

LITÍGIOS INTERNACIONAIS EM MATÉRIA DE INFRAÇÃO DE PATENTES E A ARBITRAGEM COMERCIAL INTERNACIONAL COMO MEIO PARA RESOLUÇÃO DESSES CONFLITOS

LITÍGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE INFRACCIONES DE PATENTES Y EL ARBITRAJE COMERCIALINTERNACIONAL COMO MEDIO PARA RESOLUCIÓN DE ESOS CONFLICTOS

THIAGO PALUMA

Doutorando em Direito Internacional Privado pela *Universidad de Valencia*. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Professor de Direito Internacional Privado da Faculdade de Direito “Prof. Jacy de Assis” da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Coordenador do Grupo de Estudos em Direito Internacional da Universidade Federal de Uberlândia. Professor do curso de Direito da Faculdade Pitágoras-Uberlândia. Advogado sócio do escritório Demori e Paluma Advogados Associados. Endereço eletrônico: thiago@demoriepaluma.com.br.

RESUMO

Este artigo realiza um estudo do sistema jurídico brasileiro no que concerne a possibilidade da arbitragem como meio para solucionar os litígios internacionais que têm como objeto infrações à patente, ressaltando suas vantagens como alternativa ao procedimento judicial. Adiante, foca-se nas questões da arbitrabilidade dessa natureza de litígios e na ferramenta jurídica conhecida como convênio arbitral. Posteriormente, faz-se uma análise das peculiaridades da arbitragem internacional em matéria de patente, com maior ênfase ao lugar da arbitragem, a indicação do(s) árbitro(s), a confidencialidade do processo arbitral, a produção de provas e a concessão de medidas cautelares. Por fim, são abordadas de modo mais detido as características da execução do laudo arbitral internacional e estrangeiro.

PALAVRAS CHAVES: Arbitragem; Litígios Internacionais; Patentes.

RESUMEN

Este artículo realiza un estudio del sistema jurídico brasileño en lo que concierne al arbitraje como medio para solucionar los litigios internacionales que tiene como objeto infracciones a la patente, resaltando sus ventajas como alternativa al procedimiento judicial. Adelante, se concentra en las cuestiones de la arbitrabilidad de esa naturaleza de litigios y en la herramienta jurídica conocida como convenio arbitral. En un segundo momento, se hace un análisis de las peculiaridades del arbitraje internacional en materia de patente, con mayor énfasis al lugar del arbitraje, a la producción de pruebas, y a la concesión de medidas cautelares. Por fin, son tratadas de modo más detallado las características de la decisión arbitral internacional y extranjera.

PALABRAS CLAVES: Arbitraje; Litigios Internacionales; patentes

1. INTRODUÇÃO

A propriedade intelectual é considerada como um dos principais ativos para os países desenvolvidos. A partir do século XX o desenvolvimento de um Estado mede-se não só por componentes e dados econômicos e sociais, mas também pela sua capacidade de geração de inovações.

Sendo assim, o Estado deve criar um ambiente favorável aos investimentos em inovação (Pesquisa e Desenvolvimento – P&D), de tal sorte que caso surja algum conflito relativo à validade do registro da patente ou em relação à infração desta, seja colocado à disposição do inventor e investidor, um aparato estatal capaz de solucionar a controvérsia e evitar prejuízos aos investimentos.

Nessa perspectiva, surge a arbitragem como um meio alternativo ao judicial para solucionar conflitos, sendo que neste trabalho estuda-se a viabilidade e legalidade desse meio para resolver especificamente os litígios que tenha como objeto a discussão sobre a violação ou infração aos direitos advindos do registro da patente.

2. ARBITRAGEM INTERNACIONAL EM MATÉRIA DE PATENTES: ASPECTOS GERAIS

A arbitragem consiste em um procedimento não judicial que tem como objetivo resolver os litígios apresentados à mesma desde que estes sejam arbitráveis¹. Em linhas gerais, para que uma arbitragem seja internacional é necessário que ao menos um de seus elementos lhe remeta a mais de um ordenamento jurídico. O foco deste trabalho é especificamente a arbitragem que seja internacional e tenha como objeto do litígio um direito de patente violado ou infringido. Salienta-se que a patente é um direito patrimonial disponível e, logo, a violação à titularidade ou exclusividade desse direito pode ser submetida à arbitragem para ser solucionada.

No que se refere à classificação da arbitragem essa pode ser institucional ou *ad hoc*². A arbitragem institucional é aquela realizada sob uma instituição ou tribunal arbitral, seguindo as regras contidas no regulamento dessa instituição. Já a arbitragem *ad hoc* trata-se da submissão do litígio pelas partes a uma pessoa física ou uma instituição arbitral, desde que não se submetam a seu regulamento.

Se as partes têm condições de acesso a um tribunal arbitral especializado ou que possua árbitros especializados em questões que envolvam direitos de patente, a arbitragem institucional é mais conveniente. Um exemplo de arbitragem institucional³ confiável é o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, o qual possui uma lista de árbitros especialistas e um regulamento eficiente e pronto para resolver qualquer litígio submetido a este Centro. Todavia, se as partes não estão próximas ou não tem condições econômicas de litigar em um tribunal arbitral especializado a arbitragem *ad hoc* torna-se a mais adequada, tendo em vista que as partes podem moldar tal arbitragem às suas necessidades e realidades.

¹ Nesse sentido ver Irineu Strenger que adiciona a força executiva da decisão arbitral como complemento a esse conceito STRENGER, Irineu. **Direito Processual Internacional**. São Paulo: LTr, 2003, p. 114.

² A arbitragem institucional e a *ad hoc* estão disciplinadas no capítulo IV da Lei de Arbitragem Brasileira.

³ Ver: EILAND, Murray Lee. "The Institutional Role in Arbitrating Patent Disputes", in: **Pepperdine Dispute Resolution Law Journal 2009**, Vol. 9, p. 283-323.

As principais vantagens da arbitragem são a celeridade do procedimento, a possível qualidade técnica do laudo arbitral conforme os conhecimentos específicos dos árbitros indicados pelas partes, a confidencialidade e a segurança jurídica em virtude da lei indicada pelas partes⁴.

A primeira vantagem da arbitragem, a celeridade, decorre do fato de que procedimento arbitral tem duração média de alguns meses, ou seja, é consideravelmente mais célere quando comparado com o processo judicial, que pode demorar alguns anos. Para efeito elucidativo cita-se a lei de arbitragem, a qual em seu art. 23 determina que a decisão seja expedida nos seis meses seguintes à data da instituição da arbitragem, salvo se as partes tiverem disposto outro prazo⁵, maior ou menor, para a expedição do laudo.

Tratando-se de litígios que versem sobre a violação de patente a celeridade é essencial, pois a natureza dos interesses envolvidos não admite a espera de tempo demasiadamente longo para uma decisão, tendo em vista que as invenções patenteadas podem perder seu valor com o passar dos anos, tornando-se obsoletas com o surgimento de novas tecnologias, o que atinge negativamente a política social e econômica de um país⁶.

A segunda vantagem da arbitragem consiste na qualidade técnica do laudo arbitral em relação à sentença judicial, no que se refere ao conteúdo jurídico-material do mesmo. Os juízes estatais por serem responsáveis por um grande

⁴ Ver WIPO. **¿Por qué recurrir al arbitraje en controversias relativas a la propiedad intelectual?**. Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/why-is-arb.html>>. Acesso em 12 de fevereiro de 2012.

Ver também GARCÍA, Elena Martínez. **El arbitraje como solución de conflictos en Propiedad Intelectual**. Valencia: Tirant lo Blanch: 2002. p. 58-59. Para esta jurista “*Existe una conciencia global de que causas económicas, demográficas o la propia complejidad de los conflictos, hacen del sistema jurisdiccional, una mecanismo inadecuado e ineficaz para otorgar tutela al ciudadano (...). Hoy existe una clara sensibilización en los Juzgados a favor del uso de estos medios alternativos (...) como medio de descongestión de los tribunales, y como forma de potenciar la autonomía del individuo frente al intervencionismo estatal*”.

⁵ A título de exemplo e para um estudo de direito comparado, ver sobre a Lei Espanhola: BARONA VILAR, Silvia, “Artículo 37 – Plazo, forma, contenido y notificación del laudo”, em BARONA VILAR, Silvia. **Comentarios a la Ley de Arbitraje**. Madri: Thomson Civitas, 2004, p. 1233.

⁶ Sobre a importância econômica e social das patentes José Manuel Otero Lastres recorda o caso ELI LILLY contra PREMO PHARMACEUTICAL julgado nos EUA pelo Tribunal de Apelação do Terceiro Circuito em que se assentou o entendimento de que “*las inversiones a largo plazo en investigación tecnológica representan uno de los mecanismos básicos para que una economía industrializada pueda mantener su tasa de crecimiento y su cuota en el comercio internacional, lo cual favorece la creación de puestos de trabajo*”. OTERO LASTRES, José Manuel. “Arbitraje y propiedad industrial”, *In.: Revista galega de administración pública* 2005, Núm. 39, pp. 47-65.

número de processos, muitas vezes devem julgar matérias com as quais não guardam profunda familiaridade. Já os árbitros são nomeados segundo a confiança das partes em seus conhecimentos técnicos e jurídicos, o que assume relevância nos litígios que discutem infração à patente, pois se trata de tema que possui conteúdo técnico e jurídico específico.

A terceira importante vantagem já mencionada é a confidencialidade do procedimento arbitral⁷ em contraposição ao processo judicial que geralmente é público. A confidencialidade preserva as informações técnicas e detalhes da patente divulgados durante o litígio. Uma vez que a confidencialidade é um dos elementos essenciais da patente, torna-se relevante que o processo para resolução de litígio dessa natureza não sirva de meio para divulgação de informações sigilosas.

A última vantagem apontada neste artigo é a segurança jurídica do litígio a partir da eleição da lei aplicável⁸, os árbitros e suas nacionalidades, o idioma utilizado durante o procedimento e o instituto arbitral⁹. Esses elementos se bem selecionados pelas partes podem garantir uma arbitragem de maior qualidade em comparação com o processo judicial que está subordinado às leis materiais e processuais indicadas pela normativa do país onde ocorre a demanda. Ademais, a OMPI pondera que os litígios levados ante os tribunais estatais aumentam a possibilidade de que a parte que litiga em sua própria jurisdição obtenha vantagens, o que dificilmente ocorre na arbitragem, pois as partes dispõem de maior liberdade para equilibrar a relação¹⁰.

⁷ Vid.: LOUREIRO QUEIROZ, Raul. **Arbitragem internacional na solução de controvérsias em propriedade intelectual**. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, UFRGS, Porto Alegre, 2008.

⁸ O Regulamento de Arbitragem da OMPI determina que a lei aplicável à controvérsias, à arbitragem e ao acordo de arbitragem seja, em princípio, a lei eleita pelas partes. Vid. art. 59.

⁹ Vid. LOBO MUNIZ, Tania. **Arbitragem no Brasil e a lei 9.307/96**. Curitiba: Juruá, 2009, p. 66-84.

¹⁰ Sobre as vantagens quanto aos custos e eficiência da arbitragem ver: SCHIMMEL, Daniel; KAPOOR, Ila. *Resolving International Intellectual Property Disputes in Arbitration*. Disponível em: <http://www.kelleydrye.com/publications/articles/0463/_res/id=Files/index=0/0463.pdf>. Acesso em 27 de janeiro de 2012.

3. A ARBITRABILIDADE E O CONVÊNIO ARBITRAL NOS LITÍGIOS INTERNACIONAIS EM MATÉRIA DE PATENTES

A determinação da arbitrabilidade¹¹ é de grande importância para o estabelecimento da validade do convênio arbitral e para o reconhecimento e execução do laudo. Sublinha-se que a discussão alcança maior complexidade quando o laudo necessita ser cumprido em um Estado diferente daquele onde ocorreu a arbitragem. Outra questão relevante é a arbitrabilidade em casos em que a validade ou nulidade do registro da patente foi suscitada em um litígio de infração ou violação de uma patente.

A arbitrabilidade dos litígios em matéria de patente é examinada a partir de vários pressupostos e perspectivas, como a legislação do país onde ocorrerá o procedimento arbitral, o lugar onde se cumprirá eventuais medidas cautelares e se executará o laudo arbitral, e a partir da lei aplicável ao litígio (indicada e escolhida pelas partes).

A lei de arbitragem do Brasil (art. 1º) determina que são arbitráveis “os litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”¹². Nesse mesmo sentido encontram-se os países membros do Mercosul, com previsões realizadas nos seguintes diplomas legais: Argentina (Art. 1 do Código Processual Civil e Comercial da Nação), Paraguai (art. 2º da Lei 1879 de 2002), Uruguai (arts. 472 e 476 do Código Geral do Processo) e Venezuela (art. Art. 3º da Lei de Arbitragem Comercial)¹³.

¹¹ A arbitragem da OMPI “*Es particularmente apropiado para disputas relacionadas con PI o tecnología en términos más generales, por ejemplo, controversias que surgen de licencias de patentes, marcas o derecho de autor, acuerdos de investigación y desarrollo, contratos de desarrollo de programas informáticos, acuerdos de distribución, contratos de franquicia y acuerdos de coexistencia de marcas*”. OMPI. **Guía del arbitraje de la OMPI**, Ginebra, p. 7.

¹² Nesse sentido Selma Ferreira Lemes afirma que no Brasil é possível a arbitragem de algumas questões relacionadas a Propriedade Intelectual. Ou seja, os litígios provenientes de direitos de Propriedade Intelectual são arbitráveis, com exceção dos casos que tenham como objeto a nulidade ou validade do registro ou outra questão de interesse público. FERREIRA LEMES, Selma. **Arbitrabilidade de litígios na Propriedade Intelectual**. Disponível em: <http://www.selmalemes.com.br/artigos_juridicos.php>. Acesso em 27 de jan. de 2012.

¹³ O professor Guillermo Palao ressalta que na América Latina, de forma geral, as legislações determinam como arbitráveis os litígios sobre direitos disponíveis ou que possam ser objeto de transação. PALAO, Guillermo. “Líneas generales del arbitraje comercial internacional en las últimas reformas normativas en Latinoamérica”, *in*: ZAPATA DE ARBELÁEZ, Adriana; BARONA VILAR, Silvia; ESPLUGUES MOTA, Carlos (dir.). **El arbitraje interno e internacional en Latinoamérica – regulación presente y tendencias futuras**. Universidad Externado de Colombia, 2010. Pp. 15-35. p. 27.

Importante destacar a problemática referente à possibilidade, ou não, do demandado requerer a declaração incidental de validade ou nulidade da patente em sua defesa. Nessa hipótese a dúvida que surge é sobre a competência do árbitro ou do tribunal arbitral para julgar tal questão, pois a validade do registro da patente tem natureza de direito público e uma vez declarada a invalidade esta produzirá, teoricamente, efeitos *erga omnes*, sendo de competência judicial exclusiva do juiz estatal¹⁴.

Apenas a título de comparação, na Espanha a problemática encontra-se ainda aberta¹⁵, enquanto que no Brasil a doutrina majoritária é no sentido de que a arbitragem não poderá conhecer da validade do registro da patente, seja como pedido inicial ou como matéria arguida na defesa. As justificativas que embasam esse entendimento consistem no fato do registro ser de competência exclusiva do Estado, de se considerar a arbitrabilidade da validade da patente contrária à ordem pública e das decisões nesse sentido necessitarem de publicidade, logo, de efeito *erga omnes* inerente aos processos judiciais estatais.

Para os fins defendidos no presente trabalhos, entende-se que o posicionamento mais acertado seria permitir aos árbitros decidir sobre a validade do registro da patente, invocada, de forma incidental, em matéria de defesa, desde que a esta decisão atribuísse efeito somente *inter partes*¹⁶, devido ao fato de que o registro da patente é concedido pelo Estado, não sendo coerente que um laudo arbitral possa decidir pela nulidade ou validade de tal registro com efeitos *erga omnes*.

¹⁴ Na Europa a competência exclusiva é do tribunal do lugar do registro (Art. 22.4 do Regulamento 44/2001) e no Brasil a competência é exclusiva da justiça federal (art. 57 da Lei de Propriedade Industrial)

¹⁵ Vid. MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto de. "Arbitraje y Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial en el Derecho Español", en **Revista de La Corte Española de Arbitraje** 1992, p 42. Nesse mesmo sentido encontra-se o informe apresentado pelo International Chamber of Commerce (ICC). ICC. "Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration", en ICC. **International Court of Arbitration Bulletin** 1998, Vol. 9, Núm. 1, p. 8.

¹⁶ Admite-se a produção de efeitos *erga omnes* para a análise do árbitro sobre a nulidade/validade da patente na Bélgica (*Loi sur les brevets d'invention*, artigo 51) e Estados Unidos (35 USC Section 294). Já na Austrália, Alemanha, Reino Unido e Holanda é permitida a arbitragem sobre validade das patentes, porém a decisão tem efeitos somente *inter partes*. Vid. LEMES, Selma Maria Ferreira. **Arbitragem em propriedade intelectual**, Disponível em: <http://www.selmalemes.com.br/artigos/artigo_juri34.pdf>. Acesso em 26 de jan. de 2012.

Passa-se agora para o segundo objeto de análise deste tópico: o convênio arbitral. Infringir uma patente é violar uma obrigação tipicamente extracontratual, o que dificulta a escolha pela arbitragem justamente devido à inexistência de um prévio instrumento contratual que preveja a mesma como meio para resolução da disputa¹⁷. Nesse diapasão, assume relevância a questão do convênio arbitral, o qual consiste em um acordo escrito, em que as partes se comprometem a submeter o litígio existente sobre questões de natureza extracontratual à arbitragem.

Para o convênio arbitral ser válido¹⁸, além de ser escrito (papel, correio eletrônico, fax, etc.), é necessário que seja firmado por partes capazes e que o objeto do litígio seja arbitrável¹⁹. A legislação brasileira tem previsão expressa acerca do Convênio Arbitral como compromisso de submissão à arbitragem (Art. 3º da LA)²⁰.

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

¹⁷ É importante assinalar a possibilidade de que a infração do registro ocorra em uma relação contratual prévia que tenha uma cláusula arbitral. Nesse caso a natureza da relação jurídica entre as partes do litígio não é extracontratual, mas contratual. A relação jurídica não nasce com a infração, mas como o contrato.

¹⁸ Nesse sentido ver art. 7 da Lei Modelo da UNCITRAL.

¹⁹ Existem demandados que tentam suspender o processo arbitral alegando que o compromisso arbitral é inválido, inexistente ou nulo. Tais ações são conhecidas como *anti-arbitration injunctions*. Essas ações judiciais devem ser rechaçadas pelo juiz estatal quando são meramente para prorrogar e tumultuar a arbitragem. Vid.: LEE, João Bosco. “Parecer: Eficácia da cláusula arbitral, aplicação da lei de arbitragem no tempo”, In.: MELO VALENÇA FILHO, Cláudio; LEE, João Bosco. **Estudos de Arbitragem**. Curitiba: Juruá, 2009, p. 77.

²⁰ A lei brasileira prevê duas formas de submissão à arbitragem: a cláusula compromissória (existente em um contrato) e o convênio/compromisso arbitral (Art. 3º da LA).

4. PECULIARIDADES DO PROCESSO ARBITRAL NOS LITÍGIOS INTERNACIONAIS EM MATÉRIA DE INFRAÇÃO DE PATENTES

Muitas são as peculiaridades da arbitragem quando comparadas ao processo judicial, portanto, faz-se oportuno tratar de algumas dessas, quais sejam: o lugar da arbitragem; a indicação do(s) árbitro(s); a confidencialidade como característica inerente ao processo arbitral; a produção de provas; e, a concessão de medidas cautelares.

Iniciando pelo lugar da arbitragem, devem as partes determinar que a arbitragem se desenvolva em um lugar em que a lei permita a adoção de medidas cautelares e a eleição da lei material aplicável, e que possua um eficaz sistema de execução de laudos arbitrais. Em outras palavras, será ideal o lugar que ofereça um ambiente propício e amigável para o desenvolvimento da arbitragem, conferindo o máximo de liberdade às partes.

A lei modelo da UNCITRAL no art. 20 determina que seja de livre disposição das partes a indicação do local da arbitragem. Porém, se não houver esta indicação, o tribunal arbitral o determinará, atendendo as circunstâncias do litígio e as conveniências das partes. De modo análogo dispõe LA brasileira, no art. 10, IV, e no art. 11, I. Importante ressaltar que o(s) árbitro(s) deverá(ão) respeitar a disposição feita pelas partes em relação ao lugar da arbitragem, sob pena do laudo ser anulado ou ser negada sua execução.

Quanto à segunda peculiaridade supracitada, a eleição do(s) árbitro(s), é importante sublinhar mais uma vez que por se tratar de litígios internacionais por infração à patente é essencial que as partes escolham árbitros que sejam especializados em direito internacional privado e patentes, assim como tenha experiência em atuar em questões dessa natureza.

Um problema que pode surgir na arbitragem *ad hoc* é a falta de consenso entre as partes na escolha dos árbitros. Nesses casos, requer-se a cooperação dos tribunais estatais para a nomeação de árbitros, a qual é uma forma de intervenção judicial no procedimento de arbitragem ao abrigo da maioria das leis nacionais, com

o objetivo de garantir a celeridade da arbitragem em situações em que há um conflito entre as partes para a escolha de árbitros.

O terceiro aspecto peculiar à arbitragem que deve ser tratado consiste na confidencialidade da mesma, a qual, se não for respeitada engendra a nulidade do laudo e a possibilidade de ingresso de ação de responsabilidade civil e de reparação de danos. A legislação da Espanha, que tem servido neste trabalho como paradigma de comparação com a legislação brasileira, é clara ao prever que as partes, os árbitros e as instituições arbitrais deveram guardar confidencialidade das informações que conheçam no procedimento arbitral (art. 24.2 da LA espanhola). No Brasil não há disposição tão contundente sobre a confidencialidade, sendo que a LA brasileira prevê que o árbitro em sua função deverá atuar com discrição (art. 13. §6º)²¹.

Esta falta de disposição expressa causa um embate, pois a expressão 'discrição' nesse caso pode ser entendida como sinônimo de confidencialidade, ou ainda, pode-se entender que todas as pessoas quando se submetem à arbitragem confiam que se trata de um processo confidencial. Assim, como a arbitragem surge de uma relação de natureza contratual entre as partes, tendo a confiança como característica intrínseca a essas relações, a confidencialidade deve ser entendida como própria da arbitragem. Logo, a vontade do legislador deve ser entendida no sentido de que a arbitragem seja confidencial.

O quarto assunto que deve ser discutido em relação à arbitragem consiste na regulamentação das provas. Tal matéria se encontra na LA brasileira presente somente no art. 22 que prevê a possibilidade de produção de prova documental, testemunhal, pericial e declarações das partes. A legislação não faz referência às provas eletrônicas, portanto, presume-se que estas devem ser admitidas como documentais.

Faz-se mister ressaltar a questão da assistência judicial na produção de provas. Por carecer de poder de *imperium*, o Tribunal Arbitral não pode produzir

²¹ Vid.: CHÁVEZ BARDALES, Enrique Miguel. **Privacidad y Confidencialidad en el Arbitraje Comercial Internacional.** Disponível em <<http://www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/privacidad-arbitraje.html>>. Acesso em 10 de maio de 2012.

algumas provas sem a autorização ou determinação do Poder Judicial. A quebra do sigilo bancário ou a cooperação internacional para a produção de provas são situações que na maioria dos sistemas jurídicos são de competência privativa dos juízes estatais, tornando-se imprescindível a cooperação entre Poder Judicial e Tribunal Arbitral, para que o procedimento arbitral seja eficaz. Sublinha-se que é importante que no local da arbitragem exista disposição legal que preveja tal cooperação, de modo que a fase probatória não seja limitada (vid. a legislação brasileira no art. 22 §§2º e 4º da LA).

Por fim, no que se referem às medidas cautelares²², a adoção destas está prevista art. 22 §4º da Lei de Arbitragem que estabelece que a competência para determinar medidas cautelares seja do órgão judiciário que seria originariamente competente para julgar a demanda²³. Ressalva-se, ainda, que a parte interessada deve avaliar se no país onde ocorrerá a arbitragem a concessão de medida cautelar é de competência do tribunal arbitral ou do estatal, sendo que nesse último caso, deve verificar se a violação a direitos de patentes é arbitrável, pois do contrário não obterá a medida cautelar.

5. EXECUÇÃO DE LAUDOS ARBITRAIS EM MATÉRIA DE INFRAÇÃO DE PATENTES

O processo arbitral se finda, em regra, com o laudo arbitral. Pode ocorrer, contudo, que a parte vencida não cumpra as disposições do laudo, e nesses casos os árbitros carecem do poder de império do Estado para fazer cumprir os termos dispostos na decisão. Sendo assim, a parte prejudicada pode requerer ao juiz competente a execução do laudo arbitral. A lei modelo da UNCITRAL determina no art. 35 que o laudo arbitral, qualquer que seja o país em que foi proferido, é executável, porém não indica qual será o tribunal estatal competente, sendo que cada país deve estabelecer essa competência em suas legislações conforme suas regras de competência e organização judiciária. Sendo estrangeiro, o laudo arbitral necessitará de *exequatur* nos termos da lei legislação do país em que ocorrerá a execução e da Convenção de Nova York de 1958.

²² Ver: LAPIEDRA LAMÍ, Rosa. **Medidas Cautelares en el Arbitraje Comercial Internacional**. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008.

²³ Vid. art. 46 do Regulamento de Arbitragem da OMPI.

No Brasil o laudo deverá ser executado pelo juiz que seria competente para conhecer do litígio originariamente (art. 475-P, III do Código de Processo Civil). É necessário também considerar que os laudos arbitrais são títulos executivos judiciais, o que significa que segundo as últimas modificações do Código de Processo Civil serão submetidos ao trâmite de cumprimento de sentença e não a um processo de execução.

A título de comparação, em relação aos laudos arbitrais estrangeiros a LA espanhola no art. 46.2 define que:

O exequatur de laudos estrangeiros se regerá pelo Convênio sobre reconhecimento execução das sentenças arbitrais estrangeiras, realizado em Nova York, em 10 de junho de 1958, sem prejuízo do disposto em outros convênios internacionais mais favoráveis a sua concessão, e se fundamentará segundo o procedimento estabelecido no ordenamento processual civil para o de sentenças emitidas por tribunais estrangeiros²⁴.

No Brasil também é aplicado o Convênio de Nova York de 1958, que foi ratificada em 2002.

Em relação à competência para reconhecer ou executar o laudo estrangeiro a Convenção de Nova York de 1958 não faz nenhuma referência. Assim, resta às legislações nacionais definir tais regras de competência.

Tema de extrema importância para os litígios internacionais por infração de patente são as causas de denegação²⁵ do *exequatur* aos laudos estrangeiros. O Convênio de Nova York de 1958 no art. V prevê essas causas que, resumidamente, são: (i.) incapacidade das partes do convênio de arbitragem, (ii.) invalidade do convênio arbitral²⁶, (iii.) revelia do demandado por ausência de notificação²⁷, (iv.) o conteúdo do laudo não se referir ao objeto indicado como arbitrável no convênio

²⁴ Nesse sentido: Tribunal Supremo de España (Sala de lo Civil). Recurso de Casación núm. 836/1996. 5 de maio de 1998; Tribunal Supremo de España (sala de lo Civil) Autos de 17 junho 1983 RJ 1983\6736.

²⁵ Para mais informações ver a dissertação de: SARMENTO, Roselaine dos Santos. **Homologação de laudos estrangeiros no Brasil**. 2007. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, UCB, Brasília, 2007.

²⁶ Vid. Supremo Tribunal Federal caso Plexus x Santana (STF, SEC n. 6.753, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, publicado em DJ de 04.10.2002).

²⁷ Vid. Supremo Tribunal Federal caso Tardivat x Oliveira. (STF, SEC n. 5.378-1, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, publicado em DJ de 25.02.2000.). No caso Subway x HTP entendeu-se que a notificação do demandado no processo arbitral deve ser provada por quem requer a homologação/reconhecimento do laudo arbitral estrangeiro (STJ, SEC n. 833, Rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, publicado em DJ de 30.10.2006).

arbitral, (v.) a constituição do tribunal arbitral ou procedimentos arbitrais em desconformidade com o convênio arbitral, (vi.) o laudo arbitral ainda não ser obrigatório para as partes, (vii.) o objeto do laudo não ser arbitrável no país onde se requer a homologação ou execução, (viii.) o laudo ser contrário à ordem pública do país onde se requer a homologação ou execução do mesmo.

Para o caso especificamente examinado neste trabalho são importantes as duas últimas causas de denegação. A primeira refere-se à arbitrabilidade que foi analisada em momento oportuno, devendo considerar que pode ser denegada a homologação ou execução do laudo arbitral estrangeiro se o país onde se requer a eficácia do mesmo não admitir como arbitrável os litígios que envolvem patentes ou, então, não admitir as decisões arbitrais de validade ou nulidade do registro.

A outra causa relevante a ser enfatizada é a ofensa à ordem pública do país do reconhecimento do laudo. Para Dário Moura Vicente²⁸ e Jacob Dolinger²⁹ a ordem pública aqui mencionada é a internacional (não a interna), a qual engloba os preceitos de direitos fundamentais e de direito internacional³⁰. Dário Moura Vicente acrescenta ainda que a aplicação de sanções desproporcionais é um exemplo de situação contrária à ordem pública e, portanto, pode ser causa de denegação do laudo arbitral estrangeiro³¹.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

²⁸ VICENTE, Dário Moura. **A tutela internacional da propriedade intelectual**. Coimbra: Almedina, 2008. p. 440.

²⁹ DOLINGER, Jacob. "A ordem pública internacional em seus diversos patamares", *In.: Revista dos Tribunais*, ano 93, v. 828, 2004, p. 33.

³⁰ DOLINGER, Jacob; Tibúrcio, Carmem. **Direito Internacional Privado: arbitragem comercial internacional**. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp. 3-12.

³¹ VICENTE, Dário Moura. *Op cit.*, p. 441.

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

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

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARONA VILAR, Silvia. Artículo 37 – Plazo, forma, contenido y notificación del laudo. *In.*: BARONA VILAR, Silvia. **Comentarios a la Ley de Arbitraje**. Madri: Thomson Civitas, 2004, p. 1233.

CHÁVEZ BARDALES, Enrique Miguel. **Privacidad y Confidencialidad en el Arbitraje Comercial Internacional**. Disponível em <<http://www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/privacidad-arbitraje.html>>. Acesso em 10 de maio de 2012.

DOLINGER, Jacob. A ordem pública internacional em seus diversos patamares. *In.*: **Revista dos Tribunais**, ano 93, v. 828, 2004, p. 33.

_____; TIBÚRCIO, Carmem. **Direito Internacional Privado: arbitragem comercial internacional**. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 3-12.

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

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

ICC. Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration. *In: ICC. International Court of Arbitration Bolletin*, Vol. 9, Núm. 1, 1998.

LAPIEDRA LAMÍ, Rosa. **Medidas Cautelares en el Arbitraje Comercial Internacional**. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008.

LEE, João Bosco. Parecer: Eficácia da cláusula arbitral, aplicação da lei de arbitragem no tempo. *In: VALENÇA FILHO, Clávio Melo; LEE, João Bosco. Estudos de Arbitragem*. Curitiba: Juruá, 2009.

LEMES, Selma Ferreira. **Arbitrabilidade de litígios na Propriedade Intelectual**. Disponível em: <http://www.selmalemes.com.br/artigos_juridicos.php>. Acesso em 27 de jan. de 2012.

_____. **Arbitragem em propriedade intelectual**. Disponível em: <http://www.selmalemes.com.br/artigos/artigo_juri34.pdf>. Acesso em 26 de jan. de 2012.

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

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

MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto de. Arbitraje y Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial en el Derecho Español. *In.*: **Revista de La Corte Española de Arbitraje** 1992, p 42.

MONTESINOS GARCÍA, Ana. La prueba en el arbitraje: las nuevas pruebas electrónicas. *In.*: **Revista General de Derecho Procesal**, Núm. 13, 2007.

OTERO LASTRES, José Manuel. Arbitraje y propiedad industrial; *In.*: **Revista galega de administración pública**, Núm. 39, 2005, pp. 47-65.

PALAO, Guillermo. Líneas generales del arbitraje comercial internacional en las últimas reformas normativas en Latinoamérica. *In.*: ZAPATA DE ARBELÁEZ, Adriana; BARONA VILAR, Silvia; ESPLUGUES MOTA, Carlos (dir.). **El arbitraje interno e internacional en Latinoamérica – regulación presente y tendencias futuras**. Universidad Externado de Colombia, 2010. P. 15-35.

SARMENTO, Roselaine dos Santos. **Homologação de laudos estrangeiros no Brasil**. 2007. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, UCB, Brasília, 2007.

SCHIMMEL, Daniel; KAPOOR, Ila. **Resolving International Intellectual Property Disputes in Arbitration**. Disponível em: <http://www.kelleydrye.com/publications/articles/0463/_res/id=Files/index=0/0463.pdf>. Acesso em 27 de janeiro de 2012.

STRENGER, Irineu. **Direito Processual Internacional**. São Paulo: LTr, 2003.

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