



Rogério Cruz e Tucci
advogado e professor da USP

litígios sobre direitos da propriedade industrial

O crescente e indiscutível prestígio que alcança, a cada dia, o instituto da

arbitragem, como mecanismo adequado para a solução dos conflitos, tem determinado a sua aplicação nos mais diversificados campos do direito.

Em inúmeras experiências jurídicas avulta a importância da arbitragem na seara dos direitos da propriedade intelectual e industrial.

Nos Estados Unidos, por exemplo, este fenômeno é facilmente diagnosticado pela copiosa literatura específica sobre tal temática, que, em boa parte, foi colocada à minha disposição pela colega Adriana Braghetta, renomada especialista (por exemplo: Julian M. Lew e Loukas A. Mistelis, *Comparative International Commercial Arbitration*, ch. 9: Arbitrability: Intellectual Property Rights, Kluwer, 2003; Anna Mantakou, *Arbitrability: International and Comparative Perspectives*, ch. 13: Arbitrability and Intellectual Property Disputes, Kluwer, 2009; Trevor Cook e Alejandro Garcia, *International Intellectual Property Arbitration*, cf. 4: Arbitrability of IP Disputes, Kluwer, 2010).

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, criada pela Convenção de Estocolmo, com sede em Genebra, admite expressamente a arbitragem em seus estatutos de 1994.

De um modo geral, pois, o direito de inúmeros países reconhece como passíveis de arbitragem, sob o aspecto objetivo, questões emergentes desta referida área do direito.

No Brasil, embora em tese admitida, é ainda acanhada a incidência da arbitragem nos litígios derivados dos direitos da propriedade industrial. É certo que estes colocam em jogo, em particular, interesses de cunho patrimonial. Deveras esclarecedor, a este respeito, é o excelente artigo de Selma Ferreira Lemes (*Arbitrabilidade de litígios na propriedade intelectual*, palestra no XXIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, agosto de 2003), ao destacar como arbitráveis diversas questões de natureza obrigacional: contrato de licença para exploração de patente, cessão de uso da marca, franquia etc.

Recente acórdão da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), no julgamento do Agravo de Instrumento 2057165-83.2014.8.26.0000, de relatoria do desembargador Fábio Tabosa, revela como é importante, nessa matéria, o conhecimento do Judiciário acerca dos limites institucionais da jurisdição estatal e arbitral.

Todavia, excluem-se dos domínios da arbitragem os litígios cujo objeto é de exclusiva atribuição do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, que tem como precípua finalidade executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica e técnica. Assim, por exemplo, não é passível de arbitragem o pleito de anulação de título de patente, que sempre deve ser dirigido ao INPI.

Anoto que o modelo seguido pelo ordenamento jurídico português era muito semelhante ao que hoje vigora no Brasil, até o advento do Código da Propriedade Industrial (CPI), promulgado em 2003 (Decr.-lei 36), que deu significativo impulso à arbitragem nesta matéria.

Com efeito, após a reforma de 2008, introduzida pelo Decreto-lei 143, a teor do artigo 39 do CPI português: “Cabe recurso, de plena jurisdição, para o tribunal competente, das decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial: a) que concedam ou recusem direitos de propriedade industrial; b) relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade ou a quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial”.

No entanto, consoante o artigo 48, admite-se que tal recurso seja submetido a tribunal arbitral. E isso é perfeitamente possível, desde que, segundo a regra do subsequente artigo 49, ainda do CPI, o interessado que pretenda recorrer à arbitragem, no âmbito daqueles litígios, requeira a celebração de compromisso arbitral, nos termos da lei de arbitragem voluntária ou, previamente, declare que aceita submeter o potencial litígio à arbitragem.

É evidente que o outro litigante somente se subordinará ao juízo arbitral se também manifestar interesse na instauração da arbitragem (artigo 48).

Ademais, a possibilidade de o INPI figurar no polo passivo decorre da própria lei, visto que o 4 do artigo 49 dispõe: “Pode ser determinada a vinculação genérica do Instituto Nacional da Propriedade Industrial a centros de arbitragem voluntária institucionalizada com competência para dirimir os conflitos referidos no n. 1 do artigo anterior, por meio de portaria do membro do Governo de que dependa este Instituto, a qual estabelece o tipo e o valor máximo dos litígios abrangidos, conferindo aos interessados o poder de se dirigirem a esses centros para a resolução de tais litígios”. O INPI, portanto, pode ser acionado, *ope legis*, como litisconsorte passivo necessário.

Em Portugal, diante de uma legislação moderna e dinâmica, em 2009, foi criado o Arbitrare, que é um centro de arbitragem institucionalizada, de âmbito nacional, inserindo-se dentro da rede de Centros de Arbitragem Portugueses apoiados pelo Estado, com competência para resolver: a) litígios em matéria de propriedade industrial, nomes de domínio de .PT, sinais e denominações, sujeitos a arbitragem voluntária; e b) litígios emergentes de direitos de propriedade industrial, quando em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, sujeitos a arbitragem necessária nos termos da Lei 62/2001.

As sentenças que se encontram disponíveis no site do Arbitrare constituem importante fonte de pesquisa e estudo.

Importa ainda anotar que a competência *ratione materiae* do referido centro de arbitragem é consideravelmente ampla, para litígios de valor igual ou inferior a 1 milhão de euros.

Conclui-se, pois, que também na órbita dos direitos de propriedade industrial a incidência da arbitragem não só é recomendável, como evidencia nítida tendência mundial em prestigiá-la, na certeza de solução mais rápida e eficiente dos respectivos litígios!

Date Created

23/09/2014