



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

**Márcio Merkl**

## **Arbitragem e Propriedade Intelectual**

### **Dissertação de Mestrado**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Direito Econômico e Social do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da PUCPR como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito.

Orientador: Prof. Dr. João Bosco Lee

Curitiba  
Maio de 2005



**Márcio Merkl**

## **Arbitragem e Propriedade Intelectual**

### **Dissertação de Mestrado**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Direito Econômico e Social do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da PUCPR como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito. Aprovada pela comissão examinadora abaixo assinada.

**Prof. Dr. João Bosco Lee**

Orientador

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

**Profa. Dra. Flávia Piovesan**

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

**Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel**

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Curitiba

Maio de 2005

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem autorização da universidade, do autor e do orientador.

## Márcio Merkl

Graduou-se em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná PUCPR em 2001. Graduou-se em Administração com Habilitação em Finanças na FAE *Business School* em 2001. Bolsista de Iniciação Científica pelo PIBIC/CNPq/PUCPR em 1999 e 2001. Bolsista de Iniciação Científica pelo PAIC/NPA/FAE em 2000. Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná (OAB/PR) sob o nº 32.546 e Agente da Propriedade Industrial inscrito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (API/INPI) sob o nº 1633.

## Ficha Catalográfica

A563a 2005	Merkel, Márcio Arbitragem e propriedade intelectual / Márcio Merkl ; orientador , João Bosco Lee. – 2005. 94 f. ; 30 cm
	Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba, 2005 Inclui bibliografia
	1. Propriedade intelectual. 2. Direitos autorais. 3. Direito internacional privado. 4. Arbitragem comercial. 5. Propriedade industrial. 6. Arbitragem internacional. I. Lee, João Bosco. II. Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Programa de Pós-Graduação em Direito. III. Título.
	Doris - 4.ed. 342.27 342.28 342.3 341.163

## **Resumo**

Merkl, Marcio; Lee, João Bosco. **Arbitragem e Propriedade Intelectual**. Curitiba, 2005. 94 p. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

A arbitragem de disputas envolvendo direitos de propriedade intelectual pode possuir diversas vantagens em face dos litígios judiciais. É necessário, contudo, para cada tipo de direito – por exemplo direitos relativos a patente, marca, autoria, *copyright*, segredo de indústria e comércio – avaliar a respectiva natureza jurídica e o estatuto legal para determinar o campo de arbitrabilidade. Como dependendo da jurisdição aplicável certas matérias podem não ser arbitráveis, tais como a validade e violação desses direitos; enquanto outras, tais como cessão e licença, são arbitráveis; a análise da arbitrabilidade deve ser feita em cada caso de acordo com essa avaliação.

## **Palavras-chave**

Arbitragem; propriedade intelectual; propriedade industrial; arbitrabilidade; direito autoral; copyright; marca; patente; contrato internacional; direito internacional.

## **Abstract**

Merkel, Marcio; Lee, João Bosco. **Arbitration and intellectual property**. Curitiba, 2005. 94 p. Master in Law Dissertation – Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

The arbitration of disputes involving intellectual property rights may have many advantages over court litigation. It is necessary, nevertheless, for each type of right, for instance rights related to patents, trademarks, authorship, copyright, trade and industry secrets – evaluate the legal nature and statute of the right in order to determine the arbitrability field. As depending upon the applicable jurisdiction some subject matters are non arbitrable, such as validity and infringement; while others such as assignment and licensing, are arbitrable; the examination of the arbitrability must be made in each case according to the mentioned evaluation.

## **Keywords**

Arbitration; intellectual property; industrial property; arbitrability; author law; copyright; trademark; patent; international contracts; international law.