

Edição Especial

Revista Brasileira de

A R B I T R A G E M



SINTESE

1. Algumas Palavras Introdutórias..... 5
2. Apresentação das Coordenadoras do Projeto 15

Doutrina Internacional

1. New Developments of IP Arbitration and Mediation in Europe: The Patent Mediation and Arbitration Center Instituted by the Agreement on a Unified Patent Court
Jacques de Werra 17
2. O Uso da Mediação para a Resolução de Disputas de Propriedade Intelectual – A Experiência Internacional
Gonçalo da Cunha Ferreira, Ignacio de Castro, Leandro Emilio Toscano e Luiz Gustavo Meira Moser..... 36
3. Overcoming Challenges in United States Patent Infringement Disputes with the Effective Use of Mediation
Marla Guttman, Marla Guttman, Peter L. Michaelson e Kevin R. Casey 52

Doutrina Nacional

1. Arbitrabilidad Objetiva de los Derechos de Autor y Derechos Conexos
Naíma Perrella Milani 74
2. Arbitrabilidade dos Direitos Autorais – A Questão dos Direitos Morais
Marília Bittencourt Rosa e Vinícius Pavan Silva..... 93
3. Resolução de Disputas *On-Line* e a Propriedade Intelectual: uma Via Possível?
Karina Haidar Müller, Nathalia Mazzone e Verônica Beer 110
4. Disputas Extrajudiciais Envolvendo Nomes de Domínio – Controvérsias Atuais e Novos gTLDs
Manoel J. Pereira dos Santos e Rodrigo Azevedo..... 134
5. O Uso de ADRS nas Disputas de Franquia
Ana Cláudia Pastore, Francisco José Cahali e Thiago Rodovalho..... 156
6. A Quem Pertence o Consumidor? Alguns Parâmetros para a Solução de Disputas Envolvendo Concorrência Desleal
Claudio Roberto Barbosa e Luciana Yumi Hiane Minada 171
7. O Uso de ADRS nas Disputas Envolvendo Indicações Geográficas
Wilson Pinheiro Jabur e Sofia Gavião Kilmar 182

8. A Contribuição do INPI para a Resolução de Conflitos Envolvendo Propriedade Intelectual José Cristóvam Sauáia Kubrusly e Mariana Veras Lopes Pontes	196
9. Anotações sobre a Arbitragem em Matéria de Propriedade Intelectual Daniel de Andrade Levy	207

A Quem Pertence o Consumidor? Alguns Parâmetros para a Solução de Disputas Envolvendo Concorrência Desleal

CLAUDIO ROBERTO BARBOSA

Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP, Sócio de Kasznar Leonardos.

LUCIANA YUMI HIANE MINADA

Advogada em Kasznar Leonardos.

RESUMO: Diante da crescente importância dos mecanismos de solução de controvérsias envolvendo direitos de propriedade intelectual, surge a necessidade de abordar a aplicação e eficácia destes mecanismos no âmbito das disputas relacionadas à concorrência desleal. As vantagens observadas na resolução adequada de conflitos, tais como a celeridade, a flexibilidade dos procedimentos e a especialização das decisões, dependem de uma correta delimitação do escopo da disputa e da característica dos elementos nela envolvidos, evitando questionamentos futuros decorrentes de registros no INPI.

ABSTRACT: In view of the increasing importance of dispute resolution mechanisms comprising intellectual property rights, there is a need for discussing the application and effectiveness of such mechanisms within the scope of disputes related to unfair competition. The advantages perceived in the adequate dispute resolutions, such as celerity, flexibility of proceedings and specialization of the decisions, depend on a correct definition of the dispute's scope and of the characteristic of the elements involved, preventing further questioning of the registration before the BPTO.

SUMÁRIO: Introdução; 1 Propriedade intelectual; 2 A questão dos atos desleais; 3 Arbitrabilidade das questões de propriedade intelectual com ênfase na concorrência desleal; 4 Soluções de disputa e atos desleais; Conclusão.

INTRODUÇÃO

Com a criação, em 1994, do Centro de Arbitragem e Mediação da WIPO, foi dado um importante passo no tocante à consolidação dos mecanismos adequados de solução de controvérsias para questões envolvendo propriedade intelectual. Decorridas duas décadas, não há dúvidas acerca da importância desses mecanismos e da crescente demanda de conflitos de PI que são resolvidos por meio destes, o que pode ser facilmente verificado pelo crescente número de instituições de arbitragem e mediação e de procedimentos iniciados¹.

1 World Intellectual Property Organization, *Introduction to Intellectual Property Theory and Practice*, p. 353 ("In the field of arbitration, the number of institutions administering arbitration throughout the world has

No Brasil, a resolução adequada de conflitos em matéria de propriedade intelectual é recente. Não se pode falar que a mesma seja desconhecida ou inexistente, mas, entre os grandes temas de direito privado, a propriedade intelectual tem um espaço tímido comparada a outros países, seja com relação aos Estados Unidos, que já incorporam a possibilidade de anotação da sentença arbitral em seus registros², a Suíça³, onde existe grande facilidade para a arbitragem destes temas, ou, ainda, apenas em mais um exemplo, a França, onde também existe, por exemplo, expressa previsão de arbitrabilidade para a solução de disputa de alguns dos direitos da propriedade intelectual⁴.

1 PROPRIEDADE INTELECTUAL

Pouco se separa, inicialmente, a questão da propriedade intelectual da concorrência desleal. É fato que boa parte das questões envolvendo a propriedade intelectual já discutidas, nacional ou internacionalmente, por meio de resoluções adequadas de disputa, diz respeito a contratos de licenciamento, o que contribui para o encorajamento da utilização de soluções arbitrais. Isto porque a discussão de questões puramente contratuais sempre teve maior proximidade com a arbitragem, enquanto as referentes à propriedade intelectual, por trazerem algumas dúvidas quanto à interpretação da legislação em decorrência da natureza dos direitos, são usualmente deixadas sob o crivo do Judiciário⁵.

O argumento principal para tal exclusão decorria, e ainda decorre, do impacto que os direitos de propriedade intelectual têm sobre o direito de terceiros, ou seja, da existência de um efeito fora da relação bilateral submetida à solução de disputas. Um registro de marca objeto da discussão entre as partes, por exemplo, pode ter impedido registros de terceiros, alheios

grown considerably and a large number of those institutions have reported significant increases in the numbers of proceedings initiated. At the same time, particularly in the United States of America, the types of procedure available for the resolution of disputes have evolved well beyond traditional arbitration and mediation to include new forms of arbitration adapted from the classical model of arbitration, mini-trials or executive trials and various combinations of procedures in the context of complex disputes").

2 35 U.S.C. § 294(a) (1982). Section 294 of the Patent Law.

3 DESSEMONTET, François. Arbitrage, propriété intellectuelle et droit de la concurrence – Perspective suisse. Disponível em: <<http://www.unil.ch/webdav/site/cedidac/shared/Articles/ASA%20Special%20Series.pdf>>. Acesso em: 14 out. 2013.

4 Como pode ser observado na redação do art. L331-1 modificado pela Lei nº 2011-525, de 17 de maio de 2011, além de estabelecer a regra para as ações, o referido artigo aponta que todas as disposições não podem ser um obstáculo à arbitragem ("*Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil*").

5 Conforme dados fornecidos pela Juíza Federal Márcia Nunes, do Tribunal Regional da 2ª Região, em fevereiro de 2013 havia 1.026 ações judiciais relativas a PI sob a jurisdição do TRF-2 (dados apresentados no lançamento do Centro de Mediação do fNPI, em 12.03.2013).

àquela discussão. Se, em determinadas circunstâncias, marcas e desenhos industriais colidem, nada impede que estes terceiros possam vir a ter um direito, ou uma expectativa de direito como um pedido de registro de desenho industrial similar, anterior ao objeto de uma discussão. Outro registro para a mesma marca pode já ter sido negado pelo INPI em outra situação. Enfim, todos estes são exemplos aleatórios do impacto que procedimentos de solução de disputas podem gerar sobre terceiros quando a matéria subjacente é a propriedade intelectual.

Tal dificuldade, contudo, não poderia ser um óbice, pois eventuais problemas não superam os benefícios trazidos por resoluções adequadas de conflito. Em primeiro lugar, as investigações dos efeitos em terceiros podem ser incorporadas e trabalhadas nestas resoluções adequadas de conflitos, evitando que as demandas sejam sistematicamente levadas ao Poder Judiciário, com a participação dos interessados para anuir, conforme a situação. Como ponto secundário, deve-se compreender que os problemas que surgem destas questões muitas vezes não estão totalmente previstos e especificados nos contratos existentes e podem ser objeto de um compromisso arbitral posterior, o qual permitiria delimitar com maior precisão a controvérsia e os seus limites.

Além dos efeitos sobre direitos de terceiros, as questões de propriedade intelectual incorporam um componente de ordem pública que pode levar a um impedimento à realização de uma arbitragem ou impedimento à efetividade de uma decisão alcançada em mediação. A avaliação do papel deste componente público não é uniforme. Existe, de um lado, uma posição ressaltando a disponibilidade de alguns aspectos destes direitos⁶, enquanto outras posições consideram existir grande obstáculo à arbitrabilidade destas questões. A Procuradoria do INPI, por exemplo, emitiu o Parecer Normativo INPI/CPAPD nº 001/2012⁷, que versa sobre o tratamento de acordos de coexistência adotando o entendimento de que os documentos rotulados de “Acordo de Coexistência de Marcas” não teriam o condão de afastar, ao menos de forma automática, o disposto no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996. Como decorrência deste parecer, as manifestações dispositivas do interessado no registro e possíveis interessados em possíveis anterioridades seriam apreciadas apenas como um subsídio adicional ao exame.

6 CORREA, José Antonio Faria. O INPI e os acordos de coexistência de marcas, set. 2008. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/manager.aspx?ID_LAYOUT=211&ID=400>. Acesso em: 14 out. 2013.

7 Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/parecer_cpapd_001_2012_rpi_2172.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2014.

Ainda neste exemplo, a opinião da Procuradoria não admite que o interesse privado das partes, seja da interessada no registro, seja dos titulares de possíveis anterioridades, possa ser determinante ao deslinde da registrabilidade da marca. Igualmente não aponta uma linha de exclusão, afirmando ser apenas uma questão de ordem pública a ser resolvida pelo Estado, e na qual terceiros não podem interferir, ou seja, de forma incidental, ainda que não exista uma aprovação, o fato de não ser terminantemente vedada acaba sendo positivo.

A discussão dos aspectos de ordem pública oriundos das questões relativas à propriedade intelectual está, desta forma, vinculada à própria possibilidade de discussão da demanda sob um procedimento de solução de disputas⁸. Os métodos de solução de disputas, com exceção das específicas hipóteses onde especialmente identificados, também são indistintos.

2 A QUESTÃO DOS ATOS DESLEAIS

Sempre é difícil estabelecer o que é a concorrência desleal. A definição estipulada no art. 10 *bis* da Convenção da União de Paris é um bom começo, sendo bastante ampla, e afirma constituir “ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”. O art. 170 da Constituição Federal elenca os princípios nos quais a ordem econômica está fundada, entre os quais estão a livre concorrência e a defesa do consumidor, princípios estes que deverão ser observados para o estabelecimento das condutas e dos atos praticados pelos concorrentes.

Nesse sentido, tem-se que o consumidor é tutelado pelas normas concorrenciais⁹, e mais que isso, é possível afirmar que o princípio da livre iniciativa é uma forma de tutela do consumidor/cliente, vez que a competitividade por esta criada permite que lhe sejam oferecidos diversos produtos e serviços, cabendo a ele escolher o que mais lhe agrada e atende aos seus interesses enquanto consumidor. Dessa forma, observa-se que a preserva-

8 Um ponto terminológico a ser ressaltado no presente artigo é que os termos licenciamento e franquia serão utilizados indistintamente sem pretensão à diferenciação entre franquia, licenciamento ou outras formas de autorização temporária de utilização de direitos de propriedade intelectual.

9 Sobre a tutela do consumidor, Calixto Salomão Filho entende que: “Finalmente, existem os ilícitos de concorrência desleal. Aqui novamente desponta o interesse à proteção institucional da concorrência. Ao lado dela, o consumidor será destinatário direto das normas sempre que puder caracterizar que é diretamente através dele que a concorrência desleal está se praticando. [...] Do exposto, conclui-se que o consumidor não é, normalmente, destinatário direto das normas concorrenciais, mas é sempre sua justificação última” (SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito concorrencial – As condutas*. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2007).

ção dos clientes é tarefa garantida individualmente. O cliente, neste sentido, pertence a quem o manter. Pertence ao mais eficiente.

A lei apenas concede ao empresário um leque de defesas para a proteção de sua clientela, entre as quais está a repressão aos atos de concorrência desleal, englobando tanto a proteção das informações próprias quanto os sinais pelos quais estão protegidos, incluindo, ainda, mecanismos e pontos de comercialização. O empresário deve se proteger dos atos desleais, pois, segundo Denis Borges Barbosa, a “fórmula ‘atos tendentes a prejudicar os negócios alheios’ não se resume à denegrição (‘a reputação’) ou à confusão. Na verdade, a única coisa que distingue os atos lícitos, tendentes a prejudicar os negócios alheios (o pressuposto da concorrência...), dos ilícitos é a deslealdade”¹⁰. Dessa feita, não há dúvida que a concorrência desleal é um ato ilícito.

De uma forma mais pragmática e complementando, de acordo com o Carlos Alberto Bittar¹¹, os requisitos para a identificação de um ato de concorrência desleal seriam: (a) desnecessidade de dolo ou de fraude; (b) desnecessidade de verificação de dano em concreto; (c) necessidade de existência de colisão; (d) necessidade de existência de clientela; e (e) ato ou procedimento suscetível de repreensão.

Observa-se, portanto, que existem questões de cunho privado desvinculado do interesse do Estado, sendo indiscutível a existência de espaço para resoluções adequadas de litígios decorrentes de atos desleais, ainda que grande parte dos mesmos, especialmente os decorrentes de atos de empresas desvinculadas de qualquer contrato prévio, possam não atingir o entendimento mínimo necessário para um diálogo em mediação ou para o estabelecimento de um pacto arbitral.

3 ARBITRABILIDADE DAS QUESTÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL COM ÊNFASE NA CONCORRÊNCIA DESLEAL

Como explica Selma Lemes,

o conceito de arbitrabilidade subdivide-se em arbitrabilidade subjetiva e objetiva. A primeira refere-se aos aspectos da capacidade para poder se submeter à arbitragem [...] Por sua vez a arbitrabilidade objetiva refere-se ao objeto da matéria a ser submetida à arbitragem, ou seja, somente as questões referentes a direitos patrimoniais disponíveis. Estes conceitos estão dispostos

10 BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, t. I, 2010. p. 492.

11 BITTAR, Carlos Alberto. *Teoria e prática da concorrência desleal*. Atualizado por Carlos Alberto Bittar Filho. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 47.

no art. 1º da Lei nº 9.307, D. 23.09.1996, quando prescreve: 'As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis'.¹²

A propriedade intelectual, por sua vez, engloba vários institutos diferentes. Neste sentido, por exemplo, não existe dúvida em afirmar que os aspectos relativos à validade dos direitos decorrentes de patentes não são direitos dispositivos, ainda que tal assertiva possa incorporar exceções¹³. No mesmo diapasão, pode-se facilmente esclarecer a relação das patentes com questões de política industrial e desenvolvimento que exigem uma análise abrangente¹⁴. A concorrência desleal incorpora regras diferentes. Dentro da concorrência desleal, ainda que exista a lealdade concorrencial como padrão, existem tanto direitos totalmente disponíveis, como as informações confidenciais, quanto direitos oriundos de padrões distintivos (*trade dress*) com importante vetor, conduzindo a discussão à proteção do consumidor e, portanto, de interesse público disponível¹⁵.

Assim, incorporam-se à concorrência desleal alguns argumentos que sustentam a não arbitrabilidade das questões de propriedade intelectual¹⁶, estando o mais comum calcado no pressuposto de que tais questões são matérias relativas à ordem pública, ou seja, uma possibilidade do Estado conceder (ou não) determinada proteção voltada à condução da política industrial do Estado. Incorporam-se também questões contrárias, como as baseadas no argumento do efeito *erga omnes* de eventual decisão, o que ainda pode ser considerado um desdobramento do argumento anterior.

12 LEMES, Selma Ferreira. Arbitragem na Concessão de Serviços Públicos – Arbitrabilidade Objetiva, Confidencialidade ou Publicidade Processual? Palestra proferida na reunião do Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAR realizada em São Paulo, em 06.05.2003. *RDM* 134:148/163, abr./jun. 2004. Disponível em: <www.mundojuridico.adv.br> e <www.cacb.org.br>. Acesso em: 14 out. 2013.

13 SMITH, M. A. et al. *Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide*, 19 HARV. J. L. LAW & TECH. 299, 304 (2006).

14 ADAMO, Keneeth R. Overview of international arbitration in the intellectual property context. Disponível em: <<http://www.globalbusinesslawreview.org/wp-content/uploads/2011/12/gAdamo.pdf>> (“Full-issue amenability to arbitration of trademark and copyright IPR issues is the norm in most of the world, as it is with respect to trade dress and trade secrets. The United States regularly resolves trademark disputes through arbitration, as does the United Kingdom in areas of trademark infringement. Exceptions to this standard include Belgium, in which no statute exists to address the arbitration of trademark disputes, and Germany, where trademark disputes regarding the legal effects of registration, the invalidation of registration, and the expiration of rights, cannot be arbitrated”). Acesso em: 14 out. 2013.

15 Considerando-se a arbitrabilidade das questões enfrentadas no âmbito da concorrência desleal, inclusive no tocante à tutela do consumidor, o presente artigo não adentrará na análise acerca da definição de interesses públicos primários e secundários e da natureza disponível (ou não) desses interesses.

16 LEMES, Selma Ferreira. Arbitrabilidade de Litígios na Propriedade Intelectual. Palestra proferida no XXIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, São Paulo, 18/19 de agosto de 2003, Notas taquigráficas. Texto revisado pela autora.

Discutindo a possibilidade dos acordos de cooperação no âmbito do procedimento administrativo do registro de marcas perante o INPI (e, portanto, a questão da disponibilidade dos direitos marcários), Denis Borges Barbosa aponta precisamente o argumento da ordem pública, focando o prisma da proteção aos consumidores, afirmando que tanto os titulares quanto os consumidores estão em posição frágil que precisa ser protegida¹⁷. Não é factível, todavia, que a ordem pública possa ser utilizada indiscriminadamente, com a mesma amplitude, em qualquer situação, especialmente porque não existe aos examinadores de marcas do INPI qualquer permissão que lhes autorizem a agir subjetivamente em cada caso concreto. Neste ponto, admitir objetivamente critérios vinculados às partes seria, contraditoriamente, uma forma de permitir a subjetividade e flexibilidade que o próprio órgão oficial aponta ser necessária (cf. Parecer Normativo INPI/CPAPD nº 001/2012¹⁸).

Deve-se, ainda, considerar o limite jurisdicional da própria arbitragem. De fato, os direitos de propriedade intelectual somente podem ser anulados em procedimentos específicos (cf. arts. 56, 118, 166 ou 173 da Lei nº 9.279/1996) e, portanto, o árbitro não teria competência para tais atos, pois a jurisdição relativa a estes procedimentos é específica¹⁹. A falta de disposição das partes também se confunde com este tópico.

De forma sintética, a AIPPI (*Association Internationale pur la Protection de la Propriété Intellectuelle*), já em 1992, demonstrou grande atualidade ao simplificar e limitar a arbitrabilidade das demandas de propriedade intelectual àquelas que (i) as partes possam dispor dos bens em questão e (ii) a decisão estaria circunscrita às partes envolvidas na arbitragem (ou seja, não teriam o referido efeito *erga omnes*)²⁰. Face às dificuldades de individualização dos atos considerados desleais e, particularmente, à ausência de questões de validade/nulidade, como as que existem quando

17 BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 707.

18 Vide nota 7 supra.

19 GRANTHAM, William. Id., p. 184 ("Indeed, the most convincing argument for limiting the arbitrability of certain types of intellectual property dispute focuses not on the state's interests, but on the arbitrators' power. Because an arbitral award is merely a private affair, binding only on the parties and having no wider impact, an arbitrator cannot make an award that has an effect *erga omnes*. Any arbitral award that attempts to invalidate a state grant would by its nature seek to operate *erga omnes*, and thus, would be beyond the arbitrator's powers. A similar argument might be advanced in the case of intellectual property ownership — assuming, that is, that an argument can be found to distinguish the ownership of intellectual property from that of other kinds of property. Because the state grant settles ownership on a particular party, a contrary arbitral finding affects not only the relationship between the parties to the dispute, but makes a declaration as to ownership that inevitably implicates non-parties, and therefore, exceeds the arbitrator's powers. This is seen as calling into question the basis of the state grant of intellectual property rights").

20 AIPPI. Question 106. Possibility of arbitration of intellectual property disputes between private parties. Yearbook 1992/III, pages 284-285. Executive Committee of Tokyo, April 5-11, 1992.

se discute determinado registro de marca ou uma determinada patente de invenção, a adoção da orientação da AIPPI pode ser utilizada de forma prática.

4 SOLUÇÕES DE DISPUTA E ATOS DESLEAIS

Conceito difícil é o da repressão à concorrência desleal, especialmente porque trespassa temas como a proteção aos segredos empresariais, aos sinais distintivos, à lealdade de colaboradores, sem mencionar questões novas, como nomes de domínio e proteção aos formatos de programa de televisão²¹, todas envolvendo aspectos de “lealdade”. Isto porque as próprias regras de repressão aos atos de concorrência desleal deram origem às normas específicas sobre patentes, marcas e nomes empresariais. O aspecto mais geral sempre foi a repressão garantida pelo art. 10 *bis* da Convenção da União de Paris, garantido que os atos sejam pautados pelas práticas honestas em matéria comercial e industrial²².

Em todas as definições de concorrência desleal existe, todavia, uma intenção de proteção a um valor, um bem econômico travestido em vantagem competitiva que o alegado concorrente (desleal) tenta deslealmente retirar do outro. Estes valores estão igualmente protegidos em uma relação contratual e são todos inteiramente arbitráveis, seja, por exemplo, a apropriação indevida de lista sigilosa com informações de vários clientes²³, ou a investigação se determinados dados foram (ou não) obtidos de forma independente, o que afastaria qualquer pleito de concorrência desleal²⁴.

Prosseguindo, como primeiro plano, pode se discutir alguns atos desleais que surgiriam como quebra de contratos e, estes, se vinculados à confidencialidade, territorialidade ou utilização indevida de sinais distintivos, cláusulas típicas de outros contratos comerciais, não representariam grande dificuldade para serem considerados passíveis de discussão por arbitragem posto não terem qualquer efeito *erga omnes* e eventual decisão

21 Pode-se tomar o julgamento em segunda instância da ação movida por BOX3 contra a Fundação Casper Líbero, pois na apelação cível o voto divergente do Desembargador Américo Izidoro Angélico manifestou-se pela inapropriabilidade de formatos de programas de televisão, os quais seriam apenas ideias não protegidas, conforme estabelecido no art. 8º da Lei nº 9.610/1998. Prevaleceu, contudo, o voto do Desembargador Oswaldo Breviglieri. Cf. TJSP, Apelação Cível nº 292.719.4/2-00, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Oswaldo Breviglieri, J. 29.09.2004.

22 LEONARDOS, Luiz. A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul. *RABPI*, v. 34, p. 32, 1998.

23 Brasil, TJSP, Apelação Cível nº 143.232-1/6, 2ª C.Cív. Rel. Des. Cezar Peluso, J. 10.12.1991.

24 Brasil, TJSP, Apelação Cível nº 125.513.4, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Flávio Pinheiro, J. 14.05.2002. (“Propaganda. Imprensa escrita e falada. Concorrência desleal. Inocorrência. Danos divulgados que foram obtidos através de pesquisa que atendeu aos requisitos legais e cuja margem de erro permite confirmar que os dados são verídicos. Recurso não provido”).

estaria circunscrita às partes da solução de disputas. Pode-se perfeitamente supor que, além das questões inerentes à operação comercial entre as empresas, relativas ao pagamento, aos prazos e à condução habitual dos negócios, determinado contrato de licença contenha cláusula estipulando que o licenciado não utilize qualquer sinal similar aos licenciados e que não promova qualquer ato concorrencial próximo ao local de outro licenciado. Estes atos, por si, também poderiam ser objeto de uma ação judicial baseada em concorrência desleal, mas existindo um vínculo contratual, não existe qualquer problema à solução do mesmo por outro mecanismo de resolução de disputas²⁵.

Assim, como consequência, mesmo separando as questões contratuais, todos os demais atos considerados como atos próprios de concorrência desleal não representam questões controvertidas quanto à arbitralidade. Isto porque tais atos sempre estão circunscritos às partes e, por definição, não são objeto de registro formal. Por sua vez, o ponto de conexão entre as partes de uma relação desleal converge para uma disputa ao cliente próximo, aquele que é atraído por determinado sinal distintivo na hipótese dos atos desleais por confusão, ou ao cliente remoto, quando se discute questões de fraude ou de manipulação de informações.

Os contratos habituais de licença, por sua vez, não são simples e, geralmente, envolvem questões relativas à validade dos direitos de propriedade intelectual licenciados. Neste sentido, pode ser importante destacar que existem limitações aos mecanismos de solução e a sua capacidade de cercear a atuação das partes, mesmo quando as partes se impõem contratualmente limites concorrenciais e/ou quando o reflexo destes contratos atinge terceiros e/ou consumidores.

Ou seja, é comum a existência de cláusulas que proíbam o ataque aos direitos do licenciador, cláusulas que restrinjam os direitos de a licenciada utilizar e proteger as suas criações e os seus sinais, muitas vezes com a preferência do licenciador e/ou sob a sua responsabilidade; no entanto, uma relação contratual de um direito de propriedade intelectual cuja validade possa ser questionada, não pode impedir a discussão da validade deste sinal distintivo apenas porque existem cláusulas proibindo ataques. Obviamente qualquer decisão arbitral que não atenda as regras dos arts. 56, 118, 166 ou 173 da Lei nº 9.279/1996, por exemplo, não seria exequível, porém seria inteiramente justificável que o órgão jurisdicional competente para a nulidade (ou, administrativamente, o próprio órgão encarregado pelo registro) pudes-

25 Brasil, TJSP, Apelação Cível nº 1006878-60.2013.8.26.0068, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Ricardo Negrão, J. 17.02.2014.

se conceder uma espécie de *exequatur* do laudo arbitral nestas hipóteses. Temporariamente, o laudo poderia ter efeitos entre as partes (*inter partes*), sem alcançar uma posição que o fizesse ilícito ou inconstitucional e, especialmente, sem alcançar um *status erga omnes* até uma posterior validação.

De fato, as questões relativas à concorrência desleal superam os atos desleais clássicos e, quase sempre, envolvem questões relativas a marcas, patentes, direitos autorais, *trade dress*, enfim, outros direitos de propriedade intelectual que têm, como vimos, restrições à arbitrabilidade, sejam estes trazidos pelo autor, sejam trazidos pelo réu. Isso ocorre, por exemplo, quando questionada a inexistência de distintividade da marca objeto do contrato, tendo em vista que a existência de marcas semelhantes de terceiros pode ser um elemento imprevisto a interferir em sua efetividade.

Enfim, praticamente todos os atos podem ser discutidos sob o prisma da concorrência desleal em um procedimento arbitral, vinculados ou não a um contrato, e as mesmas considerações se aplicam a partes que não estejam contratualmente vinculadas, sendo obrigatório, apenas, que as mesmas assumam todas as obrigações necessárias para se submeter à arbitragem.

Existem alguns aspectos importantes que justificam a arbitragem em situações de concorrência desleal: (a) como em procedimentos arbitrais geralmente ocorre, o custo para identificar se existe realmente um desvio ilícito de clientela é menor quando comparado a um processo judicial convencional; (b) existe um controle maior sobre a confidencialidade da discussão; (c) a rapidez pode ser superior ao trâmite de um processo judicial; (d) as partes podem, muitas vezes, assumir as obrigações de desistência e/ou renúncia de pedidos perante órgãos registrais não sujeitos à jurisdição do tribunal arbitral, sob pena de multa cominatória; (e) considerado o aspecto extremamente técnico de determinados assuntos, por exemplo, concorrência desleal no âmbito de segredos de negócio, a expertise dos árbitros é de suma importância, especialmente se levado em conta o baixo grau de especialização dos Tribunais brasileiros²⁶.

Evita-se, desta forma, uma concorrência entre a arbitragem e os institutos que zelam pela ordem pública. Ao contrário, forma-se uma cooperação cujo resultado, afinal, é uma possível diminuição dos custos administrativos e judiciais, aliada a uma maior eficiência de todo o sistema.

26 São poucos os Estados brasileiros nos quais há varas e/ou câmaras especializadas em PI ou em direito empresarial (notadamente: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo).

CONCLUSÃO

A repressão aos atos de concorrência desleal faz parte essencial da propriedade intelectual e, particularmente, das regras da propriedade industrial como decorrência da Lei nº 9.279/1996, do art. 10 *bis* da Convenção da União de Paris, sem mencionar diversos outros tratados internacionais vigentes no Brasil, inclusive o TRIPs. O elemento jurídico diretamente protegido é a lealdade concorrencial, cuja justificação se encontra diretamente relacionada à proteção do consumidor enquanto destinatário econômico final das normas concorrenciais. Assim, como sempre existem elementos disponíveis, ao contrário de outros segmentos da propriedade intelectual, as questões de concorrência desleal são passíveis de discussão por métodos adequados de resolução de disputas, exceto quando incorporam questões de registros de marcas ou patentes. Finalmente, cumpre ressaltar que o maior entrave para a adoção destes métodos decorre da dificuldade, em situações litigiosas, de composição das partes no que diz respeito à concordância em submeter o litígio a um procedimento adequado de resolução de disputas e ao cumprimento dos requisitos necessários para a instauração deste procedimento, de maneira que o Poder Judiciário acaba sendo, muitas vezes, a saída [não a melhor] encontrada pelas partes para colocar fim à disputa.