

PECULIARIDADES DO PROCESSO ARBITRAL NA RESOLUÇÃO DOS LITÍGIOS INTERNACIONAIS EM MATÉRIA DE INFRAÇÃO DE PATENTE.

Peculiaridades del proceso arbitral en la resolución de los litigios internacionales en materia de infracción de patente

Thiago Gonçalves Paluma Rocha¹

Resumo

Este artigo realiza um estudo sobre a importância da arbitragem como meio para solucionar os litígios internacionais que têm como objeto infrações à patentes, ressaltando suas vantagens como alternativa ao processo judicial e as principais peculiaridades da arbitragem nos litígios desta natureza. Adiante, foca-se nas questões da arbitrabilidade dessa natureza de litígios e na ferramenta jurídica conhecida como convênio arbitral. Por fim, faz-se uma análise das peculiaridades da arbitragem internacional em matéria de patente, com maior ênfase ao lugar da arbitragem, a indicação do(s) árbitro(s), a confidencialidade do processo arbitral, a produção de provas e a concessão de medidas cautelares. Esta pesquisa utiliza os tipos bibliográfico e documental. O método utilizado para a pesquisa bibliográfica foi o dedutivo. Já para a pesquisa documental utilizou-se o método comparativo. A técnica utilizada para o tipo de pesquisa teórica ou bibliográfica é a análise textual, temática e interpretativa da bibliografia selecionada e estudada. Para o tipo de pesquisa documental, utiliza-se a técnica de análise histórica e de conteúdo.

Palavras-chave: Arbitragem; Litígios Internacionais; Infrações; Patentes.

Resumen

Este trabajo realiza un estudio acerca de la importancia del arbitraje como medio para solucionar los litigios internacionales que tienen como objeto las infracciones a derechos de patente, resaltando sus ventajas como alternativa al procesal judicial y las principales especificidades del arbitraje en los litigios de esa naturaleza. Adelante, se analizan las

¹ Professor de Direito Internacional Privado da Faculdade de Direito “Prof. Jacy de Assis” da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Professor do curso de Direito da Faculdade Pitágoras de Uberlândia. Advogado sócio do escritório Demori e Paluma Advogados Associados. Doutorando em Direito Internacional Privado pela *Universitat de València*. Mestre em Direito pela UFU. Membro da *Asociación Americana de Derecho Internacional Privado* (ASADIP). Email: thiago.paluma@fadir.ufu.br

cuestiones de la arbitrabilidad de esos litigios y la validez del convenio arbitral. Al final, se hace un análisis del lugar del arbitraje, la indicación del árbitro, la producción de pruebas y la concesión de medidas provisionales. Esta investigación utiliza los tipos bibliográfico y documental. El método utilizado para la investigación bibliográfica fue el deductivo. Ya para la investigación documental se ha utilizado el método de comparación. La técnica utilizada para el tipo de investigación teórica o bibliográfica es el análisis textual, temático e interpretativo de la bibliografía seleccionada y estudiada. Para el tipo de investigación documental, se utiliza la técnica de análisis histórico y de contenido.

Palabras claves: arbitraje; litigios internacionales; infracciones; patentes.

Introdução

Este trabalho tem como objetivo tratar da importância da arbitragem como meio para solucionar os litígios internacionais que possuem como objeto uma infração ao direito de exclusividade decorrente de uma patente², ressaltando as vantagens da arbitragem como alternativa ao processo judicial.

Para que uma arbitragem seja internacional, faz-se necessário que um de seus elementos a vincule a mais de um ordenamento jurídico. Nesse sentido, a Lei modelo da UNCITRAL estabelece em seu artigo 1.3 que a arbitragem será internacional (i) se as partes no momento da celebração do compromisso arbitral estão em países diferentes, (ii) se o lugar da arbitragem e o país onde as partes estão estabelecidas são diferentes, (iii) se o lugar de cumprimento do objeto da obrigação jurídica ocorrer em lugar diferente de onde as partes estão estabelecidas, (iv) se o litígio tem uma relação mais próxima com algum lugar que não seja o Estado onde as partes se encontram estabelecidas, ou por fim, (v) se as partes determinam que o objeto da arbitragem está relacionado com mais de um Estado.

Como exposto nestas considerações introdutórias, o objeto do presente trabalho é a arbitragem que além de internacional tenha como objeto a violação a um direito de patente, que neste caso é a exclusividade que o proprietário possui em decorrência da titularidade que lhe é conferida pelo registro, sendo que tal exclusividade nada mais é que um monopólio na

² As patentes são títulos temporais de propriedade sobre uma invenção outorgados por um Estado ao inventor (pessoa física ou jurídica). O registro da patente confere ao proprietário um aspecto jurídico, que é a titularidade, e um econômico, que é a exclusividade ou monopólio na produção. Para que tal título de propriedade seja concedido, faz-se necessário que o bem seja uma invenção nova, que implique em uma atividade inventiva e que seja suscetível de aplicação industrial (art. 8º da lei 9.279/96).

produção. Não há dúvidas de que as patentes são direitos patrimoniais e disponíveis, e dessa forma, nos termos do art. 1º da Lei 9.307/96 (Lei de Arbitragem), podem ser submetidos à arbitragem.

1. Vantagens do processo arbitral para solucionar litígios internacionais em matéria de infração de patente.

As principais vantagens³ para a resolução dos litígios que tenham como objeto a violação a um direito de patente são: a celeridade do procedimento, a possível qualidade técnica do laudo arbitral conforme os conhecimentos específicos dos árbitros indicados pelas partes, a segurança jurídica em razão do direito material indicado pelas partes e a confidencialidade.

A primeira vantagem da arbitragem é o tempo de duração do processo arbitral, principalmente quando comparado com o processo judicial. Para efeitos de quantificação do tempo médio de duração de uma arbitragem, pode-se citar a disposição da lei brasileira, que no art. 23 determina o prazo de 6 meses para que o laudo seja proferido, salvo se houver disposição em contrário das partes⁴.

Tratando-se dos litígios por infração ou violação de patente, a celeridade é essencial, pois se tratam de interesses que não podem esperar um longo período de tempo por uma decisão, além de que muitas das vezes a patente objeto da disputa é uma tecnologia, que com o passar do tempo perde valor no mercado, tornando-se obsoleto com o surgimento de novas tecnologias.

³ A arbitragem se constitui como uma importante alternativa à justiça estatal. Humberto Theodoro Júnior explica que a justiça vive a crise da tutela jurisdicional. Para o referido jurista, o objetivo do processo no novo milênio não é somente aplicar a lei vigente, mas alcançar a efetividade do processo através de decisões proferidas no menor tempo possível e com o menor sacrifício econômico. Assim, o processo arbitral é uma forma de garantir ao litígio a celeridade e fazer com que as custas sejam menores. (THEODORO JÚNIOR, 1999, p. 6)

⁴ Vide Regulamento de arbitragem da OMPI (Organização Mundial de Propriedade Intelectual): “*art. 63.a) Cuando sea razonablemente posible, las audiencias deberán haber tenido lugar y las actuaciones deberán haber sido declaradas cerradas a más tardar dentro de los nueve meses siguientes al hecho que se produzca más tarde: envío de la contestación a la demanda o al establecimiento del Tribunal. Si resulta razonablemente posible, el laudo final se dictará dentro de los tres meses siguientes.*”. A OMPI também possui a previsão de uma arbitragem acelerada, nos seguintes termos: “*Art. 56. a) Cuando sea razonablemente posible, las audiencias deberán haber tenido lugar y las actuaciones deberán haber sido declaradas cerradas a más tardar dentro de los tres meses siguientes al hecho que se produzca más tarde: envío de la contestación a la demanda o al establecimiento del Tribunal. Si resulta razonablemente posible, el laudo final se dictará dentro del mes siguiente.*”.

Dessa forma, as relações jurídicas e comerciais que envolvem direitos de propriedade industrial são urgentes e necessitam de resoluções rápidas, sendo a arbitragem uma excelente via para por fim a esses litígios⁵.

Outra vantagem da arbitragem é a qualidade técnica do laudo arbitral em relação à sentença judicial, no que se refere ao conteúdo jurídico-material da decisão. Os juízes estatais são responsáveis por um grande número de processos que tratam de diversas matérias jurídicas. Já os árbitros são nomeados segundo a confiança das partes conforme suas especialidades e conhecimentos técnicos.

Os litígios que tratam de infração à patente possuem conteúdo técnico e jurídico bastante específico, e dessa forma necessitam de pessoas com conhecimentos na área para resolverem de forma adequada a demanda.

Outra importante vantagem é a confidencialidade do procedimento arbitral. Enquanto o processo judicial é, em regra, público, a arbitragem é confidencial, tanto em relação aos seus procedimentos, quanto em relação ao laudo (QUEIROZ, 2008). A confidencialidade é importante para que a concorrência não tenha acesso às informações e detalhes da patente objeto do litígio. Assim, a arbitragem consiste em uma importante via para a resolução dos conflitos surgidos dos casos em que há uma infração ou violação à exclusividade de um detentor de uma patente, tendo em vista que o processo arbitral não servirá de meio para a divulgação de informações sigilosas.

É importante assinalar que na arbitragem as partes podem determinar o direito aplicável⁶, os árbitros, o idioma e a instituição onde se desenvolverá a arbitragem, caso seja uma arbitragem institucional (MUNIZ, 2009, p. 66). Esses elementos, se bem escolhidos pelas partes, podem garantir uma arbitragem de qualidade e com maior segurança jurídica.

⁵ Para Norman L. Balmer os litígios envolvendo patentes é um mau investimento para quem ganha o litígio e pior ainda para quem o perde. Os meios alternativos de solução de resolução de conflitos são uma forma de diminuir esses prejuízos, pois são mais céleres e especializados. (BALMER, 2014) .

⁶ Art. 2º, §1º da Lei 9.307/96: “§ 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública”.

O Regulamento de Arbitragem da OMPI determina que a Lei aplicável à controvérsia, aos procedimentos arbitrais e para interpretar o compromisso arbitral, será a lei indicada pelas partes, conforme segue:

Artículo 59

a) El Tribunal decidirá sobre el fondo del litigio de conformidad con el derecho o reglas de derecho elegidas por las partes. A menos que se exprese lo contrario, cualquier designación del derecho de un Estado determinado se interpretará en el sentido de que se refiere directamente al derecho de fondo de ese Estado y no a sus disposiciones relativas al conflicto de leyes. Si las partes no efectúan esa elección, el Tribunal aplicará el derecho o reglas de derecho que considere apropiadas. En todos los casos, el Tribunal decidirá teniendo debidamente en cuenta las estipulaciones de cualquier contrato pertinente, así como los usos mercantiles aplicables. El Tribunal decidirá como amiable compositeur o ex aequo et bono sólo si las partes lo han autorizado expresamente para ello.

[...]

A OMPI aponta ainda uma importante vantagem da arbitragem sobre o processo judicial. Para tal Organização, a arbitragem é mais independente a fatores externos que o Poder Judiciário, que muitas das vezes pode ser tendenciosa à parte que seja nacional. Na arbitragem tal tendência pode ser afastada pela liberdade que as partes possuem na escolha dos elementos mais adequados para compor um processo arbitral imparcial. A partir do discorrido nesse item, fica claro que a arbitragem apresenta inúmeras vantagens para resolver os conflitos advindos de relações que envolvam direitos de patentes, e mais especificadamente, os que tenham como objeto uma violação ou infração a uma patente (SCHIMMEL; KAPOOR, 2014).

2. A submissão dos litígios internacionais em matéria de infração de patente à arbitragem

A determinação da arbitrabilidade⁷ é de grande importância para o estabelecimento da validade do convênio arbitral e para o reconhecimento e execução do laudo. Sublinha-se que a discussão alcança maior complexidade quando o laudo necessita ser cumprido em um Estado diferente daquele onde a arbitragem se desenvolveu.

A arbitrabilidade dos litígios em matéria de patente é examinada a partir de vários pressupostos e perspectivas, como a legislação do país onde ocorrerá o procedimento arbitral, o direito material escolhido pelas partes para resolver a demanda, o lugar onde se cumprirá eventuais medidas cautelares, e onde se executará o laudo arbitral.

Conforme exposto na introdução deste trabalho, o art. 1º da Lei 9.307/96 determina que é passível de ser resolvido pela via arbitral o litígio que possua como objeto direito patrimonial e disponível. Tendo em vista que as patentes são classificadas como um direito de propriedade, passível de ser disponível pelo titular, tem-se que os litígios surgidos a partir de uma infração a uma patente podem ser submetidos à arbitragem⁸.

Definida a questão no Direito brasileiro, faz-se mister analisar como outras legislações tratam da questão. A exposição de motivos da lei espanhola de arbitragem (Lei 60/2003) esclarece que *“a arbitrabilidade da controvérsia coincide com a disponibilidade de seu objeto para as partes. Em princípio, são questões arbitrais os direitos disponíveis”* (tradução nossa).

⁷ A arbitragem da OMPI *“Es particularmente apropiado para disputas relacionadas con PI o tecnología en términos más generales, por ejemplo, controversias que surgen de licencias de patentes, marcas o derecho de autor, acuerdos de investigación y desarrollo, contratos de desarrollo de programas informáticos, acuerdos de distribución, contratos de franquicia y acuerdos de coexistencia de marcas”* (OMPI, 2007).

⁸ Nesse sentido Selma Ferreira Lemes afirma que no Brasil é possível a arbitragem de algumas questões relacionadas à Propriedade Intelectual. Ou seja, os litígios provenientes de direitos de Propriedade Intelectual são arbitráveis, com exceção dos casos que tenham como objeto a nulidade ou validade do registro ou outra questão de interesse público. (LEMES, 2014).

A Lei modelo da UNCITRAL sobre arbitragem comercial internacional prevê que são arbitráveis as questões comerciais de natureza contratual ou não.

No âmbito dos países do Mercosul⁹, tem-se que todos os países possuem previsões muito parecidas acerca da questão. Na Argentina a previsão das matérias arbitráveis encontra-se nos Arts. 736 e 737 do Código Processual Civil e Comercial da Nação. Já no Paraguai a previsão expressa está no art. 2º da Lei 1.879 de 2002 e Uruguai nos arts. 472 e 476 do Código Geral do Processo. A Venezuela, em lei específica sobre Arbitragem, realiza disposição sobre as causas que podem ser resolvidas por arbitragem no art. 3º.

Importante destacar a problemática referente à possibilidade, ou não, do demandado requerer a declaração incidental de validade ou nulidade do registro da patente em sua defesa em um litígio sobre infração a uma patente. Nessa hipótese a dúvida que surge é sobre a competência do árbitro ou do tribunal arbitral para julgar tal questão, pois a validade do registro da patente tem natureza de direito público e uma vez declarada a invalidade esta produzirá, teoricamente, efeitos *erga omnes*, sendo de competência exclusiva do juiz estatal¹⁰.

Para efeitos de comparação, vale observar a situação na Espanha, onde a problemática encontra-se ainda aberta (ASENSIO, 1998, p. 8), enquanto que no Brasil a doutrina majoritária é no sentido de que a arbitragem não poderá conhecer da validade do registro da patente, seja como pedido inicial ou como matéria arguida na defesa de um litígio de infração a uma patente. As justificativas que embasam esse entendimento consistem no fato do registro ser de competência exclusiva do Estado, de se considerar a arbitrabilidade da validade da patente contrária à ordem pública e das decisões nesse sentido necessitarem de publicidade, logo, de efeito *erga omnes* inerente aos processos judiciais estatais.

Para os fins defendidos no presente trabalho, entende-se que o posicionamento mais acertado seria permitir aos árbitros decidir sobre a validade do registro da patente, invocada, de forma incidental, em matéria de defesa, desde que a esta decisão atribuisse efeito somente *inter partes*¹¹, devido ao fato de que o registro da patente é concedido pelo Estado, não sendo coerente que um laudo arbitral possa decidir pela nulidade ou validade de tal registro com efeitos *erga omnes*. Diferente é a decisão arbitral sobre a infração a uma patente, que

⁹ O professor Guillermo Palao ressalta que na América Latina, de forma geral, as legislações determinam como arbitráveis os litígios sobre direitos disponíveis ou que possam ser objeto de transação (PALAO, 2010, p. 27)

¹⁰ Na Europa a competência exclusiva é do tribunal do lugar do registro (Art. 22.4 do Regulamento 44/2001) e no Brasil a competência é exclusiva da justiça federal, com a intervenção obrigatória do INPI (art. 57 da Lei de Propriedade Industrial).

¹¹ Admite-se a produção de efeitos *erga omnes* para a análise do árbitro sobre a nulidade/validade da patente na Bélgica (*Loi sur les brevets d'invention*, artigo 51) e Estados Unidos (35 USC Section 294). Já na Austrália, Alemanha, Reino Unido e Holanda é permitida a arbitragem sobre validade das patentes, porém a decisão tem efeitos somente *inter partes*. (LEMES, 2014)

determinará, via de regra, o fim da infração e uma indenização para reparar os danos sofridos pelo titular do registro da patente.

Passa-se agora para o segundo objeto de análise deste tópico: o convênio arbitral. Infringir uma patente é violar uma obrigação tipicamente extracontratual, o que dificulta a escolha pela arbitragem justamente devido à inexistência de um prévio instrumento contratual que preveja a mesma como meio para resolução da disputa¹². Nesse diapasão, assume relevância a questão do convênio arbitral, o qual consiste em um acordo escrito, em que as partes se comprometem a submeter o litígio existente à arbitragem.

Para o convênio arbitral ser válido, além de ser escrito (papel, correio eletrônico, fax, etc.), é necessário que seja firmado por partes capazes e que o objeto do litígio seja arbitrável¹³. A legislação brasileira tem previsão expressa acerca do Convênio Arbitral como compromisso de submissão à arbitragem (Art. 3º da LA)¹⁴.

Em comparação com o disposto na lei brasileira, é interessante analisar o art. 9.6 da lei de arbitragem da Espanha que trata das especificidades do Convênio Arbitral na arbitragem internacional. Esse artigo dispõe que a validade do Convênio e a arbitrabilidade sejam analisadas segundo as “normas jurídicas eleitas pelas partes para reger o Convênio Arbitral, ou pelas normas jurídicas aplicáveis à controvérsia, ou pelo direito espanhol”. Mais uma vez as partes devem estar atentas à arbitrabilidade dos litígios internacionais por infração de patente, pois se elegerem uma lei para a validade do Convênio Arbitral e outra para à controvérsia, as duas leis devem considerar arbitráveis os litígios por infração de patente.

3. Peculiaridades do processo arbitral nos litígios internacionais por infração de patentes

Muitas são as peculiaridades da arbitragem em relação ao processo judicial. Nesse item serão tratadas algumas destas características como o lugar da arbitragem, a indicação do(s) árbitro(s), a produção de provas, e a concessão de medidas cautelares no curso do processo arbitral.

¹² É importante assinalar a possibilidade de que a infração da patente ocorra em uma relação contratual prévia que tenha uma cláusula arbitral. Nesse caso, a natureza da relação jurídica entre as partes do litígio não é extracontratual, mas contratual. A relação jurídica não nasce com a infração, mas como o contrato.

¹³ Existem demandados que tentam suspender o processo arbitral alegando que o compromisso arbitral é inválido, inexistente ou nulo. Tais ações são conhecidas como *anti-arbitration injunctions*. Essas ações judiciais devem ser rechaçadas pelo juiz estatal quando são meramente protelatórias e tumultuam a arbitragem (LEE, 2009, p 77)

¹⁴ A lei brasileira prevê duas formas de submissão à arbitragem: a cláusula compromissória (existente em um contrato) e o convênio/compromisso arbitral (Art. 3º da LA). Nesse mesmo sentido dispõe o art. 7 da Lei Modelo da UNCITRAL.

3.1. Lugar da arbitragem

A definição do lugar da arbitragem¹⁵ nos casos de infração de patente é um dos elementos de maior importância no desenvolvimento do processo arbitral. As partes devem determinar como lugar da arbitragem aquele em que seja permitido submeter a este meio de resolução de controvérsias os litígios sobre infração de patente, assim como que permita uma instrução adequada da arbitragem, com o auxílio do Judiciário para a produção de provas e que possibilite às partes indicarem o direito aplicável, de forma a moldar a arbitragem às suas necessidades. Em outras palavras, ideal é o lugar que ofereça um ambiente propício e amigável para o desenvolvimento de toda a arbitragem, conferindo às partes a maior liberdade possível e que não considere a arbitragem internacional como uma arbitragem estrangeira.¹⁶

A Lei modelo da UNCITRAL, no art. 20, determina que as partes são livres para indicar o lugar da arbitragem¹⁷. Porém, se as partes não o indicam, o(s) árbitro(s) deve(m) indicar o lugar mais adequado a partir das circunstâncias do litígio¹⁸. A lei brasileira, em consonância com o artigo citado, estabelece no art. 10, inciso IV, que o compromisso arbitral estabelecerá o lugar onde será proferido o laudo, assim como, se as partes quiserem, poderá ser determinado o lugar onde se desenvolverá o processo arbitral (art. 11, I).

A diversidade de legislações sobre arbitragem permite que as partes elejam o ambiente mais propício para seu desenvolvimento. Entende-se por ambiente mais propício aquele que garanta segurança jurídica e eficácia à arbitragem. Nesse aspecto, o Brasil pode ser considerado um ambiente não muito agradável para o desenvolvimento de arbitragem, pois a legislação contempla diversas hipóteses de nulidade do laudo, como pode ser observado no art. 32 da lei 9.307/96.

¹⁵ Por lugar da arbitragem Guillermo Palao explica que “*hay que entender el sitio donde se va a desarrollar [el arbitraje]*”. Mais adiante Guillermo Palao destaca que o lugar da arbitragem inclui o lugar onde se vai proferir o laudo, e que inclusive, se for da vontade das partes, poderá ser diverso do lugar de desenvolvimento da instrução (PALAO, 2011, p. 171).

¹⁶ Guillermo Palao, em texto específico sobre o art. 26 da Lei Espanhola, que se dedica ao lugar da arbitragem, explica que é essencial que a lei nacional confira à arbitragem internacional desenvolvida em seu território a mesma posição e situação jurídica que tem a arbitragem nacional, de forma a não a tratar como uma arbitragem estrangeira, exigindo, por exemplo, a concessão de exequatur para sua execução (PALAO, 2004, p. 937).

¹⁷ Nesse mesmo sentido está o Regulamento de arbitragem da OMPI.

¹⁸ *Artículo 20. Lugar del arbitraje*

1) *Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso, inclusive las conveniencias de las partes.*

2) *Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros, para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar mercancías u otros bienes o documentos.*

A título de estudo de direito comparado, tem-se como referência a legislação belga, segundo a qual o laudo arbitral não pode ser anulado se as partes são estrangeiras ou se não residirem no país (art. 1717.iv do *Code judiciaire belge*). Na Suíça o laudo também não pode ser anulado se as partes não são domiciliadas no país ou se renunciarem expressamente ao recurso de anulação (*art. 192 - Loi fédérale sur droit international privé du 1987*). A partir das duas legislações citadas, resta claro que as partes possuem alternativas para buscar o melhor lugar para que o processo arbitral se desenvolva e atenda às suas expectativas e necessidades, principalmente se as partes possuírem recursos financeiros suficientes para acompanhar uma arbitragem em outro país¹⁹.

3.2. Escolha do(s) árbitro(s)

A indicação do árbitro ou dos árbitros é um dos momentos mais importantes da arbitragem. As partes devem indicar pessoas especializadas e experientes para que o litígio seja bem conduzido e ao final se tenha um laudo de qualidade e que enfrente todas as questões colocadas à luz das regras jurídicas indicadas pelas partes²⁰.

A lei 9.307/96, no art. 13, determina que poderá ser árbitro qualquer pessoa que seja maior e capaz (requisitos objetivos) e da confiança das partes (requisito subjetivo). Tal nomeação, conforme previsto no §1º deverá sempre ocorrer em número ímpar, e caso as partes não cheguem a um acordo em relação à nomeação, qualquer uma delas poderá recorrer ao Poder Judiciário que originariamente seria o competente para julgar a causa, requerendo ao juiz que este realize a nomeação (§2º).

Tratando-se dos litígios internacionais por infração de patente é essencial que as partes indiquem árbitros que sejam especializados em direito internacional e propriedade intelectual, assim como tenham experiência em questões dessa natureza.

3.3. As provas no processo arbitral

A regulamentação das provas na arbitragem é realizada de forma incompleta pela lei 9.307/96. Tal legislação, de forma breve, dispõe sobre a produção de provas no art. 22, ao

¹⁹ Para João Bosco Lee esse *fórum shopping* é um ponto atrativo da arbitragem (LEE, 2009, p. 254)

²⁰ Em comparação com o disposto na legislação brasileira, o Regulamento de arbitragem a OMPI dispõe de forma detalhada sobre a composição e estabelecimento da arbitragem : “*art. 14 Tribunal constará del número de árbitros convenio por las partes*”. Os arts. 16 e 19 preveem que se as partes decidem que somente um árbitro julgará a questão a nomeação deverá ser realizado pelo centro de arbitragem a OMPI.

prever a possibilidade de provas documentais, depoimentos das partes, oitiva de testemunhas e realização de perícia. Em nenhum momento é realizada referência às provas eletrônicas que são bastante utilizadas na atualidade, cabendo a interpretação no sentido de que essas provas devem ser admitidas, sem nenhum prejuízo, como documentais²¹.

De extrema importância é a discussão sobre a assistência judicial na produção de provas. Por carecer do poder de *imperium*, o(s) árbitro(s) não podem produzir algumas provas sem a autorização ou determinação do Poder Judiciário. A quebra de sigilo bancário e a condução coercitiva de uma testemunha são exemplos de situações em que o Poder Judiciário possui competência privativa na realização desses atos. Assim em alguns casos é imprescindível a cooperação entre a Justiça estatal e a arbitragem, para que o processo tenha eficácia.

Outro problema a ser enfrentado nos litígios internacionais são as provas que necessitam ser produzidas no exterior. Tratando-se de litígios por infração de patente é possível, e até provável, que uma das fases da infração (seja a produção, a cópia não autorizada ou a venda) tenha ocorrido em um país diferente daquele onde a patente está registrada ou o proprietário está domiciliado. Nesses casos, será necessária a ajuda de um juiz estatal do lugar da arbitragem, para que este solicite, por meio de carta rogatória, a cooperação do juiz do outro Estado para a produção da prova.

A partir do exposto, tem-se que nos litígios internacionais de infração de patente é importante que o lugar da arbitragem tenha uma lei que permita e viabilize a cooperação do juiz togado com o árbitro para que a fase de instrução não seja limitada pela falta de poder do(s) árbitro(s).

3.4. A adoção de medidas cautelares no processo arbitral e sua importância nos litígios internacionais em matéria de infração de patente

As medidas cautelares²² são ferramentas processuais que visam assegurar ou defender direito de uma parte, desde que esse direito atenda aos requisitos legais para que seja deferida essa tutela de urgência. Os requisitos são: o *fumus boni juris* e o *periculum in mora*

²¹ O Regulamento de arbitragem da OMPI estabelece no art. 48 que “*el Tribunal determinará la admisibilidad, pertinencia e importancia de las pruebas presentadas*”. O regulamento não enumera os tipos de provas que podem ser produzidas. Ou seja, tem disposição ampla permitindo que as partes apresentem todas as provas possíveis, cabendo ao(s) árbitro(s) decidir(em) sobre a admissibilidade e pertinência das provas.

²² Sobre a cooperação do juiz para a adoção de medidas cautelares na arbitragem ver a obra da professora Rosa Lapiedra Alcamí, em que é realizada uma profunda análise do tema (ALCAMÍ, 2008).

(CÂMARA, 2006, P. 38). Essas medidas, durante o processo arbitral, serão adotadas por um juiz estatal, ou em algumas legislações, pelo próprio árbitro.

No Brasil, a lei 9.307/96 prevê a adoção de medidas cautelares no processo arbitral, que será concedida ou não pelo juiz estatal que seria competente para julgar a demanda caso não existisse compromisso arbitral²³. Esta previsão é realizada no art. 22, § 4º nos seguintes termos: “Ressalvado o disposto no § 2º, havendo necessidade de medidas coercitivas ou cautelares, os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do Poder Judiciário que seria, originariamente, competente para julgar a causa”²⁴.

Tratando-se de uma arbitragem internacional instaurada para resolver um caso de infração a uma patente é importante que a parte que teve seu direito violado requeira como medida cautelar a imediata interrupção da violação ou infração, pois assim reduzem-se os prejuízos causados ao proprietário do registro da patente. Com a concessão da medida cautelar não se tem uma satisfação do mérito do litígio, que será analisado somente no laudo, porém há uma proteção do objeto da demanda, pois se interrompe a infração e se preserva a futura eficácia do laudo.

²³ Diferente da legislação brasileira, a Lei espanhola de arbitragem (lei 60/2003) confere competência ao próprio árbitro para a adoção de medidas cautelares, como segue:

Artículo 23 Potestad de los árbitros de adoptar medidas cautelares

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros podrán, a instancia de cualquiera de ellas, adoptar las medidas cautelares que estimen necesarias respecto del objeto del litigio. Los árbitros podrán exigir caución suficiente al solicitante.

2. A las decisiones arbitrales sobre medidas cautelares, cualquiera que sea la forma que revistan, les serán de aplicación las normas sobre anulación y ejecución forzosa de laudos.

²⁴ O Regulamento de arbitragem da OMPI, prevê a adoção de medidas cautelares da seguinte forma:

Medidas provisionales o conservatorias y garantía para las demandas y costas

Artículo 46

a) A petición de cualquiera de las partes, el Tribunal podrá dictar cualquier orden provisional o tomar otras medidas provisionales que estime necesarias respecto del objeto de la controversia, incluidas las medidas cautelares, así como otras destinadas a la conservación de los bienes que constituyan el objeto de la controversia, tales como ordenar que los bienes se depositen en manos de un tercero o que se vendan los bienes percederos. El Tribunal podrá supeditar la concesión de dichas medidas a una garantía apropiada proporcionada por la parte peticionaria.

b) A petición de cualquiera de las partes, el Tribunal, si considera que las circunstancias excepcionales así lo exigen, podrá ordenar a la otra parte que proporcione una garantía, en la forma determinada por el Tribunal, para asegurar los resultados de la demanda o la reconvención, así como para asegurar las costas a que se hace referencia en el Artículo 72.

c) Las medidas y órdenes previstas en virtud del presente Artículo podrán estipularse en un laudo provisional.

d) Una solicitud dirigida por una de las partes a una autoridad judicial para la adopción de medidas provisionales o que garanticen el resultado de la demanda o la reconvención, o para la aplicación de estas medidas u otras órdenes dictadas por el Tribunal, no se considerará incompatible con el acuerdo de arbitraje ni significará una renuncia a ese acuerdo.

Considerações Finais

A partir do exposto, tem-se que a viabilidade da arbitragem sustenta-se em suas próprias características, como a celeridade, confidencialidade, custos, e qualidade técnica, dentre outras. Por outro lado, alguns aspectos discutidos ao longo deste artigo devem ser considerados no momento da escolha da arbitragem como via adequada para a resolução do litígio.

O aspecto mais importante diz respeito à arbitrabilidade dos litígios de patentes. Parece claro que se tratando de litígios que envolvem infrações a patentes será cabível a arbitragem como meio para solução do conflito. No entanto, tratando-se de litígio que em algum momento é arguida a nulidade ou a declaração de validade do registro da patente a questão merece uma análise mais cuidadosa. Com base nas opiniões expostas, parece acertado o ponto de vista que defende a possibilidade de se conhecer por via arbitral, quando arguido como questão incidental a nulidade/validade/invalidade do registro arbitral, sendo que, nesse caso, os efeitos devem ser somente *inter partes*.

Por fim, salienta-se que a liberdade das partes nesses litígios deve ser exercida de forma responsável e amparada tecnicamente, pois é essencial que se escolham árbitros qualificados, que a lei aplicável seja a que melhor atenda o litígio e que o lugar onde se desenvolverá a arbitragem entenda que tais litígios são arbitráveis e aceite a adoção de medidas cautelares.

REFERÊNCIAS

ALCAMÍ, Rosa Lapiedra. *Medidas Cautelares en el Arbitraje Comercial Internacional*. Valência: Tirant lo Blanch, 2008.

ASENSIO, Pedro Alberto de Miguel. Arbitraje y Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial en el Derecho Español. In.: *Revista de La Corte Española de Arbitraje*, vol VIII, 1992, págs. 27-47.

BALMER, Norman L. *Alternative Dispute Resolution in Patent Controversies*. Disponível em: <<http://law.unh.edu/risk/vol6/spring/balmer.htm>>. Acesso realizado em 23 de fev. de 2014.

BARRAL, Welber; PRAZERES, Tatiana. Arbitragem no Brasil: análise jurisprudencial da lei 9.307/96. In.: PIMENTEL, Luis Otávio; GOUVÊA DOS REIS, Murilo (orgs.). *Direito Comercial Internacional: Arbitragem*. Florianópolis: OAB/SC, 2002.

BOLFER, Sabrina Ribas. *Arbitragem comercial internacional e anti-suit injunctions*. Curitiba: Juruá, 2007.

BRINER, Robert. The Arbitrability of Intellectual Property Disputes With Particular Emphasis on the Situation in Switzerland. In: *The American Review of International Arbitration (ARIA)*. Vol. 5. Núm. 1-4. Págs. 13-38.

CAÑELLAS, Felipe. El arbitraje comercial internacional. In.: *El arbitraje internacional: cuestiones de actualidad*. Barcelona: J.M.Bosch Editor, 2009. Págs.: 65-88.

CHÁVEZ BARDALES, Enrique Miguel. *Privacidad y Confidencialidad en el Arbitraje Comercial Internacional*. Disponível em <http://www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/privacidad-arbitraje.html>. Acesso realizado em 20 de fev. de 2014.

CORTES, Cristina; MONTERO, Félix J., PEREZ-LLORCA. Spain. In: *The European & Middle Eastern Arbitration Review 2011, Section 3: Country chapters*. Disponível em <http://www.globalarbitrationreview.com/reviews/30/sections/108/chapters/1180/spain/>. Acesso realizado em 20 de fev. de 2014.

DOLINGER, Jacob; Tibúrcio, Carmem. *Direito Internacional Privado: arbitragem comercial internacional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

EILAND, Murray Lee. The Institutional Role in Arbitrating Patent Disputes. In.: *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal*, vol. 9, 2009, págs. 283-323.

FORTUNET, Edouard. Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France. In.: *Kluwer Law International*, Vol. 26, 2010, págs. 281-299

FREITAS CÂMARA, Alexandre. *Lições de Direito Processual Civil*. Vol. III. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 13ª ed., 2006.

GARCÍA, Elena Martínez. *El arbitraje como solución de conflictos en Propiedad Intelectual*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002.

ICC. Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration. In.: *International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 9, n. 1, 1998.

LASTRES, José Manuel Otero. Arbitraje y propiedad industrial. In: *Revista galega de administración pública*, n 39, 2005,págs. 47-65.

LEE, João Bosco. A especificidade da arbitragem comercial internacional. In.: VALENÇA FILHO, Clávio Melo; LEE, João Bosco (Org). *op. Cit.*, p. 254.

_____. O princípio da confidencialidade na arbitragem comercial internacional. In.: VALENÇA FILHO, Clávio Melo; LEE, João Bosco (Org). *op. Cit.*, págs.: 285-293.

_____. Parecer: Eficácia da cláusula arbitral, aplicação da lei de arbitragem no tempo, transmissão da cláusula compromissória, anti-suit injunction. In.: VALENÇA FILHO, Clávio Melo; LEE, João Bosco (Org). *Estudos de Arbitragem*. Curitiba: Juruá, 2009. Págs. 75-83

LEMES, Selma Ferreira. *Arbitrabilidade de litígios na Propriedade Intelectual*. Disponível em: <http://www.selmalemes.com.br/artigos_juridicos.php>. Acesso realizado em 19 de fev. de 2014.

MOTA, Carlos Esplugues. Art. 46 – Carácter extranjero del laudo. Normas aplicables. In.: VILAR, Silvia Barona (Coord.). *Comentarios a la Ley de Arbitraje*. Madrid: Thomson Civitas, 2004. Págs.: 1575-1620.

MOTA, Carlos Esplugues; SERVER, Rafael Verdura. ARTÍCULO 9. *Forma y contenido del convenio arbitral*. In.: VILAR, Silvia Barona (Coord.). *op. cit*, 2004. Págs.: 315-411.

MUNIZ, Tania Lobo. *Arbitragem no Brasil e a lei 9.307/96*. Curitiba: Juruá, 2009.

NUNES PINTO, José Emílio. *A Confidencialidade na Arbitragem*. Disponível em <<http://www.ccbc.org.br/download/artarbit11.pdf>>. Acesso realizado em 19 de fev. de 2014.

OMPI. *¿Por qué recurrir al arbitraje en controversias relativas a la propiedad intelectual?*. Disponível em <<http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/why-is-arb.html>>. Acesso realizado em 19 de fev. de 2014.

_____. *Guía del arbitraje de la OMPI*. Ginebra: OMPI, 2007.

PALAO, Guillermo. Artículo 26 – Lugar del arbitraje. In.: VILAR, Silvia Barona (Coord.). *Comentarios a la Ley de Arbitraje*. Madrid: Thomson Civitas, 2004. Págs.: 937-965.

_____. Artículo 26 – Lugar del arbitraje. In.: VILAR, Silvia Barona (Coord.). *op cit.* Págs.: 937-965.

_____. El lugar del arbitraje y la ‘deslocalización’ del arbitraje comercial internacional. In.: *Boletín Mexicano de Derecho Comparado 2011*, Año XLIV, Núm. 130, págs.: 171-205.

_____. Líneas generales del arbitraje comercial internacional en las últimas reformas normativas en Latinoamérica. In.: ARBELÁEZ, Adriana Z.; VILAR, Silvia Barona; MOTA, Carlos Esplugues (dir.). *El arbitraje interno e internacional en Latinoamérica – regulación presente y tendencias futuras*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010. Págs.: 15-35.

_____. Nuevas tendencias en materia de arbitraje comercial internacional en América Latina. In.: BARONA, Silvia (Dir.). *Arbitraje y justicia en el siglo XXI*. Navarra: Thomson Civitas, 2007.

PLANT, David W. Arbitrability of Intellectual Property Issues in The United States. In.: *The American Review of International Arbitration (ARIA)*, Vol. 5, n. 1-4, 2006, págs.: 2-26.

QUEIROZ, Raul Loureiro. *Arbitragem internacional na solução de controvérsias em propriedade intelectual*. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de pós-graduação em Direito, UFRGS, Porto Alegre, 2008.

ROCHA, José de Albuquerque. *Lei de arbitragem: uma avaliação crítica*. São Paulo: Atlas, 2008.

ROZAS, José Carlos Fernández. Trayectoria y contornos del mito de la confidencialidad en el arbitraje comercial. *Arbitraje*, vol. II, Núm. 2, 2009, págs.: 335–378

SCHIMMEL, Daniel; KAPOOR, Ila. *Resolving International Intellectual Property Disputes in Arbitration*. Disponível em:

<http://www.kelleydrye.com/publications/articles/0463/_res/id=Files/index=0/0463.pdf>;

Acesso realizado em 19 de fev. de 2014.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. A arbitragem como meio de solução de controvérsias. In: *Revista Síntese de Direito civil e Processo Civil*, n. 2, 1999, págs. 5-16.

VICENTE, Dário Moura . *A tutela internacional da propriedade intelectual*. Coimbra: Almedina, 2008.