

Informativo

DANNEMANN |
SIEMSEN |

Nº38/2017

PATENTES

Portaria Conjunta Nº1 do INPI e da ANVISA sobre Concessão de Patentes Farmacêuticas: uma Boa Notícia?
Eduardo da Gama Camara Junior

CONTRATOS

Instrução Normativa 70/2017: o que Muda
Cândida Caffé

MARCAS

STJ Profere Importante Acórdão Sobre Momento para Arguição do Uso Anterior de Marca
Felipe Dannemann Lundgren

DIREITO AUTORAL

STJ Decide que ECAD Pode Cobrar *Royalties* de Serviços de *Streaming*
Rodrigo Borges Carneiro

ARBITRAGEM

A Relevância dos Precedentes Judiciais Vinculantes em Procedimentos Arbitrais após a Vigência do NCPC/2015
Rodrigo de Assis Torres
Fellipe Pereira dos Santos

O primeiro semestre de 2017 terminou com relativo otimismo no Brasil. O cenário político já não está tão indefinido e a economia dá sinais de recuperação. Diversos indicadores apontam que a recessão já passou e que o país está numa curva ascendente. Isso naturalmente cria um ambiente mais favorável para a realização de negócios e aporte de investimentos.

Tal otimismo também se reflete na área de propriedade industrial. Após um longo período de letargia, o INPI vem tomando medidas efetivas para diminuir o atraso no exame de pedidos de marcas, patentes e desenhos industriais. Estes esforços vêm gerando resultados e melhoras já podem ser percebidas em algumas áreas.

Dois artigos desta edição do Informativo Dannemann Siemsen tratam de medidas do INPI que visam a desburocratizar a concessão e o licenciamento de direitos de propriedade industrial.

O primeiro artigo examina a Portaria Conjunta assinada pelo INPI e ANVISA sobre a concessão de patentes na área farmacêutica. A Portaria traz mudanças significativas em relação à aplicação do artigo 229-C da LPI e esclarece os critérios que devem ser levados em consideração pela ANVISA para conceder a anuência prévia às patentes de fármacos.

O segundo artigo explora a nova Instrução Normativa do INPI sobre contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento de propriedade intelectual. Tal Instrução simplifica o procedimento para a averbação de licenças de direitos de PI e diminui consideravelmente a intervenção do INPI em relação a esse tipo de contrato.

O artigo subsequente trata de importante decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) envolvendo o pré-uso de marca. Em função de forte divergência na jurisprudência dos tribunais inferiores, o STJ pela primeira vez se posicionou sobre a matéria, esclarecendo em qual momento o usuário anterior de boa-fé pode exercer o seu direito de precedência para impugnar marca de terceiro e obter o registro da marca.

O quarto artigo examina outro relevante acórdão do STJ, agora na área de direitos autorais. A questão diz respeito à possibilidade do ECAD cobrar royalties sobre serviços de streaming e se este uso está ou não englobado no conceito de execução pública previsto na Lei de Direitos Autorais.

Por fim, o quinto artigo explora instigante discussão da área de arbitragem. Nossos articulistas examinam se árbitros estão vinculados a precedentes judiciais e à súmulas vinculantes editadas pelos tribunais, questão espinhosa que pode influenciar procedimentos arbitrais na área de franquia e outras disputas comerciais.

Se você tiver algum comentário ou sugestão sobre o nosso Informativo, por favor não hesite em nos contatar.

Boa leitura!

Conselho Editorial
Dannemann Siemsen

Assine a versão digital:
dannemann.com.br/DSAinforma
Sugestões e comentários são muito
bem-vindos no endereço:
mail@dannemann.com.br

RIO DE JANEIRO
Tel. 55 21 2237 8700
Rua Marquês de Olinda, 70 / parte
22251-040 Rio de Janeiro RJ

SÃO PAULO
Tel. 55 11 2155 9500
Av. Indianópolis, 739
04063-000 São Paulo SP

BRASÍLIA
Tel. 55 61 3433 6694
SHS, Quadra 06, Conjunto A, Bloco A - Sala 809
70316-102 Brasília DF

Conselho Editorial
COORDENADOR
Ivan Bacellar Ahlert

Peter Eduardo Siemsen
Elisabeth Siemsen do Amaral
Attilio Gorini
Henrique Steuer I. de Mello
Rodrigo Borges Carneiro
Markus Wolff
Gustavo Piva de Andrade

Aviso Importante

O Informativo Dannemann Siemsen é uma publicação trimestral que tem como objetivo destacar assuntos de interesse na área da Propriedade Intelectual e de vários campos do Direito. Essa publicação não deve ser interpretada como um parecer jurídico/técnico sobre qualquer assunto. Caso necessite de pareceres ou informações, por favor, entre em contato conosco.

©2017 Dannemann Siemsen

**DANNEMANN
SIEMSEN**

PATENTE

Portaria Conjunta Nº1 do INPI e da ANVISA sobre Concessão de Patentes Farmacêuticas: uma Boa Notícia?

Eduardo da Gama Camara Junior

Recentemente, entrou em vigor a Portaria Conjunta nº 1, do INPI e da ANVISA, que após anos de tensão, decidiram aparar suas arestas e chegar a um denominador comum para o processamento de pedidos de patentes farmacêuticas no Brasil.

Como é sabido, a Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279/96, em seu artigo 229-C, prevê a exigência de anuência prévia da ANVISA a pedidos de patente para fármacos. A situação se agravou ainda mais porque a ANVISA, ao invés de se ater a questões estritamente relacionadas com a vigilância sanitária, passou a também examinar requisitos da LPI nesses pedidos de patente. Isso criou uma tensão com o INPI, que, em retaliação, passou a não dar mais seguimento aos pedidos analisados tecnicamente pela ANVISA. A situação tornou-se cada vez mais insustentável, forçando mais e mais depositantes a pedir socorro ao Judiciário.

A Portaria veio procurar atenuar essas questões, sendo sua principal novidade a mudança da análise da ANVISA, para fins de anuência prévia, que se limitará a verificar se as matérias a serem patenteadas oferecem algum risco à saúde pública – basicamente, se são substâncias cujo uso tenha sido proibido no país. Não havendo esse risco, a anuência será concedida pela Agência. O exame de patenteabilidade, por outro lado, ficará todo a cargo do INPI.

Isso resolverá pelo menos dois problemas. O primeiro é que requisitos de novidade, atividade inventiva, suficiência descritiva, dentre outros, não serão mais um obstáculo à concessão da anuência prévia da ANVISA. O depositante voltará a enfrentar apenas um exame técnico: o do INPI. O segundo é que o INPI não se recusará mais a examinar pedidos vindos da Agência. Em síntese, não haverá mais disputa entre as Autarquias.

Apesar de não ter mais a atribuição de dar ou negar anuência prévia, a ANVISA ainda poderá emitir opiniões acerca de critérios da LPI para aqueles pedidos de patente em que matéria seja de interesse do SUS. Não será para fins de anuência, mas para encaminhamento ao INPI, na forma de subsídios ao exame desses pedidos. Assim, a ANVISA não poderá mais impedir a concessão da patente por requisitos de patenteabilidade, mas poderá tentar convencer o INPI, por meio de seus subsídios, a indeferir o pedido.

A crítica é que, muito embora a apresentação de subsídios não seja uma novidade no nosso ordenamento, já que qualquer interessado pode apresentar comentários ao INPI, contra ou a favor de um pedido de patente, a ANVISA não pode ser considerada uma parte interessada no processamento de pedidos de patente. Isso porque não há e nem deve haver qualquer interesse por parte da Agência no resultado de um pedido de patente. Trata-se de um ente público. Não havendo esse interesse, não se justifica a interferência da ANVISA em pedidos de patente. Muito menos o tratamento especial que esse acordo dá a ANVISA, seja determinando que o INPI aguarde a juntada da opinião técnica da Agência, para só então iniciar o seu exame substantivo, seja para obrigar o Instituto a emitir uma posição fundamentada, no caso de discordância dessa opinião da ANVISA. Essa atuação da ANVISA poderá ser um complicador na equação relativa à patenteabilidade de fármacos de interesse do SUS.

Outra questão relevante é o fato de a Portaria também abranger aqueles pedidos de patente que já tiveram a anuência prévia denegada pela ANVISA, exclusivamente com base em critérios da LPI. Esses pedidos estão atualmente no limbo. Não se sabe como a Agência e o Instituto vão lidar com esses casos. O fato é que, por essas novas regras, deveriam ter suas anuências concedidas para retomarem seus processos administrativos no INPI.

Outro ponto a causar bastante estranheza é a determinação, feita pela Portaria, de se criar um "Grupo de Articulação Interministerial, com a participação de representantes do INPI e da ANVISA, com o objetivo de proporcionar o intercâmbio amplo de informações técnicas e a harmonização de entendimentos". A razão da preocupação é a postura excessivamente restritiva – e carente de base legal – da ANVISA, para algumas invenções, como invenções de seleção, polimorfos, segundos usos, enantiômeros, dentre outras, que, dependendo da atuação desse Grupo, pode contaminar o INPI. Há que se acompanhar isso de perto.

Em suma, se considerarmos o copo como "meio vazio", há aspectos negativos na Portaria, com destaque para o tratamento especial dado à ANVISA, quando esta envia sua opinião sobre requisitos da LPI de determinado pedido de patente ao INPI, mesmo sabendo-se que a Agência não pode ter qualquer interesse nesse ou naquele pedido de patente, ou quando se prevê a criação de um Grupo Interministerial visando a harmonizar a posição do INPI e da ANVISA, quando essa tem uma posição injustificadamente restritiva em relação àquele sobre a patenteabilidade de algumas invenções.

Por outro lado, considerando aquele mesmo copo como "meio cheio", verifica-se que uma série de problemas decorrentes da interferência da ANVISA na análise de pedidos de patente parecem estar sendo resolvidos. Os requisitos da LPI não serão mais um obstáculo à concessão de anuência prévia. O INPI não se recusará mais a examinar pedidos vindos da ANVISA. E pedidos anteriormente denegados pela ANVISA, com base exclusivamente na LPI, serão retirados do limbo. Isso poderá trazer um pouco mais de celeridade e eficiência ao processo de concessão dessas patentes.

De toda forma, será fundamental acompanhar de perto a atuação do INPI e da ANVISA para sabermos qual metade do copo preponderará.

Contudo, só há uma solução efetiva para essa interferência da ANVISA no processamento administrativo de pedidos de patente farmacêuticos: convencer os nossos legisladores a revogar o artigo 229-C da Lei da Propriedade Industrial.



Eduardo da Gama Camara Junior
edu@dannemann.com.br

Sócio
Advogado
Agente da Propriedade Industrial

CONTRATOS

Instrução Normativa 70/2017: o que Muda

Cândida Caffé

Em 1º de julho de 2017, entrou em vigor a Instrução Normativa 70, de 11 de abril de 2017, que pretende simplificar substancialmente o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.

Embora seja mantida a necessidade de aprovação desses contratos, a postura a ser adotada pelo INPI durante o processo de averbação será modificada, passando a ter caráter mais registral e de menor intervenção na liberdade das partes de contratar. Nesse sentido, as partes receberão um Certificado de Averbação refletindo todos os dados do contrato, com a ressalva de que "o INPI não examinou o valor e o prazo do contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior".

Contudo, cumpre ressaltar que não houve qualquer alteração nas normas fiscais e cambiais em vigor, o que significa que as partes passarão a ter a responsabilidade de avaliar tais normas quando das remessas ao exterior. Ainda que passem a ser teoricamente possíveis, na prática, remessas anteriormente inviáveis, pela ausência de um Certificado que respaldasse a operação, as partes contratantes serão inteiramente responsáveis pelo cumprimento da legislação aplicável, cabendo-lhes a análise do seu caso concreto à luz de toda a legislação esparsa atualmente em vigor. Assim, uma análise legal profunda e detalhada de cada situação torna-se ainda mais sensível no novo cenário, já que as partes não mais contarão com qualquer respaldo do INPI nessa área, ainda que tenham inegavelmente maior liberdade para negociar os termos e condições contratuais.

Além de toda a flexibilização já exposta, em decorrência da menor intervenção, a IN70 teve também o mérito de dar maior transparência ao que é exigido durante o processo de averbação, listando todos os documentos requeridos para protocolo e especificações necessárias ao pedido, sempre atribuindo ao requerente a responsabilidade pela validade e licitude do contrato ou da fatura apresentados.

No entanto, é de se esperar uma fase inicial de transição, especialmente considerando-se que diversos entendimentos consolidados ao longo de décadas pelo INPI não chegaram a ser abordados na nova instrução normativa.

Há que se comemorar os inegáveis avanços da IN70, sem contudo descuidar de uma análise séria e criteriosa de cada caso, pois todas as normas fiscais e cambiais anteriormente aplicadas pelo INPI permanecem em vigor e carentes de atualização. Embora alguns entendimentos restritivos do INPI de fato carecessem de respaldo legal, algumas restrições decorrem da própria legislação em vigor, que é esparsa e antiga, dando margem a inúmeras controvérsias.

Portanto, é de extrema importância uma análise cuidadosa de cada caso, sob pena de eventual repatriação de valores transmitidos de forma indevida, multa e impossibilidade de dedução fiscal dos valores remetidos, bem como pagamento de eventual diferença do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido decorrente da glosa da despesa, além de multa e consectários do atraso sobre esses desdobramentos (sem prejuízo da multa já aplicável pela remessa indevida). Note-se, ainda, que qualquer descumprimento das normas aplicáveis dificilmente terá efeitos imediatos, mas perdurará por anos, trazendo consequências bastante onerosas às empresas.

Nosso escritório participou ativamente de todo o processo de negociação da IN70, que contou com a colaboração conjunta da ABPI, do MDIC, da CNI e do setor produtivo de modo geral, e está à disposição para auxiliá-los na análise do seu caso concreto.



Cândida Caffé

ccaffe@dannemann.com.br

Sócia
Advogada
Agente da Propriedade Industrial

MARCA

STJ Profere Importante Acórdão sobre Momento para Arguição do Uso Anterior de Marca

Felipe Dannemann Lundgren

Quando se fala no direito de precedência ou uso anterior da marca, previsto no artigo 129, § 1º da Lei de Propriedade Industrial (LPI), a principal polêmica diz respeito ao momento em que tal direito pode ser arguido.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) se posicionou sobre a questão, entendendo que o direito de precedência pode ser exercido a qualquer tempo, respeitado o prazo prescricional previsto em lei¹, inclusive em sede de ação de nulidade de registro de marca.²

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por sua vez, sustentava que o direito de precedência, deveria ser arguido pelo utente de boa-fé da marca antes da concessão do registro marcário.

No caso concreto analisado pelo STJ, a controvérsia girava em torno da possibilidade de anulação de registro para a marca "PADRÃO GRAFIA", devidamente concedido pelo INPI em favor da empresa Seriprint Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda. ME, com base no uso anterior da mesma marca por parte da empresa Padrão Grafia Industrial e Comercial Ltda. em território brasileiro.

Sabidamente, no âmbito marcário, o Brasil adota o sistema atributivo de direitos, por meio do qual a propriedade sobre a marca se adquire com o registro no INPI. Em outras palavras, quem primeiro deposita a marca no INPI possui o direito de prioridade sobre o sinal.

Portanto, a regra é que a propriedade sobre a marca se adquire através do registro e primeiro depósito no INPI (caput do artigo 129 da LPI).³

O parágrafo 1º desse mesmo artigo, entretanto, estabelece que, cumpridos determinados requisitos, o utente anterior de boa-fé da marca possui um direito de precedência ao seu registro no INPI.⁴

Claramente, esse dispositivo traz uma exceção à regra do sistema atributivo de direitos adotado no Brasil. É uma espécie de última chance para que o utente de boa-fé da marca obtenha proteção e, conseqüentemente, exclusividade sobre o seu sinal em território brasileiro.

Como exceção à regra, portanto, o INPI tradicionalmente aplicava esse dispositivo de forma restritiva, somente aceitando impugnações com base no pré-uso de marca

em sede de oposição a pedido de registro e antes da efetiva concessão do registro marcário a terceiro. Em outras palavras, após a concessão do registro, por exemplo, em sede de pedido administrativo de nulidade, o INPI indeferia pleitos baseados no uso anterior do sinal, sob o argumento de que após a concessão do registro, salvo em casos de comprovada má-fé, não era mais possível arguir o direito previsto no § 1º do artigo 129 da LPI.

Por mais que a aplicação desse entendimento pudesse levar a algumas situações de aparente injustiça e gerasse grande polêmica no meio especializado, não há como negar que o entendimento do INPI possuía sólido embasamento técnico.

O STJ, no entanto, adotando interpretação mais flexível, e prestigiando o direito de acesso à justiça previsto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, entendeu que as hipóteses de aplicação do dispositivo são mais amplas, sendo possível arguir o pré-uso de marca idêntica ou semelhante por utente anterior de boa fé, inclusive em sede de ação de nulidade de registro marca, ou seja, em prazo de até cinco anos após a concessão do registro.

No julgamento do Recurso Especial No. 1.464.975-PR, anteriormente citado, o STJ adotou o entendimento de que "é possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º da LPI)", asseverando que "a lei de propriedade industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro".

Não há dúvidas de que interpretação adotada pela Corte Superior prestigia o verdadeiro "criador" da marca, aquele que efetivamente desenvolveu o sinal e investiu na sua utilização e na construção de um fundo de comércio em torno do nome.

Por outro lado, a aplicação mais "ampliada" do previsto no §1º do artigo 129 da LPI cria maior insegurança jurídica, uma vez que um registro marcário só se consolida, ou seja, só se torna efetivamente imune a eventuais direitos de terceiros, decorrentes do uso anterior da marca de boa fé, após cinco anos da data de concessão do registro pelo INPI. Dependendo do tempo de tramitação do pedido de registro de marca no INPI (que, atualmente, é demorado), esse prazo pode ser tornar demasiadamente longo.

Conseqüentemente, cresce a importância, por parte dos titulares de marcas registradas no Brasil, de uma adequada coleta e

armazenamento de documentos comprovando o uso da marca em território brasileiro, já que isso pode ser fundamental em eventual disputa com terceiros que aleguem direito anterior de uso sobre o sinal.

¹ Lei No. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), Art. 174 – Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data de sua concessão.

² Recurso Especial No. 1.464.975-PR (2014/0160468-6), Rel. Ministra Nancy Andrighi Data do Julgamento: 01/12/2016.

³ Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

⁴ Art. 129. (...) § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.



Felipe Dannemann Lundgren
fdl@dannemann.com.br

Sócio
Advogado
Agente da Propriedade Industrial

DIREITO AUTORAL

STJ Decide que ECAD Pode Cobrar *Royalties* de Serviços de *Streaming*

Rodrigo Borges Carneiro

Em uma grande vitória para o ECAD, o Tribunal Superior de Justiça, no Recurso Especial n. 1.559.264, decidiu que o serviço de *streaming* de música está englobado no conceito de execução pública e, portanto, os direitos autorais derivados desses serviços devem ser cobrados pelo ECAD.

A decisão se originou de uma ação movida pelo ECAD contra a operadora OI visando à cobrança de direitos de execução pública relativos a dois serviços:

I Um serviço "simulcasting" chamado RÁDIO OI com transmissão pela Internet da mesma programação da rádio tradicional do grupo OI; e

II Um serviço "webcasting" da RADIO OI onde os usuários poderiam criar "playlists" que seriam transmitidas usando a tecnologia do *streaming*.

Reconhecendo a importância do assunto para a indústria da música no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça resolveu que o caso seria decidido pela segunda seção do tribunal.

O relator do caso Ministro Ricardo Villas Boas, foi responsável pelo voto vencedor majoritário, que foi seguido por sete integrantes da sessão, numa vasta maioria, com o único voto dissidente do Ministro Marco Aurélio Belizze, que resolveu manter a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrária ao ECAD.

A decisão majoritária em favor do ECAD se baseou nos seguintes motivos:

I *Streaming* é a tecnologia que permite a transmissão de dados e informações, utilizando a rede de computadores, de modo contínuo. Esse mecanismo é caracterizado pelo envio de dados por meio de pacotes, sem a necessidade de que o usuário realize *download* dos arquivos a serem executados.

II O *streaming* é gênero que se subdivide em várias espécies, dentre as quais estão o simulcasting e o webcasting. Enquanto na primeira espécie há transmissão simultânea de determinado conteúdo por meio de canais de comunicação diferentes, na segunda, o conteúdo oferecido pelo provedor é transmitido pela internet, existindo a possibilidade ou não de intervenção do usuário na ordem de execução.

III À luz do art. 29, incisos VII, VIII, "i", IX e X, da Lei nº 9.610/1998, verifica-se que tecnologia *streaming* se enquadra nos requisitos de incidência normativa, configurando-se, portanto, modalidade de exploração econômica

das obras musicais a demandar autorização prévia e expressa pelos titulares de direito.

IV De acordo com os arts. 5º, inciso II, e 68, §§ 2º e 3º, da Lei Autoral, é possível afirmar que o *streaming* é uma das modalidades previstas em lei, pela qual as obras musicais e fonogramas são transmitidos e que a internet é local de frequência coletiva, caracterizando-se, desse modo, a execução como pública.

V Depreende-se da Lei nº 9.610/1998 que é irrelevante a quantidade de pessoas que se encontram no ambiente de execução musical para a configuração de um local como de frequência coletiva. Relevante, assim, é a colocação das obras ao alcance de uma coletividade frequentadora do ambiente digital, que poderá, a qualquer momento, acessar o acervo ali disponibilizado. Logo, o que caracteriza a execução pública de obra musical pela internet é a sua disponibilização decorrente da transmissão em si considerada, tendo em vista o potencial alcance de número indeterminado de pessoas.

VI O ordenamento jurídico pátrio consagrou o reconhecimento de um amplo direito de comunicação ao público, no qual a simples disponibilização da obra já qualifica o seu uso como uma execução pública, abrangendo, portanto, a transmissão digital interativa (art. 29, VII, da Lei nº 9.610/1998) ou qualquer outra forma de transmissão imaterial a ensejar a cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

VII O critério utilizado pelo legislador para determinar a autorização de uso pelo titular do direito autoral previsto no art. 31 da Lei nº 9.610/1998 está relacionado à modalidade de utilização e não ao conteúdo em si considerado. Assim, no caso do simulcasting, a despeito do conteúdo transmitido ser o mesmo, os canais de transmissão são distintos e, portanto, independentes entre si, tonando exigível novo consentimento para utilização e criando novo fato gerador de cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

VIII Está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação laborado e aprovado em Assembleia Geral, composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços. Inteligência do art. 98 da Lei nº 9.610/1998.

Respeitosamente consideramos que a decisão majoritária está equivocada.

O fato é que a menção a "colocação a disposição do público" em nossa lei de direitos autorais está vinculada tanto ao conceito de comunicação ao

público quanto ao conceito de distribuição.

O simples fato de que as obras são disponibilizadas ao público quando as obras estão listadas no site de *streaming* em nossa visão não é suficiente para transformar o serviço em uma execução pública. A inclusão e listagem da obra no site é um ato separado e diferente em relação à transmissão da obra.

Além disso, nossa lei de direito autoral define no artigo 29, VII, como a distribuição de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário.

Os fatos do caso envolvem atos mais próximos das definições de distribuição e distribuição digital do que da definição de execução pública da nossa lei de direitos autorais.

A decisão se equivoca em não considerar que a situação é diferente da transmissão radiofônica tradicional em que é realizada uma única transmissão para um número indefinido de pessoas enquanto no *streaming* são realizadas transmissões individuais diretamente a cada usuário.

Embora tenhamos a opinião de que a decisão foi equivocada, qualquer tentativa de discutir um caso semelhante terá o pesado fardo de lidar com este precedente da segunda seção do Superior Tribunal de Justiça.

Na verdade, em outra decisão recente no Recurso Especial 1559264, o Tribunal Superior de Justiça seguiu este precedente para decidir que o webcasting de um canal de televisão na internet equivale a uma execução pública e envolve outro ato que gera a obrigação de pagamento de royalties ao ECAD apesar do pagamento de royalties para a transmissão original já ter sido realizado.



Rodrigo Borges Carneiro
rcarneiro@dannemann.com.br

Sócio
Advogado
Agente da Propriedade Industrial

ARBITRAGEM

A Relevância dos Precedentes Judiciais Vinculantes em Procedimentos Arbitrais após a Vigência do NCPC/2015

Rodrigo de Assis Torres
Felippe Pereira dos Santos

O advento do Novo Código de Processo Civil no Brasil trouxe diversas novidades e ferramentas com objetivo precípua de aumentar a efetividade, celeridade e, acima de tudo, confiabilidade dos litígios judiciais.

Dentre as mais importantes, destaca-se a consolidação do gradual prestígio dado aos Precedentes, criando sistemas e procedimentos que vinculam o Juiz a determinados entendimentos consolidados pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Superiores (vide o artigo 927 do NCPC/2015).

A matéria vem gerando intensa discussão na doutrina, bem como nos tribunais brasileiros. Há quem entenda que tais novidades, em última análise, indevidamente conferem aos tribunais poderes legislativo e normativo. Por outro, há quem defenda que as mudanças, de fato, trazem maior confiabilidade e previsibilidade às decisões judiciais.

Sem pretender adentrar no mérito da discussão processual das nuances e consequências das perspectivas trazidas pelo novo código, este artigo tem por objetivo avaliar os reflexos desta novidade nos procedimentos arbitrais sediados no Brasil.

Em suma, a pergunta que vem sendo feita é: estariam os Árbitros e suas decisões obrigatoriamente vinculados aos Precedentes Judiciais e Súmulas Vinculantes editadas pelos Tribunais?

A discussão certamente afeta as relações envolvendo propriedade industrial, operações de franquia, distribuição e demais relações contratuais desta natureza, considerando que, no Brasil, se opta cada vez mais pela adoção da Arbitragem como meio mais célere e efetivo para resolução destes conflitos que, muitas das vezes, possuem grande complexidade e sensibilidade sob o aspecto comercial.

Com efeito, a Lei de Arbitragem Brasileira (Lei nº 9.307/1996) prevê em seu artigo 2º que "a arbitragem poderá ser decidida por direito ou equidade, a critério das partes". Em outras palavras, as partes poderão decidir se o Árbitro decidirá conforme seu senso de justiça ou se deverá seguir os limites da Lei e demais fontes do direito.

A controvérsia ocorre exatamente quando as partes optam pela utilização do Direito Brasileiro para reger determinada arbitragem.

Isso porque, a Lei de Arbitragem e o Código de Processo Civil preveem que as decisões de mérito emanadas pelo Tribunal Arbitral equiparam-se às sentenças judiciais e, por esta razão, segundo uma corrente da doutrina, aplicam-se todas as exigências previstas no artigo 489 do CPC¹, incluindo a obrigação de seguir os precedentes vinculantes invocados pelas partes e aplicáveis ao caso concreto, sob pena de nulidade da decisão por violação ao artigo 489, § 1º, VI do Código de Processo Civil.

Trata-se de raciocínio coerente e lógico, principalmente ao se considerar que as leis brasileiras equiparam os árbitros aos juizes, de modo que, teoricamente, suas decisões devem seguir os mesmos requisitos das decisões proferidas em ações judiciais regulares.

No entanto, há outra relevante – e aparentemente majoritária – linha de pensamento defendendo que, ainda que os Árbitros devam considerar os precedentes aplicáveis ao caso, bem como todos os argumentos de fatos e jurídicos suscitados pelas partes, conforme determina o artigo 26, II, da Lei de Arbitragem², sua eventual não aplicação não seria capaz de, necessariamente, fundamentar uma arguição judicial de nulidade da Sentença Arbitral.

Em outras palavras, a obrigação legal do Árbitro seria estritamente o de fundamentar adequadamente a Sentença Arbitral, nos termos do já mencionado artigo 26, II da Lei de Arbitragem, justificando sua interpretação quanto ao Precedente e os motivos jurídicos que levaram à sua eventual não aplicação.

Ou seja, caso o Árbitro não siga o precedente, mas fundamente adequadamente sua decisão, ainda que em termos discutíveis sob o ponto de vista técnico-jurídico, entendem os defensores desta corrente de que não se configura hipótese de nulidade.

Para estes doutrinadores, permitir a revisão judicial de uma sentença arbitral pela não aplicação de um precedente caracterizaria um verdadeiro recurso de mérito ao Judiciário, violando a tão importante autonomia arbitral prevista de forma contundente nas Leis Brasileiras.

Em resumo, para esta segunda corrente, eventual erro jurídico ou técnico na análise do mérito não autoriza uma revisão judicial da Sentença Arbitral por meio de ação anulatória, sendo mantidas as restritas hipóteses de anulação previstas no artigo 32 da Lei de Arbitragem Brasileira.

Trata-se de um tema espinhoso e que certamente será bastante discutido em nossos tribunais nos próximos anos, momento em que será possível vislumbrar com maior segurança qual será o posicionamento majoritário adotado.

¹ José Rogério Cruz e Tucci capitaneou a discussão in <http://www.conjur.com.br/2016-nov-01/paradoxo-corte-arbitro-observancia-precedente-judicial>.

² Andre Vasconcelos Roque e Fernando Gajardoni in <https://jota.info/colunas/novo-cpc/sentenca-arbitral-deve-seguir-o-precedente-judicial-novo-cpc-07112016> e Marcela Kohlbach de Faria in <https://processualistas.jusbrasil.com.br/artigos/412259718/vinculacao-do-arbitro-aos-precedentes-judiciais-apos-a-vigencia-do-cpc-2015>



Rodrigo de Assis Torres
ratorres@dannemann.com.br

Sócio
Advogado
Agente da Propriedade Industrial



Felippe Pereira dos Santos
fpsantos@dannemann.com.br

Advogado