trademark counterfeiting is a crime and there are criminal penalties for certain misappropriation of trade secrets.*[35]

A própria diversidade de tratamento da matéria em diversos países já coloca em xeque a uniformidade que deveria nortear a arbitragem internacional em matéria de propriedade intelectual. Não por outro motivo a doutrina[36] explica uma certa reticência de empresas multinacionais de

---

32 *Vide* art. 57 da Lei nº 9.279/1996.

33 Por meio do Decreto-Lei nº 6.108/2007, a Presidência da República decretou a licença compulsória das patentes relativas ao coquetel contra a AIDS (as patentes Efavirenz, registradas junto ao INPI sob os números 1100250-6 e 9608839-7), o que fez com fundamento no art. 71 da Lei nº 9.279/1996. Com a finalidade de tutelar o interesse público no acesso a tais medicamentos, o Governo Federal então decretou a licença compulsória sobre as respectivas patentes, demonstrando de forma bastante concreta o caráter público que é intrínseco a esses direitos de propriedade industrial.

Nos EUA, o interesse governamental sobre certas patentes como causa de sua inarbitrabilidade é ainda mais explícito: "*Government may also have an interest in regulating the monopolistic aspects, of effects, of certain IP, particularly patents. While all IP by its very nature provides its owner with rights which are exclusionary in nature, patent rights are perhaps the most deeply intertwined with antitrust considerations and some nations may take the position that they have a legitimate interest in ensuring that such rights are used only as intended and not in ways that contravene its public policy*" (CERTILMAN, Steven A.; LUTZKER, Joel E. Arbitrability of Intellectual Property Disputes. In: HALKET, Thomas D. (Ed.). Arbitration of International Intellectual Property Disputes. New York, 2012. p. 67-68, itálicos nossos).

34 Infrações previstas, por exemplo, nos arts. 196 et seq. da Lei nº 9.279, de 14.05.1996.

35 CERTILMAN, Steven A.; LUTZKER, Joel E. Op. cit., p. 67.

36 "*Despite the clear benefits which arbitration brings to resolving international IP disputes, technology and IP-producing companies worldwide are hampered in their adoption of arbitration as their dispute resolution mechanism of choice by the lack of uniformity of the process across the globe. If these issues of arbitrability*

tecnologia em recorrer à arbitragem para resolver as suas disputas de propriedade intelectual justamente por essa falta de segurança jurídica, a qual adviria de um tratamento internacional divergente acerca da arbitrabilidade dessas contendas.

A mesma insegurança resulta da dificuldade de reconhecimento e de execução das sentenças arbitrais oriundas dessas disputas. Nos Estados Unidos, até o início da década de 1980, a jurisprudência era resistente em reconhecer a arbitrabilidade dos litígios envolvendo matéria de propriedade industrial. Esse posicionamento foi, pela primeira vez, exarado por ocasião do julgamento *Zip Manufacturing Co. v. Pep Manufacturing Co.*[37] e, depois, confirmado com a decisão *Lear, Inc. v. Adkins*, da US Supreme Court[38], que colocou o "interesse público" como bandeira antiarbitrabilidade dos conflitos em matéria de propriedade industrial.

Foi somente com a mudança no Patent Act, permitindo a arbitragem voluntária em casos de validade e violação de patentes, em 1982 (§ 294 Patent Act), que os usuários ganharam a segurança jurídica necessária para recorrer com mais frequência a esse mecanismo de resolução de disputas. Some-se a essa mudança o estabelecimento das "*patent arbitration rules*", da American Arbitration Association[39], momento em que também foi estabelecido um painel de árbitros dedicados às causas envolvendo patentes[40].

---

can be overcome, or at least become more predictable on a nation by nation basis, technology and other IP-centric companies around the world would be in a position to consider arbitration as a true peer of court litigation for resolution of their IP-related disputes. In countries where there is resistance to permitting arbitration of the validity of government issued rights, carefully crafting the arbitration clause so as to expressly limit the scope of the arbitration to inter partes effects may, in many cases, aid in overcoming public policy concerns. When validity of intellectual property is arbitrated, in recognition of the unique attributes of the issues likely to arise, care should be taken in crafting the procedures which will be adopted for carrying out the arbitration so as to maximize its efficiency and utility." (CERTILMAN, Steven A.; LUTZKER, Joel E. Op. cit., p. 95-96)

37 *Zip Manufacturing Co. v. Pep Manufacturing Co*. (D.Del.1930).

38 *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 US 653 (1969).

39 Disponível em: <http://www.adr.org/aaa/faces/aoe/commercial/intellectualpropertylicensing?_afrLoop=1041377564742922&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=3u0gx4mn7_1#%40%3F_afrWindowId%3D3u0gx4mn7_1%26_afrLoop%3D1041377564742922%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Doteg3bw70_14>. Acesso em: 10 jul. 2013.

40 "*For over 10 years the United States Patent Act (Patent Act) has included a section which explicitly allows voluntary arbitration in the area of patent infringement and validity. This amendment to the Patent Act came after nearly 50 years of resistance from the federal courts and patent practitioners. Despite the obvious infirmities of the reasoning which excluded arbitration from patent infringement and validity disputes, the barrier keeping arbitration out was not overcome by federal judges or patent attorneys, but rather by lawmakers in Congress. After an amendment to the Patent Act in 1982, which included the voluntary arbitration section, practitioners and patent owners were more confident and less skeptical about decisions made by patent arbitrators and the lasting power of those decisions. In addition, patent and trademark office procedures, codified in Title 37 of the Code of Federal Regulations, and patent arbitration rules established by the American Arbitration Association which, in turn, provide for a national panel of patent arbitrators, also contributed to this confidence. As a result, arbitration is now seen as a viable alternative to resolving patent infringement and validity disputes stemming directly from the Patent Act" (NAG, Rupak. "Copyright*

É esse precedente que motiva os principais estudiosos a defenderem a inclusão da arbitragem voluntária também no Copyright Act, a fim de legitimar uma jurisprudência que tem validado essa opção alternativa:

> *Although case law in the field of copyright validity and infringement arbitration is sparse, the possibility of arbitrating these types of claims based on the Copyright Act should not be seen as a notion or alternative to which few practitioners and copyright owners would resort. Indeed, if arbitration of federally-based claims were given the strength and vote of confidence through a congressional amendment to the Copyright Act, it is foreseeable that it could become a form of dispute resolution many copyright owners and licensees would favor. It would, at the very least, make practitioners more aware of the possibility of copyright validity and infringement arbitration and initiate discussions between copyright practitioners and their clients regarding arbitration as an alternative to going to federal court. Given the appropriate conditions, this would probably be the preferred choice among many typical individual copyright owners – artists, musicians, writers, photographers – who certainly would not look forward to the prospect of having to spend time and money in federal court when the speed, finality and competency of an expert arbitration panel is available.*[41]

Em um movimento bem mais liberal, é possível citar um número de jurisdições em que a arbitrabilidade dos direitos oriundos da propriedade intelectual é bem menos limitada.

A Suíça, por exemplo, desde a década de 1970, tem autorizado que litígios envolvendo patentes sejam submetidos à arbitragem. O Federal Office of Intellectual Property[42] aceitou um laudo arbitral que declarou nula uma patente e cancelou o seu registro[43]. Já a Espanha, por outro lado, adotou um modelo privado institucionalizado, ao transferir para a arbitragem um número significativo de disputas envolvendo propriedade intelectual, porém instituindo um órgão no âmbito do Ministério da Cultura para tanto, o que lhe confere caráter nitidamente público:

> A Lei Espanhola nº 22/1987, de 11 de novembro sobre propriedade intelectual (art. 143), 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

---

Disputes: The Case For Writing Voluntary Arbitration Into The Copyright Act. 1996." (*Dispute Resolution Journal*, American Arbitration Association, Inc., p. 1, october 1996)

41 Ibid., p. 1.

42 Órgão federal suíço sediado em Berna, que gerencia as questões de propriedade intelectual no país.

43 Citado por LEMES, Selma. Op. cit., p. 6.

> Entidades de Radiodifusão. Todos os árbitros atuarão com independência, imparcialidade e neutralidade.
>
> 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 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 nº 22/1987 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.[44]

O Brasil também parece encontrar-se a meio caminho entre as disputas envolvendo a titularidade da propriedade intelectual junto aos órgãos públicos e aquelas que concernem os direitos oriundos de relações privadas de transferência desses direitos. Os conflitos que exigem a anulação do registro de marcas e patentes continuam inarbitráveis, ainda que eventual declaração quanto à invalidade desses registros e mesmo eventual indenização daí decorrente, parece-nos, possam ser tranquilamente realizadas por um tribunal arbitral. Nada obstante, tal proclamação não implicará na automática anulação daquela propriedade perante o órgão público competente.

Em decisão de 2012[45], o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou-se incompetente para julgar o mérito do descumprimento de um contrato de licença de marca sujeito a uma arbitragem já instaurada no Canadá, não obstante reconhecendo a corte paulista a sua competência como juízo auxiliar para o pronunciamento de uma medida cautelar. Assim, fica claro que não apenas a jurisdição brasileira reconheceu a arbitrabilidade de questões particulares sobre a concessão de marcas, mas, sobretudo, declinou a sua competência em favor de um tribunal privado estrangeiro.

Não obstante uma jurisprudência ainda escassa afirmando a arbitrabilidade dessas disputas, é inegável, por outro lado, um esforço político no sentido de implantar mecanismos alternativos de resolução de controvérsia no âmbito de nossos órgãos públicos. Nesse sentido, merecem aplausos os esforços do INPI que, por meio de seu Centro de Defesa da Propriedade Intelectual (CEDPI), oferece, desde 2013, o serviço de mediação na área de marcas. Além disso, citem-se as parcerias realizadas entre o INPI e a OMPI

44 Ibid., p. 8.

45 TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento nº 0226078-33.2012.8.26.0000 e Agravo Regimental nº 0226078-33.2012.8.26.0000/50000, Rel. Des. Enio Zuliani, J. 11.12.2012, v.u.

para a adoção de procedimentos de mediação padrão para a resolução de controvérsias tanto entre partes brasileiras quanto entre partes brasileiras e partes estrangeiras[46].

Portanto, é extremamente atual o esforço para a implantação de um modelo de mediação e arbitragem no âmbito do INPI, na esteira de outros países que também perceberam nessas disputas complexas um campo muito mais propício à resolução extrajudicial de disputas.

CONCLUSÃO

Essas notas sobre a arbitragem em matéria de propriedade intelectual nos mostraram, sobretudo, os grandes benefícios que um procedimento informal, flexível, adaptável, sigiloso, célere e internacional, pode proporcionar em um mercado de discussões complexas e de laços comerciais intensos.

A originalidade e a criatividade que marcam o direito de marcas e patentes exigem uma dedicação jurisdicional que só terá guarida na atuação específica do tribunal arbitral, ao contrário de uma atuação sempre dedutiva e geral do magistrado estatal. A manutenção das relações comerciais entre as partes e a atuação praticamente administrativa de *boards* designados para esses litígios permite que a arbitragem surja como solução sob medida.

Restará às partes, neste caso, delimitar com clareza o objeto de suas contendas no momento da confecção do termo de arbitragem, bem como prever mecanismos de produção de provas que dispensem a intervenção judicial. Uma vez proferida a sentença, o seu cumprimento espontâneo será outro fator de suma importância para que a lide não seja submetida ao Poder Judiciário, em prol de sua confidencialidade.

Enfim, além de aproveitar os benefícios desse mecanismo, percebemos um movimento para tornar arbitráveis interesses que até então eram resguardados por uma tutela pública. Se as relações horizontais entre as diferentes partes acerca de determinada propriedade intelectual têm sido submetidas sem problemas à arbitragem, uma tendência jurisprudencial e, sobretudo, política tem percebido a importância de também submeter a esse procedimento os interesses verticais, atinentes à própria constituição dessa propriedade. Por qualquer ângulo que se enxergue o problema é certo que as demandas em matéria de propriedade intelectual dificilmente escaparão

46 Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/projeto_piloto_de_mediacao>. Acesso em: 2 jul. 2013.

da arbitragem como mecanismo – quem sabe até exclusivo... – para a resolução de suas contendas.