

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

FACULDADE DE DIREITO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

ARBITRAGEM INTERNACIONAL NA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS EM  
PROPRIEDADE INTELECTUAL

RAUL LOUREIRO QUEIROZ

2008

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
FACULDADE DE DIREITO  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

ARBITRAGEM INTERNACIONAL NA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS EM  
PROPRIEDADE INTELECTUAL

RAUL LOUREIRO QUEIROZ

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito.

Orientadora:

Professora Doutora Véra Maria Jacob de Fradera

Porto Alegre

2008

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
FACULDADE DE DIREITO  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

ARBITRAGEM INTERNACIONAL NA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS EM  
PROPRIEDADE INTELECTUAL

RAUL LOUREIRO QUEIROZ

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito.

---

Prof. Dra. Véra Maria Jacob de Fradera - orientadora  
PPGDir/UFRGS

---

Profa. Dra. Martha Lucía Olivar Jimenez  
PPGDir/UFRGS

---

Prof. Dra. Denise Estrella Tellini  
Universidade Luterana do Brasil/Unilbra

---

Prof. Dr. Alfa Oumar Diallo  
Centro Universitário La Salle/Unilasalle

*À Daniela, pelo amor presente.*

*À Rafaela, pelo amor futuro.*

## AGRADECIMENTOS

Agradeço antes e acima de todos à professora Véra Maria Jacob de Fradera, cuja orientação, apoio e incentivo tornaram possível a realização desse trabalho e a oportunidade ímpar de realizar algo que por vezes estava tão distante que parecia um sonho. O entusiasmo desta professora pela Universidade e pelo ensino superior é não só um exemplo como a esperança da manutenção da excelência na pesquisa científica no seio das instituições de ensino superior.

Igualmente agradeço à professora Martha Olivar Jimenez, pelos valiosos conselhos ministrados quando da realização de sua disciplina e pela maneira clara e informal com que sempre esteve disposta a dirimir dúvidas.

Minha gratidão às alunas de pós-graduação, Priscila Ethur, Joanesca Deud e Kelly Bruch, pelo intercâmbio de experiências e informações que proporcionaram um aprendizado inestimável. O coleguismo e a dedicação dessas jovens pesquisadoras demonstram um brilhante futuro para todas na pesquisa e na docência.

Agradeço também ao corpo de servidores do Programa de Pós Graduação em Direito da UFRGS, nas pessoas de Rosmari e Denise, sempre prestativas apoiando aos alunos de mestrado e doutorado, especialmente em momentos que parecia impossível conseguir o êxito de concluir um mestrado acadêmico.

Por fim, agradeço a todos que sempre me incentivaram nessa caminhada, especialmente minha mãe e meus irmãos e, mais que ninguém, minha esposa Daniela, com quem aprendi que o amor não só constrói a felicidade, mas faz a vida valer a pena.

## RESUMO

O presente estudo realiza uma análise multidisciplinar da arbitragem como sistema de solução de controvérsias comerciais de natureza privada, envolvendo propriedade intelectual entre empresas no plano internacional. A análise em questão apresenta-se mediante um esboço preliminar dos fundamentos dos direitos sobre a propriedade imaterial fruto da produção intelectual e, em seguida, do sistema de utilização da arbitragem comercial internacional, para, estabelecidas bases teóricas sobre os temas, possibilitar a compreensão dos principais aspectos levantados quanto ao uso do procedimento arbitral na resolução de conflitos sobre esse tema. Discorridos os tópicos, a análise dos argumentos contra e favor do uso do sistema alternativo à jurisdição estatal em disputas que tenham por objeto direitos de propriedade intelectual em conjunto com o estudo da teoria econômica em relação aos aspectos de comércio. A abordagem feita de forma interdisciplinar, utilizando-se, inclusive, de bases da chamada escola da *law and economics*, pretende oferecer uma forma de perceber vantagens ou desvantagens no recurso à arbitragem mediante instrumentos comuns à ciência econômica de escolha sob incerteza, como ferramenta auxiliar do Direito.

Palavras-chave: Propriedade intelectual. Arbitragem. Comércio internacional.

**ABSTRACT:**

This work is the result of the proposal of an analysis about the use of international commercial arbitration in disputes among private enterprises involving intellectual property as subject. The essay shows, first, the foundations of the intellectual property law and its value, followed by the presentation of the origins of the international arbitration system in global trade and in intellectual property cases. After settle this common basis, the paper establishes a comparission between the arguments pro and against the use of arbitration in these cases, facing those who only consider the usual justice of the courts. By using a combination of economic theory of international trade and elements from the school knowed as the modern *law and economics* theory, its the author intention to propose an instrumental for a rational choice of the use of arbitration in intellectual property, avoiding the simple rejection of the alternative dispute system, offering conditions to choose according to the situation.

Key words: Intellectual property. Arbitration. International trade.

**ABREVIATURAS E SIGLAS UTILIZADAS**

ALCA	Área de Livre Comércio das Américas
BIRPI	<i>Bereaux International Reunis pour la protection de la Propriété Intellectuelle</i>
CCI	Câmara de Comércio Internacional
CIDIP	Conferência Especializada sobre Direito Internacional Privado
CUP	Convenção da União de Paris
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
MERCOSUL	Mercado Comum do Sul
OEA	Organização dos Estados Americanos
ONU	Organização das Nações Unidas
OMC	Organização Mundial de Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PTL	<i>Patent Law Treaty</i>
TRIPs	<i>Trade Related Intellectual Property Rights Agreement</i>
WCT	<i>WIPO Copyright Treaty</i>
UE	União Européia
UNCITRAL	Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	<b>11</b>
<b>PARTE I PROPRIEDADE INTELECTUAL E ARBITRAGEM: SEUS FUNDAMENTOS E SUA CORRELAÇÃO</b> .....	<b>20</b>
A. Propriedade intelectual: fundamentos e seu valor econômico .....	20
a.1 Os fundamentos do direito de propriedade intelectual .....	21
a.2 O valor econômico da propriedade intelectual e as controvérsias decorrentes .....	34
B. Arbitragem internacional: fundamentos e seu uso na propriedade intelectual .....	44
b.1 As características da arbitragem comercial internacional .....	45
b.2 O recurso à arbitragem internacional em propriedade intelectual .....	53
<b>Parte II VANTAGENS DA ARBITRAGEM COMO SISTEMA DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS RELATIVAS À PROPRIEDADE INTELECTUAL</b> .....	<b>59</b>
A. Os obstáculos à aceitação da arbitragem em propriedade intelectual .....	59
a.1 A discussão da arbitrabilidade da matéria .....	60
a.2 A tendência de judicialização dos conflitos .....	65
B. Os argumentos pelo uso da arbitragem em propriedade intelectual .....	70
b.1 Os benefícios pela não utilização da via judicial .....	71
b.2 As vantagens na utilização da arbitragem: a análise econômica do problema .....	75
<b>CONCLUSÃO</b> .....	<b>90</b>
<b>REFERÊNCIAS</b> .....	<b>95</b>

**ANEXO 1 – LISTA CRONOLÓGICA DA EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DO DIREITO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL REFERENCIADA NO TEXTO ..... 104**

**ANEXO 2 – LISTA CRONOLÓGICA DA EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DO DIREITO DE ARBITRAGEM REFERENCIADA NO TEXTO ..... 105**

## INTRODUÇÃO

A história da civilização passa pela evolução do conhecimento. Entretanto, aquilo que, em um primeiro momento, era somente sabedoria acumulada de uma geração para outra, passou a ser ferramenta de trabalho e desenvolvimento, agregando valor econômico. Em decorrência dessa cadeia de eventos, o patrimônio intelectual é mensurável em termos mercantis, estando inserido no contexto das transações de comércio. Não é uma constatação que surpreenda. Basta lembrar que o nosso passado também está intimamente ligado ao desenvolvimento das transações internacionais de comércio.

Quando hoje falamos em globalização, por vezes tratando o tema como se fosse um fenômeno recente, esquecemos que, ainda na chamada Idade Antiga, os fenícios, impossibilitados de cultivar trigo para sua subsistência pela ausência de irrigação de suas terras, se lançaram ao mar do Mediterrâneo para vender o que produziam – azeite e vinho – em troca dos cereais necessários ao seu sustento. Na verdade, o que experimentamos com mais intensidade ao longo do século XX, também chamado de “era dos extremos” pelo historiador egípcio Eric Hobsbawn, foi a velocidade da interação entre nações e o fluxo constante de pessoas, capital e informação de uma forma jamais antes vista na História<sup>1</sup>.

Percebe-se, com isso, que o comércio entre povos como forma de integração, não só econômica, mas também social, advém do início dos tempos. Inúmeras guerras tiveram sua origem em relações de comércio rompidas ou desejadas (como a Guerra do Ópio entre Inglaterra e China no século XIX); a tributação sobre produtos já foi embrião para rompimentos diplomáticos e, até mesmo, independência de colônias (como no caso dos Estados Unidos da América do Norte em relação à Inglaterra no século XVIII). O incremento do comércio global dá-se em velocidade em muito superior à assinatura de tratados comerciais, transformando o atual estágio do fenômeno da globalização em um processo cuja dinâmica não mais se mede em anos, mas, por vezes, até em instantes.

---

<sup>1</sup> HOBBSAWN, Eric J. **Era dos Extremos**: o breve século XX - 1914/1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

O comércio antecede à própria teoria econômica. Seu aperfeiçoamento de um simples sistema de trocas para uma disciplina multilateral é concomitante ao surgimento da economia científica. Durante toda a Antiguidade houve prática de comércio entre nações. Ao ingressarmos na chamada Idade Média, a descentralização de governos na Europa, limitou o sistema de trocas de comércio a um alcance local, não ultrapassando pequenos avanços regionais em sua grande maioria. Todavia, as necessidades da vida cotidiana e a busca de uma melhoria de vida e possibilidades de expansão da produção, começaram, lentamente, a ampliar os mercados internos europeus para novamente conduzir a humanidade a uma maior integração comercial entre países, a fim de chegarmos no que hoje chamamos de economia de mercado<sup>2</sup>.

A consagração do liberalismo econômico, e o próprio nascimento da Economia como ciência autônoma, tem sua origem com a publicação da obra de Adam Smith, *Riqueza das Nações: investigação sobre sua natureza e suas causas*, publicada pela primeira vez no ano de 1776. Com um alcance notável, Smith, filósofo e estudioso de Economia Política, conseguiu observar o funcionamento do mercado e o desenvolvimento da economia na sociedade. Embora tenha publicado suas obras depois de alguns escritos de Hume e de outros trabalhos sobre a divisão do trabalho (um dos pontos nucleares de seu estudo), foi Smith quem primeiro identificou os efeitos dessa divisão e sistematizou os princípios fundamentais do liberalismo<sup>3</sup>.

Em sua obra, o pensador escocês derrubou as idéias simplistas do mercantilismo, a partir da evidência de que a medida da riqueza de uma nação seria decorrente do trabalho e da terra de seus nacionais, ainda que os metais constituam um capital mensurável<sup>4</sup>. O célebre pensador não discordava do valor dos metais preciosos, mas argumentou sobre o equívoco em pensar o comércio internacional como um simples jogo de forças em que uma das partes precisava necessariamente “perder” (uma vez que o “ganhador” seria aquele que tivesse um saldo favorável de metais).

---

<sup>2</sup> O historiador BRAUDELL, Fernand, com muita propriedade, ilustrou a importância da vida cotidiana, ressaltando a relevância da busca de novas formas de produção e de mercados para o consumo dos produtos durante o medievo como a principal forma de transição da economia feudal para a economia de mercado.

**Civilização material, economia e capitalismo, séculos XV-XVIII.** São Paulo: Martins Fontes, 1995.

<sup>3</sup> FERRER, Aldo. **Historia de la globalización: orígenes del orden económico mundial.** Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 1996. p. 159-160.

<sup>4</sup> SMITH, Adam. **Riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas.** 3. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1996. p. 422.

Para Smith, o importante era chegar a um ponto de equilíbrio, em que ambos os lados se beneficiassem, tanto no valor pago pelas mercadorias, como na qualidade e quantidade das mercadorias recebidas<sup>5</sup>. Ele identificou que o livre comércio promovia a ampliação do mercado e um melhor emprego dos recursos. A não intervenção estatal, por sua vez, permitia o pleno funcionamento da ordem natural sob uma ‘mão invisível’ a conduzir os rumos da economia sem qualquer coordenação pré-definida<sup>6</sup>.

A defesa da liberalização do comércio internacional e o debate aprofundado sobre o tema foram reforçados e aperfeiçoados com a publicação de outra obra clássica: *Princípios de Economia Política e Tributação*, no ano de 1817, de autoria do inglês David Ricardo. O conceito nuclear sob o qual Ricardo desenvolveu a teoria do livre comércio é a *teoria das vantagens comparativas relativas*<sup>7</sup>. Por essa teoria, uma nação exporta aquilo em que é mais competitiva e importa o que não consegue produzir com menor custo. O modelo estabelecido pela teoria de Ricardo, também chamado de *modelo ricardiano*, tem como premissa a eficiência econômica, em que os países deveriam produzir os bens nos quais possuam maiores vantagens comparativas, isto é, mais aptidão e melhores condições na produção desses bens. A partir de uma crítica acerca da tributação sobre o preço de alguns cereais, o pensador econômico procurou demonstrar os mútuos benefícios que poderiam decorrer da utilização do livre comércio entre as nações envolvidas.

Obviamente não se pode atribuir apenas aos grandes pensadores a consagração do liberalismo clássico e da ideologia capitalista utilizada como sua base. A Revolução Industrial, cuja origem é apontada na Inglaterra, ocorrida no final do século XVIII e início do século XIX – portanto de forma simultânea aos escritos de Smith e Ricardo – foi a grande responsável não só por parte da formulação das idéias liberais, mas também pela propagação dos ideais explicitados pelos autores econômicos liberais clássicos<sup>8</sup>. O liberalismo econômico edificou o sistema capitalista industrial nascente, tendo servido como fonte e consequência do desenvolvimento da indústria capitalista<sup>9</sup>.

Não é apenas o caráter transnacional, pois que aproxima o comércio global do Direito Internacional. Todavia, o tema reascende discussões sobre sua natureza e objeto de interesse,

---

<sup>5</sup> SMITH, *op. cit.*, p. 467.

<sup>6</sup> FERRER, *op. cit.*, p. 161.

<sup>7</sup> KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Maurice. **Economia internacional: teoria e política**. 5. ed. São Paulo: Makron Books, 2001. p. 62.

<sup>8</sup> HUNT, E. K.; SHERMAN, Howard. **História do pensamento econômico**. Petrópolis: Vozes, 1977. p. 68.

eis que muito é debatido sobre o real espectro internacional do Direito. Herbert Hart atenta que parte dos problemas derivados do estudo do Direito Internacional reside exatamente na ausência de uma jurisdição internacional obrigatória<sup>10</sup>. Esta não é a única discussão nos temas de comércio, outra ponta do debate reside na incidência de relações de natureza privada nos temas do comércio global. A relação entre o Direito Internacional Público e o Direito Internacional Privado já foi objeto de acaloradas discussões, Dollinger leciona que há, sim, afinidade entre as disciplinas, pois ambas estão voltadas para temas afeitos aos relacionamentos internacionais, sendo uma direcionada para questões políticas, militares e econômicas dos Estados soberanos e a outra concentrada nos interesses privados<sup>11</sup>. A prática comercial em grande escala entre empresas de porte afeta interesses nacionais e influencia na sua balança comercial, deixando de ser uma relação apenas de cunho privado. A tendência atual é tratar do tema do comércio internacional como um tema autônomo ou buscar sua inserção dentro de uma nova categoria.

Se as transações comerciais são o cerne da economia global planetária, há um tema em especial que ganha cada vez mais relevância em meio ao debate dos temas de Direito Internacional: a propriedade intelectual. O resultado da produção intelectual, verdadeira manifestação dos elementos que diferenciam o ser humano das outras espécies que habitam nosso planeta (criatividade, capacidade de evolução, espírito de desenvolvimento), é um fato gerador de direitos, sendo sua proteção e respeito um tema que cada vez mais ocupa lugar de destaque nos estudos das ciências do Direito, Economia e Relações Internacionais. Ora, se esta produção gera divisas e incrementa o desenvolvimento tecnológico, obviamente a inserção deste debate encontrou plena recepção nos temas de comércio global multilateral. A especialização nas transações comerciais e o nível cada vez mais elevado do desenvolvimento tecnológico resultaram em um destaque ainda maior para o tema.

Em um mercado global os campos da ciência e do desenvolvimento tecnológico são cada vez mais prioritários. Dentro de um contexto de economias globalizadas, as perspectivas dos países que dependem da exportação de matérias-primas para a manutenção do equilíbrio de suas contas é cada vez mais incerto. Atuar no cenário mundial na condição de

---

<sup>9</sup> HUNT; SHERMAN, *op. cit.*, p. 68-69.

<sup>10</sup> “...a ausência de um poder legislativo internacional, de tribunais com jurisdição obrigatória e de sanções organizadas tem inspirado desconfianças, pelo menos no espírito dos teorizadores do direito”. HART, Herbert L. A. **O conceito de direito**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 2005. p. 230.

um *global trader* implica, nos dias de hoje, elevados níveis de investimentos nos produtos que possuam um maior valor agregado, o que, evidentemente, não é o caso das chamadas *comodities*, ou produtos primários. Portanto, a chamada globalização não alcançará sua plenitude sem estabelecer *standards* mínimos na discussão do tema da propriedade intelectual. Sendo preciso fortalecer a exploração de produtos com maior valor agregado, imperativo o crescimento no investimento na ciência e tecnologia a partir da adoção de mecanismos adequados de proteção dos ativos daí decorrentes. Do contrário, haverá uma retração nos investimentos nessa área e o conseqüente enfraquecimento dos pesquisadores e das empresas frente aos concorrentes.<sup>12</sup>

Todo esse conjunto de fatores explica porque o Direito Internacional se debruça tão amiúde sobre os temas de comércio global. Justifica, também, o porquê do estudo da propriedade intelectual propriamente dita ganhar cada vez mais espaço nas discussões econômicas. Eventuais conflitos resultantes da prática comercial internacional podem suscitar tanto uma controvérsia de natureza privada, como uma questão de Estado, com reflexo imediato nas relações internacionais de um participante da comunidade internacional com outro. Para tanto, basta imaginarmos a rescisão unilateral, sob alegação de não cumprimento de prazos de um contrato de transferência de tecnologia, firmado entre uma empresa fabricante de componentes eletrônicos brasileira, consolidada no cenário global, com uma similar argentina, que esteja buscando inserção no mercado internacional. Ora, há, evidentemente, um problema de natureza privada entre as partes, mas, sem dúvida, há um problema que transcende estas últimas, pois estamos falando de imposição de dificuldades ao relacionamento comercial entre duas nações que possuem, inclusive, tratados bilaterais que a ambas reconhecem a condição de parceiros preferenciais.

Em razão dessa amplitude, o tema do comércio internacional é objeto de estudo de diversas ciências, como a Economia, a Ciência Política, as Relações Internacionais e, obviamente, o Direito. Aliás, a inequívoca aproximação entre as ciências do Direito e da

---

<sup>11</sup> DOLLINGER, Jacob. **Direito internacional privado**: parte geral. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 13. O autor expõe que para KELSEN os princípios do Direito Internacional Privado emanam do Direito Internacional Público, enquanto para BEVILÁQUA o Direito Internacional Privado é uma disciplina autônoma.

<sup>12</sup> Nesse sentido, a doutrina: “*Padrões mínimos de proteção, de enforcement e de procedimentos de disputa devem ser atingidos pelos países que compõem o bloco, visando a reduzir os pontos de conflito entre as legislações locais e a facilitar as negociações com blocos e países*”. CHAMAS, Cláudia. Propriedade intelectual no contexto do Mercosul. In: HOFFMEISTER, Wilhelm; TREIN, Franklin (Org.). **Anuário Brasil-Europa 2002. Solução de controvérsias, arbitragem comercial e propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer Stiftung, 2002. p. 226-227.

Economia provocada pelo assunto (não esquecendo das demais), conduz o estudo à abordagem conjunta de ambos os campos para o entendimento do comércio entre nações e as inúmeras controvérsias suscitadas a partir deste tema. As relações comerciais e negociais adquirem o caráter de assuntos primordiais de Estado, quando supostos interesses estratégicos estão envolvidos, ainda que na origem da questão esteja uma discordância apenas entre particulares. É essa situação que leva a uma crescente discussão da multidisciplinaridade presente em determinados temas, mais especificamente nos campos do Direito e da Economia<sup>13</sup>. Essa situação resulta, também, no aumento do número de litígios, pois o regime capitalista de economia de mercado pressupõe a busca do lucro e de vantagens econômicas.

O direito da propriedade intelectual não é exatamente um tema novo. Entretanto, o tema ganhou maior espaço na doutrina no último século, sendo inegável tratar-se de um dos mais importantes direitos patrimoniais da atualidade, a ponto de merecer distinção especial, tanto na esfera governamental, como dentro das próprias instituições de pesquisa. A sociedade, cada vez mais, tem demonstrado preocupação com a proteção do conhecimento e, em especial, com sua exploração econômica.

A proteção e a valorização da propriedade intelectual correspondem a mais do que mera questão de direito pessoal; são, sim, na atualidade, questões estratégicas diretamente ligadas ao crescimento das empresas e, até mesmo, ao próprio desenvolvimento da sociedade. As nações instituem suas leis para garantir os dividendos dos responsáveis pela criação e desenvolvimento de um trabalho original, mas também para incentivarem o seu próprio desenvolvimento econômico e tecnológico.

A grande quantidade de doutrinadores e estudiosos que se ocupam sobre o tema, tanto da ciência do direito, como das ciências econômicas e mesmo da ciência da informação, não são mera obra do acaso. O valor agregado ao chamado capital intelectual e a importância dada para a proteção de suas manifestações se transformaram em uma questão fundamental para a chamada globalização, ainda mais por afetar a criação e difusão do conhecimento<sup>14</sup>. O fato de tratar-se de um tema tanto de direito interno como de direito internacional com reflexos imediatos no comércio internacional e na ordem econômica, somente aumentam a

---

<sup>13</sup> “The goal of Law and Economics analysis is to identify the legal implications of this maximizing behavior, both in and out markets and other institutions.” DUNOFF, Jeffrey L.; TRACHTMAN, Joel P. The law and economics of humanitarian law violations and internal conflict. **American Journal of International Law**, Cambridge, v. 93, p. 395, Apr., 1999.

discordância e a possibilidade de discussões, ainda que o objetivo final seja a busca por uma forma de um sistema harmonizado.

Por derradeiro, justificado o interesse das ciências sociais aplicadas sobre o tema da propriedade intelectual e seu caráter comercial, incumbe definir as razões que nos conduzem a discutir a aplicação da arbitragem como sistema de solução de controvérsias existentes sobre essa matéria. Conforme será discorrido ao longo do texto, há manifesta resistência ao juízo arbitral em propriedade intelectual por parte de autores e especialmente daqueles que desenvolvem projetos nesse ramo, seja por força do ordenamento jurídico em determinados países, seja pela desconfiança das próprias partes de optar por uma via que não seja a jurisdição tradicional. Essa ojeriza tem bases respeitáveis, porém parte dos argumentos não tem maior sustentação científica, como pretendemos demonstrar a seguir. Para tentar responder a questão de como justificar o uso da arbitragem comercial internacional na solução de controvérsias sobre propriedade intelectual, o estudo pretende buscar auxílio na teoria econômica, utilizando-a como suporte e sustentação do embasamento comum ao direito internacional.

O objetivo deste estudo, portanto, é a análise da arbitragem como sistema de solução de controvérsias comerciais envolvendo propriedade intelectual entre empresas no plano internacional. A forma de abordagem do tema será através do entendimento do procedimento arbitral na resolução de conflitos sobre esse tema em conjunto com o estudo da teoria econômica em relação aos aspectos de comércio. São os aspectos econômicos que, na maioria das vezes, irão ditar a decisão final de uma das partes sobre a utilização de um determinado mecanismo; a linha econômica adotada por uma empresa em uma disputa de natureza comercial e a opção pela forma de resolução é uma das mais importantes decisões administrativas a ser tomadas. De uma decisão dessa natureza pode resultar a sua sobrevivência ou não no ambiente competitivo global.

Para atingir tal objetivo, a metodologia do estudo foi desenvolvida em um plano que, após esta breve introdução, está dividido em duas partes: uma com os fundamentos dos temas da propriedade intelectual e do instituto da arbitragem e sua correlação, e a segunda com a análise dos argumentos contrários e favoráveis ao sistema de solução arbitral em casos de direito de propriedade intelectual e uma análise, sob a ótica dos argumentos emprestados

---

<sup>14</sup> O termo 'capital intelectual' é empregado no presente estudo como sinônimo de um ativo econômico

da teoria econômica, das razões pelas quais não se deve desconsiderar a possibilidade de recurso à arbitragem em controvérsias dessa natureza.

A primeira metade do estudo se apresenta igualmente dividida em duas partes, cada uma com dois subitens. Primeiro é feito um estudo acerca da propriedade intelectual. A primeira divisão traz em seu primeiro item os fundamentos e o histórico do direito de propriedade intelectual, discorrendo sobre a natureza jurídica dessa modalidade de direitos patrimoniais e das discussões travadas até seu reconhecimento na comunidade jurídica internacional. No segundo item, é feita uma análise da importância desse direito patrimonial como um ativo econômico de empresas e mesmo de nações com especial ênfase em seus aspectos comerciais. Em segundo lugar, inicia-se uma análise do instituto da arbitragem comercial internacional. O primeiro item dessa parte contempla a evolução do direito arbitral, tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista jurídico, além dos principais organismos em que é usada de forma institucional por agentes privados. O segundo item aborda a arbitragem internacional em propriedade intelectual propriamente dita e sua inserção em alguns dos organismos antes listados.

A segunda metade do estudo está novamente colocada em uma estrutura bipartite cada qual com dois itens distintos. A primeira parte faz a análise dos argumentos contrários à utilização da arbitragem como sistema de solução de controvérsias em propriedade intelectual, abordando no primeiro item as discussões sobre os óbices colocados quanto ao objeto e o segundo item esclarecendo alguns argumentos que ilustram a preferência pelo recurso à jurisdição estatal. Na segunda e última parte, são discorridos os argumentos que ilustram as vantagens do uso da arbitragem, abordando em um primeiro item os benefícios ao não se fazer uso da via judicial e no último item fazendo uma análise do ponto de vista econômico que justifique a escolha pelo recurso à via arbitral.

Ao final, são apresentadas as conclusões do estudo analisando as eventuais contribuições que esse estudo possa ter oferecido ao debate de temas muito presentes no Direito e na Economia da atualidade. Não há pretensão de esgotamento do assunto, mas de apresentar um estudo que na medida do possível, instigue aqueles que trabalham com estes assuntos a aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre esses assuntos.

Nas palavras de um dos grandes economistas da história brasileira, o professor Celso Furtado (cuja formação original, curiosamente, era em Direito), se o desenvolvimento da economia faz acreditar que o comércio externo aos poucos começa a perder influência direta do nível de renda da população, sua importância estratégica na formação do capital aumenta<sup>15</sup>. De um debate de tal relevância, não pode a ciência do Direito permanecer em silêncio. A esperança é que o singelo estudo aqui apresentado possa também trazer alguma contribuição às discussões e reflexões sobre o tema.

---

<sup>15</sup> FURTADO, Celso. **Formação Econômica do Brasil**. 32. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2003. p. 242-243.

## **PARTE I PROPRIEDADE INTELECTUAL E ARBITRAGEM: SEUS FUNDAMENTOS E SUA CORRELAÇÃO**

### **A. Propriedade intelectual: fundamentos e seu valor econômico**

Discorrer sobre propriedade intelectual tentando abarcar duas ciências sociais aplicadas envolve, no mínimo, o estabelecimento de parâmetros de discussão. Embora o tema esteja na pauta de diversos debates na doutrina jurídica e econômica, é importante fixar algumas idéias centrais para o início do estudo, no intuito de possibilitar a leitores de ambos os campos debater e até criticar os conceitos aqui expostos a partir de uma base teórica alicerçada em definições comuns aos dois lados e nos aspectos históricos da evolução do assunto.

Compreender mais claramente a evolução da matéria, mais do que um caráter didático, permite que seja mais fácil o aprofundamento na discussão acerca do interesse que um número cada vez maior de juristas e pesquisadores da ciência do direito – entre outras ciências sociais aplicadas – têm demonstrado pelo assunto. Importa ressaltar que alguns dos fundamentos da teoria econômica brevemente ressaltados na Introdução serão utilizados para justificar algumas das idéias que se pretende expor.

Nessa primeira parte, apresentam-se as origens e os principais fundamentos do direito de propriedade intelectual. Em seguida, é feita uma abordagem dos aspectos mais importantes para qualificar a propriedade intelectual como um bem econômico estratégico para atores de direito público e privado. Obviamente não se pretende um esgotamento do debate, mas somente a fixação de conceitos para servirem de suporte para o prosseguimento do estudo e, em especial, para a compreensão da discussão sobre o uso do sistema alternativo de resolução de controvérsias que será instaurado ainda na segunda metade desta primeira divisão do trabalho em tela.

### a.1 Os fundamentos do direito de propriedade intelectual

O direito de propriedade é tema clássico do direito civil, sendo o *jus in re* – direitos sobre as coisas – alvo de regulamentos desde o direito romano que, já na modernidade, ganhou novo alento depois de editado o Código Napoleônico em 1804, marco do liberalismo na ciência do direito. A propriedade intelectual, todavia, trata, muitas vezes, de um bem imaterial, assim, como se falar de direito de propriedade sobre algo intangível? Pontes de Miranda lecionou, com precisão, que as bases filosóficas dos juristas da Grécia e Roma antigas, e mesmo dos juristas do medievo, não lhes permitiam vislumbrar direitos reais sobre bens imateriais<sup>16</sup>. Para o notável jurista é o invento como um bem incorpóreo (intelectual ou industrial) que é o objeto do direito, não a invenção como ato ou ainda os objetos em que esta se realiza. Protege-se, pois, o resultado do pensar e não a atividade em si. A necessidade de reconhecimento desses direitos, sem ruir a estrutura tripartite clássica do direito privado herdada do direito romano (*jus in persona, ad personam e in re*) levou a discussão sobre a criação de uma nova categoria de direitos patrimoniais.

Na concepção subjetiva, a posse é, em princípio, um *fato*, cujos elementos nucleares seriam o *corpus* (poder de fato sobre a coisa) e o *animus* (intenção de tê-la para si). A teoria objetiva contrapôs frontalmente esta posição, manifestando que a posse seria antes de tudo um direito de natureza real<sup>17</sup>. A primeira teoria explica-se pela sua origem romanista: os romanos não reconheciam a propriedade sobre bens incorpóreos.

O debate sobre a existência de direitos patrimoniais sobre bens incorpóreos e a necessidade de uma classificação ganhou corpo ao final do século XVIII. A doutrina francesa propôs, através do jurista belga E. Picard, um conceito intitulado ‘direitos intelectuais’ (*droits intellectuelles*), enfatizando a origem desses direitos. O direito alemão propôs uma outra definição, apresentada por J. Kohler, chamada de ‘direitos sobre os bens imateriais’ (*immaterialgüterrechte*), cuja natureza recaía sobre uma idéia de utilidade social<sup>18</sup>. Planiol e

<sup>16</sup> PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de direito privado**. Rio de Janeiro: Bookseller, 2000. Tomo 17, p. 377-378.

<sup>17</sup> Sobre as teorias da posse GOMES, Orlando. **Direitos reais**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1976. p. 26-45.

<sup>18</sup> Conforme lição de ROUBIER, Paul. **Le droit de la propriété industrielle**. Paris: Recueil Sirey, 1952. p. 98-104.

Ripert preferiram definir esse conjunto de direitos como ‘propriedades incorporais’ (*propriétés incorporelles*) dando um maior destaque à atividade de criação pelo homem<sup>19</sup>.

Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), organismo internacional vinculado às Nações Unidas, o direito da propriedade intelectual, em linhas gerais, é aquele que resulta da atividade intelectual nos campos da indústria, da ciência, da literatura e das artes<sup>20</sup>. Para Maristela Basso, é o conjunto dos direitos decorrentes da produção intelectual, cujo estudo deve ser feito a partir de uma revisão terminológica, em que coexistem dois modelos conceituais: o tradicional, ou histórico; e o atual, consolidado a partir da inserção do tema no comércio global. Independentemente da abordagem adotada, esse conjunto de direitos permanece tendo como característica a imaterialidade e a internacionalidade<sup>21</sup>.

Direitos intelectuais, segundo Bittar, são aqueles inerentes às relações da pessoa com os bens imateriais de sua criação, isso é, entre os homens e os produtos de seu intelecto<sup>22</sup>. Isso implica dizer que os direitos advindos da produção intelectual são o produto da manifestação original do responsável por uma criação, qualquer que seja a sua natureza. A expressão ‘propriedade intelectual’ decorre tanto do reconhecimento acerca da titularidade da exploração econômica pelo autor, como da valorização do processo de criação que resulta em uma obra ou invento. Assim, compõem os direitos chamados intelectuais as obras de cunho artístico, científico ou tecnológico.

As definições históricas, embora tivessem o objetivo de conciliar o que hoje entendemos como direito da propriedade intelectual, não impediram que essa categoria de direitos sofresse uma separação em dois sistemas históricos, cuja característica decorre da natureza do direito protegido: os direitos concernentes aos autores e os direitos de titularidade dos inventores. Essa bipartição resulta da diferente perspectiva da sociedade entre duas figuras distintas. A primeira, a de um criador de uma obra artística ou científica que não resultasse diretamente em uma criação material ou invento, e ainda é adotada nos dias de hoje entre os direitos do autor e direitos conexos. A segunda, diz respeito aos direitos da

---

<sup>19</sup> PLANIOL, Marcel; RIPERT, Georges. **Traité élémentaire de droit civil**. Paris: L.G.D.J., 1931. p. 1130-1131.

<sup>20</sup> OMPI - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **WIPO intellectual property handbook: policy, law and use**. Genebra, 2004. Disponível em: <[www.wipo.org](http://www.wipo.org)>. Acesso em: 16 dez. 2006.

<sup>21</sup> BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 19.

<sup>22</sup> BITTAR, Carlos. **Direito do autor**. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. p. 2.

propriedade industrial, incluídos os incidentes sobre marcas e patentes. Ambos, contudo, tem sua origem na proteção da produção intelectual e dos direitos pessoais e econômicos decorrentes dessa regulamentação.

Segundo Beviláqua, estes direitos devem ser estudados separadamente: o direito autoral, possuidor de um caráter pessoal e real; e o direito industrial, em que se encontram as patentes de invenção, e as marcas de fábrica e de comércio<sup>23</sup>. A separação em dois ramos distintos dessas criações é a adotada por nosso sistema, separando as criações em obras de finalidade estética ou aperfeiçoamento (aqui incluídas tanto obras de arte e literatura como produção científica) e em obras com objetivo dito prático (de uso econômico)<sup>24</sup>. A primeira modalidade de criações literárias citadas corresponde ao chamado direito de autor e a segunda ao direito de propriedade industrial. Para Luiz Otávio Pimentel, ambos os ramos da propriedade intelectual têm como elemento comum a imaterialidade do objeto tutelado. Composto a propriedade industrial estariam a invenção e o modelo de utilidade (objeto de patentes); e o desenho industrial, as marcas e as indicações geográficas (estes, objeto de registro)<sup>25</sup>.

Alguns autores, contudo, afirmam haver necessidade de revisão da classificação bipartite da propriedade intelectual, adotando-se um modelo mais próximo, ainda que reconhecendo a existência dos dois ramos. Esse entendimento decorre do inequívoco caráter internacional dos direitos da propriedade intelectual, com vistas a proporcionar um amplo reconhecimento dessa categoria, especialmente no atual estágio de globalização da informação como um todo. Trata-se de um reconhecimento à existência de diferentes formas de manifestação do pensamento, mas sem deixar de considerar a identidade terminológica entre elas existente<sup>26</sup>.

A adoção de uma concepção unitária é salutar e bem-vinda. Nos dias de hoje não mais podemos considerar como objeto da produção intelectual somente as obras artísticas ou os inventos. É preciso também considerar a existência dos programas de computador, das marcas distintivas, da criação publicitária, da própria comunicação e suas diversas formas de difusão, enfim, de todo o aparato que a sociedade contemporânea possui, que tenha sido idéia original

---

<sup>23</sup> BEVILÁQUA, Clóvis. **Direito internacional privado**. Campinas: RED livros, 2002. p. 251-256.

<sup>24</sup> BITTAR, *op. cit.*, p. 3.

<sup>25</sup> PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade intelectual e universidade: aspectos legais**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005. p. 19-20.

<sup>26</sup> BASSO, *op. cit.*, p. 47.

de alguém e que possa ter agregado algum valor econômico, no sentido amplo de utilidade econômica, independente de sua mensuração.

Ocorre, portanto, um retorno à concepção inicial de um direito abrangente, protegendo os objetos da criação humana, correspondendo à atual concepção que temos da propriedade intelectual, conciliando conceitos como proteção e liberdade de difusão. Ilustra M. Basso que, pela concepção atual, o titular de um direito de patente ou marca e o autor ou escritor de uma obra, possuem, desde a origem, o direito do uso de sua criação, e a ciência do Direito lhe garante a exploração econômica. Está mantida a divisão do direito da propriedade industrial em dois ramos, contudo alargando o espectro de ambos, sempre deixando a porta aberta para novas descobertas. Nessa concepção, ficam sob o manto do direito de autor a propriedade literária e artística, os programas de computador e os direitos conexos; e sob a égide da propriedade industrial as invenções e suas patentes, as marcas e modelos, as indicações geográficas, os desenhos industriais, os sistemas de *hardware* e os melhoramentos vegetais<sup>27</sup>.

O nível de especialização atinge seu ápice no direito positivo, com a definitiva internacionalização do tema mediante sua consolidação como bem econômico de alto valor agregado no sistema de comércio mundial, reconhecendo, inclusive, proibições às práticas de concorrência desleal em contratos de licença<sup>28</sup>. A especialização do tema, cumpre ressaltar, não implica esgotamento da disciplina, nem seu afastamento tanto do direito internacional, como também do direito civil. Acerca do direito civil, inclusive, importa lembrar que, mesmo a crescente internacionalização do tema, não o retirou de seu escopo. Portanto, está mantida a incidência das regras gerais das obrigações, contratos, responsabilidade civil e direitos da personalidade em seu espectro. Ora, sendo a lei civil geral, portanto, sua reserva legal permanece. A propriedade intelectual tem, sim, incidência e proteção da lei civil como qualquer outro tipo de propriedade, ainda que confrontada com sua imaterialidade. As particularidades é que fazem com que tenha uma disciplina própria, em decorrência da sua intangibilidade<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> BASSO, *op cit.*, p. 52-53.

<sup>28</sup> A internacionalização, embora já existente, foi consolidada a partir da edição dos acordos TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights Agreement*), no seio da Organização Mundial de Comércio (OMC), conforme será tratado ainda nesta parte do estudo.

<sup>29</sup> KOUMANTOS, Georges. Reflections on the concept of intellectual property. In: KABEL, Jan J.C.; MOM, Gerard J.H.M. (Ed.). **Intellectual property and information law: essays in honour of Herman Cohen Jehoram**. The Hague: Kluwer Law International, 1998. p.42.

Os foros de debate e organizações internacionais constituídos em cima do tema da propriedade intelectual são decorrência de toda essa importância do aparato jurídico que foi construído em torno dos direitos de proteção da propriedade intelectual. Regulamentos de proteção de um efetivo sistema legal da propriedade intelectual acessíveis e adequados são cruciais para o desenvolvimento do tema, independente do enfoque – interno ou externo – que lhes sejam conferidos<sup>30</sup>. Todavia, não há razão de estabelecer um corpo detalhado de normas de proteção desses direitos se os detentores legítimos dos mesmos e aqueles diretamente afetados pelas normas de proteção e seu impacto econômico não forem suficientemente contemplados. O que a complexa cadeia doutrinária nos revela é que o conjunto de regras deve ser harmonizado de forma a garantir efetiva proteção, sem que isso prejudique os destinatários da norma. A praticidade é intrínseca aos direitos de proteção da propriedade intelectual, nos termos das conclusões de Vigo, de que um saber prático do Direito tem como finalidade, mais ou menos afastada, dirigir condutas humanas<sup>31</sup>. Aqui, o fenômeno repete-se, sendo necessário que o sistema instituído proteja um ativo intangível, cuja titularidade é objeto de inúmeras discussões, mas ainda assim visto como de suma importância nas ciências do Direito e da Economia.

A necessidade de regulamentação da proteção da propriedade intelectual como um bem diferenciado em relação aos demais não se explica somente pela intangibilidade. Seu elevado valor econômico e a internacionalização do tema são outros relevantes aspectos a justificar o olhar mais apurado que a doutrina tem dedicado ao tema. Ademais, é preciso também reconhecer que o aperfeiçoamento da natureza jurídica conferida ao direito da propriedade intelectual resulta de sua própria evolução histórica.

Tendo as bases da propriedade intelectual e o seu conceito sido estabelecidos no presente estudo, poderemos seguir com a conceituação de sua proteção e o bem jurídico tutelado pelas normas a ela atinentes. Trata-se da razão de ser de sua internacionalização e dos motivos que levaram esse tema a ter interesse estratégico nos aspectos político e econômico no globo, inserindo-a em acordos comerciais com relevância de efetiva questão de Estado.

---

<sup>30</sup> ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **WIPO Intellectual Property Handbook**. Genebra, 2004. Disponível em: <<http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/index.html>>. Acesso em: 08 nov. 2006.

<sup>31</sup> VIGO, Rodolfo Luís. **Interpretação jurídica**: do modelo juspositivista-legalista do século XIX às novas perspectivas. São Paulo: RT, 2005. p. 49.

A relação estreita entre o avanço tecnológico e a proteção da tecnologia ficou ainda mais evidente a partir do final da II Guerra Mundial, em razão da rápida necessidade de reestruturação de diversas nações do globo. Delfim Netto lembra que há conexões estabelecidas entre a promulgação de normas de proteção do capital intelectual e a própria revolução industrial cujo marco inicial é tido na Inglaterra na segunda metade do século XVIII<sup>32</sup>. O Embaixador Graça Aranha sustenta que “o desenvolvimento econômico das nações depende cada vez mais do processo de avanço tecnológico, sendo o direito da propriedade intelectual o seu mecanismo mais eficaz de proteção”<sup>33</sup>.

A propriedade intelectual e os direitos econômicos dela decorrentes tornaram-se objeto de maior preocupação em período relativamente recente na ciência do Direito, especialmente no Direito Internacional. Na Idade Antiga, pouco era reconhecido em termos de uma forma de proteção jurídica aos criadores de obras em geral. O direito romano possuía um sistema de proteção que contemplava tão somente o invento, o produto final. Segundo Domingues, os romanos tutelavam a criação, o produto final, assegurando ao seu titular o direito de gozo sobre seus frutos. Todavia, não davam qualquer proteção ao processo criativo ou a idéia original em si<sup>34</sup>. Na Idade Média pouco se avançou sobre o tema. M. Basso lista como única inovação, a concessão esporádica de monopólios sobre a exploração de inventos por alguns monarcas para seus autores, por períodos determinados, e muito mais como um favor do que em caráter de norma positiva<sup>35</sup>. De acordo com Bittar, a descoberta da imprensa fez nascer os privilégios conferidos aos editores, pelos seus governantes, para que pudessem explorar economicamente as obras, em prazos com duração máxima de dez anos<sup>36</sup>.

A primeira manifestação mais efetiva de um direito da propriedade intelectual encontra-se no *Monopoly Act*, promulgado na Inglaterra no ano de 1624. Inicialmente instituído para possibilitar à coroa inglesa a atribuição de monopólios que lhes permitisse a geração de novas divisas, foi criticado no Parlamento inglês, ficando restrito apenas às invenções. Na sua esteira surgiu o *Copyright Act*, chamado de Lei de Autor, em 1710, que,

---

<sup>32</sup> DELFIM NETTO, Antônio. O motor do crescimento. **Revista Carta Capital**, São Paulo, n. 438, p 14, 4 abr. 2007.

<sup>33</sup> ARANHA, José Graça. A questão da propriedade intelectual. In: SEMINÁRIO O BRASIL E A ALCA, 2001, Brasília, DF. **Anais...** Brasília, DF: IRPI/FUNAG, 2001. p. 363.

<sup>34</sup> DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Direito industrial: patentes**. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 2.

<sup>35</sup> BASSO, *op. cit.*, p. 67.

<sup>36</sup> BITTAR, *op. cit.*, p. 12.

com maior precisão, concedeu um estímulo à cultura ao conferir aos autores e compradores de obras literárias direito às cópias dessas publicações por um tempo determinado.

Os Estados Unidos foram a primeira nação a tratar do tema em sede constitucional, ao consagrar, na Carta de 1783, o direito de patentes e os de reprodução como instrumentos para promoção do progresso científico e artístico. Alguns estados da federação também editaram normas de proteção das criações autorais, providência que acabou sendo incorporada à legislação nacional com a edição do *Federal Copyright Act*, de 31.05.1790.

Nova manifestação do tema surgiu na Europa dando conta da importância ao reconhecimento da propriedade e titularidade do direito autoral. E foi exatamente no local de origem das maiores inovações no século XVII: a França revolucionária, que em 1777, o Conselho do Rei começou a emitir decisões que garantiam aos autores a remuneração pelos seus trabalhos. Em seguida, nos anos de 1791 e 1793, foram proclamadas as primeiras leis, reconhecendo propriedade sobre os bens incorpóreos. A primeira vez que essa categoria de direitos recebeu reconhecimento como direito de propriedade foi no ano de 1791, mediante a promulgação da lei sobre as invenções (*loi sur les brevets d'invention*), dispondo que a titularidade de qualquer descoberta ou nova invenção de qualquer gênero da indústria era propriedade de seu autor.

O marco inicial na busca de uma harmonização sobre propriedade intelectual no âmbito do Direito Internacional, entretanto, foi ocorrer no final do século seguinte, pela assinatura da Convenção da União de Paris (CUP), de 1883, verdadeiro embrião de nosso atual sistema internacional da propriedade industrial. Foi através desse instrumento que houve um amplo reconhecimento pela comunidade internacional da existência de direitos de natureza patrimonial sobre essa natureza de bens imateriais. Os trabalhos iniciais da Convenção de Paris tiveram seu início em Viena, no ano de 1873, inclusive com participação do Brasil, um dos primeiros quatorze países originalmente signatários. Sua formulação foi no sentido de ditar regras gerais que possibilitassem às nações uma flexibilidade nos seus ordenamentos internos, desde que respeitadas as diretrizes e princípios nela estabelecidos. A CUP sofreu diversas revisões periódicas em diversos lugares, sendo estas as seguintes: Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). O outro tratado de maior vulto, firmado ainda no século XIX, foi a Convenção de Berna, de 1886, resultado de um encontro dos embaixadores das principais

nações européias, buscando a adoção de uma lei básica uniforme para a proteção de obras artísticas, literárias e científicas, tendo sido revisto em Roma (1911) e Berlim (1928).

As principais convenções sobre o tema foram unificadas em torno do modelo das “Uniãoes Internacionais”, uma imposição decorrente da existência de duas convenções de grande porte sobre ramos de um mesmo tema. Estas ‘uniões’ constituíram uma forma de tratados coletivos que precederam o formato atual das organizações internacionais, em tentativa de vincular diretamente os estados nacionais às normas internacionais. M. Basso sustenta que as Convenções das Uniãoes de Paris e de Berna abriram caminho para as convenções internacionais em matéria de direito internacional privado<sup>37</sup>. No ano de 1893 as Uniãoes de Paris e Berna passaram a ser administradas sob a forma de secretarias, constituindo os *Bereaux* Internacionais Unidos para proteção da Propriedade Intelectual (BIRPI)<sup>38</sup>. No ano de 1960, a BIRPI foi transferida de Berna para Genebra para buscar uma maior aproximação com outros organismos internacionais, especialmente as Nações Unidas. Em 1967, através da Convenção de Estocolmo, houve a transformação do BIRPI em uma organização internacional: a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)<sup>39</sup>.

A OMPI foi criada com a missão de desenvolver a proteção da propriedade intelectual através da cooperação, estando, desde 1974, instituída no âmbito das Nações Unidas, como agência especializada. A organização possui atualmente cento e oitenta Estados-membros. Ela abriga 23 tratados, sendo 15 referentes à propriedade industrial, 7 sobre direitos de autor, somados à própria Convenção que instituiu a OMPI. Dentre os principais tratados integrantes da instituição, destacam-se o Acordo de Madri sobre o registro internacional de marcas, firmado ainda no ano de 1891; o Acordo de Haia, referente ao depósito internacional dos modelos industriais assinado em 1925; o Tratado da OMPI, sobre o direito de autor (*WCT – WIPO Copyright Treaty*) de 1996; e o Tratado relativo à legislação sobre as patentes (*PTL – Patent Law Treaty*).

Todavia, os resultados da Convenção de Estocolmo, destacando-se a criação da OMPI, não se mostraram suficientes para criar a almejada harmonização em torno do tema da propriedade intelectual no que diz respeito aos já referidos interesses conflitantes entre os

---

<sup>37</sup> BASSO, *op. cit.*, p. 120.

<sup>38</sup> A sigla corresponde ao acrônimo em francês do nome (*Bereaux International Reunis pour la protection de la Propriété Intellectuelle*).

países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Ademais, o grau de aperfeiçoamento da concorrência internacional demonstrava, com mais ênfase a partir dos anos setenta do século XX, a importância do tema na evolução do comércio internacional. A então mais importante economia mundial, também a nação desenvolvida mais reticente quanto a aderir a qualquer tratado ou convenção sobre o tema - os Estados Unidos - começou a sofrer inúmeras pressões internas para que se posicionasse sobre o tema, tendo em vista a possibilidade de perdas cada vez mais significativas de mercados, em função do elevado grau de desenvolvimento tecnológico global<sup>40</sup>.

Percebendo o grau de relevância do tema no contexto das disputas de comércio internacional, os Estados Unidos promulgaram, em 1984, uma alteração legislativa que ampliou a competência do *United States Trade Representative Office*, órgão responsável pela proteção comercial dos interesses internos, para que este pudesse atuar dentro e fora do território nacional. A atuação mais efetiva dos Estados Unidos foi marcante no sentido de apontar a tendência internacional, já evidenciada na Rodada Tóquio do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), firmada em 30 de outubro de 1947, tendo entrado em vigor em 1º de janeiro de 1948.

Todos estes fatores apontavam para uma confluência dos temas comércio internacional e propriedade intelectual, o que efetivamente acabou ocorrendo na Rodada Uruguai. Nesse contexto é que, ao ser firmado o Acordo Constitutivo da OMC, em 1994 (somente tendo entrado em vigor no ano de 1995), constou de seu corpo o Anexo 1C, conhecido como Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) ou, ainda, Acordo TRIPs. Ao fazer parte do mais relevante tratado internacional sobre comércio, o TRIPs consolidou, definitivamente, o tema da propriedade intelectual no seio do comércio global. O acordo foi responsável não só por normatizar princípios já vigentes, mas também estabelecer *standards* básicos na proteção dos direitos da propriedade intelectual. Embora a OMPI ainda seja a referência na promoção dos direitos de propriedade intelectual (em especial para os países em desenvolvimento) a inserção da disciplina pelo acordo TRIPs no âmbito da Organização Mundial de Comércio, direcionou parte substancial das atenções para a OMC, especialmente pela existência de

---

<sup>39</sup> Sobre histórico, atribuições e objetivos da OMPI, ver ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **OMPI**: informação geral. Genebra, 2004. Disponível em:

<[http://www.wipo.int/freepublications/pt/general/400/wipo\\_pub\\_400.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/pt/general/400/wipo_pub_400.pdf)>. Acesso em: 30 mar. 2007.

<sup>40</sup> BASSO, *op. cit.*, p. 151.

mecanismos de solução de controvérsias nesta última. Essa tendência foi evidenciada de imediato pela OMPI, tanto que esta possui, desde 1996, um acordo de cooperação firmado com a OMC.

O Acordo TRIPs constituiu-se na efetiva sedimentação do tema no âmbito do comércio internacional, inaugurando uma nova etapa nos direitos de propriedade intelectual, inserindo-os no campo do direito do comércio internacional, sem, contudo, retirá-la do escopo do direito civil e outros ramos afins.

O TRIPs está dividido em oito partes distintas, dispostas de forma a tanto dar diretrizes para a regulamentação interna sobre o assunto nas legislações pátrias dos signatários, como criar regras que obriguem sua implementação entre os membros, aspecto inédito no direito internacional da propriedade intelectual até então, seguindo os moldes do acordo constitutivo da própria OMC.

Há preocupação constante, na formulação do texto, no estabelecimento das premissas para nortear o debate da propriedade intelectual no escopo do comércio e desenvolvimento internacionais, mantendo, contudo, o ideal da liberalização do comércio almejada na origem da OMC, pois o TRIPs é anexo ligado ao tratado constitutivo da Organização, cujo objetivo declarado é a liberalização e a eliminação de barreiras ao comércio internacional. Todavia, tendo em vista o interesse dos países em desenvolvimento de terem maior acesso aos novos conhecimentos e tecnologias disponíveis, não pôde o acordo deixar de reconhecer a promoção do bem-estar social e econômico, como um dos objetivos agregados ao desenvolvimento tecnológico.

Na visão de M. Basso são duas as razões fundamentais para a inclusão do TRIPs no sistema GATT/OMC. A primeira, “o interesse em completar as deficiências do sistema de proteção de propriedade intelectual da OMPI”; e a segunda, “a necessidade de vincular, definitivamente, o tema ao comércio internacional”<sup>41</sup>. O primeiro fundamento resulta na questão da ausência de efetividade dos debates na OMPI. A segunda razão, por sua vez, já foi indiretamente abordada ao tratar-se da importância da proteção da propriedade intelectual para o próprio desenvolvimento interno dos países. Não obstante, cumpre tecer algumas considerações acerca das motivações supramencionadas.

---

<sup>41</sup> BASSO, *op. cit.*, p. 159.

A OMPI está baseada no poder normativo dos próprios Estados. Incumbe à organização é a preparação de e coordenação das reuniões diplomáticas em que ocorrem os debates que, posteriormente, resultam nem novos tratados e convenções sobre o tema, ou aperfeiçoamento e modificações nos acordos já existentes. Todavia, a OMPI não possui competência para emitir resoluções diretamente aos seus membros, delegação comum às outras organizações do sistema das Nações Unidas. Somente pode manifestar-se de forma diferente da simples coordenação dos trabalhos quando essa competência é expressa em tratados e em matérias determinadas.

É essa ausência de poder ou mesmo de efetividade nos atos e medidas da OMPI que contribuiu para que o tema passasse a ser discutido com mais frequência na OMC, onde há um mecanismo de solução de controvérsias, o reconhecimento de decisões e reais medidas de *enforcement*. A OMPI, hoje, tem caráter muito mais técnico. Trata-se de um foro de debates diferenciado para a busca da harmonização dos direitos de propriedade intelectual no globo, mas carente de poder para compelir seus membros a cumprirem as determinações acordadas.

Além disso, os objetivos do TRIPs e da OMPI não são excludentes, mas há um foco muito mais visível na preocupação de garantir a proteção do capital intelectual em si no TRIPs como norma de direito público, ainda que ambos se proponham a reconhecer em escala global os direitos da propriedade intelectual. A OMPI declara ser seu objetivo ser proteção da propriedade intelectual pela cooperação entre os Estados<sup>42</sup>. O TRIPs, por sua vez, deixa claro que seu objetivo é estabelecer e reforçar as medidas de proteção e a busca das vantagens que advenham dessas medidas<sup>43</sup>. Há, sutilmente, uma explicitação maior no TRIPs do caráter econômico, o que se explica até com facilidade, pois se trata de um Acordo que integra o próprio tratado constitutivo da OMC na qualidade de anexo.

A primeira grande questão inicial, pois, reside na dificuldade de conciliar a proteção com o interesse em uma maior flexibilidade por parte das economias em desenvolvimento. M. Basso entende que os problemas na proteção surgem, de início, pelas assimetrias existentes entre as nações<sup>44</sup>. Fábio Braga entende que a ausência de uma base jurídica com padrões

---

<sup>42</sup> “(i) to promote the protection of intellectual property throughout the world through cooperation among States and, where appropriate, in collaboration with any other international organization, (ii) to ensure administrative cooperation among the Unions”. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **WIPO Convention**. Genebra, 1967. Disponível em: <[http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs\\_wo029.html](http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html)>. Acesso em: 06 abr. 2007.

<sup>43</sup> TRIPs, art. 7º.

<sup>44</sup> BASSO, *op. cit.*, p. 155.

mínimos de aceitação pela grande maioria dos países com maior atuação no comércio global, pode se transformar em verdadeiro estímulo à contrafação, causando prejuízos e provocando uma retração em todo o fluxo de comércio mundial<sup>45</sup>. Esta observação bem demonstra a importância que se dá ao tratamento da questão da propriedade intelectual no âmbito do sistema comercial e a relevância do acordo TRIPs no âmbito da OMC.

A geração e a difusão da tecnologia, assuntos caros ao tema da propriedade intelectual, possuem tendência de aumento em razão da existência de regulamentos uniformes sobre o tema e do reconhecimento internacional de mecanismos de consulta e fiscalização<sup>46</sup>. Os agentes econômicos responsáveis pelo investimento no setor somente iram canalizar recursos para tanto se tiverem real expectativa de retorno – é a regra do jogo, o capital, seja sob a forma de investimentos, empréstimos ou transferência de tecnologia, se direciona no sentido que vislumbrar a possibilidade de sua multiplicação. Nesse prisma, inclusive, interessante a lembrança feita por Fabris de que mesmo no regime socialista soviético de estatização da propriedade privada havia um estímulo dado ao desenvolvimento mediante o uso dos chamados certificados de autor de invenção, cuja semelhança com o sistema de patentes fez que a terminologia fosse adotada na Convenção de Paris em seu art. 4º, bis, 'I'<sup>47</sup>.

No ordenamento jurídico brasileiro o registro é facultativo. Ora, é característica elementar do sistema registral brasileiro, que a ausência do registro de determinados bens e direitos não o torna oponível frente a terceiros. Portanto, criam-se problemas de duas naturezas. O primeiro, de ordem interna, implica que a ausência do registro de uma marca ou patente não impede que outra a explore economicamente dentro do território. Em segundo, e ainda mais relevante no estudo em tela, é que, sem o devido registro, se torna possível o registro da criação no exterior, tornando o titular da patente ou marca credor dos ganhos que essa obtenha, inclusive no país de origem de sua criação, já que o responsável pelo seu desenvolvimento não tomou as cautelas necessárias. Tratando-se de tecnologia de ponta, isso equivale à perda de receitas e ao dispêndio com pagamentos de licenças que podem resultar em sérios desequilíbrios na balança de pagamentos de um país, sem contar as dificuldades para o aperfeiçoamento das próprias tecnologias.

---

<sup>45</sup> BRAGA, Fábio de Almeida. Comércio Internacional e os direitos de propriedade intelectual. **Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo**, São Paulo, v. 16, p. 158, jul./dez. 2005. p. 157.

<sup>46</sup> *Id.*, p. 157.

<sup>47</sup> FABRIS, *op. cit.*, p. 201.

Segundo Domingues, a proteção somente se torna efetiva quando da intervenção estatal, mediante a existência de leis que reprimam a concorrência desleal e regulem a concessão dos privilégios decorrentes dos registros de marcas e patentes<sup>48</sup>. Trata-se de um paradoxo interessante: o sistema vigente de liberalização econômica prega o fim das barreiras econômicas, contudo, não pode prescindir da intervenção estatal para garantir o funcionamento do sistema. A importância das normas de proteção é evidente, mas é preciso que haja a correta conciliação entre sua manutenção e a promoção do desenvolvimento propiciado pelos avanços científicos e tecnológicos.

Fábio Braga ilustra a dificuldade que resulta da existência desse paradoxo. O autor questiona a maneira de podemos garantir os direitos de propriedade intelectual sem, com isso, abrir espaço para a implementação de políticas econômicas monopolistas emanadas das indústrias mais desenvolvidas. Para este autor, a resposta está em conciliar os interesses comuns e a promoção do livre acesso e comércio de bens e produtos em todo o mercado mundial<sup>49</sup>.

Na busca de resposta definitiva para essas indagações está a concentração de grande parte dos debates envolvendo a propriedade intelectual na atualidade. O objetivo dos profissionais e pesquisadores da área está em encontrar alternativas para induzir o chamado desenvolvimento global, equilibrando os interesses individuais com as expectativas coletivas. Todavia, a consolidação da propriedade intelectual na seara comercial, reforçou sua idéia de ativo econômico, concorrendo diretamente para o surgimento de discussões e, por óbvio, litígios entre aqueles que se sentiram, de alguma forma, violados no seu direito.

O entendimento sobre o momento histórico em que o direito da propriedade intelectual atingiu este status, em que a proteção de um direito dito disponível passou a ser considerado até mesmo de interesse público, e também quais as implicações dessa valorização do capital intelectual, será feito na etapa seguinte do presente estudo.

---

<sup>48</sup> DOMINGUES, *op. cit.*, p. 72.

<sup>49</sup> BRAGA, *op. cit.*, p. 158.

## a.2 O valor econômico da propriedade intelectual e as controvérsias decorrentes

Como ilustra Thorstensen, o comércio internacional não é realizado apenas através de bens e serviços, mas também do conhecimento e de idéias<sup>50</sup>. Os problemas relacionados à propriedade intelectual afetam diretamente o comércio global de diversas formas. Os produtores e exportadores de bens com maior conteúdo tecnológico buscam resguardar o retorno de seu investimento em pesquisa e desenvolvimento, pressionando pelo reconhecimento de uma maior proteção nos mercados importadores. Os países em desenvolvimento querem mais acesso ao produto dessas pesquisas para igualmente poderem desenvolver seus próprios aperfeiçoamentos e, até, futuramente, obter ganhos para si com licenças de produção. Esses e outros aspectos resultam em trazer o tema da propriedade intelectual no comércio para dentro do debate sobre o desenvolvimento econômico e as desigualdades regionais no globo.

O aspecto econômico não é ignorado, por certo, ao se falar na propriedade intelectual. Delfim Netto qualificou o respeito aos direitos de propriedade intelectual de “o motor do crescimento<sup>51</sup>”. Segundo o professor paulista, os fatores de produção responsáveis pelo crescimento econômico foram sendo refinados nos últimos 250 anos, de forma que a força de trabalho com indutor da riqueza foi sendo substituída pelo capital humano. No mercado competitivo as empresas começaram a perceber que a capacidade de criação de novos bens pela via do conhecimento gerava retornos crescentes. O desenvolvimento é agora obtido pela capacidade inventiva e pela antecipação a novas demandas. O aproveitamento das inovações e a organização da pesquisa básica e tecnológica respondem pelo crescimento econômico: o conhecimento tornou-se mais valioso do que o trabalho e o próprio capital.

Para o mundo corporativo, o mercado financeiro e o meio empresarial em geral tornou-se evidente que o valor real de uma corporação não é mais medido somente pelos valores contábeis tradicionais, mas sim em função também de seus ativos intangíveis, especialmente o chamado capital intelectual. O conceito é freqüente na moderna teoria da administração financeira. Na doutrina do chamado “mundo dos negócios”, o capital

---

<sup>50</sup> THORSTENSEN, Vera. **OMC – Organização Mundial do Comércio**: as regras do comércio internacional e a nova rodada de negociações multilaterais. 2. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2002, p. 219.

<sup>51</sup> DELFIM NETTO, *op. cit.*, p 14.

intelectual de uma organização, e o que dá dimensão ao seu valor, é o resultado da soma de dois fatores contabilmente difíceis de mensurar, mas cujo valor é inquestionável: o capital humano, resultado do conhecimento, experiência e habilidade dos integrantes de uma instituição de pesquisa ou de uma empresa; e o capital estrutural, marcas, patentes, bancos de dados, e todos os ativos intangíveis que apóiam o capital humano<sup>52</sup>.

Na visão tradicional da doutrina, um dos ramos da propriedade intelectual, a propriedade *industrial*, tem se mostrado, do ponto de vista econômico, um meio adequado e eficiente para o desenvolvimento tecnológico e o progresso científico dentro do ambiente competitivo, que é o mercado internacional de fatores<sup>53</sup>. Essa discussão é, inclusive, anterior à inserção do tema da propriedade intelectual (e, portanto, da propriedade industrial) nos tratados de comércio. Douglas Domingues já lecionava ao final dos anos 1970 que o invento era, além de um bem tecnológico, um bem econômico, e que se o desenvolvimento das nações possui dependência e vinculação com o progresso, teriam elas que compreender melhor as formas de aquisição de tecnologia<sup>54</sup>. Antes deste, ainda, Roubier já lembrava que a concorrência é base do modelo liberal econômico que se consagrou mundialmente no século XIX e que o tema, além de inserido no contexto da propriedade industrial, é um aspecto caro à própria disciplina jurídica das relações econômicas em geral<sup>55</sup>.

Isso implica dizer que é na proteção da propriedade que repousa a condição para os investimentos necessários para o desenvolvimento, como garantia de retorno para o investidor. Entretanto, ainda na primeira metade do século, Plaisant defendia que tamanha é a importância da produção intelectual no desenvolvimento, que deve, por vezes, ser colocada acima dos interesses materiais<sup>56</sup>.

A disputa concentra-se em uma busca de vantagens comparativas, norte da teoria econômica pregada pela OMC. Enquanto os países mais desenvolvidos adotam uma postura de defesa da proteção da propriedade intelectual como se fossem direitos de propriedade privada, os países em desenvolvimento tendem a enfatizar o caráter de um bem público

---

<sup>52</sup> EDVINSSON, Leif; MALONE, Michael S. **Capital Intelectual**. São Paulo: Makron Books, 1998. p. 9-10.

<sup>53</sup> FABRIS, Roner Guerra. Contratos de tecnologia e concorrência no mercado comum. In: ADOLFO, Luiz Antônio Gonzaga; WACHOWICZ, Marcos. **Direito da propriedade intelectual: estudos em homenagem ao pe. Bruno Jorge Hammes**. Curitiba: Juruá, 2006. p. 200.

<sup>54</sup> DOMIGUES, *op. cit.*, p. 78-79.

<sup>55</sup> ROUBIER, *op. cit.*, p. 477.

<sup>56</sup> PLAISANT, Marcel. **Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle**. Paris: Recueil Sirey, 1949. p. 127.

internacional, para satisfação de necessidades básicas de desenvolvimento social e econômico. O “protecionismo” dos países mais desenvolvidos em limitar o acesso dos países em desenvolvimento aos avanços científicos e tecnológicos implica flagrante desequilíbrio em desfavor dos últimos, obrigando-os a desviar recursos de pesquisa e desenvolvimento para o pagamento de *royalties*. A difusão do conhecimento e sua velocidade são, talvez, os elementos que mais afetam as taxas de progresso técnico entre nações.

Os países tidos como desenvolvidos trabalham constantemente no sentido de atribuir a maior proteção jurídica possível de um autofavorecimento na exploração econômica da produção tecnológica. Do outro lado, as nações em desenvolvimento tentam assegurar seu acesso de forma menos onerosa às novas tecnologias para que possam, dentro de seus territórios, atingir o mesmo grau técnico e competir em condições de igualdade no mercado global. Não seria inadequado afirmar que as principais etapas da evolução do sistema de proteção da propriedade intelectual no direito internacional foram quase sempre iniciativas dos países mais desenvolvidos, sempre na busca dos objetivos anteriormente mencionados.

Sherwood, em obra escrita antes da conclusão das negociações finais do acordo TRIPs, já atentava para a importância econômica do tema da propriedade intelectual como fator de desenvolvimento<sup>57</sup>. Para o cientista econômico, o pensamento liberal econômico deu margens a erros de interpretação, fazendo que alguns de seus colegas compreendessem a emissão de regulamentos de propriedade intelectual como um ato de monopólio, o que implicaria sub-otimização. Na verdade, a garantia do liberalismo estaria na proteção dos direitos de propriedade intelectual, por garantir os investimentos feitos no setor. Sua concepção de uma inter-relação entre o nível de proteção à propriedade intelectual e o crescimento econômico é, efetivamente, mais adequada à teoria liberal econômica.

A formulação básica desse ponto de vista implica afirmar que ao aumentar a proteção à propriedade industrial, os países ditos subdesenvolvidos estariam obtendo ganhos sob o ponto de vista tecnológico, portanto induzindo o desenvolvimento e aumentando sua competitividade no mercado global<sup>58</sup>.

Essa afirmação, contudo, comporta algumas críticas. Para Luiz Otávio Pimentel, mesmo aceitando-se a premissa que os investidores não disponibilizarão recursos para a

---

<sup>57</sup> SHERWOOD, Robert M. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1992. p. 73.

inovação científica sem garantias de retorno do capital investido, também não há evidência que haja transferência de tecnologia somente a partir dessa indução. Se inexistir a inovação na produção, permanecerá a dependência externa para o acesso às novas tecnologias<sup>59</sup>.

O confronto entre estes dois pontos de vista expõe um dos núcleos do debate acerca da propriedade intelectual enquanto direito patrimonial, que é a impossibilidade de acesso livre ao conhecimento proporcionado pela sua retenção. Apesar das divergências entre os autores, não há negativa da importância econômica da propriedade intelectual. Os avanços tecnológicos constituem, por si, em crescimento da produtividade de uma nação e ganhos para aqueles que investiram no conhecimento. Embora tenhamos visto que muito se avançou no sentido de uma regulamentação para a propriedade intelectual, especialmente no intuito de se buscar uma maior uniformização legislativa no tema, ele permanece em debate, principalmente pela existência de interesses ligados ao desenvolvimento econômico de nações e grandes empresas.

Nesse prisma, interessante a observação feita novamente por Sherwood, ao lembrar a dificuldade em analisar as conclusões tiradas a partir de resultados apresentados por uma nação determinada, pois nem sempre é possível fazer uma relação de equivalência com outros países<sup>60</sup>. Ainda assim, sustenta esse autor que o estudo do valor apropriado no investimento em pesquisa e desenvolvimento em um país dito desenvolvido, pode e deve ser utilizado como auxiliar na análise das economias em desenvolvimento<sup>61</sup>.

Todavia, não é factível deixar de reconhecer o direito do criador de poder usufruir os ganhos de sua obra, como já referido anteriormente. A controvérsia envolve questões de cunho político e social mais profundos do que o debate jurídico. Entretanto, o papel do direito internacional não pode ser desprezado e nem pode o direito ser utilizado para legitimar a apropriação indevida do capital intelectual. A ausência de um consenso sobre o tema facilita o mau uso dos direitos ensejados pela proteção de marcas e patentes, em decorrência da inexistência de harmonização nos ordenamentos jurídicos internos quanto às práticas

---

<sup>58</sup> SHERWOOD, *op. cit.*, p. 73.

<sup>59</sup> PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento. In: BARRAL, Welber (Org.) **Direito e desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento**. São Paulo: Singular, 2005. p. 302.

<sup>60</sup> SHERWOOD, *op. cit.*, p. 89.

<sup>61</sup> *Id.*, p. 95.

antijurídicas e prejudiciais aos direitos de propriedade intelectual, os quais são assegurados no direito internacional para os titulares de suas prerrogativas<sup>62</sup>.

O tema da propriedade intelectual, após o advento do acordo TRIPs, como já referido, ficou indissociável de uma quase imediata associação ao comércio global. O aprofundamento do processo de globalização, contudo, implica em um maior cuidado no comércio entre as partes, o que pode gerar obstáculos que, não raro, transformam-se em litígios. Se dentro de um pequeno grupo já é por vezes difícil evitar disputas, ao redor do globo essa tarefa é impossível, pois entram em cena elementos como soberania, política e, até mesmo, diferenças culturais e lingüísticas. Véra Fradera bem expõe que desde o Império Romano a ausência da adoção de uma mínima unidade lingüística impede a disseminação das regras de direito, somente agravando as dificuldades na constituição do esboço de uma ordem jurídica supranacional<sup>63</sup>.

O sistema internacional da propriedade intelectual é complexo e multifacetado. Os principais acordos e tratados estão em baseados princípios comuns que norteiam as regras internacionais editadas sobre o tema. É possível restringir este conjunto a dois princípios basilares, que, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que reforçam a internacionalização, não afastam seu caráter territorial<sup>64</sup>. O primeiro, diz respeito à necessidade de que os países adotem padrões mínimos de proteção em suas legislações internas para que seja possibilitada sua inserção no mercado internacional de comércio e transferência de conhecimento e tecnologia. O segundo, estabelece uma regra de exigência de igual tratamento à proteção do capital intelectual estrangeiro que é dado ao nacional.

No período que se seguiu ao acordo TRIPs, a expectativa era de um regime multilateral da propriedade intelectual, em que se sairiam “vencedores” os países mais desenvolvidos (em especial, Estados Unidos, Europa e União Européia). Todavia, os países em desenvolvimento começaram a usar os fóruns de debates (OMC e OMPI), para fazer valer novos padrões de proteção que não os excluíssem das discussões sobre o desenvolvimento na adoção de novos padrões. Com isso, os Estados Unidos, principalmente, abandonaram a

---

<sup>62</sup> BRAGA, *op. cit.*, p.148.

<sup>63</sup> FRADERA, Véra Maria Jacob de. *Langue et droit au Mercosur*. In: CONGRÈS INTERNATIONAL DE DROIT COMPARÉ, 15: LANGUE ET DROIT, Bristol: Académie Internationale de Droit Comparé, 1998. p. 124.

<sup>64</sup> SANTOS, Manoel J. Pereira dos. A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no comércio internacional. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI**, Rio de Janeiro, n. 39. p. 15-22, jan./mar. 1999.

agenda multilateral, e passaram a, novamente, buscar através de acordos bilaterais assegurar vantagens e padrões mais rígidos de propriedade intelectual.

Essa prática, que alguns autores chamaram de um “novo bilateralismo”, seria a alternativa escolhida pelos países ditos mais desenvolvidos – especialmente os Estados Unidos – para que seus padrões de normas de proteção da propriedade intelectual fosse aceitos pelos países em desenvolvimento, mesmo em detrimento do estabelecido no TRIPs, como forma de aceitação de regras mais rígidas.

Trata-se de um mecanismo de introdução de regras desses atores globais no âmbito das relações econômicas internacionais visando coibir o aumento da capacidade dos países em desenvolvimento de regular com mais liberdade os direitos de propriedade intelectual em seus ordenamentos de acordo com suas necessidades e interesses econômicos e estratégicos próprios. Nesse contexto, em que desponta o chamado “novo bilateralismo”, surge uma nova denominação dos padrões, adequada tanto para acordos bilaterais entre países, como para acordos regionais (tema da próxima seção) que é o conceito chamado de “TRIPs-plus”<sup>65</sup>.

As alternativas TRIPs-plus, correspondem a essas novas políticas de utilização de estratégias e mecanismos que busquem estabelecer compromissos que sejam mais restritivos do que as normas do TRIPs, ou, pelo menos, consigam de alguma forma restringir suas flexibilidades. Suas características envolvem principalmente o fato de serem bilaterais, por envolverem, em geral, um país mais desenvolvido e outro com menor grau de desenvolvimento. Comportam também um certo grau de regionalização, eis que cada vez mais são negociados no âmbito dos acordos regionais.

O acordo TRIPs disciplinou padrões tidos como mínimos e, por isso, atuais *standards* das discussões sobre o assunto. Segundo Rosenberg, esse status atual da propriedade intelectual nos impõe uma análise de perspectivas sobre o assunto em três frentes distintas, porém não excludentes: a Rodada de Doha da OMC, a ALCA e o Acordo UE-Mercosul<sup>66</sup>. Em todos esses foros de discussões, o padrão repete o já ocorrido quando da Rodada Uruguai: países desenvolvidos tentando aprofundar o nível de proteção existente no acordo TRIPs e os

---

<sup>65</sup> O termo “TRIPs-plus” surgiu no final dos anos 1990 e não há registro preciso sobre que autor o teria empregado pela primeira vez, conforme BASSO, Maristela. **Propriedade intelectual na era pós-OMC**. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2005, p. 18-24.

<sup>66</sup> ROSENBERG, Bárbara. Propriedade Intelectual. In: THORSTENSEN, Vera; JANK, Marcos S. (Coord.). **O Brasil e os grandes temas do comércio internacional**. São Paulo: Aduaneiras, 2005. p. 281.

países em desenvolvimento em busca de flexibilização dos dispositivos, ou, pelo menos, tentando evitar a elevação destes níveis.

Importa ressaltar que não há vedação no próprio acordo TRIPs para que os Estados-membros utilizem-se de *standards* de proteção mais elevados ou mais restritivos, muito embora o artigo 1.1 disponha precisamente que não há obrigação dos membros em aceitar algum lei de proteção mais extensiva do que a prevista no próprio Acordo. Todavia, mais adiante, o Acordo prevê que haja a possibilidade de novos padrões sobre patentes que possam ser discutidos e implementados em áreas tecnológicas em que haja um caráter de novas descobertas mais acentuado, como os campos dos fármacos e da biodiversidade<sup>67</sup>.

A adoção desses chamados padrões TRIPs-plus é questionada pela aparente ausência de interesse público mesmo para os países desenvolvidos, sendo muito, por vezes, mais atraente para grandes conglomerados interessados na possibilidade da manutenção e ampliação de seus ganhos econômicos. A concentração do tema na propriedade intelectual no âmbito da OMC pode, também, se constituir em um óbice à agenda de desenvolvimento proposta para o sistema multilateral pelos países em desenvolvimento.

Os tratados que hoje compõe a OMPI ainda são vigentes e coexistem com o TRIPs, inclusive sendo a Convenção de Paris uma das bases dos padrões de parte substantiva de muito acordos multilaterais. Segundo Musungu e Dutfield, a OMPI é a melhor alternativa para que os países que se sentem de alguma forma prejudicados, seja pela adoção dos padrões agora denominados TRIPs-plus, seja pelos próprios padrões do TRIPs, consigam negociar uma agenda para a consolidação de padrões internacionais de proteção de propriedade intelectual que nos os afaste do acesso aos bens e tecnologias imprescindíveis ao seu desenvolvimento interno<sup>68</sup>.

A nação que com mais freqüência busca acordos com padrões diferentes dos existentes no Acordo TRIPs são os Estados Unidos, que nos últimos anos negociou diversos acordos bilaterais e regionais com países em desenvolvimento, buscando exportar padrões de proteção aos direitos de propriedade intelectual que favoreçam os interesses de seus nacionais. Em geral, esses níveis de proteção excedem os adotados pelo TRIPs, não possuindo a

---

<sup>67</sup> TRIPs, art. 27.

<sup>68</sup> MUSUNGU, Sisule F.; DUTFIELD, Grahlan. **Multilateral agreement and TRIPS - plus world**: the world intellectual property organization. Genebra: WTO. Disponível em: <<http://www.geneva.wto.info>>. Acesso em: 08 maio 2007.

flexibilização que é concedida em alguns casos no âmbito do TRIPs, tendo por objetivo a manutenção dos ganhos das empresas norte-americanas com elevados royalties, em áreas de grande interesse com a de produtos farmacêuticos, como observa Abott<sup>69</sup>. Isso, evidentemente, pode causar distorções em áreas como saúde pública, onde os padrões adotados pelo TRIPs permitem a utilização de algumas exceções à pura aplicação do livre comércio.

As inegáveis diferenças entre os Estados Unidos e os países em fase de desenvolvimento permitem um desequilíbrio na implementação dos acordos negociados, onde as conseqüências serão sentidas pelas economias emergentes. Abott novamente ressalta que uma negociação mal conduzida no que tange às exceções passíveis de imposição aos padrões estabelecidos pode comprometer o resultado final, que será não só da adoção de um padrão TRIPs-Plus, mas também ‘Estados Unidos-Plus’, dando condições mais favoráveis aos nacionais norte-americanos do que as desfrutadas em seu próprio território<sup>70</sup>.

O que se percebe, com mais clareza, é que a adoção de padrões mais rígidos coloca os países em desenvolvimento em posição desfavorável em relação aos países mais desenvolvidos, especialmente no que tange a questão das vantagens comparativas relativas cuja definição foi dada ainda na introdução deste trabalho. O multilateralismo permanece sendo a saída mais razoável para evitar assimetrias nos padrões que se coloquem em desacordo com as políticas estratégicas dos países em desenvolvimento.

Ainda assim, percebe-se que as nações ditas em desenvolvimento, seja pela pressão externa, seja pela crença de que a prática desses acordos seja imperativa para o seu progresso econômico, continuam a participar desses acordos de investimento e negociações bilaterais, mesmo não havendo evidência concreta de que dessas negociações resultem conseqüências positivas do ponto de vista de avanços tecnológicos ou de inovação<sup>71</sup>. Conforme ressalta o Embaixador Seixas Correa, “permitir que os acordos de proteção da propriedade intelectual permaneçam exclusivamente uma área de interesse ofensivo de países desenvolvidos não ajuda o fortalecimento da credibilidade do sistema de propriedade intelectual”<sup>72</sup>. Na verdade,

---

<sup>69</sup> ABOtt, Frank J. **Intellectual property provisions of bilateral and regional trade agreements in light of U.S. Federal Law**. Genebra: UNCTAD. Disponível em: <[www.unctad.org/TEMPLATES/Download.asp?docid=7059&lang=1&intItemID=3423](http://www.unctad.org/TEMPLATES/Download.asp?docid=7059&lang=1&intItemID=3423)>. Acesso em: 29 abr. 2007.

<sup>70</sup> ABOtt, Frank. *op. cit.*

<sup>71</sup> BASSO, 2005, p. 22.

<sup>72</sup> CORRÊA, *op.cit.*, p. 113.

até mesmo enfraquece o multilateralismo que foi tão duramente alcançado e coloca em xeque o processo de intercâmbio de informações e avanços de inovação, tão frequentemente apresentado como o maior ganho do aprofundamento do processo de globalização.

Parte da doutrina leciona a necessidade de um diálogo entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, na busca de padrões que assegurem tanto a proteção dos direitos de propriedade intelectual, como assegurem às partes o acesso à tecnologia e à inovação<sup>73</sup>. No mínimo é de esperar a fixação de prazos razoáveis para implementação de novos patamares, ou que se suspendam quaisquer discussões sobre novos padrões, até que haja um mínimo de consenso sobre a necessidade de compromissos recíprocos para garantir os interesses de todos os envolvidos.

O próprio acordo TRIPs, importante lembrar, já foi revolucionário no sentido de apresentar padrões bastante avançados sobre o tema. Os tratados e convenções existentes na OMPI igualmente são garantias de respeito às economias em desenvolvimento. O problema é a velocidade com que a busca de novos mercados conduz os debates e os interesses em jogo. Não é segredo que a mínima hesitação pode acarretar uma perda de vantagens para um negociador em situação mais favorável, no caso, os países desenvolvidos. Todavia, ao se falar em multilateralismo, estamos falando em busca de benefícios globais, e não unilaterais.

As perspectivas do tema propriedade intelectual no sistema TRIPs passam pela questão do desenvolvimento, inegavelmente. Essa relação entre os temas já foi suscitada na Rodada Doha, mas, por todos os motivos já listados, não houve significativo avanço nas tratativas. Novamente, resta evidente a ausência de uma posição multilateral adotada pela maioria dos membros, somente contribuindo para a continuidade do impasse que já ameaça a tornar a Rodada Doha um verdadeiro fracasso.

É visível a ausência de consenso sobre o alcance dos direitos de propriedade intelectual, tanto no que tange aos seus beneficiários, como das possibilidades de ampliação ou de restrições da livre utilização de conhecimento patenteáveis. O que existe, sim, é um consenso acerca da importância desses direitos no cenário mundial atual. A própria

---

<sup>73</sup> Nesse sentido: BASSO, 2005, p. 101 e CHAMAS, *op. cit.*, p. 226-227.

performance econômica de longo prazo é vista por alguns autores como um processo em que uma das causas é uma definição eficiente desses direitos<sup>74</sup>.

Inexistindo qualquer evidência acerca de harmonização sobre alguns temas bastante caros aos direitos de proteção da propriedade intelectual, somente aumenta a possibilidade de controvérsias confrontando interesses declaradamente diversos entre nações, e, especialmente, empresas e comunidades, o que evidencia a busca de um sistema adequado para resolver as diferenças de forma célere e segura.

No caso específico das empresas, o flagrante conflito entre as legislações internas apresenta um intrincado arcabouço de dúvidas quando do estabelecimento de contratos de exploração de direitos de propriedade intelectual, em que o surgimento de controvérsias se transforma em uma preocupação constante. É nessa ausência de foro adequado privado, que surgem meios alternativos de disputa, onde se sobressai o recurso à arbitragem, como veremos a seguir.

---

<sup>74</sup> DRAHOS, Peter; BRAITHWAITE, John. **Information feudalism: who owns the knowledge economy?** Nova Iorque: The New Press, 2001. p. 13.

## B. Arbitragem internacional: fundamentos e seu uso na propriedade intelectual

A importância do comércio internacional e da propriedade intelectual na economia internacional restou ilustrada na seção anterior. Por certo, temas que suscitem grau de elevada importância nas relações internacionais, tanto sob o ponto de vista econômico, como também sob aspectos jurídicos e políticos, gera conflitos de interesses que podem ou não resultar em controvérsias cuja solução envolva somente as partes interessadas ou até mesmo a comunidade internacional como um todo.

No plano internacional, como já referimos anteriormente, os litígios envolvendo comércio internacional são cada vez mais frequentes e envolvem os Estados cada vez mais, ainda que o início da discussão tenha sido de caráter privado, portanto envolvendo pessoas de direito privado, mas com importância estratégica na balança comercial de uma nação.

Acerca da propriedade intelectual, por toda a já exaustiva referência à sua importância estratégica no desenvolvimento dos países feitas na primeira parte desse estudo não é diferente. Sua hoje inegável inserção no escopo do sistema de comércio acaba por conduzir grande parte das discussões para os foros de debates comerciais, ainda que outras questões possam estar correlacionadas.

É nesse contexto que surge a inserção da arbitragem em propriedade intelectual, exatamente na ausência de um sistema de solução privado comum às partes envolvidas em uma controvérsia sobre esse tema. Ao final da primeira parte desse estudo se pretende apenas demonstrar que há no direito internacional não só possibilidade, mas efetiva utilização do recurso à arbitragem nas controvérsias sobre propriedade intelectual, para, quando do ingresso na segunda parte, discorrer sobre os argumentos que são levantados contra e a favor do uso do sistema arbitral para dirimir conflitos tendo o capital intelectual como objeto, e, ao final, oferecer uma contribuição própria à discussão do tema.

## b.1 As características da arbitragem comercial internacional

Em uma época em que globalização e choque de culturas são palavras recorrentes, é apropriado pensar que uma forma de solucionar controvérsias deve ser célere e de fácil entendimento para as partes envolvidas. Nesse prisma surge o crescente interesse pela possibilidade de utilização da arbitragem como meio de resolução de disputas, especialmente na área do comércio internacional, ante toda a gama de interesses não só financeiros que estão contidos em um eventual litígio, conforme já vimos anteriormente.

A arbitragem como meio de solução de controvérsias é, antes de tudo, uma manifestação de vontade das partes. Sem que haja a concordância prévia dos litigantes não há como se conceber que uma decisão arbitral possa produzir seus efeitos sobre as partes. Por isso mesmo, no comércio internacional igualmente profícua é a sua utilização, especialmente por servir para suplantar futuras discussões sobre a lei aplicável. Nesse sentido, afirma Paula All, que a complexidade das relações econômicas, entre outros fatores que envolvem o processo de globalização econômica, fazem da instituição arbitral uma ferramenta idônea para a resolução de conflitos<sup>75</sup>.

Um conceito muito próprio de arbitragem é apresentado pelo eminente jurista René David, dispondo que “arbitragem é técnica que visa dar solução de questão interessando às relações entre duas ou várias pessoas, por uma ou mais pessoas – o árbitro ou os árbitros – às quais tem poderes resultantes de convenção privada e decidem, com base nessa convenção, sem estar investidos dessa missão pelo Estado<sup>76</sup>”.

Importante não esquecer que a arbitragem comercial é instrumento também aplicável ao Direito Internacional Público. Nesse prisma a definição de Accioly que “a arbitragem pode ser definida como o meio de solução pacífica de controvérsias entre Estados por uma ou mais pessoas escolhidas entre as partes, geralmente através de um compromisso arbitral que estabelece as normas a serem seguidas e as partes contratantes aceitam, de antemão, a decisão a ser adotada<sup>77</sup>”. O principal é que as questões tenham solução que possa ser baseada no

---

<sup>75</sup> ALL, Paula Maria. Consideraciones sobre el convenio arbitral em el arbitraje comercial internacional. **Derecho del comercio internacional, temas y actualidades - DeCITA 02.2004**: arbitraje. Buenos Aires: Zavalia, 2004. p. 27.

<sup>76</sup> DAVID, René. **L'arbitrage dans le commerce international**. Paris: Economica, 1982. p. 9.

<sup>77</sup> ACCIOLY; SILVA, *op. cit.*, p. 454.

direito, como bem já explicitavam as Convenções de Haia de 1899 e 1907. Como bem observa Accioly, suas características fundamentais são o acordo de vontade das partes sobre o objeto do litígio e o pedido de sua solução a um ou mais árbitros; a livre escolha destes últimos e; a obrigatoriedade da decisão<sup>78</sup>. Portanto, resulta na cláusula arbitral o principal dispositivo vinculante à sua utilização seja qual for o seu uso, mas especialmente no comércio internacional.

Nas palavras de Horacio Naón, ex-Secretário-Geral da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, o compromisso prévio de utilização da arbitragem comercial internacional em um contrato permite planejar o futuro de uma relação negocial “na paz e na guerra”, atenuando ou eliminando riscos, estabelecendo desde a origem um regime previsível e controlado para resolver disputas, sendo possível calcular, de antemão, os custos e benefícios, os riscos ou resultados, que podem enfrentar no desenvolvimento da relação<sup>79</sup>.

Isso implica dizer que o ajuste da cláusula compromissória de arbitragem antes de tudo é uma medida de segurança para as partes, pois evita infundáveis discussões sobre o foro e a lei aplicáveis em caso de discussões e se traduz em um ajuste inicial de confiança das partes quanto a possibilidade de dirimir conflitos com celeridade e transparência.

O contexto histórico em que se situa a arbitragem remonta a muitos séculos atrás, eis que desde a Antigüidade já se admitia a possibilidade de louvar-se em árbitros escolhidos pelas partes para por fim a uma discussão de qualquer natureza. Contudo, é possível fixar marcos históricos em que houve o reconhecimento da comunidade internacional sobre o instituto da arbitragem e a vinculação e obrigatoriedade de suas decisões. Um importante marco pode ser estabelecido como o ano de 1923, no qual, sob a égide da Liga das Nações (embrião da ONU), foi elaborado o Protocolo de Genebra relativo às classes de arbitragem. O Protocolo entrou em vigor em 1924 e ainda não foi derogado. Foi um grande passo para o reconhecimento da validade do compromisso arbitral no comércio por parte dos signatários. Todavia, o documento demandava a adoção de uma convenção que respaldasse o reconhecimento estatal das sentenças estrangeiras e de sua executoriedade. Em 1927 foi

---

<sup>78</sup> *Id.*, p. 454.

<sup>79</sup> GRIGERA NAÓN, Horacio A. La función del arbitraje comercial internacional. **Derecho del comercio internacional, temas y actualidades - DeCITA 02.2004**: arbitraje. Buenos Aires: Zavalía. p. 12.

celebrada a 1ª Convenção de Genebra para execução de sentenças estrangeiras, o que parecia resolver o problema.

Entretanto, não houve de imediato a adoção de uma convenção própria sobre a matéria. A prática acabou sendo mais rápida do que a iniciativa legislativa ou diplomática. Foram as Câmaras de Comércio que começaram a instituir cortes de arbitragem para a resolução de litígios. O mais notório exemplo é o da Câmara de Comércio Internacional de Paris, também conhecida simplesmente como “*Chambre de Commerce International*” (CCI), eis que se trata de uma das mais antigas e prestigiadas câmaras de comércio no globo. A Câmara de Comércio Internacional instituiu sua Corte de Arbitragem na década de 1940 e menos de trezentos casos lhe foram submetidos nos primeiros 20 anos. Contudo, já no início dos anos 80, este número já era ultrapassado anualmente, o que mostrou a ampla aceitação do recurso à arbitragem comercial. A reviravolta ocorreu justamente a partir de 1958, quando foi instituído o mais conhecido instrumento de Direito Internacional sobre o tema: a Convenção de Nova Iorque sobre reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras.

Foi por iniciativa da própria Câmara de Comércio Internacional que a Convenção Nova Iorque foi elaborada. Na verdade, como bem lembra Louis Degos, o ambiente internacional hostil e bipolar resultante da chamada Guerra Fria entre as duas superpotências surgidas no pós-Guerra (Estados Unidos e a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS), esvaziou a utilização da Convenção e do Protocolo de Genebra, eis que estes dois países se abstiveram de ratificá-la<sup>80</sup>. Todavia, o texto original remetido para a apreciação das Nações Unidas em 1953 sofreu significativas alterações dos juristas da ONU, até mesmo com o intuito de evitar o esvaziamento sofrido pelo texto de Genebra. Assim, em junho de 1958, foi instituída a Convenção de Nova Iorque com a missão de tornar efetiva a utilização da arbitragem quando acordada e também o reconhecimento de suas decisões nos países signatários<sup>81</sup>.

A Convenção de Nova Iorque se reveste de suma importância não apenas pelo número de países signatários (mais de 130 na atualidade), mas pelo alcance de suas disposições, desde a eficácia de laudos arbitrais internacionais até regras para execução da própria cláusula, e

---

<sup>80</sup> DEGOS, Louis. Le contexte europeenne de l'arbitrage. **Revista brasileira de arbitragem**, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 37, jul./out. 2003.

<sup>81</sup> Conforme disposto em: <[http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/arbitration/NYConvention.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html)>. Acesso em: 16 abr. 2007. O Brasil ratificou a Convenção somente no ano de 2002, por meio do Decreto nº 4.311.

também pela sua inserção no âmbito da ONU através de um organismo próprio no seio das Nações Unidas: a Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional – UNCITRAL - estabelecida pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1966 para auxiliar na redução de barreiras ao comércio internacional, através da harmonização e unificação progressiva das regras do comércio internacional, conforme já referido na seção b.1 da primeira parte desse estudo. Como bem leciona Fouchard, a Convenção de Nova Iorque cumpriu papel essencial no progresso da “circulação” de sentenças no plano internacional e aberto caminhos para outros progressos no campo da arbitragem<sup>82</sup>.

No contexto europeu, se destaca a Convenção Européia sobre Arbitragem Comercial Internacional, assinada em Genebra em abril de 1961. Conforme aponta Degos, a 2ª Convenção de Genebra – também conhecida como Convenção Européia sobre Arbitragem Comercial - foi concebida como um instrumento ambicioso e visionário, cujos objetivos não só eram de que o velho continente possuísse um instrumento à altura da Convenção de Nova Iorque, mas também de instituir um conjunto de regras materiais que efetivamente obrigasse os Estados aderentes<sup>83</sup>. Dentre outras singularidades quando de sua assinatura, talvez a mais importante inovação tenha sido seu pioneirismo no reconhecimento expresso da autonomia da validade do compromisso arbitral e da competência do tribunal arbitral para pronunciar-se sobre sua própria competência, pontos que não tem menção expressa no texto da Convenção de Nova Iorque<sup>84</sup>.

No contexto latino-americano, também houve um importante marco no processo de evolução do recurso à arbitragem, manifestado pela Academia Interamericana de Direito Internacional e Comparado. No ano de 1975, no Panamá, quando da realização da primeira Conferência Especializada sobre Direito Internacional Privado (CIDIP-I), convocada pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), dentre os temas debatidos e que resultaram em tratados buscando a harmonização do direito nos países das Américas, a arbitragem teve lugar de destaque, com a assinatura da Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional, principal instrumento de direito internacional sobre o tema no âmbito dos países americanos.

---

<sup>82</sup> FOUCHARD, Philippe. Sugestões para aumentar a eficácia internacional das sentenças arbitrais. **Revista de direito bancário, do mercado de capitais e da arbitragem**, São Paulo, ano 3, n. 8, p. 332-333, abr./jun. 2000.

<sup>83</sup> DEGOS, *op. cit.*, p. 38.

<sup>84</sup> Convenção de Genebra de 1961, art. VI, 3.

Após a adoção destes importantes instrumentos, a arbitragem comercial evoluiu. Nesse processo evolutivo, a UNCITRAL adotou dois importantes instrumentos de *soft law*: as Regras da UNCITRAL, de 1976, que são um corpo de regras procedimentais para administrar o uso da arbitragem em uma controvérsia e; a Lei Modelo de Arbitragem Comercial Internacional da UNCITRAL, de 1985, criada para assistir os Estados na reforma e modernização de suas próprias legislações para as necessidades de harmonização dos procedimentos internacionais no recurso à arbitragem<sup>85</sup>. A Câmara de Comércio Internacional também percebeu a necessidade de continuar atualizando-se quanto ao recurso à arbitragem em seus mecanismos de resolução de disputas no âmbito de sua Corte de Arbitragem. Seu mais importante conjunto de regras sobre o procedimento arbitral é o Regulamento da Corte de Arbitragem, de 1998, ao qual aderem aqueles que submetem a esse organismo a solução de seus litígios.

A natureza jurídica da arbitragem é um tema de alguma polêmica, em função de sua não submissão à jurisdição estatal. Conforme lecionam Jacob Dolinger e Carmen Tibúrcio, são quatro as teorias que se dedicam a estudar a natureza jurídica da arbitragem: a teoria jurisdicional; a teoria contratual; a teoria mista (que engloba aspectos das duas primeiras) e; a teoria autônoma<sup>86</sup>.

A teoria jurisdicional baseia-se no pressuposto de que, sendo a arbitragem um exercício de jurisdição por parte do árbitro, paira sobre ela controle estatal, portanto, a atividade jurisdicional não seria um monopólio do Estado, mas o procedimento e execução da arbitragem, mesmo sendo esta oriunda da vontade das partes, estão circunscritos à legislação nacional do local onde a arbitragem ocorre. A teoria contratual preconiza pequena ou nenhuma influência da lei local ante a supremacia da vontade das partes no ajuste da arbitragem, pois se estas escolhem o local, o árbitro e o procedimento, a arbitragem não é atividade jurisdicional propriamente dita, sendo esta monopólio do Estado.

Ante a relevância das ponderações das duas primeiras teorias, surgiu a teoria mista, cujo fundamento é de que a arbitragem se desenvolve sim dentro de um sistema jurídico, existindo vinculação entre a arbitragem e a lei do local de sua escolha, mas nunca afastando a autonomia da vontade das partes quanto à escolha dos procedimentos, nos limites permitidos

---

<sup>85</sup> Acerca dos instrumentos de *soft law*, importa ressaltar sua crescente utilização em outro ramo em evidência no Direito Internacional: o Direito Ambiental Internacional.

pela lei aplicável. Por fim, existe, ainda, a teoria autônoma, defendendo a idéia de transnacionalização da arbitragem, sem vinculação a qualquer país determinado, mas sim às práticas e os conjuntos próprios de regras atinentes à espécie. Após uma certa prevalência da teoria mista, os autores apontam que a teoria autônoma tem sido tendência mais freqüente nas decisões, especialmente nas decisões das cortes francesas<sup>87</sup>.

A lei aplicável pelo árbitro para a decisão de mérito nas arbitragens internacionais é questão de suma importância e prévio ao próprio procedimento, eis que nele interfere diretamente. Para que possa o árbitro cumprir o papel que lhe foi conferido, de resolver a controvérsia que foi submetida à sua apreciação, é importante a determinação da lei que deve ser aplicada. O usual é que a lei seja previamente escolhida pelas partes quando da celebração da convenção arbitral, prevalecendo a autonomia da vontade também quanto à lei aplicável ao litígio. Na hipótese de ausência de escolha da lei aplicável, a tendência costumava ser da aplicação das regras de conexão do foro, isto é, recorrer-se às regras do país onde estiver ocorrendo a arbitragem, conforme modelo adotado em alguns instrumentos<sup>88</sup>.

A UNCITRAL, entretanto, consagrou, tanto em suas Regras, quanto na sua Lei Modelo, a independência do tribunal arbitral, facultando-lhe, na ausência da estipulação prévia, a aplicação da lei que o organismo responsável pela decisão julgar aplicável a espécie, com a devida observação que em qualquer situação deverá o tribunal observar as estipulações do contrato e os usos do comércio aplicáveis na questão<sup>89</sup>.

Essa forma de estipulação conduz exatamente a outro aspecto ainda não mencionado bastante comum no comércio internacional: a *lex mercatoria*. Trata-se de uma denominação até certo ponto polêmica que corresponde aos usos e costumes do comércio internacional aplicados quando da solução de controvérsias. Não há, contudo, unanimidade sobre a validade, existência e o próprio significado da expressão.

A concepção usual da *lex mercatoria* data do período medieval – assim como os primórdios da prática econômica moderna. Tratava-se um conjunto de regras costumeiras transnacionais que tinham como base os hábitos mercantis e eram aplicadas diretamente pelos

---

<sup>86</sup> DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. **Direito internacional privado (parte especial): arbitragem comercial internacional**. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 94-96.

<sup>87</sup> DOLINGER, 2003, *op. cit.*, p. 96.

<sup>88</sup> Nesse sentido dispõe a Convenção Européia sobre Arbitragem Comercial, art. VII, 1; e o Regulamento da Corte de Arbitragem da CCI, art. 13 (3).

<sup>89</sup> Regras da UNICTRAL, art. 33 (1) e Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem, art. 28 (2).

comerciantes em um processo rápido e informal que privilegiava a liberdade contratual<sup>90</sup>. No alvorecer do século XX, uma corrente começou a defender um ressurgimento da *lex mercatoria*. O novo conceito foi definido por Bertand Goldman como um corpo autônomo no direito constituído graças à autonomia da vontade, pela repetida aplicação e eficácia nas operações do comércio e arbitragem internacional<sup>91</sup>. Entretanto, se verifica uma falha conceitual quanto à possibilidade de sua utilização nos tribunais judiciais, já que a construção teórica da *lex mercatoria* está justamente na sua utilização pelas próprias corporações. Diante disso, resta que seu uso parece muito mais adequado quando da utilização de outros mecanismos como a arbitragem, em lugar dos tribunais judiciais, discussão essa que retomaremos mais adiante. Contudo, importa dizer que o próprio Código de Processo Civil prevê no art. 126 a possibilidade do juiz togado de fundamentar sua decisão nos costumes, quando tal não afronta à lei em vigor, portanto não se vislumbra impedimento de sua utilização no ordenamento jurídico brasileiro.

Tendo em vista o objeto desse estudo, não entraremos aqui na discussão doutrinária. O que interessa é salientar sua existência e a importância dos costumes para a evolução de uma ordem jurídica no comércio internacional, especialmente porque inúmeros casos já foram decididos na arbitragem comercial internacional com base na *lex mercatoria*, excluindo-se a aplicação de qualquer direito estatal, em especial se uma das partes na disputa é um Estado. Para os defensores da sua existência e aplicação, ela deve prevalecer sobre leis nacionais que possam prejudicar o fluxo comercial mundial, especialmente por se tratar de um direito costumeiro, portanto em sintonia com a ordem pública internacional e as práticas de comércio<sup>92</sup>.

Em verdade, como observa com precisão Irineu Strenger, por mais que se possa proclamar pela autonomia da vontade ou pelo transnacionalismo da *lex mercatoria*, sempre se farão presente restrições impostas pelos ordenamentos jurídicos pátrios, pela ressalva de “reservas de ordem pública”, o que, na prática, se traduz como os impedimentos ditados pelos Direitos Fundamentais reconhecidos em cada país<sup>93</sup>.

---

<sup>90</sup> AMARAL, Antônio Carlos Rodrigues do (Coord.) **Direito do comércio internacional: aspectos fundamentais**. São Paulo: Aduaneiras, 2004. p. 60.

<sup>91</sup> GOLDMAN, Berthold. *Frontières du droit et lex mercatoria*. In: **Archives de philosophie du droit**, n. 9, p. 177, 1964.

<sup>92</sup> Com referência ao conceito adotado, a existência de polêmica entre os doutrinadores e a defesa dos usos e costumes do comércio ver DOLINGER; TIBURCIO, *op. cit.*, p. 102-108.

<sup>93</sup> STRENGER, Irineu. **Arbitragem Comercial Internacional**. São Paulo: LTr, 1996. p. 211.

Em verdade, o fundamental para que seja efetiva e devidamente reconhecida a arbitragem internacional, são os condicionantes para a validade de sua decisão. Em que pese a arbitragem pressupor, inicialmente, um ambiente de cooperação, não se pode olvidar que a razão de sua instituição é a existência de uma disputa, portanto, não raro os ânimos podem se alterar e a decisão ter de ser executada como em um procedimento contencioso comum.

Sobre o tema, novamente lembramos a lição de Fouchard que atenta para os problemas que podem ocorrer quando uma das partes, insatisfeita pela decisão final, busque o contencioso tradicional como forma de anular a decisão apegando-se em algum vício ou mesmo no interesse público, como forma de deslocar a competência do conhecimento da matéria<sup>94</sup>. Como bem observa o articulista, várias são as formas de evitar esse problema. Em curto prazo, a maneira mais segura para já, de imediato, determinar uma primazia da segurança jurídica necessária ao desenvolvimento futuro do instituto, reside na sensibilidade do legislador. Uma arbitragem internacional não pode ser tratada da mesma forma que a arbitragem interna. Os requisitos de validade de uma decisão internacional, inclusive de seu reconhecimento, em geral, diferem quando da presença desse caráter transnacional, inclusive para a determinação do juízo competente para eventual anulação.

O que se apreende é que o uso da arbitragem internacional em questões comerciais é uma questão sedimentada. O escopo de países que já a utilizam cresce, sendo as matérias que são objeto dessa forma de solução de litígios, ainda causadoras de alguma polêmica, a despeito de outras questões incidentais que não são o foco desse estudo. Especificamente o tratamento que é dado à possibilidade de uso da arbitragem em propriedade intelectual é o tema cuja discussão inicia a seguir.

---

<sup>94</sup> FOUCHARD, *op. cit.*, p. 344-345.

## b.2 O recurso à arbitragem internacional em propriedade intelectual

Compreendida em linhas gerais em relação aos seus fundamentos e forma de atuação, o presente estudo avança na análise sobre a utilização do instituto da arbitragem para a solução de litígios que versem sobre propriedade intelectual. O uso da arbitragem em questões envolvendo propriedade intelectual é questionado das mais diversas formas, como veremos na segunda parte desse estudo. Mas foi na última década do século XX que não só o debate, mas também o efetivo recurso a esse sistema alternativo de solução de disputas tiveram seu crescimento.

Como bem observou David Caron, a discussão tomou maior dimensão de forma simultânea ao incremento dramático experimentado no número de transações envolvendo a propriedade intelectual de alguma forma<sup>95</sup>. Da mesma forma que diversos setores em que o aumento da atuação comercial resultou na busca de novas formas para compor eventuais litígios, os defensores e estudiosos da arbitragem não poderiam deixar de se voltar para a matéria ou tampouco se furtar a dedicar esforços para viabilizar a utilização do juízo arbitral no setor.

Conforme lecionou o mesmo articulista, ao final dos anos 1990 existiam pelo menos duas percepções contrárias à submissão de disputas de propriedade intelectual à arbitragem. A primeira, uma propensão ao uso do contencioso judicial, pelos mais diversos motivos os quais trataremos no momento oportuno; a segunda, preocupações acerca da natureza da matéria, de acordo com um entendimento que as peculiaridades das disputas sobre propriedade intelectual seriam tão distantes das demais situações envolvendo ativos comerciais (eis que se trata de um ativo bastante peculiar, conforme discorrido nos capítulos anteriores), que as diferenças ora resultantes de contratos versando sobre o capital intelectual não seriam resolvidas adequadamente pelo recurso à arbitragem<sup>96</sup>.

O crescimento do papel da propriedade intelectual não só como ativo das empresas, mas mesmo para a prosperidade econômica e o comércio internacional, atrai maior dedicação da comunidade jurídica, assim como suscita uma maior quantidade de litígios. O alcance do

---

<sup>95</sup> CARON, David C. O mundo da propriedade intelectual e a decisão pela arbitragem. **Revista de arbitragem mediação**, São Paulo, ano 4, n. 13, p. 151, abr./jun. 2007.

<sup>96</sup> CARON, *op. cit.*, p. 152.

debate cresce na proporção do incremento das transações comerciais envolvendo direitos de propriedade industrial, transferência de tecnologia, marcas e patentes e todos os demais temas afins. Obviamente que uma situação assim suscita dúvidas e receios quanto à possível utilização da arbitragem, ainda mais quando o investimento econômico passa a depender do avanço do estado da arte, usualmente protegido pela propriedade intelectual, como bem ilustra Eichin-Amaral<sup>97</sup>.

A todo esse arcabouço de dúvidas e receios a comunidade ligada à arbitragem dedicou seus esforços em elevado grau para tornar o juízo arbitral uma opção palatável e difundida como forma adequada para solução de litígios sobre o tema. Para que essa adequação fosse possível, os juristas envolvidos trataram de desenvolver regras específicas para o uso da arbitragem em propriedade intelectual.

Diversos países, como a Suíça, o Canadá e os Estados Unidos não possuem qualquer restrição de ordem legal ao uso da arbitragem. Já outros, como Austrália, Alemanha, Grã-Bretanha e Holanda, embora admitam sua utilização, colocam restrições quanto à anulação de patente e o alcance dos seus efeitos.

No âmbito do Mercosul, somente o Brasil possui previsão legal que autorize o uso da arbitragem em matéria de propriedade intelectual, através do ato normativo n. 120 de 17.12.1993 do INPI, onde o órgão competente estabelece a validade de cláusulas compromissórias em contratos de licenciamento e de *know how*. Bosco Lee ressalta que o direito uruguaio e o direito paraguaio simplesmente afastam sua possibilidade, enquanto a posição do direito argentino, senão explícita, é de aparente obstaculização à via do direito arbitral em litígios sobre essa matéria<sup>98</sup>. Igual posição é adotada pela professora Noodt Taquela, quando dispõe expressamente pelo entendimento de que não é cabível no âmbito do Mercosul enquanto bloco a solução de controvérsias comerciais de propriedade intelectual pela via da arbitragem<sup>99</sup>.

Nesse sentido, a contribuição mais importante foi dada pela OMPI, instituindo seu Centro de Arbitragem e Mediação a partir da edição de um corpo de regras próprio ajustado

---

<sup>97</sup> EICHIN-AMARAL, Pedro. Arbitragem internacional em propriedade intelectual. **Revista Brasileira de Arbitragem**, São Paulo, ano 4, n. 13, p. 8, jan./mar. 2007.

<sup>98</sup> BOSCO LEE, João. O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul. **Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem**, São Paulo, ano 3, n. 8, p. 356, abr./jun. 2000.

<sup>99</sup> NOODT TAQUELA, Maria Blanca. **Arbitraje internacional em el Mercosur**. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999.

para a finalidade de resolver litígios sobre a matéria. O corpo de regras foi apresentado pela primeira vez no ano de 1994, na cidade norte-americana de São Francisco, em evento promovido conjunto coordenado pela Câmara Internacional de Comércio denominado *ICC, AAA and ICSID Joint Colloquium on International Commercial Arbitration*.

Na verdade, a visão geral foi de que as regras da OMPI tinham muito mais um caráter de esclarecer aqueles que resistiam ao uso da arbitragem em propriedade intelectual que seus temores eram infundados, do que estabelecer regras muito diversas das já existentes. Na essência, o procedimento arbitral, conforme veremos com mais aprofundamento na próxima parte desse estudo, continuou mantendo os mesmos atrativos à sua utilização, mas a preocupação de trazer para esse sistema as discussões sobre propriedade intelectual tornava pertinente que se explicitasse a compatibilidade entre o sistema e o objeto.

As conclusões dos painelistas à época bem são resumidas nas opiniões expressadas por um dos mesmos, o jurista David Caron, que, passados dez anos do evento, permanecia sustentando que a edição das regras da OMPI e mesmo os estudos desenvolvidos pela UNCITRAL em seu Grupo de Trabalho em Arbitragem, convergiam para alguns pontos-chave. De acordo com esse articulista, o debate sobre o procedimento arbitral e sua compatibilidade com o tema da propriedade intelectual apresenta quatro dimensões independentes, mas interligadas.<sup>100</sup>

A primeira, é que as especificidades do objeto não são exclusivas das disputas sobre propriedade intelectual, no máximo, e talvez, sejam mais frequentes em disputas dessa natureza, mas não afastam o sistema arbitral como um meio adequado de composição de litígios. A segunda, é que os diversos conjuntos de regras sobre arbitragem – aqui incluídas as regras da OMPI – foram elaboradas exatamente para atender a essa especificidade. A terceira observação é o maior controle que as partes acabam tendo no processo, como forma de atração do objeto para esse sistema. Por derradeiro, a garantia de procedimentos cautelares existentes em praticamente qualquer conjunto de regras ou tribunais e painéis arbitrais como forma de efetividade do procedimento.

A aplicação da arbitragem internacional em propriedade intelectual é, portanto, facilmente perceptível na sua ampla utilização em dois dos maiores foros de debates sobre o

---

<sup>100</sup> CARON, *op. cit.*, p. 155.

tema: a Câmara de Comércio Internacional (CCI) e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

No campo da arbitragem comercial atinente à propriedade intelectual propriamente dita, também a OMPI consagrou seu próprio conjunto de regras sobre a utilização da arbitragem como forma de solução de controvérsias. Trata-se do Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI, estabelecido em 1994 em sua sede, em Genebra, visando a resolução de conflitos sobre propriedade intelectual entre pessoas de direito *privado*. O Centro de Arbitragem da OMPI estabeleceu um conjunto de regras que norteiam sua atuação no qual, em seu art. 59, consagrou a liberdade de escolha da lei aplicável pelo tribunal arbitral se inexistente qualquer manifestação das partes:

*Art. 59*

*(a) The Tribunal shall decide the substance of the dispute in accordance with the law or rules of law chosen by the parties. Any designation of the law of a given State shall be construed, unless otherwise expressed, as directly referring to the substantive law of that State and not to its conflict of laws rules. Failing a choice by the parties, the Tribunal shall apply the law or rules of law that it determines to be appropriate. In all cases, the Tribunal shall decide having due regard to the terms of any relevant contract and taking into account applicable trade usages. The Tribunal may decide as amiable compositeur or ex aequo et bono only if the parties have expressly authorized it to do so.*

O conjunto de regras da OMPI busca passar a impressão de que a arbitragem é tão eficaz para a solução de disputas em propriedade intelectual como os meios contenciosos tradicionais, podendo, também, não ser a forma adequada ao caso concreto. O que a organização tenta demonstrar é a necessidade de não se afastar de plano sua utilização sem uma análise mais criteriosa.

Igualmente importante é a possibilidade de recurso à Câmara Internacional de Comércio. Embora a Corte de Arbitragem da CCI não seja tão específica quanto a OMPI, pois atende diversas questões de natureza comercial, não há como desconsiderar o escopo de suas regras sua ampla possibilidade de utilização. Como bem observa Grigera Naon, o

procedimento de arbitragem da CCI se reveste de grande importância e sua eficácia está inserida em um ambiente de “*absoluta neutralidad e imparcialidad, de arbitrajes comerciales, con partes públicas o privadas, y cualquiera sea el poderio o envergadura de naturaleza política o económica de las partes o el monto – bajo o elevado – involucrado por el litigio*”<sup>101</sup>. O jurista igualmente ressalta que a arbitragem institucional da CCI está dotada de grande flexibilidade, incluindo diversas matérias cujo foco do Direito Internacional é mais comum em tempos recentes, entre as quais o professor lista a propriedade intelectual<sup>102</sup>.

É importante frisar que ambas as formas de arbitragem – *ad hoc* e institucional – se prestam para sua utilização em questões de propriedade intelectual. Em que pese as duas formas estarem aptas a prestar o serviço a contento, a arbitragem institucional oferece maior segurança quando o grau de litígio entre as partes é mais belicoso, como salienta Eichin-Amaral<sup>103</sup>. É que a instituição – obviamente quando escolhida de forma criteriosa – tem melhores condições de gerenciar as questões práticas (árbitros, custos, prazos) especialmente se uma ou ambas as partes se mostram dispostas a travar a disputa com ânimo mais acirrado do que a simples busca de um denominador comum à divergência.

Percebe-se, pois, que a limitação histórica imposta ao uso da arbitragem em propriedade intelectual (ainda presente nos dias de hoje), é a discussão ser considerada de ordem pública, uma tendência cada vez mais presente especialmente em se tratando de um tema que, como abordado, começa a tornar-se como estratégico na agenda de diversos países pelo globo. Portanto, para que prospere o debate, é preciso estabelecer parâmetros que permitam determinar o alcance da autonomia das partes e mesmo até que ponto essa intervenção do direito público sobre o direito privado não estaria contrariando o próprio desenvolvimento da matéria no sentido de acelerar a solução dos litígios sob uma forma que evite o longo contencioso tradicional.

A tentativa dos defensores do recurso à arbitragem de torna-la uma opção mais comum e mesmo atraente em disputas de propriedade intelectual abrange todas as frentes. Como restou demonstrado até esse instante, os foros especializados demonstram interesse em deslocar a matéria para o seio da arbitragem. Diversos articulistas procuram justificar sua utilização. Entretanto, uma década se passou e ainda não se venceu a hesitação inicial a esse

---

<sup>101</sup> GRIGERA NAÓN, *op. cit.*, p. 204.

<sup>102</sup> *Id.*, p. 204.

<sup>103</sup> EICHIN-AMARAL, *op. cit.*, p. 22.

sistema. Todavia, a discussão permanece e os avanços são tímidos se comparados à velocidade com que o tema da propriedade intelectual ocupa espaços na jurisprudência e doutrina, assim como ganha corpo na pauta de negociações das grandes corporações.

Nesse sentido já antecipava a professora Véra Fradera, quando frisava que o conceito de ordem pública sequer é consenso entre os estudiosos do direito internacional. Para a professora brasileira, é a prática e a contribuição da doutrina que impõe a revisão das dúvidas sobre a desconfiança no uso do juízo arbitral<sup>104</sup>.

Tomando por base a lição, verifica-se que é a própria opção pela arbitragem que poderá acelerar a sua utilização em matéria de propriedade intelectual, bastando que as partes comecem em maior volume a fazer uso desse sistema, a fim de que se possa superar algumas das desconfianças e elevar o debate para além das amarras do direito interno, fixando-se na escolha ou não do sistema pelos seus próprios méritos.

Essa análise com ferramentas lógicas, entre vantagens e desvantagens levantadas sobre o recurso à arbitragem em questões que envolvam a propriedade intelectual, a partir da sugestão de mecanismo de cotejo para decidir sobre seu uso como forma adequada para resolver conflitos sobre o tema, objeto precípua desse estudo, terá lugar na segunda parte do trabalho em tela.

---

<sup>104</sup> FRADERA, Véra Maria Jacob de. Aspectos problemáticos na utilização da arbitragem privada na solução de litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Comentários à Lei de Arbitragem. **Revista Trimestral de Direito Civil**, Rio de Janeiro, v. 9, jan./mar. 2002, p. 105-106.

## **Parte II VANTAGENS DA ARBITRAGEM COMO SISTEMA DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS RELATIVAS À PROPRIEDADE INTELECTUAL**

### **A. Os obstáculos à aceitação da arbitragem em propriedade intelectual**

Se a idéia final da primeira parte do estudo em tela conclui pela possibilidade de utilização do recurso à arbitragem em casos versando sobre propriedade intelectual, importa ressaltar que mesmo em se aceitando seu uso em tese, uma parcela considerável dos profissionais da área e mesmo alguns doutrinadores, não enxergam com bons olhos essa utilização ou, pelo menos, não a recomendam. Se aparentemente a existência de organismos de solução de controvérsias pela via arbitral em instituições como a OMPI e a CCI parece não deixar muita margem de discussão quanto ao uso da arbitragem em propriedade intelectual, mas isso não corresponde à verdade dos fatos.

A comprovação do uso da arbitragem em questões de propriedade intelectual – com eficácia - passa pela resposta de duas questões que, ainda que secundárias, são imprescindíveis para responder à hipótese principal. A primeira é a análise acerca do cabimento da arbitragem para litígios sobre a propriedade intelectual, também definida como “arbitrabilidade da matéria”. A segunda indagação versa sobre a existência ou não de vantagens acerca da utilização de um juízo arbitral para resolver disputas que digam respeito ao tema. Isso implica dizer que a discussão vai além do cabimento ou não do sistema arbitral em questões dessa natureza, mas sim de sua efetiva utilização e da aceitação da comunidade empresarial para o uso desse recurso em discussões de natureza econômica, tanto pelos receios demonstrados ao uso da arbitragem em geral para compor litígios, mas também pela natureza da matéria, objeto da segunda parte do estudo em tela.

Na segunda parte desse trabalho, nesse primeiro momento, passaremos a discutir os argumentos negativos ao recurso da arbitragem em propriedade intelectual. Tanto os fundamentos de ordem técnica, como os obstáculos levantados acerca das dificuldades da prática jurídica, terão lugar para que possamos, na medida do possível, justificar a posição até aqui defendida de recomendar o uso da arbitragem na matéria, sem prejuízo às partes envolvidas.

### a.1 A discussão da arbitrabilidade da matéria

O conceito de arbitrabilidade é objeto recorrente de estudos sobre o tema doutrina. Segundo considerações do professor Bosco Lee, a definição depende de uma análise prévia do compromisso para, então, estar contida em uma entre duas formas: *lato sensu* ou *stricto sensu*<sup>105</sup>. A primeira ocorre com a determinação prévia do campo de aplicação da cláusula compromissória, seguida do exame da possibilidade de submissão do litígio à resolução pela via da arbitragem. A segunda forma, está limitada ao exame da condição de validade da convenção arbitral, mais utilizado pelo estudo de direito comparado. Mais consisa é a definição de Bénédicte Fauvarque-Cosson, que define arbitrabilidade simplesmente como a aptidão de um litígio de ser objeto de arbitragem<sup>106</sup>. Em resumo, o que nos importa aqui, é verificar se a propriedade intelectual pode ser objeto de uma arbitragem comercial ou não. O juízo prévio de verificar a possibilidade de submissão da matéria ao juízo arbitral é fundamental para o prosseguimento do estudo, pois de nada adianta a manifesta vontade das partes se não puderem convencionar resolver sua controvérsia no juízo arbitral.

Conforme será apresentado nesta parte do estudo, o recurso à arbitragem internacional no trato da matéria suscita muito mais discussão quanto a ser ou não ser o mecanismo mais adequado do que eventuais dúvidas remanescentes quanto à possibilidade de sua utilização. Anteriormente, foi feita referência ao fato da existência e do reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual os tornarem direitos disponíveis, devidamente protegidos por lei. Não obstante, a presença de leis específicas sobre o tema, se ao mesmo tempo tornam presente a possibilidade de que a matéria seja objeto de lide jurisdicionada segundo o princípio do juiz natural - com a presença do magistrado assim legitimado pelo Estado - não torna defeso que as partes louvem-se em árbitros para resolver litígios. Ademais, o capital intelectual é um ativo com reflexos globais, portanto cujo caráter se reveste de manifesta internacionalidade.

Como bem observa Eichin-Amaral, não é o fato de saber se é ou não arbitrável a matéria que atrai a atenção da doutrina na atualidade, mas sim os limites do uso desse instituto<sup>107</sup>. Ainda assim, o mesmo articulista alerta que é legítima a indagação, eis que

---

<sup>105</sup> BOSCO LEE, *op. cit.*, p. 347-348.

<sup>106</sup> FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. **Libre disponibilité des droits et conflit de lois**. Paris: L.G.D.J., 1996. p. 94.

<sup>107</sup> EICHIN-AMARAL, *op. cit.*, p. 8.

diversos direitos de propriedade intelectual decorrem da proteção legal que é conferida em âmbito interno pelo poder soberano, como ocorre, em geral, com o direito de propriedade<sup>108</sup>.

Dominique Vidal bem alerta que o juízo de arbitrabilidade em geral é uma análise de dois aspectos fundamentais para a verificação da possibilidade de tornar uma questão arbitrável ou não<sup>109</sup>. São estes: a qualidade das partes e o objeto da matéria. O mesmo autor leciona que no direito internacional estes fundamentos são menos restritivos do que nas disputas domésticas, o que não impede que sejam igualmente questionados, tornando-se óbice ao recurso ao sistema arbitral<sup>110</sup>.

A convenção da OMPI, tratada já na primeira parte deste trabalho, define quais são os direitos que podem ser objeto de propriedade intelectual, conforme o art. 2º da Convenção da OMPI. São, todavia, fonte das *controvérsias* sobre o tema, os contratos que digam respeito a licenças e transferências de propriedade intelectual, desenvolvimento de bens imateriais e, ainda, casos de concorrência desleal, acordos de sociedades em que haja venda distinta dos ativos corpóreos e incorpóreos entre outros temas que não são, necessariamente, os bens que podem ser objeto de propriedade intelectual, o que demonstra a complexidade e amplitude do assunto. Novamente nos fazemos valer da lição de Eichin-Amaral, quando dispõe que são dois campos, portanto, que são estudados quando das questões sobre controvérsia em propriedade intelectual: questões referentes ao objeto em si, e questões incidentais ligadas ao tema<sup>111</sup>.

Não serão objeto de análise mais amiúde questões ligadas ao aspecto subjetivo, isso é, sobre quem pode ou não ser parte em litígio resolvido através do recurso ao juízo arbitral, em decorrência de estarmos tratando o assunto no âmbito da voluntariedade da submissão do litígio à arbitragem, portanto, na essência já estamos tratando de direitos patrimoniais disponíveis, além de não ser objeto desta análise a possibilidade da execução do laudo contra terceiros, mas somente o cabimento ou não do procedimento em matéria de propriedade intelectual e quais as vantagens e óbices a essa modalidade sob uma ótica particular, conforme veremos mais ao final desse estudo.

---

<sup>108</sup> EICHIN-AMARAL, *op. cit.*, p.8.

<sup>109</sup> VIDAL, Dominique. **Droit français de l'arbitrage commercial international**. Paris: Gualino éditeur, 2004. p. 63.

<sup>110</sup> *Id.*, p. 63.

<sup>111</sup> EICHIN-AMARAL, *op. cit.*, p. 9.

As questões referentes ao objeto são as que dizem respeito ao rol elencado no supracitado art. 2º da Convenção da OMPI, especialmente quanto a patenteabilidade de determinados itens, como requisito para que sejam considerados objetos de propriedade intelectual. Dado o exaustivo rol elencado no supracitado dispositivo, resta que podem ser origem de uma controvérsia tanto itens patenteáveis, como marcas, direitos autorais, segredos industriais e mesmo o conhecimento agregado (ou *know-how*). A esse rol de itens Eichin-Amaral, ampliando, pela via interpretativa, o leque do art. 2º da OMPI, acresce a matéria relativa à concorrência desleal. Dessa forma, continua o articulista, os litígios versando sobre propriedade intelectual afeitos a solução pela via da arbitragem seriam as questões referentes ao objeto ou aos aspectos incidentais do próprio contrato<sup>112</sup>.

Em artigo publicado em 1995 (anterior à Lei de Arbitragem brasileira), a professora Selma Ferreira Lemes já questionava a efetiva utilização da arbitragem em propriedade intelectual. Dispôs a articulista inicialmente que todas as questões envolvendo direitos patrimoniais disponíveis são passíveis de serem resolvidas mediante o uso da arbitragem.<sup>113</sup> Contudo, alguns dos problemas suscitados nesse campo do direito encontravam óbice legal em alguns países (fato ainda recorrente nos dias de hoje), pois situações concretas como a caducidade de uma patente ou da concessão de uma licença ou mesmo a validade do direito em questão, por envolverem interesse público relevante, deslocavam a discussão, necessariamente, para a jurisdição estatal.

Para a autora, estariam de fora do juízo arbitral questões que envolvessem a discussão sobre a validade ou não de um direito (por ter validade *erga omnes*, portanto exigindo a publicidade inerente ao processo comum); interesse público inegável na matéria em discussão; ou, ainda, e em determinadas legislações, direitos sobre propriedade industrial (os quais, como vimos antes, sempre foram objeto de maior interesse como ativo até o advento do direito autoral do software como bem de alto valor agregado), seriam outorgados de forma exclusiva pelo Estado, portanto não suscetíveis ao procedimento arbitral<sup>114</sup>. Ora tais limitações, quando presentes em um determinado ordenamento jurídico, impõem uma limitação quase definitiva ao procedimento arbitral.

---

<sup>112</sup> EICHIN-AMARAL, *op. cit.*, p. 10.

<sup>113</sup> LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem em propriedade intelectual – instituições arbitrais. **Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial**, São Paulo, ano 19, v. 74, p. 120-131, out./nov. 1995.

<sup>114</sup> LEMES, *op. cit.*, p. 121.

Em decorrência da situação acima descrita, o recurso à arbitragem em matéria de propriedade intelectual torna o juízo prévio de arbitrabilidade imperativo e condicional da própria escolha das partes quando da celebração do contrato e escolha de cláusula compromissória de foro. A inobservância desse requisito pode tornar inócua a existência do compromisso arbitral, com grande expectativa de que o árbitro, ao tomar conhecimento do litígio, afaste de plano a possibilidade de resolver a controvérsia. Essa situação não é inédita nem tampouco impensada no Direito Internacional, eis que é causa obstativa ao reconhecimento de laudo arbitral diretamente expressa pela Convenção de Nova Iorque de 1958, em seu art. 2º, V.

Por se tratar de obstáculo à própria autonomia das partes em escolher e dispor sobre o foro em que pretendem resolver a controvérsia que, de início, é concernente a direitos patrimoniais disponíveis, a doutrina debruçou-se sobre o tema de forma a tentar contornar esta barreira, pois seria preciso apurar a possibilidade de inserção de uma cláusula de renúncia definitiva em que as partes abrissem mão de invocar a invalidade de um direito atinente à propriedade industrial. O problema estaria exatamente no interesse geral sobre o tema. Como já referimos antes, temas ligados à propriedade intelectual são tidos como revestidos de interesse da sociedade, transcendendo o mero interesse privado das partes envolvidas.

Selma F. Lemes demonstrou o estado de espírito no calor do debate dos anos 1990, ilustrando algumas das barreiras ao recurso à arbitragem em matéria de propriedade intelectual que restringissem ou impedissem essa alternativa de plano, o que na época se traduziu em quatro argumentos listados então como princípios restritivos, sendo estes:

- a) a ordem pública, referida como elemento principiológico quando os direitos atingissem prerrogativas de terceiros;
- b) a falta de livre disposição das partes sobre esses direitos;
- c) a existência de efeito inter partes como oposto ao efeito *erga omnes*.
- d) a presença de jurisdição exclusiva reservada a certas Cortes ou Departamentos Nacionais de Propriedade Industrial<sup>115</sup>.

---

<sup>115</sup> LEMES, *op. cit.*, p. 124-125.

Também Bosco Lee, em ensaio supracitado, manifestou preocupação quanto à possibilidade de utilização da arbitragem em matérias patrimoniais de natureza sensível, pois a disponibilidade dos direitos é incerta e a ordem pública possui forte intervenção, restringindo o uso do juízo arbitral no objeto em questão<sup>116</sup>.

Caron evidencia que os esforços empreendidos pelas instituições arbitrais são justamente em demonstrar a arbitrabilidade da matéria<sup>117</sup>. O óbice maior estaria justamente no aspecto do interesse público, que faz com que disputas entre particulares envolvendo propriedade intelectual sejam bancadas pelos governos nacionais e transformadas em problemas de Estado, como já referido na primeira parte desse estudo. Segundo o professor de Berkley, esse é o fator que determina que algumas disputas são inadequadas ou não para o recurso da arbitragem. O articulista, de certa forma, recupera as indagações de Selma Lemes quanto ao alcance da decisão e sua eficácia *erga omnes*, lançando uma sombra sobre a segurança jurídica que uma decisão arbitral possa vir a ter no futuro como forma de resguardar o direito das partes.

A verdade é que a existência de um alto valor agregado no objeto em tela, e especialmente a preocupação de seu relevante interesse público, é que tornam sua submissão à arbitragem mais polêmica, não apenas pelo alcance da decisão em si, mas também pela cultura jurídica de judicialização dos conflitos. Os profissionais da área jurídica tendem a visualizar uma disputa sob o que poderíamos denominar de uma ótica ‘processual’ usando o termo de forma não exatamente científica, mas sim como uma referência de uma manifesta preferência pela jurisdição estatal, como se pretende demonstrar no item seguinte.

---

<sup>116</sup> BOSCO LEE, *op. cit.*, p. 351-352.

<sup>117</sup> CARON, *op. cit.*, p. 152-153.

## a.2 A tendência de judicialização dos conflitos

A problemática acerca dos benefícios no uso da arbitragem como forma de solução de controvérsias em propriedade intelectual é discussão que ganhou maior espaço no final do século XX, mesmo período em que o tema tornou-se mais destacado, inclusive com sua inserção na OMC através dos TRIPs, conforme referências anteriores. A ampliação do debate ocorreu na mesma medida do crescimento das disputadas e mesmo dos valores envolvidos no assunto. Muito embora todas as vantagens já elencadas acerca da utilização da arbitragem como forma de solução de litígios, incumbe registrar, também, quais os argumentos contrários a seu uso encontrados, não só na cultura jurídica, como também no âmbito do meio empresarial, o qual lida diretamente com esse ativo.

Além dos já referidos elementos, outro aspecto merece atenção da doutrina: a tendência de judicialização dos conflitos. Como a professora Véra Fradera já observou com bastante propriedade, a utilização da arbitragem para dirimir conflitos privados relativos a direitos patrimoniais disponíveis pode ser problemática, exatamente em um dos aspectos que parece ser uma das vantagens da arbitragem: a possibilidade de dispor sobre as regras a serem utilizadas<sup>118</sup>.

Via de regra, a cláusula compromissória é responsável pela definição do modelo de arbitragem a ser adotado: de direito ou de equidade. Esse aspecto é de suma importância, especialmente em sistemas romano-germânicos, onde o árbitro, ainda que investido de características típicas de jurisdição, não é possuidor desta, contrário senso do que ocorre no *common law*, onde o árbitro faz parte da organização judiciária. A escolha por uma decisão equitativa sempre levanta dúvidas iniciais quanto à sua correção, eis que as regras a que está sujeita são deveras mais flexíveis do que o que é naturalmente imposto no modelo tradicional.

Um dos óbices decorre da própria atuação dos advogados, que, invariavelmente, tem, por cultura e até uma certa acomodação, e a tendência em optar pela via judicial para discutir os interesses de seus clientes, não raro causando um certo contra-senso entre o seu modo de agir e o mais adequado para o caso em questão. Como bem alerta David Caron, em estudo já citado, elaborado mediante a observação prática junto aos profissionais do Direito

---

<sup>118</sup> FRADERA, *op. cit.*, p. 100.

militantes no campo da propriedade intelectual nos Estados Unidos, não se trata única e exclusivamente de dirigir as demandas para um foro que lhe seja mais familiar, mas também do conforto em poder confrontar sua pretensão no maior número de instâncias possível, de forma a lutar até o último instante pela defesa de seu conjunto de interesses<sup>119</sup>.

O mesmo articulista atenta que, no caso específico da cultura jurídica de *common law* do direito estadunidense, essa forma de agir se confunde com a história jurídica de um dos principais pólos de produção de propriedade intelectual existente: o vale do silício na Califórnia, Estados Unidos, região dominada por empresas do ramo da tecnologia da informação.

Segundo o autor, na mesma velocidade com que o local se transformou em um centro de tecnologia de ponta, uma máquina para a defesa dos interesses das partes foi sendo adequada à região<sup>120</sup>. Ora, a familiaridade em geral com o direito local, onde não era comum o recurso à arbitragem, tranqüilamente conduziu a um afastamento dessa forma de solução de litígios do rol de possibilidades que era comumente apresentado às partes. Some-se a isso, no caso específico de atores locais norte-americanos, um certo sentimento de desconfiança sobre um modelo mais ‘europeu’ o que causa desconforto inicial somente em função da diferença cultural quanto ao sistema jurídico.

Todavia, não se pode deixar de registrar que existe corrente entre os autores de Direito que entende que a arbitragem é mais custosa e até mais lenta. Marcos Rolim Fontes entende que o recurso à arbitragem em casos de extrema sofisticação (onde se enquadram os que têm por objeto propriedade intelectual), afasta a celeridade e amplia o custo do processo em comparação com o contencioso tradicional<sup>121</sup>.

São duas as percepções mais recorrentes para explicar o receio ao recurso à arbitragem internacional, consoante lição de Caron<sup>122</sup>. A primeira linha de atuação tem um argumento tão pragmático quanto insuficiente: a de que o setor que lida com propriedade intelectual teria preferência ao contencioso judicial, inclusive pela busca da chamada segurança jurídica. A segunda percepção entende que as disputas envolvendo o tema têm fundamentos diferentes das demais disputas econômico-comerciais, os quais não teriam solução apropriada pela via

---

<sup>119</sup> CARON, *op.cit.*, p. 151.

<sup>120</sup> *Id.*, p. 154-155.

<sup>121</sup> FONTES, Marcos Rolim Fernandes. **Nomes de domínio no Brasil: natureza, regime jurídico e solução de conflitos**. São Paulo: Quartier Lantin, 2006. p. 122-123.

da arbitragem. Ambos os pontos de vista tem parte de sua origem no mesmo receio que usualmente é demonstrado por aqueles que hesitam na utilização da arbitragem: a busca de um conjunto de regras previamente definidas e, de preferência, específicas, que para muitos, somente a norma positiva submetida à tutela jurisdicional do Estado enfrenta de forma adequada. Como se verá mais adiante, há implícita, também, uma preferência na possibilidade de amplos recursos procedimentais para poder recorrer de uma decisão desfavorável por parte dos envolvidos, o que não deixa de ser uma contradição com o argumento da procura de mais segurança nas decisões, pois a celeridade dos litígios, em tese, seria mais um atrativo para investimentos na área.

Para responder a essa inquietude, a OMPI encarregou-se de elaborar esse conjunto de regras, o qual foi tornado público no emblemático ano de 1994, o mesmo em que foi criada a OMC tendo entre seus tratados constitutivos os acordos TRIPs. Conforme destacado por David Caron, as regras elaboradas pela OMPI evidenciaram a existência de três áreas sensíveis para sua implementação: procedimentos cautelares, confidencialidade nos processos e presença de pessoal qualificado no tema para compor o painel de árbitros. Essas áreas, que são os pontos de manifesta preocupação dos profissionais do setor de propriedade intelectual pelo globo, encontram-se recepcionadas na experiência arbitral, passada e recente. Aliás, inexistem especificidades no tema que impeçam o recurso à arbitragem, e tampouco é defesa a adoção de procedimentos cautelares no procedimento arbitral - muito antes pelo contrário - conforme se verifica tanto nas regras da Convenção de Nova Iorque e como nas presentes no corpo da Lei Modelo da UNCITRAL.

Os receios demonstrados em alguns setores ao uso da arbitragem em disputas sobre propriedade intelectual, fenômeno verificado com mais facilidade nas empresas do setor de tecnologia da informação, conforme já exposto, tem explicação em outros aspectos além da cultura jurídica, eis que os norte-americanos possuem uma cultura até mesmo pré-contenciosa bastante distinta da visão continental européia, onde a arbitragem é mais difundida.

Segundo David Caron, são quatro os argumentos mais recorrentes para a não utilização dessa forma de solução de controvérsias, traduzidos em percepções singulares sobre

---

<sup>122</sup> CARON, *op.cit.*, p. 151.

os alegados riscos que a decisão arbitral poderia oferecer para a segurança do ativo intelectual privado<sup>123</sup>.

O primeiro argumento, e também predominante, seria a visão das “jóias de família”, cujo fundamento diz respeito exatamente ao valor que os direitos de propriedade intelectual possuem como ativo da empresa<sup>124</sup>. Mesmo com a possibilidade de morosidade na decisão, os litigantes parecem preferir ter acesso a todas as instâncias judiciais possíveis como forma de tentar evitar o erro ao máximo, em nome da propagada “segurança jurídica”. David Caron chega a comentar que os defensores do recurso às cortes judiciais entendem que na justiça comum há uma “flexibilidade” na atuação do litigante, pois esse pode procrastinar o feito, excepcionar o foro entre outras estratégias de litígio, o que não deixa de ser irônico uma vez que em geral associa-se o termo “flexibilidade” à possibilidade das partes poderem livremente acordar condições conforme seus interesses na forma de composição do litígio, situação claramente presente na arbitragem internacional. Na verdade, o que se percebe, realmente, é o interesse das partes de sustentar à exaustão a defesa de seu ponto de vista, estratégia que o mesmo autor chama de lógica do “*all or nothing*”.

O segundo argumento enfoca o risco do “mercado”, que se traduz na incerteza que a insegurança levantada pelo argumento anterior poderia suscitar frente a investidores em bolsa que apliquem recursos nas empresas da área de TI (situação comum no mercado de derivativos norte-americano, o qual possui um índice somente para medir o volume de negócios com ações da área de TI – o chamado índice “*Nasdaq*”). O volume de investimentos das empresas é proporcional à percepção de ganhos exponenciais obtidos com a negociação em bolsa de valores, sendo que o constante aporte financeiro é fundamental para a área de pesquisa e desenvolvimento das referidas companhias. Novamente isso tem ligação à visão empresarial cultural sobre o procedimento adotado, pois o êxito junto ao Judiciário não será ampliado pela adoção de um contencioso formal, portanto é o subjetivo, a segurança *pessoal* que estará sendo influente na tomada de decisão contrária ao recurso à arbitragem.

A terceira percepção apresentada por Caron é ainda mais subjetiva em seus fundamentos. Sustenta o autor, fundado quase em bases empíricas, que o “espírito” ou *zeitgeist* dos pioneiros da TI norte-americana veriam a arbitragem com um formalismo prévio

<sup>123</sup> CARON, *op. cit.*, p. 155.

<sup>124</sup> A expressão original “*family jewels*” é usual no direito norte-americano para definir aquele ativo que é a base econômica da organização, em uma alusão ao legado de uma família tradicional.

contrário à própria velocidade de transformação do capital intelectual, em que uma patente de grande valor pode perder o valor agregado em curto lapso temporal por força de inovações surgidas constantemente no mundo altamente globalizado. Entenda-se por “formalismo prévio” a necessidade do compromisso arbitral anterior ao litígio e as definições que o acompanham (lei aplicável, escolha do procedimento e dos árbitros). Esse ajuste inicial seria contrário a um alegado dinamismo que seria a de poder optar pelo tipo de procedimento que se julgasse adequado somente no momento em que surgisse a necessidade de recorrer ao judiciário para fazer valer um direito tido como violado.

O último fundamento apresentado pelo eminente professor da Universidade de Berkley é o da cultura jurídica local dos profissionais do Direito que assessoram as empresas do Vale do Silício, os quais estariam acostumados à forma de solução tradicional, especialmente na Justiça norte-americana, e que veriam a arbitragem como uma solução “européia”, traduzindo sua inquietude em um argumento quase xenófobo. Isso também diz respeito ao fato de entenderem que não há suficiente especialidade em órgãos especializados como a OMPI para tratar de questões de TI, setor altamente dinâmico do meio empresarial.

Importante sempre lembrar que o maior de todos os obstáculos à utilização da arbitragem para solução de qualquer litígio, e não apenas aquele verse sobre propriedade intelectual, é a própria legislação interna. A nação soberana de uma das partes, ou do local onde se encontra o objeto do litígio, pode, dentro dos limites de seu próprio ordenamento, tornar defeso o recurso ao juízo arbitral em determinados temas. Como bem lembra David Caron, a adesão à Convenção de Nova Iorque por si não afasta essa possibilidade, eis que o mesmo sistema admite limites ao seu alcance dependendo da situação<sup>125</sup>.

Os argumentos contrários ao uso da arbitragem em propriedade intelectual são resistências muito mais de caráter generalizados em relação ao instituto em si, do que direcionados em função da natureza singular do objeto. A tendência de judicialização de conflitos demonstrada aparece em outros campos do Direito e não é exclusiva da matéria. Buscando um direcionamento específico ao tema em questão, serão agora apresentados os contrapontos daqueles que defendem sua utilização para rebater os argumentos supra-referidos.

---

<sup>125</sup> CARON, *op. cit.*, p. 153.

## B. Os argumentos pelo uso da arbitragem em propriedade intelectual

Encerrada a discussão sobre os motivos enumerados como obstáculos ao recurso à arbitragem em propriedade intelectual, importa listar as razões pelas quais se deve considerar positivamente sua utilização. Os benefícios pela não utilização da via judicial, ou seja, de evitar o recurso ao contencioso tradicional, e optar pela arbitragem são quase que inerentes ao objeto em discussão. Todavia, as circunstâncias que envolvem a natureza da propriedade intelectual podem servir como um catalisador para os aqui alegados benefícios pelo seu uso, conforme se pretende demonstrar.

Na parte final do trabalho, serão elencados, a partir de agora, os argumentos nos quais se acredita estarem a justificativa que recomenda o uso da arbitragem em propriedade intelectual. Discorrendo sobre as vantagens do instituto, pretende-se demonstrar a fragilidade de alguns argumentos contrários ao juízo arbitral que são, de acordo com a linha argumentativa aqui proposta, falhos e insuficientes para desconsiderar a forma alternativa à jurisdição estatal quando da existência de controvérsias. Não é intenção do trabalho rebater os argumentos anteriores um por um, mas sim oferecer alternativas que façam com que sejam estes pontos de vista desconsiderados ou valorados em menor grau quando defrontados com a possibilidade de utilização ou não de arbitragem para a solução de uma disputa cujo objeto de fundo seja concernente à questão de propriedade intelectual.

Após a apresentação do rol argumentativo que justifica essa opção, terá início um novo resgate da teoria econômica para que seja possível realizar um cotejo entre as duas correntes e verificar o cabimento e mesmo a prevalência da opção pela arbitragem em determinados casos em especial pela maior quantidade de ganhos do que de prejuízos em caso de sua adoção. A análise econômica da situação pretende não deixar margem de dúvida de que recorrer à arbitragem em situações envolvendo propriedade intelectual pode ser, além de viável, mais vantajoso para as partes que estejam envolvidas no litígio, com benefícios intimamente ligados à natureza jurídica do direito disponível juridicamente tutelado de que trata o estudo em questão.

### b.1 Os benefícios pela não utilização da via judicial

Para rebater os argumentos contrários e expor claramente os benefícios da utilização da arbitragem como forma de solução de disputas sobre propriedade intelectual, cumpre, pois, expor os contrapontos aos fundamentos contrários ao juízo arbitral. É possível verificar vantagens inerentes à utilização da arbitragem, qualquer que seja a matéria, sendo mais fácil ainda perceber sua aplicação no caso da propriedade intelectual, como já discorrido quando estudada a questão da arbitrabilidade do tema. Estes argumentos podem ser traduzidos em três vantagens mais evidentes na opção pelo recurso à arbitragem, a saber: a confidencialidade, a celeridade e a especialidade<sup>126</sup>. Para Selma Ferreira Lemes, são quatro os principais argumentos, sendo três os acima citados, acrescidos do ambiente em que a arbitragem se desenvolve<sup>127</sup>.

O ambiente, benefício incluído no rol pela professora Selma F. Lemes, diz respeito ao espírito de cooperação inerente aos contratos de exploração envolvendo propriedade intelectual, especialmente em casos de transferência de tecnologia. Ora, para que se atinja seu objetivo, tais contratos prescindem do estabelecimento de um ambiente de estreita colaboração e, dentro do possível, de confiança mútua entre os celebrantes, compreendendo não só eventual prestação de assistência técnica, mas também a cessão ou licenciamento de qualquer aperfeiçoamento, melhoria ou inovação que se verifique presente no objeto do licenciamento ou transferência. A flexibilidade e mesmo o prévio entendimento em que, em geral, se desenvolve o procedimento arbitral (pois costuma ser previamente ajustado como forma de resolução do litígio) casa perfeitamente nesse contexto, em que as partes, ainda que manifestem diferenças, não têm na controvérsia, em princípio, a condição de litigantes, mas buscam acertar pontos em que há discordância.

Nos pontos em comum listados pela doutrina no rol de vantagens do recurso à arbitragem, está a especialidade do árbitro, que reside exatamente na capacidade técnica subjetiva, pois, que para dirimir a questão, razoável que as partes se louvem em árbitros com profundo conhecimento do tema. A propriedade industrial, especialmente, pode envolver aspectos técnicos dotados de elevado grau de complexidade. Uma vez que a escolha do árbitro

---

<sup>126</sup> Segundo lições de DAVID, René e EICHIN-AMARAL, Pedro.

<sup>127</sup> LEMES, *op.cit.*, p. 122

envolve liberdade de ajuste entre as partes (nos termos do compromisso arbitral entre elas ajustado, por óbvio), há considerável economia de tempo e de busca de auxílio de terceiros.

É claro que, no caso específico do processo civil brasileiro, por exemplo, não faltará quem lembre da figura do perito. Entretanto, esse é mero auxiliar da justiça e seu parecer, além de não ser vinculante, é restrito e não possui este profissional oportunidade de participar de fases da instrução que poderiam influenciar em seu parecer, restritas somente ao juiz natural da causa que, por sua vez, dificilmente terá a capacitação específica. Além da nomeação de perito, há a possibilidade da constituição de assistente técnico se assim desejarem as partes, estabelecendo um contraditório que pode ser tão longo e dispendioso quanto pouco frutífero, eis que, no final, o princípio do livre convencimento da prova pelo juízo poderá inutilizar grande parte das conclusões ora apresentadas.

A presença de uma maior especialidade na decisão afasta as inúmeras dificuldades presentes na justiça comum, onde dentre as alternativas para que esse obstáculo seja contornado está o pleito para a criação de para que sejam criados tribunais estatais especializados no tema. Ainda que estes existam, não são suficientes para que os responsáveis pelo julgamento tenham o conhecimento específico sobre o tema, por vezes imprescindível para a melhor solução do conflito. A qualidade da decisão em termos de alcance nos aspectos mais técnicos pode ser, portanto, prejudicada quando da ausência de um profissional do setor objeto da controvérsia munido de poder de decisão.

Este aspecto reforça, inclusive a utilização de arbitragem institucional, eis que o grau de especialização dos árbitros dessas instituições garante o apuro técnico especializado. Gonzalo Biggs, ao analisar os centros de arbitragem internacional, aponta que a tendência moderna é pela utilização de instituições especializadas, por se tratarem de mecanismos auto-suficientes, administrados sem interferência externa e cujos laudos são proferidos a partir de regras amplamente conhecidas e reconhecidas no Direito Internacional, com ênfase na Convenção de Nova Iorque<sup>128</sup>.

O segundo aspecto que merece maior atenção diz respeito à confidencialidade da arbitragem. Embora este assunto já tenha sido tratado quando dos fundamentos da arbitragem na primeira parte desse estudo, merece destaque em função do objeto do litígio. A arbitragem

---

<sup>128</sup> BIGGS, Gonzalo. Solución de controversias sobre comercio e inversiones internacionales. **Revista de la Comisión Económica para América Latina Y el Caribe (CEPAL)**, São Francisco, n. 80, p. 111, ago. 2003.

tem o caráter privado em sua origem. Isso, por si, já é uma excludente da publicidade inerente ao processo judicial, salvo quando expressamente estabelecido por lei ou pelo juízo o contrário.

Eichin-Amaral define confidencialidade como a restrição do acesso ao procedimento às partes envolvidas no litígio. A ausência da publicidade, como acima mencionado, em muito agrada aos profissionais da área, pois litígios tendem a afastar investidores, receosos com os impactos de uma derrota de uma das partes. O aspecto confidencial é, inclusive, inerente à natureza da matéria, pois, como bem salienta o autor, é forçoso imaginar uma disputa versando sobre este tema em que não existam em pelo menos um dos lados, questões ligadas ao fornecimento de informações confidenciais até que haja previsão de tornar o objeto da discussão como de domínio público<sup>129</sup>.

A confidencialidade garante, pois, a manutenção da vantagem concorrencial, fator de suma importância não só do ponto de vista econômico, mas como ferramenta de gestão empresarial. Como bem ressalta S. Ferreira Lemes, esse caráter sigiloso encontra perfeita consonância com as peculiaridades dos contratos de exploração de direitos de propriedade industrial<sup>130</sup>. Ora, em especial em contratos envolvendo transferência de tecnologia, comuns são as referências a conhecimentos sensíveis cujo compartilhamento seja restrito às partes envolvidas na controvérsia, sendo interessante que somente o árbitro escolhido tenha acesso a eventuais dados que sejam expostos para dirimir a questão. Quando do recurso à jurisdição estatal, haverá grande dificuldade de manter em sigilo tais dados, inclusive se, como supramencionado, for necessário recorrer a peritos sobre o tema em debate, o que pode até mesmo resultar em prejuízo para ambas as partes.

Por último, mas com certeza a mais declarada das vantagens do procedimento arbitral, a sua celeridade em confronto com o tempo médio em que se desenvolve um litígio judicial quando não ocorre um acordo ainda em suas fases iniciais (o que, aliás, implica dizer antes da efetiva prestação jurisdicional). Não se trata apenas de discorrer sobre problemas estruturais ou eventual morosidade da justiça nesse ou naquele país. O processo, até mesmo para garantir a isonomia de tratamento das partes, possui regras não ajustáveis e rígidas para que todos tenham prévio conhecimento do seu andamento e dos seus rigores. A arbitragem, contudo,

---

<sup>129</sup> EICHIN-AMARAL, *op. cit.*, p. 20.

<sup>130</sup> LEMES, *op. cit.*, p. 122.

permite uma série de ajustes ao caso concreto que pode ser extremamente benéfica para a solução da controvérsia.

Embora seja comum atribuir-se aos países em desenvolvimento uma maior morosidade na solução de disputas judiciais, também nos países ditos desenvolvidos a velocidade das inovações no campo da propriedade intelectual supera em muito a capacidade de julgamento estatal. Na verdade, como já afirmado anteriormente, esta é, sem dúvida, a maior contradição dos detratores da arbitragem, que alegam um sentimento de insegurança no procedimento arbitral, mas deixam de se pronunciar sobre o longo lapso temporal que pode resultar de um litígio, inviabilizando-se a própria valorização que uma inovação ou nova criação poderia proporcionar ao seu titular.

É verdade que todas essas propaladas vantagens são comuns ao procedimento arbitral independente do objeto da questão, entretanto, importante ressaltar o quão podem ser maximizadas em razão do objeto quando da discussão de um assunto que verse sobre propriedade intelectual. Conforme já foi discorrido com maior aprofundamento na primeira parte desse estudo, é quase pacífico que o capital intelectual é hoje um dos mais valiosos ativos de qualquer empresa – se não o mais importante. Ora, isso decorre do valor que é agregado à inovação e à velocidade com que novos equipamentos, processos, tecnologias, enfim, todos os itens que integram o conceito de bens objeto de propriedade intelectual, são desenvolvidos. Razoável concluir, portanto, que somente será atingida a intenção das partes, ou pelo menos de uma delas, de preservar o objeto do contrato e seu valor, se a resolução da controvérsia for decidida de forma técnica, mantiver o necessário sigilo, ocorrer em ambiente que permita continuidade no trabalho uma vez dirimida a questão e, por fim, não deixar transcorrer lapso temporal excessivo.

Seguindo a linha multidisciplinar proposta quando do início do estudo, a última parte do trabalho irá tentar afastar às objeções ao procedimento arbitral em propriedade intelectual, aliando aos argumentos jurídicos expostos uma linha argumentativa sobre os ganhos econômicos de sua utilização. Se o receio das empresas é o da perda de receitas, é preciso mostrar porque, sob uma ótica economicista, um mecanismo oriundo das hostes do Direito pode trazer benefícios fundamentados na análise das regras econômicas do comércio global, o que será feito no item seguinte.

## b.2 As vantagens na utilização da arbitragem: a análise econômica do problema

Durante a parte introdutória deste trabalho já discorremos que a teoria econômica evidencia a busca de vantagens comparativas no comércio internacional. No caso privado, as decisões estratégicas não fogem muito destes parâmetros. Exemplificando: o Brasil, pela extensão e características, possui grande atividade agropecuária, enquanto o Japão não dispõe dessas mesmas condições. Em contrapartida, a nação japonesa possui um parque tecnológico altamente desenvolvido em relação ao nosso. Dessa forma, seria natural que exportássemos os produtos agrícolas que os japoneses precisam, em troca da importação de eletroeletrônicos a um custo mais baixo do que seria sua produção no Brasil, inclusive com possibilidade de utilização de melhor tecnologia.

Não há consenso, todavia, na adoção do modelo das vantagens comparativas como elemento basilar. As nações também discordam sobre as condições para abrirem seus mercados ao livre comércio. Embora possam parecer simples e evidentes os ganhos propostos pela aplicação do modelo das vantagens comparativas relativas, na prática não se evidencia tão facilmente sua aplicação, e mais ainda sua aceitação pela sociedade, quando esta se sentir prejudicada por agentes econômicos internacionais. Mesmo com o discurso corrente a favor da liberdade de mercados, muitos Estados tentam, de uma forma ou outra, preservar suas economias de uma plena liberalização para o comércio internacional. Os argumentos para essa posição ambígua repousam tanto na manutenção de um maior controle da economia interna, como na defesa de interesses de grupos ou setores prejudicados pela liberalização econômica globalizada<sup>131</sup>.

Na comparação do potencial de diferentes economias - a brasileira e a japonesa - e da exploração de suas respectivas potencialidades, podemos encontrar alguns problemas de ordem prática acerca de dificuldades na aplicação sem critérios do modelo ricardiano e suas variações. Se um país (no exemplo o Brasil), reprimir o desenvolvimento de seu parque tecnológico brasileiro, sua economia ficaria refém da produção de um bem primário, sujeito a dificuldades até mesmo climáticas na sua produção, enquanto o produto da outra nação (no

---

<sup>131</sup> Nesse sentido: “*The globalization of companies and markets has also undermined national regulators and, in certain instances, led to policy conflicts between among various national jurisdictions.*” KWAKWA, Edward. Regulating the International Economy. In: BYERS, Michael (Org.). **The role of law in international politics: essays in international relations and international law.** Oxford: Oxford University Press, 2000. p. 229.

caso o Japão), de alto valor agregado, teria maior possibilidade de conquistar outros mercados. Segundo os defensores do modelo das vantagens comparativas, essas suposições seriam decorrentes de entendimentos equivocados sobre o modelo. Nessa concepção, os ganhos mútuos são, ao final, maiores que a vantagem econômica que eventualmente uma nação tenha sobre a outra em determinado momento. Além disso, os recursos destinados para a adoção de uma indústria com alto valor agregado poderiam ser mais bem empregados em outras áreas com melhor retorno<sup>132</sup>.

Assim, como o peso de ver a questão do comércio internacional com o peso de verdadeira questão de Estado, as pessoas de Direito privado – no caso as empresas, independente de seu tamanho, se vêm obrigadas a defender-se em questões envolvendo patentes, transferência de tecnologia, dentre outras ligadas ao seu capital intelectual, levando em conta não só seus interesses, mas cientes de que os olhos da própria sociedade (e não só a parcela que se envolve no mercado financeiro) acompanham atentamente os movimentos nesse campo.

Se isso serve, como já exposto anteriormente, como argumento para que se procure alcançar o maior conjunto de garantias para proteção em caso de litígios, também é justificativa para buscar o procedimento mais célere que possa por fim ao litígio em um mercado de fatores em que há direta ligação entre o lapso temporal e a exploração da receita decorrente de um ativo decorrente do capital intelectual. O que hoje é novidade e possui considerável valor em bolsa, amanhã é obsoleto e não atrai investidores em lugar algum. O que hoje é inédito, amanhã é ultrapassado. O que hoje é expoente de biodiversidade e objeto de disputa pelo potencial de exploração, amanhã poderá não corresponder às expectativas e se transformar em um simples exemplar da fauna e flora sem valor comercial agregado.

Nesse prisma, a opção ou não pela arbitragem deve ser feita como uma opção pragmática, a partir da análise econômica de seus benefícios e do sistema do júízo arbitral em si. É, portanto, nesse contexto que podemos realizar esse cotejo sob a forma interdisciplinar que se convencionou chamar análise econômica do Direito, hoje em disciplina própria consagrada sob o título de *law and economics*.

A economia se define pelo estudo de escolhas racionais ante a escassez de meios. Isso implica na maximização de preferências, como já abordado no início do capítulo anterior. A

---

<sup>132</sup> KRUGMAN; OBSTFELD, *op. cit.*, p. 284.

abordagem conjunta das ciências, hoje conhecida como análise econômica do direito (no original *economic analysis of law*) ganhou corpo no século XX desde a edição de célebre artigo de autoria de Richard Coase, professor da Universidade de Chicago, em 1961<sup>133</sup>. O autor propõe uma reflexão dos custos sociais na atividade econômica de uma forma instigante, inclusive sugerindo que os tribunais deveriam compreender melhor os impactos econômicos de suas decisões e não apenas os aspectos legais envolvidos<sup>134</sup>.

A análise econômica do direito, é, pois, resultado da racionalização da teoria econômica e de sua formulação através de modelos, fazendo uma avaliação de questões do direito usando as ferramentas econômicas. Na sua origem, pode-se afirmar tratar-se de um refinamento da filosofia utilitarista de Jeremy Bentham, de que a repousa na certeza da aplicação de sanções legais a abstenção da prática de condutas contrárias à ordem<sup>135</sup>. Com essa ênfase no aspecto econômico da apreciação do direito, inúmeros trabalhos têm sido publicados desde então, tanto no direito norte-americano, como em sistemas de orientação romano-germânica, inclusive no Brasil<sup>136</sup>.

Para alguns, a teoria *law and economics* consiste em identificar as implicações legais desse comportamento de busca da maximização das preferências individuais, dentro e fora dos mercados e na relação do mercado com outras instituições<sup>137</sup>. A abordagem inicial se dava como uma análise jurídica da relação custo-benefício típica da ciência econômica.

Na evolução da teoria, hoje, pode-se afirmar que os estudiosos desta linha de pesquisa incluem em suas pesquisas uma verificação dos custos, mas também da teoria dos jogos, mais adiante trabalhada, e a aplicação da metodologia do estudo do direito e da ciência econômica no âmbito do próprio processo econômico típico de escolhas racionais. Há, porém, quem

<sup>133</sup> COASE, Richard H. The problem of social cost. **Economica**: virtual issue, v. 74, 2007. Disponível em: <<http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1468-0335.1958.tb00003.x%40ecca.2007.74.issue-v1>>. Acesso em: 10 maio 2007.

<sup>134</sup> “It would therefore seem desirable that the courts should understand the economic consequences of their decisions and should, insofar as this is possible without creating too much uncertainty about the legal position itself, take these consequences into account when making their decisions”. COASE, *op. cit.*, p. 10.

<sup>135</sup> SHAVELL, Steven. **Foundations of analysis economics of law**. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004. p. 4.

<sup>136</sup> Destacam-se, nos Estados Unidos, além dos escritos de COASE e SHAVELL, os trabalhos de POSNER, Richard; professor responsável, inclusive, pela publicação de artigos regulares no *Journal of legal studies* abordando o tema. Sobre a repercussão da obra de POSNER na análise econômica do direito, ver: RIEFFEL, Luiz Reimer Rodrigues. **Um mundo feito**: o consequencialismo na análise econômica do direito de Richard Posner. 2006. 120 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Pós-graduação em Direito, Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

<sup>137</sup> DUNOFF, Jeffrey L.; TRACHTMAN, Joel P. The law and economics of humanitarian law violations in internal conflicts. In: **American journal of international law**, Cambridge, v. 93, n. 2, p. 395, Apr. 1999.

enxergue resistência à análise econômica do direito, ante o temor de que possa haver uma supremacia da economia sobre a ciência jurídica, ou uma incorreta avaliação dos operadores do direito da amplitude da ciência jurídica<sup>138</sup>. Tal assertiva, contudo, esbarra em objeções de cunho prático, como a própria impossibilidade de ignorarmos o aprofundamento da globalização e suas conseqüências.

A abordagem multidisciplinar entre o direito e a economia corresponde a uma técnica em que muitas das expressões e termos econômicos utilizados já são familiares aos profissionais e pesquisadores da ciência jurídica. A formalização dos conteúdos, contudo, é importante para, metodologicamente, permitir que sejam formuladas hipóteses e, ainda que de forma empírica, testadas essas indagações. Além disso, o estudo conjunto das ciências permite o estabelecimento de bases menos subjetivas para a argumentação do que a utilização sozinha da teoria do direito. Os argumentos sobre a utilização de um ou outro mecanismo legal em uma situação concreta ganham a possibilidade de utilização de modelos econômicos que podem auxiliar na escolha do profissional ou pelos menos, colaborar a sustentação de seu ponto de vista<sup>139</sup>.

A análise racional de mecanismos jurídicos, por certo, não deriva unicamente de um olhar econômico, mesmo porque tampouco a economia – ou qualquer outra ciência social aplicada – possui respostas para tudo. O mais importante, pois, na abordagem do direito com a economia, é responder os problemas postos à luz da ciência jurídica com a possibilidade de bases ainda mais sólidas a respaldar as interpretações porventura feitas.

A utilização da análise econômica do direito tem entre seus objetivos conduzir à uma otimização da intervenção legal, o fazendo através de mecanismos, dentre os quais se destacam: a possibilidade de uma maior quantidade de informações que possui o Estado (no sentido do poder público como um todo) em comparação com os entes privados quando da

---

<sup>138</sup> POSNER, em ensaio apresentado em conferência da European Law and Economics Association realizada em Viena, em 2001, procedeu em uma releitura e análise conjunta das obras de KELSEN e HAYEK, alerta para um possível isolamento do direito a partir do título da *Teoria Pura* de Kelsen, atentando para sua surpresa ao constatar que Kelsen dá amplo espaço para a utilização da economia no direito, contrariamente a Hayek. In: POSNER, Richard A. **Kelsen, Hayek and the economics analysis of law**. Gent, 2001. Disponível em: <<http://users.ugent.be/~bdpoorte/EALE/posner-lecture.pdf>>. Acesso em: 12 mar. 2007.

<sup>139</sup> DUNOFF; TRACHTMAN, *op. cit.*, p. 395. É verdade que os próprios modelos econômicos carecem de um maior grau de certeza, mesmo com a base matemática que é aplicada na verificação de suas teorias. Contudo, a sustentação dos argumentos econômicos reveste-se de certa presunção de acerto, porque, via de regra, qualquer modelo permite ser testado, de alguma forma, antes de sua tentativa de ser colocado em prática.

tomada de decisões; a verificação da efetividade e viabilidade das sanções aplicáveis e os custos para a Administração da decisão tomada<sup>140</sup>.

Contudo, aqui cabe a ressalva de que a análise econômica não pode, em hipótese alguma, deixar a atividade jurisdicional ‘refém’ de argumentos econômicos. A interatividade entre as ciências da economia e do direito não implica em uma relação de supremacia de uma sobre a outra, mas de uma combinação que permita aprimorar a busca dos fins da ciência jurídica, mas não diminuí-la. Shavell, em defesa do uso da abordagem conjunta das ciências, leciona que o uso de elementos da teoria econômica no direito pode ser um importante instrumento para que se alcance justiça nas decisões, juntamente com promoção de bem-estar, reforçando tanto uma certa concepção utilitarista do direito, como uma aproximação entre o direito e a sociedade<sup>141</sup>.

Uma ferramenta usual da teoria econômica conhecida como ‘ótimo de Pareto’ bem explica a utilização da abordagem *Law and Economics*. O modelo de eficiência e equilíbrio de Pareto, cientista italiano nascido no final do século XIX, repousa em uma premissa que pode ser definida de forma aparentemente simples: antes de qualquer medida, ao se optar entre as alternativas, escolher aquela que beneficie a maioria, dentro dessa análise, verificar, se possível, se a maximização de benefícios de um indivíduo (na percepção do próprio envolvido) ocorrerá sem detrimento da condição de qualquer outro envolvido.

A interpretação mais freqüente dessa premissa é utilizada pela teoria econômica neoclássica para justificar a não intervenção estatal nos mercados aguardando o equilíbrio e ajuste automáticos pelo próprio mercado. Na verdade o que se busca é demonstrar que qualquer intervenção externa, inclusive do Direito, pode alterar o delicado equilíbrio entre as forças do mercado, como já referimos anteriormente. Para muitos, essa assertiva é interpretada de forma incorreta, simplificando em excesso os problemas da atuação do Estado nas relações econômicas<sup>142</sup>.

Outra abordagem teórica utilizada no que aqui chamamos de *Law and Economics*, é conhecida como *teoria dos jogos*, e prevê uma estratégia de decisão cuja análise é feita a partir das possibilidades de escolha que possuem as outras partes interessadas. O objetivo seria de minimizar os prejuízos decorrentes de uma escolha equivocada, procurando cercar-se

---

<sup>140</sup> SHAVELL, *op. cit.*, p. 575-578.

<sup>141</sup> SHAVELL, *op. cit.*, p. 575-578.

de todas as cautelas. A teoria dos jogos tem sido amplamente utilizada em diversos ramos da Política e do Direito, como, por exemplo, questões de Direito Ambiental<sup>143</sup>.

Para que possamos entender a forma de interagir os institutos do Direito e da Economia façamos um breve parêntese sobre os conceitos aqui abordados, começando pela forma de escolha na presença de riscos. Essa decisão passa pelo que se convencionou chamar em Economia de *escolha sob incerteza*, consoante lição de Pindyck e Rubinfeld<sup>144</sup>. As decisões das empresas e dos consumidores, segundo a teoria microeconômica, envolvem um grau de incerteza. Essa incerteza se traduz em um grau de risco que pode ser mais elevado, de acordo com a preferência do responsável pela decisão. Ainda que o perfil do decisor possa ser mais agressivo, a tendência é que, na média, seja feita a opção pelo que envolva menores perdas em caso da escolha vir a se demonstrar insatisfatória. Nesse contexto é que entra a teoria econômica e a busca de um equilíbrio, cujo exemplo mais comum na atualidade é a chamada teoria dos jogos.

Conforme leciona Hal Varian, a teoria dos jogos é um instrumento de análise estratégica concebido a partir da idéia de uma disputa – um “jogo” – com dois participantes que, buscando vencer, desconhecem a estratégia adotada pelo oponente. Uma vez que o comportamento do adversário é desconhecido, o “jogador” deverá sempre escolher a alternativa que minimize o seu risco de derrota<sup>145</sup>. Exemplificando de forma que a um profissional do direito possa parecer um pouco grosseira, mas de fácil entendimento para compreender a teoria dos jogos, é possível usar o chamado dilema dos prisioneiros, reproduzido por Pindyck e Rubinfeld, e que, sinteticamente, pode ser descrito da forma abaixo<sup>146</sup>.

Imagine que dois suspeitos cúmplices na prática de um delito estão em salas de interrogatórios separadas. Suponha, também, que a polícia tem elementos suficientes para o seu indiciamento, mas, ainda busque a confissão deles, e, aquele que confessar acabará por

---

<sup>142</sup> DUNOFF; TRACHTMAN, *op. cit.*, p. 396.

<sup>143</sup> Para BATESINI, a abordagem que enfatize a cooperação científica entre as disciplinas alavanca a compreensão da questão ambiental e proporciona uma perspectiva mais coerente e realista do que seria obtida por somente uma das ciências de forma isolada. BATESINI, Eugênio. Da teoria econômica à prática jurídica: origem, desenvolvimento e perspectivas dos instrumentos tributários de política ambiental. In: **Cadernos do programa de pós-graduação em direito – PPGDir/UFRGS**, Porto Alegre, v. 3, n. 6, p. 126, maio 2005.

<sup>144</sup> PYNDICK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. **Microeconomia**. São Paulo: Makron Books, 1994. p. 178-180.

<sup>145</sup> VARIAN, Hal. **Microeconomia: princípios básicos**. Rio de Janeiro: Campus, 1994. p. 516.

<sup>146</sup> PYNDICK; RUBINFELD, *op. cit.*, p. 581-582, 623.

comprometer o outro, embora, com isso, consiga os benefícios de uma delação premiada. Na ausência de certeza de qual o comportamento que será adotada pelo seu cúmplice, o que seria mais aconselhável para qualquer um dos suspeitos? Pela lógica da teoria, embora o cenário aparentemente mais seguro para eles é que ambos não confessem, como os atrativos da confissão são muitos, é razoável que um deles, pelo menos, se sinta compelido a confessar. Assim, a escolha adequada seria a confissão, eis que, caso seu parceiro confesse, será igualmente condenado, sem poder usufruir os benefícios prometidos pela autoridade policial. O cerne da teoria, portanto, está em como direcionar suas escolhas de formas a minimizar os riscos de uma decisão que possa se mostrar inadequada mais adiante, pela ausência de todas as informações disponíveis no momento da tomada da decisão.

Em verdade, muito da utilização dessa forma economicista de abordagem do Direito repousa não apenas na importância das questões econômicas nas relações da sociedade, mas também em uma constante busca de conferir maior respaldo às decisões e uma promoção de bem-estar na função jurisdicional. Há, intrínseca à essa linha de pensamento, uma resposta a um anseio de maior aproximação do direito com a sociedade, em detrimento do rigor científico do uso isolado da ciência do direito<sup>147</sup>.

A análise econômica do Direito proposta por Coase e levada adiante por seus seguidores, promove uma investigação dos efeitos da adoção de práticas legais, especialmente em relação à sua eficiência. Levando-se em base os conceitos trabalhados na Introdução desse estudo, podemos dizer que, do ponto de vista econômico, é utilizado um modelo neoclássico, com forte influência das escolas liberais econômicas, cujo cerne da teoria está na intervenção mínima do Estado, por entender que o mercado de fatores e capitais dispõe naturalmente a aplicação dos recursos muito melhor que qualquer tipo de planejamento governamental que possa ser implementado<sup>148</sup>.

A partir da ponderação por ele sugerida, a doutrina começou a trabalhar os campos de aplicação prática desses ensinamentos. Ao inserir a teoria econômica nos diversos campos do Direito, exatamente a partir de exemplos práticos como o acima ilustrado, disseminou-se a disciplina do que hoje chamamos *law and economics*.

---

<sup>147</sup> SHAVELL, *op. cit.*, p. 672, coloca que uma das justificativas para a abordagem estaria na própria verificação de estar ou não o direito servindo ao que ele chama de seus propósitos sociais.

<sup>148</sup> Acerca da teoria clássica, interessante a análise da obra de HUNT; SHERMAN, *op. cit.*

Os professores da *Chicago University* Richard Posner e William Landes efetivaram buscando o cotejo entre seus dispositivos e sua eficiência na proteção dos vultuosos investimentos feitos no setor, onde manifestam que o direito da propriedade intelectual é um campo naturalmente afeito a uma análise econômica de suas regras<sup>149</sup>. Importa ressaltar, contudo, que a análise tradicional feita pela escola da *law and economics* costuma cotejar dispositivos de Lei e decisões judiciais com sua aplicação prática. Isso é facilmente explicado pelo fato de ser desenvolvida em cima do sistema de *common law*, mais especificamente no modelo norte-americano, de construção de precedentes onde os *statutes* são construídos e aperfeiçoados na prática dos tribunais e a conseqüente formação de orientação jurisprudencial. Na escola romano-germânica, onde há uma maior aproximação legalista e uma certa exaustividade da norma positiva, onde o magistrado possui uma função interpretativa em que não é tão freqüente o preenchimento das lacunas como no sistema estadunidense, os fundamentos da análise econômica podem ser adequados não para analisar a maximização de expectativas sobre uma regra ou a decisão dela extraída, mas para uma análise de eficiência a partir dos conceitos microeconômicos, direcionada para a tomada de decisões dos atores em relação a uma opção pela forma de gerir seus conflitos.

De posse da compreensão da aplicação desses modelos econômicos, é possível retornar à análise econômica do instituto da arbitragem em propriedade intelectual, se valendo deste mesmo instrumental, porém com adaptações. Em lugar de utilizar a via tradicional da análise da efetividade da lei ou precedente, é possível o uso do processo de tomada de decisões sob riscos e incertezas, comparar os obstáculos e vantagens do recurso à arbitragem na solução de controvérsias, para podermos afirmar que motivos podem levar o decisor a crer que esse mecanismo pode ser adequado para a solução de litígios em matéria de propriedade intelectual.

Para embasar essa proposição, nos fazemos valer de outro expoente da escola da *law and economics*, o professor Steven Shavell, da *Harvard Law School*. Inicialmente, vamos tomar por base as conclusões do professor norte-americano sobre o regime de patentes e a forma de investimento mais adequada. Sustenta o pesquisador que, ao contrário do senso comum e da prática usual, onde o poder estatal concede o monopólio de uma determinada patente ao criador do invento, o mais adequado seria a concessão de prêmios ou recompensas

---

<sup>149</sup> POSNER, Richard; LANDES, William. An economic analysis of copyright law. **The Journal of Legal Studies**, Califórnia, v. 18, n. 2, p. 325, June 1989.

pelo trabalho de inovação. Dessa forma, tanto o pesquisador sente-se estimulado a continuar aprimorando seu trabalho, como pode o governo tem liberdade de escolha de poder continuar investindo na pesquisa, inclusive incitando outros pesquisadores a trabalharem nos melhoramentos<sup>150</sup>.

As conclusões do professor Shavell servem de base para o início de um dos aspectos que é caro à propriedade intelectual: o volume de investimentos feito no setor. Conforme já referido na primeira parte e em diversos momentos seguintes, o capital intelectual, ao tomar lugar de ativo fundamental das empresas nos dias atuais, tornou-se recebedor de grande parte dos investimentos feitos pelas instituições e empresas. Os setores de pesquisa e desenvolvimento, os escritórios de transferência de tecnologia, demandam cada vez mais uma estrutura compatível com seu grau de importância e os projetos de crescimento de uma corporação.

Pois bem, isso nos leva a uma das preocupações fundamentais no setor de propriedade intelectual: a confidencialidade. No sistema atual, o monopólio da patente é responsável pelos dividendos que justificam os vultuosos investimentos feitos na área da propriedade intelectual. Retornando ao capítulo anterior, veremos que uma das grandes alegações dos defensores da utilização da arbitragem em propriedade intelectual reside na confidencialidade do procedimento, em contraponto com a publicidade inerente ao processo comum judicial.

Esta alegação é feita pela própria OMPI quando da análise dos benefícios na opção pela arbitragem em detrimento do contencioso padrão<sup>151</sup>. De acordo com o que é apregoado pela instituição, a segurança do procedimento arbitral não reside apenas nas prováveis diferenças culturais decorrentes de uma arbitragem internacional ou mesmo na incerteza da legislação aplicável. Esta reside exatamente nas claras disposições da cláusula compromissória e, especialmente, na garantia de que as partes e os árbitros estão obrigados a firmar termos de garantir que todas as informações serão confidenciais e somente tratadas nos autos do procedimento, sem que seja dada publicidade da decisão e de seus andamentos a outros que não às partes envolvidas.

Com efeito, a confidencialidade é tratada como garantia do retorno do investimento e da proteção de que o conhecimento sensível desenvolvido no curso do projeto tenha mantido

---

<sup>150</sup> SHAVELL, *op. cit.*, p. 674.

seu valor econômico. Portanto, é razoável esperar que seja a opção pela arbitragem seja a mais adequada, pelo o que foi até agora exposto.

René David já tratava em seu estudo da importância da confidencialidade como característica fundamental do procedimento arbitral ao lecionar sobre a exclusão da publicidade comum ao processo judicial comum, quando afirmava que “*la publicité de la justice est pareillement un principe excellent, mais qui dans lês circonstances d’un litige donné peut apparaître fâcheux aux plaideurs.*”<sup>152</sup>”

É preciso considerar que, quando da celebração do contrato, as partes não possuem, em geral, qualquer intenção de conflito, muito antes o contrário. Todavia, não podem em absoluto descartar a possibilidade de que venha a ocorrer dissenso sobre algum aspecto a ele relacionado. Dessa feita, na ausência de todos os elementos, a decisão se torna uma opção sob o efeito da incerteza, consoante a teoria microeconômica aqui estudada. Como pode, pois, o decisor minimizar seu grau de risco? A resposta mais evidente é: optando pelo procedimento que possui maior garantia de manutenção dos segredos industriais se assim for do desejo das partes.

A garantia do sigilo afeta, inclusive, os procedimentos que versem sobre direitos de propriedade sobre bens e serviços ainda inacabados. Na decisão nº 5.384, proferida pela Corte de Arbitragem da CCI no ano de 1989, a parte demandada restou impedida de utilizar quaisquer marcas ou símbolos referentes ao produto que fora desenvolvido para o demandante e considerado por esse insatisfatório, pelo que se recusava ao integral adimplemento (tratava-se de contrato cujo objeto era a criação de um design próprio para ilustrar uma marca). Após a análise de todos os elementos, o árbitro entendeu que era direito do demandado recusar o produto final, mas as justificativas deveriam ser satisfatórias, existindo dever não só de indenizar, como de abster-se de uso do produto sem prévio consentimento da outra parte litigante<sup>153</sup>.

É da ementa do referido caso:

---

<sup>151</sup> OMPI - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Why arbitration in intellectual property**. Genebra. Disponível em: <<http://www.wipo.org>>. Acesso em: 24 jun. 2007.

<sup>152</sup> DAVID, *op. cit.*, p. 18.

<sup>153</sup> ICC - INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. ICC Awards on Intellectual Property – Part II. **ICC Court of Arbitration Bulletin**, v. 5, n. 1, p.65, May 1994.

*“Contract for the design program of a company’s corporate identity. Delivery of the program. Non acceptance by Defendant. Obligation for both parties to collaborate in good faith. Failure of defendant in this duty to give reasons for a refusal to approve the design program and to discuss further modifications or alterations. Liability of defendant, yes. Damages awarded to claimant, yes. Arbitral tribunal prohibits defendant to make use of the created symbols without consent of the claimant.”*

A decisão evidenciou não só a necessidade de garantir a indenização pela ausência de justificativa da recusa, mas também da prevalência do direito da parte de reter o trabalho intelectual produzido e evitar sua divulgação. Além disso, não são revestidos de sigilo os litígios submetidos ao tribunal arbitral da CCI, como, em caso de informe autorizado para transcrição da decisão nos boletins informativos da CCI também é mantida a confidencialidade dos dados, como se observa da transcrição do relato do caso:

*“Defendant (an Indian Company) contact Claimant (a Belgian Company), asking for services he could render, especially packaging of consumer products and charges. After an exchange of correspondence, information given by each party and discussions, a ‘Business Agreement’ was concluded between them in New Deli, on October 3, 1985, according to which Claimant would implement for Defendant the full corporate identity design program he was to establish and on which parties had to agree by the end of October 1985. The hole dispute centers on the nature and validity of the said agreement.”*

Percebe-se a não utilização de qualquer referência a qual permita identificação das partes envolvidas, tornando possível consultar precedentes sem com isso comprometer a confidencialidade dos dados e do próprio procedimento adotado pelo Tribunal Arbitral no caso em questão.

O outro aspecto diz respeito à celeridade do processo. Inovações tecnológicas surgem a cada instante. Em alguns segmentos, como no direito autoral decorrente de desenvolvimento de *software*, isso é tão freqüente que determinados projetos são lançados ainda imperfeitos

para que não haja a frustração dos segmentos de mercado, ou que algum concorrente possa nesse ínterim surgir com um aperfeiçoamento que torne obsoleto o produto desenvolvido.

Novamente recorreremos às diferenças apresentadas pela Corte de Arbitragem da OMPI para promover seu uso pelos interessados. No procedimento arbitral, as partes podem, na medida do possível, acelerar o andamento do litígio, sem a necessidade de estar presos ao rígido conjunto de regras comum ao contencioso tradicional, em que não observância das etapas impõe até mesmo a anulação de todo o rito e a necessidade de iniciar novamente todo o procedimento sob pena de nulidade de quaisquer decisões já tomadas<sup>154</sup>.

Para melhor ilustrar a maior simplicidade do procedimento, transcreve-se aqui outra decisão constante dos repositórios da CCI em que é analisado um caso de violação de cláusula de exclusividade. Na disputa em questão a parte que se sentia lesada demandou que a outra parte contratante, sob argumento de cláusula que lesava o princípio da livre concorrência, havia violado cláusula de licença exclusiva de exploração de patente ao contratar com outra empresa mesmo tendo contrato de exclusividade com a demandante. O tribunal arbitral deu rápida solução ao litígio, decisão de nº 6.709 de 1992, sem furtar-se de decidir a matéria, como se vê da transcrição da ementa e de parte da decisão final<sup>155</sup>:

*“Exclusive patent licensing agreement. Consistency of contractual stipulations with EC Law provisions on competition and free movement of goods, yes.*

(...)

*Violations of exclusive rights for patent applications (...) should be considered as contractual breaches, for which the breaching party is liable vis-à-vis their victims.*

*On the basis of the information submitted by the parties and the Expert’s Report, The Arbitral Tribunal is of the opinion that the resulting damage amounts to one million francs at the time of this Award.”*

<sup>154</sup> OMPI - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Why arbitration in intellectual property?** Genebra. Disponível em: <<http://www.wipo.org>>. Acesso em: 24 jun. 2007.

<sup>155</sup> ICC - INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. ICC Awards on Intellectual Property – Part II. **ICC Court of Arbitration Bulletin**, v. 5, n. 1, p.69, May 1994.

A combinação desses dois elementos (celeridade e confidencialidade) é fundamental para que a propriedade intelectual conserve seu valor econômico. A análise econômica do Direito em geral, como já referido, é feita para verificar que se o binômio custo-benefício de uma lei ou regime jurídico próprio (por exemplo, de patentes) está adequado para que se possa monitorar a eficácia do sistema legal vigente. Decisões individuais são, em geral, tomadas pelos advogados sob outro enfoque. A decisão de recorrer ou não é tomada é feita em cima da possibilidade de êxito em reverter a decisão. Mais adequado no caso de propriedade intelectual é verificar se, mesmo revertida a decisão, o lapso temporal justifica essa escolha? É importante atentar que no caso de bens sensíveis, muitas vezes interromper o lançamento ou o desenvolvimento de um projeto, ou ainda quebrar a confidencialidade que envolve sua fabricação, pode comprometer qualquer vantagem a ser obtida com a vitória na lide. Portanto, a celeridade e a confidencialidade são fundamentais para que seja mantida a situação original.

A proposta aqui é justamente de usar os instrumentos da ciência econômica antes mesmo do contencioso. Em lugar de verificar onde há maior possibilidade de recursos, é mais importante no tema em questão, preservar o senso de oportunidade para o lançamento de um protótipo ou uma marca ou, ainda, de garantir o sigilo sobre o mesmo. É verdade que os custos de uma arbitragem técnica de qualidade não são baixos. Contudo, novamente a verificação deve ser feita em cima do valor final respondendo a uma pergunta singular: quanto vale a celeridade e o sigilo no caso em tela caso haja um conflito com o outro contratante. Sempre que a resposta for favorável a maior celeridade e ao maior sigilo, a arbitragem deverá ser considerada como forma para possível resolução de disputas.

Recente trabalho de Posner e Landes sob o tema de propriedade intelectual examinou o regime legal da matéria nos Estados Unidos, concluindo que a criação de um foro especializado na justiça norte-americana, no caso o *U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit*, em 1982, teve um impacto positivo, contribuindo para um melhor direcionamento das demandas no setor<sup>156</sup>. Isso apenas reforça a argumentação pela qualidade de uma justiça mais técnica e especializada. Porém, remeter esse custo para o Estado pode não ser adequado, além de não terem as partes tempo para esperar, pois o aumento nas lides sobre o tema cresce de forma exponencial, à medida que o tema vai se tornando mais presente na pauta de debates.

---

<sup>156</sup> POSNER, Richard A.; LANDES, William M. **The economic structure of intellectual property law**. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2003. p. 352.

Igualmente questões incidentais não são diretamente afetadas pelo recurso ao procedimento arbitral. Em que pese a grande restrição ser em geral a possibilidade de eventual afronta a interesse público, não é vedado à jurisdição estatal exercer seu poder fiscalizador em casos concretos quando necessária sua intervenção em aspectos inerentes ao contrato, mas decorrentes de violação de uma das partes a normas imperativas de direito.

Nesse sentido a análise de Eichin-Amaral, onde o articulista considera que tanto a existência de interesse público não importa dizer que a matéria é de ordem pública, de forma a afastar a arbitrabilidade da questão, como os tribunais podem seguir exercendo sua função jurisdicional na defesa dos interesses da ordem econômica de direitos individuais de terceiros, o que afasta o temor dos contratantes optarem pelo juízo arbitral como forma de evitar o alcance da jurisdição estatal sob o contrato.<sup>157</sup>

A eficiência e eficácia da decisão, economicamente falando, são evidentes, havendo somente restrições de ordem pessoal, não sustentáveis pela análise econômica dos elementos. Confrontando as assertivas com o que apregoa a teoria dos jogos e sua busca de equilíbrio chegamos à encruzilhada sobre qual caminho a adotar. O primeiro, o recurso à jurisdição estatal, embora com maior grau de familiaridade, não permite aquilatar todos os custos e nem tampouco uma estimativa do tempo que será gasto, além dos inerentes riscos de violação da necessidade de sigilo. O procedimento arbitral, por sua vez, permite ao decisor, antes de iniciado o procedimento, de estimar seus custos e saber de antemão qual será a lei aplicável. Ademais, não se poderá utilizar subterfúgios processuais como forma de procrastinação para pressionar determinado lado a aceitar um acordo menos vantajoso como forma de acelerar o processo. Pelo contrário, o árbitro poderá adiantar sua decisão formada de forma técnica desde que amparada no amplo direito de defesa.

Igualmente considerar o desenvolvimento de novos instrumentos acordados pelas nações como uma garantia de que a escolha pela jurisdição estatal restará imposta como o melhor recurso em qualquer situação. Mesmo a adoção de convenções sobre os temas em questão não oferece garantia de segurança às partes, pois não raro as medidas executivas não são referendadas pelos parlamentos. Aliás, quando há envolvimento econômico as práticas são pródigas em superar a retórica e mesmo as regras, anda que as negociações sobre normas

---

<sup>157</sup> EICHIN-AMARAL, *op. cit.*, p. 17-18.

sejam em ambiente de cooperação ou integração. Martha Olivar Jimenez bem atenta que a simples instauração de regras não é suficiente por si só para a eficácia de um sistema<sup>158</sup>.

A análise do tema e das vantagens e desvantagens do uso da arbitragem em propriedade intelectual, sob a ótica de maximização de expectativas e de redução de riscos, nos termos da teoria econômica, reforça os argumentos para sua utilização. Conforme já tratado em item anterior, sendo a arbitrabilidade da propriedade intelectual uma realidade no plano mundial, a tendência é que tal entendimento seja atingido pelo curso natural da evolução em que se insere o processo de globalização, fazendo com que a internacionalização dos direitos de propriedade intelectual conduza a aceitação generalizada deste recurso<sup>159</sup>. Não o fazer poderá ser uma escolha isolada das partes, mas quando a negativa for somente de um dos contratantes, o mesmo terá de justificar seus receios. Sem argumentos razoáveis, tão somente será possível manifestar uma aversão pura e simples.

Não se pode impor a aceitação do recurso à arbitragem, mas somente em situações específicas diretamente ligadas ao caso concreto poderão levar a descartar sua eleição como aplicável à disputa e essa evolução já representará um avanço considerável para uma maior utilização do sistema arbitral em matéria de propriedade intelectual.

---

<sup>158</sup> OLIVAR JIMENEZ, Martha Lúcia. **A defesa contra as práticas desleais na Europa: um exemplo a seguir?** Brasília, DF: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 1992. v. 2, p. 98.

<sup>159</sup> Reforça essa idéia a concepção de EICHIN-AMARAL, *op. cit.*, p. 17-18.

## CONCLUSÃO

A história da civilização passa pelo comércio global. A evolução da humanidade inexistiria sem sua evolução e o acréscimo de conhecimento feito de uma geração para outra. Interligados esses dois fatos, temos que a transformação do conhecimento em um ativo, tangível ou não, mas por isso mensurável economicamente, resulta em um bem altamente desejável, foco de grandes negociações, alvo de investimentos e, por isso, sujeito a disputas de toda a ordem quando objeto de contrato.

Por se tratar de um bem de caráter transnacional, além de refletir o estágio de aprofundamento do processo de globalização e aproximação de mercados e de intercâmbio de conhecimentos sensíveis, é evidente que as disputas deixam de ter apenas um caráter local, passando a ser campo farto de estudo do direito internacional.

Os problemas na solução de disputas internacionais são recorrentes, sendo os mais comuns os que concernem às diferenças entre culturas, línguas e os próprios ordenamentos jurídicos. Em se tratando de famílias diferentes, como são as do *common law* e do direito continental europeu (de onde deriva o modelo adotado no Brasil), maior é o abismo a separar os contratantes e maiores as dificuldades de ajustar as diferenças quando da existência de problemas de natureza particular que, em situações sem a presença do elemento transnacional, poderiam ser lides de fácil composição. A busca, pois, de um modo célere e seguro de resolver a controvérsia, é preocupação precípua das partes envolvidas, desde que resguardados os seus interesses e, especialmente, o objeto do contrato: o capital intelectual.

É nesse escopo, e na necessidade de suprir a ausência de uma corte internacional de jurisdição supra-estatal que atenda às demandas de forma inquestionável, que aparecem os instrumentos de *soft law* e a conseqüente utilização de meios alternativos de disputa, mas reconhecidos pelo Direito Internacional e com técnica que alcance a justiça ou equidade necessária para a correção e senso de justiça da decisão final.

A arbitragem comercial internacional, apresentada nesse estudo como alternativa à jurisdição estatal para dirimir as controvérsias de direito privado em matéria de propriedade intelectual, não é mecanismo recente. Nem por isso, sua aceitação é irrestrita ou mesmo reconhecida em larga escala no mundo jurídico. Basta lembrar que o Brasil só foi ter uma

legislação aplicável à matéria em 1996, quase quarenta anos passados da celebração da Convenção de Nova Iorque, reconhecido documento que ampliou a utilização do sistema arbitral pelo globo.

O uso da arbitragem na solução de litígios relativos a quaisquer direitos patrimoniais já suscita, de início, acirrado debate, conforme já demonstrado na primeira parte do estudo. Em se tratando de bens sensíveis esses questionamentos aumentam, seja pela busca de uma previsão legislativa ou jurisprudencial específica para a aceitação da arbitragem; seja pela resistência individual de alguns segmentos corporativos, consoante lições ilustradas ao longo desse trabalho. Pois bem, a resistência de parte a parte sobre o instituto da arbitragem não pode impedir o prosseguimento do juízo de arbitrabilidade, sob pena de renegá-la aos livros de história, pois, se os temas contemporâneos do comércio global não podem ser alcançados por esse sistema, a obsolescência é o próximo passo antes de seu desuso.

Nesse prisma é que está inserida a discussão da utilização da arbitragem em litígios que tenham por objeto a propriedade intelectual. Ora, trata-se do mais importante ativo econômico no mercado comercial e de investimentos. É perceptível que o valor de mercado das empresas cujo produto é diretamente ligado ao capital intelectual, conforme referência feita anteriormente ao chamado índice *Nasdaq* da Bolsa de Valores da cidade de Nova Iorque – mais importante mercado de negociação de ações em bolsa no mundo financeiro atual - como termômetro de investimentos em ativos de risco que influencia os índices das demais bolsas de valores no mundo todo.

A reunião destes elementos impõe que qualquer forma de solução de litígios de comércio alternativo ao procedimento contencioso estatal comum tenha de ter verificado seu cabimento ou não no que tange à propriedade intelectual. A relevância do tema impõe o que aqui tratamos como análise da arbitrabilidade da matéria para, somente feita essa consideração, afastar das partes o recurso a tal alternativa quando da celebração do contrato.

Todavia, é preciso que o tema seja levado a sério e não sejam feitos pré-julgamentos por força de aparências. Para que se afaste a solução arbitral da possibilidade de resolução desses litígios são necessários argumentos concretos e uma análise criteriosa que demonstre se há viabilidade em sua utilização. A proposta efetivada ao final do trabalho aqui desenvolvido foi pela via do estudo multidisciplinar das ciências sociais aplicadas, em especial o Direito e a Economia.

Ora, a moderna teoria do direito aponta para a realização de estudos multidisciplinares, eis que não há mais conhecimento estanque, nem ciência que isolada consiga resolver os problemas de ordem prática que quotidianamente são confrontados com seus limites. Dentro dessa ótica da necessidade de combinar as ciências sociais aplicadas, foram criadas até mesmo escolas e modelos teóricos, destacando a chamada *Law and Economics*, cujo aparato instrumental foi utilizado para realizar o presente estudo.

O uso desta escola de origem norte-americana é mais comum para a verificação dos regulamentos e das decisões judiciais em relação ao seu custo e efetividade. Todavia, embora essa abordagem seja igualmente pertinente no sistema brasileiro, para o caso em tela e para orientar as decisões privadas das partes em um sistema de origem romano-germânica, fez-se o uso do sistema de tomada de decisões sob incerteza da microeconomia para arbitragem em litígios sob propriedade intelectual e não descarta-lo sob argumentos que por vezes sequer se sustentam na prática.

Não se pretendeu ao longo do estudo demonstrar que somente a arbitragem atende às expectativas dos atores envolvidos em uma disputa privada que tenha por objeto propriedade intelectual. O que se quis demonstrar é que existe, sim, arbitrabilidade na matéria e, principalmente, que no cotejo entre os prós e contras a esse sistema, há margem amplamente favorável pela utilização. Se fosse colocada sob a forma de modelo econométrico dentro da teoria dos jogos, se verificaria o percentual de acerto superior na opção do recurso ao sistema arbitral.

A escolha de foro em litígios internacionais é trabalhosa e por vezes demanda debate apartado cuja duração é mais longa do que a discussão de fundo em si. Esse obstáculo é eliminado na arbitragem, desde que a cláusula ou o compromisso tenha sido corretamente ajustado. Antes que se possa levantar que isso demanda maior cuidado na celebração do contrato, é evidente que o negócio jurídico que dá origem a uma transação importante deve em qualquer momento ser criterioso, e não será a escolha ou não de um meio alternativo de disputa que irá fazer com que negligenciem o necessário cuidado ao contratar algo que aqui foi tratado como o mais importante ativo de uma empresa.

O montante investido em pesquisa e desenvolvimento induz as empresas acerrar com o máximo cuidado os acordos, parcerias e demais contratos firmados nesse setor. Isso quer dizer que o cuidado prévio ao possível desgaste de alguns aspectos da relação negocial é

tão importante quanto o negócio em si. Seria até ingênuo pensar que nada irá afetar a relação entre as partes e que não irá ocorrer litígio em qualquer momento, ainda que as melhores intenções estejam por trás dos ajustes pactuados.

Os limites legais existem e serão observados no caso concreto, mas o aperfeiçoamento da ciência jurídica e das demais ciências afins que a ela são acrescidos para a segurança e correção das decisões deverá sempre nortear o uso de um ou outro instituto não defeso em lei. A própria lei e posição dos tribunais só poderá ser construída quando provocada pela prática, pois não se poderá impor pela pena aquilo que não foi aceito no plano da realidade fática.

A eficiência e a eficácia da decisão serão verificadas pela utilização do instituto, mas não considera-lo é um erro ainda na origem. Do ponto de vista econômico já restou demonstrado que há vantagem no recurso à arbitragem. A análise econômica dos institutos do contencioso comum e do sistema arbitral nos levou a crer que há campo em profusão para o uso da arbitragem em propriedade intelectual.

O interesse público que se faz presente em matéria de propriedade intelectual não pode ser usado de escudo para que aqueles que não consideram o instituto da arbitragem como um foro adequado, orientem os contratantes a desconsiderar essa alternativa.

Consoante posições expostas durante o trabalho, a imaterialidade dos direitos de propriedade intelectual, aliada ao elevado valor econômico agregado ao desenvolvimento de novas tecnologias, força reconhecer que tais itens podem ser transmitidos e postos em circulação com grande fluidez. Essa idéia tanto justifica o contato entre o comércio internacional e os direitos de propriedade intelectual, como pode traduzir insegurança. É nesse contexto, da busca de alternativas para dirimir questões, que se insere a utilização de instrumentos comuns ao comércio global como a arbitragem. Não se pode dissociar a propriedade intelectual do comércio, portanto é preciso pensar em termos comerciais. Raciocinar nesses termos importa o uso de pensamento econômico. Assim, resta justificada a adoção da lógica da análise econômica como forma de pensar o direito e utilizá-la, não apenas como faz a escola da *common law*, via de regra, que é para estudar regras e precedentes, mas para que a parte titular do direito possa, ao contratar, decidir se pretende submeter discussões à jurisdição estatal ou a uma forma alternativa de disputa.

Conforme demonstrado, a ascensão da escola da *Law and Economics* impôs seu direcionamento para temas concretos e de maior visibilidade econômica, como a propriedade intelectual. Os juristas norte-americanos passaram a estudar as regras de proteção, as práticas comerciais e as instituições legais atinentes ao tema. A isso os articulistas aliaram uma análise da política governamental dos países sobre o assunto, ante a internacionalidade desses direitos, e mesmo da questão do necessário sigilo. Esse cotejo apenas reforça a linha argumentativa desse estudo, ainda que, por força de questões culturais, não seja tão comum aos autores ligados ao direito norte-americano a cogitação do juízo arbitral.

O que se espera ao final da leitura desse singelo estudo, é que a sugestão de cogitar-se o instituto da arbitragem internacional comercial como um sistema viável na solução de controvérsias que tenham por objeto propriedade intelectual entre empresas, seja feita de forma criteriosa e com fundamentos econômicos e jurídicos sólidos. Se as partes optarem pela não utilização da arbitragem, essa opção será de livre escolha mas não pela influência de profissionais que simplesmente repudiem o juízo arbitral pura e simplesmente. Mediante o uso racional dos instrumentos econômicos usados por economistas, administradores e até advogados para a escolha de risco sob incerteza, é possível, sim que se faça um juízo sobre ser ou não vantajoso cogitar o uso da arbitragem para dirimir eventuais disputas que surjam sobre contratos que envolvam ativos intangíveis em que esteja envolvido o capital intelectual.

Como já afirmado na introdução desse estudo, os aspectos econômicos são determinantes para a decisão final de uma das partes sobre como conduzir uma disputa de natureza comercial. Sob essa premissa, é preciso critério no julgamento e saber que existem outros instrumentos do que o por vezes moroso sistema judiciário estatal que, em questões de direito internacional, suscita tantas discussões prévias, que a falta de celeridade do procedimento pode comprometer o valor econômico do bem sob discussão. A internacionalização e a globalização de direitos, não pode deixar de ser acompanhada pela busca de alternativas universais que protejam adequadamente esses direitos, sob pena de não estar a ciência jurídica cumprindo seu propósito de servir à causa da justiça.

## REFERÊNCIAS

ABOTT, Frederick; COTTIER, Thomas; GURRY, Francis. **The international intellectual property system: commentary and materials**. Boston: Kluwer Law, 1999. Part two.

ABOTT, Frank J. **Intellectual property provisions of bilateral and regional trade agreements in light of U.S. Federal Law**. Genebra: UNCTAD, 2006. Disponível em: <[www.unctad.org/TEMPLATES/Download.asp?docid=7059&lang=1&intItemID=3423](http://www.unctad.org/TEMPLATES/Download.asp?docid=7059&lang=1&intItemID=3423)>. Acesso em: 29 abr. 2007.

ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. **Manual de direito internacional público**. 15. ed. São Paulo: Saraiva. 2002.

ALL, Paula Maria. Consideraciones sobre el convenio arbitral em el arbitraje comercial internacional. **Derecho del comercio internacional, temas y actualidades - DeCITA 02.2004**: arbitraje. Buenos Aires: Zavalía, 2004. p. 27-50.

AMARAL, Antônio Carlos Rodrigues (Coord.). **Direito do comércio internacional: aspectos fundamentais**. São Paulo: Aduaneiras, 2004.

ARANHA, José Graça. A questão da propriedade intelectual. In: SEMINÁRIO O BRASIL E A ALCA, 2001, Brasília, DF. **Anais...** Brasília, DF: IRPI/FUNAG, 2001. p. 363-370.

BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

\_\_\_\_\_. **Propriedade intelectual na era pós-OMC**. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2005.

BATESINI, Eugênio. Da teoria econômica à prática jurídica: origem, desenvolvimento e perspectivas dos instrumentos tributários de política ambiental. **Cadernos do programa de pós-graduação em direito – PPGDir/UFRGS**, Porto Alegre, v. 3, n. 6, p. 125-142, maio 2005.

BEVILÁQUA, Clóvis. **Direito internacional privado**. Campinas: RED livros, 2002.

BIGGS, Gonzalo. Solución de controversias sobre comercio e inversiones internacionales. **Revista de la Comisión Económica para América Latina Y el Caribe (CEPAL)**, São Francisco, n. 80, p. 101-119, ago. 2003.

BITTAR, Carlos. **Direito do autor**. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.

BOSCO LEE, João. O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul. **Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem**, São Paulo, ano 3, n. 8, p. 346-358, abr./jun. 2000.

\_\_\_\_\_. A aplicabilidade da Convenção do Panamá sobre arbitragem comercial internacional de 1975 sobre o sistema interamericano de arbitragem comercial internacional. **Derecho del comercio internacional, temas y actualidades - DeCITA 02.2004**: arbitraje. Buenos Aires: Zavalía, 2004. p.190-216.

BRAGA, Fábio de Almeida. Comércio internacional e os direitos de propriedade intelectual. **Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo**, São Paulo, v. 16, p.147-189, jul./dez. 2005.

BRAUDEL, Fernand. **Civilização material, economia e capitalismo, séculos XV-XVIII**. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

CARON, David C. O mundo da propriedade intelectual e a decisão pela arbitragem. **Revista de arbitragem e mediação**, São Paulo, ano 4, n. 13, abr./jun. 2007.

CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. 4. ed. **Droit international économique**. Paris: L.G.D.J., 1998.

CHAMAS, Cláudia. Propriedade intelectual no contexto do Mercosul. In: HOFFMEISTER, Wilhelm; TREIN, Franklin (orgs.) **Anuário Brasil-Europa 2002. Solução de Controvérsias, Arbitragem e Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer Stiftung, 2002. p. 225-234.

COASE, Richard H. The problem of social cost. **Economica**: virtual issue. v. 74, 2007. Disponível em: <<http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1468-0335.1958.tb00003.x%40ecca.2007.74.issue-v1>>. Acesso em: 10 maio 2007.

CORRÊA, Luiz Felipe de Seixas. A propriedade intelectual no comércio internacional. In: ANAIS DO XXIV SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 24., 2004, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: ABPI, 2004.

DAVID, René. **L'arbitrage dans le commerce international**. Paris: Economica, 1982.

DEGOS, Louis. Le contexte europeen de l'arbitrage. **Revista brasileira de arbitragem**, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 37-68, jul./out. 2003.

DELFIM NETTO, Antônio. O motor do crescimento. **Revista Carta Capital**, São Paulo, n. 438, p. 14, 4 abr. 2007.

DOLLINGER, Jacob. **Direito internacional privado: parte geral**. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

\_\_\_; TIBURCIO, Carmen. **Direito internacional privado (parte especial): arbitragem comercial internacional**. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Direito industrial: patentes**. Rio de Janeiro: Forense, 1980.

DI SENA JÚNIOR, Roberto. **Comércio internacional e globalização: a cláusula social na OMC**. Curitiba: Juruá, 2006.

DRAHOS, Peter; BRAITHWAITE, John. **Information feudalism: who owns the knowledge economy?** Nova Iorque: The New Press, 2001.

DUNOFF, Jeffrey L.; TRACHTMAN, Joel P. The law and economics of humanitarian law violations and internal conflict. **American Journal of International Law**, Cambridge, v. 93, n.2, p. 380-400, Apr. 1999.

EDVINSSON, Leif; MALONE, Michael S. **Capital intelectual**. São Paulo: Makron Books, 1998.

EICHIN-AMARAL, Pedro. Arbitragem internacional em propriedade intelectual. **Revista Brasileira de Arbitragem**, São Paulo, ano 4, n. 13, p. 7-23, jan./mar. 2007.

FABRIS, Roner Guerra. Contratos de tecnologia e concorrência no mercado comum. In: ADOLFO, Luiz Antônio Gonzaga; WACHOWICZ, Marcos. **Direito da propriedade intelectual: estudos em homenagem ao pe. Bruno Jorge Hammes**. Curitiba: Juruá, 2006. p. 200-221.

FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. **Libre disponibilité des droits et conflit de lois**. Paris: L.G.D.J., 1996.

FERRER, Aldo. **Historia de la globalización: orígenes del orden económico mundial**. Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 1996.

FONTES, Marcos Rolim Fernandes. **Nomes de domínio no Brasil: natureza, regime jurídico e solução de conflitos**. São Paulo: Quartier Lantin, 2006.

FOUCHARD, Philippe. Sugestões para aumentar a eficácia internacional das sentenças arbitrais. **Revista de direito bancário, do mercado de capitais e da arbitragem**, São Paulo, ano 3, n. 8, p. 332-333, abr./jun. 2000.

FRADERA, Véra Maria Jacob de. Aspectos problemáticos na utilização da arbitragem privada na solução de litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Comentários à Lei de Arbitragem. **Revista Trimestral de Direito Civil**, Rio de Janeiro, v. 9, p. 97-118, jan./mar. 2002.

\_\_\_\_\_. Langue et droit au Mercosur. In: CONGRÈS INTERNATIONAL DE DROIT COMPARÉ, 15: LANGUE ET DROIT, Bristol: Académie Internationale de Droit Comparé, 1998. p. 123-136.

FURTADO, Celso. **Formação Econômica do Brasil**. 32. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2003.

GOLDMAN, Berthold. Frontières du droit et lex mercatoria. **Archives de philosophie du droit**, n. 9, p. 165-180, 1964.

GOMES, Orlando. **Direitos reais**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1976.

GRIGERA NAÓN, Horacio A. La función del arbitraje comercial internacional. **Derecho del comercio internacional, temas y actualidades - DeCITA 02.2004**: arbitraje. Buenos Aires: Zavalia, 2004. p. 12-18.

\_\_\_\_\_. El funcionamiento de las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. In: GARCEZ, José Maria Rossani (Coord.). **A arbitragem na era da globalização**. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 203-213.

HART, Herbert L. A. **O conceito de direito**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 2005.

HOBBSAWN, Eric J. **Era dos Extremos: o breve século XX - 1914/1991**. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

HUME, David. **Escritos sobre economia**. 3. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1998.

HUNT, E. K.; SHERMAN, Howard. **História do pensamento econômico**. Petrópolis: Vozes, 1977.

ICC - INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE.. ICC Awards on Intellectual Property – Part II. **ICC Court of Arbitration Bulletin**, v. 5, n. 1, p.65-69, May 1994.

KOUMANTOS, Georges. Reflections on the concept of intellectual property. In: KABEL, Jan J.C.; MOM, Gerard J.H.M. (Ed.). **Intellectual property and information law: essays in honour of Herman Cohen Jehoram**. The Hague: Kluwer Law International, 1998.

KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Maurice. **Economia internacional: teoria e política**. 5. ed. São Paulo: Makron Books, 2001.

KWAKWA, Edward. Regulating international economy: what role of the state? In: BYERS, Michael (Org.). **The role of law in international politics: essays in international relations and international law**. Oxford: Oxford University Press, 2000. p. 227-246.

LAFER, Celso. O GATT, a cláusula de nação mais favorecida e a América Latina. **Revista de Direito Mercantil**, ano 10, n. 3, p. 41-56, 1971.

\_\_\_\_\_. O sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial de Comércio. In: CASELLA, Paulo Borba; MERCADANTE, Araminta de Azevedo. **Guerra comercial ou integração mundial pelo comércio? A OMC e o Brasil**. São Paulo: LTr, 1998. p. 734.

LAMPREIA, Luiz Felipe. Mercosul – ainda um projeto viável. In: CARDIM, Carlos Henrique; HUGENEY FILHO, Clodoaldo (Org.). **Grupo de reflexão prospectiva sobre o Mercosul**. Brasília, DF: Fundação Alexandre de Gusmão – FUNAG, 2002. p. 204.

LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem em propriedade intelectual – instituições arbitrais. **Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial**, São Paulo, ano 19, v. 74, p. 120-131, out./nov., 1995.

MARCHESINI, Guillermo Martín. El arbitraje como método de solución de controversias en el Mercosul. **Revista de Direito do Mercosul**, Rio de Janeiro, n.3, p. 30, 2000.

MUSUNGU, Sisule F.; DUTFIELD, Graham. **Multilateral agreement and TRIPS - plus world: the world intellectual property organization**. Genebra: WTO, 2003. Disponível em: <<http://www.geneva.wto.org>>. Acesso em: 08 maio 2007.

NOODT TAQUELA, Maria Blanca. **Arbitraje internacional em el Mercosur**. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999.

OLIVAR JIMENEZ, Martha Lucia. **A defesa contra as praticas desleais na Europa: um exemplo a seguir?** Brasília, DF: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 1992. v. 2.

OMPI - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **OMPI:** informação geral. Genebra, 2004. Disponível em: <[http://www.wipo.int/freepublications/pt/general/400/wipo\\_pub\\_400.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/pt/general/400/wipo_pub_400.pdf)>. Acesso em: 30 mar. 2007.

\_\_\_\_. **Why arbitration in intellectual property?** Genebra. Disponível em: <<http://www.wipo.org>>. Acesso em: 24 jun. 2007.

\_\_\_\_. **WIPO convention.** Genebra, 1967. Disponível em: <[http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs\\_wo029.html](http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html)>. Acesso em: 06 abr. 2007.

\_\_\_\_. **WIPO intellectual property handbook: policy, law and use.** Genebra, 2004. Disponível em: <[www.wipo.org](http://www.wipo.org)>. Acesso em 16 dez. 2006.

PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento. In: BARRAL, Welber (Org.). **Direito e desenvolvimento:** análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: Singular, 2005. p. 289-320.

\_\_\_\_. **Propriedade intelectual e universidade:** aspectos legais. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005.

PYNDICK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. **Microeconomia.** São Paulo: Makron Books, 1994.

PLAISANT, Marcel. **Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle.** Paris: Recueil Sirey, 1949.

PLANIOL, Marcel; RIPERT, Georges. **Traité élémentaire de droit civil.** Paris: L.G.D.J., 1931.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de direito privado.** Rio de Janeiro: Bookseller, 2000. Tomo 27, p. 377-378.

POSNER, Richard A. **Kelsen, Hayek and the economics analysis of law.** Gent, 2001. Disponível em: <<http://users.ugent.be/~bdpoorte/EALE/posner-lecture.pdf>> . Acesso em: 12 mar. 2007.

.....; LANDES, William M. An economic analysis of copyright law. **The Journal of Legal Studies**, Califórnia, v. 18, n. 2, p. 325-363, June 1989.

\_\_\_\_. **The economic structure of intellectual property law**. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2003.

RIEFFEL, Luiz Reimer Rodrigues. **Um mundo feito**: o consequencialismo na análise econômica do direito de Richard Posner. 2006. 120 f. Dissertação (Mestrado em Direito)-Programa de Pós-graduação em Direito, Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

ROSENBERG, Bárbara. Propriedade intelectual. In: THORSTENSEN, Vera; JANK, Marcos S. (Coord.). **O Brasil e os grandes temas do comércio internacional**. São Paulo: Aduaneiras, 2005. p. 273-298.

ROUBIER, Paul. **Le droit de la propriété industrielle**. Paris: Recueil Sirey, 1952.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos. A regulamentação da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no comércio internacional. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI**, Rio de Janeiro, n. 39, p. 15-22, jan./mar. 1999.

SHAVELL, Steven. **Foundations of analysis economics of law**. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004.

SHERWOOD, Robert M. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1992. p. 73.

SMITH. Adam. **Riqueza das nações**: investigação sobre sua natureza e suas causas. 3. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

STRENGER, Irineu. **Arbitragem comercial internacional**. São Paulo: LTr, 1996.

THORSTENSEN, Vera. **OMC – Organização Mundial do Comércio**: as regras do comércio internacional e a nova rodada de negociações multilaterais. 2. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2002.

\_\_\_\_; JANK, Marcos (Org.). **O Brasil e os grandes temas do comércio internacional**. São Paulo: Aduaneiras, 2005.

VARIAN, Hal. **Microeconomia**: princípios básicos. Rio de Janeiro: Campus, 1994.

VIDAL, Dominique. **Droit français de l'arbitrage commercial international**. Paris: Gualino éditeur, 2004.

VIGO, Rodolfo Luís. **Interpretação jurídica**: do modelo juspositivista-legalista do século XIX às novas perspectivas. São Paulo: RT, 2005.

## **ANEXO 1 – LISTA CRONOLÓGICA DA EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DO DIREITO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL REFERENCIADA NO TEXTO**

1624 - *Monopoly Act* – Inglaterra.

1710 - *Copyright Act* - Inglaterra.

1783 - Constituição dos Estados Unidos da América do Norte.

1790 - *Federal Copyright Act* - Estados Unidos.

1791 - *Loi sur les brevets d'invention* – França.

1883 - Convenção da União de Paris (França).

1886 - Convenção de Berna (Suíça).

1891 - Acordo de Madri (Espanha) referente ao registro internacional de marcas.

1893 – União das Convenções de Paris e Berna nos *Bereaux* Internacionais Unidos para proteção da Propriedade Intelectual (BIRPI).

1967 - Convenção de Estocolmo (Suécia), transformação do BIRPI na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)

1925 - Acordo de Haia (Holanda) referente ao depósito internacional dos modelos industriais.

1995 - Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* – TRIPs).

1996 - Tratado da OMPI, sobre o direito de autor (*WCT – WIPO Copyright Treaty*)

1996 - Tratado da OMPI relativo à legislação sobre as patentes (*PTL – Patent Law Treaty*).

## **ANEXO 2 – LISTA CRONOLÓGICA DA EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DO DIREITO DE ARBITRAGEM REFERENCIADA NO TEXTO**

1923 - Protocolo de Genebra (Suíça) relativo às classes de arbitragem.

1927 - Convenção de Genebra (Suíça) para execução de sentenças estrangeiras.

1958 - Convenção de Nova Iorque (Estados Unidos) sobre reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras.

1961 - Convenção Européia sobre Arbitragem Comercial Internacional.

1975 - Primeira Conferência Especializada sobre Direito Internacional Privado - CIDIP-I, celebração da Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional (Panamá).

1976 - Regras da UNCITRAL.

1985 - Lei Modelo de Arbitragem Comercial Internacional da UNCITRAL.

1996 – Lei nº 9.307/96 – Lei de Arbitragem do Brasil.

1998 - Regulamento da Corte de Arbitragem a CCI.