

**Arbitrabilidade de Disputas de Propriedade Intelectual:
a arbitragem como uma ferramenta útil para os negócios internacionais***

*Márcio Merkl***

Resumo

A arbitrabilidade de disputas envolvendo direitos de propriedade intelectual é uma questão que tem sido objeto de debate por um longo período. De fato, disputas relacionadas à propriedade intelectual têm sido resolvidas por arbitragem há séculos. Por exemplo, no campo de patentes, o caso entre *Cooke v. Wheatstone* sobre a autoria da invenção do telégrafo de cinco agulhas e o caso *Morse v. Smith et al.* envolvendo a hermenêutica jurídica da performance de um contrato de co-titularidade de uma patente também relacionada ao telégrafo, foram submetidas à arbitragem no século XIX. Não obstante, com base no conceito de ordem pública, dúvidas sobre a arbitrabilidade continuam a ser levantadas, em especial nos países que historicamente possuem hostilidade aos métodos de solução privada de disputas. Por outro lado, alguns países tal como os Estados Unidos da América, previram expressamente em sua legislação a arbitragem de questões envolvendo a questões acerca da validade, execução e infrações de propriedade intelectual. Embora a abordagem mais refletiva da autonomia das partes adotada pelos Estados Unidos e por alguns países Europeus tais como a Bélgica, Inglaterra e Alemanha estejam bem estabelecidos na doutrina e na jurisprudência, os problemas que empresas desses países podem encontrar quando tentarem executar os laudos arbitrais com relação aos seus portfólios de propriedade intelectual na América Latina ainda causam preocupação. Desta feita, o objetivo deste trabalho é examinar se a arbitragem é uma ferramenta viável para os negócios que estejam diante de disputas internacionais de propriedade intelectual, e os efeitos correspondentes na ordem pública.

Palavras-chave⁶⁹

Arbitragem; propriedade intelectual; propriedade industrial; arbitrabilidade; direito autoral; copyright; marca; patente; contrato internacional; direito internacional.

*Este trabalho é uma continuação da Dissertação de Mestrado em Direito apresentado em Junho de 2005 por Merkl, Márcio; orientada pelo Prof. Prof. Dr. Lee, João Bosco. Arbitragem e Propriedade Intelectual. Curitiba, 2005. 94 p. Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

** Mestre em Direito Econômico e Social pela Pontifícia Universidade Católica PUC/PR; Programa de Educação Executiva “Intellectual Property and Business Strategy” da Harvard Business School, Boston, Estados Unidos; Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica PUC/PR; Graduado em Administração de Empresas pela FAE Business School.

Abstract

The arbitrability of disputes involving intellectual property rights is an issue that has been subject of debate for a long time. Actually, disputes relating to intellectual property rights are being settled by arbitration for centuries. For instance, in the patent law field, the matter about inventorship of the five-needle telegraph between *Cooke v. Wheatstone* and the matter about legal hermeneutics of the performance of a joint-ownership agreement of a patent also related to a telegraph in the case *Morse v. Smith et al*, were submitted to arbitration in the 19th century. Nevertheless, doubts about the arbitrability continue to arise, especially in countries which historically have hostility to alternative private methods of dispute resolution, based on the public policy concept. On the other hand, some countries such as United States of America have in the year of 1982, expressly provided in their statutes for voluntary binding arbitration of patent validity, enforceability and infringement issues. Although the approach more reflective of party autonomy adopted by the United States and some European countries such as Belgium, England and Germany are well established in the doctrine and case law, the problems that companies from these countries may find when trying to enforce their arbitration awards in regard to their international intellectual property portfolios in Latin America still cause concern. Accordingly, the main objective of this paper is to examine if arbitration is a viable tool for business facing international intellectual property disputes and the corresponding effects in the public policy.

Keywords

Arbitration; intellectual property; industrial property; arbitrability; author law; copyright; trademark; patent; international contracts; international law.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A arbitragem de disputas envolvendo matérias relativas à propriedade intelectual é um tema que gera diversas dúvidas e discussões, em especial no que tange à arbitrabilidade. César Bessa Monteiro,¹ nesse sentido, expôs no ano de 2003 num artigo intitulado **Arbitrabilidade: propriedade industrial e direitos de autor** publicado na **Revista da ABPI** que “os litígios envolvendo direitos de propriedade intelectual constituem um tipo de litígio que a generalidade da doutrina considera como suscetível de levantar problemas peculiares no que respeita à sua arbitrabilidade.”² Um indicativo de que as controvérsias sobre o tema são inúmeras é que nem todos os autores concordam que a afirmação de que disputas envolvendo propriedade intelectual geram “problemas peculiares” acerca da arbitrabilidade seja correta ou precisa. Por exemplo Francis Gurry,³ entende que afirmações as quais sugiram que a propriedade intelectual como um todo apresenta problemas específicos acerca da arbitrabilidade não resistem a uma cuidadosa análise dos direitos que usualmente são enquadrados dentro do termo “propriedade intelectual”.⁴

Pode-se dizer que existe um problema prévio à questão da análise das questões relativas à arbitrabilidade de disputas de propriedade intelectual: nem o conceito de propriedade intelectual nem o conceito de arbitrabilidade têm uma definição precisa e unânime. Na realidade, as próprias expressões “propriedade intelectual” e “arbitrabilidade” são muitas vezes consideradas como impróprias ou imprecisas de acordo com o caso.⁵

¹ César Bessa Monteiro é advogado em Lisboa, Portugal; agente da propriedade industrial e árbitro do Centro de Arbitragem Comercial das Associações Comerciais de Lisboa e Porto.

² MONTEIRO, C. B., **Arbitrabilidade** [...], p.3. **Revista da ABPI**, n.63, mar/abr-2003.

³ Vide item II, p.112-114 da ata publicada da conferência de Francis Gurry (**Objective Arbitrability** [...], in: **Objective Arbitrability** [...] **ASA Special Series**, n.6, mar-1994) onde ele coloca a seguinte questão: “*Is there a general public policy militating against the arbitrability of intellectual property disputes as a class?*” Na época dessa conferência, Francis Gurry era Diretor-Conselheiro da OMPI e atualmente ele é o Vice-Diretor Geral da OMPI.

⁴ “*While it is not uncommon to find statements that suggest that intellectual property disputes as a class present particular difficulties in relation to arbitrability, an examination of the rights that are commonly considered to fall within the term ‘intellectual property’ indicates that such statements do not withstand careful analysis.* GURRY, F., **Objective Arbitrability** [...], p.112, in: **Objective Arbitrability** [...] **ASA Special Series**, n.6, mar-1994.

⁵ “[...] *the term ‘intellectual property’ itself is a term of convenience. There is no universally accepted definition of the term which holds true for all, or even most, jurisdictions*” (GURRY, F., **Objective Arbitrability** [...], p.112, in: **Objective Arbitrability** [...] **ASA Special Series**, n.6, mar-1994). O mesmo ocorre com a expressão “propriedade industrial”: “*It is not an altogether an appropriate term.*” (LADAS, S. P., **International protection of industrial property**, 1930, p.3.) Quanto à arbitrabilidade, por exemplo, verifica-se a existência de uma arbitrabilidade *stricto sensu*, que se refere a uma condição de validade da convenção de arbitragem; e outra arbitrabilidade *lato sensu*, que se refere à um método utilizado nas cortes norte-americanas de primeiro determinar o campo de aplicação da cláusula compromissória para depois se verificar se o litígio é arbitrável (vide nota 82, LEE, J. B., **Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul**, 2002, p.51 e também **O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul**, p.347-348 e nota 6, in: **RDBMCA**, n.8, abr/jun-2000), valendo também citar a explicação e crítica de Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard e Berthold Goldman, “*The term ‘arbitrability’ is sometimes given a broader meaning, covering the existence and validity of the parties’ consent to arbitration, as is the case with the terminology used by the United States Supreme Court. However, that meaning is liable to generate confusion, and is not widely used in international practice.*”

Por uma questão de conveniência, ou mais particularmente em função de serem os tipos de direitos de propriedade intelectual mais freqüentemente utilizados, é comum⁶ entender que a propriedade intelectual abrange os direitos mencionados na artigo 2º inciso VIII da Convenção que instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, adotada em Estocolmo no ano de 1967⁷, mesmo porquê atualmente 172 países já aderiram a essa Convenção: obras literárias, artísticas e científicas; interpretação dos artistas intérpretes, execução dos artistas executantes, fonogramas e radiodifusão; invenções em todos os domínios de intervenção humana; descobertas científicas; desenhos e modelos industriais; marcas de fábrica, comércio e serviços, assim como os nomes e denominações comerciais; proteção contra a concorrência desleal, e todos os demais direitos relativos à atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário e artístico. Todavia esse artigo apenas faz uma enumeração exemplificativa de direitos, sem contudo definir um conceito propriamente dito de propriedade intelectual.⁸ Logo, subclasses de direitos que envolvem a atividade intelectual humana tais como o direito de cultivares, direitos relativos à topografia de circuitos integrados, e proteção à informação confidencial ou *know-how*, dentre outros, não estão incluídos expressamente naquele artigo, mas são abarcados pela expressão “todos os demais direitos relativos à atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário e artístico.”

Ocorre que tanto a natureza jurídica de cada subclasse de direitos de propriedade intelectual quanto a finalidade, bem como os procedimentos e modos de aquisição, manutenção e extinção desses direitos variam conforme o tipo de direito, a respectiva jurisdição envolvida e, obviamente, o momento histórico.

Por exemplo, certas jurisdições consideram que o direito de patente é uma espécie de monopólio temporário que o Estado concede ao titular que tenha requerido e obtido a respectiva carta-patente para impedir qualquer pessoa de produzir ou usufruir determinada invenção, em retribuição à revelação da mesma. Esse “monopólio”, então, pode ser exercido contra todos. Já no caso da proteção à informação confidencial, o fundamento básico reside na

(*Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration*, 1999, p.312). Também há uma importante distinção entre arbitrabilidade subjetiva e objetiva, sendo que a maioria dos problemas que envolvem propriedade intelectual estão no campo da arbitrabilidade objetiva. Ocorre que a expressão “arbitrabilidade subjetiva” é considerada como imprópria, conforme poderá ser visto mais adiante.

⁶ Mesmo depois da crítica de Francis Gurry (*Objective Arbitrability* [...], p.113, in: *Objective Arbitrability* [...] *ASA Special Series*, n.6, mar-1994.) vários trabalhos que abordam especificamente o tema da arbitrabilidade de disputas de propriedade intelectual continuam a utilizar a Convenção de Estocolmo de 1967 para definir a expressão “propriedade intelectual”, vide vg. MONTEIRO, C. B. *Arbitrabilidade* [...], p.3, in: *Revista da ABPI*, n.63, mar/abr-2003; LEMES, S.M.F., *Arbitragem em propriedade intelectual* [...], p.120-131, in: *Revista de Direito Civil* [...], n.74, out/dez-1995.

⁷ Usualmente denominada de “Convenção de Estocolmo de 1967”. No Brasil, foi promulgada por meio do Decreto No.75.541 de 31.mar.1975.

⁸ GURRY, F., *Objective Arbitrability* [...], p.113, in: *Objective Arbitrability* [...], *ASA Special Series*, n.6, mar-1994.

repressão à concorrência desleal, punindo-se os atos cometidos apenas por determinadas pessoas geralmente decorrentes de má-fé. Em relação a marcas, o embasamento também reside na repressão à concorrência desleal, mas objetivo o principal é evitar o risco de confusão no mercado consumidor.⁹

Logo, não se pode dizer que o fundamento da inarbitrabilidade de todas as disputas relativas à propriedade intelectual é que tais direitos são um monopólio concedido por um determinado procedimento legal atribuído ao Estado, o qual somente esse ente pode revogar.¹⁰ Ao contrário, em certas disputas, tais como por exemplo uma arbitragem em que o objeto da disputa seja a definição se o desempenho real de um *chip* cujo projeto eletrônico confidencial foi transmitido por um empresa privada para outra por meio um contrato de transferência *know-how* corresponde com aquele desempenho projetado pela parte cessionária, tem pouca ou nenhuma relação com um procedimento de concessão de uma patente; logo, o fundamento da inarbitrabilidade dessa disputa dificilmente poderia ser a alegação de que os direitos de propriedade intelectual não são arbitráveis porque o Estado é a única autoridade competente para conceder ou revogar um direito de propriedade intelectual. Embora a situação hipotética retro mencionada pareça exagerada, até meados da década de 90, seriam grandes as chances do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no Brasil negar o registro de um contrato de transferência de tecnologia entre uma empresa nacional e outra estrangeira caso houvesse uma cláusula compromissória sob o fundamento de que no Brasil direitos de propriedade intelectual não são arbitráveis.

Por outro lado, no que tange especificamente ao conceito de arbitrabilidade também há certa imprecisão e indefinição. Tal como comentou Charles Jarrosson, a arbitrabilidade é uma questão abstrata, delicada e que suscita certo número de mal entendidos.¹¹

A noção de arbitrabilidade basicamente se refere à aptidão, capacidade ou susceptibilidade de um litígio ser submetido à arbitragem¹². Assim, se o poder dos árbitros em

⁹ No que concerne à interface entre a propriedade intelectual e o direito de concorrência, vale citar a observação de Walid Abdelgawad (*Arbitrage et droit de la concurrence*, 2001, p.132): “*Les droits de propriété intellectuelle confèrent un monopole légal d’exploitation par l’attribution d’un droit privatif au titulaire ; ils constituent ainsi des limitations à la liberté du commerce et de l’industrie, et partant, au principe de libre concurrence. L’État encourage cette forme de monopole afin d’assurer le progrès de la science et de l’art utile et de préserver une incitation financière nécessaire à la promotion de la recherche ; c’est pour cette raison que ces droits concernent l’intérêt public. En revanche, le droit de la concurrence est destiné à assurer la libre concurrence et le libre accès au marché par la lutte contre le monopole économique ou toute forme de restriction de la concurrence. Il protège non pas les concurrents mais la concurrence elle-même et en dernière instance, le consommateur.*”

¹⁰ GURRY, F., *Objective Arbitrability* [...], p.113, in: *Objective Arbitrability* [...] *ASA Special Series*, n.6, mar-1994.

¹¹ “*L’arbitrabilité est une question abstraite, délicate, mal cernée, fuyante, et qui suscite un certain nombre de malentendus, voire de contresens.*” JARROSSON, C. *L’arbitrabilité: présentation méthodologique*, p.1, in: *R.J.C.*, a.40, n.1, jan-1996. Tal afirmação feita numa conferência em 1995 foi repetida no artigo *La Notion d’Arbitrabilité*, p.173, in: *RBar*, n.0, jul/out-2003.

resolver a disputa deriva essencialmente da convenção de arbitragem – ou mais especificamente da vontade das partes – para que a arbitragem seja válida e produza efeitos jurídicos, tal convenção deve ser válida perante a lei.¹³

Portanto, além de emanar de um consentimento livre das partes, elas devem ter aptidão pessoal de submeter a disputa à arbitragem e o objeto dessa disputa deve ser suscetível de ser submetido à arbitragem.¹⁴ A questão acerca da aptidão pessoal da parte de submeter a disputa à arbitragem se qualifica como uma questão de arbitrabilidade subjetiva ou *ratione personae*. Essa aptidão pessoal da parte em certos casos pode ser afetada em decorrência de um *status* ou função especial¹⁵ que ela possua, tal como muitas vezes ocorre no caso de autoridades ou órgãos públicos, não lhes sendo permitido desta maneira firmar convenção de arbitragem. Já a questão da aptidão do objeto da disputa é qualificada como arbitrabilidade objetiva ou *ratione materiae*. A arbitrabilidade objetiva envolve definir se as partes podem submeter uma determinada matéria ou um determinado direito – por exemplo o direito de indenização pelo uso indevido de um produto patenteado – à arbitragem. A dualidade entre arbitrabilidade objetiva e subjetiva, no entanto, é questionada sob o argumento de que a arbitrabilidade subjetiva se restringe a uma questão da capacidade de pessoas de direito público se comprometerem, fugindo do escopo propriamente dito da arbitrabilidade que é determinar se a disputa em si pode ser objeto da arbitragem, chegando-se até mesmo a se afirmar que a arbitrabilidade subjetiva é um “abuso de linguagem” e arbitrabilidade objetiva é a única

¹² “*L’arbitrabilité est le fait de d’être arbitral ; or, est arbitral ce qui susceptible d’être arbitre.*” (JARROSSON, C., *L’arbitrabilité: présentation méthodologique*, p.1., in: **R.J.C.**, a.40, n.1, jan-1996, e *La Notion d’Arbitrabilité*, p.15., in: **RBar**, n.0, jul/out-2003); “*l’arbitrabilité est l’aptitude d’un litige à faire l’objet d’un arbitrage*” (FAUVARQUE-COSSON, B., *Libre disponibilité des droits et conflit de lois*, 1996, p.94.); vide também LEE, J. B., *Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul*, 2002, p.51 e *O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul*, p. 347, in: **RDBMCA**, n.8, abr/jun-2000.

¹³ “*In our view, arbitration should be defined by reference to two constituent elements which commentators and the courts almost unanimously recognize. First, the arbitrators’ task is to resolve a dispute. Second, the source of this judicial role is a contract; the arbitrators’ power to decide a dispute originates in the common intention of the parties. Thus, arbitration comprises both a judicial (§1) and a contractual element (§2).*” **Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration**, 1999, p.11.

¹⁴ “*We have seen that for an arbitration agreement to be effective, it must be the result of the valid consent of the parties. However, it must also be lawful. This means, first, that the agreement must relate to subject-matter which is capable of being resolved by arbitration and, second, that the agreement must have been entered into by parties entitled to submit their disputes to arbitration.*” **Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration**, 1999, p.312.

¹⁵ **Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration**, 1999, p.313.

realmente “verdadeira”.¹⁶ Não obstante às críticas quanto ao dualismo, na prática, a expressão supostamente redundante “arbitrabilidade objetiva” têm sido largamente utilizada.¹⁷

Nesse contexto, novamente a afirmação de Francis Gurry de que é impreciso enunciar que “disputas relativas a propriedade intelectual podem causar problemas peculiares no que concerne à arbitrabilidade” é ratificada, visto que no âmbito da arbitrabilidade subjetiva – tomadas as devidas precauções metodológicas quanto à expressão – poucos problemas podem ser suscitados no campo da propriedade intelectual que já não existam em relação a outros tipos de direitos. Em certos casos, inclusive, os fundamentos acerca da inarbitrabilidade poderiam se confundir: um ente público titular de uma patente pode submeter uma disputa sobre a validade de uma patente sob sua titularidade? A pouca atenção dada pela doutrina sobre esse problema aponta também nesse sentido.¹⁸ Não obstante, considerando que o dualismo entre arbitrabilidade subjetiva e objetiva é efetivamente relevante em pouquíssimos casos, por um fator de simplicidade terminológica, será adotado neste trabalho o termo arbitrabilidade como se referindo à arbitrabilidade objetiva.

Outrossim, quanto ao conceito de arbitrabilidade, o problema efetivamente mais recorrente é exatamente a fixação do critério adotado para definir a arbitrabilidade. Já se verificou que a arbitrabilidade é aptidão do objeto de uma disputa ser submetido à arbitragem; mas tal assertiva não define por si só qual é o critério que irá determinar arbitrabilidade. Certos países adotam como critério a noção de transação para definir quais são as matérias arbitráveis¹⁹: são arbitráveis as matérias que as partes podem transigir. Esse critério, entretanto, é criticado porque para se definir a noção de transação é necessário definir primeiramente as matérias que as partes têm disponibilidade para transigir; logo, haveria uma “identidade de soluções”, posto que “comprometer, assim como transigir é uma maneira de dispor de seus direitos”²⁰. Portanto, obrigatoriamente é necessário primeiramente recorrer a

¹⁶ “*En réalité, la seule véritable arbitrabilité est celle dite objective; l’arbitrabilité est l’aptitude d’un litige à faire l’objet d’un arbitrage. L’arbitrabilité subjective est un abus de langage et recouvre a une autre notion, qui peut résider soit en une règle de capacité, soit en une règle matérielle relative à l’aptitude des personnes morales de droit public à compromettre.*” (JARROSSON, C. *L’arbitrabilité: présentation méthodologique*, p.1-2., in: **R.J.C.**, a.40, n.1, jan-1996, e *La Notion d’Arbitrabilité*, p.173-174., in: **RBar**, n.0, jul/out-2003)

¹⁷ “*Although it has met with criticism from some authors, the concept of subjective arbitrability is now widely accepted. In fact, the main benefit of bringing the issue of whether public entities can submit their disputes to arbitration within the concept of arbitrability, as opposed to that of capacity, was that the uncertainties of the choice of law method in this area were thereby avoided.*” **Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration**, 1999, p.313.

¹⁸ V.g.: “*Arbitrabilidade Subjetiva*. Consiste em [...]. Mas será deixada de lado para que possamos enfrentar a questão que constitui o ponto nevrálgico desta preleção, que é a arbitrabilidade da controvérsia, no que pertine às questões relativas aos direitos de propriedade intelectual. LEMES, S. M. F., **Arbitragem em propriedade intelectual** [...], p.121-122. In: **Revista de Direito Civil** [...], n.74, out/dez-1995.

¹⁹ Vide item 2.1 em LEE, J. B., **O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul**, p. 347, in: **RDBMCA**, n.8, abr/jun-2000 e p.60-61 em **Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul**, 2002; vide também JARROSSON, C., *L’arbitrabilité: présentation méthodologique*, p.2., in: **R.J.C.**, a.40, n.1, jan-1996.

²⁰ “*Lorsque l’on sait qu’il est permis de transiger sur les droits dont on a la libre disposition, on aperçoit l’identité de solutions*”, e mais adiante, “*A ce stade on comprend qu’en matière d’arbitrabilité, la question qui,*

noção de “livre disponibilidade de direitos” para definir o conceito de arbitrabilidade.²¹ O problema é que conforme notou Charles Jarrosson, não existe uma definição verdadeira do que são direitos disponíveis.²² Por exemplo, um dos fatores utilizados para se definir se um direito é disponível ou não é a possibilidade de renúncia do mesmo, de modo que o direito somente seria disponível se o seu titular têm a possibilidade de renunciá-lo.²³ Todavia, conforme notou João Bosco Lee, “existem matérias que são insusceptíveis de renúncia mas que são arbitráveis” e vice-versa.²⁴ O direito de concorrência, por exemplo, possui restrições quanto a renunciabilidade e alienabilidade, mas é arbitrável em certos casos;²⁵ enquanto que certos direitos decorrente de uma carta-patente são alienáveis e a própria patente pode se extinguir através da renúncia, e mesmo assim, não necessariamente essa matéria é arbitrável. O mesmo ocorre com a noção de direitos patrimoniais: nem todos os direitos patrimoniais são disponíveis.

Logo é difícil definir uma noção autônoma de arbitrabilidade baseada por exemplo na livre disponibilidade de direitos patrimoniais – tal como é feito na lei de brasileira arbitragem²⁶ – sem recorrer a um fator externo que circunscreve as fronteiras da arbitrabilidade. Por exemplo, no caso do direito de patentes, a maioria das críticas contra a arbitrabilidade residem em motivos de ordem pública. O problema, nesse ponto, é que tal

rationnellement, doit être abordée en premier lieu est celle de la libre disponibilité des droits ; compromettre, comme transiger, est une des manières de disposer de ses droits. Disons-le autrement : la disponibilité des droits est le genre dont l'arbitrabilité est l'une des espèces.” JARROSSON, C., *L'arbitrabilité: présentation méthodologique*, p.2., in: **R.J.C.**, a.40, n.1, jan-1996, o mesmo nas p.174-175 de *La Notion d'Arbitrabilité*, in: **RBar**, a.40, n.1, jan-1996). Vide também, no mesmo sentido, LEE, J. B., **Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul**, 2002, p.60-61 e **O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul**, p. 349-350, in: **RDBMCA**, n.8, abr/jun-2000.

²¹ “A livre disponibilidade dos direitos parece ser passagem obrigatória para apreciar a arbitrabilidade objetiva de um litígio.” LEE, J. B., **Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul**, 2002, p.60-61 e **O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul**, p.350, in: **RDBMCA**, n.8, abr/jun-2000; ambos referenciando FAUVARQUE-COSSON, B., *Libre disponibilité des droits et conflit de lois*, 1996, p.94.

²² “On peut ainsi poser en principe que tout litige est arbitral, dès lors qu'il porte sur des droits disponibles. Mais on est alors immédiatement conduit à se demander quels droits sont disponibles. La réponse est décevante, car il n'y a pas de véritable définition de ce que sont les droits disponibles”. JARROSSON, C. *L'arbitrabilité: présentation méthodologique*, p.2., in: **R.J.C.**, a.40, n.1, jan-1996. Vide também LEE, J. B., **Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul**, 2002, p.62.

²³ “si ni l'imperatif de police, ni celui de protection n'existent, les droits patrimoniaux, même non encore acquis, peuvent être considérés comme disponibles” FAUVARQUE-COSSON, B., *Libre disponibilité des droits et conflit de lois*, 1996, p.123.

²⁴ “Assim como Fauvarque-Cosson, que considera o critério da livre-disponibilidade utilizado para determinar a arbitrabilidade insuficiente, consideramos igualmente inapta a referência ao instituto da renúncia para definir a livre disponibilidade de direitos, em relação aos litígios arbitráveis.” LEE, J. B., **Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul**, 2002, p.62. Vide também *Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration*, 1999, p.343: “The outdated notion of inalienable rights should thus be abandoned in international arbitration, except where the rights in question do not involve an economic interest.”

²⁵ “Paradoxalement, c'est au sein du système juridique américain qui fut à l'origine le plus hostile à l'arbitrage em matière antitrust que le principe d'arbitrabilité a trouvé récemment la consecration.” ABDELGAWARD, W., *Arbitrage et droit de la concurrence*, 2001, p.140. Vide também LEE, J. B., **Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul**, 2002, p.62.

²⁶ Lei No. 9.307 de 23.set.1996 (LArb) “Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.”

como assentou Jacob Dolinger, “A noção de ordem pública, como acentuam todos os autores, é indefinível. Mas o que seguramente não lhe falta é conteúdo amplo e diversificado.”²⁷

Desta forma, o que se pode verificar é que a confusão de critérios e conceitos utilizados para definir tanto a arbitrabilidade quanto a propriedade intelectual, geram controvérsias maiores ainda quando se tenta analisar a arbitrabilidade de disputas envolvendo direitos de propriedade intelectual.

PRECEDENTES ARBITRAIS

Embora seja difícil precisar efetivamente qual foi o primeiro caso de arbitragem em matéria de propriedade intelectual – e deste ponto em diante se tomando a arbitragem na acepção privada e voluntária – certamente os primeiros procedimentos arbitrais célebres relacionados ao tema, se referem à invenção do telégrafo. A invenção desse meio de comunicação, assim como praticamente todas as invenções da humanidade, ocorreu gradualmente, após a descoberta de novos fenômenos e respectivas teorias científicas, bem como após o desenvolvimento de vários projetos e protótipos por diversas pessoas.

Cooke v. Wheatstone

Na Inglaterra, William Fothergill Cooke e Charles Wheatstone, após trabalharem em conjunto requereram em co-titularidade um patente em 10 de junho de 1837 para um telégrafo de cinco agulhas e em 19 de novembro de 1837 assinaram um acordo de parceria.²⁸ Outras melhorias e pedidos de patentes foram feitos por ambos posteriormente e no ano de 1841 consta que Cooke e Wheatstone não concordavam mais com a divisão sobre a autoria da invenção acertada anteriormente. A questão então foi submetida a arbitragem, sendo indicado um famoso engenheiro, o Sr. Marc Isambard Brunel por parte de Cooke; e por parte de Wheatstone, outro famoso inventor, o Prof. Daniell do *King's College*, inventor da pilha de Daniell. A decisão, relativamente vaga, concluiu que a invenção do telégrafo de agulhas foi um trabalho conjunto.²⁹

Morse & Al. v. Smith

Enquanto isso, em 23 de setembro de 1837, nos Estados Unidos, Samuel F. B. Morse, Leonard D. Gale, e Alfred Vail assinaram um acordo de associação por meio do qual Vail se

²⁷ DOLINGER, J., **A evolução da ordem pública no direito internacional público**, 1979, p.114.

²⁸ Sobre a contribuição de Charles Wheatstone na invenção do telégrafo, vide o Capítulo II da clássica obra ***Heroes of the Telegraph***, 1891, de John Munro.

²⁹ “It is to the united labours of two gentlemen so well qualified for mutual assistance that we must attribute the rapid progress which this important invention has made during five years since they have been associated.” MUNRO, J., ***Heroes of the Telegraph***, Cap. II, 1891.

comprometia a financiar e desenvolver um protótipo do telégrafo inventado por Morse com o auxílio de Gale, em troca de uma participação nos benefícios auferidos com tal invenção, que era relativamente mais simples e eficiente do que o dos ingleses Wheatstone e Cooke; além de financiar o depósito dos respectivos pedidos de patente, que seriam feitos em nome Morse para posteriormente serem transferidos em co-titularidade entre os associados.

Em 28 de setembro de 1837 Morse depositou um *caveat* no *United States Patent Office*, espécie de pedido de provisional de patente previsto no recém editado *Patent Act* norte-americano de 1836, o qual é concedido em 1840, sendo que posteriormente outro pedido de patente também foi feito. Por conseguinte, em março de 1838, Morse, Vail e Gale se associaram ao congressista Francis Osmond Jon Smith, o qual fazia a interligação entre os três associados iniciais e o governo norte-americano na busca de financiamento e concessões para a implementação do telégrafo comercialmente. Em 1845, Morse, Vail e Gale apontaram o advogado Amos Kendall como agente deles no empreendimento, o que foi recebido por Smith com reservas.

Então, nos anos seguintes vários desentendimentos surgiram com Morse, Vail, Gale e Kendall de um lado, e Smith de outro, os quais inclusive resultaram na propositura de medidas judiciais. A maioria dessas questões, no entanto, foi resolvida amigavelmente, restando apenas duas exceções. A primeira se referia a uma reivindicação de Smith sobre valores pecuniários recebidos por Morse pela invenção de fontes fora dos Estados Unidos. A segunda decorria de alterações na especificação de duas linhas telegráficas construídas, as quais geraram divergências quanto a interpretação da divisão dos rendimentos sobre a propriedade das patentes, estipulada nos contratos entre Smith e Morse *et al*, que respectivamente refletiam na divisão das ações e dividendos da *Washington and New Orleans Telegraph Company*.

Em outubro de 1859, Kendall, por si próprio e como agente de Morse e dos sucessores de Vail, firmou um instrumento com Smith, por meio do qual essa questão seria submetida para a decisão final e arbitragem por Thomas R. Walker e H. O. Alden,³⁰ e se necessário, um terceiro árbitro. Devido a discordância dos árbitros, apontaram eles um terceiro árbitro, o qual decidiu que Smith deveria pagar certos valores a Morse e aos sucessores de Vail, em dinheiro e ações das companhias, o que Smith se recusou a fazer. Morse *et al*, destarte, propuseram uma ação judicial por descumprimento da decisão arbitral na *Circuit Court for the Southern District of New York*, sendo que Smith fundamentou sua defesa basicamente em vários vícios

³⁰ Vide KENDALL, A., *Arbitration touching the issue of patent stock in the Washington and N.O. Telegraph Company*, 1859 e SMITH, O. J. F., *Reply to the argument of Hon. Amos Kendall, in the matter of arbitration of Morse & al. and Smith. T.R. Walker, and H.O. Alden, Esqrs., Arbitrators*, 1860.

formais existentes na constituição da arbitragem. Contudo, a Corte de Nova Iorque manteve a decisão arbitral, o que levou Smith a recorrer a Suprema Corte dos E.U.A. Não obstante, a Suprema Corte norte-americana manteve a decisão, desconsiderando os vícios existentes, em especial devido as partes se submeterem ao procedimento arbitral, somente uma das partes o questionando após decisão desfavorável pelo terceiro árbitro, bem como ratificou que a decisão deveria ser cumprida por Smith.³¹

Considerações sobre os “primeiros” precedentes arbitrais

Tanto na arbitragem de *Wheatstone v. Cooke*, onde se discutiu uma questão de autoria da invenção feita em conjunto; quanto na de *Morse et al v. Smith*, onde se discutiram questões patrimoniais e contratuais relativas a patentes, todavia, não se questionou especificamente o tema da arbitrabilidade de disputas relativas a propriedade intelectual.

Ao contrário, no caso *Morse et al v. Smith*, que foi levado à Supremo Corte norte-americana e foram questionados itens relativos à arbitragem, mas sem se encontrar, à princípio, uma discussão acerca da arbitrabilidade, pode-se constatar que o próprio fato de não se discutir tal tema reflete a aceitação nos Estados Unidos da possibilidade de se levarem à arbitragem disputas envolvendo matérias de propriedade intelectual no que se refere aos aspectos patrimoniais e contratuais. Já no caso de *Wheatstone v. Cooke*, não obstante a ambigüidade da decisão arbitral, é possível constatar que a mesma foi além de um mero aspecto patrimonial, pois adentrou no mérito da questão de definir quem foi o inventor do telégrafo de agulhas entre *Wheatstone* e *Cooke*.

E são exatamente os limites da arbitragem em matéria de propriedade intelectual em cada jurisdição que geram controvérsias até os dias hoje.

A ARBITRAGEM NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX

A partir da segunda metade do século XX, após os vários trabalhos de Albert S. Davis Jr.³², há uma efervescência de estudos na área da arbitragem de propriedade intelectual, os quais culminaram com a publicação do *Patent, Trademark and Copyright Arbitration Guide*³³ no ano de 1971 no *Journal of the Patent Office Society*, sob o patrocínio da *New*

³¹ *Smith v. Morse*, 76 U.S. (9 Wall.). (1869) p.76 “An agreement to submit matters to arbitrators, and to an umpire, if needful, carries with it the further agreement to abide the award which they may render, or, in case of their disagreement, which he may render. The law implies an agreement to arbitrate to abide the result of an arbitration from the fact of submission.”

³² Vide DAVIS Jr., A. S. *Patent arbitration: a modest proposal*, in: *Arb.J.*, v.10., 1955; *Patent arbitration and public policy*, in: *Arb.J.*, v.12., 1957; *Patent arbitration*, in: *Arb.J.*, v.15, 1960.

³³ GOLDSMITH, H., *Patent, Trademark and Copyright Arbitration Guide*, p.224-255, in: *J.Pat.Off.Soc’y*, v.53, n.4, abr-1971.

York Patent Law Association – que nessa época já possuía um Comitê de Arbitragem do qual o autor do guia, Harry Goldsmith era membro – e da *American Arbitration Association*.

Cinco anos depois, sob iniciativa do próprio Harry Goldsmith, o *Massachusetts Institute of Technology* – MIT em conjunto com o *Franklin Pierce Law Center* promoveram uma conferência em novembro de 1976 em Cambridge (Massachusetts) intitulada “*Arbitration of patent and other technological disputes*.”³⁴ Não obstante poucas mudanças tenham havido na jurisprudência dos E.U.A. em relação aos precedentes já mencionados, já é notado nessa conferência um significativo aumento do número de arbitragens nessa área, e um efetivo esforço legislativo no sentido de reformar a legislação de patentes, incluindo na mesma expressamente uma disposição relativa à arbitrabilidade de disputas relativas a patentes, principalmente em face do abarrotamento de casos nas cortes judiciais.³⁵

A solução adotada nos E.U.A.

Esse esforço legislativo se referia aos Projetos de Lei Nos. 643 e 2255, de 1971 e 1975 respectivamente, os quais todavia foram abolidos com a expiração da legislatura do Senado e da *House of Representatives*, respectivamente.

Um novo projeto originário da *House of Representatives*, H.R. 6260, datado de 04.mai.1982, foi aprovado por essa casa legislativa em 08.jun.1982 e pelo Senado em 12.ago.1982, e depois da assinatura pelo presidente, tornou-se a Lei No. 97-247 em 27.ago.1982, incorporada ao Título 35 do *U.S.Code*, sob a Seção 294. Segundo o relatório da *House Committee on The Judiciary*³⁶ enviado para a *House of Representatives* em 17.mai.1982, o endosso estatutário das convenções arbitrais asseguraria que as partes pudessem se aproveitar das numerosas vantagens que a arbitragem pode proporcionar sem a possibilidade de haver uma re-análise pelas cortes judiciais.

As vantagens da arbitragem citadas no relatório são várias: usualmente mais fácil e rápida que os litígios judiciais; pode ter regras procedimentais e probatórias mais simples; normalmente minimiza as hostilidades e é menos disruptiva das relações comerciais em curso e futuras; mais flexível com o agendamento das datas, horários e locais das audiências; bem como os árbitros frequentemente são mais bem versados do que os juizes na área comercial e tecnológica das disputas envolvidas. Na declaração do então Presidente dos E.U.A., Ronald Reagan, anexada à assinatura do ato, foi indicado outra vantagem muito relevante:

³⁴ Vide p.1-142 de *IDEA: The Journal of Law And Technology (PTC J.Res.&Ed.)*, v.18, n.4., 1977.

³⁵ Vide GOLDSMITH, H., *Addendum: Patent, Trademark and Copyright and Arbitration Guide*, p. 29-30 in: *IDEA: PTC J.Res.&Ed.*, v.18, n.4, 1976.

³⁶ Report No. 97-542.

“Major deterrent to using the patent system, especially by small businesses and independent inventors, is the inordinately high cost of patent litigation. This bill authorizes voluntary arbitration of patent validity and infringement disputes. This will not only improve the patent system and encourage innovation but will help relieve the burden on the Federal courts”³⁷

Desde então o ato sofreu duas emendas, uma em 1999 e outra 2002, para fazer pequenas alterações formais.

A alínea “a” da Seção 294 basicamente prevê que um contrato envolvendo um patente ou qualquer direito sob a patente pode conter uma provisão para a arbitragem de qualquer disputa oriunda do contrato relativa a validade e violação da patente; e que na falta de tal provisão, as partes podem submeter uma disputa existente à arbitragem.³⁸ Qualquer provisão desse tipo seria válida, irrevogável e executável, com exceção dos casos em que por lei ou equidade o acordo possa ser revogado (vg. vícios do consentimento, etc).

A arbitragem, o laudo arbitral e a confirmação do laudo é governada pela regra geral do Título 9 do *U.S. Code*, com exceção daquilo que seja inconsistente com essa seção (Seção 294, Título 35).³⁹ Em adição, defesas⁴⁰ tais como invalidade da patente, devem ser consideradas pelo árbitro na sua decisão se levantadas pela parte.

As alíneas “c”, “d” e “e”⁴¹ prevêm, em suma, que a decisão arbitral é final e vinculante somente entre as partes da arbitragem, mas para que possa ser executada é

³⁷ *Statement on Signing the Patent and Trademark Office Appropriations Bill*. 28.ago.1982.

³⁸ 35 U.S. Code 294 (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. In the absence of such a provision, the parties to an existing patent validity or infringement dispute may agree in writing to settle such dispute by arbitration. Any such provision or agreement shall be valid, irrevocable, and enforceable, except for any grounds that exist at law or in equity for revocation of a contract.”

³⁹ 35 U.S. Code 294 (b) “Arbitration of such disputes, awards by arbitrators and confirmation of awards shall be governed by title 9, to the extent such title is not inconsistent with this section. In any such arbitration proceeding, the defenses provided for under section 282 of this title shall be considered by the arbitrator if raised by any party to the proceeding.”

⁴⁰ 35 U.S. Code 282: “[...] (1) Noninfringement, absence of liability for infringement or unenforceability, (2) Invalidity of the patent or any claim in suit on any ground specified in part II of this title as a condition for patentability, (3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with any requirement of sections 112 or 251 of this title, (4) Any other fact or act made a defense by this title.”

⁴¹ 35 U.S. Code 294 (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 parties to an arbitration may agree that in the event a patent which is the subject matter of an award is subsequently determined to be invalid or unenforceable in a judgment rendered by a court of competent jurisdiction from which no appeal can or has been taken, such award may be modified by any court of competent jurisdiction upon application by any party to the arbitration. Any such modification shall govern the rights and obligations between such parties from the date of such modification. (d) When an award is made by an arbitrator, the patentee, his assignee or licensee shall give notice thereof in writing to the Director. There shall be a separate notice prepared for each patent involved in such proceeding. Such notice shall set forth the names and addresses of the parties, the name of the inventor, and the name of the patent owner, shall designate the number of the patent, and shall contain a copy of the award. If an award is modified by a court, the party requesting such modification shall give notice of such modification to the Director. The Director shall, upon receipt of either notice, enter the same in the record of the prosecution of such patent. If the required notice is not filed with the Director, any party to the proceeding may provide such notice to the Director. (e) The award shall be unenforceable until the notice required by subsection (d) is received by the Director.”

necessário que alguma das partes da arbitragem ou o próprio árbitro tenha notificado a decisão arbitral à administração oficial de patentes. As partes, no entanto, podem acordar que no evento de que a patente em questão seja invalidada posteriormente por decisão judicial transitada em julgada, qualquer parte da arbitragem requeira judicialmente a revisão do laudo arbitral.

A introdução dessa Seção praticamente resolveu de um modo relativamente simples – por lei – a maior parte das dúvidas críticas em relação à arbitrabilidade de disputas envolvendo questões de validade e violação de patentes nos E.U.A..

O “boom” provocado pelo novo tratamento legislativo norte-americano à arbitragem em patentes e o conseqüente crescimento de procedimentos arbitrais, ecoou no resto do mundo – principalmente porque a maioria das empresas e indivíduos precavidos que desenvolvem alguma invenção buscam a respectiva proteção nos E.U.A. – e a questão passou a ser efetivamente analisada com maior profundidade nos outros países também. Até 1982, são poucos os relatos de trabalhos e congressos mais aprofundados sobre o tema em outros países, dos quais um dos poucos que destacou foi realizado em 1976 pela *International Council for Commercial Arbitration* – ICCA na Áustria.⁴²

Já depois de 1982 há uma forte proliferação de trabalhos na área, incluindo outras versões de guias e manuais de arbitragem em propriedade intelectual, tais como o *Guide to Patent Arbitration* editado por Thomas L. Creel e publicado em 1987; o *Patent Alternative Dispute Resolution Handbook* coordenado por Tom Arnold em conjunto com Michael G. Fletcher e Robert J. McAughan, publicado em 1991; e o *Alternative Dispute Resolution Guide*, editado por David W. Plant sob a *American Intellectual Property Law Association* – AIPLA, cuja primeira publicação data de 1995.

Outra interessante abordagem foi dada em 1986 pela *International Council for Commercial Arbitration* – ICCA, a qual promoveu um estudo prático comparativo a partir de um caso hipotético que envolvia uma arbitragem entre duas empresas que haviam firmado um contrato envolvendo uma patente,⁴³ na qual especialistas de várias países foram convidados a dar as suas opiniões sobre o tema.

A década de 90, por conseguinte e como pode se supor a partir da publicação dos manuais acima mencionados em 1991 e 1995, pode até mesmo ser denominada como a “década de ouro” dos estudos sobre o tema.

⁴² Vide ICCA, *Schiedsgerichtsbarkeit und gewerblicher Rechtsschutz, Interimstagung der ICCA*, 1976.

⁴³ Vide ICCA Congress Series, No.3, *Comparative arbitration practice and public policy in arbitration*, 1987.

A Questão No. 106 da AIPPI

O primeiro passo para tanto certamente foi dado em Barcelona pelo Comitê Executivo da *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*, que durante a reunião realizada entre 30 de setembro e 05 de outubro de 1990 inclui a Questão No. 106 do Comitê Especial sobre a Arbitragem de Disputas de Propriedade Intelectual entre Partes Privadas⁴⁴ - que incluía dentro de seu quadro alguns dos maiores expoentes na área, tais como Tom Arnold, Joachim Feldges e com a coordenação de Julian D. M. Lew – na agenda do 35º *AIPPI World Intellectual Property Congress*, que iria ser realizado em Tóquio, Japão entre 5-11 de abril de 1992.

Nesse congresso a AIPPI adotou uma primeira resolução⁴⁵ com oito pontos sobre a possibilidade da arbitragem em propriedade intelectual entre partes privadas.

Posição preliminar da AIPPI

No primeiro ponto a resolução reconhecia que em alguns casos a arbitragem de disputas relativas a propriedade intelectual pode ter vantagens se comparada aos litígios judiciais, enquanto que em outros pode ter desvantagens, mas que a AIPPI é favorável a que a arbitragem de tais disputas seja aplicável de uma maneira geral a todas as formas de disputas relativas a propriedade intelectual.

Vantagens da arbitragem

No segundo ponto a resolução listava algumas vantagens particularmente valiosas da arbitragem de disputas de propriedade intelectual: (a) os árbitros podem ser escolhidos de acordo com suas habilidades específicas em relação ao objeto da arbitragem; (b) a confidencialidade pode ser preservada; (c) a arbitragem possibilita a realização de audiências num território neutro e por um árbitro neutro; (d) a informalidade, flexibilidade e confidencialidade das audiências da arbitragem favorecem a possibilidade da celebração de acordos entre as partes, baseados no senso comum e interesse comercial mútuo; e por fim, (e) um procedimento de arbitragem pode ser utilizado para resolver controvérsias sobre um mesmo ou similar objeto, mas oriundos de países distintos – por exemplo a infração de patentes correspondentes em diversos países – o que pode portar a vantagem de resolver todas as disputas entre as partes num mesmo momento.

Condições para o sucesso

No terceiro ponto a resolução reconhece que o sucesso ou o fracasso de um sistema de arbitragem irá depender do estabelecimento de um sistema de fácil utilização⁴⁶ com

⁴⁴ Nomes originais: “*Arbitration of intellectual property disputes between private parties / Arbitrage en matière de litiges concernant la propriété intellectuelle entre personnes de droit privé / Private Schiedsgerichtsbarkeit für Streitigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums*”

⁴⁵ Publicada no *AIPPI Yearbook 1992/III*, p.284-285, traduzido por DANNEMANN, G. E., **Resoluções da AIPPI** p.21-23, in: *Revista da ABPI*, a.1, n.4, jul/ago-1992.

procedimentos que garantam a justiça entre as partes num mínimo de custo e máximo de celeridade.

Reenvio à noção de livre disponibilidade e efeitos da decisão

Na opinião da AIPPI exposta no quarto ponto, as disputas de propriedade intelectual são uma matéria apropriada à resolução por arbitragem, desde que (a) as partes tenham legalmente o direito de dispor sobre os bens em disputa; e (b) a disputa seja vinculante somente entre as partes envolvidas.

Poderes do árbitro

A AIPPI também sugeriu no quinto ponto que os árbitros, sujeito a disposição contratual em contrário, tenham dentre outros os poderes para: (a) decidir *inter partes* a oponibilidade de direitos de propriedade intelectual; (b) condenar em perdas e danos e apurar o volume de vendas e lucros; (c) ordenar a abstenção de condutas, inclusive por meio de liminares, com exceção das ordens *ex parte*;⁴⁷ (d) ordenar o confisco ou destruição de objetos infringentes; (e) agir como mediadores e conciliadores num esforço para obter um acordo entre as partes.

Harmonização das legislações

No sexto ponto a AIPPI recomenda a promoção da harmonização das legislações nacionais.

Centro de arbitragem especializado

O sétimo ponto é composto por duas considerações. Primeiramente a AIPPI expõe de que embora não sinalize no presente momento vantagens práticas imediatas no estabelecimento de uma nova organização central de arbitragem internacional, ela está disposta em rever sua posição se for possível demonstrar que tal organização seja capaz de aperfeiçoar a resolução de disputas envolvendo direitos de propriedade industrial. No entanto, por segundo a AIPPI considera que por enquanto que propostas concretas relativas a regras claras e eficientes para a resolução de disputas são desejáveis e deveriam ser investigadas; mas que tal regras não deveriam de maneira alguma limitar a liberdade das partes em adotar por mútuo acordo um conjunto de regras adaptadas para a sua situação em específico.

⁴⁶ A Resolução (AIPPI *Yearbook* 1992/III, p.285) utiliza a expressão “*establishment of user-friendly procedures*” que é traduzida por DANNEMANN, G. E. (Resoluções da AIPPI, p.21 in: *Revista da ABPI*, a.1, n.4, jul/ago-1992) como “estabelecimento de regras leais”.

⁴⁷ Há na tradução de DANNEMANN, G.E. (Resoluções da AIPPI, p.22 in: *Revista da ABPI*, a.1, n.4, jul/ago-1992) uma referência de que as medidas liminares *ex parte* estariam “obviamente” excluídas; todavia, a versão em inglês não inclui tal expressão.

Conciliação e mediação

Por fim, no oitavo ponto a AIPPI recomenda que em adição a arbitragem, também deve se levar em consideração outras formas de resolução extrajudicial de disputas, tais como a conciliação e a mediação.

Centro de Arbitragem da WIPO

Após a adoção dessa resolução da AIPPI, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI/WIPO efetivou três sessões - 25-26.mai.1992; 25-26.nov.1992 e 02-03.jun.1993 – de um Grupo de Trabalho de Organizações Não Governamentais de Arbitragem e Outras formas de Resolução Alternativa de Disputas. Nessas sessões vários participantes evidenciaram um forte interesse de que a OMPI estabelecesse um centro de arbitragem.⁴⁸ Assim, em 23 setembro de 1993 a Assembléia Geral da OMPI aprovou unanimemente a criação do centro de arbitragem da OMPI, o qual começou a operar em outubro de 1994 com o objetivo de atender disputas relativas a propriedade intelectual.

ASA Conference

No mês seguinte à criação estatutária do centro de arbitragem da OMPI, a *Association Suisse de l'Arbitrage* promoveu em sua tradicional assembléia de outono, mais especificamente 19 de novembro 1993 uma conferência específica realizada em Zurique que abordaria conjuntamente três temas: arbitrabilidade objetiva, disputas antitruste e disputas de propriedade intelectual. Dentre as palestras, destaca-se um relatório preliminar do coordenador da *International Chamber of Commerce Commission on International Arbitration Working Party on Arbitration and Intellectual Property*, Julian D. M. Lew.

Colóquio do IRPI

Três meses após a conferência da ASA, mais exatamente em 26 de janeiro de 1994, o *Institut de Recherche en Propriete Intellectuele Henri Desbois* (IRPI) promoveu na cidade de Paris um colóquio intitulado *Arbitrage et propriété intellectuelle*,⁴⁹ o qual foi presidido por Paul Floresenon, Diretor de Assuntos Jurídicos da *Direction de l'Administration Générale, Ministère de la Culture et de la Francophonie* e por Jean-Claude Combalieu, diretor geral do *Institut National de la propriété industrielle* da França, contando ainda com o apoio da *Chambre de Commercer et D'Industrie de Paris* e também da *Université Phanteón-Assas (Paris II)*.

Conforme visto anteriormente, se o tratamento relativo à arbitrabilidade de disputas envolvendo patentes adquiriu contornos relativamente mais claros na E.U.A; na França a questão continuava relativamente obscura conforme sintetizou Philippe Fouchard, citando

⁴⁸ Vide CLARK, J., *Worldwide Forum* [...], p.453, in: **AIPPI Yearbook** 1994/II.

⁴⁹ IRPI, *Arbitrage et propriété intellectuelle*, 1994.

Georges Bonet e Charles Jarrosson;⁵⁰ enquanto no que a propriedade literário e artística, o relatório Bruno Opetit indicava que seria possível, exceto no que pertine aos direitos morais e direitos de terceiros.⁵¹

WIPO Worldwide Forum

Menos de dois meses depois do colóquio do IRPI, a OMPI promoveu em Genebra, nos dias 03 e 04 de março de 1994, certamente o maior congresso nessa área até os dias de hoje, o *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*,⁵² que reuniu mais de 250 participantes.

Posteriormente ao WIPO *Worldwide Fórum* outras conferências se realizaram, por exemplo: *Conference on Rules for Institutional Arbitration and Mediation* (WIPO/ASA, Genebra, 20 de janeiro de 1995); *Conference on Arbitration of Intellectual Property Disputes* realizado em 21 de março de 1997 na cidade de Nova Iorque (E.U.A.) pela *Parker School of Foreign and Comparative Law, Columbia Law School*, em colaboração com o WIPO *Arbitration and Mediation Center, American Intellectual Property Law Association – AIPLA* e *Licensing Executives Society – LES* (EUA & Canada); bem como o 47º *AIPPI World Intellectual Property Congress* realizado em 1998 no Rio de Janeiro, onde um dos temas abordados novamente foi a arbitragem, incluindo um painel apresentado pelo já mencionado Julian D. M. Lew.

O Final Report do Working Party da ICC

No mesmo ano do congresso da AIPPI no Rio de Janeiro, 1998, a *Commission on International Arbitration* da *International Chamber of Commerce – ICC* aprovou o **Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration** do *Working Party on Arbitration and Intellectual Property* coordenado por Julian D. M. Lew e publicado no Vol. 09, No. 01 de Maio de 1998 do *The ICC International Court of Arbitration Bulletin*,⁵³ cujo grupo de

⁵⁰ “Classique et mesurée a été la position soutenue par les Professeurs Georges BONET et Charles JARROSSON. Ils ont montré avec soin que, jusqu’à amendement par la loi du 13 juillet 1978, la loi du 2 janvier 1968 avait inutilement obscurci la question de l’arbitrabilité des litiges en matière de brevets. Si la jurisprudence est restée timide, c’est essentiellement parce que de sérieux obstacles à l’arbitralité lui semblaient persister, ne tenant plus à des règles spécifiques de compétence impérative – églament exclues en matière de marques par la loi du 4 janvier 1991 –, mais simplement à nos trop fameux articles 2059 et 2060 du Code civil, et au butoir posé par ce dernier texte au nom de l’ordre public.” FOUCHARD, P. *Synthèse*, p.141 in: **Arbitrage et propriété intellectuelle**. 1994.

⁵¹ “En matière de propriété littéraire et artistique, où la question de l’arbitrabilité a beaucoup moins préoccupé les juges et la doctrine, le rapport du Professeur Bruno OPPETIT nous a proposé des pistes un peu différentes. En effet, on ne trouve ici ni intervention de l’autorité publique pour l’octroi d’un titre, ni règle discriminatoire de compétence juridictionnelle. Les seules limites à la compétence arbitrale se trouvent donc dans le droit commun. Elles tiendraient à l’indisponibilité du droit (article 2059 du Code civil), qui toucherait le droit moral, et la nécessité de réserver les droits des tiers.” FOUCHARD, P. *Synthèse*, p.143 in: **Arbitrage et propriété intellectuelle**. 1994.

⁵² WIPO/AAA, *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, 1994(rep.1996).

⁵³ LEW, J.D.M., *Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration*, p.37-73 in: *ICC Bulletin*, v.9, n.1, 1998.

trabalho contou inclusive com a participação do advogado brasileiro Carlos Henrique de C. Froés.

No relatório foi dedicado um ponto especial sobre a questão da arbitrabilidade de disputas em propriedade intelectual, na medida em que essa questão foi considerada como crucial e relevante tanto para a jurisdição do árbitro quanto para a execução do laudo arbitral nos termos da Convenção de Nova de Iorque de 1958⁵⁴ – CNY. Isso porque tipicamente as disputas de propriedade intelectual possuem uma característica nacional, porém geralmente se relacionam com portfólios multinacionais, originando questões sobre o reconhecimento e execução da decisão arbitral em mais de uma jurisdição.⁵⁵

Dispõe o Artigo V(2) da CNY:

“O reconhecimento e a execução de uma sentença arbitral também poderão ser recusados caso a autoridade competente do país em que se tenciona o reconhecimento e a execução constatar que:

a) segundo a lei daquele país, o objeto da divergência não é passível de decisão mediante arbitragem; ou

b) o reconhecimento ou execução da sentença seria contrário à ordem pública daquele país.”

Assim, como em certos países os direitos de propriedade intelectual são considerados como um ato de soberania o qual somente pode ser revogado, alterado ou invalidado pelo órgão que o concedeu ou alguma instância executiva ou judicial específica, bem como em função das ramificações políticas envolvidas com tais direitos, os sistemas legais de tais países tinham um certa hostilidade quanto ao uso da arbitragem em relação a tais direitos. Não obstante haver um reconhecimento de que é desejável permitir a arbitragem nesse campo, muitas legislações ainda não refletem tal pretensão ou deixam as questão num campo duvidoso.

Desta forma, o Grupo de Trabalho, após a analisar a legislação e jurisprudência de vários países, conseguiu identificar quatro diferentes categorias de países: (a) aqueles que completamente negam a arbitrabilidade de disputas de propriedade intelectual; (b) aqueles que qualificam a arbitrabilidade com base na ordem pública; (c) aqueles que completamente aceitam a arbitrabilidade; (d) aqueles em que a questão é duvidosa ou que ainda não foi analisada por um autoridade judicial ou na legislação.

Para os propósitos do relatório, as abordagens foram divididas em dois grupos opostos: (i) daqueles que possuem uma abordagem restritiva; (ii) e daqueles que possuem uma abordagem baseada na autonomia da vontade das partes. Com referência ao último grupo (ii), incluir-se-iam a Bélgica, Inglaterra, França, Irlanda, Alemanha, Itália, Espanha, Estados Unidos e Suíça;

⁵⁴ Convenção Sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, Nova Iorque, 10 de junho de 1958, promulgada no Brasil por meio do Decreto No. 4311 de 23.jul.2002.

⁵⁵ LEW, J.D.M., *Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration*, p.41-42 in: *ICC Bulletin*, v.9, n.1, 1998.

enquanto que com referência ao primeiro grupo, se incluíam a Coreia do Sul, África do Sul, Israel e os países da América Latina.⁵⁶

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme o *Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration* do *Working Party on Arbitration and Intellectual Property* da ICC, devido a certa hostilidade histórica à arbitragem comercial internacional em geral, os países da América Latina não eram favoráveis à arbitrabilidade de disputas em propriedade intelectual. O relatório cita o caso do Brasil, onde a arbitrabilidade não seria aceita onde qualquer autoridade pública estivesse envolvida, tal como o próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

No entanto, o relatório cita que no caso do Brasil, uma nova lei que teria efeito a partir de 23 de novembro de 1996 – na realidade a Lei No. 9.307 de 23 de setembro de 1996, que conforme o artigo 43 somente entraria em vigor sessenta dias depois da data da publicação – trouxe uma lei de arbitragem mais liberal, a qual poderia trazer um suporte à arbitrabilidade nesse campo.⁵⁷

O apontamento do relatório no que se refere ao Brasil reflete o tratamento quanto à questão. Tanto é assim que os poucos trabalhos na área geralmente adotavam como ponto de referência⁵⁸ o Ato Normativo No. 120 de 1993 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, o qual dispunha sobre o processo de averbação de atos e contratos de transferência de tecnologia. Dispunha o mesmo no artigo 2º que “Nas contratações objeto do art. 1º prevalecerá a liberdade contratual, sendo nulos aos dispositivos que ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.”⁵⁹ Apesar do INPI nessa época deter competência para regular a transferência de tecnologia, tal como dispunha o parágrafo único do artigo 2º da Lei n. 5648 de 11.set.1970 (Lei de criação do INPI) e de fazer expressa

⁵⁶ LEW, J.D.M., *Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration*, p.42-45 in: *ICC Bulletin*, v.9, n.1, 1998.

⁵⁷ LEW, J.D.M., *Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration*, p.42 in: *ICC Bulletin*, v.9, n.1, 1998.

⁵⁸ LEMES, S. M. F., *Arbitragem em propriedade intelectual* [...], p.121 in: *Revista de Direito Civil* [...], n.74, out/dez-1995. LEE, J.B., *Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul*, 2002, p.69 e *O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul*, p.327 in: *RDBMCA*, n.8, abr/jun-2000. SAMTLEBAM, J., *Questões atuais da arbitragem comercial internacional no Brasil*, p.57 in: *Rev. dos Tribunais*, n.712, 1991.

⁵⁹ Art. 1º. “O INPI averbará, de acordo com as normas contidas neste Ato Normativo, os atos ou contratos que impliquem ou contenham dispositivos relativos a licenciamento de propriedade industrial, transferência de tecnologia, compartilhamento de custos e/ou cooperação em programas de pesquisa e desenvolvimento, franquia, serviços de assistência técnica, científica e semelhantes.

Parágrafo Único – A averbação é condição para validade perante terceiros dos atos ou contratos referidos no ‘caput’, independentemente do domicílio das partes: (a) quando a licença envolver propriedade industrial registrada ou concedida no Brasil; (b) quando a obrigação objeto do contrato tiver que ser executada no Brasil; (c) para fins cambiais e de dedutibilidade fiscal dos pagamentos envolvidos.”

referência à nulidade de cláusulas que atentassem à ordem pública, o próprio artigo 4º desse Ato Normativo determinava que o INPI não faria análise dessa questão. Sob a égide desse sistema, ainda que se sustente que o INPI aceitasse cláusulas compromissórias, poderiam tais cláusulas posteriormente serem consideradas nulas se ofendessem a ordem pública, sendo inviável qualquer discussão acerca de validade de direitos de propriedade industrial.

Por outro lado, pouco antes da edição do Ato Normativo No. 120/1993, o advogado Gert Egon Dannemann já havia analisado a questão frente a uma homologação de sentença estrangeira⁶⁰ no Supremo Tribunal Federal num caso que envolvia a eleição de um juízo arbitral instituído fora do Brasil para solucionar disputas decorrentes de contratos de licença e/ou transferência de tecnologia, sendo uma das partes pessoa com domicílio ou sede no exterior e a outra no Brasil; cuja homologação, para Gert E. Dannemann resultaria na “adoção, entre nós, da resolução aprovada em Plenário do Congresso da AIPPI em Tóquio [...] questão nº 106.”⁶¹

Dannemann anota que já naquela época – anterior ao Ato Normativo No. 120/1993 – várias vezes o INPI, ao analisar os contratos de licenciamento e/ou transferência de tecnologia, julgava inaceitável a eleição de um juízo arbitral a ser instituído no exterior, em especial se uma das partes tivesse sede e/ou domicílio no Brasil e a outra no estrangeiro. A ementa do retro-mencionado acórdão do STF relatado pelo Ministro Moreira Alves, todavia, dispunha que “Quanto à competência, não ocorrendo as hipóteses do artigo 89 do Código de Processo Civil brasileiro, a circunstância de a requerida ter domicílio no Brasil não a impede de submeter-se, como se submeteu, a juízo arbitral no exterior, e, conseqüentemente, à homologação de sua decisão pelo tribunal competente do país em que ocorreu a arbitragem.”⁶² Para Dannemann, destarte, a questão foi claramente resolvida por esse acórdão, levando-o à conclusão de que:

“Relativamente às repercussões do acórdão em exame sobre a resolução da AIPPI a respeito da questão nº 106, considerando que os direitos propriedade industrial constituem **bens móveis**, sua adoção, entre nós, inclusive no que concerne à oponibilidade desses direitos em relação a terceiros, desde que privadas as partes envolvidas, não encontra restrições em nossa legislação interna. Apenas o

⁶⁰ *Cie Noga S.A. d'Importation et d'Exportation*, rep. por Noga S.A. Comércio, Importação e Exportação v. Cerinter S.A. Indústria e Comércio. Homologação de Sentença Estrangeira No. 4.087-5, Supremo Tribunal Federal, Diário da Justiça, 20.mar.1992. Vide DANNEMANN, G.E., **Nota sobre a Decisão**, p.15-17, in: **Revista da ABPI**, a.1, n.2, abr1992.

⁶¹ DANNEMANN, G.E., **Nota sobre a Decisão**, p.17, in: **Revista da ABPI**, a.1, n.2, abr1992.

⁶² Código de Processo Civil, Lei No. 5.869, de 11.jan.1973: “Art. 89. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil; II - proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional.”

conhecimento de ações relativas a **imóveis situados no Brasil**, a teor do artigo 89 I do CPC, é privativo das autoridades judiciárias brasileiras, como aliás, ressalvado no aresto em foco [...].”

Se a análise de Dannemann pode ser considerada como relativamente válida para as questões puramente contratuais envolvidas na disputa, certamente seria muito duvidosa a aplicabilidade da Questão No. 106 no que tange a um disputa envolvendo a validade de uma patente sob o então vigente Código da Propriedade Industrial – CPI⁶³, posto que o artigo 56 previa expressamente que “Ressalvado o disposto no artigo 58^[64] do presente Código, a arguição de nulidade só será apreciada judicialmente, podendo a competente ação ser proposta em qualquer tempo de vigência do privilégio”⁶⁵

Nesse sentido, a advogada Selma Maria Ferreira Lemes, uma das autoras da Lei de Arbitragem brasileira, expôs no III Congresso Internacional sobre Propriedade Industrial e Intelectual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo entre 21 a 23 de junho de 1995, após levar em consideração o Ato Normativo No. 120/1993, que “Acreditamos que as restrições iniciais quanto à arbitrabilidade envolvendo a validade, caducidade, licença obrigatória, bem como demais questões que discutam direitos protegidos e outorgados pelo Estado Brasileiro pertinentes à propriedade intelectual devem ser reservadas ao Judiciário, haja vista a inexistência de norma regulando expressamente a questão.”⁶⁶

Ocorre, todavia, que o Ato Normativo No. 120/1993 foi expressamente revogado pelo artigo 6º do Ato Normativo No. 135 de 1997, que nada dispôs sobre a questão da ordem pública, mesmo porque a própria nova Lei de Propriedade Industrial – LPI⁶⁷ alterou artigo 2º da Lei 5.648/1970 e retirou a competência do INPI para regular a transferência de tecnologia, restando a este Instituto a averbação de contratos somente para que estes adquiram validade perante terceiros,⁶⁸ bem como revogou o artigo 56 do CPI, o qual previa expressamente a exclusividade da apreciação judicial da nulidade.

É necessário ponderar, todavia, que a matéria continua sendo considerada como “sensível” no Brasil se estiverem em jogo questões relativas a validade de direitos de

⁶³ Lei No. 5.772 de 21.dez.1971

⁶⁴ CPI “Art. 58. O privilégio poderá ser cancelado administrativamente quando tenha sido concedido contrariando o disposto nos artigos 6.º, 9.º e 13, quando não tenha sido observado o disposto no § 3.º do artigo 40, ou quando, no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das providências determinadas por este Código, necessárias à apreciação e expedição da respectiva carta patente.”

⁶⁵ Nesse sentido, SANTOS, M J. P., **Arbitragem e propriedade intelectual**, p.203, in: **RBar**, n.0, jul/out-2003.

⁶⁶ LEMES, S. M. F., **Arbitragem em propriedade intelectual** [...], p.125, in: **Revista de Direito Civil** [...], n.74, out/dez-1995.

⁶⁷ Lei No. 9.279 de 14.mai.1996.

⁶⁸ LPI “Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação à terceiros”.

propriedade industrial, posto que se por um lado não há uma vedação expressa, por outro não há uma permissão expressa. Tanto é assim que embora não haja mais a previsão de exclusividade de apreciação judicial da nulidade (antigo artigo 56 do CPI); o artigo 57 da LPI prevê que “A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.”

No entender do advogado Carlos Henrique de C. Froés, apresentado em palestra no Paine 7 – “**Arbitrabilidade de litígios no campo de propriedade intelectual**” realizado no 23º Seminário Nacional da Propriedade Intelectual promovido pela Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI em agosto de 2003 na cidade de São Paulo,⁶⁹ o recurso à arbitragem para resolver incidentalmente questões de validade de patente ou de registro é viável. Tal entendimento estaria fundamentado na jurisprudência, a qual estaria aplicando no âmbito cível a disposição do artigo 205 da LPI,⁷⁰ por meio do qual poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação da nulidade da patente ou do registro em que a ação se fundar. Logo, as partes poderiam firmar um compromisso arbitral, obrigando-se a exercer a renúncia da patente (Art. 78, II)⁷¹ ou do registro (Art. 119, II)⁷² ou da marca (Art.142, II)⁷³ no caso do laudo arbitral decidir pela arbitrabilidade do direito em questão.⁷⁴

É interessante notar que na palestra anterior ao do advogado Carlos H. C. Froés, houve uma palestra da já mencionada advogada Selma M. F. Leme, na qual ela relativamente mantém o entendimento de que “com exceção do contencioso versando sobre a anulação de título de patente e de outras questões que o interesse público esteja presente, tudo mais pode ser arbitrado.”⁷⁵

⁶⁹ Vide FROÉS, C.H.C., **Arbitrabilidade de Litígios na Propriedade Intelectual**, p.120 *in*: **Anais do XXIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI, São Paulo, 18-19.ago.2003**.

⁷⁰ LPI “Art. 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente.”

⁷¹ LPI “Art. 78. A patente extingue-se: II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros”.

⁷² LPI “Art. 119. O registro extingue-se: II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;”

⁷³ LPI-BR “Art. 142. O registro da marca extingue-se: II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;”

⁷⁴ Vide também SANTOS, M J. P., **Arbitragem e propriedade intelectual**, p.204 *in*: **RBar**, n.0, jul/out-2003.

⁷⁵ LEMES, C.H.C., **Arbitrabilidade de Litígios na Propriedade Intelectual**, p.122 *in*: **Anais do XXIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI, São Paulo, 18-19.ago.2003**. Adicionalmente, (p.122-123) a palestrante também menciona o procedimento utilizado durante arbitragens de se isolar e afastar uma questão que possa afetar a validade do procedimento arbitral – o exemplo citado é uma alegação em preliminar de invalidade de uma cláusula de arbitragem num contrato de cessão envolvendo propriedade intelectual – de modo que os árbitros isolam a questão e não decidem nada sobre a mesma, logo, não há risco de se afetar interesses públicos. Esse método, todavia, é fortemente criticado por **Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration**, 1999, p.332-333, os quais preferem uma outra abordagem: “*a third method of ensuring that the interests of society are protected in sensitive areas has developed. It consists of allowing the arbitrators to hear disputes relating to matters of public policy, whether or not the main contract containing the arbitration agreement actually contravenes public policy. The courts will then be able to review the public policy issue if an action is subsequently brought to enforce or set aside the resulting award. This approach shows far more respect for international arbitration than the first two methods, as there is no basis for*

É certo que a Lei de Arbitragem brasileira dispôs no artigo 1º que “As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis;” bem como artigo 39 dispôs que “Também será denegada a homologação para o reconhecimento ou execução da sentença arbitral estrangeira, se o Supremo Tribunal Federal [Superior Tribunal de Justiça⁷⁶] constatar que: I - segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido por arbitragem; II - a decisão ofende a ordem pública nacional.” Em adição, resta claro que o inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988 estabeleceu que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”

Todavia, pode ser um exagero deduzir que os efeitos indiretos de uma laudo arbitral vinculante *inter partes* e que envolva incidentalmente a validade de uma patente pode ofender a ordem pública nacional posto que tais efeitos são contra o interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Embora definir a arbitrabilidade objetiva com base na possibilidade de renúncia do direito estabelecido nos mencionados artigos 78, 119 e 142 da Lei de Propriedade Industrial brasileira seja fortemente questionável é um indicativo de uma relativa disponibilidade do direito. Na realidade, o próprio fato de caber à parte privada a decisão de requerer ou não o direito de patente é outro indicativo da existência de uma relativa disponibilidade.⁷⁷ E se conforme o artigo 31 da Lei de Arbitragem brasileira “A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo”, que no caso da arguição incidental de nulidade de uma patente significa no máximo a produção de efeito *inter partes* com relação à questão, seria muito questionável dizer que no atual direito brasileiro um laudo arbitral pode ofender uma “ordem pública nacional” no caso de uma homologação de laudo arbitral estrangeiro, ou de que o direito não era disponível; posto que tal decisão arbitral dificilmente ultrapassaria os efeitos que o exercício do direito de renúncia poderia produzir, ressalvados os direitos de terceiros. Ao contrário, é possível afirmar que seria do interesse

the presumption that arbitrators will not consider it essential to uphold the requirements of international public policy.”

⁷⁶ Conforme redação dada pela Emenda Constitucional No.45 de 30.dez.2004, a competência foi transferida ao Superior Tribunal de Justiça, sendo que a primeira homologação foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em 27.jun.2005 no caso L’Aiglon S/A v. Têxtil União S/A (Superior Tribunal de Justiça, Sentença Estrangeira Contestada No. 856 – EX 2005/0031430-2).

⁷⁷ Note que a invenção precede à patente: o inventor tem uma relativa opção de manter em segredo sua invenção; logo, o objetivo do sistema de patente é que o inventor revele o mais cedo possível sua invenção para que outros tomem conhecimento do objeto.

social e do desenvolvimento tecnológico, conforme disposto na Constituição, que as partes privadas pudessem usufruir dos benefícios da arbitragem em face da geral ineficiência das cortes judiciais brasileiras.

Por outro lado, é certo também que os direitos de propriedade industrial exercem constitucionalmente uma função social assim como qualquer outra propriedade. Deste modo, permitir às partes privadas recorrer à arbitragem, mesmo com a decisão arbitral tendo efeitos *inter partes*, pode eventualmente interferir no escopo de uma suposta ordem pública ou sob outra ótica, pode não cumprir a função social da propriedade intelectual: o titular da patente tem um direito de propriedade sobre a mesma, que mesmo indiretamente, induz terceiros – ao menos os mais precavidos – a não violar esse direito. Logo, essa parcela de direitos subtraídos do público em geral resulta de que o proprietário não tem o direito de dispor livremente desse seu direito de propriedade.

Se os dois argumentos possuem prós e contras, é importante recordar que tanto o instituto da arbitragem quanto a idéia da propriedade intelectual, tomadas as devidas considerações, precedem em muito qualquer conceito moderno de Estado e correspondente ordem pública.

Nesse sentido, o primeiro apontamento histórico ocidental de uma regra que não permitia outras pessoas a repetir determinada invenção feita por outrem é encontrado no relato feito pelo autor egípcio Athenæus no Livro XII do *Deipnosophists*, no qual há uma referência ao vigésimo quinto livro do historiador Phylarchus, de que os sybaritanos – da antiga cidade de Sybaris (na Magna Grécia, hoje na Itália) – possuíam antes de 510 a.C.⁷⁸ uma lei a qual previa que quando as cozinheiras de festividades sacras inventassem um prato excelente e peculiar, nenhuma outra “artista” teria a permissão de fazê-lo por um ano, bem como todos os lucros decorrentes da produção desse prato durante esse ano seriam atribuídos ao seu “inventor”, de modo que outros fossem induzidos a labutar em busca de superá-lo.⁷⁹

Já no campo da solução das disputas, vale lembrar que as mais antigas formas de processo no direito romano eram de caráter eminentemente privado, conforme explana Aloísio Surgik:

“[...] não eram os magistrados que julgavam as demandas. No sistema das ações da lei, assim como no sistema formulário, a fase *apud iudicem* desenvolvia-se diante de um particular (*iudex*), que apurava a veracidade, ou não, dos fatos sobre os quais versasse a demanda e, com

⁷⁸ Posto que nesse ano a cidade foi destruída por um guerra.

⁷⁹ ATHENÆUS (*The Deipnosophists*, v.III, trad. YONGE, C. D., 1853-1854) p.835, “the Sybarites, having given loose to their luxury, made a law that [...] if any confectioner or cook invented any peculiar and excellent dish, no other artist was allowed to make this for a year; but he alone who invented it was entitled to all the profit to be derived from the manufacture of it for that time; in order that others might be induced to labour at excelling in such pursuits.”

base na apuração feita, dispondo da mais ampla liberdade na apreciação das provas, declarava ao final o que sentia, proferindo a *sententia* (do verbo *sentire*).

O caráter privado da controvérsia litigiosa – afirma JOSÉ LUIS MURGA – manifesta-se em todo o desenvolvimento da tramitação *in iure*, que sempre exige, necessariamente, a presença e a colaboração direta dos litigantes, até a sentença, cuja força e razão de obrigar radica essencialmente na voluntária submissão das partes ao juiz, já que, ao eleger-lo aceitaram também seu *iudicium*, dando com isso, a todo o litígio, um indubitável conteúdo convencional.”⁸⁰

Pode-se dizer que os apontamentos históricos acima destoam das origens modernas da propriedade industrial. Deveras, a forte produção intelectual vivenciada na Grécia e Roma antigas, tanto no campo artístico quanto no campo técnico, foi substituída por uma estagnação durante a Idade Média, o que praticamente encerrou qualquer discussão sobre as questões de autoria intelectual. No sistema feudal, a concessão de direito de uso exclusivo ou fabricação de determinado produto era concedido discricionariamente pelos núcleos de poder, em especial, pelos reis aos seus súditos, motivo que levou a denominar tal instituto de privilégio.

Com a expansão do comércio e desenvolvimento de novas técnicas produtivas, ressurgiu a necessidade de fixar regras para evitar com que terceiros se aproveitassem do esforço do inventor sem lhe retribuir de alguma forma, sendo que Franceschelli⁸¹ noticia que no ano de 1236 a autoridade municipal de Bourdeaux concedeu um direito de tecer, calandrar e tingir tecidos de lã de costumes ao modo flamengo, francês e inglês, pelo prazo de 15 anos, com exclusividade. A partir de então, diversas concessões semelhantes são encontradas na Inglaterra e em Veneza.

Durante a fase de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna ainda havia muita discricionabilidade na concessão dos direitos de exclusividade, sendo ora dados como privilégios, ora como monopólios, e ora como patentes de invenção propriamente ditos. No entanto, a partir da “*Parte*” do Senado Veneziano do ano de 1603, que além de formalidades legais para a concessão de privilégios de impressão, previa que o objeto de privilégio deveria ser obra inédita ou nunca impressa, ou obra importada; e o *Statute of Monopolies* inglês do ano de 1623 que declarava nulos os monopólios com exceção das patentes de invenção, a tendência de concessão desse tipo de direitos “voltou” a ser predominantemente em retribuição ao autor da criação.

Com a diminuição da adoção de critérios arbitrários na concessão de direitos de impedir terceiros produzirem determinado bem, resolveu-se um problema na temática da produção

⁸⁰ SURGIK, A., *Lineamentos do processo civil romano*, 1990, p.18-19.

⁸¹ FRANCESCHELLI, R., *Trattato di diritto industriale*, 1973, p.285-286. DOMINGUES, D.G., *Direito Industrial*, 1980, p.3.

intelectual. Porém, as criações intelectuais possuem um caráter imaterial que gera uma necessidade de proteção além das fronteiras da jurisdição de uma determinada autoridade ou Estado. Uma vez relevada a obra intelectual, não basta ter proteção contra a cópia das mesmas em um determinado país. É necessário transpor fronteiras.

Deste modo, o atual modelo de proteção dos direitos da propriedade intelectual se originou na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883,⁸² comumente designada de Convenção da União de Paris (CUP), que englobaria as patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas e indicações geográficas; e na Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886,⁸³ que compreenderia as produções do domínio literário, científico e artístico. Em adição, mais recentemente foi incorporado ao sistema de proteção o Anexo 1C do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio – OMC referente ao Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio – ADPIC, ou *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* – TRIPS, tal como é mais conhecido na língua inglesa. O objetivo desse último acordo basicamente era estabelecer padrões mínimos de proteção e o estabelecimento de mecanismos de verificação das obrigações assumidas.

Interessante mencionar que um dos mais renomados advogados na área internacional da propriedade industrial iniciou sua famosa obra da seguinte maneira:

*“It is a truism to-day to say that commerce is essentially international; that, as a result of the striking growth of industry and the great multiplication and development of means of communication in the last two or three generations, **the unity of the world is real; and that no country in the modern world can expect to satisfy and protect adequately the interests of its own people without securing for them the protection of the other countries.** This is even more true in regard to multiple aspects of industrial and commercial activity which are known under the name of industrial property.”* (grifos nossos)

O já mencionado temor na conjugação de dois institutos – propriedade industrial e arbitragem – ambos de uso é típico no meio privado, geralmente é agravado por preocupações sob a égide da soberania nacional em face dos interesses estrangeiros e do controle do Estado sob a ordem privada. Logo, há uma tendência em rebater a arbitrabilidade de disputas de propriedade industrial com base na alegação de que esse é apenas um meio de permitir as grandes corporações, que detêm uma alta tecnologia, interferirem na ordem pública interna e que a assertiva do advogado supramencionado é apenas uma justificativa para tanto que

⁸² De 20.mar.1883; revista em Bruxelas, 14.dez.1900; em Washington, 02.jun.1911; em Haia, 06.nov.1925; em Londres, 02.jun.1934; em Lisboa, 31.out.1958; em Estocolmo, 14.jul.1967; e emendado em 28.set.1979. O Brasil, país signatário original, aderiu a Revisão de Estocolmo em 1992.

⁸³ De 09.set.1886; completada em Paris, 04.mai.1896; revista em Berlim, 13.nov.1908; completada em Berna, 20.mar.1914; revista em Roma, 02.jun.1928; em Bruxelas, 26.jun.1948; em Estocolmo, 14.jul.1967 e em Paris, 24.jul.1971. O Brasil aderiu a Revisão de Paris em 1975.

reflete o que se tem chamado de neoliberalismo e globalização. Ocorre que a assertiva supra foi feita em 1930.⁸⁴

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABDELGAWARD, Walid. *Arbitrage et droit de la concurrence: contribution à l'étude des rapports entre ordre spontané et ordre organisé. Bibliothèque de droit privé, t.346*. Paris: LGDJ, 2001. 609 p.

AESCHLIMANN, Christopher John. *The arbitrability of patent controversies*. P.655-663. In: *Journal of the Patent Office Society*. Vol.44, No.10, Out-1962. Arlington (VA): *The Patent and Trademark Office Society*, 1962.

AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION (AAA). *AAA Creates NPBCDR. Dispute Resolution Journal: of the American Arbitration Association*. Vol. 56, No.3. New York: *The Association*, Ago-Out 2001.

AMERICAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW ASSOCIATION *Alternative Dispute Resolution Guide*. (Ed. PLANT, David W.) Arlington: *American Intellectual Property Law Association (AIPLA)*, 1995.

- . *Alternative Dispute Resolution Committee. Bulletin No. 1: ADR Options*. Arlington: *American Intellectual Property Law Association (AIPLA)*, Junho 2002.

- . *Alternative Dispute Resolution Committee. Bulletin No. 2: ADR Considerations*. Arlington: *American Intellectual Property Law Association (AIPLA)*, Junho 2002.

- . *Alternative Dispute Resolution Committee. Bulletin No. 2: ADR Rules, Organizations and Resources*. Arlington: *American Intellectual Property Law Association (AIPLA)*, Junho 2002.

ARNOLD, Tom; FLETCHER, Michael G.; McAUGHAN Jr., Robert J. *Patent Alternative Dispute Resolution Handbook*. New York: Clark Boardman Callaghan, 1991.

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE – AIPPI. *Yearbook 1992*. Vol. II. Zurique: AIPPI, 1992.

- . *Yearbook 1994. Vol. II*. Zurich: AIPPI, 1994.

- . *Yearbook 1998. Vol. IX: XXXVIIth Congress: Rio de Janeiro 1998 (May 24-29, 1998) : Workshops I-VII*. Zurich: AIPPI, 1998. 204 p.

ASSOCIATION SUISSE DE L'ARBITRAGE – ASA. *Objective Arbitrability – Antitrust*

⁸⁴ Vide LADAS, S.P., *International protection of industrial property*, 1930, p.3. Quarenta e cinco anos depois, Stephen Péricles Ladas repetiu exatamente a mesma assertiva na obra *Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection*, v.1, 1975, p.1, demonstrando que mesmo com o transcurso do tempo, a afirmação continua válida.

Disputes – Intellectual Property Disputes. A collection of Reports and Materials Delivered at the ASA Conference held in Zürich on 19 November 1993. ASA Special Series No. 6. March 1994. Ed. BLESSING, Marc. Zurich: Association Suisse de l'Arbitrage – ASA, 1994. 214 p.

ATHENÆUS. *The Deipnosophists or Banquet of the Learned of Athenæus, Vol III.* (trad. YONGE, Charles Duke). Londres: HG Bohn, 1853-54.

BAGNER, Hans. *Expedited Arbitration Rules: Stockholm and WIPO.* P. 193-198. In: *Arbitration International. Vol.13, No.2.* London: Chartered Institute of Arbitrators, 1997.

BAKER, C. Mark; ALI, Arif Hyder. *A Cross-Comparison of Institutional Mediation Rules.* PP. 73-81. In: *Dispute Resolution Journal: of the American Arbitration Association. Vol. 57, No.2.* New York: The Association, Mai-Jul 2002.

BLESSING, Marc. *Arbitrability of Intellectual Property Disputes.* P. 191-221. In: *Arbitration International. Vol.12, No.2.* London: Chartered Institute of Arbitrators, 1996.

- . *Introduction to Arbitration – Swiss and International Perspectives. Swiss Commercial Law Series, Vol. 10.* (Editor VOGT, Nedim Peter). Frankfurt: Helbing & Lichtenhahn, 1999. 319 p.

BOITARD, Joseph-Édouard. *Leçons sur le code de procédure civile.* 2 vol. 4.ed. Paris: G. Thorel, 1847.

CALMELS, Edouard. *De la propriété et de la contrefaçon des œuvres de l'intelligence, comprenant: les productions littéraires, dramatiques, musicales : les oeuvres artistiques de la peinture, du dessin, de la gravure et de la sculpture : les titres d'ouvrages : les dessins, modèles, secrets et marques de fabrique : les noms, raisons commerciales et les enseignes : les inventions brevetées : les droits des étrangers : avec le texte des lois et décrets sur la matière.* Paris: Cosse, 1856. 886 p.

CENTRAL INTELLECTUAL PROPERTY AND INTERNATIONAL TRADE COURT, (CIPITC); INSTITUTE OF DEVELOPING ECONOMIES (IDE-JETRO). *Alternative Dispute Resolution in Thailand. IDE Asian Law Series.* Vol. 19. Japão: IDE-JETRO, 2002. 170 p.

CLAVIER, Jean Pierre. *Arbitrage et Propriété Industrielle. In: L'arbitrage, une Question d'Actualité. Table ronde organisée par l'IRDP-Université de Nantes et la Chambre de médiation et d'arbitrage de la CCI Nantes Atlantique, mars 2002, Actes à paraître.*

CREEL, Thomas L (editor). *Guide to patent arbitration / individual contributions by members of the New York Patent, Trademark, and Copyright Law Association, Inc.* Washington, D.C. : Bureau of National Affairs, 1987. 234 p.

DANNEMANN, Gert Egon. *Nota sobre a Decisão [Supremo Tribunal Federal, Homologação de Sentença Estrangeira No. 4.087-5].* P.15-17. In: *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI.* Ano 1. No.2. Abr-1992. Rio de Janeiro.

- . *Resoluções da AIPPI.* P.21-23. In: *Revista da Associação Brasileira de Propriedade*

Intellectual – ABPI. Ano 1. No.4. Jul/Ago-1992. Rio de Janeiro.

DAVIS JR., Albert S. *Cortisone: a new drug meets an old remedy.* P.4. In: *Arbitration Journal*, Vol.6. 1951. New York (N.Y.): American Arbitration Association – AAA, 1951.

- . *Patent arbitration: a modest proposal.* P.31-36. In: *Arbitration Journal*, Vol.10. 1955. New York (N.Y.): American Arbitration Association – AAA, 1955.

- . *Patent arbitration and public policy.* P.87. In: *Arbitration Journal*, Vol.12. 1957. New York (N.Y.): American Arbitration Association – AAA, 1957.

- . *Patent arbitration.* P.127. In: *Arbitration Journal*, Vol.15. 1960. New York (N.Y.): American Arbitration Association – AAA, 1960.

- . *Arbitration in patent disputes.* In: *The Encyclopedia of Patent practice and Invention Management: a comprehensive statement of the principles and procedures in solicitation, enforcement and licensing of patents and recognition and utilization of inventions.* Ed. CALVERT, Robert. New York (NY): Reinhold Pub. Co., 1964. 860 p.

DELLER, A. W., *The Use of Arbitration in Patent Controversies*, p.399-410. In: *Arbitration Journal*, Vol.2. 1938. New York (N.Y.): American Arbitration Association – AAA, 1938.

- . *The Use of Arbitration in Patent Controversies*, p.209-222. In: *Journal of the Patent Office Society*, Vol. 21, No.3, Mar-1939. Arlington, VA: *The Patent and Trademark Office Society*, 1939.

DESSEMONTET, François. *Arbitration in europe.* P. 85-102. In: *Alternative Dispute Resolution Guide.* (Editor: PLANT, David.) Arlington: *American Intellectual Property Law Association (AIPLA)*, 1995.

- . *Le droit applicable à la propriété intellectuelle dans le cyber-espace.* P. 97-215. In : *Commerce électronique et propriétés intellectuelles: colloque organisé par l'Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois* (Paris, 7 novembre 2000). Paris: Librairies techniques, 2001. 231 p.

- . *Les conflits de compétence dans la propriété intellectuelle.* P. 57-68. In: *Mélanges en l'honneur de Bernard Dutoit.* (Redator: BIEBER, Roland). Genebra : Librairie Droz, 2002. 350 p.

- . *Règlement Uniforme Des Litiges Relatifs Aux Noms De Domaine – UDRP.* Présentation PowerPoint du Cours du Professeur Dessemontet (DEA), 10.abr.2003, *Droit Criminalité et Sécurité des Nouvelles Technologies.* Centre du Droit de L'Entreprise (CEDIDAC), Faculté de Droit de l'Université de Lausanne. Lausanne-Dorigny. Acessado na Internet em 01.abr.2004: <http://www2.unil.ch/cedidac/articles.html>.

DÍAZ NOCI, Javier. *Periodismo y derechos de autor: evolución histórica de la protección jurídica sobre la obra informativa.* In: *ZER - Komunikazio Ikasketen Aldizkaria (Revista de Estudios de Comunicación).* No.7. Gizarte Eta Komunikazio-Zientzien Fakultatea

(*Facultad de Ciencias Sociales y de La Comunicacion UPV / EHU*): Bilbao, Dez.1999.

DI FRANCO, Luigi. *Proprietà intellettuale ed artistica*. Milano: Società editrice libraria, 1936.

DOLINGER, Jacob. **A evolução da ordem pública no direito internacional privado**. Tese apresentada à Egrégia Congregação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro para o concurso à Cátedra de Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Luna,1979. 282 p.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Direito industrial – patentes**. Rio de Janeiro: Forense, 1980. 405 p.

FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. *Libre disponibilité des droits et conflit de lois*. **Bibliothèque de Droit Privé, t. 272**. Paris: LGDJ, 1996. 451 p.

FOUCHARD, Philippe. *Fouchard, Gaillard, Goldman on international commercial arbitration*. Eds. GAILLARD, Emmanuel; SAVAGE, John. The Hague; Boston: Kluwer Law International, 1999. 1280 p.

- . **Synthèse**. P.139-149. In: *Arbitrage et propriété intellectuelle. Collection Le Droit des Affaires Propriété intellectuelle. Tome 12. Actes du colloque organisé par l'Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois (IRPI) le 26 janvier 1994*. Paris: LITEC, 1994. 165 p.

FRANCESCHELLI, Remo. *Trattato di diritto industriale, 2 vol*. Milano: Giuffrè, 1973.

FROÉS, Carlos Henrique de C. **Arbitrabilidade de Litígios na Propriedade Intelectual**. P. 118-121. In: **Anais do XXIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)**. São Paulo, 18-19.ago.2003. Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI, 2003. 160 p.

FROST, Ina Anne. *Schiedsgerichtsbarkeit Im Bereich Des Geistigen Eigentums Nach Deutschem und US-Amerikanischen Schiedsrecht*. Munich: C.H. Beck, 2001. 257 p.

GOLDSMITH, Harry. *Patent, Trademark and Copyright Arbitration Guide*. P.224-255. In: *Journal of the Patent Office Society*, Vol.53, No.4. Abr-1971. Arlington, VA: *The Patent and Trademark Office Society*, 1971.

- . *Addendum: Patent, Trademark and Copyright and Arbitration Guide*. P.29-37. In: **IDEA: The PTC Journal of Research and Education**, Vol.18, No.4, 1976. Concord (NH): Franklin Pearce Law Center, 1976.

GURRY, Francis. *Objective Arbitrability Antitrust Disputes Intellectual Property Disputes*. P.110-120. In: *Objective Arbitrability – Antitrust Disputes – Intellectual Property Disputes. A collection of Reports and Materials Delivered at the ASA Conference held in Zürich on 19 November 1993. ASA Special Series No. 6. March 1994*. Ed. BLESSING, Marc. Zurich : *Association Suisse de l'Arbitrage – ASA*, 1994. 214 p.

GOLDSTEIN, Paul. *International intellectual property*. New York: Foundation Press:

2001. 580 p.

- . ***International Copyright: Principles, Law, and Practice.*** New York: Oxford University Press, 2000. 618 p.

GOLDSCHIEDER, Robert; HAAS, Michel de (editores). ***Arbitration and the licensing process.*** New York (NY): Clark Boardman Co West Group., 1981.

HOLZNER, Nelson. ***Die objektive Schiedsfähigkeit von Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten.*** Baden-Baden: NOMOS Verlagsgesellschaft, 2001. 152 p.

IPR-HELPDESK. ***Patent Insurance or Similar Schemes at European Level. Briefing Papers.*** Projeto co-financiado pelo *6th RTD Framework Programme of the European Union.* Acessado gratuitamente na Internet em 01.fev.2005. <http://www.ipr-helpdesk.org>

- . ***The Choice of Law in the Consortium Agreement. Consortium Agreement.*** Projeto co-financiado pelo *Innovation Programme of the 5th Framework Programme.* Acessado gratuitamente na Internet em 01.fev.2005. <http://www.ipr-helpdesk.org>

INSTITUT DE RECHERCHE EN PROPRIETE INTELLECTUELE HENRI DESBOIS – IRPI. ***Arbitrage et propriété intellectuelle. Collection Le Droit des Affaires Propriété intellectuelle. Tome 12. Actes du colloque organisé par l'Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois (IRPI) le 26 janvier 1994 sous la présidence de M. Paul FLORENSON, Sous-directeur des affaires juridiques à la Direction de l'administration générale, Ministère de la Culture et de la Francophonie et de M. Jean-Claude COMBALDIEU, Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.*** Paris: LITEC, 1994. 165 p.

INTERNATIONAL COUNCIL FOR COMMERCIAL ARBITRATION – ICCA. ***Schiedsgerichtsbarkeit und gewerblicher Rechtsschutz. Interimstagung der ICCA Wien Schriftenreihe der Bundeswirtschaftskammer, 30.*** Wien : Österr. Wirtschaftsverl, 1976, 112 p.

- . ***ICCA Congress Series. No.3. Comparative arbitration practice and public policy in arbitration. VIIIth International Arbitration Congress, New York 6-9 May 1986.*** Ed. SANDERS, Pieter; coop. The T.M.C. Asser Institute for International Law. Deventer (Holanda); Boston (Mass): *Kluwer Law and Taxation Publishers*, 1987. 402 p.

JARROSON, Charles. ***L'arbitrabilité: présentation méthodologique. P.1-5. In: Revue de Jurisprudence Commerciale (ancien Journal des Agréés). No. 40. Année No. 1.*** Paris: Tancrede, Jan.1996.

- . ***La Notion d'Arbitrabilité. In: Revista Brasileira de Arbitragem. No.0. Jul/Out-2003. P.172-180.*** Porto Alegre: Síntese, Curitiba, Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAr, 2003. 220 p.

JARVIN, Sigvard. ***The sources and limits of the arbitrator's powers.*** P. 140–163. In: ***Arbitration International. Vol. 2 No. 2.*** London: *Chartered Institute of Arbitrators*, 1986.

KABOTH, Daniel. *Das Schlichtungs- und Schiedsverfahren der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)*. Frankfurt: Peter Lang, 2000. 293 p.

KALEVITCH, Lawrence. *Contract, will & social practice*, p.379-425. In: *Journal of Law and Policy*. Vol.3. Brooklyn (N.Y): Brooklyn Law School 1994-1995.

KENDALL, Amos, *Arbitration touching the issue of patent stock in the Washington and N.O. Telegraph Company*. Washington (D.C.): H. Polkinhorn, 1859. 32 p.

KINGSTON, William. *Enforcing small firms patent rights*. Dublin: *School of Business Studies, Trinity College Dublin, University of Dublin*, 2000. 93 p.

LADAS, Stephen Pericles. *International protection of industrial property. Harvard studies in international law. Vol. II. intellectual property Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection*. Cambridge (Mass): Harvard University Press, 1930. 972 p.

- . *Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection*. Cambridge (Mass): Harvard University Press, 1975. 1888 p.

LEE, João Bosco. *Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul. Biblioteca de Direito Internacional. Vol. 4*. Curitiba: Juruá, 2002. 447 p.

- . *O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul*. P.346-358. In: *Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem*. No.8. Abr/Jun-2000. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

LEMES, Selma Maria Ferreira. *Arbitragem em propriedade intelectual: instituições arbitrais. III Congresso Internacional sobre Propriedade Industrial e Intelectual. Faculdade de Direito de São Paulo, 21-23.jun.1995*. P. 120-131. In: *Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial*. N. 74. Out/Dez-1995. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.

- . *Arbitrabilidade de Litígios na Propriedade Intelectual*. P. 122-125. In: *Anais do XXIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)*. São Paulo, 18-19.ago.2003. Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI, 2003. 160 p.

LEW, Julian D.M. *Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration*. P. 37-95. *The ICC International Court of Arbitration Bulletin*. Vol.9, No.1. Mai-1998. Paris: *ICC International Court of Arbitration*, 1998.

LINIGER, Stefan. *Immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten vor internationalen Schiedsgerichten mit Sitz in der Schweiz*. Berna: Stämpfli Verlag AG, 2002/4. 156 p.

MAILLARD DE MARAFY. *Grand dictionnaire international de la propriété industrielle au point de vue du nom commercial, des marques de fabriques et de commerce et de la concurrence déloyale. Contenant: les lois, la jurisprudence et les conventions de réciprocité de tous les pays commentées et comparées*. Paris: Union des fabricants, 1889. 3850 p.

McKEON, Michael J. *The Patent Marking and Notice Statute*. P.429-466. In: *Harvard Journal of Law and Technology*. Vol.9, No.2, 1996. Cambridge (MA): Harvard Law School, 1966.

MERCHÁN, José Fernando Merino. *El arbitraje en el Proyecto de Ley de Marcas. Seminario sobre la nueva ley de marcas*. Madrid: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) e Escuela de Organización Industrial (EOI), 17-18 de Dezembro de 2001. Ata disponível na OEPM e EOI.

MONTEIRO, César Bessa. **Arbitrabilidade: propriedade industrial e directos de autor**. P.3-6. In: *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI*. No. 63. Mar/Abr de 2003. Rio de Janeiro: Garilli, 2003. 72 p.

MORSE, Samuel Finley Breeze. *Samuel F. B. Morse, His letters and journals*. 2 vol. (Ed. MORSE, Edgard Lind) Boston : Houghton Mifflin, 1914.

- . *Samuel F.B. Morse Papers at the Library of Congress, General Correspondence and Related Documents, 1793-1919*. <http://www.loc.gov>

MUNRO, John. *Heroes of the telegraph*. Londres: Religious Tract Society, 1891. 189 p.

NOUGUIER, Louis. *Des brevets d'invention et de la contrefaçon*. 8 vol. 2ed. Paris: Impr. et libr. générale de jurisprudence, 1858. 570 p.

O'BRIEN, Edmund H. *Enforcement of arbitration agreements in infringement disputes*, p.289-299. In: *Journal of the Patent Office Society*, Vol.22, No.4, Apr-1939. Arlington, VA: *The Patent and Trademark Office Society*, 1940.

OKUMA, Kazutake. *Arbitration of Patent Disputes under U.S. Laws – with Some Referente Trademark and Copyright*. P. 272-303. In: *The Seinan Law Review*, Vol.36, No.3•4, 2004. Fukuoka: Gakujutsu Kenkyūsho, 2004.

ORIAS, Gabriela Maldonado. *Propuesta de Mediación y Arbitraje en Propiedad Industrial para la Comunidad Andina de Naciones*. Tesis para obtener el grado de Magister en Integración y Comercio Internacional en la Universidad Andina Simón Bolívar. Sucre (Bolívia): Universidad Andina Simón Bolívar, 2001. 99 p.

PELLETIER, Michel. *Droit industriel ; Brevet d'invention : marques de fabrique, modèles et dessins, nom commercial, concurrence déloyale*. Paris: Baudry, 1893. 428 p.

PERKINS, David. *The role of alternative dispute resolution in patent disputes*. Conference on the international patent system, World Intellectual Property Organisation. 25-27.mar.2002. Genebra. Audio e texto acessado em 01.abr.2003 na Internet: <http://www.wipo.int/patent/agenda/en/meetings/2002/program/index.html>.

PETER, Henry (editor). *Arbitration in the America's Cup*. The Hague; New York: Kluwer Law International, 2003. 265 p.

PHILLIPS, Phillips G. *The Paradox in Arbitration Law: Compulsion as Applied to a Voluntary Proceeding*. P.1258-1280. In: *Harvard Law Review*. Vol.46. No.8. Jun-1933.

Cambridge (Mass): *Harvard Law Review Association*, 1932-1933.

- . *Arbitration of conflict of laws: a study of benevolent compulsion*. P.197-236. In: *Cornell Law Quarterly*. Vol.19. No.2. Fev-1933. New York (NY) : Ithaca, 1934.

POUILLET, Eugene. *Traite des marques de fabrique et de la concurrence deloyale*. 6.ed. Paris: Marchal, 1912.

ROBB, John F. *The arbitration of patent controversies*. In: *Arbitration Journal*. Vol.6. No.4. 1942. New York (N.Y.): American Arbitration Association – AAA, 1942.

- . *The arbitration of patent controversies*. P.412-422. In: *Journal of the Patent Office Society*. Vol.25, No.6, Jun-1943. Arlington (VA): *The Patent and Trademark Office Society*, 1943.

SAMTLEBAM, Jürgen. *Questões atuais da arbitragem comercial internacional no Brasil*. P.51-56. In: *Revista dos Tribunais*. No.712. 1991. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos. *Arbitragem e propriedade intelectual*. P.195-205. In: *Revista Brasileira de Arbitragem*. No.0. Jul/Out-2003. Porto Alegre: Síntese, Curitiba, Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAr, 2003. 220 p.

SMITH, Francis Osmond Jon. *Reply to the argument of Hon. Amos Kendall, in the matter of arbitration of Morse & al. and Smith. T.R. Walker, and H.O. Alden, Esqrs., Arbitrators*. I. Berry and Son, 1860. 23 p.

SOLER, Cora-Lyne. *Analyse économique de l'arbitrage entre brevet et secret*. Thèse de doctorat (NR) en Sciences Economiques, Université Lumière Lyon 2 – CNRS, 04.jan.2001. Lyon: Université Lumière Lyon 2, 2001.

SURGIK, Aloísio. *Lineamentos do processo civil romano*. Curitiba: Livro é Cultura, 1990. 159 p.

WETTER, J. Gillis. *Choice of law in international arbitration proceedings in Sweden*. P. 294 – 309. In: *Arbitration International*. Vol. 2, No. 4. London: Chartered Institute of Arbitrators, 1986.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. *Dispute Resolution for the 21st Century*. WIPO Publication N° 779(E). Genebra. 25 p.

- . *Guide to WIPO Arbitration*. WIPO Publication N° 919(E). Genebra, 37 p.

- . *WIPO Arbitration and Mediation Rules*. WIPO Publication N° 446(E). 100 p

- . *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*. Jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the American Arbitration Association (AAA). 03-04.mar.1994. Geneva. Genebra: WIPO, 350 p.