

Direito Internacional Privado, Propriedade Intelectual e Arbitragem

Experiências do Comitê de Direito Internacional Privado e PI
- International Law Association - ILA -

Prof. Dr. Fabricio Bertini Pasquot Polido - UFMG
- Junho de 2013 -



PLANO DE APRESENTAÇÃO

1. Direito Internacional Privado, Propriedade Intelectual e Arbitragem
2. Contexto internacional e Princípios Europeus - CLIP/Max Planck
3. Jurisdição, competência internacional e DPLs
4. Comitê do ILA de Direito Internacional Privado e Propriedade Intelectual
5. Metodologia do Comitê
6. Arbitrabilidade e Propriedade Intelectual - Questões
7. Resultados Esperados para o Relatório ILA - DIP/PI
8. Conclusões

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

PONTO DE PARTIDA - (I) Conferência da Haia de DIP

- Projeto da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado - CHDIP - sobre Jurisdição e Sentenças Estrangeiras - início da década de 1990 - **Hague Judgements Project**
- Harmonização normativa em jurisdição internacional e reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras, inclusive em matéria relativa à propriedade intelectual
- Impasses: modalidade de instrumento multilateral
 - **Propriedade Intelectual**: competência internacional, lei aplicável aos agentes intermediários de internet (provedores de acesso vs. responsabilidade em casos de ilícitos cibernéticos)

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

(II) OMPI - DIP e PI nas negociações multilaterais sobre a adoção de um tratado relativo à proteção internacional das obras audiovisuais (2000-2004) (2010 -?).

- Desdobramentos dos Tratados da OMPI de Direito de Autor (WCT) e Execuções e Interpretações (WPPT) de 1996
- Interface entre PI e DIP nas redes digitais - direitos de autor e conexos
- Relação entre normas de PI estabelecidas no tratado negociado e direitos internos dos Membros da OMPI
- Problemas relativos à lei aplicável à transmissão de conteúdo protegido por direitos de autor nas redes digitais
- Adoção de instrumentos opcionais (fontes de 'soft law') como as Recomendações Conjuntas da OMPI de 2002 em matéria de marcas na Internet

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

- **(III) American Law Institute (2004-2008)**
 - Grupo de Trabalhos de Acadêmicos - Rochelle Dreyfuss (NYU), Jane Ginsburg (Columbia) e François Dessemontet (Lausanne)
 - Objetivo: dirimir e conduzir questões pendentes da agenda de negociações da CHDIP (*Judgements Project* - Projeto sobre Sentenças Estrangeiras)
 - Elaborar princípios relativos à interface entre os direitos de propriedade intelectual e direito internacional privado.

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

- (III) American Law Institute (2004-2008)
 - *Principles of Law - Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes. “ALI Principles”*: 2008
 - metodologia e objetivos
 - fundamentos para competência internacional em matéria de litígios da propriedade intelectual
 - Regras para facilitar a coordenação de processos judiciais e sua consolidação em determinadas jurisdições (alocação dos litígios) à luz da eficiência e economia processual

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

(IV) União Europeia - movimento de revisão e CLIP

- Sistema Bruxelas 1968/Lugano (Regulamento 44/2001 Bruxelas I) - competência internacional e reconhecimento
- Regulamento Roma I (sobre lei aplicável às obrigações contratuais) e Roma II (sobre lei aplicável às obrigações extracontratuais).
- **Grupo de Propriedade Intelectual e DIP**- iniciativa conjunta dos Institutos Max-Planck de Hamburgo e Munique
- adoção dos ***Princípios sobre Conflitos de Leis em Matéria de Propriedade Intelectual de 2011*** (“CLIP”)

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Temas da Agenda - CLIP/Max-Planck (I)

- Competência internacional do juiz nacional baseada nos critérios subjetivo (domicílio/residência da parte) e material/objeto do litígio
- Hipóteses de **competência exclusiva**
- **Coordenação** e **consolidação** de litígios com conexão internacional em matéria de propriedade intelectual;
- Cláusulas de **eleição de foro** em contratos relativos à propriedade intelectual;

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Temas da Agenda - CLIP/Max-Planck (II)

- Processos paralelos ou simultâneos vis-à-vis questões de litispendência;
- **Princípio da territorialidade** em matéria de propriedade intelectual;
- Lei aplicável aos atos de **violação** de direitos da propriedade intelectual;
- Lei aplicável à questão da **titularidade** inicial (initial ownership);
- Lei aplicável **à contratos de transferência e cessão** de direitos de PI (circulação de obrigações contratuais envolvendo bens imateriais);

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Temas da Agenda - CLIP/Max-Planck (III)

- Reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras em matéria de propriedade intelectual;
- Jurisdição para concessão de tutela de emergência e medidas cautelares e intercorrentes em ações envolvendo propriedade intelectual;
- Direito aplicável às garantias fundadas em direitos de propriedade intelectual.

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Princípio da Territorialidade - contextos de revisão

- CUP 1883 e CUP 1886
- Qual o sentido funcional do princípio da territorialidade em matéria de PI?
 - A proteção conferida por determinado ordenamento às invenções, obras e demais criações dependeria da satisfação de certos requisitos (requisitos de acesso à proteção), que são previstos pela legislação material doméstica dos países da União.
- Territorialidade e direitos de autor - Art.5.1 da Conv. Berna de 1886
 - prazo de proteção e os meios de exercício dos direitos são determinados/disciplinados pela lei do local em que a proteção é invocada (*lex loci protectionis*)

Princípio da Territorialidade - contextos de revisão

- Integração regional: deslocamento das competências de regulamentação da PI do plano doméstico para o supraestatal;
- Acordo TRIPS/OMC: princípios e padrões de proteção mínima dos direitos de PI;
- Emergência da internet como plataforma dos novos meios de comunicação e tecnologias e ambiente dos litígios;
- Novas fontes - elaboração/produção de normas da propriedade intelectual
 - OIs, ONGs, empresas multinacionais e empresas de internet (provedores, intermediários) e grupos/lobbies.

Competência internacional em litígios multinconectados da PI (critério de determinação)

- **Critério pessoal:** *Rationae personae* (exercício de jurisdição em razão do domicílio ou residência da parte);
- **Critério material:** *Rationae materiae* (exercício de jurisdição em razão da matéria em disputa - fatos/situações jurídicas e bens);
- **Critério territorial:** exercício da jurisdição em razão da localização de atos/fatos e bens;
- **Critério misto:** interação entre partes (autor e réu) e objeto do litígio (mérito)

Competência internacional em litígios multinconectados da PI (questões gerais)

- Réu não domiciliado ou residente no país cujos tribunais são acionados para a solução do litígio;
- Coordenação e/ou junção de processos paralelos em matéria de PI e regras de litispendência;
- Competência para adoção de medidas cautelares e protetivas/tutelas de emergência e assecuratórias em matéria de PI, com efeitos transnacionais (*mareva injunctions, pillar orders*)

Competência internacional em litígios multinconectados da PI

- EUA e Canada: competência internacional definida em função da residência ou domicílio do réu e da matéria objeto da ação ajuizada.
- EUA: critério *rationae materiae* - os tribunais norte-americanos não se consideram competentes para apreciar litígios envolvendo validade e violação de direitos de propriedade intelectual adquiridos e/ou constituídos no estrangeiro

Competência internacional em litígios multinconectados da PI

- Artigo 2º do Regulamento 44/2001 (Bruxelas I) - Competência geral dos tribunais dos Membros para uma série de categoria de litígios envolvendo direitos de propriedade intelectual
 - Atos de violação
 - Contratos de licenças
 - Transferência e Cessão (circulação de obrigações)
 - Transferência de tecnologia

Competência internacional em litígios multinconectados da PI

- Art.22.4 - Competência exclusiva - litígios envolvendo registro ou a validade de direitos de PI dependentes de registro (Art.22.4).
 - *“Em matéria de inscrição ou de validade de patentes, marcas, desenhos e modelos, e outros direitos análogos sujeitos a depósito ou a registo, os tribunais do Estado-Membro em cujo território o depósito ou o registo tiver sido requerido, efectuado ou considerado efectuado nos termos de um instrumento comunitário ou de uma convenção internacional”*.

Competência internacional em litígios multinconectados da PI

- **Questões preliminares ou incidentais:** relativas à **validade** ou registro do direito de PI no curso do processo principal
- **Ação principal:** atos de violação, responsabilidade civil extracontratual, inadimplemento de contratos;
- UE: Questões de **validade e registros** deslocam a competência para o juiz do Estado no qual o direito de PI foi registrado (país do local do registro ou concessão do exclusivo);

Competência internacional em litígios multinconectados da PI

- China (Nova Lei Chinesa sobre Aplicação das normas aos negócios jurídicos com relação com o estrangeiro de 2011)
 - Article 48 The laws at the locality where protection is claimed shall apply to the ownership and contents of the intellectual property right.
 - Article 49 A party may choose the laws applicable to the assignment and licensed use of intellectual property right by agreement. If the parties do not choose, the relevant provisions on contracts of this Law shall apply.
 - Article 50 The laws at the locality where protection is claimed shall apply to the liabilities for tort for intellectual property, the parties concerned may also choose the applicable laws at the locality of the court by agreement after the tort takes place

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Comitê de Direito Internacional Privado e Propriedade Intelectual (2012-15) - ILA

- Novembro de 2011: redefinição de grupos e agendas
- Composição:
- <http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1037/member/1>
 - Reunião de Lisboa (Março - 2012)
 - Reunião de Sofia (Agosto - 2012)
 - Reunião de Amsterdã (Março- 2013)
 - Reunião de Paris (Outubro - 2013)
 - Reunião de Washington (Abril 2014)
 - Reunião de Lisboa (Setembro 2013)

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Agenda do Comitê de Direito Internacional Privado e PI (2012-15) - ILA

Temas do Comitê:

- A) **Âmbito de aplicação das regras de DIP em matéria de PI (Escopo)**
- B) Lex mercatoria (ou 'lex informatica') das comunidades criativas internacionais
- C) **Arbitragem e PI**
- D) DIP, Contratos com consumidor e direitos de PI
- E) **Posição dos intermediários/provedores de acesso na Internet: interface PI e proteção de dados**
- F) Bens da PI em trânsito: lei aplicável, jurisdição e medidas de fronteira
- G) Valores mobiliários e garantias, direitos de PI em procedimentos falimentares/insolvência
- H) **Validade e violação de de direitos de PI e Jurisdição**
- I) **Lei aplicável aos contratos de PI na ausência de escolha**
- J) Reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras em PI

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Metodologia do Comitê de Direito Internacional Privado e PI (2012-15) - ILA

- i) elaboração de documentos preparatórios (background papers), questionários e apresentações;
- ii) construção de relatório analisando as características comuns e as divergências entre as diferentes propostas de tratamento da interface PI-DIP, incluindo jurisdição, lei aplicável e execução de sentenças;
- iii) desenvolvimento de princípios e recomendações (ILA) que possam complementar os instrumentos já existentes (ALI/ABA, European CLIP, KOPILA, Waseda Principles)
- iv) elaboração de regras mínimas adicionais sobre as questões específicas consideradas nos trabalhos do Comitê.

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Metodologia do Comitê de Direito Internacional Privado e PI (2012-15) - ILA (PI e Arbitrabilidade)

- Questões para o primeiro relatório Sub-grupo:
Arbitrabilidade dos litígios relativos à validade (i) e à violação (ii) de direitos de propriedade intelectual
 - ✓ Legislação comparada de DIP, arbitragem e PI (tabelas)
 - ✓ Arbitrabilidade como questão preliminar antes da decisão sobre questões contratuais envolvendo PI na arbitragem
 - ✓ Arbitrabilidade como objeto de decisão principal, se a aplicável à arbitragem permitir que o tribunal arbitral decida sobre essa matéria.
 - ✓ Questões conexas

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Arbitrabilidade e Direitos de PI - Teoria da não-arbitrabilidade - revisão necessária

- Categoria de litígios que não seriam passíveis de solução por arbitragem
- binômio: existência de relevância e interesse público e da necessidade de proteção e exercício jurisdicional por parte do Estado, em sua soberania) - o que é decisão de interesse público em PI?
- - lei aplicável à arbitrabilidade definiria as situações nas quais se encontram direitos patrimoniais indisponíveis - diversidade de soluções entre países

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Arbitrabilidade e Direitos de PI - Teoria da não-arbitrabilidade

- Lista (combo legislativo e jurisprudencial)
 - i) direitos do trabalho e contratos trabalhistas
 - ii) direitos do consumidor
 - iii) direito concorrencial
 - iv) direitos reais
 - v) contratos de franchising
 - vi) direitos de propriedade intelectual
 - vii) procedimentos falimentares/insolvência
 - viii) amplamente - matérias de “ordem pública”
(BORN, 2009: 125)

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Arbitrabilidade e Direitos de PI - Teoria da não-arbitrabilidade

- Técnica adotada pelos tribunais estatais internos: sec.XX-
- Tribunais: interpretação das leis domésticas no sentido de que certas categorias de litígios não seriam passíveis de solução arbitral
- EUA - Suprema Corte - *Wilko v. Swan* (1953) - litígio em matéria de responsabilidade civil decorrente de fraude em mercado de valores mobiliários - compra de ações e outros papéis - no qual os reclamados sustentaram a existência de cláusula compromissória no contrato de corretagem com o reclamante, e portanto, a aplicação da Federal Arbitration Act de 1925.

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Arbitrabilidade e Direitos de PI - Teoria da não-arbitrabilidade

- Corte Suprema - “o Congresso buscou incentivar a arbitragem em geral com a FAA, mas promulgou o Securities Act de 1932 a fim de proteger os direitos dos investidores e proibiu a renúncia a qualquer desses direitos, por meio de cláusulas ou pactos entre partes”.
- *Wilko vs. Swan* - a Suprema Corte reconhece as "vantagens que os acordos de arbitragem podem fornecer às partes para a solução de litígios comerciais, mas decidiu que a "intenção do Congresso relativamente à compra de títulos é melhor realizada pela invalidade de tal acordo de arbitragem em matérias como tais decorrentes da Lei de Valores Mobiliários de 1932".

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Arbitrabilidade e Direitos de PI - Teoria da não-arbitrabilidade

- *Wilko vs. Swan*: base dos precedentes nos EUA para moldagem jurisprudencial de uma série de hipóteses aplicativas da tese da não-arbitrabilidade (sobretudo nas décadas de 1960 e 1970) - "elaborada para proteger interesses públicos e objetivos de política legislativa" (Born, 2001: 163)
- - PI: Litígios em matéria patentária seriam considerados relativos a interesse público - inadequados para o foro arbitral, a partir de leituras de Wilkon/Swan.
- - Leis internas: falta de previsão expressa, com raras exceções, sobre matérias não submetidas à arbitragem (legislação antitruste, valores mobiliários/mercados de capitais e trabalhista)

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Arbitrabilidade e Direitos de PI - Teoria da não-arbitrabilidade

- *"A decisão da Suprema Corte dos EUA em Wilko v Swan ilustra as dificuldades que as questões não-arbitrabilidade apresentam para os tribunais nacionais, na ausência de orientação legislativa.*

Na leitura da decisão do Tribunal, é importante considerar as normas subjacentes à teoria da não-arbitrabilidade e os tipos de provas circunstanciais de objetivo de política legislativa considerada relevante para a questão da não-arbitrabilidade". (BORN, 2001:163)

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Arbitrabilidade e Direitos de PI - Questão Central (1)

- CONTEXTO REVERSO: Por que a arbitrabilidade deve ser a perspectiva do tema? RAZÕES
 - ✓ 1ª) reconhecimento de sentenças arbitrais em PI já se beneficia do arcabouço da Convenção de Nova Iorque de 1958
 - ✓ Como? abrangência e campo de aplicação, princípios favoráveis ao reconhecimento (*pro-recognition and enforcement*)- desnecessário um capítulo sobre esses temas em instrumentos não vinculantes

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Arbitrabilidade e Direitos de PI - Questão Central (1)

- Por que arbitrabilidade deve ser a perspectiva do tema? RAZÕES
 - ✓ 2ª) evolução dos sistemas domésticos (legislativo e jurisprudencial) - favorável aos casos de arbitrabilidade (arbitrable-friendly environment); instrumentos não vinculantes seriam decisivos para jurisdições sem qualquer tradição na área ou soluções normativas disponíveis
 - ✓ 3ª) abordagem favorável à efetividade da arbitragem e autonomia da vontade - e delimitação das distinções: autonomia da vontade não se confunde com arbitrabilidade

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Arbitrabilidade e Direitos de PI - Questão Central

- Por que arbitrabilidade deve ser a perspectiva do tema ? RAZÕES
 - ✓ 4ª) Um tribunal arbitral, tendo já sido delimitada a lei aplicável, não está obrigado a aplicar as normas de conflito (DIP);
 - ✓ NB: em alguns países, no entanto, tribunais devem observar normas de DIP da lei da sede da arbitragem (ou da lei aplicável à arbitragem, caso ela seja distinta da lei da sede - hipóteses em que as partes escolhem direito aplicável distinto daquele da sede);
 - ✓ 5ª) Em geral, direitos domésticos não estabelecem normas de DIP (conflituais) relativas à propriedade intelectual - lacunas favorável para diretrizes e recomendações

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Arbitrabilidade e Direitos de PI - Tendências

- KOPILA Principles

- art. 37: princípio da arbitrabilidade dos direitos de propriedade intelectual;
- Art. 38: Lei aplicável à arbitrabilidade (lei da sede da arbitragem, salvo estipulação pelas partes de modo diverso);
- Art. 39: validade dos acordos de arbitragem envolvendo litígios em PI (lei da sede da arbitragem, salvo estipulação pelas partes de modo diverso)

Arbitrabilidade e Direitos de PI - Arb Com.Int

- Arbitragem Comercial Internacional: poucos casos discutem a questão da arbitrabilidade de PI teria sido levantada
- Evidências: muitos contratos de licenciamento, transferência ou cessão de direitos de PI contêm cláusulas pelas quais as partes renunciam às pretensões relativas à nulidade (non-contest ou non-challenge clauses);
- Efeitos peremptórios de cláusulas de renúncia: As partes, no curso do litígio submetido à arbitragem, não podem questionar a validade dos direitos de PI dependentes de registro” (Cook/Garcia, 2010: 51)

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Arbitrabilidade e Direitos de PI - Lei aplicável

- - Desejável: **Regra única** a ser aplicada para determinação da **lei aplicável à arbitrabilidade**, em qualquer fase do processo em que a questão seja suscitada:
 - ✓ a) objeções quanto à arbitrabilidade apresentadas pelo reclamado, questionando a jurisdição do tribunal arbitral;
 - ✓ b) objeções quanto à arbitrabilidade apresentadas pelo reclamado em medidas cautelares (judiciais) ou outras ações judiciais apresentadas aos tribunais estatais, ainda que diante de cláusula compromissória existente e válida

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Arbitrabilidade e Direitos de PI - Lei aplicável

- - Desejável: **Regra única** a ser aplicada para determinação da **lei aplicável à arbitrabilidade**, em qualquer fase processual em que a questão seja suscitada:
 - ✓ c) ações anulatórias de sentença arbitral no país da sede da arbitragem, ajuizadas pela parte sucumbente - anulação com base no fundamento da não-arbitrabilidade
 - ✓ d) reconhecimento e execução (homologação) - objeções de ordem pública e não arbitrabilidade (Art.V.(2)(a) CNI 1958, denegação)

Ordem Pública Internacional e Direitos de PI na Arbitragem

- Direitos de PI: não são direitos absolutos; vinculam-se a interesses públicos
- Limitações e exceções; exclusão de matéria protegida; exaustão de direitos de PI
- Seria possível sentença arbitral elidir a incidência das normas relativas a essas questões em perspectiva da arbitragem deslocalizada? Temas de ACI
- Interações com a Convenção de Nova Iorque - art.V(2)(b)

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Impressões preliminares do Comitê DIP-PI do ILA

- *Diretrizes sobre lei aplicável e arbitrabilidade em litígios envolvendo direitos de PI*
 - ✓ a) autonomia da vontade deve ser mantida na apreciação dos casos
 - ✓ b) arbitrabilidade dos direitos de PI dependentes de registro: deve ser submetida ou à lei aplicável à arbitragem ou à lei do Estado no qual o direito de PI é registrado (local da concessão ou registro do DPI), e.g. nos casos em que o laudo deva ser registrado perante o escritório de propriedade intelectual do Estado (*paralelismo*)
 - ✓ c) reconhecimento e execução de sentença arbitral estrangeira: se o Estado requerido para o reconhecimento for “país da proteção”, então a lei a ser aplicada para disciplinar a arbitrabilidade é a lei desse Estado (*lex loci protectionis*)

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Impressões preliminares do Comitê DIP PI do ILA

- *Diretrizes sobre lei aplicável e arbitrabilidade em litígios envolvendo direitos de PI*
 - ✓ d) arbitrabilidade e contratos da PI (incluindo titularidade de DPIs) - dependerá da lei aplicável ao contrato
 - ✓ e) arbitrabilidade envolvendo segredos empresariais e atos de concorrência desleal - lei do local da sede da empresa (estabelecimento comercial)
 - ✓ f) arbitrabilidade de atos de concorrência desleal - dependerá da lei do país cujo mercado tenha sido seja afetado pela prática alegadamente infrativa

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Questões pendentes

- ✓ Efeitos “inter partes” da sentença arbitral discutindo validade e registro de direitos de PI dependentes de registro -
- ✓ Questões incidentais no processo arbitral a serem solucionadas pelos tribunais estatais (e.g. juiz de apoio)
- ✓ Relação entre arbitrabilidade objetiva e direitos morais de autor - diversidade de soluções nos ordenamentos jurídicos internos
- ✓ Relação entre ordem pública internacional e não reconhecimento de sentenças estrangeiras em matéria de PI

DIP e Propriedade Intelectual - ILA 2012-15

Documentos

- KOPILA Principles 2011
- CLIP Principles
- WIPO Report 2013 on Dispute Settlement-Arbitration and Mediation and New Technologies
- ICC-CCI, “Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration”, in ICC International Court of Arbitration Bulletin Vol. 9 No. 1, 1998.
- AIPPI, Question 106 - Possibility of arbitration of intellectual property disputes between private parties, Executive Committee of Tokyo, April 5 - 11, 1992. AIPPI Yearbook 1992/III, pages 284 -285. <https://www.aippi.org/download/commitees/106/RS106English.pdf>
- OMPI, Colloque mondial sur l'arbitrage des litiges de propriété intellectuelle: organisé conjointement par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et l'Association Américaine d'Arbitrage (AAA): Genève, 3 et 4 mars 1994.