

Procedimento de Arbitragem e Mediação da OMPI como alternativa

José Eduardo de V. Pieri
pieri@bmapi.com.br

Setembro 2011

BM&A | PROPRIEDADE
INTELLECTUAL

BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO

Organização Mundial da Propriedade Intelectual

Missão

- Promover a proteção internacional dos direitos de PI e entender os benefícios do sistema internacional de PI para todos os Estados Membros

Estados Membros

- 184

Tratados administrados

- 24

Tendências e Necessidades Recorrentes na Resolução de Disputas de PI

Aplicação internacional

- Disputas em várias jurisdições, executadas país por país
- Acomodar diferentes línguas, culturas e leis
- Evita litígios em ambiente inóspitos

Especialização da matéria

- Necessidade de conhecimentos específicos

Tendências e Necessidades Recorrentes na Resolução de Disputas de PI

Confidencialidade

Necessidade de mecanismos que preservem relacionamentos comerciais de longo prazo

Áreas altamente competitivas; produtos com vida útil limitada

- Necessidade de procedimentos eficientes

Obstáculos para litigar em disputas transnacionais

- Diferentes sistemas jurídicos
- Caro e demorado
- Risco de resultados contraditórios

Necessidade de homologação de sentença estrangeira

Litígios de Patentes

País	Características do sistema legal	Tempo médio de duração	Média de Custos
Alemanha	<ul style="list-style-type: none"> • Civil Law • Pluralidade de competência • Corte especial para nulidade 	12 meses (1ª inst.) 12 -15 meses (Ap.)	€ 50.000,00 (1ª inst.) € 70.000,00 (Ap.)
China	<ul style="list-style-type: none"> • Civil Law • Pluralidade de competência • Cortes especializadas 	6 meses (1ª inst.) 3 meses (Ap.)	USD 150.000,00 (1ª inst.) USD 50.000,00 (Ap.)
EUA	<ul style="list-style-type: none"> • Common Law • Litígio unificado • Cortes especializadas (CAFC) • Juri • Promoção de mediações 	+ de 24 meses (1ª inst.) + de 12 meses (Ap.)	USD 4.000.000,00 (1ª inst.) USD 150.000,00 – USD 250.000,00 (Ap.)
Brasil	<ul style="list-style-type: none"> • Civil Law • Pluralidade de competência • Cortes especializadas (RJ e SP) 	3 – 4 anos (1ª. Inst.) até 5 anos (2ª. Inst. SP)	+ R\$ 100.000,00 (custas judiciais)

Fonte: Comparações Jurisdicional, Thierry Calame, Massimo Sterpi (ed.), The European Lawyer Ltd, Londres 2006.

Uma série de procedimentos para resolver disputas extrajudiciais, em um fórum privado, com a ajuda de um intermediário independente – por exemplo, mediador, árbitro ou especialista

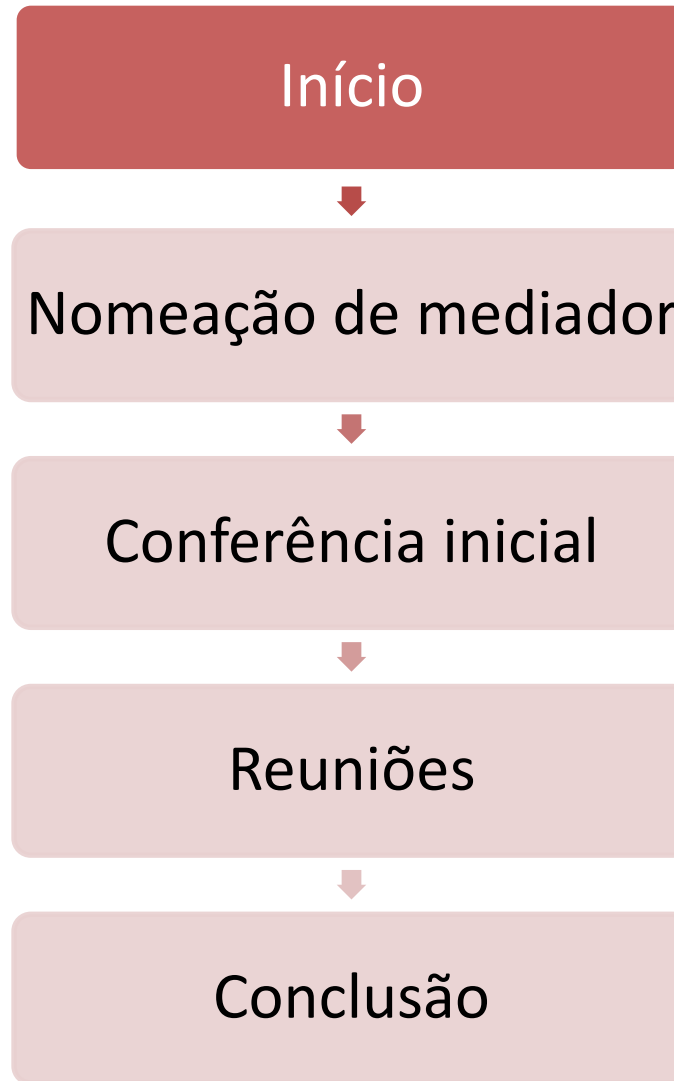
Mediação

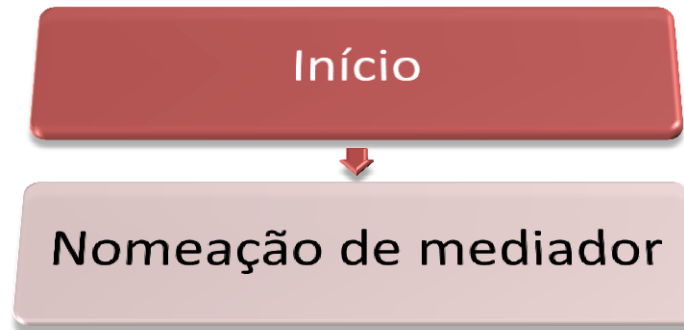
Arbitragem

Expert
Determination

Combinado com um processo judicial – pode ser requerido ao tribunal competente

Previamente determinado pelas partes (cláusula de ADR contrato ou compromisso arbitral)





Pedido de mediação

- Início
- Taxa de administração

Nomeação de mediador

- Partes ou Centro da OMPI, após consulta com as partes
- Imparcialidade e independência



Concordância sobre:

- Calendário de Mediação
- Documentos a serem apresentados
- Quem vai Participar da reunião de mediação
- Representação das Partes (pessoas com poderes de decisão)



Mediação

- Avaliar alternativas para negociação (riscos e custo do litígio)
- Identificação de pontos relevantes
- Explorar os interesses das partes
- Opções de acordo
- Reuniões com ambas as partes
- Forma: avaliativa, facilitadora

Conclusão da mediação



Composição do acordo

Término

- Desistência de uma ou ambas as partes
- Decisão do mediador

ARBITRATION AND MEDIATION CENTER

About the Center

Arbitration

Mediation

Rules

▸ Schedule of Fees

Clauses

Clauses

Filing

Mediators

WIPO ECAF

Film/Media Mediation

Expert Determination

Recommended Clauses

Domain Names

Neutrals

Meetings and Workshops

Publications

What's New

Contact

E-NEWSLETTER

Subscribe to WIPO

Arbitration and Mediation

Center Mailing Lists

Schedule of Fees and Costs - Mediation

The Center believes that mediation should be cost effective. In consultation with parties and mediators, the Center ensures that fees charged in a WIPO mediation are appropriate in light of the circumstances of the dispute.

ADMINISTRATION FEE

0.10% of the value of the mediation, subject to a maximum of \$10,000

MEDIATOR'S FEES (*)

\$300-\$600 per hour

\$1,500-\$3,500 per day

(All amounts are in United States dollars) (*) Indicative rates

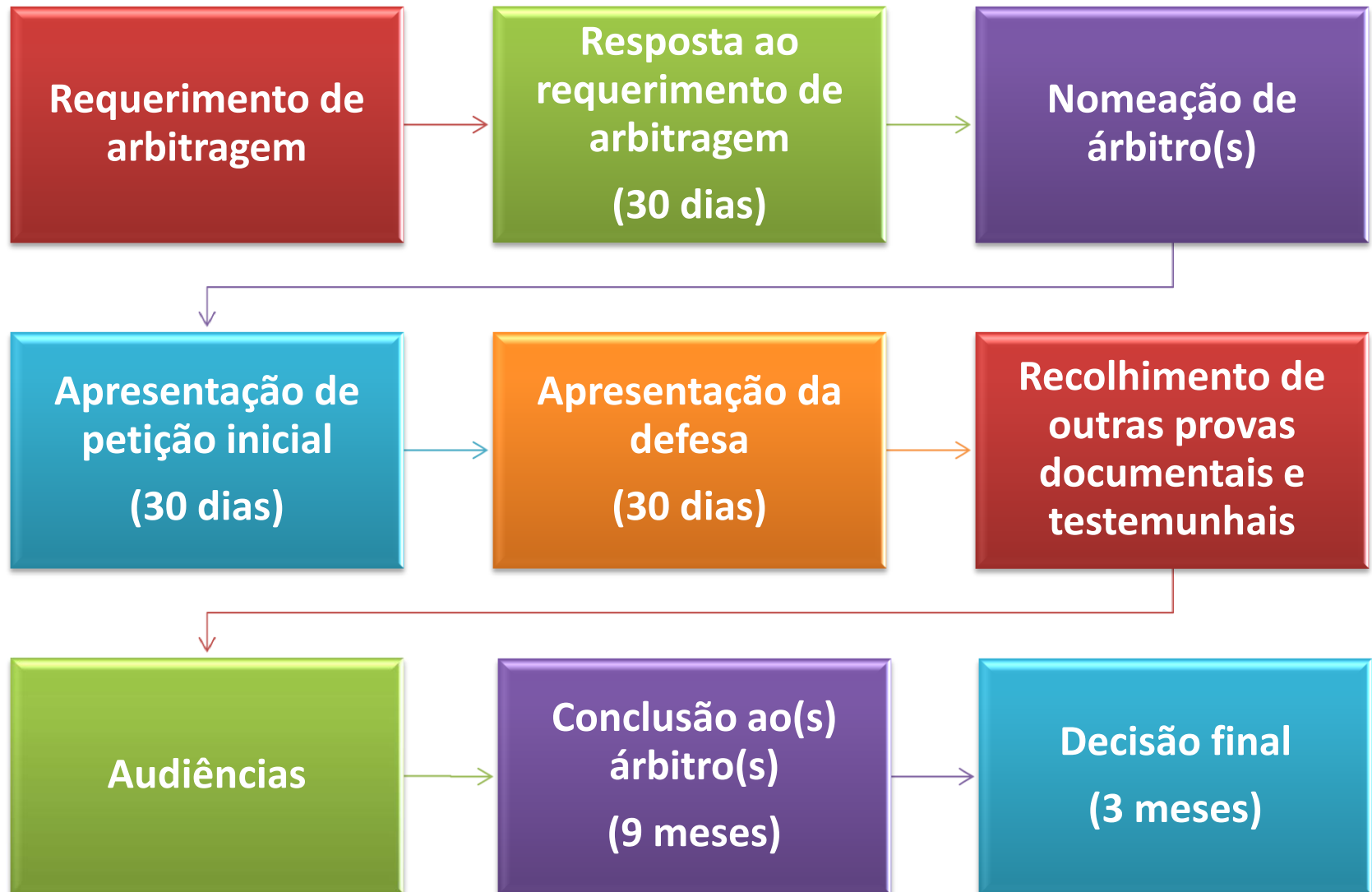
1. The amount of the administration fee shall be 0.10% of the value of the mediation, subject to a maximum administration fee of \$10,000.
2. The value of the mediation is determined by the total value of the amounts claimed.
3. Where the Request for Mediation does not indicate any claims for a monetary amount or the dispute concerns issues that are not quantifiable in monetary amounts, an administration fee of \$1,000 shall be payable, subject to adjustment. The adjustment shall be made by reference to the administration fee that the Center, after consultation with the parties and the mediator, determines in its discretion to be appropriate in the circumstances.
4. Any monetary amounts in dispute expressed in currencies other than United States dollars shall, for the purposes of calculating the administration fee, be converted to amounts expressed in United States dollars on the basis of the official [United Nations exchange rate](#) prevailing on the date of submission of the Request for Mediation.

Acordo das partes

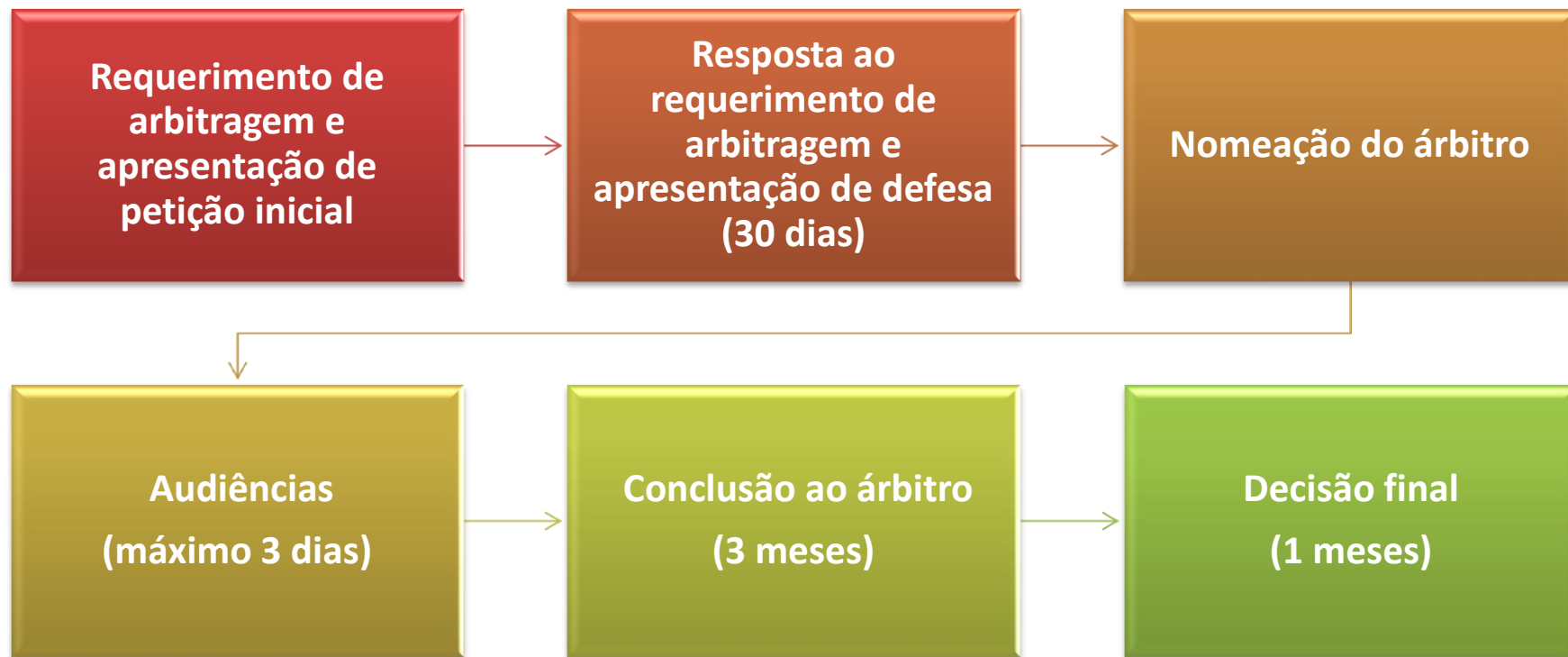
Regulamento de Arbitragem Institucional escolhido pelas partes (por exemplo, as Regras de Arbitragem da OMPI, Regras de Arbitragem ICC ...)

Lei de regência aplicável - normalmente a do tribunal arbitral designado

Lei aplicável ao mérito (direito material)



Procedimento Sumário de Arbitragem



Árbitro único

prazos mais curtos

Audiências mais curtas

Taxas fixas

Quando considerar:

- Quando o valor não justifica o custo de procedimentos mais extensos
- Quando o número de questões contidas na disputa for limitado (embora seja difícil de prever na fase de contratação)
- Quando as partes precisam urgentemente de uma decisão definitiva e executável

Implicações práticas da Gestão de Controvérsias

Principais responsabilidades da OMPI (Como Case Manager)

- Supervisionar (jurisdição nos termos da cláusula estabelecida e conformidade das normas pelas partes)
- Facilitar o início do procedimento e subsequente comunicação com o caso
- Nomear árbitro
- Estabelecer taxas pré-fixadas - gestão financeira
- Disponibilizar diretrizes procedimentais para os árbitros
- A requerimento das partes, realizar audiências/reuniões de assistência
- A requerimento das partes: procedimento eletrônico da OMPI

Dois objetivos fundamentais da OMPI

- Ter um processo eficiente: *tempo e dinheiro*
- Ter um resultado com qualidade: *justo e exequível*

Disputas Farmacêuticas, de Biotecnologia e de P&D

- Empresa europeia de biotecnologia detêm várias patentes para a extração e purificação de um composto com fins medicinais
- Licença e acordo de desenvolvimento com empresa farmacêutica, com experiência na aplicação médica das substâncias relacionadas com as patentes
- Acordo de desenvolvimento continha cláusula referente às Regras de Arbitragem da OMPI
- Empresa de biotecnologia apresentou pedido de arbitragem alegando que a empresa farmacêutica tinha deliberadamente atrasado o desenvolvimento de um composto

Disputas Farmacêuticas, de Biotecnologia e de P&D

- Partes escolhem um árbitro da lista de candidatos com experiência na área farmacêutica/biotecnologia proposta pelo Centro OMPI
- Três dias de audiência em Genebra para inquirição das testemunhas
- No último dia, seguindo uma sugestão feita pelo árbitro, as partes realizaram reunião privada e entraram em acordo
- As partes continuam a cooperar para o desenvolvimento e comercialização do composto de biotecnologia

ARBITRATION AND MEDIATION CENTER

About the Center

Arbitration

- Rules
- Expedited Rules

▸ Schedule of Fees

Clauses

Filing

Arbitrators

WIPO ECAF

Arbitration for AGICOA

Film/Media Arbitration

Arbitration for EGEDA

Mediation

Expert Determination

Recommended Clauses

Domain Names

Neutrals

Meetings and Workshops

Publications

What's New

Contact

E-NEWSLETTER

Subscribe to WIPO

Arbitration and Mediation

Center Mailing Lists

Schedule of Fees and Costs Arbitration / Expedited Arbitration

The Center believes that arbitration should be cost effective. In consultation with parties and arbitrators, the Center ensures that all fees charged in a WIPO arbitration are appropriate in light of the circumstances of the dispute. The costs of arbitration depend on different factors, including the amount in dispute and its complexity. The parties' conduct will also have an impact on the costs of the arbitration.

WIPO Expedited Arbitration provides for fixed arbitration costs when the amount in dispute is up to US\$ 10 million.

TYPE OF FEE	AMOUNT IN DISPUTE	EXPEDITED ARBITRATION	ARBITRATION
Registration Fee	Any Amount	\$1,000	\$2,000
Administration Fee *	Up to \$2.5M	\$1,000	\$2,000
	Over \$2.5M and up to \$10M	\$5,000	\$10,000
	Over \$10M	\$5,000 +0.05% of amount over \$10M up to a maximum fee of \$15,000	\$10,000 +0.05% of amount over \$10M up to a maximum fee of \$25,000
Arbitrator(s) Fees *	Up to \$2.5M	\$20,000 (fixed fee)	As agreed by the Center in consultation with the parties and the arbitrator(s) Indicative rate(s) \$300 to \$600 per hour
	Over \$2.5M and up to \$10M	\$40,000 (fixed fee)	
	Over \$10M	As agreed by the Center in consultation with the parties and the arbitrator	

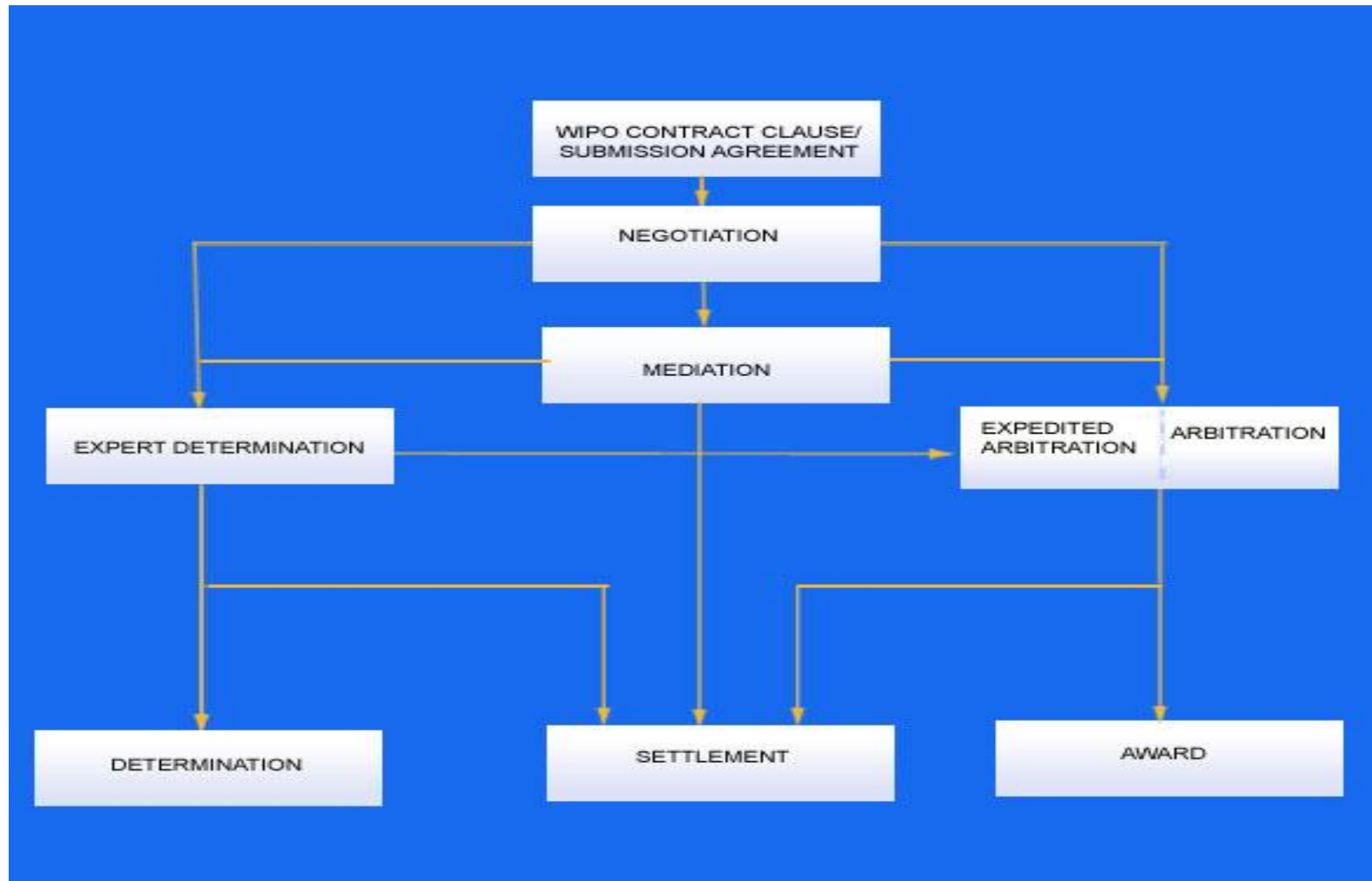
(All amounts are in United States dollars)

Introduzido em 2007

Para acomodar a resolução célere de litígios entre as partes, sobre uma questão específica de um escopo limitado (por exemplo, disputa sobre taxa de royalties) ou o esclarecimento de certas questões técnicas ou científicas

Mais informal, flexível e rápida do que a arbitragem

Determinação vinculante (a menos que as partes acordem o contrário)



Elementos essenciais:

- Tipo de ADR
- Escolha do centro de mediação/arbitragem
- Território e língua a ser utilizada
- Número de árbitros
- Leis: procedimento / direito material
- País a ser realizada a arbitragem.

+ de 2.450 mediações e arbitragens

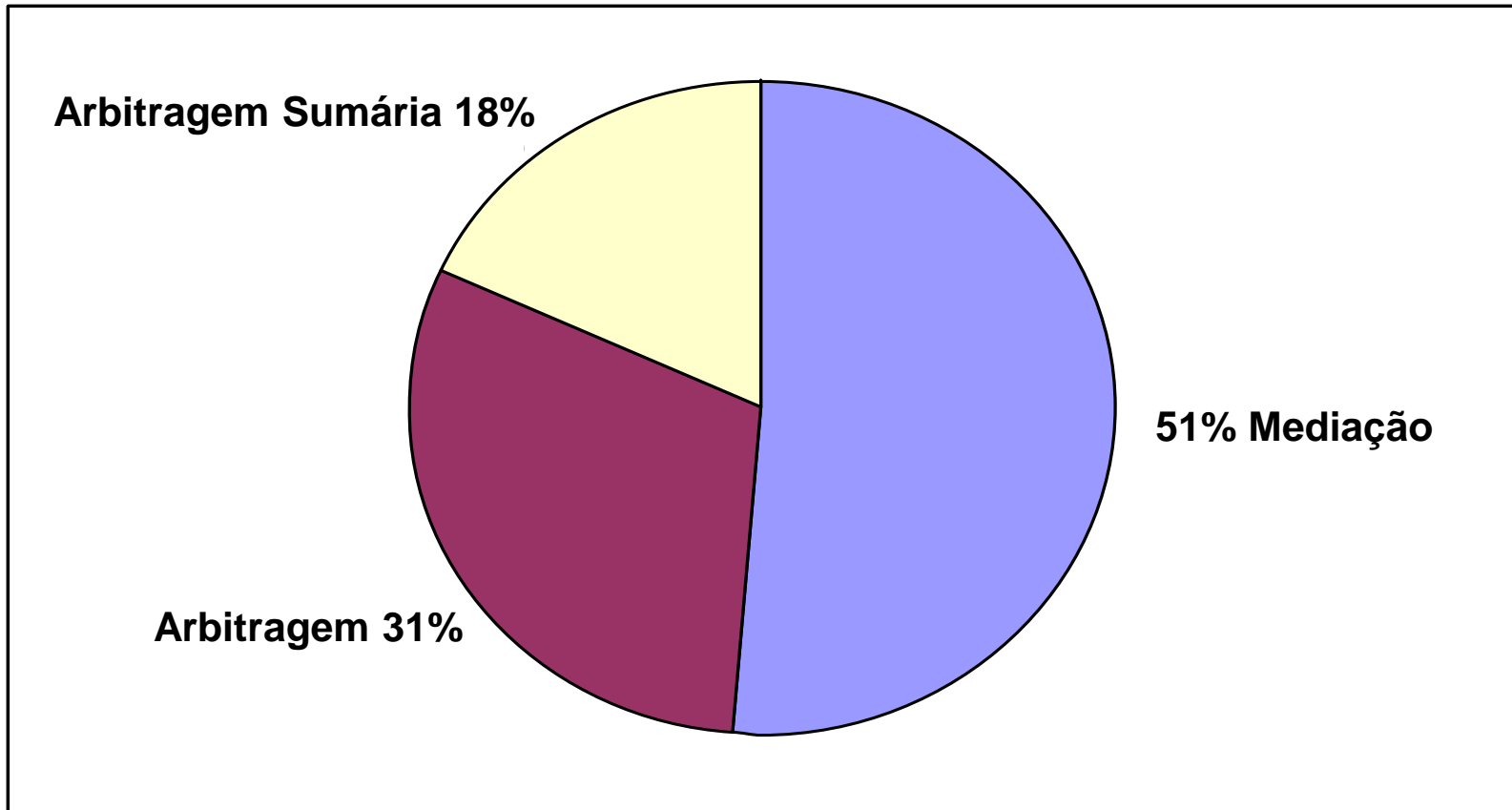
- Contratuais: Software / IT, licenças de patentes, pools de patentes, acordos de distribuição, R & D, joint ventures, acordos de liquidação
- Extracontratual: violação de patente
- Casos referidos pelos tribunais
- Confidencialidade dos procedimentos

Quantias em litígio: De 20.000 Euros a 600 milhões de dólares

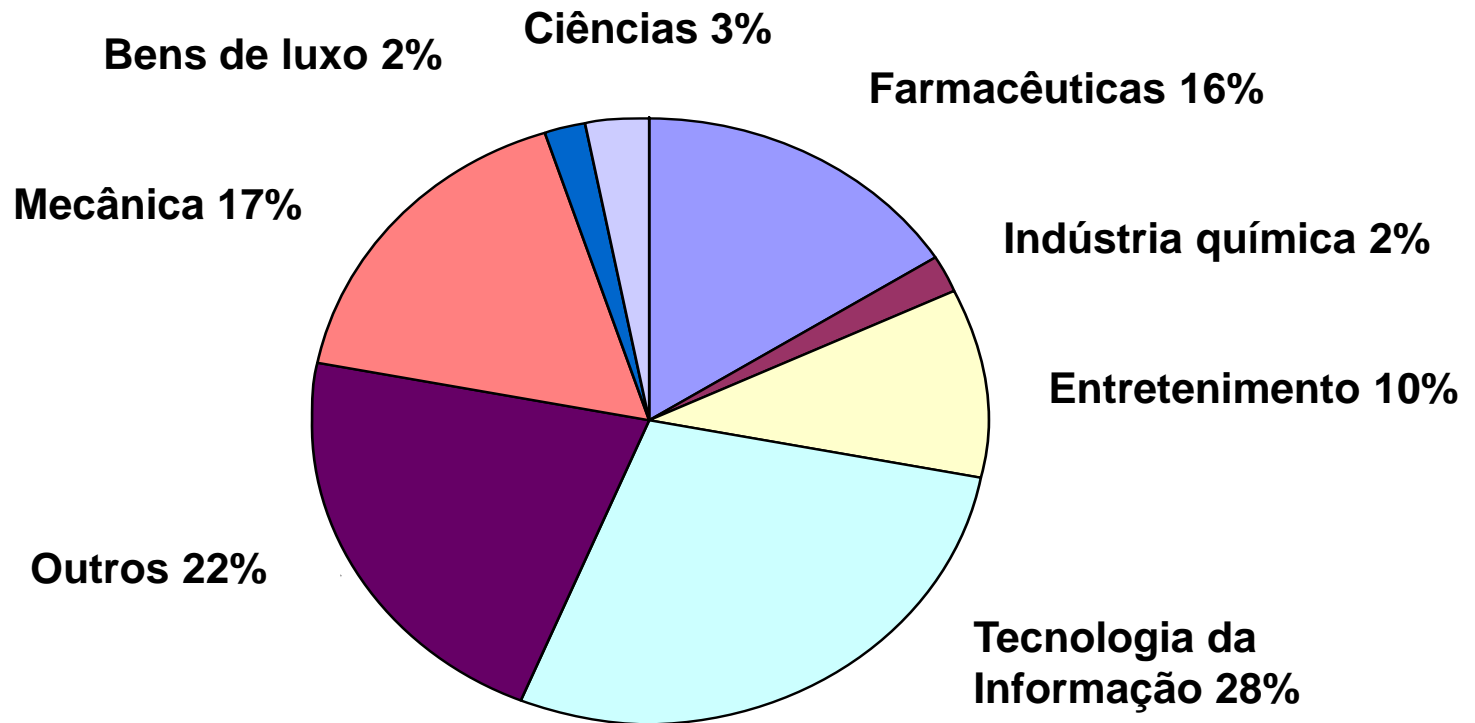
Remédios: indenizações, declarações de infração, “specific performance”

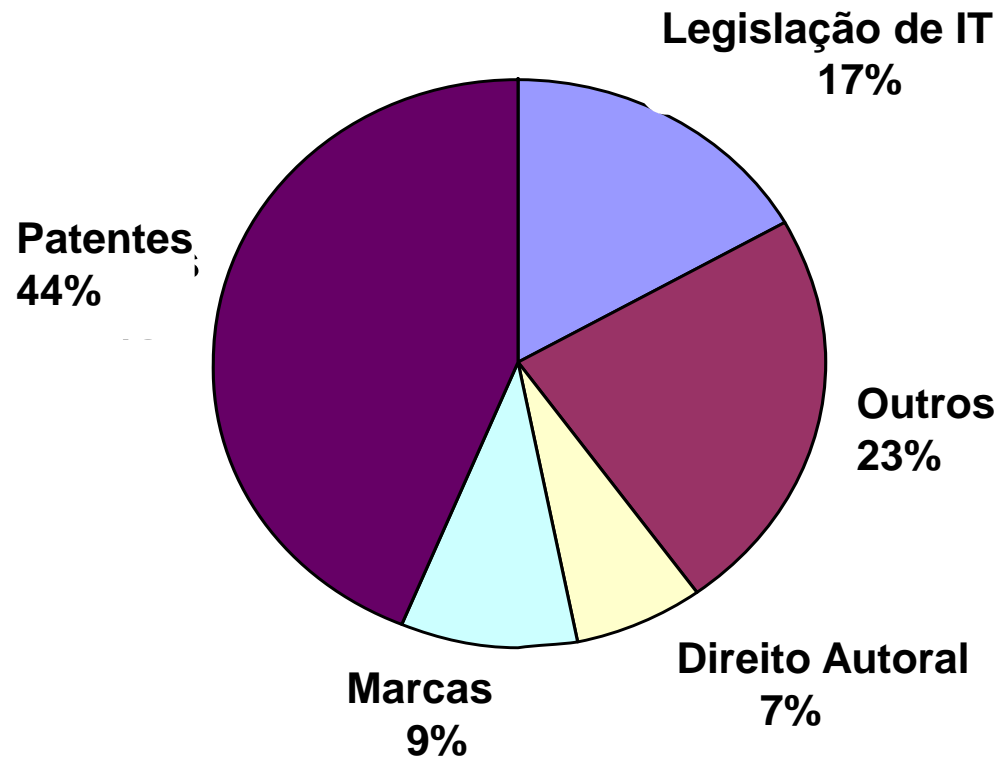
Locais: EUA, Europa, Ásia

Número de Casos – Tipos de Procedimentos

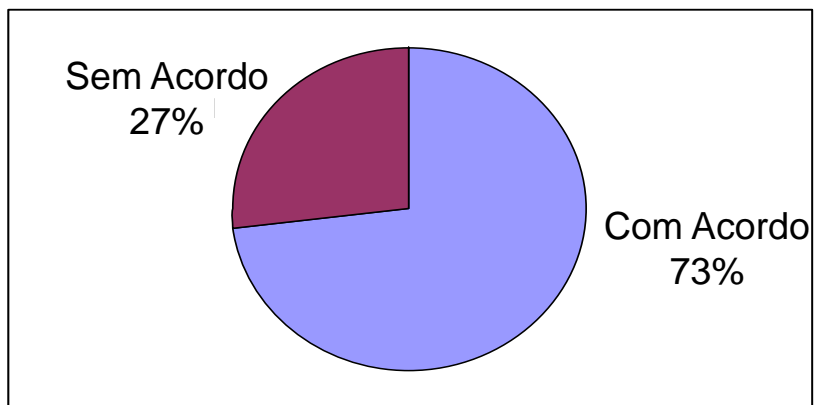


Casos da OMPI: Áreas de Negócio

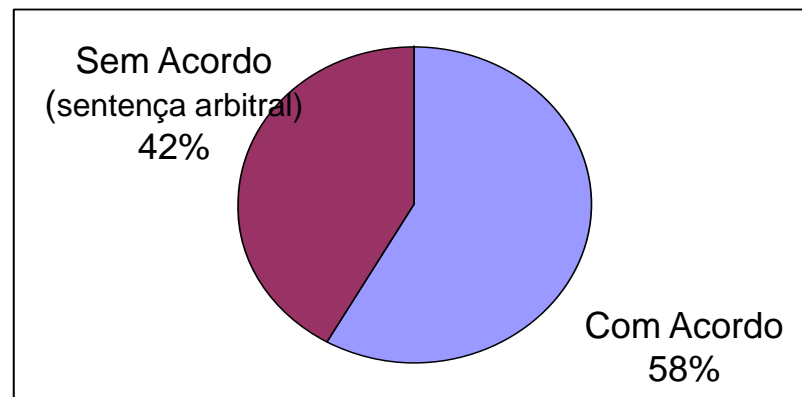




Mediação



Arbitragem



OBRIGADO!

José Eduardo de V. Pieri
pieri@bmapi.com.br