

ARBITRABILIDADE DOS CONFLITOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

Resumo

A Propriedade Intelectual, diante da especificidade do regime jurídico que a envolve, é entendida como um ramo de direito que busca tutelar as criações humanas nas diversas áreas das ciências exatas, humanas e biológicas. Sua importância remonta da Antiguidade como instrumento pacificador de um direito entendido como natural do homem, pois decorre de algo intimamente associado ao direito inalienável de personalidade humana. Diante desta constatação, este trabalho tem o condão de apresentar, em apertada síntese, como e em que circunstâncias é possível dirimir conflitos desta natureza a luz da Lei de Arbitragem 9.307, de 23 de setembro de 1996. Uma ferramenta de incontestável valor social, colocada à disposição dos operadores do direito, em vista de seus principais atributos de celeridade, tecnicidade e sigilo, tão almejados, mas infelizmente não alcançados da forma esperada no âmbito da jurisdição estatal.

Palavras-chave: Propriedade intelectual. Arbitrabilidade. Lei de Arbitragem.

Sumário: 1 Breve relato histórico; 2 Propriedade intelectual; 3 Natureza Jurídica da Propriedade Intelectual; 4 Regime jurídico da Propriedade Intelectual; 5 Autoria e titularidade; 6 Arbitrabilidade em matéria de Propriedade Intelectual; Referências bibliográficas.

1 Breve relato histórico

As primeiras normas relacionadas à propriedade intelectual remontam da Antiguidade em Roma e na Grécia¹ e se restringiam ao que hoje seriam as propriedades industriais no que tange às marcas, pois tinham o propósito de apenas diferenciar os produtos sem que levasse em conta questões de ordem patrimoniais.

¹ Wilson Cruz Vieira, *Propriedade intelectual: uma perspectiva histórica*. In: Negociações Internacionais e propriedade intelectual no agronegócio. Viçosa – MG, DER/UFV. 2001, p. 5.

Segundo Natália Bonora e Paulo Sérgio², somente após o século XI o direito intelectual passou a ser protegido, no ano de 1236 em favor de um cidadão que efetuava tingimento em tecidos de lã e em Veneza quando foi concedido para Giovanni de Spira o direito exclusivo de técnica de impressão.

Os mesmos autores revelam ainda que, a partir de 1623, o rei Jacques I, reconheceu por meio do Statute of Monopolies, os direitos de inventor, concedendo proteção à invenção pelo período de 14 (catorze) anos.³ A França e os Estados Unidos da América saíram na frente com leis de patentes no final do século XVII.⁴

O primeiro encontro internacional objetivando a discussão e estudo sobre a proteção à propriedade intelectual ocorreu em 1873, terminando sem qualquer instrumentalização internacional. Em 1878, uma segunda versão desse encontro em Paris, o Congresso do Trocadero, discutiu mais profundamente, formas e mecanismos de cooperação para a criação de um acordo multilateral sobre proteção da propriedade intelectual, sendo constituída, logo após a esse encontro, uma Comissão Permanente, com a função de esboçar uma proposta de texto para um acordo internacional, levando em consideração as recomendações do Congresso do Trocadero.

No entanto, este objetivo somente foi alcançado em 1883 na chamada União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial que criou a União para Proteção da Propriedade Industrial, hoje administrada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual-OMPI, órgão das nações Unidas.

Já no Brasil, o direito industrial surgiu no início do século XIX, reconhecendo o direito do inventor, concedendo assim o direito à exclusividade do uso e fruição pelo prazo de 14 anos, para as invenções que fossem registradas junto a Real Junta do Comércio. Em 1971, por meio da Lei nº 5.772 é criado o Código de Propriedade Industrial, o qual teve sua vigência até o ano de 1996, ocasião em que foi editada a atual Lei de Propriedade Industrial Nº 9.279/96, proporcionando proteção às invenções, marcas, desenho industrial, indicações geográficas não permitindo a ocorrência de concorrência desleal.⁵

² Natália Bonora Vidrih Ferreira, Paulo Sérgio de Oliveira, *Fundamento da Propriedade Intelectual*, In: *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, XV, n. 105, out 2012.

³ Natália Bonora Vidrih Ferreira, Paulo Sérgio de Oliveira, *Fundamento da Propriedade Intelectual*, cit.

⁴ Robert M. Sherwood, *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico*, EdUSP, 1992, p. 34.

⁵ Natália Bonora Vidrih Ferreira, Paulo Sérgio de Oliveira, *Idem*.

2 Propriedade Intelectual

O termo Propriedade Intelectual, como ciência do direito, representa o nome genérico dado a todo tipo de proteção jurídica que envolva criações humanas, sejam no âmbito das invenções ou simplesmente nas formas de expressão, podendo se propagar na esfera artística, literária, industrial, científica ou em qualquer outra manifestação que emana da inspiração humana.⁶

Por meio desta tutela legal, este ramo do direito protege as descobertas científicas, os desenhos e modelos industriais, as marcas, as denominações, as obras literárias e artísticas, as interpretações de intérpretes, os fonogramas e emissões de radiodifusão e televisivas, programas de computador, circuitos integrados, entre muitas outras formas de expressão e concepções inovadoras.

A Associação Paulista da Propriedade Intelectual conceitua:⁷

Propriedade Intelectual é a área do Direito que, por meio de leis, garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto - seja nos domínios industrial, científico, literário ou artístico - o direito de obter, por um determinado período de tempo, recompensa pela própria criação.

Não obstante, segundo definição da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)⁸, a Propriedade Intelectual é gênero do qual derivam duas espécies: Propriedade Industrial e Direitos Autorais, que se distinguem basicamente pelo bem jurídico que se quer tutelar. Modernamente, apontam-se ainda uma terceira espécie do gênero Propriedade Intelectual denominada Direitos “*Sui Generis*“, relacionados à proteção das tecnologias no campo da informática, da eletrônica e das culturas modificadas geneticamente pelo homem.

O Direito Romano já classificava as coisas em corpóreas e incorpóreas nas “institutas” de Gaio, nas de Justiniano e no “Digesto”.⁹ Na busca por esta distinção o direito romano já se antecipava em proteger aquilo que segundo Cícero¹⁰, guiado por Aristóteles, seriam as coisas existentes – as que se podem ver e tocar (*quae cerni*

⁶ Denis Borges Barbosa, Uma introdução à Propriedade Intelectual, 2. ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003, p. 1.

⁷ Associação Paulista da Propriedade Intelectual

⁸ Associação Paulista da Propriedade Intelectual

⁹ Thomas Marky, *Curso Elementar de Direito Romano*. Saraiva, 8ª edição, 1995, p. 41

¹⁰ Cícero, Top 5.27. In: MARKY, Thomas. *Curso Elementar de Direito Romano*, cit., p. 41.

tangiue possunt) – e intelectuais, as que são apenas concepções do espírito (*quae intellegentur*).

Segundo os ensinamentos de Pontes De Miranda¹¹, com essa percepção da propriedade intelectual,

[...] venceu-se o obstáculo de ordem conceptual-histórica, a construção dos direitos que tem por objeto a criação literária, artística e científica e assinalações industriais ou inventos, como direitos reais. Os chamados bens imateriais passaram a ser suscetíveis de direitos dominiais e de outros direitos reais. Elaborações de conceitos, de sentimentos e de vontade, de prevalecente valor intelectual ou prático, foram postas ao lado dos objetos triviais, como as pedras, os metais e os seres vivos apropriáveis. Note-se que se saiu do espaço das três dimensões geográficas e, depois de se admitirem como coisa as energias utilizáveis, se reconheceu a objetividade jurídica a fatos de dimensões sociais – da arte, da ciência e da economia. Não só o que tem valor resultante da composição da matéria, como as partes integrantes e os produtos do solo e os animais, ou as obras manuais e fabricadas, há de ser possível objeto de direito real.

Naturalmente, o reconhecimento pela humanidade de tais direitos, impacta na abordagem jurídica que deve ser trilhada pela ciência do direito. Neste esforço de levar a efeito a tutela ao bem da vida, não podemos perder de vista as aspirações das sociedades nas esferas social e econômica como contraponto a um direito individual.

3 Natureza Jurídica da Propriedade Intelectual

A natureza jurídica da Propriedade Intelectual revela-se intrigante e atípica, pois se desmembra em objetos jurídicos distintos, que bem poderiam ter um tratamento independente, não fosse o laço comum que inequivocamente os une, pois a gênese de suas naturezas reside na mais pura essência do homem, ou seja, a sua inata capacidade de criação.

Neste sentido, descortinando as concepções majoritárias sobre o tema, encontramos a natureza jurídica da propriedade intelectual bipartindo-se em dois feixes distintos de direitos: os de personalidade e os patrimoniais.

¹¹Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, Tomo XVI, Revista dos Tribunais, 4. ed., 1977, p. 7

Em uma abordagem rasa, iniciamos com os ensinamentos de Limongi França, com fulcro em seu trabalho científico, no qual estabeleceu que os direitos de personalidade apresentam uma estrutura de especificação e de classificação bem definida.¹² No seu enfoque, o ilustre jurista elege como um dos elementos basilares do direito de personalidade, a **integridade intelectual**, representada pelo **direito à autoria científica, artística e literária**.¹³

Cabe ressaltar que o instituto do direito de personalidade encontra seus fundamentos na Constituição da República Federativa do Brasil, na extensa série de normas que visam tutelar os direitos e garantias individuais em seu artigo 5º. Seguindo essa nova compreensão inaugurada pela Carta Magna, o Código Civil em seu Capítulo II - Dos Direitos Da Personalidade amplia este conceito identificando hipóteses de proteção.

Mesmo em vista do fato da classificação de Limongi ser meramente doutrinária, é pacífico o entendimento de que esses direitos personalíssimos estão intimamente relacionados aos direitos inatos, motivo pelo qual torna-se imprudente qualquer tentativa de exposição taxativa na esfera legal. Segundo Sílvio Venosa¹⁴ “os *direitos da personalidade são, diante de sua especial natureza, carentes de taxação exauriente e indefectível. São todos indispensáveis ao desenrolar saudável e pleno das virtudes psicofísicas que ornamentam a pessoa*”

Sendo assim, elevadas as criações humanas ao patamar de direito de personalidade, a prerrogativa de ter protegida a Propriedade Intelectual coaduna com a noção de respeito à dignidade da pessoa humana, consagrada no art. 1º, III, da Constituição Federal, logo por via de consequência ergue-se inequivocamente à casta dos direitos fundamentais, portanto protegidos por cláusula pétreia nos termos do art. 5, XXVII, da Carta Magna.

A jurisprudência tem convergido neste sentido, conferindo o caráter fundamental à Propriedade Intelectual, porém sem lançar mão da sua função social: “Assim, o direito intelectual, mesmo sendo garantia constitucional, deve ser funcionalizado a fim de promover a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, e o seu exercício não é um fim em si mesmo, mas antes um meio de promover os valores sociais, cujo vértice encontra-

¹² Rubens Limongi França, *Manual De Direito Civil*. 3. ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1975. v. 1. p. 411.

¹³ Maria Helena Diniz, *Curso de Direito Civil Brasileiro*, Volume 1, 26. ed. Saraiva. 2009, p. 124

¹⁴ Sílvio de Salvo Venosa, *Direito Civil – Parte Geral*, Volume I, 11. ed., Atlas, 2011, p. 170.

*se na própria pessoa humana. Assim, aspectos sociais devem prevalecer sobre as razões econômicas de um direito de patente, o que caracteriza a sua função social.*¹⁵

Em que pese essa visão na qual são alçados os direitos intelectuais ao patamar de direito fundamental, cumpre resgatar o juízo de que a criação intelectual é também uma atividade que possui um viés coletivo.

É aqui que se inaugura o fundamento patrimonialista dos direitos intelectuais, pois seus efeitos se propagam inequivocamente por toda a sociedade, invadem o cotidiano e se transformam em algo que acaba se consolidando, com o decorrer do tempo, terminando por fazer parte do dia a dia das sociedades. São inúmeros os exemplos históricos destas transformações.

É por esse motivo que a criação não pode ter um cunho egoísta. Todo homem, membro de uma comunidade, engendra algo em torno de um *insight* a partir daquilo que a sociedade necessita ou almeja. É dela que se originam as demandas que inspiram a criação. Na sequência ocorre uma nova reação da sociedade retroalimentando as criações com novas expectativas. Portanto, é possível concluir que os inventos estão na realidade banhados por um senso de originalidade apenas relativo. Estas criações orbitam em torno do conceito de utilidade coletiva, mesmo que para mero deleite, como nas formas de expressão.

Desta consideração é que surge a norma jurídica estabelecendo para o criador um limite temporal para o qual ele usufrui da prerrogativa da exclusividade de colher os frutos da sua criação. Não obstante, essa legislação específica surge com o propósito coletivo de restringir o tempo do criador sorver os frutos de sua criação, afim de que sejam fomentadas novas invenções em um ambiente saudável e competitivo.

Este enfoque, voltado para o direito patrimonial, tem a natureza jurídica de um direito de propriedade resolúvel, visando garantir o equilíbrio da livre competição. Como supramencionado, desde sua origem, em Roma, este instituto tinha o condão de regular principalmente essa competição. Segundo Pontes De Miranda “*A propriedade intelectual não é feita para regular ou beneficiar o público, é feita para regular a competição*”.¹⁶

¹⁵ Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008. Márcia Helena Nunes.

¹⁶ Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, cit., p. 8

Portanto, é possível extrair destas breves considerações o cerne das vertentes que formam o duplo feixe de direitos relacionados à propriedade intelectual a partir dos quais restou erigido o regime jurídico específico dos direitos intelectuais no nosso ordenamento pátrio, tutelando o inafastável direito personalíssimo do autor, sem olvidar do cunho patrimonial que lhe recai como atributo.

4 Regime jurídico da Propriedade Intelectual

Na busca pela abordagem jurídica adequada, os operadores do direito, inicialmente voltam sua atenção para a natureza do direito ao qual se pretende conferir a tutela jurisdicional. Isto posto, torna-se necessário identificar qual o regime jurídico que se deve adotar e aplicar ao caso concreto.

As criações Intelectuais, sempre evoluíram como um instituto próprio e especial, mas seus fundamentos repousam, na Constituição Federal de 1988. Nela são fartas e amplas as proteções à propriedade intelectual. Como exemplo, temos o conteúdo do artigo 5º, inciso IX (“Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”) asseverando que “...*é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.*” Não obstante, o inciso XXVII, do mesmo artigo, garante especificamente os Direitos Autorais “...*aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar...*”

Ainda do artigo 5º da Constituição Federal, extraímos a proteção às patentes de invenções, a proteção à criação industrial, a proteção da propriedade sobre marcas, nomes de empresas:

“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”.

Dessa nova consciência inaugurada pela Constituição, surgem na década de 1990, leis que visavam consolidar o objetivo almejado com a promulgação da Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

Na esteira desta legislação infraconstitucional, o Direito Autoral encontrou a proteção estatal na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que regula esses direitos, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos.

Da mesma forma, os Programas de Computador encontram-se também sob a égide da Lei 9.609/1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, bem como do Decreto 2.556, de 20 de abril de 98, que regulamenta o registro previsto na referida Lei 9.609/1998.

Em matéria de software ainda subsistem, as resoluções do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, quais sejam: INPI 58/98, que estabelece normas e procedimentos relativos ao registro de programas de computador; INPI 106/03, que estabelece os valores das retribuições pelos serviços de registro de programas de computador e; INPI 111/04, que altera valor de retribuição específica, relativa aos Serviços de Registros de Programas de Computador.

As legislações específicas ainda tratam de regimes próprios segundo o tipo de autoria, ou seja, singular, coletiva, derivada ou coautoria. Conforme o Quadro 1 abaixo:

Quadro 1¹⁷

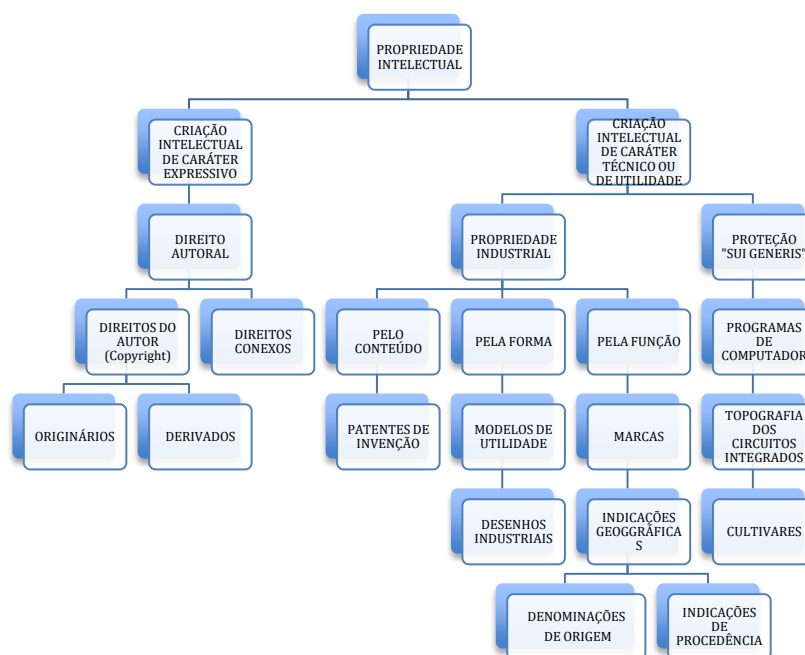
Tipos de criações e regime de proteção (por direitos de propriedade intelectual)	
Tipo	Regime próprio de proteção
Obra literária, científica ou artística	Obra (autoria singular)
	Obra derivada
	Obra em coautoria
	Obra coletiva
	Obra audiovisual
Programa de computador	Obra (autoria singular)
	Obra derivada
	Obra em coautoria
	Obra coletiva

¹⁷ Fonte: Zibetti, Fabíola Wüst-2008.

Invenção	Invenção (autoria singular)
	Coinvenção (coautoria)
Modelo de utilidade	Invenção (autoria singular)
	Coinvenção (coautoria)

Além do aspecto que envolve a dupla natureza jurídica que permeia toda a propriedade intelectual, temos uma estrutura legal que também se biparte segundo o caráter das criações. Aquelas que emanam de formas de expressão, como obras literárias, entre outras, dão origem ao direito autoral, já as criações técnicas ou que suscitem utilidade dão origem à propriedade industrial e às proteções específicas, como programas de computador, topografia de circuitos integrados e cultivares, entre outros, conforme Esquema 1 abaixo.

Esquema-1



Esta divisão sistêmica estabelece quais os bens jurídicos que se pretende tutelar, contribuindo para a clareza do regime legal aplicável a cada disciplina. Essa especificidade remete ao primeiro elemento que fundamenta toda a construção da argumentação favorável à adoção da jurisdição privada, lançando mão da Lei de

Arbitragem, na busca de solução alternativa para os conflitos que envolvam estas matérias.

Todas as matérias sistematizadas acima, apresentam um grau de complexidade intrínseco, impondo um conhecimento específico que transcende o conhecimento jurídico dos princípios, normas ou relações contratuais, pertencentes ao cotidiano das decisões judiciais.

Por fim, o mais habilidoso e experiente profissional de direito que venha a se deparar com um litígio envolvendo uma relação jurídica de desenvolvimento de software, por exemplo, tem que conhecer questões técnicas muito específicas como a identificação do código fonte ou do código objeto, caso contrário terá que ser assessorado por um profissional da área. Naturalmente, o juiz que vier a julgar tal lide, data vênia, também terá que se socorrer de um perito especialista para que venha a construir sua convicção.

5 Autoria e titularidade

A criação brota da sensibilidade e do instinto do autor, por esse motivo sua natureza é personalíssima. O autor adquire seu direito a título originário, quando decorre da própria criação, ou derivado, quando parte de uma criação original dando-lhe um atributo pessoal como nas traduções, adaptações, dramatizações, reduções, entre muitas outras formas de expressão.

Considera-se autor da invenção a pessoa física para a qual se reserva a denominação de inventor. Nesta qualidade o autor pode vir a solicitar o registro da sua criação ou engenho no Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI, ocasião em que pode pleitear inclusive o sigilo de seu nome como inventor (esta disposição, introduzida pela Lei nº 9.279/96, não ocorre na maioria dos países).

No âmbito do direito autoral, a lei protege o caráter expressivo da criação intelectual enquanto forma de expressão destas criações humanas e seus efeitos patrimoniais, desde que sejam observados os requisitos legais de originalidade, sob o aspecto subjetivo, e de novidade, sob o aspecto objetivo.

O autor poderá ser identificado como o criador da obra literária, artística ou científica lançando mão de seu nome civil, completo ou abreviado até mesmo por suas iniciais, pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional. A proteção

concedida ao autor poderá aplicar-se também às pessoas jurídicas, desde que se enquadre nos casos previstos na Lei de Direitos Autorais – Lei nº 9.610/98.

Pela lei brasileira, os direitos patrimoniais do autor perduram por toda a sua vida e depois de sua morte, pelo período de 70 anos, contados a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento.

Como já mencionado, é neste contexto que se confere a natureza de um direito de personalidade ao direito autoral, porém com reflexos no mundo patrimonial. A autoria da criação é inerente à racionalidade humana. O impulso que move o ânimo da criação nasce das necessidades e inspirações humanas, tornando-se parte dos atributos pessoais do criador, motivo pelo qual, este bem jurídico se eleva à qualidade de um direito fundamental.

Não há dúvida portanto, que a paternidade da criação, por sua natureza, não é passível de disponibilidade e nem tampouco de transação, pois além do caráter do direito de personalidade, o registro desta paternidade se dá por meio de procedimentos formais e estatais de ordem pública.

Não obstante, essa autoria se propaga também no mundo material produzindo efeitos patrimoniais, tanto para o próprio autor criador, quanto a um terceiro para quem o autor tenha conferido este direito, denominado titular, ou seja, aquele a quem é atribuída legalmente a titularidade para exploração comercial da criação, conferindo-lhe o direito exclusivo ou não de usar, fruir, gozar e/ou dispor do invento, engenho ou expressão. Sendo assim, as demais pessoas, para usá-lo ou explorá-lo comercialmente, necessitam de sua autorização e/ou remuneração. Questão que pode, a luz do direito pátrio, ser trazida ao âmbito do foro privado da arbitragem, pela disponibilidade desse direito, nos termos do artigo 1º da Lei 9.307/96.

6 Arbitrabilidade em matéria de Propriedade Intelectual

Primeiramente cumpre reforçar, à luz da Lei de Arbitragem, que a iniciativa consensual de ter conflitos em Propriedade Intelectual, solucionados por meio da jurisdição não estatal, encontra-se adstrita a um elemento formal indispensável, responsável por evidenciar a livre e espontânea vontade de se submeter a um juízo arbitral denominado convenção de arbitragem, que pode se materializar por meio de uma cláusula arbitral de forma preventiva ou por meio de um compromisso arbitral, caso o conflito já se encontre instalado.

Portanto, é possível supor que, em condições normais, basta aos signatários de um negócio jurídico optarem por esta solução, seja pela celeridade, pela especificidade ou pelo sigilo almejado, confiando a um terceiro o desfecho de sua lide.

Algumas questões que, pela sua natureza não podem ter uma conclusão morosa, encontram na arbitragem uma forma célere de condução, partindo do pressuposto que uma decisão prolongada, ainda que favorável e justa, poderá ser inócua no curso do tempo de um processo judicial.

Naturalmente para isso torna-se necessário que o negócio jurídico seja de natureza patrimonial disponível, ou seja, trate de matéria suscetível de transação. Este requisito fundamental, se observa na maioria das legislações latino-americanas e europeias, bem como na Lei Modelo de Arbitragem Comercial Internacional da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL).¹⁸

O artigo 1º da Lei 9.307/96 é objetivo quanto à arbitrabilidade dos direitos disponíveis, posto que, podem ser exercidos livremente pelo titular inclusive alienados ou negociados, sem se submeter à cogência legal.¹⁹

Segundo este diploma, a liberdade de manifestação de vontade para submeter a relação contratual à jurisdição privada encontra freios quanto ao procedimento a ser adotado pelo árbitro ou à regra a ser aplicada, seja por equidade ou pelo direito material. O primeiro freio impede a violação aos bons costumes, genericamente percebidos como a honestidade e o decoro social. O segundo freio veda a violação à ordem pública, entendida como organização estatal da vida social, segundo os preceitos do direito público.

Neste sentido, tanto no cenário nacional, quanto no internacional a partir da entrada em vigor do Acordo TRIPS/OMC, vem aumentando a importância da arbitragem na seara dos direitos da propriedade intelectual, como gênero dos Direitos de Autor e da Propriedade Industrial.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, criada pela Convenção de Estocolmo, com sede em Genebra, admite expressamente a arbitragem em seus estatutos desde 1994. De um modo geral, pois, o direito de inúmeros países

¹⁸ Lei Modelo de Arbitragem Comercial Internacional da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL), artigo 18.

¹⁹ Carlos Alberto Carmona, *Arbitragem e Processo: um comentário à Lei 9307/96*, 3. ed., São Paulo, Atlas, 2009, p.38.

reconhece como passíveis de arbitragem, sob o aspecto objetivo, questões emergentes desta referida área do direito.

No Brasil, embora em tese admitida, é ainda acanhada a incidência da arbitragem nos litígios derivados dos direitos da propriedade industrial. É certo que estes colocam em jogo, em particular, interesses de cunho patrimonial. O conflito que envolve os direitos à titularidade sobre o software desenvolvido por força de contrato entre as partes, tem caráter patrimonial e, portanto, é arbitrável.

Os direitos pleiteados neste tipo de procedimento são patrimoniais disponíveis. Isso porque, embora os direitos autorais sejam de natureza pessoal, em princípio inalienáveis e indisponíveis, é certo que os impactos patrimoniais gerados por esses direitos pessoais ficam excluídos dessa condição, tornando-se disponíveis, logo negociáveis e alienáveis.

São tipicamente decorrentes do impacto patrimonial dos direitos autorais os de licença de patente, cessão de uso de marca, contrato de edição, nomes de domínio, franquias, indicações geográficas, entre outros. Tais matérias, em seu conteúdo dispõem sobre o pagamento de quantias ao licenciante/cedente, indenização por uso da criação e/ou marca, tudo a evidenciar o caráter patrimonial dos bens e direitos envolvidos.

Deveras esclarecedor, a este respeito, é o artigo de Selma Ferreira Lemes²⁰, ao destacar como arbitráveis diversas questões de natureza obrigacional.

Neste trabalho, a autora destaca razões fundamentais previstas em algumas legislações que impediriam certas questões relacionadas à propriedade intelectual de serem objeto de procedimentos arbitrais: os efeitos “erga omnis” da decisão ou ato administrativo que declarem a validade ou não de um direito; a competência exclusiva do Estado ou de Cortes Especializadas para conceder o registro de uma Propriedade Industrial; a limitação da livre disposição de interesses em choque; a inequívoca vedação de matéria que se choque com o interesse público e; a proibição expressa à violação de qualquer matéria de ordem pública.

Desta forma, excluem-se dos domínios da arbitragem os litígios cujo objeto é de exclusiva atribuição do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, que tem como precípua finalidade executar, no âmbito nacional,

²⁰ Selma Ferreira Lemes, *Arbitrabilidade de litígios na propriedade intelectual*, palestra no XXIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, agosto de 2003, Disponível em http://selmalemes.adv.br/artigos_juri34.pdf.

as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica e técnica. Assim, por exemplo, não é passível de arbitragem o pleito de anulação de título de patente, que sempre deve ser dirigido ao INPI.

O modelo seguido pelo ordenamento jurídico português era muito semelhante ao que hoje vigora no Brasil, até o advento do Código da Propriedade Industrial (CPI), promulgado em 2003, que deu significativo impulso à arbitragem nesta matéria.

Com efeito, após a reforma de 2008, introduzida pelo Decreto-lei 143, a teor do artigo 39 do CPI português: “Cabe recurso, de plena jurisdição, para o tribunal competente, das decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial:

a) que concedam ou recusem direitos de propriedade industrial;

b) relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade ou a quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial”.

No entanto, consoante o artigo 48, admite-se que tal recurso seja submetido ao tribunal arbitral. Isso é perfeitamente possível, desde que, segundo a regra do subsequente artigo 49, ainda do CPI, o interessado que pretenda recorrer à arbitragem, no âmbito daqueles litígios, requeira a celebração de compromisso arbitral, nos termos da lei de arbitragem voluntária ou, previamente, declare que aceita submeter o potencial litígio à arbitragem. Naturalmente, o outro litigante somente se subordinará ao juízo arbitral se também manifestar interesse na instauração da arbitragem.

Ademais, a possibilidade de o INPI figurar no polo passivo decorre da própria lei, visto que o 4 do artigo 49 dispõe: “Pode ser determinada a vinculação genérica do Instituto Nacional da Propriedade Industrial a centros de arbitragem voluntária institucionalizada com competência para dirimir os conflitos referidos no n. 1 do artigo anterior, por meio de portaria do membro do Governo de que dependa este Instituto, a qual estabelece o tipo e o valor máximo dos litígios abrangidos, conferindo aos interessados o poder de se dirigirem a esses centros para a resolução de tais litígios”.

A experiência portuguesa alcançou uma legislação moderna e dinâmica em termos de arbitragem, a partir de 2009, trazendo um bom exemplo de como o órgão da administração pública como o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI,

pode vir a ser acionado, *ope legis*, como litisconsorte passivo necessário na legislação pátria.

Sendo assim, na órbita dos direitos de propriedade industrial a incidência da arbitragem não só é recomendável, como evidencia nítida tendência mundial em prestigiá-la, na certeza de solução mais rápida e eficiente dos respectivos litígios!

Conclusão

Em um mundo globalizado, a Propriedade Intelectual vem assumindo um importante posto na escalada econômica da civilização. O direito autoral, à patente, à invenção, à propriedade industrial, entre outros, são objeto de disputas que transcendem os limites territoriais originais de seu criador.

Dentro deste contexto, alguns elementos necessitam de tutela especial em virtude de uma condição comercial inafastável de natureza concorrencial. Neste sentido, torna-se fundamental a manutenção da confidencialidade nas disputas que envolvem essas questões de cunho intelectual de criação, a fim de proteger aquilo que por vezes representa o principal atributo do invento ou do engenho, ou seja, a inovação e a exclusividade. Neste sentido, apenas a arbitragem é capaz de se desenvolver na busca deste objetivo, as vezes mais relevante para os litigantes do que os próprios riscos que envolvem o litígio em si.

Outro elemento importante na análise de arbitrabilidade está relacionado, à morosidade na solução das disputas litigiosas desenvolvidas, “data vênia”, na esfera da jurisdição estatal.

As lides relacionadas à propriedade intelectual exigem a agilidade nas decisões dos conflitos. Por vezes, a lentidão compromete os valores envolvido na disputa em vista da dinâmica e evolução mercadológica inerente a este tipo de direito. Neste ponto, a celeridade proporcionada pela arbitragem torna-se relevante e muito atraente a tais disputas, uma vez que se desenvolve com a flexibilidade conferida ao instituto pela própria Lei de Arbitragem.

Na jurisdição privada os litigantes encontram a possibilidade de optar pela arbitragem tomando por referência o direito positivo ou a equidade. Esse atributo, aliado à flexibilidade inerente ao processamento arbitral e à possibilidade do árbitro ou de elemento da turma possuir conhecimento específico da questão em litígio,

torna a opção por este tipo de jurisdição praticamente indispensável em matéria intelectual.

Não obstante, o aspecto internacional da propriedade intelectual inequivocamente se coaduna com a internacionalização do procedimento arbitral. As comunidades internacionais e grupos econômicos buscam cada vez mais uma interação econômica que atenda a seus interesses. Para tanto, estes grupos necessitam de uma uniformização das legislações aplicáveis, motivo pelo qual têm aderido de forma crescente ao procedimento arbitral para a solução de conflitos internacionais.

Por fim, mencionados os aspectos proibitivos à adoção da arbitragem nos litígios relacionadas a direitos fundamentais e indisponíveis, à ordem pública e ao interesse público, resta consignado que no balanço geral são poucas e muito específicas estas condições. Na sua grande maioria, as disputas que envolvem matéria de propriedade intelectual encontram na arbitragem o fim de seus anseios e frustrações, sanados por um procedimento que indiscutivelmente evolui nacional e internacionalmente.

Referências bibliográficas

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à Propriedade Intelectual*, 2. ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003,

BITTAR, Carlos Alberto. *A lei do software e seu regulamento*. Rio de Janeiro: Forense, 1988.

BLAISE Pascal; LIONCOURT, Akasha de. *Natureza Jurídica das Criações Intelectuais, objeto da proteção autoral*. In: Prosa e Verso. Disponível em: http://www.puc-rio.br/direito/pet_jur/prdiraut.html Acesso em 23 de fevereiro de 2015.

CARMONA, Carlos Alberto. *Arbitragem e Processo: um comentário à Lei 9307/96*. 3. Ed., São Paulo, Atlas, 2009.

CERQUEIRA, Tarcisio Queiroz. *A Propriedade Intelectual*. In: Juris Poiesis – Revista do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá. Estácio.br. Disponível em: <<http://www.estacio.br/graduacao/direito/revista/revista4/artigo10.htm>> Acesso em 23 de fevereiro de 2015.

DINIZ, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro*. Volume 1, 26ª edição. Editora Saraiva. 2009.

Directiva 91/250/CEE do Conselho, de 14 de Maio de 1991, relativa à protecção jurídica dos programas de computador;

FERREIRA, Natália Bonora Vidrih; OLIVEIRA., Paulo Sérgio de. *Fundamentos da propriedade intelectual*. In: *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, XV, n. 105, out 2012. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12359>. Acesso em fev 2015.

FRANÇA, Rubens.Limongi. *Manual de direito civil*. 3. ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1975. v. 1. p. 411.

LEMES, Selma Maria Ferreira. Palestra proferida no Seminário “O papel do agente da propriedade industrial na América Latina e Caribe” – Associação Interamericana de Propriedade Industrial – ASIPI e Organização da Propriedade Intelectual – OMPI, Santiago do Chile, 1997. Disponível em http://selmalemes.adv.br/artigos_juri34.pdf. Acesso em Mar 2015. Acesso em 18 de novembro de 2014.

MARKY, Thomas. *Curso Elementar de Direito Romano*. Saraiva, 8ª edição, 1995.

Pontes de Miranda, Francisco Cavalcanti. *Tratado de Direito Privado*. Tomo XVI, Revista dos Tribunais, 4. ed., 1977.

SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. *A proteção autoral de Programas de Computador*. Coleção Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

VARISCO, Alessandra-Gomes. *Arbitragem e o Direito a Propriedade Intelectual*. In: *Direito Net*. Disponível em <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2956/Arbitragem-e-o-direito-a-propriedade-intelectual/Alessandra-Gomes-Varisco>. Acesso em 23 de fevereiro de 2015.

ZIBETTI, Fabíola Wüst. *A titularidade de direitos de propriedade intelectual*. In: Eliza Coral; Valéria Arriero Pereira; Carlos Eduardo N. Bizzotto. (Org.). *PLATIC - Arranjo produtivo catarinense: Tecnologia da informação e comunicação*. Florianópolis: Instituto Euvaldo Lodi-SC [2008].