

**ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**

*ARBITRATION AND MEDIATION AS A USEFUL TOOL IN INTELLECTUAL
PROPERTY DISPUTES*

FONSECA JÚNIOR, Claudemir¹

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo demonstrar os benefícios da arbitragem e da mediação nas questões relativas à propriedade intelectual. Será analisado o direito à propriedade intelectual à luz da lei de arbitragem, abordando, os aspectos positivos da mediação e seus efeitos na resolução de litígios da propriedade intelectual. O método de pesquisa utilizado é o dedutivo e a pesquisa se desenvolve por meio de consultas aprofundadas a doutrinas nacionais e internacionais, leis e jurisprudência.

Palavras-chave: Arbitragem; Mediação; Propriedade Intelectual; Propriedade Industrial.

ABSTRACT: This article aims to demonstrate the benefits of arbitration and mediation in matters relating to intellectual property. Will be analyzed the right to intellectual property in the light of the arbitration law, addressing the positive aspects of Mediation and its effects on the resolution of intellectual property disputes. The research method used is the deductive one and the research is developed through in-depth consultations with national and international doctrines, laws and jurisprudence.

Keywords: Arbitration; Mediation; Intellectual property; Industrial property.

1 INTRODUÇÃO

O homem tem, por natureza, a capacidade de adaptar o ambiente ao seu redor com o intuito de facilitar o desempenho de suas atividades, a obtenção de alimento ou mesmo o deslocamento de local para local. Para isso, utiliza-se de seu intelecto desenvolvido e de sua inerente criatividade para desenvolver máquinas e equipamentos para lhe dar suporte em suas atividades diárias.

¹ Graduado em Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes/SP (UMC). Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Escola Paulista de Direito (EPD/SP). Mestrando em Direito pela Escola Paulista de Direito (EPD/SP). Licenciado no Programa Especial para Docentes com Licenciatura Plena em História pela Iseed Faved Faculdades (MG). Atualmente é professor na Escola Nacional de Seguros (ENS/SP), na disciplina de Direito e legislação de Seguros. Atua como professor na Escola de Educação Permanente Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo – FMUSP (CeFACS - InCor Fundação Zerbini). Advogado militante com ampla vivência em departamentos jurídicos de empresas de grande porte, com atuação nas áreas: Contratuais, Preventiva, Societário, Licitações, Contencioso de Massa (gestão processual), Compliance, Auditoria, Processo de due diligence e Controles Internos. E-mail: claudemirfonsecajunior@gmail.com

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

No mesmo sentido, a evolução humana, está francamente relacionada ao desenvolvimento dos meios de comunicação ao longo da história, surgindo daí a importante figura do direito autoral.

Entretanto, surgiu com o tempo o crescimento exponencial do número de inventores e inventos, bem como a ascensão do processo criativo do homem, partindo daí a necessidade de proteção à atividade criativa, ou seja, propiciar ao responsável pelo desenvolvimento e criação de algo útil à humanidade, o direito de usufruir de benefícios para, em troca disto, disponibilizará comunidade o conhecimento referente ao seu invento ou criação.

Ademais, tendo em vista a importância da propriedade intelectual nas questões econômicas e principalmente há relação com as finanças dos respectivos titulares (inventores e autores), as disputas sobre eventual direito são normalmente relevantes e envolvem grandes quantias em casos de abstenção cumulada com indenização, assim como demandam sempre a produção de prova pericial complexa.

De outro lado, o crescente e indiscutível prestígio que alcança, a cada dia, o instituto da arbitragem, como mecanismo adequado para a solução dos conflitos, tem determinado a sua aplicação nos mais diversificados campos do direito. Em inúmeras experiências jurídicas avulta a importância da arbitragem na seara dos direitos da propriedade intelectual e industrial.

O objetivo do presente artigo é justamente apresentar as possibilidades da utilização da mediação e arbitragem no campo da propriedade intelectual, seus desdobramentos e eventuais impedimentos.

2 CONTEXTO HISTÓRICO

É a partir da Revolução Industrial que a propriedade industrial incita mecanismos para a sua proteção, pois começava-se a empregar novas tecnologias para criação de máquinas e equipamentos, visando aumentar e facilitar o processo produtivo, gerando riqueza. Com a expansão do capitalismo e o desenvolvimento dessas tecnologias, se criaram legislações de proteção à propriedade industrial. A mais importante delas é a Convenção de Paris, que deu origem ao chamado sistema

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

internacional de proteção à propriedade industrial.

Com o avanço da globalização, especialmente durante o século XX, a propriedade intelectual ganha força, havendo necessidade de criação de uma organização em nível mundial para garantir a proteção do direito intelectual e de suas partes. Com isso, na década de 1960, foi criada *World Intellectual Property Organization* (OMPI), que, em seus mais variados documentos, caracteriza a propriedade intelectual como algo mais amplo que a propriedade industrial. Ela salienta que a propriedade industrial não é um bem tangível, como uma indústria ou matéria prima para a produção industrial, mas algo intangível que, na maioria dos casos, possui um extremo valor monetário.

A Convenção da OMPI define como “*propriedade intelectual*”, a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Antes da definição convencional, a expressão “*Propriedade intelectual*” aplicava-se, mais restritamente, aos direitos autorais; nesta acepção, encontra-se extenso emprego na doutrina anterior. Em sua origem, porém, como concebido por Josef Kohler e Edmond Picard nos fins do Século XIX, o conceito correspondia ao expresso na Convenção da OMPI².

2.1 Início da proteção intelectual em solo brasileiro

No Brasil, o direito industrial surgiu no início do século XIX, quando a Corte portuguesa veio para o país fugindo de Napoleão. Desta forma, em 1809 o Príncipe

² LADAS, Stephen P. **The International Protection of Literary and Artistic Property**. 9-10 (1938), Arpad Bogisch, *The First Hundred Years of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 19 *Indus. Prop.* 191 (1983); Arpad Bogisch, *The First Hundred Years of the Berne, Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, 22 *Copyright (WIPO)* 291 (1986).

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

Regente reconheceu o direito do inventor concedendo assim o direito à exclusividade do uso pelo prazo de 14 (catorze) anos, para as invenções que fossem registradas junto a Real Junta do Comércio³.

Em 1824, com a edição de uma nova Constituição surge a possibilidade de proteção dos inventos. Já em 1830 o país consegue a sua independência política e edita uma lei que versava sobre invenções.

A primeira lei brasileira sobre marcas surgiu em nosso país somente em 1875, em decorrência dos interesses de um cliente de Ruy Barbosa, a firma Meuron e Cia. O qual possuía a marca Rapé Areia Preta e estava processando a firma Moreira e Cia. Por falsificação pela utilização da marca Rapé Areia Parda^{4,5}.

Apesar de Rui Barbosa, vencer em primeira instância, o referido processo foi anulado posteriormente, tendo em vista não existir no ordenamento jurídico uma norma que descrevesse o ocorrido como sendo um crime, não podendo assim se falar em punição. Com isto a Comissão de Justiça Criminal da Câmara dos Deputados propôs o Projeto de lei o qual fora convertido na Lei nº 2.682/75, referida lei concedia aos comerciantes a possibilidade de utilizar uma marca como forma de assinatura de seus produtos e que dessa maneira, pudessem diferenciá-los dos demais produtos comercializados⁶.

No ano de 1882, ocorre a edição de uma nova lei de patentes, e nos anos de 1887 e 1904 outras leis que versavam sobre a proteção de marcas⁷. Posteriormente o tratamento integrado das questões da propriedade intelectual como um todo, sem divisão entre patentes, cultivares, e direitos autorais – temas sujeitos a ministérios diversos na Administração Pública Brasileira -, vem de ser prestigiado pelo disposto no decreto de 21 de agosto de 2001, que Cria, no âmbito da CAMEX - Câmara de Comércio Exterior, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual.

Atualmente, A propriedade industrial no Brasil, encontra proteção em nosso

³ COELHO, Fabio Ulhôa. **Curso de Direito Comercial – direito da empresa**. 16. ed. V.1. São Paulo: Saraiva: 2019. p. 220.

⁴ COELHO, Fabio Ulhôa. **Curso de Direito Comercial – direito da empresa**. 16. ed. V.1. São Paulo: Saraiva: 2019. p. 220.;

⁵ VARELLA, M. D. **Propriedade intelectual de setores emergentes**. São Paulo: Atlas, 1996. p. 03.

⁶ VARELLA, M. D. **Propriedade intelectual de setores emergentes**. São Paulo: Atlas, 1996. p. 04.

⁷ VIEIRA, W. C. **Propriedade intelectual: uma perspectiva histórica**. Livro Negociações Internacionais e propriedade intelectual no agronegócio. Viçosa – MG, DER/UFV. 2001. p. 07.

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

ordenamento jurídico, primeiramente na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXIX:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXIX – 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.⁸

Por certo, a propriedade industrial encontra abrigo na Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, a qual regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Referida lei determina os direitos de exploração exclusiva das respectivas propriedades industriais: patentes (carta – patente) que trata da invenção e do modelo de utilidade; registro (certificado) o qual se refere ao desenho industrial e a marca.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior é responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. Subordinado a este Ministério, a autarquia federal, criada em 1970, denominada Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) tem a responsabilidade de análise e concessão da patente (carta-patente) e do registro (certificado).

28

3 O PAPEL DA CONVENÇÃO DE PARIS NA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Convenção de Paris foi o primeiro acordo internacional relativo à Propriedade Intelectual, dando origem ao hoje chamado Sistema Internacional da Propriedade Industrial. Ela foi considerada a primeira tentativa de que houvesse uma harmonização entre diferentes sistemas jurídicos nacionais, pois visava facilitar a proteção de ativos de propriedade industrial de seus membros.

Esse acordo possibilita, por exemplo, a extensão da prioridade do registro de uma marca no Brasil para outros países da união. Dessa forma, qualquer marca regularmente registrada pode ser admitida para registro, além de estar protegida em

⁸ BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

sua forma original nos outros países signatários. Para isso, é preciso solicitar o registro nos países que fazem parte da Convenção de Paris de 1883 (CUP) após 180 dias do pedido no país de origem.

No entanto, vale ressaltar que, apesar de permitir razoável grau de flexibilidade às legislações nacionais, os países signatários precisam respeitar alguns princípios fundamentais, que são de observância obrigatória. Justamente por isso, foi criado o "território da União", onde se aplicam esses princípios gerais de proteção aos direitos de Propriedade Industrial.

Fabio Ulhoa Coelho, com brilhantismo leciona: A Convenção de Paris, pela abrangência que conferiu ao conceito de propriedade industrial, consolidou uma nova perspectiva para o tratamento da matéria. Os direitos dos inventores sobre as invenções, e os dos empresários sobre os sinais distintivos de sua atividade, juntamente com as regras de repressão à concorrência desleal, passaram a integrar um mesmo ramo jurídico.⁹

3.1 A propriedade intelectual e seus sub - ramos

29

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 criação¹⁰.

De acordo com a definição da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), a Propriedade Intelectual está dividida em duas categorias: Propriedade Industrial, que inclui patentes de invenções (e modelos de utilidade), marcas, desenhos industriais, indicação geográfica e proteção de cultivares; e Direitos Autorais que abrangem trabalhos literários (como novelas, poemas e peças), filmes, música, trabalhos artísticos (p. ex., desenhos, pinturas, fotografias e esculturas) e obras arquitetônicas, além de direitos conexos como os pertinentes aos intérpretes e

⁹ COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial – direito da empresa**. 16. ed. V.1. São Paulo: Saraiva: 2019. p. 219.

¹⁰ **ABPI: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**. O que é propriedade intelectual? 2021. Disponível em: < <https://abpi.org.br/blog/o-que-e-propriedade-intelectual/>>. Acesso em: 01/05/2021.

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

fonogramas, entre outros.

Segundo Buainain (2004), a propriedade intelectual: "Possibilita transformar o conhecimento, em princípio um bem quase público, em bem privado e é o elo de ligação entre conhecimento e o mercado".

Portanto, a propriedade intelectual inclui duas grandes subdivisões, direitos autorais e propriedade industrial. Os direitos autorais (*Copyrights*) protegem obras literárias, artísticas e científicas e os direitos derivados dos direitos autorais incluem a proteção de artistas intérpretes ou executantes, entidades de transmissão e produtores de gravação de som. Os direitos compreendendo propriedade industrial são: invenção de patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais e segredos industriais.

4 A CONVENÇÃO DE BERNA E O RECONHECIMENTO HISTÓRICO DOS DIREITOS DO AUTOR

A Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, promulgada em 9 de setembro de 1886 e objeto de inúmeras revisões (a última em 1979), é o documento fundamental em que se pauta a proteção dos Direitos de Autor em todo o mundo. Ela estabelece princípios fundamentais e comuns, tais como o trato igualitário nos regimes de proteção às obras intelectuais, as obrigações de reciprocidade entre países, a ausência de formalidades para o exercício dos Direitos de Autor e outros. Atualmente, cerca de 170 países, inclusive o Brasil, fazem parte da União de Berna.

30

4.1 Conceitualização dos direitos autorais e os efeitos do registro perante a Fundação Biblioteca Nacional

Direitos autorais são os direitos que todo criador de uma obra intelectual tem sobre a sua criação¹¹. Esse direito é exclusivo do autor, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Está definido por vários tratados e convenções internacionais,

¹¹ **SEBRAE O que são direitos autorais?** 2014. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-sao-direitos-autorais,9acecdbc74834410VgnVCM1000003b74010aRCRD>>. Acesso em: 01.05.2021.

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

entre os quais o mais significativo é a Convenção de Berna. No Brasil a Lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, consolida a legislação sobre os direitos autorais. O registro da obra perante a fundação biblioteca nacional permite que a autoria seja reconhecida e garante a validade contra terceiros. Os direitos morais, patrimoniais, prazos de proteção e direito dos sucessores estão regulados na Lei nº. 9.610/98. O registro contribui para meio da Lei do Depósito Legal a preservação da memória nacional, uma das missões da Fundação Biblioteca Nacional, por meio da Lei do Depósito Legal (Decreto nº. 1825, de 20 de dezembro de 1907).

O Escritório de Direitos Autorais, que funciona desde 1898, é o órgão da Fundação Biblioteca Nacional responsável pelo registro de obras intelectuais e tem por finalidade dar ao autor segurança quanto ao direito sobre sua obra, de acordo com a Lei nº. 9.610/98. A violação de direitos autorais constitui crime com pena prevista de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa, de acordo com o Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

5 PROPRIEDADE INDUSTRIAL

31

Será conceituada a propriedade industrial como ramo do Direito Empresarial que visa a proteção dos interesses relativos aos inventores, designers e empresários no que tange às suas invenções, modelo de utilidade, desenho indústria, marcas e concorrência desleal.

André Luiz Santa Cruz Ramos define:

O direito de propriedade industrial compreende, pois, o conjunto de regras e princípios que conferem tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial, como as marcas e desenhos industriais registrados e as invenções e modelos de utilidade patenteados.¹²

A Convenção da União de Paris, a qual o Brasil é signatário, em seu artigo 1º dispõe:

Os países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a proteção da propriedade industrial.

2 A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de

¹² RAMOS, André Luiz S.C. **Direito empresarial esquematizado**. 1. ed. São Paulo. MÉTODO, 2011. p. 15.

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

3 A propriedade industrial entende-se na mais larga acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos fabricados ou naturais, por exemplo: vinhos, grãos, tabaco em folha, frutos, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.

4 Entre as patentes de invenção compreendem-se as diversas espécies de patentes industriais admitidas nas legislações dos países da União, tais como patentes de importação, patentes de aperfeiçoamento, patentes e certificados de adição, etc.¹³

5.1 Definição de patentes de invenção e de modelos de utilidade

A patente de invenção pode ser requerida quando de fato cria-se uma solução inédita para algo. São aquelas invenções que revolucionaram a forma como são utilizados certos produtos, como por exemplo, os telefones antigos com disco de dedo ou o famoso band-aid.

Já a patente de modelo de utilidade possui uma "carga" inventiva menor em relação à patente de invenção. Nesse caso, são atribuídas qualidades e aperfeiçoamentos. É uma versão "atualizada", com modificações de algo que já existe. A patente é realizada por meio de um requerimento no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e qualquer pessoa, física ou jurídica pode entrar com o pedido.

O registro concede a exclusividade comercial por um período limitado no país onde foifeito o pedido, além do reconhecimento da autoria da invenção. Ao realizá-la, você protege seu produto contra explorações, em especial de empresas do mesmo nicho, que podem se aproveitar comercialmente.

¹³ USP. Universidade de São Paulo. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. **Convenção de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial** – 1967. Disponível em: <<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/WIPO-World-Intellectual-Property-Organization-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-de-Propriedade-Intelectual/convencao-de-paris-para-a-proteccao-da-propriedade-industrial.html>>. Acesso em: 03 dez. 2017

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

6 DIFERENÇAS ENTRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITO AUTORAL

Como mencionado anteriormente, a propriedade intelectual divide-se entre a propriedade industrial e os direitos autorais. A propriedade intelectual protege os inventores - ou responsáveis pela produção do intelecto -, conferindo-lhes o direito de obter, por determinado período de tempo, recompensa pela própria criação, seja no domínio industrial, científico, literário ou artístico. Já o direito autoral destina-se a garantir as criações relacionadas a obras intelectuais, artísticas ou ainda de cunho estético.

As diferenças entre a propriedade industrial e o direito autoral são de duas ordens, a saber: a) quanto à origem (registro); b) quando à extensão da tutela. No caso da propriedade industrial, a proteção conferida pela depende de registro – que é constitutivo de direito. Por outro lado, a proteção conferida pelo direito autoral não depende do registro, sendo este facultativo. A segunda diferença diz respeito à extensão da tutela. Enquanto o direito industrial protege a própria ideia da qual resulta a invenção, o direito autoral apenas protege a forma como se exterioriza a criação, não alcançando a ideia. À propósito, conforme explica Fábio Ulhôa Coelho:

A consequência imediata da definição é clara: o direito de exclusividade será titularizado por quem pedir a patente ou o registro *em primeiro lugar*. Não interessa quem tenha sido realmente o primeiro a inventar o objeto, projetar o desenho ou utilizar comercialmente a marca. O que interessa saber é quem foi o primeiro a tomara iniciativa de se dirigir ao INPI, para reivindicar o direito de sua exploração e econômica exclusiva.¹⁴

6.1 Conceito de mediação e seus efeitos no direito autoral

A mediação de conflitos é um método colaborativo e não adversarial de resolução de conflitos em que as partes (mediandos), por meio de um terceiro imparcial (mediador), buscam encontrar a solução para os seus conflitos¹⁵.

A mediação tem como vantagem, em relação aos outros métodos, no que se

¹⁴ COELHO, Fábio Ulhôa. **Curso de Direito Comercial – direito da empresa**. 16. ed. V.1. São Paulo: Saraiva: 2019. p. 144

¹⁵ LOPES, D.D. A mediação de conflitos e os direitos autorais. **Jus.com.br**, 2016. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/48687/a-mediacao-de-conflitos-e-os-direitos-autorais>>. Acesso em: 01/05/2021.

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

refere ao foco no relacionamento entre as partes, pois é o método que mais visa cuidar do vínculo entre elas. A mediação auxilia as partes a melhor entenderem os seus conflitos, identificar os seus valores e necessidades, bem como pesquisar seus interesses, tudo isso por meio de um diálogo que deverá resultar na escolha das melhores (e, por vezes, as mais criativas) soluções. Assim, a mediação visa a autocomposição do litígio. No caso dos direitos autorais, a mediação pode ser um excelente método para a resolução de conflitos. Tendo em vista que serve para direitos disponíveis e indisponíveis que admitam transação (art. 3º da Lei nº 13.140), a mediação tem o potencial de atuar em todo tipo de disputa relativa a direitos autorais.

A mediação contraria o paradigma de que uma das partes deve perder para que a outra ganhe, atuando em direção ao entendimento de que ambas as partes podem ganhar. A possibilidade de as partes escolherem a maneira como será resolvido o litígio por meio de um mediador leva a disputa para um campo em que, muito além dos “direitos garantidos”, os mediandos são estimulados a cuidar de interesses que muitas vezes não são protegidos por leis. Por exemplo, em um caso em que compositor musical “X” teve sua obra utilizada sem autorização em um comercial por “Y”, a decisão judicial seria a condenação de “Y” em danos materiais (direitos patrimoniais) e morais (direitos morais). Enquanto que, na mediação, esse mesmo conflito pode ter uma gama de soluções diferentes a depender dos interesses dos mediandos. Hipoteticamente, nesse caso, se o interesse principal do compositor for o reconhecimento, este pode aceitar a continuidade do uso do comercial, mas, desta vez, com a devida atribuição da autoria. Ou se o interesse principal for a estabilidade financeira, os mediandos podem chegar a um acordo em que o compositor terá exclusividade nos próximos 5 anos no uso de sua obra em comerciais de “Y” no território brasileiro e com a periodicidade de novos comerciais por ano pelo valor de R\$ 300.000,00 de cada novo comercial.

Desta maneira, a mediação empodera os envolvidos a cuidarem juntos dos interesses que estão por trás do conflito. Assim, o conflito passa a ser uma oportunidade para que os mediandos melhorem o relacionamento e passem a cuidar daquilo que mais os afligem (interesses), estimulando o acordo para que ambos ganhem.

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

Além do mais, a mediação é um procedimento sigiloso (ao contrário das decisões judiciais que devem ser públicas), evitando a desnecessária publicidade das fases do litígio pela imprensa, o que também atende os interesses dos mediandos que não querem vincular suas imagens a violações e disputas.

7 A MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM PARA CONTROVÉRSIAS RELATIVAS A DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PERANTE O INPI E OMPI

No que diz respeito à mediação, sabe-se que é um método adequado de resolução de conflitos por meio do qual é possível resolver um conflito sem que seja necessária a interferência da Justiça. Prevê a participação de uma terceira figura, o mediador, neutro e imparcial, que auxilia as partes no diálogo rumo ao acordo. É um meio consensual, que envolve a cooperação voluntária dos participantes, através de um procedimento organizado, ainda que oral e informal, otimizado e auxiliado pelo mediador.

O mediador atuará como um facilitador para uma interação diferente entre as partes, melhorando a comunicação, acarretando em um diálogo colaborativo, positivo, com foco nos reais interesses e necessidades das partes, na busca de reflexões e soluções de “ganha-ganha”, que saem das próprias partes.

Especificamente com relação às questões envolvendo marcas e patentes o INPI oferece aos seus usuários a opção de resolução de disputas para processos de oposição de pedido de registros marcários e processos administrativos de nulidade de registros marcários. Desde abril de 2013, a opção de mediação, de natureza voluntária, é oferecida aos processos de oposição de pedido de registros marcários e processos administrativos de nulidade de registros marcários perante o INPI.

Após a apresentação da oposição ao pedido de registro marcário ou do processo administrativo de nulidade de registro marcário, a publicação do recebimento por parte do INPI estimula as partes a considerarem a opção de mediação, através de procedimento formulado pelo próprio INPI.

De igual modo, a submissão de um litígio à arbitragem e mediação ao OMPI é genuinamente voluntária e consensual. Para facilitar o acordo entre as partes, o

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

Centro da OMPI fornece cláusulas contratuais (para a apresentação de futuros litígios oriundos de um contrato) e acordos de submissão recomendadas (para disputas existentes).

A experiência do Centro da OMPI mostra que a cláusula recomendada mais frequentemente utilizada é a cláusula de "mediação seguida, na ausência de acordo, por arbitragem [acelerada]". As partes podem incluir tal cláusula em seus contratos:

Qualquer disputa, controvérsia ou demanda originada de ou relativa a este contrato e a quaisquer de suas alterações subsequentes, incluindo, sem limitação, sua formação, validade, eficácia, interpretação, execução, descumprimento ou extinção, bem como demandas extracontratuais serão submetidas à mediação de acordo com o Regulamento de mediação da OMPI. A mediação terá lugar em [especificar local]. O idioma a ser utilizado na mediação será [especificar idioma]. Se a disputa, controvérsia ou demanda não tiver sido solucionada em virtude da mediação, ou na medida em que esta não tenha sido solucionada dentro de um prazo de [60][90] dias contados do começo da mediação, esta será, mediante a apresentação de um Requerimento de Arbitragem por uma das partes, submetida à, e decidida em caráter final por, arbitragem de acordo com o Regulamento de Arbitragem [Acelerada] da OMPI. Não obstante, se antes da expiração do referido prazo de [60][90] dias, qualquer uma das partes se abster de participar ou de continuar a participar na mediação, a disputa, controvérsia ou demanda será, mediante a apresentação de um Requerimento de Arbitragem pela outra parte, submetida à, e decidida em caráter final por, arbitragem de acordo com o Regulamento de Arbitragem [Acelerada] da OMPI. [O tribunal arbitral será composto por [um único árbitro] [três árbitros].]* A arbitragem terá lugar [especificar local]. O idioma a ser utilizado no procedimento arbitral será [especificar idioma]. A disputa, controvérsia ou demanda submetida à arbitragem será decidida de acordo com a lei do [especificar jurisdição]." (*O Regulamento de Arbitragem [Acelerada] da OMPI determina que o tribunal arbitral deve ser constituído por um único árbitro).¹⁶

36

8 ARBITRAGEM E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Como se sabe, a arbitragem é um dos meios mais usados atualmente para se resolver litígios, pois nele encontra-se fatores que possibilitam uma celeridade, sigilo, baixos custos, e especialidade dos árbitros encarregados do caso, com conhecimento

¹⁶ COLABORAÇÃO entre a Associação Brasileira de Franchising (ABF) e o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI. **WIPO: World Intellectual Property Organization**, s.d. Disponível em: <<https://www.wipo.int/amc/pt/center/specific-sectors/franchising/abf.html>>. Acesso em: 01.05.2021.

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

técnico e expertise no tema. Esse processo traz consigo um impacto social em vista de seu público alvo, assim o contexto social que era majoritariamente o ingresso em juízo por uma via estatal irá de desdobrar com as novas mudanças da arbitragem.

Para que uma matéria possa submeter-se à arbitragem é necessário que envolva direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, as matérias suscetíveis de transação. Este é um conceito que se observa na maioria das legislações latino-americanas e europeias, tais como a francesa, portuguesa, espanhola etc., bem como na Lei Modelo de Arbitragem Comercial da Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Direito Comercial Internacional (UNCITRAL). Este conceito está vinculado ao critério de arbitragem objetiva, que se contrapõe ao de arbitragem subjetiva, que se refere à capacidade pessoal em firmar a convenção de arbitragem.

Neste ponto, responde-se afirmativamente à primeira indagação que é a arbitrabilidade da controvérsia em matéria de propriedade intelectual. Como asseverado, todas as questões que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, que são transacionáveis, podem submeter-se a arbitragem.

Destarte, toda controvérsia meramente obrigacional decorrente de contratos em geral, tais como de licença de patente, cessão de uso de marca, contrato de edição, contrato de franchising e suas consequências, entre elas, pretensões relativas ao pagamento de quantias adequadas pelo licenciado/cessionário ou a indenização devida pelo inadimplemento de obrigações assumidas podem ser resolvidas por arbitragem. Sem dúvida, encontramos-nos em campo de livre disposição das partes, onde não existem aspectos de interesses que impeçam o recurso à arbitragem.

Neste sentido, o instrumento da arbitragem sendo utilizado nos casos envolvendo a propriedade intelectual implica em restrições iniciais envolvendo a validade, caducidade e licença obrigatória.

As restrições mencionadas acima surgem no campo da propriedade industrial em que o questionamento através da arbitragem encontra óbice legal, como foi dito na validade de um direito, a caducidade de patente ou a concessão de licença obrigatória que somente podem ser discutidas perante as Cortes Oficiais por envolver interesse público relevante, classificado como de ordem pública¹⁷.

¹⁷ LEMES, Selma Maria Ferreira. **Arbitragem em propriedade intelectual**. Associação

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

Neste particular, a discussão, por exemplo, de validade de uma patente ultrapassa os limites do interesse privado. Poder-se-ia relacionar três razões fundamentais que, impediriam estas questões de serem submetidas à arbitragem: a decisão que declara a validade ou não de um direito tem efeito “erga omnes”, os direitos da propriedade industrial são exclusivamente outorgados pelo Estado e a presença nesta matéria de um interesse público inegável.

No campo obrigacional, nas relações oriundas de contratos, toda e qualquer questão transacionável comporta a arbitragem, desde que respeitado os bons costumes e seja questão de ordem pública. Palestra proferida no Seminário “O papel do agente da propriedade industrial na América Latina e Caribe”¹⁸.

8.1 Aspectos positivos atribuídos à arbitragem, nos contratos de exploração de direitos de propriedade industrial

Nos termos delimitados acima a arbitragem apresenta inúmeras vantagens nos casos em que não se apresentam as restrições por validade, caducidade e licença obrigatória. Especificamente no caso envolvendo a propriedade industrial, podem-se apontar os seguintes pontos positivos:

Especialidade do Árbitro - Aspectos técnicos dos contratos de propriedade industrial excessivamente complexos poderão ser solucionados com mais competência por pessoa com habilidade técnica na matéria. Com efeito, o árbitro, a contrário do juiz togado, poderá ser um técnico especialista na matéria controversa. Com isso pode-se economizar tempo e dinheiro, já que esclarecimentos elementares e preliminares serão desconsiderados, passando a estágios mais adiantados, e dinheiro, porque poderá dispensar a contratação de perito¹⁹.

Interamericana de Propriedade Industrial – ASIPI e Organização da Propriedade Intelectual – OMPI, Santiago do Chile, 1997.

¹⁸ LEMES, Selma Maria Ferreira. **Arbitragem em propriedade intelectual**. Associação Interamericana de Propriedade Industrial – ASIPI e Organização da Propriedade Intelectual – OMPI, Santiago do Chile, 1997.

¹⁹ LEMES, Selma Maria Ferreira. **Arbitragem em propriedade intelectual: Intituições arbitrais**. III Congresso Internacional sobre Propriedade Industrial e Intelectual A Globalização da Economia Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo de 21 a 23 de junho de 1995.

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

Confidencialidade da Arbitragem - O caráter privado de procedimento arbitral excluía publicidade dos processos judiciais. O caráter quase secreto da arbitragem amolda-se perfeitamente às peculiaridades dos contratos de exploração de direitos de propriedade industrial. Estes contratos costumam versar sobre conhecimentos secretos que são compartilhados pelas partes e durante o litígio é possível que se faça referência a matéria confidencial²⁰.

Ambiente em que se Desenvolve a Arbitragem - A arbitragem se adequa ao espírito de cooperação inerente aos contratos de exploração de direitos de propriedade industrial. Estes contratos estabelecem entre as partes uma estreita e duradoura colaboração, prestando assistência técnica à outra parte, bem como cedendo ou transferindo toda melhora ou inovação operada no direito transferido. Este elemento de cooperação e mútua confiança inerente a estes contratos contribuem à adoção da arbitragem que é mais suscetível a esses interesses em face da informalidade e flexibilidade do procedimento arbitral²¹.

Celeridade - A arbitragem é mais rápida do que os Tribunais em decorrência dos atributos acima citados, principalmente a informalidade e flexibilidade, impossível de ser encontrada no Judiciário que está preso aos rigores processuais, bem como por sofrer com problemas estruturais e conjunturais²².

Neste sentido, tendo em vista o caráter genuinamente econômico da questão, observa-se que na arbitragem encontra-se relativo ao tempo e ao custo em longo prazo um baixo prejuízo econômico em visto aos processos judiciais, que muitos deles por necessitarem de ano(s) para serem sentenciados demandam novos custos, sejam com provas, cartório, congelamento de bens, etc. O processo arbitral dessa forma se encontra em um patamar relativamente econômico, no sentido de custos a serem gastos, pois por ser mais ágil e cooperativo encontra-se uma menor necessidade de

²⁰ LEMES, Selma Maria Ferreira. **Arbitragem em propriedade intelectual**: Intuições arbitrais. III Congresso Internacional sobre Propriedade Industrial e Intelectual A Globalização da Economia Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo de 21 a 23 de junho de 1995.

²¹ LEMES, Selma Maria Ferreira. **Arbitragem em propriedade intelectual**: Intuições arbitrais. III Congresso Internacional sobre Propriedade Industrial e Intelectual A Globalização da Economia Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo de 21 a 23 de junho de 1995.

²² LEMES, Selma Maria Ferreira. **Arbitragem em propriedade intelectual**: Intuições arbitrais. III Congresso Internacional sobre Propriedade Industrial e Intelectual A Globalização da Economia Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo de 21 a 23 de junho de 1995.

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

custos. Esse caráter menos dispendioso da arbitragem pode ser observado em:

Como meio alternativo de solução de controvérsias, possui como princípios basilares a informalidade e a celeridade processual, podendo, através deste instituto, as partes solucionarem sua demanda de maneira mais ágil e de modo menos dispendioso, desafogando o nosso Poder Judiciário, que hoje encontra-se estagnado face a enorme quantidade de processos que nele tramitam, razões essas que militam em favor da adoção dessa medida.²³

Assim, a arbitragem exerce um papel importante na propriedade industrial, tendo em vista uma resolução que parte de uma solução de litígios fora do âmbito da esfera judiciária, todavia é de fundamental importância a valorização desse instrumento que soluciona conflitos das partes, mesmo que não cabe ao poder judiciário em regras controlar a decisões fundamentadas do árbitro.

Recomenda-se ainda que esse trabalho não pode jamais ser deixado de lado e que mediante as demandas que são provocadas pelas partes a arbitragem merece receber todo o respeito do estado, especialmente do poder judiciário que sempre vem cooperando para o aperfeiçoamento deste trabalho que visa atender as expectativas do estado ainda que seja reconhecida constitucionalmente merece maiores considerações quando se tratados anseios dos trabalhadores da sociedade.

40

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se detectar ao longo do artigo a essencial importância da arbitragem e da mediação nos casos envolvendo a propriedade intelectual. É de suma importância apontar que, numa situação envolvendo dois agentes que se preparam para agir conforme a ação do outro (cujas intenções não podem prever), cada um deles têm que considerar as possibilidades abertas à sua própria ação e também à do outro.

Essa perspectiva se torna interessante para o direito, especialmente porque ela vai muito além da ideia de poder como um recurso político dos Estados nacionais, ainda mais em um cenário atravessado por ações de atores e organizações, como ocorre, por exemplo, a partir das operações realizadas pelo Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI e INPI.

²³ PETROCELLI, Daniela. **Arbitragem como meio alternativo à crise do judiciário**. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Metodista de Piracicaba. Piracicaba, 2006.

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

É de suma importância destacar que a produção de decisões, por parte deste terceiro, o árbitro, ao mesmo tempo, absorve incertezas e reduz a complexidade inicial na relação narrada e cria novas necessidades a serem superadas em um fundo incerto, que aumenta a demanda de mais decisões, evidenciando a clausura operacional dos diversos centros de arbitragem e mediação com poder de decidirem sobre disputa envolvendo a propriedade intelectual.

Dessa forma, o tratamento adequado do conflito ganha destaque, porquanto uma boa administração deste é capaz de evitar guerras e outras respostas violentas, na medida em que a arbitragem e a mediação, nos moldes aqui tratados, tem maior capacidade de promover a boa administração dos conflitos por meio do poder que detém de emitir comunicações estruturadas, de modo, simbolicamente generalizadas e vinculativas, como é o caso daquelas emitidas por organizações que tratam de disputas de nomes de domínio como signos distintivos, que são elementos da propriedade intelectual.

As vantagens em acenar para os institutos da mediação e arbitragem podem ser facilmente observadas quando são apontados benefícios como a celeridade, sigilo e um ambiente que transfira segurança às partes nas decisões a serem exaradas.

Conclui-se, pois, que 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.

REFERÊNCIAS

ABPI: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual **O que é propriedade intelectual?**, 2021. Disponível em: < <https://abpi.org.br/blog/o-que-e-propriedade-intelectual/>>. Acesso em: 01/05/2021.

ABRAMUS. O que é direito autoral? Disponível em: <www.abramus.org.br/noticias/8482/afinal-o-que-e-direito-autoral/>. Acesso em: 17/04/2021.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/noticias>>. Acesso em: 17/04/2021.

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. **INPI**. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br>>. Acesso em: 17/04/2021.

BRASIL. Lei **Ordinária n. 9.307, de 23 de setembro de 1996**. Dispõe sobre a arbitragem. Brasília, DF, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9307.htm. Acesso em: 26 jun. 2020.

CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo**: um comentário à Lei n. 9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009.

COELHO, Fabio Ulhôa. **Curso de Direito Comercial**: direito da empresa. 16. ed. vol.1. São Paulo: Saraiva: 2019.

COLABORAÇÃO entre a Associação Brasileira de Franchising (ABF) e o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI. **WIPO: World Intellectual Property Organization**, s.d. Disponível em: <<https://www.wipo.int/amc/pt/center/specific-sectors/franchising/abf.html>>. Acesso em: 01/05/2021.

LEMES, Selma Maria Ferreira. **Arbitragem em propriedade intelectual**. Associação Interamericana de Propriedade Industrial – ASIPI e Organização da Propriedade Intelectual – OMPI, Santiago do Chile, 1997.

LEMES, Selma Maria Ferreira. **Arbitragem em propriedade intelectual**: Intuições arbitrais. III Congresso Internacional sobre Propriedade Industrial e Intelectual A Globalização da Economia Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo de 21 a 23 de junho de 1995.

LOPES, D.D. A mediação de conflitos e os direitos autorais. **Jus.com.br**, 2016. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/48687/a-mediacao-de-conflitos-e-os-direitos-autorais>>. Acesso em: 01/05/2021.

PETROCELLI, Daniela. **Arbitragem como meio alternativo à crise do judiciário**. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Metodista de Piracicaba. Piracicaba, 2006.

RAMOS, André Luiz S.C. **Direito empresarial esquematizado**. 1. ed. São Paulo: Método, 2011.

ROCHA, Caio Cesar Vieira; SALOMÃO, Luis Felipe (coord.). **Arbitragem e mediação**: areforma da legislação brasileira. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. **Manual de arbitragem, mediação e conciliação**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

SEBRAE. O que são direitos autorais? 2014. Disponível em: <

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NAS DISPUTAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FONSECA JÚNIOR, Claudemir

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-sao-direitos-autorais,9acecdbc74834410VgnVCM1000003b74010aRCRD>>. Acesso em: 01/05/2021.

USP. Convenção de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial – 1967. , Universidade de São Paulo. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. USP. Disponível em: <<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/WIPO-World-Intellectual-Property-Organization-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-de-Propriedade-Intelectual/convencao-de-paris-para-a-proteccao-da-propriedade-industrial.html>>. Acesso em: 03 dez. 2017.

VARELLA, M. D. **Propriedade intelectual de setores emergentes**. São Paulo: Atlas, 1996.

VIEIRA, W. C. **Propriedade intelectual**: uma perspectiva histórica. Livro Negociações Internacionais e propriedade intelectual no agronegócio. Viçosa, MG: DER/UFV, 2001

Data do Recebimento: 17.05.2021

Data da Aprovação: 11.06.2021