

**INSTITUTO DA ARBITRAGEM INTERNACIONAL: ANTECEDENTES
HISTÓRICOS E GLOBALIZAÇÃO DOS LITÍGIOS DE PANTENTES**

**INTERNATIONAL ARBITRATION INSTITUTE: HISTORICAL
BACKGROUND AND GLOBALIZATION OF THE PANTENTS
DISPUTE**

ANDREI ROSSI MANGO

Pós-graduando *Stricto Sensu* em “Desenvolvimento no Estado Democrático de Direito” pela Universidade de São Paulo (FDRP/USP), e *Lato Sensu* em Direito Público. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito “Prof. Jacy de Assis” da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Integrante do grupo de pesquisa CNPq “Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito Internacional” (GEPDI-UFU). E-mail: andrei.rm@usp.br.

THIAGO PALUMA

Professor de Direito Internacional Privado da Faculdade de Direito “Prof. Jacy de Assis” da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Advogado sócio do escritório Paluma, Gustin e Marques Advogados Associados. Doutor em Direito Internacional pela *Universitat de València*. Líder do grupo de pesquisa CNPq “Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito Internacional” (GEPDI-UFU). E-mail: thiago.paluma@ufu.br.

RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo expor os antecedentes históricos do instituto da arbitragem internacional desde o seu surgimento em diferentes povos durante o período da Antiguidade e Idade Média até sua inclusão no ordenamento jurídico brasileiro e seus desdobramentos nos tempos atuais. Nesse contexto histórico normativo, remonta-se a evolução da legislação pertinente ao instituto até a origem da Lei nº 9.307/96 e adesão do Brasil à diversos protocolos e convenções internacionais. Também, com o objetivo de averiguar o uso da arbitragem em litígios relacionados à matéria de patentes, demonstra-se no trabalho o aumento desses litígios decorrentes da globalização da economia e o rápido avanço da expansão tecnológica com a internacionalização dos registros de patentes, que resultaram em uma maior preocupação com a proteção e resolução de controvérsias em matéria de propriedade intelectual, e na criação do Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Por fim, também é exposto os fundamentos básicos desse instituto, através de uma análise de suas características e princípios. A metodologia utilizada no desenvolvimento textual se deu através do método dedutivo, utilizando a bibliografia de maneira interpretativa, e tendo como resultado, um texto descritivo-teórico.

PALAVRAS-CHAVE: antecedentes históricos; arbitragem; fundamentos; patentes.

ABSTRACT

This research aims to expose the historical background of the international arbitration institute since its emergence in different nations during the period of antiquity and

middle age to its inclusion in the Brazilian legal system and its development in modern times. This normative historical context dates back the evolution of this institute legislation until the origin of the Law nº 9.307/96 and the Brazilian adhesion to various international protocols and treaties. In order to ascertain the use of the arbitration in disputes relating to patents, the research shows the increase of this disputes arising from economic globalization and the rapid advancement of technological expansion with the internationalization of the patent registration. Which resulted in a greater concern for the protection and resolution of disputes regarding to the intellectual property, and the creation of the WIPO Arbitration and Mediation Center. Finally, it is also exposed the basics of this institute, through an analysis of its features and principles. The methodology used in the textual development took place through the deductive method, using the bibliography in an interpretative way, and resulting in a theoretical and descriptive text.

KEYWORDS: Arbitration; Fundamentals; Historical Background; Patents.

INTRODUÇÃO

O objeto de estudo deste trabalho tem como foco a exposição da evolução histórico normativa do instituto da arbitragem internacional no ordenamento jurídico brasileiro, no que toca à sua consolidação como meio não judicial capaz de assegurar a efetiva resolução de conflitos, uma vez que é capaz de emitir sentença arbitral, conferindo-lhe força obrigatória e efeitos de coisa julgada, por ter natureza de título executivo judicial.

Porém, nem sempre a arbitragem se demonstrou como meio efetivo de resolução de conflitos ao longo da história, não somente pela falta de sua previsão no texto normativo, mas também pelo falta de seu uso e resistência de muitos

doutrinadores que não acreditavam nos benefícios da solução arbitral frente às decisões estatais do Poder Judiciário, sendo assim, foi necessário um longo período de maturação para que o uso da arbitragem realmente se consolidasse no Brasil.

A arbitragem passa a ter maior relevância com o advento da globalização da economia e rápida expansão tecnológica, que desencadeou contendas envolvendo múltiplas jurisdições devido ao aumento de relações contratuais internacionais. Como exemplo, e abordado com maior foco no presente trabalho, o aumento do número de registros de patentes e sua internacionalização.

Segundo Jolly e Philpott, a globalização e a digitalização da atualidade tem contribuído para o aumento significativo das patentes, além da multiplicação de transações internacionais sobre a propriedade intelectual, aumentando assim, os conflitos referentes às patentes.¹ É nesse cenário que há a criação do Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Em relação aos fundamentos do instituto da arbitragem, é demonstrada a sua natureza jurídica contratual, e sua característica como negócio jurídico bilateral, o qual segue os princípios basilares dos contratos e produz efeitos “*intra partes*”. Ademais, também é exposto, a título de direito comparado, breves considerações sobre a *alternative dispute resolution* (ADR), que contribuiu considerável matéria quanto à arbitragem no direito brasileiro.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA ARBITRAGEM

1.1 HISTÓRICO NORMATIVO

A arbitragem é umas das formas mais antigas de resolução de litígios, sua aplicação remonta desde a Antiguidade e Idade Média até os tempos modernos. Há registros

¹ JOLLY, A; PHILPOTT, J. *The Handbook of European Intellectual Property Management: Efficient alternative dispute resolution (ADR) for intellectual property disputes*. 2. ed. London: Kogan Page, 2009.

da utilização de árbitros no Oriente Antigo, onde os hebreus resolviam as controvérsias do âmbito privado na *Beth-Diam*, que era uma espécie de Câmara composta por três árbitros, datada de 3.000 anos antes de Cristo.²

Na Idade Média, a utilização do instituto da arbitragem era realizado frequentemente para a resolução de conflitos na modalidade comercial, uma vez que os comerciantes a preferiam devido sua rapidez e eficiência frente aos tribunais oficiais da época.³

Já no Brasil, apesar de pouco frequente e não tão divulgada, a arbitragem tinha previsão desde a Constituição Imperial de 1824, em seu art. 160⁴, o qual facultava às partes, a resolução de litígios no Juízo Arbitral no período da colonização portuguesa das Ordenações Filipinas.⁵

O Código Comercial de 1850, por outro lado, já trouxe a previsão da obrigatoriedade do uso da arbitragem nas causas entre sócios de sociedades comerciais no decorrer da existência da sociedade comercial, bem como para a liquidação ou partilha. Igualmente previu o Regulamento 737, que logo foi revogado pela Lei nº. 1350, de 14 de setembro de 1866.⁶ Tal lei revogou os dispositivos que previam a solução arbitral, caindo em desuso a arbitragem.

O instituto da arbitragem veio a ser efetivamente introduzido somente no Código de Processo Civil de 1939, nos termos dos artigos 1.031 a 1.046, sendo ainda, modificado em 1973, porém nem mesmo a modificação fez com que a arbitragem

² NETO, Francisco Maia. *Arbitragem: A solução extrajudicial de conflitos*. 2.ed. Revista e ampliada. Belo Horizonte: del Rey, 2008, p. 5.

³ Idem, p. 5.

⁴ Art. 160, Constituição Imperial de 1824: “Nas causas cíveis e penais civilmente intentadas, poderão as Partes nomear Árbitros. Suas sentenças serão executadas sem recurso, se assim o convencionarem as mesmas Partes”.

⁵ GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. *Manual de arbitragem*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 32.

⁶ DIAS, Jader Augusto Ferreira. *A Arbitragem como meio alternativo na solução de conflitos societários*. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=jELeC7BBqoQC&lpg=PA405&ots=9ez0sxut0g&dq=Beth-Diam%20arbitragem&hl=pt-BR&pg=PA403#v=onepage&q=Beth-Diam%20arbitragem&f=false>>. Acesso em: 18 set. 2015.

passasse a ser usada, tendo em vista a exigência da homologação das sentenças arbitrais pelo Poder Judiciário, o que inviabilizava seu uso.⁷

A falta de tradição no uso desse instituto ainda trazia consigo a resistência de muitos doutrinadores na área do Direito Processual Civil, os quais não acreditavam nos benefícios da solução arbitral dos conflitos, e ainda, julgavam ser uma forma de proteção do capital e interesse de estrangeiros em detrimento dos nacionais, sendo uma junção atécnica entre arbitragem e transnacionalidade.⁸

Nos anos de 1981, 1986 e 1988, surgiram os primeiros três projetos de lei sobre a arbitragem, todos de iniciativa do Poder Executivo, mas apenas em 1991 que surge o principal anteprojeto, decorrente da Operação Arbitrer, por iniciativa do Instituto Liberal de Pernambuco, o qual resultou o Projeto de Lei do Senado nº 78 de 1992 (PLS 78/92), do Senador Marco Marcial, que dá origem à Lei nº 9.307/96.⁹

A Lei nº 9.307/96, conhecida como Lei de Arbitragem, compõe-se de 7 capítulos e 44 artigos. Diferente de como ocorreu na Itália, França, Alemanha e Países Baixos, que incorporaram a matéria em seus respectivos Códigos de Processo Civil, o Brasil seguiu o exemplo de países como Portugal, Espanha, Peru, Inglaterra, Venezuela, Suécia e Paraguai, que escolheram por estabelecer as regras da arbitragem por meio de um diploma separado do Código, levando-se em conta a especificidade do tema e o agrupamento de normas de natureza material e processual em uma lei específica.¹⁰

Também, importante destaque se dá à Lei nº 11.232/05, que acrescenta o inciso IV à redação do art. 475-M, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/1973)¹¹, o qual determinou a natureza da sentença arbitral como título executivo judicial, sendo

⁷ NETO, Francisco Maia. Op. cit., p. 6.

⁸ CARMONA, Carlos Alberto. *Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96*. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009, p. 1-2.

⁹ NETO, Francisco Maia. Op. cit., p. 7.

¹⁰ CARMONA, Carlos Alberto. Op. cit., p. 14.

¹¹ BARROSO, Darlan; Araújo Junior, Marco Antonio de (Org.). *Vade Mecum legislação selecionada para OAB e concursos*. 7. ed. rev., ampli. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 433.

suscetível de aplicar as regras referentes ao cumprimento de sentença à execução da sentença arbitral.

Ainda, no inciso VI, do mesmo artigo e lei, abriu-se a possibilidade da sentença arbitral estrangeira ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça para ser reconhecida como título executivo judicial, aplicando neste caso, o critério geográfico. Assim, a execução da sentença arbitral se tornou passível de reconhecimento e execução, com expressa previsão na legislação brasileira.¹²

Nesse mesmo caminho seguiu o “Novo Código de Processo Civil” (Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015 ou NCPC), que entrou em vigor em 18 de março de 2016, pois no que tange à atribuição da natureza jurídica das sentenças arbitrais e o reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras, o “Novo Código de Processo Civil” praticamente importou a mesma redação do CPC/1973, conforme pode-se verificar no quadro comparativo abaixo:

TABELA 1. QUADRO COMPARATIVO CPC/2015 E CPC/1973.

Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015 ou NCPC)	Código de Processo Civil de 1973 (CPC/1973)
Art. 475-N. São títulos executivos judiciais: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 22.12.2005)	Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:
IV – a sentença arbitral; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 22.12.2005)	VII – a sentença arbitral;
VI – a sentença estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 22.12.2005)	VIII – a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;

¹² STRAUBE, Frederico Gustavo de Souza e. Reconhecimento da sentença arbitral estrangeira no Brasil. *Revista Jus Navigandi*, Teresina, ano 19, n. 4028, 12 jul. 2014. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/28735>>. Acesso em: 22 set. 2015.

Fonte: Autores.

No contexto internacional, a preocupação com a arbitragem inicia-se em 1923, com o Protocolo de Genebra, que fora aderido pelo Brasil e incorporado ao ordenamento jurídico pelo Decreto nº 21.187/32. Tal decreto previa a validade de compromissos e cláusulas compromissórias, que estabeleciam a obrigatoriedade dos Estados resolverem as divergências por esse método quando previsto em contrato a matéria comercial ou outra suscetível de ser resolvida por meio da arbitragem, mesmo que a arbitragem decorresse em um país de jurisdição diferente.¹³

O Brasil também participou da Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional, que ocorreu no Panamá em 1975¹⁴, onde foi ratificado pelo Brasil, e posteriormente promulgado, pelo Decreto nº 1.902/96.

No ano de 1985, as Nações Unidas aprovaram e recomendaram o uso da Lei Modelo da UNCITRAL¹⁵ (Lei Modelo de Arbitragem da Comissão das Nações Unidas para o Direito Mercantil Internacional¹⁶) sobre arbitragem comercial internacional, o qual foi adotado por mais de 35 países. Essa lei modelo instituiu o marco orientador para a adoção da arbitragem, não prejudicando a possibilidade de o Estado estabelecer características próprias e singulares sobre o instituto em seu ordenamento jurídico pátrio.¹⁷

Em 2002, o Brasil publicou o Decreto nº 4.311/02, em razão da adesão da Convenção de Nova York, também conhecida como Convenção da ONU, que asseverava sobre o reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais estrangeiras.

¹³ GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. *Manual de arbitragem*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 32-33.

¹⁴ Idem, p. 33

¹⁵ United Nations Commission on International Trade Law.

¹⁶ UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.

¹⁷ WYPYCH, Gustavo Henrique. *Arbitragem Internacional: Leis Modelos da UNCITRAL E IA-A*. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v. 2, n. 2, jul./dez. 200, p. 419. Disponível em: <<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/dint/article/view/5320>>. Acesso em: 23 set. 2015.

Após 90 dias da ratificação, o Brasil se tornou signatário e se juntou à comunidade internacional a cerca da regulação das decisões arbitrais estrangeiras.¹⁸

Tal acordo internacional conta com mais de 130 países signatários, dando maior visibilidade ao direito arbitral, e efetividade aos juízos arbitrais, e tem como principais prerrogativas: o reconhecimento dos contratos por escrito de arbitragem internacional; a recusa de disputa judicial quando há previsão de um contrato arbitral; e o reconhecimento e execução das decisões provenientes de juízos arbitrais, mesmo que proferidas em território diverso do território onde será executada a sentença arbitral.¹⁹

Ressalta-se que o Brasil também integrou o Acordo sobre Arbitragem Comercial Internacional do MERCOSUL (Decreto nº 03/98, promulgado pelo Decreto nº 4.719 de 4/6/2003), o qual preocupou-se em atribuir eficácia extraterritorial das sentenças e laudos arbitrais proferidos no âmbito do MERCOSUL, vinculando seus Estados Membros (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai).²⁰

1.2 ARBITRAGEM E A GLOBALIZAÇÃO DOS LITÍGIOS EM MATÉRIA DE PATENTES

O rápido avanço da expansão tecnológica e a globalização, tiveram como consequência a ampliação das demandas sobre as questões relacionadas às patentes, que aumentaram significativamente as controvérsias entre diversos países,

¹⁸ NETO, Francisco Maia. Op. cit., p. 7.

¹⁹ Idem, p. 7.

²⁰ BRASIL. *Acordo sobre Arbitragem Comercial Internacional do MERCOSUL*. Disponível em: <<http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/multilaterais/acordo-sobre-arbitragem-comercial-internacional-do-mercosul-dec-no-03-98/>>. Acesso em: 19 set.2015.

o que criou o envolvimento de múltiplas jurisdições em litígios, uma vez que ocorreu a internacionalização das solicitações dos registros de patentes.²¹

A propriedade intelectual em países desenvolvidos compõe um dos importantes instrumentos da economia, assim como possui grande relevância no cenário da globalização da economia. Logo, a propriedade intelectual foi criada em resposta à considerável preocupação com a proteção de direitos, uma vez que houve o manifesto incentivo do intercâmbio entre diversas áreas do conhecimento humano em decorrência da atualidade do cenário internacional e suas diversas alterações econômicas, políticas, sociais e jurídicas.²²

Uma maior atenção sobre a proteção da propriedade intelectual surgiu no âmbito do GATT²³ (Acordo Geral de Tarifas e Comércio), dividido entre o posicionamento dos países industrializados que visavam o reforço dos mecanismos de proteção da propriedade intelectual, e os países em desenvolvimento que visavam a flexibilização dos meios de proteção.²⁴

Na Rodada Uruguai do GATT, houve a negociação do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)²⁵ que possuía como principal objetivo assegurar a maior proteção da propriedade intelectual e mecanismos de solução multilateral de controvérsias.²⁶

²¹ DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial. *Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial Y de Inversiones*, vol. VIII, nº 1, 2014, p. 81-101. Disponível em: <<http://eprints.ucm.es/24500/>>. Acesso em: 21 jan. 2015.

²² SANTOS, Onélio Luis S. *Considerações sobre a propriedade intelectual no processo de globalização mundial e integração regional com uma sucinta abordagem sobre sua proteção no Mercosul e no Brasil*. Disponível em: <<http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/22271-22272-1-PB.pdf>>. Acesso em: 22 set. 2015.

²³ General Agreement on Tariffs and Trade.

²⁴ LAMPREIA, Luiz Felipe Palmeira. *Resultados da Rodada Uruguai: uma tentativa de síntese*. Estud. av., São Paulo, v. 9, n. 23, p. 247-260, Abr. 1995. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141995000100016&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 22 set. 2015.

²⁵ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

²⁶ LAMPREIA, Luiz Felipe Palmeira. Op. cit. Acesso em: 22 set. 2015.

Nesse contexto de controvérsias internacionais, a arbitragem se apresenta como um mecanismo hábil a dirimir esses litígios, em razão da possibilidade das partes convencionarem árbitros aptos a conhecer e decidir tais questões, e devido à flexibilidade em seu procedimento. Mostrando-se, portanto, mais adequado ao caso de diferentes jurisdições em uma única controvérsia.²⁷

Guido Fernando Silva Soares, ressalta a importância desse instituto em face à globalização de litígios envolvendo diferentes jurisdições internacionais, nas suas palavras:

Enfim, é mister enfatizar que, no capítulo das integrações econômicas regionais, as arbitragens entre Estados ganham vida nova, em particular nos modelos menos supranacionais que as áreas de mercado comum, como a Comunidade Europeia, caracterizadas pela existência de um tribunal judiciário regional. No caso das áreas de livre comércio, como o Nafta, e das áreas de união alfandegária, como o MERCOSUL, a arbitragem tem importância fundamental.²⁸

As limitações da arbitragem para resolver questões sobre propriedade industrial dependem exclusivamente do texto normativo de cada país. Essas limitações normalmente se projetam quanto à existência, validade e registro da patente, que em grande parte dos sistemas legislativos cabe exclusivamente ao poder público julgar, não podendo, por consequência, a arbitragem interferir. Um exemplo de litígio que é de competência exclusiva do Poder Judiciário Estatal julgar é a questão que envolva a nulidade dos direitos da propriedade industrial.²⁹

A arbitragem dos litígios de patente está comumente vinculada à ocorrência de infrações em contratos de exploração dos direitos sobre a patente. Na maioria desses

²⁷ ZANINI, Glayara Dulce; VAZ, Wanderson Lago. Arbitragem internacional. *Revista Jus Navigandi*, Teresina, ano 19, n. 4099, 21 set. 2014. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/32082>>. Acesso em: 22 set. 2015.

²⁸ SOARES, Guido Fernando Silva. *Curso de direito internacional público*. São Paulo: Atlas, 2002, p. 172.

²⁹ DE MIGUEL ASENSIO. Op. cit. Acesso em: 22 set. 2015.

contratos, estão dispostas cláusulas contratuais que asseguram a resolução dos eventuais conflitos perante um procedimento arbitral. Já quando as infrações decorrem da violação de direitos inerentes às patentes, não é comum o uso desse meio de resolução de controvérsias, salvo se assim disposto no contrato.³⁰

1.3 CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)³¹, teve sua sede fundada em Genebra (Suíça), no ano de 1967³², e posteriormente, se tornou uma das agências especializadas da Organização das Nações Unidas, em 1974. Essa organização foi criada com o intuito de instituir um fórum global para tratar de diversos assuntos referentes às matérias de propriedade Intelectual.

No ano de 1994 foi criado o primeiro Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI³³, com o objetivo de oferecer arbitragem, mediação e avaliação de peritos para as resoluções de controvérsias e disputas comerciais entre entidades privadas que envolvam propriedade intelectual. Esse centro internacional de arbitragem, independente e neutro, teve como propósito principal encontrar outras formas de resolução dos litígios que não a ação judicial para as causas comerciais sobre propriedade intelectual³⁴, como por exemplo, os litígios envolvendo patentes.

Em 2010, foi criado o segundo Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI em Singapura, promovendo a expansão do uso da arbitragem como forma alternativa

³⁰ Idem. Acesso em: 22 set. 2015.

³¹ World Intellectual Property Organization (WIPO).

³² OMPI. Quick Facts about WIPO. Disponível em: <<http://www.wipo.int/about-wipo/en/index.html>>. Acesso em: 19 set. 2015.

³³ WIPO Arbitration and Mediation Center.

³⁴ What is the WIPO Arbitration and Mediation Center? Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/center/faq/>>. Acesso em: 19 set. 2015.

para a resolução de litígios referentes à propriedade intelectual na região da Ásia-Pacífico³⁵, que inclui grande parte da Ásia Oriental, Sul da Ásia, Sudeste da Ásia e Oceania.

Assim, com a difusão do meio da arbitragem como forma de solução de conflitos, ocorreu o surgimento de instituições especializadas em diversos países, sendo algumas precedentes ao próprio Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, tais como: o *International Chamber of Commerce* (ICC), fundada em 1919, e que regulamentou a arbitragem apenas em 1998; o *The International Center for Dispute Resolution* (ICDR), divisão internacional da *American Arbitration Association* (AAA), fundada em 1996; o *The International Center for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), fundada em 1965; e o *London Court of International Arbitration* (LCIA), fundada em 1981.³⁶

Por experiência, o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI já demonstrou que a arbitragem tem grande utilidade para a solução de conflitos internacionais no que toca a propriedade intelectual, uma vez que já se baseou em diferentes jurisdições para resolução desse tipo de litígio, tais como as jurisdições: chinesa, francesa, italiana, holandesa, panamenha, espanhola, suíça, norte americana, do Reino Unido, etc.³⁷

O Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI utiliza o procedimento da arbitragem para solucionar casos tanto previstos em contrato (mais comuns por partes de diferentes jurisdições), quanto não contratuais (por exemplo, decorrentes de violações

³⁵ The WIPO Arbitration and Mediation Center Singapore Office. Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/center/singapore/>>. Acesso em: 19 set. 2015.

³⁶ BOTTESELLI, Ettore. Arbitragem comercial internacional: institucional e ad hoc. *Revista Jus Navigandi*, Teresina, ano 17, n. 3437, 28 nov. 2012. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/23124>>. Acesso em: 19 set. 2015.

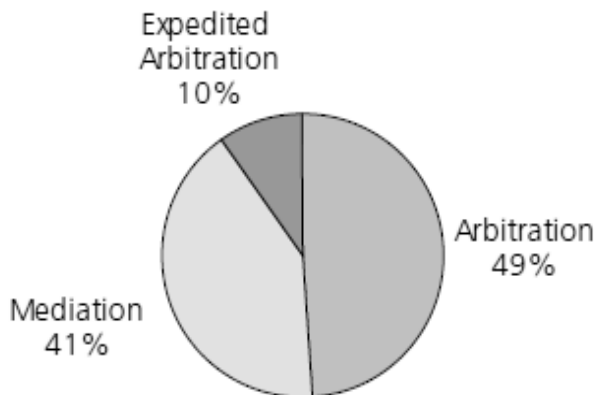
³⁷ WIPO Arbitration and Mediation Center. *Guide to WIPO Arbitration*. P. 6. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/arbitration/919/wipo_pub_919.pdf>. Acesso em: 23 set. 2015.

de patente incidentes). O valor disputado pela arbitragem varia desde \$20.000,00 a €90.000.000,00, e os remédios reclamados nos processos de arbitragem incluem: dano, declarações infringentes, cumprimento de medida específica, e outros.³⁸

Por oportuno, salienta-se que a arbitragem (*arbitration* e *expedited arbitration*), nos dias atuais, representa 59% dos casos submetidos ao Centro de Arbitragem da OMPI, frente aos 41% dos casos que recorrem ao instituto da mediação. Além de que, os casos envolvendo infrações de patentes representam 46% da totalidade de casos submetidos ao Centro de Arbitragem. Conforme pode ser verificado nos gráficos a seguir:

GRÁFICO 1. CASOS ARQUIVADOS JUNTO AO CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA OMPI.

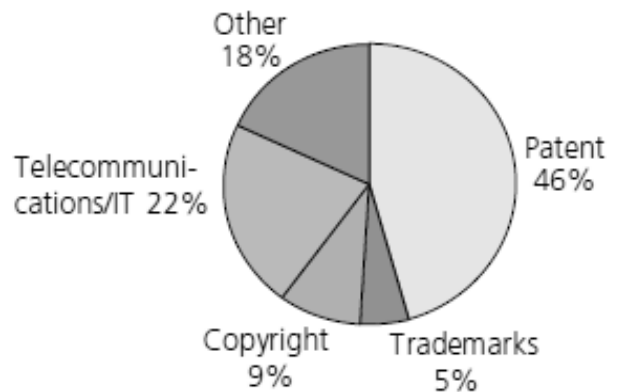
Cases Filed with the WIPO Arbitration and Mediation Center



Fonte: WIPO Arbitration and Mediation Center. Guide to WIPO Arbitration. P. 4.

GRÁFICO 2. MATÉRIA OBJETO DOS CASOS ARQUIVADOS JUNTO AO CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA OMPI.

Subject Matter of Cases Filed with the WIPO Arbitration and Mediation Center



Fonte: WIPO Arbitration and Mediation Center. Guide to WIPO Arbitration. P. 8.

³⁸ WIPO Arbitration and Mediation Center. Op. Cit., p. 6. Acesso em: 23 set. 2015.

Disponível em: <<http://www.wipo.int.amc>>. Acesso em: 22 out. 2015.

Disponível em: <<http://www.wipo.int.amc>>. Acesso em: 22 out. 2015.

Dessa forma, nota-se a importância do uso da arbitragem como solução extrajudicial de conflitos de patentes, quando se coloca em perspectiva a controvérsia que possui partes de múltiplas jurisdições, em consequência da internacionalização das solicitações dos registros de patentes, pela globalização e rápido avanço tecnológico.

2. FUNDAMENTOS DA ARBITRAGEM

Para determinar a natureza deste instituto, faz-se necessário entender seu ser jurídico, ainda mais quando sua essência não se encontra pacificada na doutrina. São três as correntes que determinam a natureza jurídica da arbitragem: a privatista (ou contratualista), de Chiovenda; a publicista (ou processualista), de Mortara; e a intermediária (ou conciliadora), de Carnelutti.³⁹

A primeira corrente, chamada de contratualista, reduz o procedimento da arbitragem à esfera contratual, sendo disponível apenas o "material lógico" da sentença, e o juiz por meio de decreto de exequibilidade, transformaria esse "material lógico" em sentença, unindo o juízo lógico com o de comando.⁴⁰

A segunda corrente, chamada de processualista, preza a convenção arbitral como objeto principal da arbitragem, o qual dá poderes aos árbitros, através da vontade da lei, que permite que seja realizado a arbitragem perante a autonomia da vontade das partes.⁴¹

³⁹ ALVIM, J. E. Carreira. *Tratado geral de arbitragem*. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000, p. 58-60 apud GUILHERME, Luiz Fernando do Bale Almeida. *Manual de arbitragem*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 33.

⁴⁰ GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Op. Cit., p. 34.

⁴¹ Idem, p. 34.

A terceira corrente, chamada de conciliadora, afirma que a decisão do árbitro não se caracteriza como uma decisão propriamente dita, sendo necessário o decreto de executoriedade, não apenas para atribuir efeito executivo (como afirma a primeira corrente), mas também para torná-la obrigatória.⁴²

No Brasil, a questão é pacificada com o advento da Lei nº 9.307/96 que passa a atribuir caráter jurisdicional à arbitragem brasileira, segundo o entendimento do eminente Desembargador de Minas Gerais Carreira Alvim. Para ele, a sua natureza é principalmente jurisdicional, salvo a origem e essência da arbitragem que decorrem da vontade entre as partes.⁴³

Considerando a natureza jurídica contratual da arbitragem, pelo instituto derivar da vontade entre as partes, caracteriza-se como um negócio jurídico de natureza bilateral. Nesse sentido, tem-se que a arbitragem possui como princípios base, os mesmos princípios básicos dos contratos, são eles: o princípio da autonomia da vontade; princípio do consensualismo; princípio da obrigatoriedade da convenção; princípio da relatividade dos efeitos do contrato; princípio da boa-fé; princípio da confidencialidade; princípio da competência-competência.

As definições destes princípios são abordadas por Maria Helena Diniz:

(a) Princípio da Autonomia da Vontade - princípio este que consiste no poder de estipular livremente, como melhor lhes convier, mediante acordo de vontades, a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica, envolvendo, além da liberdade de criação, a liberdade de contratar ou não, de escolher o outro contratante e de fixar o conteúdo do contrato, limitadas pelas normas de ordem pública, pelos bons costumes e pela revisão judicial dos contratos.

(b) Princípio do Consensualismo - segundo esse princípio, o simples acordo de duas ou mais vontades basta para gerar contrato válido, pois a maioria dos negócios

⁴² Idem, p. 34.

⁴³ Idem, p. 34.

jurídicos bilaterais é consensual, embora alguns, por serem solenes, tenham sua validade condicionada à observância de certas formalidades legais.

(c) Princípio da Obrigatoriedade - [...] as estipulações feitas no contrato deverão ser fielmente cumpridas, sob pena de execução patrimonial contra o inadimplemento.

(d) Princípio da Relatividade dos Efeitos do Contrato - [...] a avença apenas vincula as partes que nela intervêm, não aproveitando nem prejudicando terceiros, salvo raras exceções.

(e) Princípio da Boa-Fé - [...] na interpretação do contrato é preciso ater-se mais à intenção do que ao sentido literal da linguagem, e, em prol do interesse social de segurança das relações jurídicas, as partes deverão agir com lealdade e confiança recíprocas, auxiliando-se mutuamente na formação e na execução do contrato.

(f) Princípio da Confidencialidade - [...] as arbitragens não estão sujeitas ao princípio da publicidade, como os processos em geral que correm na justiça comum. Graças a esse princípio, muitas empresas sentem-se mais confortáveis em se utilizar do instituto, não mais temendo que problemas que as envolvam em relação a seus acionistas ou sócios ou mesmo a contratos que celebrou possam influenciar negativamente sua imagem no mercado ou valor de suas ações.

(g) Princípio da Competência-Competência - [...] havendo convenção de arbitragem, fica este instituto estabelecido como competente para dirimir conflitos surgidos naquela relação jurídica, excluindo o Judiciário da apreciação da matéria.⁴⁴

Após uma abordagem principiológica, cabe abordar que a arbitragem é caracterizada como um meio privado e alternativo de solução de conflitos, em que

⁴⁴ DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. v. 3. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 40.

possui como objeto direitos patrimoniais disponíveis, e como julgador, o árbitro especialista na matéria em controvérsia.⁴⁵

Esse instituto tem como premissa a intervenção de terceiro(s), arbitro(s), para a solução de controvérsias, a fim de que não haja a intervenção do Estado na decisão, porém, que da mesma forma que uma sentença judicial, a decisão proferida pelos árbitros obrigue as partes litigantes a cumprir com o estipulado.⁴⁶

A decisão da arbitragem (meio heterocompositivo de solução de controvérsia) recebe o nome de sentença arbitral, e possui força de sentença judicial transitada em julgado, uma vez que o Código de Processo Civil (CPC/2015) apresenta a sentença arbitral no rol dos títulos executivos judiciais⁴⁷, exposto à luz do art. 515, inciso VII, conforme:

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

VII – a sentença arbitral;

O art. 515, do Código de Processo Civil (CPC/2015), atribui a exequibilidade à sentença arbitral, fazendo-a que seja passível dos efeitos jurídicos da coisa julgada, e assim, que seja equivalente à sentença proferida por um tribunal estatal.⁴⁸

Ressalta-se, a título de direito comparado, que a arbitragem, no direito norteamericano, compõe uma das formas de resolução de conflitos dentre as abarcadas pela *alternative dispute resolution*⁴⁹ (ADR), a qual contribuiu diretamente ao direito

⁴⁵ SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. *Manual de arbitragem*. 4. ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 15.

⁴⁶ CARMONA, Carlos Alberto. *Arbitragem e Processo: um comentário à lei nº 9.307/96*. São Paulo. 3ª ed. Editora Atlas, 2009, p. 31.

⁴⁷ SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Op. cit., p. 15.

⁴⁸ CARMONA, Carlos Alberto. *Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96*. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 258.

⁴⁹ Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos.

brasileiro sobre a matéria. A arbitragem se encontra presente na seção 651 da Lei Federal "Alternative Dispute Resolution - Act of 1998"⁵⁰, onde dispõe:

(a) *For purposes of this chapter, an alternative dispute resolution process includes any process or procedure, other than an adjudication by a presiding judge, in which a neutral third party participates to assist in the resolution of issues in controversy, through processes such as early neutral evaluation, mediation, minitrial, and **arbitration** as provided in sections 654 through 658.*^{51 52}

Segundo a *New York State Unified Court System*, a definição de ADR, seria:

*Alternative dispute resolution (ADR) refers to a variety of processes that help parties resolve disputes without a trial. Typical ADR processes include mediation, **arbitration**, neutral evaluation, and collaborative law. These processes are generally confidential, less formal, and less stressful than traditional court proceedings.*^{53 54}

Assim, a arbitragem se encontra dentre as formas alternativas de solução de conflitos dos Estados Unidos, existindo em seu ordenamento, tanto ADRs típicas,

⁵⁰ DAUDT, Simone Stabel. Possíveis Contribuições ao Direito Brasileiro das Alternative Dispute Resolution (ADR) no Direito Norte-Americano. *Revista Páginas de Direito*, Porto Alegre, ano 15, nº 1206, 03 de março de 2015. Disponível em: <http://www.tex.pro.br/artigos/303-artigos-mar-2015/6942-possiveis-contribuicoes-ao-direito-brasileiro-das-alternative-dispute-resolution-adr-no-direito-norte-americano>. Acesso em: 10 out. 2015.

⁵¹ ADR. *Public Law 105-315 – Oct. 30, 1998*. Disponível em: <http://www.adr.gov>. Acesso em: 10 out. 2015.

⁵² Tradução livre para a língua portuguesa: “Para os fins deste capítulo, um processo alternativo de resolução de litígios inclui qualquer processo ou procedimento, que não seja um julgamento por um juiz, em que um terceiro neutro participa para ajudar na resolução de questões em controvérsia, através de processos como avaliação neutra antecipada, mediação, *minitrial*, e arbitragem conforme previsto nas seções 654 até 658.”

⁵³ NEW YORK COURTS. What is Alternative Dispute Resolution (ADR)? Disponível em: https://www.nycourts.gov/ip/adr/What_Is_ADR.shtml. Acesso em: 10 out. 2015.

⁵⁴ Tradução livre para a língua portuguesa: “Formas alternativas de solução de conflitos referem-se a uma variedade de processos que ajudam as partes resolver disputas sem um julgamento. Processos de solução alternativa de conflitos típicas incluem a mediação, a arbitragem, a avaliação neutra, e a lei colaborativa. Estes processos são geralmente confidenciais, menos formal e menos estressante do que um processo judicial tradicional.”

quais sejam: a *early neutral evaluation* (ENE), a mediação, a arbitragem, a negociação e a conciliação; quanto ADRs atípicas, quais sejam: os processos híbridos, como o *private judge*, que se configura em uma forma de arbitragem em que cabe ao advogado privado ou um juiz aposentado proferir a decisão arbitral.⁵⁵

Apesar do direito brasileiro ter sofrido influência do direito norte-americano no que se refere às ADRs, o instituto da arbitragem, mais especificamente da arbitragem comercial internacional, seguiu as tendências impostas pela Lei Modelo da UNCITRAL, que adotou o conceito amplo de "comércio", abrangendo lides sobre relações de comércio de toda e qualquer espécie, independente se fundada em contrato ou relações jurídicas extracontratuais.⁵⁶

Com a interpretação extensiva do vocábulo "comércio", a Lei Modelo da UNCITRAL abarcou a arbitragem privada internacional⁵⁷, incluindo em sua abrangência, os litígios de patentes, os quais possuem notável relevância comercial, tendo em vista sua importância econômica e visível relação comercial. Dessa forma, o uso da Lei Modelo da UNCITRAL para a solução de controvérsias em matéria de patentes se demonstra possível e adequada, mesmo que a Lei Modelo da UNCITRAL abarque somente à arbitragem comercial internacional, haja visto que a própria lei pátria utiliza os preceitos dessa lei modelo para regular o uso da arbitragem nacional.

Isso ocorre porque a legislação brasileira não estabeleceu regramento específico e diferente para a arbitragem internacional e arbitragem interna, apenas estipulou regramentos quanto à homologação e execução de laudos arbitrais provenientes de arbitragens internacionais, sendo assim, necessário usar a Lei Modelo da UNCITRAL para suprir tais lacunas no regramento nacional.⁵⁸

⁵⁵ DAUDT, Simone Stabel. Op. cit. Acesso em: 10 out. 2015.

⁵⁶ RECHSTEINER, Beat Walter. *Arbitragem Privada Internacional no Brasil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 24-25.

⁵⁷ Idem, p. 25.

⁵⁸ Idem, p. 29-34.

CONCLUSÃO

Pode-se concluir, que a consolidação do uso da arbitragem e o processo histórico de sua inclusão no ordenamento jurídico brasileiro não se deu de forma rápida, porém hoje, encontra-se completamente assegurada através da promulgação da Lei nº 9.307/96, da Lei Modelo da UNCITRAL, e diversos acordos e convenções que o Brasil se apresenta como signatário.

Dadas as circunstâncias de rápido desenvolvimento tecnológico na sociedade e da globalização da economia, que resultou em contratos envolvendo diversas jurisdições e internacionalização dos registros de patentes, sem dúvida, a arbitragem adquiriu maior relevância como meio hábil a solucionar tais controvérsias, haja visto sua flexibilidade procedimental.

É nesse cenário que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual cria o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI que dispõe dos serviços de arbitragem, mediação, peritos e árbitros especializados para dirimir essas questões relacionadas à propriedade intelectual, introduzindo e priorizando o maior uso dessas formas de resolução de litígios, quais sejam a arbitragem e mediação.

Em suma, quanto aos seus fundamentos, a arbitragem possui natureza jurídica contratual, como negócio jurídico bilateral, e tem sua caracterização pautada nos princípios contratuais, entre eles: o Princípio da Autonomia da Vontade; o Princípio do Consensualismo; o Princípio da Obrigatoriedade; o Princípio da Relatividade dos Efeitos do Contrato; o Princípio da Boa-Fé; o Princípio da Confidencialidade; e o Princípio da Competência-Competência.

Além disso, tem-se que, pelo fato de o laudo arbitral ser capaz de obrigar as partes (efeito “*intra partes*”), e possuir força de sentença judicial transitada em julgado, vez que o art. 515 do Código de Processo Civil (CPC/2015) o elencou como título executivo judicial em seus incisos, o uso da arbitragem ganhou maior segurança jurídica, e com isso, seu uso fora incentivado. Por fim, o instituto da arbitragem se apresenta de maneira consolidada no ordenamento jurídico brasileiro.

REFERÊNCIAS

ADR. **Public Law 105-315 – Oct. 30, 1998**. Disponível em: <<http://www.adr.gov>>. Acesso em: 10 out. 2015.

BARROSO, Darlan; Araújo Junior, Marco Antonio de (Org.). **Vade Mecum legislação selecionada para OAB e concursos**. 7. ed. rev., ampli. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

BOTTESELLI, Ettore. **Arbitragem comercial internacional: institucional e ad hoc**. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3437, 28 nov. 2012. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/23124>>. Acesso em: 19 set. 2015.

BRASIL. **Acordo sobre Arbitragem Comercial Internacional do MERCOSUL**. Disponível em: <<http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/multilaterais/acordo-sobre-arbitragem-comercial-internacional-do-mercosul-dec-no-03-98/>>. Acesso em: 19 set. 2015.

CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e Processo: um comentário à lei nº 9.307/96**. São Paulo. 3ª ed. Ed. Atlas, 2009.

_____. CARMONA, Carlos Alberto . **Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96**. São Paulo: Malheiros, 1998.

DAUDT, Simone Stabel. **Possíveis Contribuições ao Direito Brasileiro das Alternative Dispute Resolution (ADR) no Direito Norte-Americano**. *Revista Páginas de Direito*, Porto Alegre, ano 15, nº 1206, 03 de março de 2015.

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. **Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industria**. Disponível em: <<http://eprints.ucm.es/24500/>>. Acesso em: 21 jan. 2015.

DIAS, Jader Augusto Ferreira. ***A Arbitragem como meio alternativo na solução de conflitos societários***. Disponível em:

<<https://books.google.com.br/books?id=jELeC7BBqoQC&lpg=PA405&ots=9ez0sxut0g&dq=Beth-Diam%20arbitragem&hl=pt-BR&pg=PA403#v=onepage&q=Beth-Diam%20arbitragem&f=false>>. Acesso em: 18 set. 2015.

DINIZ, Maria Helena. ***Curso de direito civil brasileiro***. v. 3. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2002

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. ***Manual de arbitragem***. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

JOLLY, A; PHILPOTT, J. ***The Handbook of European Intellectual Property Management: Efficient alternative dispute resolution (ADR) for intellectual property disputes***. 2. ed. London: Kogan Page, 2009.

LAMPREIA, Luiz Felipe Palmeira. ***Resultados da Rodada Uruguai: uma tentativa de síntese***. Estud. av., São Paulo, v. 9, n. 23, p. 247-260, Abr. 1995. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141995000100016&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 22 set. 2015.

NETO, Francisco Maia. ***Arbitragem: A solução extrajudicial de conflitos***. 2.ed. Revista e ampliada. Belo Horizonte: del Rey, 2008.

NEW YORK COURTS. ***What is Alternative Dispute Resolution (ADR)?*** Disponível em: <https://www.nycourts.gov/ip/adr/What_Is_ADR.shtml>. Acesso em: 10 out. 2015.

RECHSTEINER, Beat Walter. ***Arbitragem Privada Internacional no Brasil***. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

SANTOS, Onélio Luis S. **Considerações sobre a propriedade intelectual no processo de globalização mundial e integração regional com uma sucinta abordagem sobre sua proteção no Mercosul e no Brasil.** Disponível em: <<http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/22271-22272-1-PB.pdf>>. Acesso em: 22 set. 2015.

SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. **Manual de arbitragem.** 4. ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.

SOARES, Guido Fernando Silva. **Curso de direito internacional público.** São Paulo: Atlas, 2002.

STRAUBE, Frederico Gustavo de Souza e. **Reconhecimento da sentença arbitral estrangeira no Brasil.** *Revista Jus Navigandi*, Teresina, ano 19, n. 4028, 12 jul. 2014. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/28735>>. Acesso em: 22 set. 2015.

WIPO Arbitration and Mediation Center. **Guide to WIPO Arbitration.** P. 6. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/arbitration/919/wipo_pub_919.pdf>. Acesso em: 23 set. 2015.

World Intellectual Property Organization (WIPO). **Quick Facts about WIPO.** Disponível em: <<http://www.wipo.int/about-wipo/en/index.html>>. Acesso em: 19 set. 2015.

_____. **What is the WIPO Arbitration and Mediation Center?** Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/center/faq/>>. Acesso em: 19 set. 2015.

_____. **The WIPO Arbitration and Mediation Center Singapore Office.** Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/center/singapore/>>. Acesso em: 19 set. 2015

WYPYCH, Gustavo Henrique. **Arbitragem Internacional: Leis Modelos da UNCITRAL E IA-A**. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v. 2, n. 2, jul./dez. 200, p. 419. Disponível em:
<<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/dint/article/view/5320>>. Acesso em: 23 set. 2015.

ZANINI, Glayara Dulce; VAZ, Wanderson Lago. **Arbitragem internacional**. Revista *Jus Navigandi*, Teresina, ano 19, n. 4099, 21 set. 2014. Disponível em:
<<http://jus.com.br/artigos/32082>>. Acesso em: 22 set. 2015.