

VOLUME 2 | NÚMERO 13 | JULHO DE 2012

ISSN 19809484

**ANUÁRIO
BRASILEIRO
DE DIREITO
INTERNACIONAL**

Brazilian Yearbook of International Law

Annuaire Brésilien de Droit International



SUMÁRIO

- 09 **Apresentação**
Leonardo Nemer Caldeira Brant
- 11 **L'interaction Normative entre Droit International Humanitaire Et Droit International des Droits de L'homme : De La Fragmentation a La Complementarite**
Jean Baptiste Harelimana
- 63 **Stocktaking at the Evolution of the UN Human Rights Program**
Johannes van Aggelen
- 89 **Contratos internacionais e os (futuros) Princípios da Haia: desafios da aplicação e interpretação do direito não-estatal (non-state law)**
Lauro Gama Jr.
Geneviève Saumier
- 111 **O Alcance do Consentimento como Fundamento da Autoridade da Sentença da Corte Internacional de Justiça**
Leonardo Nemer Caldeira Brant
- 133 **As transformações do direito internacional e algumas visões sobre um eventual processo de constitucionalização**
Marcelo D. Varella
- 147 **Armed Conflicts And The Rights Of Minorities: The Case Of Lebanon**
Renata Mantovani de Lima
- 167 **From Sustainable Development to Earth System Governance – a view from the south**
Susana Camargo Vieira
- 177 **A Arbitrabilidade dos Litígios Transnacionais de Propriedade Industrial - Uma leitura a partir do ordenamento jurídico português**
Suzana Santi Cremasco
- 205 **La Diligence Due Dans La Prévention Des Dommages À L'environnement**
Thiago Braz Jardim Oliveira

ANEXOS

243 ANEXO I Jurisprudência da Corte Internacional de Justiça em 2011
Coordenador Geral: Leonardo Lima Naranjo

285 ANEXO II Tratados Internacionais – Brasil 2011
Coordenador Geral: Leonardo Lima Naranjo

A Arbitrabilidade dos Litígios Transnacionais de Propriedade Industrial - Uma leitura a partir do ordenamento jurídico português

Suzana Santi Cremasco¹

Sumário: 1. Considerações iniciais. 2. A arbitragem como método de solução de controvérsias. 3. A arbitrabilidade dos litígios em matéria de propriedade industrial. 3.1. As vantagens da utilização da via arbitral para a solução de controvérsias nesta temática. 3.2. As razões da tendência à judicialização dos litígios em matéria de propriedade industrial. 4. O tratamento dispensado à arbitrabilidade dos direitos de propriedade industrial pelo regime jurídico português. 4.1. A disciplina constante no Código de Propriedade Industrial. 4.2. A novidade encampada pela Lei n.º 62/2011 de 12 de dezembro. 5. Conclusão. 6. Bibliografia.

1. Considerações iniciais

Por propriedade intelectual entende-se o conjunto de direitos decorrentes da apropriação, pelo homem, dos produtos da sua atividade criativa ou inventiva nos campos industrial, científico, literário e artístico. Esse conjunto de direitos se divide em dois grandes grupos: de um lado, (a) a propriedade industrial - que compreende as invenções, marcas, modelos de utilidades, indicações geográficas, desenhos industriais, topografia de circuitos integrados e obtenção de vegetais - e, de outro, (b) a propriedade literária e artística - que engloba os direitos de autor, os programas de computador e os direitos conexos².

Tanto no que pertine à propriedade industrial, quanto no que toca à propriedade literária e artística, a criação de um regime jurídico, com o estabelecimento de normas legais para a sua proteção, em caráter global, tem por escopo, essencialmente, inibir e corrigir a existência de lesão, desvio ou abuso praticado por terceiros contra a atividade intelectual, através da instituição e garantia para o criador, inventor ou artista de um direito de controle exclusivo do uso da sua criação, invenção ou obra, por tempo determinado.

Busca-se, com isso, por um lado, “dar expressão legal aos direitos morais e patrimoniais dos criadores em suas criações e garantir os direitos do público de

¹ Doutoranda em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal. Mestre em Direito Processual Civil pela UFMG. Professora Coordenadora do NEArb - Núcleo de Estudos em Arbitragem. Membro do IBDP - Instituto Brasileiro de Direito Processual e do CBAr - Comitê Brasileiro de Arbitragem. Advogada.

² BASSO, Maristela. *O direito internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 53.

acesso a elas”³ e, por outro, “promover, como um ato deliberado de política de Governo, a criatividade, a divulgação e a aplicação dos seus resultados e encorajar o comércio justo, que contribui para o desenvolvimento econômico e social”⁴.

Destarte, assegurar a proteção dos direitos de propriedade intelectual é medida fundamental para que o inventor, criador ou artista sintam-se estimulado a prosseguir com o seu trabalho, ciente e consciente de que o(s) Estado(s) no(s) qual(is) o direito de exclusivo for garantido irá(ão) (a) reconhecê-lo frente a terceiros, (b) possibilitar o seu controle pelo titular por um dado período de tempo e (c) permitir a sua difusão para o público em geral de forma segura, com a correspondente contrapartida pecuniária.

A tutela dos direitos de propriedade intelectual apresenta-se, assim, como vetor essencial para a manutenção de um processo contínuo de criação e invenção entre os membros da comunidade mundial, indispensável para o alcance de progresso científico, tecnológico e artístico permanente da humanidade, o que, por sua vez, é de interesse de toda coletividade⁵.

Embora a necessidade e mesmo a existência incipiente de tutela dos direitos de propriedade intelectual remonte a tempos antigos⁶, a disciplina da proteção dessa modalidade de direitos que hoje está presente nos principais ordenamentos jurídicos existentes - inclusive o brasileiro e o português - é proveniente de Convenções e Tratados Internacionais como a Convenção de Paris de 1883⁷ e a

3 WIPO - The World Intellectual Property Organization. The concept of intellectual property. Disponível em <<http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf>>. Último acesso em 04/02/2012, p. 03, em tradução livre da autora.

4 WIPO - The World Intellectual Property Organization. The concept of intellectual property. Disponível em <<http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf>>. Último acesso em 04/02/2012, p. 03, em tradução livre da autora.

5 Quanto a esse aspecto, precisas são as considerações do Prof. João Paulo Remédio Marques, quando afirma que: “O direito-liberdade à investigação científica é uma projecção do direito-liberdade à criação científica, ambas protegidas pela Constituição. O progresso científico, incentivado e apoiado pelo Estado em benefício da comunidade, para além dos interesses egoísticos dos investigadores, garante a difusão e a circulação da informação e do conhecimento científico. E a Constituição também impõe como tarefa dos poderes públicos a promoção da ciência e da investigação científica e tecnológica em benefício do interesse geral”. In: *Biociologia(s) e propriedade intelectual*. v. 1. Dissertação para doutoramento em Ciências Jurídico Empresariais na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Coimbra, 2005, p. 13.

6 A esse propósito, a Profa. Carla Eugênia Caldas Barros aponta que, embora já na Grécia antiga houvesse um reconhecimento do autor e um “louvor de seus talentos”, inclusive com o estabelecimento de “sanções morais da sociedade, que excluía o plagiador dos meios intelectuais”, pois considerava o plágio “tão reprovável quanto os furtos”, foi apenas em Roma que surgiu a forma jurídica dos direitos autorais. Durante a Idade Média, esses direitos passaram para as mãos da Igreja e, em 1557, foi outorgada pela Realeza à Associação dos Donos de Papelarias e Livrarias, na Inglaterra, onde, também, em 1710, foi editada a primeira lei que outorgou ao criador o direito exclusivo sobre um livro por 14 anos e, se o autor ainda estivesse vivo quando o direito expirasse, poderia renovar o direito por mais 14 anos. In: *Manual de direito da propriedade intelectual*. Aracajú: Evocati, 2007, p. 467.

7 A Convenção de Paris de 1883 foi responsável por criar o Sistema Internacional de

Convenção de Berna de 1886⁸ que foram responsáveis por trazer o tema ao cenário jurídico mundial.

Foi, porém, com a Convenção de Estocolmo de 14 de julho de 1967⁹ - que instituiu a WIPO como agência especializada das Nações Unidas para propriedade intelectual - e, ainda e sobretudo, mais recentemente, com a assinatura do Acordo TRIPs¹⁰, ao final da Rodada do Uruguai, em 1994, que a proteção da propriedade intelectual passou a contar com um tratamento mais adequado e sólido no cenário mundial. Isso ocorreu na medida em que esses diplomas foram responsáveis por introduzir uma disciplina jurídica que não apenas reconhece a existência dessa ordem de direitos, outorgando-lhes proteção, mas, igualmente, estabelece mecanismos eficazes de ação e de solução de controvérsias, que impõem sanções de natureza civil, criminal e administrativa em caso de sua violação e que são extensivos, de modo uniforme, a todos os seus signatários.

Com efeito, quando se pensa na proteção e tutela de direitos de propriedade intelectual, evidentemente que o que está em causa é não só o reconhecimento do direito material (ou substantivo) de propriedade intelectual, com todos os seus consectários, mas, também, a existência de mecanismos processuais que, sempre que necessário, se mostrem capazes de assegurar essa tutela, através da defesa do direito ameaçado ou violado e da conseqüente imposição de responsabilidade pela infração eventualmente praticada, tanto em âmbito interno, quanto no âmbito internacional.

Esse sistema de proteção e de solução de controvérsias é o ponto de partida da nossa discussão. Isso porque, quando se tem em conta os mecanismos para Propriedade Industrial e representou a primeira tentativa de uma harmonização internacional dos diferentes sistemas jurídicos nacionais relativos ao tema.

8 A Convenção de Berna de 1886 instituiu a proteção das obras literárias e artísticas, ao promover o reconhecimento do direito de autor entre nações soberanas.

9 A Convenção de Estocolmo de 1967 foi responsável por promover a última revisão na redação da Convenção de Paris de 1883. Antes disso, o texto já havia sido objeto de revisão pelas Convenções de Bruxelas de 14/12/1900, de Washington de 02/06/1911, da Haia de 06/11/1925, de Londres de 02/06/1934 e, finalmente, de Lisboa de 31/10/1958.

10 O Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - ou, simplesmente, Acordo TRIPs - integra o conjunto de acordos assinados ao final da Rodada do Uruguai, em 1994, na mesma oportunidade em que foi criada a Organização Mundial do Comércio. Competiu aos Estados Unidos - com o apoio, sobretudo, do Japão e da União Européia - a iniciativa de vincular as políticas de comércio internacional à padrões de respeito à propriedade intelectual, como forma de proteção das suas corporações frente à pirataria mundial. Desde então, a ratificação do Acordo TRIPs passou a ser requisito obrigatório para a filiação de qualquer país à OMC, sendo, portanto, um grande incentivo à adoção de regras rigorosas no tocante à proteção da atividade intelectual. Por conta disso, ainda hoje, se diz que o Acordo TRIPs é o principal instrumento multilateral existente para a tutela global da propriedade intelectual. A propósito do Acordo TRIPs, cf: GERVAIS, Daniel. *The TRIPs agreement: drafting history and analysis*. 3. ed. London: Sweet and Maxwell, 2008; e MARQUES, João Paulo Fernandes Remédio. Anuência prévia: a ilicitude da interferência da autoridade sanitária brasileira nos procedimentos de patenteabilidade de fármacos. In: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, v. 31. Madrid: Marcial Pons, 2010-2011, pp. 373-400.

efetivação da tutela da propriedade intelectual - e, de modo especial, na sua modalidade industrial - normalmente se pensa na tutela estatal, decorrente da intervenção de órgãos administrativos específicos de cada país - como é o caso do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - ou de órgãos do Poder Judiciário.

Não se tem em conta, pelo menos em princípio, o recurso a outros métodos de solução de litígios como a conciliação, a mediação, os comitês de resolução de disputas e, quanto àquilo que é objeto de investigação deste trabalho, a arbitragem, cujo uso tem se acentuado nos últimos anos, notadamente em conflitos de caráter transnacional.

2. A arbitragem como método de solução de controvérsias

A arbitragem é um dos métodos que a ordem jurídica põe à disposição dos seus jurisdicionados com vistas a solucionar as controvérsias existentes. De fato, da mesma forma que a parte é livre para recorrer ao Poder Judiciário e solicitar a tutela estatal para a proteção dos seus interesses ou, ainda, para transigir a respeito de um conflito e, mediante concessões recíprocas, encerrá-lo, a legislação em vigor também lhe permite delegar a um terceiro, um particular, essa solução. "Isto corresponde a uma inegável manifestação do poder de autodeterminação da vontade das pessoas: o submeter, pelos contraentes através de uma convenção de arbitragem, a resolução de um litígio a um tribunal arbitral"¹¹.

A arbitragem, assim, nada mais é do que mecanismo de composição de conflitos por força do qual pessoas físicas ou jurídicas, públicas e privadas, desde que capazes de contratar e mediante consentimento recíproco, confiam o julgamento de litígios relativos a direitos disponíveis a um tribunal formado por um ou mais árbitros, terceiros imparciais, especialmente escolhidos para esse fim e indicados pelas partes ou não.

É um método de solução de conflitos de interesses, na medida em que estabelece um modo de agir, um caminho a ser percorrido desde a constatação de que há uma controvérsia entre duas ou mais pessoas que precisa ser resolvida até o alcance da solução que, espera-se, seja a mais adequada e a mais justa para aquela situação. Contempla, pois, uma série de atos coordenados, encadeados, preestabelecidos, vinculados e coesos, que têm como única finalidade a composição do litígio existentes, a qual vai se dar pelas mãos de terceiro(s) estranho(s) ao conflito, idôneo(s) e imparcial(is). A atuação desse(s) terceiro(s) faz com que a arbitragem insira-se entre os chamados métodos heterocompositivos de solução de controvérsias.

A arbitragem é, outrossim, uma modalidade especial de solução de entraves que, embora prestigie, na sua essência, a capacidade e a autonomia da vontade das partes envolvidas no conflito, no caso do ordenamento jurídico português pode

¹¹ MARQUES, João Paulo Fernandes Remédio. *Ação declarativa à luz do Código revisto*. 3.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, pp. 51.

assumir tanto o caráter voluntário - quando o método é escolhido livremente pelas partes para solucionar o litígio existente entre elas por meio de uma convenção de arbitragem - como o caráter necessário - quando o legislador impõe às partes o recurso à arbitragem.¹²

Disso decorre que, na sistemática portuguesa, exige-se para a utilização da arbitragem a existência de disposição legal que determine o uso de arbitragem, se for o caso de arbitragem necessária ou, se se tratar de arbitragem voluntária, a existência de convenção de arbitragem válida entre os litigantes¹³, o que inclui, por certo a arbitrabilidade do litígio.

É de se destacar que, no caso do ordenamento jurídico português, salvo as exceções constantes no Capítulo IX da Lei de Arbitragem Voluntária, "são aplicáveis à arbitragem internacional, com as devidas adaptações, as disposições relativas à arbitragem interna" (art. 49º, n. 2), sendo certo que, por arbitragem internacional entende-se aquelas que põem em jogo interesses do comércio internacional. "Esta noção ampla de arbitragem internacional compreende não apenas as arbitragens cujas partes se encontrem estabelecidas em países diferentes, mas também aquelas - embora apresentem conexões com um só país - versem sobre litígios emergentes de operações econômicas que envolvam a circulação de produtos, serviços ou capitais através das fronteiras"¹⁴ e que, por evidente, notadamente no caso da circulação de produtos, pode afetar direitos de propriedade intelectual e industrial.

Nesse sentido, se não se tratar de arbitragem necessária, para que a controvérsia existente entre as partes seja solucionada por meio da arbitragem, tenha ela caráter transnacional ou não, é indispensável, em primeiro lugar, que exista entre elas consentimento, isto é, acordo de vontades no sentido de que o entrave existente será solucionado por um tribunal arbitral especificamente constituído para esse fim. Toda arbitragem voluntária tem por pressuposto uma convenção arbitral, estabelecida por meio de cláusula ou compromisso, cuja natureza é contratual.

Como acordo de vontades no qual as partes interessadas resolvem submeter a lide existente entre elas ao tribunal arbitral, a convenção de arbitragem é, essencialmente, um negócio jurídico na exata medida em que cria, modifica e conserva direitos entre os seus signatários a partir de uma manifestação de vontade que é expressão da autonomia negocial das partes.

De fato, uma vez assinada, a convenção (a) gera para as partes o direito de

¹² É o que ocorre, por exemplo, na fixação do valor da indenização por expropriação por utilidade pública, nos conflitos laborais coletivos decorrentes da celebração, revisão ou caducidade de uma convenção coletiva e na fixação e definição dos serviços mínimos que devem ser mantidos durante o direito de greve. Sobre o tema, cf: MARQUES, João Paulo Fernandes Remédio. *Ação declarativa à luz do Código revisto*. 3.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, pp. 59-60.

¹³ Com a ressalva de que tratando-se de arbitragem internacional, é aplicável à validade da convenção de arbitragem o disposto no art. 51º, da LAV.

¹⁴ MENDES, Armindo Ribeiro *et al.* Lei da arbitragem voluntária anotada. Coimbra: Almedina, 2012, p. 99.

ver o tribunal arbitral constituído e, se necessário, de ir a juízo para que isso ocorra; (b) afasta a competência do juiz natural, modificando, pois, o direito geral dos contratantes de submeter todas as lesões ou ameaças ao seu direito ao Poder Judiciário; e (c) conserva as pretensões materiais das partes, anteriores ou concomitantes à sua assinatura. Não se trata, porém, de um negócio jurídico comum, mas de um negócio jurídico processual, eis que “a convenção de arbitragem produz essencialmente efeitos processuais (atribuição de competência ao tribunal arbitral e exceção processual perante os tribunais estaduais)”¹⁵.

O requisito da arbitrabilidade, por fim, refere-se à possibilidade - ou não - de que uma determinada controvérsia seja submetida à arbitragem pelas partes interessadas. Ele decorre do fato de a arbitragem se tratar de um procedimento privado que não contempla alguns tipos de disputas, para os quais a competência para processamento e julgamento é exclusiva das Cortes Estatais¹⁶. Trata-se, com efeito, da “qualidade que se aplica a uma matéria, a uma questão ou a um litígio que pode ser submetido ao poder jurisdicional dos árbitros, tendo em conta não só a natureza do objecto do litígio, como também a qualidade das partes”¹⁷.

No tocante à natureza do objeto do conflito (arbitrabilidade objetiva), dois são os critérios fundamentalmente levados em consideração para a sua determinação: (a) a natureza patrimonial do litígio (art. 1º, n. 1, Lei 63/2011) e (b) a disponibilidade, para além da patrimonialidade, do objeto da controvérsia (art. 1º, n. 2, Lei 63/2011).

O critério da patrimonialidade da pretensão foi importado pelo direito português do direito alemão (art. 1030º, ZPO) e do direito suíço no que pertence à arbitragem internacional (art. 177º, n. 1, da Lei Federal de Direito Internacional Privado), e cinge-se ao fato de a pretensão ser “susceptível de ser objeto de uma avaliação pecuniária”¹⁸.

Já o critério da disponibilidade do direito, que até há bem pouco tempo¹⁹

15 PINHEIRO, Luís de Lima. *Arbitragem transnacional – A determinação do estatuto da arbitragem*. Coimbra: Almedina, 2005, p. 86. No mesmo sentido, cf.: REMÉDIO MARQUES, João Paulo. *Ação declarativa à luz do código revisto*. 3.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 51; LEBRE DE FREITAS, José. *Introdução ao processo civil, conceito e princípios gerais*. 2.ed.. Coimbra: Coimbra Editora, 2006, pp. 70-71; e TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel. *As formas de composição da acção in Estudos sobre o Novo Processo Civil*, 2.ed., Lisboa, 1997, p. 193.

16 É o que ocorre, por exemplo, com os conflitos no âmbito do direito de família, no direito das sucessões, no direito individual do trabalho e no direito penal.

17 OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. *Arbitragem de litígios com entes públicos*. Coimbra: Almedina, 2007, pp. 9-10.

18 PINHEIRO, Luís de Lima. *Arbitragem transnacional – A determinação do estatuto da arbitragem*. Coimbra: Almedina, 2005, p. 105.

19 O Diário da República de 14 de Dezembro de 2011 publicou a Lei n.º 63/2011, que aprovou a nova disciplina da arbitragem voluntária no ordenamento jurídico português. O novo diploma normativo substituiu a Lei n.º 31/86 de 29 de agosto e foi responsável por estabelecer a mudança no critério de arbitrabilidade que, inspirado pelos preceitos da lei alemã sobre arbitragem, aprovada em 1988 e integrada à ZPO, deixou de estar atrelado exclusivamente ao carácter disponível da questão

figurava como regra geral no ordenamento jurídico nacional (art. 1º, Lei 31/86), é adotado pela legislação suíça em relação à arbitragem interna (art. 5º, Concordat Sur L'Arbitrage) e pela lei italiana (art. 806º, CPC). Além disso, também está imerso na legislação brasileira, cujo art. 1º da Lei 9.307/96 é expresso ao afirmar que “as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”, não obstante o art. 852 do Código Civil de 2002 admita a realização de compromisso para a generalidade de questões de carácter estritamente patrimonial, dando a entender que adotaria um critério misto quanto ao conteúdo da convenção arbitral.

Se “diz que um direito é disponível quando ele pode ser ou não exercido livremente pelo seu titular, sem que haja norma cogente impondo o cumprimento do preceito, sob pena de nulidade ou de anulabilidade do ato praticado com sua infringência. Assim, são disponíveis (do latim, *disponere*, *dispor*, pôr em vários lugares, regular) aqueles bens que podem ser livremente alienados ou negociados, por se encontrarem desembaraçados, tendo o alienante a plena capacidade jurídica para tanto”²⁰.

A disponibilidade dos direitos que são objeto de discussão se relaciona, portanto, à ampla liberdade do indivíduo que for seu titular de fazer aquilo que bem lhe aprouver em relação à eles, inclusive a sua negociação e alienação, na medida em que não há qualquer disciplina normativa, nenhum comando imperativo que limite a autonomia da sua vontade.

Quanto ao requisito da arbitrabilidade relacionado à qualidade dos sujeitos envolvidos na controvérsia (arbitrabilidade subjetiva), a questão toca, essencialmente, à (im)possibilidade de o Estado e as demais pessoas coletivas de direito público figurarem como partes no procedimento arbitral.

Destarte, na sistemática jurídica moderna, a questão da arbitrabilidade dos litígios relativos à relação de direito público está entre as mais complexas e controvertidas, tanto quando o que está em foco são (a) conflitos decorrentes de relações entre o particular e o Estado no exercício da sua autoridade, mas no domínio do direito privado - como ocorre nos direitos de propriedade industrial - como quando o objeto da discussão refere-se a (b) litígios entre o particular e o Estado, no âmbito do direito público.

Afinal, num primeiro momento, poderia causar espécie a possibilidade de o Estado e as pessoas jurídicas de direito público, com todas as particularidades que lhe são inerentes - notadamente a proteção do interesse público - subtraírem-se à jurisdição estatal para entregar a solução dos seus litígios a juízes privados. E, se por um lado é hoje certa “a abstracta admissibilidade da submissão desses sujeitos à via arbitral, e ultrapassado mesmo o tradicional dogma da interdição da

submetida à arbitragem e passou a ser pautado, em primeiro plano, pela natureza patrimonial (art. 1º, 1) e, apenas secundariamente, pela transigibilidade do objeto do litígio (art. 1º, 2).

20 CARMONA, Carlos Alberto. *Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/96*. 3 ed. rev., atual. e ampli. - São Paulo: Atlas, 2009, p. 38.

arbitragem no campo jurídico-público, o debate em torno do tema deve deslocar-se para o plano da concreta configuração e limites do recurso à arbitragem pelos entes públicos²¹.

3. A arbitrabilidade dos litígios em matéria de propriedade industrial

3.1. As vantagens da utilização da via arbitral para a solução de controvérsias nesta temática

Quando a questão em foco é a arbitrabilidade dos litígios decorrentes de direitos de propriedade intelectual - e, especialmente, no que pertine à propriedade industrial - ainda que sejam inúmeras as questões a ela inerentes²², o primeiro ponto a se considerar são as vantagens que a arbitragem pode representar para a solução das controvérsias oriundas desta temática. E, aqui, são três os aspectos que mais se destacam, a saber: (a) a confidencialidade quanto ao conteúdo discutido no procedimento, tanto quanto à dados e informações, quanto a documentos, (b) a celeridade com que se alcança o encerramento do litígio e (c) a especialidade técnica dos responsáveis pelo julgamento do conflito.

A regra da confidencialidade da jurisdição arbitral é uma característica que se contrapõe ao princípio da publicidade que é inerente à jurisdição estatal. De fato, a publicidade do processo judicial é uma exigência constitucional (art. 206º, CRP) que tem por objetivo assegurar o controle público da administração da justiça e, assim, garantir que o Poder Judiciário atue com independência e imparcialidade na promoção de um processo justo e efetivo. Nas lições do Prof. João Paulo Remédio Marques, "este princípio processual assenta na idéia de controlo popular dos tribunais, que são, como se sabe, órgãos de soberania: permite combater a desconfiança na (independência e imparcialidade) administração da justiça; e permite reforçar a legitimidade democrática que se revestem as decisões dos tribunais, embora os juizes não sejam eleitos por sufrágio directo e universal"²³.

É certo - e não se desconhece aqui - que na esteira do que determina o art.

21 OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. *Arbitragem de litígios com entes públicos*. Coimbra: Almedina, 2007, p. 11.

22 Quanto a este aspecto, anota Bernard Hanotiau: "Em geral, admite a legislação a arbitrabilidade dos litígios em matéria de propriedade intelectual? Em todas as matérias ou apenas em algumas delas? Se a arbitrabilidade é geralmente reconhecida, quais são os seus limites? Em particular, podem os árbitros julgar os litígios relativos à validade do título de propriedade industrial? No caso afirmativo, essa competência limita-se a uma decisão a título incidental ou prévio? Ou pode o tribunal arbitral julgar igualmente a questão a título principal? E, no caso afirmativo, essa competência limita-se às partes na arbitragem ou tem igualmente efeito *erga omnes*? In: HANOTIAU, Bernard. *L'arbitrabilité*. Recueil des Cours de l'Académie de Droit International, t. 296, a. 2002, p. 202, em tradução livre da autora.

23 REMÉDIO MARQUES, João Paulo. *Ação declarativa à luz do código revisto*. 3.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 220.

20º, n. 3, da Constituição da República, a lei deve definir e assegurar a adequada proteção do segredo de justiça, o que, por sua vez, está inserto no art. 168º, n. 1, do Código de Processo Civil e refere-se a situações em que a divulgação do conteúdo dos autos pode causar dano à dignidade das pessoas, à intimidade da vida privada ou familiar, à moral pública ou comprometer a eficácia da decisão que vier a ser proferida nos autos.

As limitações previstas na legislação processual não abrangem, em princípio, causas que versem sobre propriedade industrial - sobretudo após a publicação do pedido no Boletim de Propriedade Industrial (art. 29, n. 5, CPI) - mas nas quais há *sim* - e mesmo a priori - questões ligadas a segredos de mercado que, por vezes, precisam ser tuteladas. Com efeito, é difícil encontrar uma ação relacionada à propriedade industrial que não envolva a apresentação - quando não a discussão - de informações estritamente confidenciais, dados sigilosos, segredos de criação, produção e desenvolvimento.

Nesse contexto, a opção por um processo público poderia comprometer esses segredos revelando, por vezes, detalhes técnicos que confeririam ao seu detentor uma vantagem concorrencial²⁴. Além disso, não há como negar, também, que "a notícia de litígios tem impacto direto na opinião de investidores, incluindo-se, mas não se limitando a este, o seu grau de confiança na companhia, e dos consumidores"²⁵.

Disso decorre que a escolha de um método que, como a arbitragem, possibilite a preservação do sigilo das questões nele tratadas pode representar um diferencial considerável para as partes envolvidas no conflito.

O mesmo se pode dizer quanto a questão da especialidade, decorrente da possibilidade de escolha pelas partes de experts nas temáticas que estão em discussão e julgamento como árbitros.

A propriedade industrial é um campo cujos conflitos normalmente envolvem questões técnicas de grande complexidade. Por conseguinte, a escolha de árbitros que detenham um conhecimento específico no tema - e, portanto, capacidade técnica subjetiva - pode representar considerável economia de tempo e de recurso, que, caso contrário, seria empregado na contratação de terceiros especialistas, tal como ocorre na justiça estatal com peritos e assistentes técnicos, com o agravante de seus laudos e pareceres não serem vinculativos, na medida em que, a decisão final sobre a controvérsia, competirá, sempre, ao julgador, seja ele juiz ou árbitro.

Por fim, quanto a celeridade, trata-se, sem dúvida, de uma das principais vantagens da arbitragem em relação à justiça estatal, sobretudo em matéria de propriedade

24 A propósito do paralelo entre o direito da concorrência e a titularidade de direitos de propriedade intelectual, sob o viés do interesse público, cf.: REMÉDIO MARQUES, João Paulo Fernandes. *Propriedade intelectual e interesse público*. *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*, v. LXXIX, Coimbra, pp. 293-354.

25 EICHIN-AMARAL, Pedro. *Arbitragem Internacional em Propriedade Intelectual*. *Revista Brasileira de Arbitragem*, Porto Alegre, v. 4, n. 13, p. 07-23, jan./mar. 2007, p. 20.

industrial. Isso ocorre por duas razões: (a) o fato de que, nesta seara, os contratos, normalmente, são de longa duração e, portanto, da necessidade de que os conflitos eventualmente existentes sejam solucionados de forma célere para que a relação contratual não se perca²⁶; e (b) porque “hoje, a tecnologia avança rapidamente, enquanto que o mesmo não se pode dizer a respeito da resolução de conflitos estatais”²⁷. Desse modo, as celeumas a ela relativas devem ser solucionadas com a máxima agilidade possível a fim de não inviabilizar a própria contribuição que a criação ou inovação poderiam proporcionar para a sociedade - e, em consequência, a valorização do seu titular - em razão do decurso excessivo de tempo.

Tratando-se de arbitragem transnacional, a esses três aspectos, deve ser acrescido, também, o critério da independência, na medida em que a arbitragem se apresenta como um instituto autônomo, que não necessita da interferência estatal para alcançar a justiça. De fato, especialmente no contexto do comércio internacional, no qual os conflitos oriundos de propriedade intelectual e industrial podem se originar, a existência de subordinação ao Poder Judiciário é extremamente indesejável, na medida em que poderiam levar à alegação de parcialidade ou favorecimento na decisão que fosse ao final alcançada.

3.2. As razões da tendência à judicialização dos litígios em matéria de propriedade industrial

A despeito das vantagens inequívocas quanto a sua utilização como método de solução de controvérsias em matéria de propriedade industrial, a questão relativa à arbitrabilidade dessa modalidade de direitos deve ser tratada sob dois aspectos distintos, de forma a permitir a análise, em dois momentos, do “receio em admitir a resolução privada de litígios relativos a direitos atribuídos por acto de Direito público, bem como a circunstância de os efeitos da decisão potencialmente afectarem terceiros exteriores à convenção de arbitragem, que têm explicado a problemática arbitrabilidade dos litígios em causa”²⁸.

O primeiro momento, contempla àquelas situações em que o que está em discussão são questões relacionados à validade de um exclusivo concedido, à caducidade da patente ou à concessão de uma licença obrigatória, em relação às quais o litígio se dá, normalmente, entre particulares e o Estado, no exercício do seu poder de império. O segundo, diz respeito às hipóteses em que o objeto da

26 LEMES, Selma Ferreira. *Arbitrabilidade de litígios na propriedade intelectual*. Disponível em <http://cacb.org.br/mediacao_arbitragem/artigos/Arbitrabilidade%20em%20Lit%EDgios%20na%20Propriedade%20Intelectual%20-%20Por%20Selma%20Lemes.pdf>. Último acesso: 05/02/2012, p. 06

27 EICHIN-AMARAL, Pedro. Arbitragem Internacional em Propriedade Intelectual. *Revista Brasileira de Arbitragem*, Porto Alegre, v. 4, n. 13, p. 07-23, jan./mar. 2007, p. 20.

28 OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. *Arbitragem de litígios com entes públicos*. Coimbra: Almedina, 2007, p. 43

controvérsia guarda relações com matérias essencialmente obrigacionais - e, por conseguinte, de início - inequivocamente arbitráveis, como é o caso dos contratos de licença para exploração de patentes, cessão de uso de marcas e franquia.

Quanto ao primeiro ponto, nos parece que, em princípio, as questões existentes entre os particulares e o Estado, quando transcendem os limites do direito privado e impactam terceiros - como ocorre, sobretudo, com a validade ou invalidade de um exclusivo concedido - deveriam ser debatidas e decididas apenas perante os órgãos estatais.

E três são as razões fundamentais que justificariam a exclusão²⁹ destas temáticas da arbitragem: (a) a eficácia erga omnes da decisão que aponta a validade ou invalidade do direito de exclusivo, que, por certo, não está ao alcance ao procedimento arbitral; (b) o fato de os direitos serem atribuídos, com exclusividade, por ato soberano do Estado - emanado de órgãos competentes para tanto, como é o caso do INPI - que não poderia ter a sua soberania afrontada por atos de entidades privadas, como o são os tribunais arbitrais, e (c) a existência de interesse público relacionado com o tema, considerando, sobretudo, os impactos econômicos decorrentes da decisão³⁰.

Diferente seria a solução, contudo, quando o que estivesse em causa são litígios oriundos de contratos relativos a direitos de propriedade industrial, nos quais se questionasse, por exemplo, a sua interpretação, validade, extinção ou mesmo a responsabilidade contratual decorrente do seu eventual descumprimento. Não existiria, destarte, “qualquer obstáculo à sujeição da arbitragem de quase todos os litígios emergentes de contratos [relativos à propriedade industrial], nomeadamente no que concerne à interpretação e execução da maioria das suas cláusulas”³¹. O tratamento da controvérsia, aqui, deveria ser exatamente o mesmo dispensado a qualquer outra modalidade contratual.

Nesse contexto, como explicar, então, o receio perceptível que ainda existe na utilização da arbitragem como método de solução de conflitos de propriedade

29 Cumprir esclarecer que tais questões poderiam vir a ser enfrentadas pelo tribunal arbitral, como matéria prejudicial e com eficácia apenas *inter partes*, caso fossem abordadas como condicionantes de litígio envolvendo temática contratual. A propósito, cf.: OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. *Arbitragem de litígios com entes públicos*. Coimbra: Almedina, 2007, p. 44.

30 Nesse sentido: LEMES, Selma Ferreira. *Arbitrabilidade de litígios na propriedade intelectual*. Disponível em <http://cacb.org.br/mediacao_arbitragem/artigos/Arbitrabilidade%20em%20Lit%EDgios%20na%20Propriedade%20Intelectual%20-%20Por%20Selma%20Lemes.pdf>. Último acesso: 05/02/2012, p. 06; OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. *Arbitragem de litígios com entes públicos*. Coimbra: Almedina, 2007, p. 43; MONTEIRO, César Bessa. *Arbitrabilidade. Propriedade industrial e direitos do autor*. *Jornal do Instituto Nacional de Propriedade Industrial*, a. XIII, n. 4, dez. 1998, p. 15, entre outros.

31 MONTEIRO, César Bessa. *Arbitrabilidade. Propriedade industrial e direitos do autor*. *Jornal do Instituto Nacional de Propriedade Industrial*, a. XIII, n. 4, dez. 1998, p. 15. Na mesma esteira são também os ensinamentos da doutrina estrangeira. A propósito, cf.: FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, E.; GOLDMAN, B. *Traité de l'Arbitrage Commercial International*. Paris: Litec, 1996, p. 359 e 363; e CRAIG, W. Laurence; PARK, William W., PAULSSON, Jan. *International Chamber of Commerce Arbitration*, 3.ed., Ocena Publications, New York: Dobbs Ferry, 2000, p. 68.

industrial?

Ao longo da história recente, vários fatores - e de diversas ordens - já foram apresentados na tentativa de encontrar uma justificativa plausível.

Assim é que, ainda quando da assinatura do acordo TRIPS, a WIPO evidenciou a existência de três itens sensíveis³² à implementação da arbitragem em matéria de propriedade industrial: (a) os procedimentos cautelares; (b) a confidencialidade dos processos e (c) a existência de pessoal qualificado para compor o painel de árbitros.

Mais adiante, houve quem questionasse o custo do procedimento arbitral e a sua morosidade frente ao Poder Judiciário quando o que está em voga são questões sofisticadas e complexas³³.

Mas foi, sem dúvida, o Professor David Caron³⁴ quem melhor sintetizou os motivos existentes para a resistência na utilização da arbitragem, apontando, em princípio, dois fatores fundamentais: (a) o gosto daqueles que lidam com propriedade industrial pela justiça estatal em virtude da segurança jurídica que ela proporcionaria; e (b) o fato de que as disputas envolvendo a propriedade intelectual em geral - e a propriedade industrial, em particular - supostamente terem fundamentos diferentes dos demais conflitos econômicos-comerciais e dadas as suas particularidades, não encontrarem solução adequada na via arbitral. Ambos os motivos têm "sua origem no mesmo receio que usualmente é demonstrado por aqueles que hesitam a 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"³⁵.

Além disso, outros quatro motivos - de natureza subliminar e subjetiva, no entender do autor, mas diretamente decorrentes dos anteriores - também poderiam ser apontados.

O primeiro³⁶ deles seria a visão de "jóias de família" que os titulares -

32 Os referidos pontos já não se justificavam à época - notadamente à luz dos preceitos insertos na Convenção de Nova York de 1958 e da Lei Modelo da Uncitral de 1985 - e, tanto menos, se sustentam nos dias atuais, em face da evolução e amadurecimento que a arbitragem enquanto método de solução de conflitos já experimentou e que não deixam dúvidas acerca da sua capacidade para acautelar situações de urgência e garantir a confidencialidade do conteúdo de informações e documentos constantes no processo.

33 FONTES, Marcos Rolim Fernandes. *Nomes de domínio no Brasil: natureza, regime jurídico e solução de conflitos*. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 122-123

34 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, p. 151.

35 QUEIROZ, Raul Loureiro. *Arbitragem internacional na solução de controvérsias em propriedade intelectual*. Dissertação de mestrado apresentada, defendida e aprovada perante o Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação da Profa. Dra. Vera Maria Jacob de Fradera. Porto Alegre, 2008, p. 67.

36 CARON, David D. O mundo da propriedade intelectual e a decisão pela arbitragem. [trad.

essencialmente as empresas - têm frente aos seus direitos, em relação aos quais não se admite qualquer tipo de risco no tocante à sua proteção. "É uma luta de tudo ou nada, sem misericórdia", na qual se ver cerceado de alguns expedientes processuais comuns - como, por exemplo, a exceção de foro competente ou a oposição eventual de recurso contra a sentença arbitral, mesmo que equivocada - se revela preocupante. Nesse contexto, ainda que levar o conflito às cortes estatais eventualmente acarrete o atraso na solução do conflito, de modo a preservar a sua segurança, a parte prefere optar pela via judicial e ver assegurado o seu direito de acesso à todos os expedientes processuais e à todas as instâncias recursais possíveis, que lhe permita sustentar, à exaustão se preciso for³⁷, a defesa do seu ponto de vista, do que se valer da via arbitral.

O segundo³⁸ fator estaria relacionado à visão do "mercado", na medida em que um eventual ataque às "jóias da família", poderia causar "a perda da confiança do investidor". Este, por sua vez, se sentiria mais seguro, confiante e tranqüilo quanto a existência de um processo em curso perante uma corte estatal local, em que houvesse a possibilidade de se reconhecer medidas protetivas conhecidas, do que em um tribunal arbitral privado, em curso em qualquer país do mundo e regido sabe-se lá por que regras e regulamentos.

O terceiro³⁹ ponto é aquele relativo ao 'zeitgeist' do mundo da alta tecnologia, ou seja, ao "espírito" que envolve o ambiente em que se situa a propriedade industrial, herdado dos pioneiros no desenvolvimento da tecnologia da informação nos Estados Unidos. Segundo o Professor Caron, aqueles que se dedicam ao desenvolvimento desses setores teriam aversão "à dependência a arranjos sociais consubstanciados em leis", pois vivem imersos em conceitos extremamente fugazes, visões que se inovam e se readaptam em altíssima velocidade. Assim, eles não querem antecipar uma convenção arbitral e se engessar a ela, estando, a priori, obrigados a se submeter a arbitragem, que vêem como um formalismo prévio - porque anterior à existência de um conflito que não se sabe sequer se irá ocorrer - que é contrário à própria velocidade de transformação do capital intelectual e a um dinamismo desejável que seria "o de poder optar pelo tipo de procedimento que se julgasse adequado somente no momento em que surgisse a necessidade de recorrer ao judiciário para

Marcos Rolim F. Fontes] *Revista de Arbitragem e Mediação*, São Paulo, a. 4, n. 13, p. 151-160, abr./jun. 2007, pp. 154-155.

37 QUEIROZ, Raul Loureiro. *Arbitragem internacional na solução de controvérsias em propriedade intelectual*. Dissertação de mestrado apresentada, defendida e aprovada perante o Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação da Profa. Dra. Vera Maria Jacob de Fradera. Porto Alegre, 2008, p. 68.

38 CARON, David D. O mundo da propriedade intelectual e a decisão pela arbitragem. [trad. Marcos Rolim F. Fontes] *Revista de Arbitragem e Mediação*, São Paulo, a. 4, n. 13, p. 151-160, abr./jun. 2007, p. 156.

39 CARON, David D. O mundo da propriedade intelectual e a decisão pela arbitragem. [trad. Marcos Rolim F. Fontes] *Revista de Arbitragem e Mediação*, São Paulo, a. 4, n. 13, p. 151-160, abr./jun. 2007, p. 157.

fazer valer um direito tido como violado⁴⁰.

Por fim, o quarto⁴¹ aspecto existente seria a preferência dos advogados em lidar com processos judiciais por estarem mais familiarizados com o Poder Judiciário do que com os trâmites do procedimento arbitral, havendo, pois, uma “tendência de manter as disputas nas cortes locais”.

A nosso ver, considerando o arcabouço legislativo existente nos ordenamentos jurídicos mais avançados - notadamente europeus e norte-americanos - tanto no que pertine à arbitragem interna, quanto no que toca à arbitragem internacional, não há, destarte, outra razão que justifique a tendência à judicialização de procedimentos relativos à propriedade intelectual de uma forma geral - e industrial, de modo particular - que não aspectos culturais e subjetivos relacionados à arbitragem, como bem delineados pelo Professor David Caron.

Não se trata de um fenômeno privativo da propriedade industrial. “As resistências são muito mais de caráter generalizados em relação ao instituto em si, do que direcionados em função da natureza singular do objeto⁴² e não há outra alternativa possível para combatê-lo senão a existência de um esforço concreto por parte da comunidade da arbitragem no sentido de informar, treinar e educar⁴³ os operadores dos direitos materiais especializados acerca do que é, como funciona e quais os benefícios decorrentes da utilização do procedimento arbitral.

4. O tratamento dispensado à arbitrabilidade dos direitos de propriedade industrial pelo regime jurídico português

Em matéria de arbitrabilidade de direitos de propriedade industrial, o ordenamento jurídico português conseguiu equacionar a disciplina da questão e detém, atualmente, uma legislação favorável ao uso da arbitragem para a solução de controvérsias nesta seara, inclusive em âmbito internacional, podendo-se apontar a ocorrência de duas inovações legislativas fundamentais que corroboram esta tendência.

40 QUEIROZ, Raul Loureiro. *Arbitragem internacional na solução de controvérsias em propriedade intelectual*. Dissertação de mestrado apresentada, defendida e aprovada perante o Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação da Profa. Dra. Vera Maria Jacob de Fradera. Porto Alegre, 2008, pp. 68-69.

41 CARON, David D. O mundo da propriedade intelectual e a decisão pela arbitragem. [trad. Marcos Rolim F. Fontes] *Revista de Arbitragem e Mediação*, São Paulo, a. 4, n. 13, p. 151-160, abr./jun. 2007, p. 158.

42 QUEIROZ, Raul Loureiro. *Arbitragem internacional na solução de controvérsias em propriedade intelectual*. Dissertação de mestrado apresentada, defendida e aprovada perante o Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação da Profa. Dra. Vera Maria Jacob de Fradera. Porto Alegre, 2008, p. 69.

43 CARON, David D. O mundo da propriedade intelectual e a decisão pela arbitragem. [trad. Marcos Rolim F. Fontes] *Revista de Arbitragem e Mediação*, São Paulo, a. 4, n. 13, p. 151-160, abr./jun. 2007, p. 159.

4.1. A disciplina constante no Código de Propriedade Industrial

A primeira delas foi, sem dúvida, a entrada em vigor do novo Código de Propriedade Industrial - Decreto-Lei n.º 36/2003, de 05 de março - que pacificou a controvérsia então existente quanto aos limites da arbitrabilidade dos direitos de propriedade industrial, notadamente quando o que estava em voga eram questões relativas à titularidade e à validade do título que outorgava o direito de exclusivo.

Com efeito, até então, defendia-se, na esteira do entendimento global, que “as questões relativas à titularidade ou validade de um direito de propriedade industrial não seriam arbitráveis, porque o registro tem carácter constitutivo e tem efeitos erga omnes”, sendo que “qualquer decisão que implique a alteração do registro tem de ser proferida pelo tribunal estadual⁴⁴. Nesse sentido, é, aliás, o ensinamento do Professor César Bessa Monteiro, em trabalho publicado em 1998, no qual assentou que “no âmbito da Lei Portuguesa de Propriedade Industrial, o registro tem carácter constitutivo. Por conseguinte, aos respectivos direitos são concedidos efeitos erga omnes por uma entidade pública - o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. (...) Nestas circunstâncias, em nossa opinião, as matérias que envolvam a titularidade ou validade de um direito de Propriedade Industrial não podem ser submetidas à arbitragem, nomeadamente porque nenhuma decisão arbitral pode ser exequível erga omnes⁴⁵. Admitia-se, contudo, desde àquela época, a possibilidade de que os árbitros decidissem, como questão prejudicial no procedimento arbitral - e, portanto, sem eficácia de caso julgado - a existência de violação de um direito de propriedade industrial⁴⁶.

O novo Código de Propriedade Industrial, ainda na redação originária de 2003, previu, no seu art. 48º, que “sem prejuízo da possibilidade de recurso a outros mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios, pode ser constituído tribunal arbitral para julgamento de todas as questões susceptíveis de recurso judicial” (n.1), exceto “nos casos em que existam contra-interessados, salvo se estes aceitarem o compromisso arbitral” (n.2).

As hipóteses de cabimento de recurso judicial - e, portanto, passíveis de serem suscitadas na via arbitral - foram previstas no art. 39º do CPI e englobam as decisões do INPI que (a) concedam ou recusem direitos de propriedade industrial e (b) relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade ou a quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial.

44 PINHEIRO, Luis de Lima. *Arbitragem transnacional - A determinação do estatuto da arbitragem*. Coimbra: Almedina, 2005, p. 109.

45 MONTEIRO, César Bessa. Arbitrabilidade. Propriedade industrial e direitos do autor. *Jornal do Instituto Nacional de Propriedade Industrial*, a. XIII, n. 4, dez. 1998, p. 15.

46 A propósito, cf. LEITAO, João Morais; VICENTE, Dário Moura. Portugal. In: *International Handbook on Commercial Arbitration*. Kluwer Law International, 2002, p. 9 e PINHEIRO, Luis de Lima. *Arbitragem transnacional - A determinação do estatuto da arbitragem*. Coimbra: Almedina, 2005, pp. 109-110.

Nesse contexto, por força do art. 48º do CPI, instituiu-se na sistemática jurídica portuguesa a via arbitral como alternativa aos recursos dos tribunais estaduais nos casos previstos no art. 39º do CPI. A partir de então, permitiu-se, pois, a instituição de um tribunal de arbitragem em que são partes o INPI, na sua condição de ente público e o particular, para decidir, inclusive, as questões relativas à concessão ou recusa da outorga do direito de exclusivo⁴⁷.

O art. 49º, a seu turno, foi ainda além, ao estabelecer a possibilidade de que “o interessado que pretenda recorrer à arbitragem, no âmbito dos litígios previstos no artigo anterior, pode requerer a celebração de compromisso arbitral, nos termos da lei de arbitragem voluntária, e aceitar submeter o litígio à arbitragem”. Vale dizer: “nos termos do art. 49º, o legislador reconhece, inclusivamente, um direito do interessado a requerer a celebração de compromisso arbitral pelo Estado, i.e., prevê-se a possibilidade de o Estado ser forçado pelo particular a recorrer à arbitragem”⁴⁸.

Cumpra esclarecer que a possibilidade de participação do Estado e das demais pessoas coletivas de direito público já era expressamente contemplada na legislação do país por força do art. 1º, n. 4, da Lei n.º 31/86, de 29 de agosto, que permitia a celebração de convenção de arbitragem com a participação deles, “se para tanto forem autorizados por lei especial ou se elas tiverem por objecto litígio respeitantes a relações de direito privado”. A previsão foi integralmente mantida no art. 1º, n. 5, da Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro último, que alterou o regime da arbitragem voluntária em Portugal.

O problema da eficácia erga omnes da decisão arbitral foi resolvido pelo legislador com a imposição da exigência de eventuais co-interessados no procedimento aceitarem o compromisso arbitral.

Em que pese a concessão e a recusa do título de propriedade industrial estejam sujeitas à análise por parte do tribunal arbitral - evidenciando, de forma inequívoca, o princípio do favor arbitrandum⁴⁹ que permeia a disciplina da matéria no ordenamento jurídico português - a questão relativa à (in)validade do exclusivo outorgado permaneceu restrita à competência das cortes estatais, nos termos em que determina o art. 35, n. 1, do CPI: “a declaração de nulidade ou a anulação só podem resultar de decisão judicial”. Segue-se, com isso, uma tendência geral no sentido de que “o domínio reservado à inarbitrabilidade não pára de se reduzir, a

47 OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. *Arbitragem de litígios com entes públicos*. Coimbra: Almedina, 2007, p. 41.

48 OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. *Arbitragem de litígios com entes públicos*. Coimbra: Almedina, 2007, p. 41.

49 A evolução e a consolidação da arbitragem como método de composição de controvérsias acarretou, pouco a pouco, um alargamento - ou, porque não dizer, uma flexibilização - dos critérios de determinação da arbitrabilidade, a partir da tomada de consciência quanto a importância do favorecimento do uso do procedimento arbitral. Com isso, as hipóteses de inarbitrabilidade foram se transformando cada vez mais em exceção.

ponto de não mais subsistir, a título de ‘núcleo duro’, que a arbitrabilidade erga omnes da validade do título”⁵⁰.

O texto do Decreto-Lei n.º 36/2003 foi objeto de revisão legislativa por parte do Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho, com a qual se consolidou no texto do Código de Propriedade Industrial todas as alterações legislativas esparsas até então existentes, bem se introduziu medidas de simplificação e de acesso à tutela da propriedade industrial. A revisão do diploma então em vigor teve por objetivo “tomar o sistema de propriedade industrial mais simples, cómodo e amigável do utilizador, dotando-o de instrumentos modernos e actualizados, capazes de assegurar uma regulação adequada dos direitos e de contribuir, efectivamente, para fomentar o uso da propriedade industrial, colocando-a ao serviço dos cidadãos e das empresas, do desenvolvimento económico, da inovação e do investimento em Portugal”⁵¹.

No que concerne à disciplina da arbitragem, houve a inclusão (a) de um n. 3 no art. 48º que prevê a possibilidade de o tribunal arbitral determinar a publicidade da decisão por ele proferida quando do julgamento do recurso; (b) de um n. 4 no art. 49º, com vistas a permitir a vinculação do INPI a centros de arbitragem voluntária institucionalizada - como é o caso do Arbitrare - Centro de Arbitragem para Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações - bastando, para tanto, a existência de portaria de membro do Governo que estabeleça o tipo e o valor máximo dos litígios abrangidos e confira aos interessados o poder de se dirigir a esses centros para a resolução dos seus conflitos; e (c) de mudanças singelas de redação no n. 1 e no n. 3 do art. 49º, visando ao seu aperfeiçoamento, sem alteração, entretanto, do seu significado.

Não ocorreram mudanças, pois, no critério de arbitrabilidade dos litígios de propriedade industrial anteriormente existente. O mesmo se pode dizer da entrada em vigor da Lei n.º 63/2011 de 14 de dezembro último, que instituiu a nova disciplina da arbitragem voluntária no país.

É de se destacar que a revisão legislativa do Código de Propriedade Industrial teve por escopo fomentar a participação estrangeira no país ao permitir o acesso direto ao sistema de propriedade industrial em Portugal pelos interessados ou pelos titulares dos direitos de propriedade industrial, independentemente do local onde se encontrem situados. Dentro desse contexto, não há como negar, também, que a possibilidade do recurso à arbitragem e a existência de uma legislação amigável exercem um importante papel.

50 HANOTIAU, Bernard. *L'arbitrabilité. Recueil des Cours de l'Académie de Droit International*, t. 296, a. 2002, p. 212, em tradução livre da autora.

51 INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Introdução ao Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho. Disponível em <http://www.marcaspatentes.pt>. Último acesso em 05/02/2012.

4.2. A novidade encampada pela Lei n.º 62/2011 de 12 de dezembro

A inovação mais recente na matéria ficou por conta da entrada em vigor da Lei n.º 62/2011, em 12 de dezembro de 2011, que criou um regime de composição de litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando esteja em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, entre outras questões.⁵²

O novo diploma tem sua origem na Proposta de Lei n.º 13/XII/1º, de iniciativa do Conselho de Ministros, apresentada à Mesa da Assembleia da República em 02/09/2011, com o objetivo de “estabelecer um mecanismo alternativo de composição dos litígios que, num curto espaço de tempo, profira uma decisão de mérito quanto à existência, ou não, de violação dos direitos de propriedade industrial”⁵³, quando o que está em voga são medicamentos genéricos e de referência.

Fruto do Memorando de Entendimentos sobre Condicionalidades de Política Económica firmado pelo Governo Português com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Comissão Europeia (CE) e o Banco Central Europeu (BCE), em 17/05/2011, a proposta integra um conjunto de ações que visam “contribuir para a criação de condições de sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e de acesso dos utentes a medicamentos a custos comportáveis, bem como para o desenvolvimento dos meios alternativos de solução de litígios”⁵⁴.

Destarte, sob a disciplina da legislação então em vigor, não era rara a ocorrência de intervenção reiterada de terceiros em procedimentos administrativos destinados à concessão de autorização para introdução no mercado (AIM), de autorização de preço de venda ao público (PVP) e de autorização da comparticipação do Estado no preço de medicamentos genéricos, que criavam entraves à comercialização de fármacos com eficácia equivalente e preços reduzidos, de suma importância “numa conjuntura económico-financeira em que se impõe reduzir os níveis de despesa”⁵⁵.

52 Assim é que a nova lei: (a) visou, ainda, encerrar a controvérsia há tempos existente em doutrina e jurisprudência no tocante à não violação de direitos de propriedade industrial pela concessão de AIM, PVP ou comparticipação no preço do medicamento; (b) estabeleceu a publicação, no site do INFARMED, de todos os pedidos de AIM de medicamentos genéricos, independentemente do procedimento a que eles obedecem; (c) procedeu à alterações no art. 188º do Estatuto do Medicamento para reforçar os deveres de confidencialidade e sigilo e introduzir a presunção relativa de que todas as informações e documentos apresentados ao INFARMED são suscetíveis de revelar segredos comerciais ou industriais; e (d) estabeleceu que o PVP dos medicamentos genéricos que serão introduzidos no mercado português deverão ser inferiores a, no mínimo, 50% do PVP do medicamento de referência, com igual dosagem e na mesma forma farmacêutica, embora sem prejuízo das especificidades estabelecidas na legislação sobre a formação de preços dos medicamentos.

53 Presidência do Conselho de Ministros. Exposição de motivos da Proposta de Lei 13/XII/1º, p. 2. Disponível em <http://app.parlamento.pt>. Último acesso: 06/02/2012.

54 Presidência do Conselho de Ministros. Exposição de motivos da Proposta de Lei 13/XII/1º, p. 4. Disponível em <http://app.parlamento.pt>. Último acesso: 06/02/2012.

55 Conselho Superior do Ministério Público. Parecer sobre a Proposta de Lei 13/XII/1º, p. 2.

Com efeito, como oportunamente apontou o INFARMED, “existe, neste momento, pendentes nos Tribunais Administrativos um conjunto de litígios da ordem de cinco centenas, entre providências cautelares e ações administrativas especiais, instaurados pelas empresas titulares de direitos de propriedade industrial relacionados com medicamentos - as patentes invocadas são, em regra, patentes de processos requeridas e concedidas na década de 1990 e em que são demandados o INFARMED ou a Direcção Geral das Actividades Económicas e o Ministério da Saúde, bem como as empresas titulares de autorização de introdução no mercado (AIM) de medicamentos genéricos. Geralmente o que se discute nesses processos judiciais é a validade ou não dos actos administrativos de concessão de AIM, da aprovação de venda ao público (PVP) e da autorização de comparticipação do Estado relacionadas com medicamentos genéricos”⁵⁶.

Considerando esse cenário e, ainda, o fato de que a legislação comunitária não contempla a participação de terceiros no âmbito do processo administrativo, criou-se, com a Lei 62/2011, um regime no qual a competência para a concessão de autorizações e a solução de conflitos de propriedade industrial dela decorrentes foram separadas e desvinculadas, tornando-se completamente autônomas.

Por força dele, todos os litígios que guardem relação com a temática, inclusive procedimentos cautelares, independentemente se se refiram a patentes de processo, de produtos de utilização ou de certificados complementares de proteção ficam sujeitos, a partir de então, à arbitragem necessária (=obrigatória), institucionalizada ou não.

Com isso, o legislador retira dos tribunais civis estaduais a competência para o processamento e julgamento do tema, relegando à via arbitral o tratamento do tema. A escolha da arbitragem necessária para a composição dos litígios se deu com base na solução anteriormente adotada para os conflitos atinentes aos direitos do autor⁵⁷.

De acordo com a disciplina trazida pela Lei n.º 62/2011, no prazo de 30 dias a contar da publicação no site do INFARMED de um pedido de autorização ou registro de introdução no mercado (AIM) de medicamentos genéricos, o interessado que pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial deve fazê-lo junto ao tribunal arbitral institucionalizado ou efetuar o pedido de submissão do litígio à arbitragem não institucionalizada.

Recebido o pedido, o tribunal arbitral notificará o requerente da autorização ou registro de introdução no mercado de medicamento genérico para que, no prazo de 30 dias a contar do recebimento da notificação, apresente contestação à alegação de titularidade suscitada, sob pena ficar impedido de iniciar a sua exploração

Disponível em: <http://app.parlamento.pt>. Último acesso: 06/02/2012.

56 INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde. Parecer sobre a Proposta de Lei 13/XII/1º, pp. 7-8. Disponível em: <http://app.parlamento.pt>. Último acesso: 06/02/2012

57 Presidência do Conselho de Ministros. Exposição de motivos da Proposta de Lei 13/XII/1º, p. 2. Disponível em <http://app.parlamento.pt>. Último acesso: 06/02/2012.

industrial ou comercial durante o prazo de vigência dos direitos de propriedade industrial invocados. Estabelece-se, com isso, uma cominação de sanção contra o requerente ou titular da AIM que eventualmente se mantiver inerte durante o pedido de oposição.

Apresentada a contestação e havendo a necessidade de coleta de prova oral, o tribunal arbitral deverá designar audiência de instrução, no prazo máximo de 60 dias a contar da apresentação do pedido de oposição, procedendo-se, em seguida, ao julgamento da controvérsia, sendo certo que a prova documental deve ser apresentada pelas partes com seus respectivos articulados.

Da decisão do tribunal arbitral, caberá recurso para o Tribunal da Relação competente, com efeito meramente devolutivo, produzindo o julgado, de imediato e por conseguinte, todos os seus regulares e jurídicos efeitos, na medida em que a interposição de recurso não suspende a execução da decisão recorrida.

Tanto a não apresentação de contestação, como a decisão arbitral serão comunicadas por meios eletrônicos às partes, ao INFARMED e ao INPI, que promoverá a sua publicação no Boletim da Propriedade Industrial.

Em caso de omissão, aplicar-se-á ao procedimento as regras dos regulamentos do centro de arbitragem institucionalizado ou não institucionalizado escolhido pelas partes e, subsidiariamente, o regime geral da arbitragem voluntária constante na Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro.

A disciplina apresentada pelo Governo e recém aprovada pela Assembleia da República é das mais controversas e, já durante a sua tramitação, encontrou fortes críticas à sua adoção, não obstante a sua Exposição de Motivos assegure que o novel diploma procurou contemplar “uma tramitação consentânea com a preocupação de celeridade, com garantia pelo devido contraditório das partes, bem como o direito a uma instância de recurso”⁵⁸.

A primeira - e mais contundente - dessas críticas diz respeito, exatamente, ao estabelecimento de uma arbitrabilidade compulsória para a temática, decorrente da opção legislativa pela adoção da arbitragem obrigatória como método de composição de litígios. Num primeiro momento, por força da inclusão no ordenamento jurídico português de mais um caso de arbitragem necessária, que, pelo simples fato de ser imposta pelo legislador, atenta contra a autonomia da vontade e a liberdade das partes que constituem a pedra fundamental na qual se assenta a escolha dos litigantes pela arbitragem.

Adespite de não se questionar aqui a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da adoção da arbitragem necessária⁵⁹, fato é que a previsão vai na contramão

58 Presidência do Conselho de Ministros. Exposição de motivos da Proposta de Lei 13/XII/1º, p. 3. Disponível em <http://app.parlamento.pt>. Último acesso: 06/02/2012.

59 Pois, a nosso ver, quanto a esse aspecto, precisas são as lições da APA - Associação Portuguesa de Arbitragem no Parecer à Proposta de Lei n.º 13/XII/1º quando afirma que: “até o presente, o Tribunal Constitucional não formulou qualquer juízo de inconstitucionalidade relativamente aos casos de arbitragem necessária, em que avulta o juízo arbitral que existe nos processos de expropriação litigiosa

do tratamento proposto para o instituto nos principais ordenamentos jurídicos existentes, que não toleram a possibilidade de utilização compulsória da arbitragem como método de solução de controvérsias.

Outrossim, o caráter obrigatório da arbitragem necessária acaba por prejudicar a possibilidade de recurso da arbitragem voluntária, notadamente quando o art. 1º, n. 1, da Lei 63/2011, de 14 de dezembro, estabelece como primeiro critério de arbitrabilidade a ser aferido no caso concreto, o fato de a questão que é objeto de conflito não estar submetida exclusivamente à arbitragem necessária por força de lei especial.

Assim, embora a intenção, à toda evidência, não tenha sido esta e que a opção pela arbitragem, por certo, se deu pelo reconhecimento dos benefícios que poderiam advir da sua adoção, o legislador andou mal neste tocante e prestou um verdadeiro desserviço ao princípio do favor arbitrandum. Afinal, “impor legalmente o recurso à arbitragem é transformar essa via de resolução de litígios, cuja natureza encontra os respectivos fundamentos e justificação na autonomia e liberdade dos próprios cidadãos, num instrumento que lhes suprime e os despoja dessas mesmas autonomia e liberdade”⁶⁰.

Acresça-se, ainda, que o regime de arbitrabilidade forçada encampado na nova lei suscita questionamentos, também, acerca da vedação do acesso aos tribunais estaduais, sobretudo em se considerando o conteúdo da Lei n.º 46/2011, de 24 de junho, que previu a criação e a instituição até março de 2012 do Tribunal de Propriedade Intelectual e da Concorrência em alternativa ao Tribunal de Comércio.

E o problema, aqui, é que não se sabe sequer se a disciplina da arbitragem necessária proposta pela Lei n.º 62/2011 se trata (a) de algo transitório - a ser adotado enquanto o Tribunal de Propriedade Intelectual e da Concorrência ainda não estiver instalado, o que, evidentemente, considerando o lapso de tempo em questão (pouco mais de 04 meses) não se justificaria; ou (b) de algo definitivo - que deverá ser observado mesmo quando a Corte especializada já estiver operando normalmente⁶¹.

Esse tratamento acaba por fomentar críticas como a apresentada pela APIFARMA - Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica no sentido de que “a previsão legal de arbitragem necessária para conflitos emergentes entre os produtores de medicamentos de referência e os produtores de medicamentos genéricos retira de bens e direitos por utilidade pública, com larga tradição no Direito português”. Disponível em: <http://app.parlamento.pt>. Último acesso: 06/02/2012. A favor do reconhecimento da inconstitucionalidade da imposição da arbitragem necessária, cf: Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Parecer à Proposta de Lei n.º 13/XII/1º, pp. 7 e seguintes. Disponível em: <http://app.parlamento.pt>. Último acesso: 06/02/2012.

60 Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Parecer à Proposta de Lei n.º 13/XII/1º, p. 9. Disponível em: <http://app.parlamento.pt>. Último acesso: 06/02/2012.

61 Vale destacar que as sugestões apresentadas à Assembleia da República no sentido de esclarecer a questão, através da inclusão de um n. 4, no art. 9º - Das Disposições Transitórias, foram rejeitadas.

totalmente a liberdade de escolha destes operadores entre, por um lado, os tribunais judiciais, e, por outro, os meios de resolução alternativa de litígios disponíveis (que vão para além da arbitragem, designadamente a mediação e a conciliação)⁶².

Mas não é só.

Ainda no tocante à arbitrabilidade, a redação trazida pelo art. 2º da Lei n.º 62/2011 não esclarece se a sistemática da arbitragem necessária ali encampada inclui, também, os litígios que tenham como pressuposto a validade dos direitos de propriedade industrial outorgados, sendo de se destacar que a proposta formulada pelo INFARMED para inclusão de um n. 2 na redação do artigo para clarificar a questão, foi afastada.

Nesse contexto, pergunta-se: se quando estiver em causa medicamentos genéricos e de referência e o objeto da discussão versar sobre a validade ou invalidade do exclusivo outorgado - como, aliás, se dá na maioria dos casos - deverão os interessados se valer da arbitragem compulsória prevista no art. 2º da nova lei ou a competência continuará sendo exclusiva das cortes estatais, como determina o art. 35, n. 1, do Código de Propriedade Industrial? E mais, seria dado ao interessado, para além de apresentar contestação, também oferecer reconvenção à oposição deduzida, invocando para tanto a validade do seu título e os efeitos daí decorrentes? Em caso positivo, qual seria a extensão da eficácia da decisão arbitral, notadamente quando não há qualquer previsão quanto a possibilidade de intervenção de terceiros no procedimento? A intervenção deverá ser admitida nos termos do art. 36º da Lei n.º 63/2011?

O texto também merece censura quando se tem em conta a previsão constante no mesmo art. 2º no sentido de que a arbitragem necessária abarcaria também os procedimentos cautelares. Embora a intenção seja claramente cercar a possibilidade de acesso à via estatal nessas situações - que, ressalte-se, representam a imensa maioria dos processos existentes quanto a essa matéria - e, não obstante o ordenamento jurídico português conte hoje com regulamentação expressa acerca da concessão de ordens preliminares e providências cautelares em sede arbitral (art. 20º e seguintes, Lei n.º 63/2011), fato é que os tribunais arbitrais não têm

62 APIFARMA - Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. Parecer à Proposta de Lei n.º 13/XII/1º, pp. 7-8. Disponível em <http://app.parlamento.pt>. Último acesso: 06/02/2012. O referido parecer questiona, ainda e sem qualquer plausibilidade neste aspecto, a existência de benefícios concretos para o sistema judicial a partir da adoção da arbitragem necessária, bem como o fato de que os tribunais arbitrais não seriam órgãos do Estado, não funcionariam permanentemente, não compreenderiam juizes de carreira sujeitos às garantias constitucionais que lhe são inerentes, havendo dúvidas mesmo se, à luz do art. 202º da CRP, poderiam ser considerados como órgãos soberanos. Como contraponto às afirmações lançadas pelo Parecer da APIFARMA, vale trazer à colação as lições do Conselho Superior do Ministério Público, quando afirma: "o tribunal arbitral, no plano constitucional e legal, [não] deixa de ser reconhecido como 'real e verdadeiro Tribunal' pela jurisprudência do Tribunal Constitucional (Ac. TC n.º 230/86 e Ac. TC n.º 181/2007) e de vigorar no nosso sistema jurídico o reconhecimento de eficácia jurisdicional da decisão arbitral" In: Conselho Superior do Ministério Público. Parecer sobre a Proposta de Lei 13/XII/1º, p.p. 5-6. Disponível em: <http://app.parlamento.pt>. Último acesso: 06/02/2012.

funcionamento permanente. Disso decorre que, à luz do art. 7º da Lei 63/2011 - cuja aplicação é subsidiária à Lei n.º 62/2011, em razão da previsão constante no seu art. 3º, n. 8, em caso de omissão - nos casos em que o tribunal arbitral não estiver constituído, ainda, e, uma vez demonstrados os requisitos do *periculum in mora* e do *fumus boni iuris*, a providência cautelar, em caráter preparatória, poderá ser ajuizada perante o tribunal estatal.

Mas, nesse contexto, considerando o objetivo perseguido pelo legislador com a norma proposta, faria algum sentido admitir a existência dessa possibilidade de requerimento de providências cautelares nas cortes estatais? E, por outro lado, não o havendo, como compatibilizar a questão com a garantia constitucional de acesso à justiça, na medida em que inexistiriam "instrumentos processuais de reação [para o jurisdicionado] se e enquanto o tribunal arbitral não estivesse constituído e, por isso, em condições de deliberar sobre requerimentos com medidas cautelares"⁶³?

Como se vê, mesmo tomando em consideração apenas questões relativas à arbitrabilidade da matéria, são inúmeras as indagações que o novo diploma desperta, que precisam ser amadurecidas e cuidadosamente enfrentadas pelos operadores, com vistas a permitir que o texto legislativo, por um lado, cumpra com os objetivos para os quais foi proposto e, ao mesmo tempo, possa ser integrado ao sistema normativo existente de forma harmônica, com o mínimo possível de anacronismo e estranhamento.

Dentro desse escopo, é possível dizer que as discussões em torno da (in) constitucionalidade do instituto ou da conveniência da sua adoção - e despeito de extremamente relevantes do ponto de vista técnico - ficam um pouco prejudicadas no plano pragmático.

A questão relativa à natureza transitória da arbitragem necessária, considerando o texto proposto, a rejeição da proposta de inclusão de dispositivo na lei nesse sentido, a incongruência em se estabelecer a disciplina a poucos menos de quatro meses do prazo final para instituição do Tribunal da Propriedade Intelectual e da Concorrência e, sobretudo, a especialidade do tema, nos faz crer que se trata de regra de caráter inequivocamente definitivo, de modo que, a menos que seja apresentado um novo diploma legislativo com texto diverso, fará com que o tribunal estatal especializado opere com competência reduzida, isto é, que não diga respeito a medicamentos genéricos.

Quanto à possibilidade de que o tribunal arbitral se manifeste acerca da validade ou invalidade do exclusivo outorgado, em princípio, não haveria como negá-la. Em primeiro lugar, porque se trata, fundamentalmente, da principal causa de pedir invocada pelo requerente nos processos judiciais que estão em curso. Em segundo lugar, porque se trata de norma mais específica - competência para julgamento de litígios envolvendo direitos de propriedade industrial sobre medicamentos genéricos - que, por certo, abarca a regra geral de competência para a julgamento

63 APA - Associação Portuguesa de Arbitragem. Parecer à Proposta de Lei n.º 13/XII/1º, p. 3. Disponível em: <http://app.parlamento.pt>. Último acesso: 06/02/2012.

de conflitos envolvendo a validade de títulos de propriedade industrial. Em sendo isso admitido, a consequência lógica é aplicar a regra supletiva constante no art. 3º, n. 8, para - com base no regulamento do centro de arbitragem ou nos preceitos da Lei n.º 63/2011 - responder aos questionamentos relativos à reconvenção, intervenção de terceiros, prazos, etc.

Não se pode deixar de afirmar, porém, o enorme desacerto que permeia essa sistemática, do ponto de vista técnico, tendo em vista que, para ficar apenas em dois aspectos, não há no procedimento aprovado nem a previsão de participação dos órgãos estatais que concedem o título cuja validade é questionada, nem, tanto menos, a possibilidade de inclusão de co-interessados, o que nos leva a crer que não se poderia sustentar a existência de eficácia erga omnes para a decisão. Isso nos levaria de volta, portanto, ao entendimento que prevalecia na doutrina quanto ao tema, anteriormente à entrada em vigor do Código de Propriedade Industrial, em 2003.

Por fim, com relação ao procedimento cautelar, a melhor forma de solucionar a questão é reconhecer a competência do tribunal arbitral naquelas hipóteses em que ele já estiver constituído, isto é, quando se tratar de pedido acautelatório incidental e, outrossim, estabelecer uma competência transitória específica para os tribunais estatais apenas e tão-somente quando o tribunal arbitral não estiver constituído e, frente aos elementos do caso concreto, o perigo de dano seja iminente a ponto de desaconselhar por completo que se aguarde a sua formação.

Nesse caso, a tutela estatal seria pontual e perduraria única e exclusivamente até que se ultimasse a instituição do tribunal arbitral - obrigatória, em prazo certo e determinado a contar da concessão da providência cautelar e inclusive sob pena de perda de eficácia - a quem competiria rever a decisão e, nessa qualidade, mantê-la, revogá-la ou modificá-la, a seu critério.

5. Conclusão

De todo o exposto, extrai-se que a questão relativa a arbitrabilidade dos litígios transnacionais decorrentes de propriedade industrial é admitida como regra geral - em face da sua natureza de direito eminentemente privado e dos benefícios decorrentes da sua adoção, notadamente, a especialidade dos árbitros responsáveis pelo julgamento, a confidencialidade do procedimento, a celeridade com que se consegue encerrar o litígio, e, tratando-se de arbitragens internacionais, a independência dos julgadores.

Excepciona-se dessa disciplina a discussão da validade ou invalidade do título de propriedade industrial, "núcleo duro" cuja apreciação permanece restrita às cortes estatais, por força das particularidades a ele inerentes e, sobretudo, dos efeitos decorrentes da decisão.

A despeito disso, observa-se a existência de resistência para a utilização da arbitragem como método de composição de controvérsias em sede de propriedade

industrial, o que pode ser explicado, entre outras razões, pela necessidade dos seus operadores de se verem amparados por um conjunto de regras específicas e pré-determinadas para a solução de conflitos o que, no seu entender, só poder ser alcançado com a escolha da tutela estatal.

No direito português, percebe-se uma forte tendência ao incentivo do uso da arbitragem como instrumento de composição de controvérsias, o que pode ser aferido pelos preceitos insertos no texto do Código de Propriedade Industrial de 2003 - no qual se estabeleceu a arbitragem voluntária como alternativa à via judicial para o combate das decisões proferidas pelo INPI que (a) concedam ou recusem direitos de propriedade industrial e (b) relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade ou a quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial - e, mais recentemente, na Lei n.º 62/2011 - que instituiu um sistema por força do qual todos os litígios de propriedade industrial que tenham em causa medicamentos genéricos e medicamentos de referência, inclusive procedimentos cautelares, independentemente se se refiram a patentes de processo, de produtos de utilização ou de certificados complementares de proteção ficam sujeitos, a partir de então, à arbitragem necessária (=obrigatória), institucionalizada ou não.

Especificamente quanto ao regime da Lei n.º 62/2011, inúmeras são as críticas a ele apresentadas - adequação de escolha de arbitragem compulsória, constitucionalidade do sistema, caráter transitório ou definitivo frente às previsões da Lei n.º 46/2011, possibilidade de processamento e julgamento da temática relativa à validade ou invalidade do exclusivo outorgado, outorga de providências cautelares, entre outras.

É, contudo, importante amadurecê-las e enfrentá-las com prudência e cuidado, de modo a possibilitar que o diploma possa ser integrado ao sistema normativo existente de forma harmônica, com o mínimo possível de anacronismo e estranhamento e, por conseguinte, cumprir com os objetivos com que foi proposto.

Foi o que se buscou fazer neste trabalho quando (a) assentamos o caráter perene da disciplina proposta, salvo nova disposição em contrário, reduzirá a competência do Tribunal da Propriedade Intelectual e da Concorrência a serem futuramente instituídos; (b) reconhecemos a possibilidade de que o tribunal arbitral se manifeste acerca da validade ou invalidade do exclusivo outorgado, a despeito de discordarmos do regime instituído, porque incompleto e falho; e (c) apontamos a competência do tribunal arbitral para processamento e julgamento de medidas cautelares naquelas hipóteses em que ele já estiver constituído, isto é, quando se tratar de pedido acautelatório incidental, estabelecendo-se, outrossim, uma competência transitória específica para os tribunais estatais apenas e tão-somente quando o tribunal arbitral não estiver constituído e, frente aos elementos do caso concreto, o perigo de dano seja iminente a ponto de desaconselhar por completo que se aguarde a sua formação, caso em que seria dado ao tribunal arbitral, tão logo formado, rever a decisão da corte estatal.

6. Bibliografia

- ALVIM, José Eduardo Carreira. *Direito arbitral*. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
- APA - Associação Portuguesa de Arbitragem. Parecer à Proposta de Lei n.º 13/XII/1º, p. 3. Disponível em: <http://app.parlamento.pt>. Último acesso: 06/02/2012.
- APIFARMA - Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. Parecer à Proposta de Lei n.º 13/XII/1º, pp. 7-8. Disponível em <http://app.parlamento.pt>. Último acesso: 06/02/2012.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito de autor e direitos conexos: direito civil*. Coimbra: Coimbra Editora, 2008.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito da propriedade industrial: colectânea de textos legislativos e regulamentares*. 1. ed. Coimbra : Coimbra Editora, 2008.
- BARROS, Carla Eugênia Caldas Barros. *Manual de direito da propriedade intelectual*. Aracajú: Evocati, 2007.
- CARMONA, Carlos Alberto. *Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/96*. 3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009.
- CARON, David D. O mundo da propriedade intelectual e a decisão pela arbitragem. [trad. Marcos Rolim F. Fontes] *Revista de Arbitragem e Mediação*, São Paulo, a. 4, n. 13, abr.-jun. 2007, pp. 151-160.
- Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Parecer à Proposta de Lei n.º 13/XII/1º, p. 9. Disponível em: <http://app.parlamento.pt>. Último acesso: 06/02/2012
- Conselho Superior do Ministério Público. Parecer sobre a Proposta de Lei 13/XII/1º, p.p. 5-6. Disponível em: <http://app.parlamento.pt>. Último acesso: 06/02/2012.
- CRAIG, W. Laurence; PARK, William W., PAULSSON, Jan. *International Chamber of Commerce Arbitration*, 3.ed., Ocena Publications, New York: Dobbs Ferry, 2000.
- CRUZ, Jorge. *Comentários ao Código da Propriedade Industrial - 2008 - Decreto-Lei no 143/2008*, de 25 de Julho. Lisboa: JPC, 2009, 2v.
- EICHIN-AMARAL, Pedro. *Arbitragem Internacional em Propriedade Intelectual*. *Revista Brasileira de Arbitragem*, Porto Alegre, v. 4, n.13, jan.-mar. 2007, p. 07-23.
- FONTES, Marcos Rolim Fernandes. *Nomes de domínio no Brasil: natureza, regime jurídico e solução de conflitos*. São Paulo: Quartier Latin, 2006.
- FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, E.; GOLDMAN, B. *Traité de l'Arbitrage Commercial International*. Paris: Litec, 1996.
- FRADERA, Vera 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.
- GARCEZ, José Maria Rossani. *Arbitragem nacional e internacional: progressos recentes*. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.
- GERVAIS, Daniel. *The TRIPS agreement : drafting history and analysis*. 3. ed. London: Sweet and Maxwell, 2008.
- GONÇALVES, LuisCouto et al. *Código da propriedade industrial e legislação complementar: anotado*. Coimbra: Almedina, 2010.
- HANOTIAU, Bernard. *L'arbitrabilité*. *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International*, t. 296, a. 2002, pp. 28-253.

- INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde. Parecer sobre a Proposta de Lei 13/XII/1º, pp. 7-8. Disponível em: <http://app.parlamento.pt>. Último acesso: 06/02/2012.
- INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Introdução ao Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho. Disponível em <http://www.marcaspatentes.pt>. Último acesso em 05/02/2012.
- LEITAO, João Morais; VICENTE, Dário Moura. Portugal. In: *International Handbook on Commercial Arbitration*. Kluwer Law International, 2002.
- LEMES, Selma Ferreira. Arbitrabilidade de litígios na propriedade intelectual. Disponível em <http://cach.org.br/mediacao_arbitragem/artigos/Arbitrabilidade%20em%20Lit%EDgios%20na%20Propriedade%20Intelectual%20-%20Por%20Selma%20Lemes.pdf>. Último acesso: 05/02/2012.
- MENDES, Armindo Ribeiro et al. *Lei da arbitragem voluntária anotada*. Coimbra: Almedina, 2012.
- MONTEIRO, César Bessa. Arbitrabilidade. *Propriedade industrial e direitos do autor*. *Jornal do Instituto Nacional de Propriedade Industrial*, a. XIII, n. 4, dez. 1998, pp. 12-15.
- NÜTZI, Patrick. *Intellectual Property Arbitration*. *European Intellectual Property Review*, v. 19, n. 4, a. 1997, pp. 192-197
- OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. *Arbitragem de litígios com entes públicos*. Coimbra: Almedina, 2007.
- PEREIRA, Alexandre Dias. *Propriedade intelectual*. Coimbra: Quarteto, 2003, 2.v.
- PINHEIRO, Luís de Lima. *Arbitragem transnacional - A determinação do estatuto da arbitragem*. Coimbra: Almedina, 2005.
- Presidência do Conselho de Ministros. Exposição de motivos da Proposta de Lei 13/XII/1º, p. 3. Disponível em <http://app.parlamento.pt>. Último acesso: 06/02/2012.
- QUEIROZ, Raul Loureiro. *Arbitragem internacional na solução de controvérsias em propriedade intelectual*. Dissertação de mestrado apresentada, defendida e aprovada perante o Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação da Profa. Dra. Vera Maria Jacob de Fradera. Porto Alegre, 2008, p. 67.
- REMÉDIO MARQUES, João Paulo Fernandes. *Propriedade intelectual e interesse público*. *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*, v. LXXIX, Coimbra, pp. 293-354.
- REMÉDIO MARQUES, João Paulo Fernandes. *Medicamentos versus patentes - Estudos de Propriedade Industrial*. Coimbra: Coimbra Editora, 2008.
- REMÉDIO MARQUES, João Paulo Fernandes. *Propriedade intelectual - Tendências globais*. *Boletim de Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*, v. LXXXIV, Coimbra, 2008, pp. 251-301.
- REMÉDIO MARQUES, João Paulo Fernandes. *Violação indirecta do direito de patente - Análise comparativa: direito português, direito estrangeiro e jurisprudência*. *O Direito*, a. 140º (2008), IV, pp. 753-795.
- REMÉDIO MARQUES, João Paulo Fernandes. *Anuência prévia: a ilicitude da interferência da autoridade sanitária brasileira nos procedimentos de patenteabilidade de fármacos*. In: *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, v. 31. Madrid: Marcial Pons, 2010-2011, pp. 373-400.
- REMÉDIO MARQUES, João Paulo Fernandes. *Acção declarativa à luz do Código Revisto*. 3.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2011.
- SANTOS, Manoel J. Pereira. *Arbitragem e Propriedade Intelectual*. *Revista Brasileira de Arbitragem*, Porto Alegre, v. I, n. I, jul.-out. 2003, pp. 194-206.
- WIPO. *The concept of intellectual property*. Disponível em <<http://www.wipo.int/export/sites/www/>

[about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf](#)>. Último acesso: 31/01/2012.

WIPO. Why arbitration in intellectual property? Disponível em: <<http://www.wipo.org>>. Acesso em: 05/02/2012.