

**O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL/BR E A APLICAÇÃO DE  
RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE DISPUTAS**

*THE NATIONAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL PROPERTY / BR AND APPLICATION OF ALTERNATIVE  
DISPUTE RESOLUTION*

HELENARA BRAGA AVANCINI

THAIS MULLER

**RESUMO**

O artigo apresenta os procedimentos de Resolução Alternativa de Disputas – RAD, adotados pelo Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial brasileiro, em colaboração com o Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual no atendimento de conflitos em matéria de marcas. O presente trabalho descreve o funcionamento, em caráter experimental, do Núcleo de Mediação de Conflitos. e discute a aplicação do instrumento jurídico de mediação de conflitos industriais, voltada ao enfrentamento dos conflitos em propriedade industrial.

Palavras-chave: Conflito, Marca, Propriedade Industrial, Mediação.

**ABSTRACT**

El artículo presenta los procedimientos para la resolución alternativa de conflictos - ADR, aprobado por el Centro para la Protección de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en colaboración con el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual brasileño, en la atención de conflictos relacionados marcas. En este trabajo se describe el funcionamiento a modo de prueba, el Centro de Mediación de Conflictos. y discute la aplicación del instrumento legal de la mediación de conflictos industrial, destinada a abordar el conflicto de la propiedad industrial.

Palabras clave: Conflicto, marca, Propiedad Industrial, Mediación.

## 1. Introdução

Devido ao incremento de demanda judiciais, a insuficiência de órgãos judiciais e a sua ineficiência para resolver celeremente os conflitos que lhe são demandados em matéria de Direitos da Propriedade Intelectual, alguns litigantes estão resolvendo extrajudicialmente seus conflitos através de métodos de Resolução Alternativa de Disputas – RAD.

A partir dos métodos de Resolução Alternativa de Disputas – RAD da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (a saber: Mediação, Arbitragem e Determinação Pericial), cria-se um novo parâmetro para tratar os conflitos, “redefinindo, de forma radical, o modelo de terceiro e a forma de decisão, reconhecendo, ainda que de forma indireta, o papel não exclusivo da jurisdição, que atualmente está em crise frente à complexidade social”<sup>1</sup>, entretanto, como existem vários trabalhos tratando sobre a crise do Judiciário, neste paper trabalhar-se-á apenas com a Resolução Alternativa de Disputas-RAD em matéria de Propriedade Intelectual.

Como objetivo principal, inicialmente serão apresentados os fundamentos jurídicos que autorizam a adoção da mediação e sua legitimidade perante o ordenamento jurídico brasileiro, para, logo após, investigar a prática do Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e o emprego da mediação como meio emancipador na gestão de conflitos em matéria de Direitos de Propriedade Intelectual.

Como objetivo específico, analisar-se-á a prática derivada do convênio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial/BR, que se traduz em um Projeto Piloto de adoção dos métodos de Resolução Alternativa de Disputas – RAD/ Mediação em Marcas, implantado pelo Centro de Defesa da Propriedade Intelectual (CEDPI), desde julho de 2013.

---

1 BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e Arbitragem: alternativas à jurisdição. 2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 76.

Foram escolhidos, para o desenvolvimento do paper, os métodos de pesquisa dedutivo (partindo-se de premissas gerais, para chegar em premissas particulares), e monográfico, empregando-se a técnica da pesquisa bibliográfica em livros, periódicos, tabelas, estatísticas e na legislação.

Defende-se que, o presente trabalho apresenta relevância para o sistema jurídico brasileiro, pois os procedimentos de Resolução Alternativa de Disputas - RAD, em matéria de Direitos de Propriedade Intelectual, aplicados pela OMPI e pelo INPI/BR, estão se tornando cada vez mais importantes para facilitar a resolução de disputas internacionais comerciais entre partes privadas envolvendo a propriedade intelectual e transferência de tecnologia.

Por essa razão, o paper está organizado da seguinte forma: no primeiro item serão arrolados os fundamentos jurídicos que autorizam a adoção da mediação e sua legitimidade perante o ordenamento jurídico brasileiro, citando-se desde a Constituição Federal até decretos em vigor no Brasil; no segundo item, será analisada a prática do Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, para por fim, analisar o Projeto Piloto de adoção dos métodos de Resolução Alternativa de Disputas – RAD/ Mediação em Marcas, implantado pelo Centro de Defesa da Propriedade Intelectual –CEDPI/INPI/BR.

## **2. Resolução Alternativa de Disputas no Direito brasileiro**

A Constituição Federal apresenta em seu preâmbulo as diretrizes para a instituição de um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias.

Muito embora não haja previsão expressa na Constituição Federal para a

adoção de Resoluções Alternativas de Disputas – RAD, alguns autores apregoam que em virtude do disposto preâmbulo (sobre o comprometimento na ordem interna com a solução pacífica de controvérsias) e do disposto no artigo 4, inciso VII da CF, é presumível a sua adoção:

Art. 4 - A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

...  
VII – solução pacífica dos conflitos.<sup>2</sup>

A solução pacífica dos conflitos está relacionada com o apaziguamento das pretensões das partes em conflito e não com a imposição de uma decisão estatal (através do poder Judiciário), pois o litígio, como explica Garcez:

... não é um mal em si mesmo, ou algo anormal ou disfuncional, mas sim um fato da existência em que, conflitos e disputas existem como forma de demonstração ou confrontação de posições divergentes e competição...<sup>3</sup>

Considerando-se o conflito como algo normal, e considerando-se a adoção de métodos de Resolução Alternativa de Disputas nas matérias relacionadas com a Propriedade Intelectual, a resolução dos conflitos seria mais célere, acarretando uma diminuição do número de processos tramitando no Poder Judiciário. Mazzonetto e Muller:

A despeito da inevitabilidade dos conflitos e da impossibilidade de optar por tê-los ou não, a escolha do meio adequado para a sua solução, esta sim, está, sobretudo, nas mãos dos envolvidos, sendo que a doutrina e prática jurídica estrangeira, sobretudo a norte-americana, já consagraram a sistemática multiportas para a solução de conflitos.<sup>4</sup>

No mesmo sentido, defende Tura:

... vivemos no terceiro milênio, e por isso, é necessário flexibilizar o monopólio da Justiça tradicional, pondo um

---

<sup>2</sup> BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 39. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

<sup>3</sup> GARCEZ, José Maria Rossani. Arbitragem nacional e internacional: progressos recentes. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 03.

<sup>4</sup> MAZZONETTO, Nathalia e MULLER, Karina Haidar. O uso da mediação de conflitos envolvendo propriedade intelectual, em particular as disputas de patentes. In: revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. N 125. Jul/ago de 2013. Rio de Janeiro: Garilli Gráfica Editora LTDA. 2013. p. 53

fim à cultura brasileira do paternalismo Estatal absoluto, centralizador, distribuidor de vantagens e benefícios...<sup>5</sup>

Ao comentar sobre o artigo que trata dos Direitos Fundamentais, Silva reforça o entendimento de que o cidadão tem direito de exercer sua autonomia:

Direitos fundamentais do homem-indivíduo são aqueles que reconhecem autonomia aos particulares, garantindo a iniciativa e independência aos indivíduos diante dos demais membros da sociedade política e do próprio Estado.<sup>6</sup>

Analisando-se o voto proferido pela Ministra Ellen Gracie, no Agravo Regimental 5206, percebe-se que ela defende a ideia da autonomia dos cidadãos na escolha do meio adequado para a solução dos conflitos:

Como se vê, o cidadão pode invocar o judiciário, para a solução de conflitos, mas não está proibido de valer-se de outros mecanismos de composição de litígios. Já o Estado, este sim, não pode afastar do controle jurisdicional as divergências que a ele queiram submeter os cidadãos.<sup>7</sup>

Ocorre que o conceito de acesso à justiça vai além, possui um caráter mais abrangente – ele transpõe a barreira do acesso à máquina do Poder Judiciário – na medida em que visa que o maior número de pessoas tenha acesso não só ao Judiciário, mas também a uma prestação jurídica de forma adequada e justa.<sup>8</sup>

De acordo com o voto da Ministra, é possível aos litigantes escolherem se

---

<sup>5</sup> TURA, Adevanir. Direito Arbitral: curso prático de arbitragem nacional e internacional. Leme: JH Mizuno, 2007. p. 50

<sup>6</sup> SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1990, p.171

<sup>7</sup> BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Sentença estrangeira: laudo arbitral que dirimiu conflito entre duas sociedades comerciais sobre direitos inquestionavelmente disponíveis - a existência e o montante de créditos a título de comissão por representação comercial de empresa brasileira no exterior: compromisso firmado pela requerida que, neste processo, presta anuência ao pedido de homologação: ausência de chancela, na origem, de autoridade judiciária ou órgão público equivalente: homologação negada pelo Presidente do STF, nos termos da jurisprudência da Corte, então dominante: agravo regimental a que se dá provimento, por unanimidade, tendo em vista a edição posterior da L. 9.307, de 23.9.96, que dispõe sobre a arbitragem, para que, homologado o laudo, valha no Brasil como título executivo judicial. Agravo Regimental na Sentença Estrangeira SE 5206 AgR / EP – ESPANHA. Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2001, DJ 30-04-2004.

<sup>8</sup> CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 39.

vão compor o conflito em juízo ou for a dele. Também o Ministro Sepúlveda Pertence se manifestou defendendo a possibilidade de escolha para a solução dos conflitos, no mesmo agravo:

Isto não significa, contudo, que as pessoas físicas ou jurídicas estão obrigadas a ingressar em juízo toda vez que seus direitos subjetivos são afrontados por outrem, pois o princípio garante o direito de ação, não o impõe. O direito de ação, à luz do Princípio da autonomia das vontades, representa uma “faculdade inerente à própria personalidade”, não um dever.<sup>9</sup>

O cidadão tem a faculdade de escolha, podendo propor ação judicial (ninguém é obrigado a ingressar em juízo) ou valer-se de outros meios de composição de conflitos. O acesso à justiça ultrapassa a possibilidade de demandar em juízo.

Sen comenta que, o que as pessoas conseguem positivamente realizar é influenciado por oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por condições de aperfeiçoamento de iniciativa<sup>10</sup>; por isso, permitir que as partes optem pelo meio mais adequado para a solução de conflitos é acreditar na sua capacidade emancipatória. Referida presunção constitucional de solução pacífica de conflitos, autorizaria o uso de Resoluções Alternativas de Disputas em matéria de Propriedade Intelectual, como forma de realização das capacidades emancipatórias dos cidadãos e da sua plena capacidade de escolha, como explica Faoro:

... a arbitragem não deve ser entendida como uma possibilidade de acesso ao Judiciário, mas como uma garantia certa de acesso à Ordem Jurídica justa e rápida.<sup>11</sup>

Muito embora a legislação brasileira sobre propriedade intelectual não tenha previsão expressa para o emprego de métodos de Resoluções Alternativas de Disputas, os mesmos poderiam ser adotados, pois no ordenamento

---

<sup>9</sup> Idem.

<sup>10</sup> SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p.19.

<sup>11</sup> FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro. 3. Ed. São Paulo: Globo, 2001. P. 836-837.

jurídico brasileiro, existem várias previsões sobre o assunto:

a) na Lei nº 9.099/95:

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Art. 21. Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as conseqüências do litígio, especialmente quanto ao disposto no § 3º do art. 3º desta Lei.

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.  
Parágrafo único. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado, mediante sentença com eficácia de título executivo.

Art. 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral, na forma prevista nesta Lei.

§ 1º O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo de compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o Juiz convocá-lo-á e designará, de imediato, a data para a audiência de instrução.

§ 2º O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos.

Art. 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do Juiz, na forma dos arts. 5º e 6º desta Lei, podendo decidir por equidade.

Art. 26. Ao término da instrução, ou nos cinco dias subseqüentes, o árbitro apresentará o laudo ao Juiz togado para homologação por sentença irrecorrível.

Art. 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial.

Parágrafo único. Valerá como título extrajudicial o acordo celebrado pelas partes, por instrumento escrito,

referendado pelo órgão competente do Ministério Público.

b) na Lei nº 9.307/1996:

Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

c) no Decreto nº 4.311/2002:

Art. 1º A Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.

d) no Código de Processo Civil:

Art. 125 - O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe:

...

IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes.

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

...

VII - pela convenção de arbitragem;

Art. 331 - Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e versar a causa sobre direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir.

§ 1º - Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença.

§ 2º - Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário.

§ 3º Se o direito em litígio não admitir transação, ou se as circunstâncias da causa evidenciarem ser improvável sua obtenção, o juiz poderá, desde logo, sanear o processo e ordenar a produção da prova, nos termos do § 2º.



Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que:

...

VI - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem.

e) no Código Civil:

Art. 851. É admitido compromisso, judicial ou extrajudicial, para resolver litígios entre pessoas que podem contratar.

Isso significa que, os cidadãos capazes podem optar entre ingressar em juízo ou empregar os métodos de Resoluções Alternativas de Disputas, no Brasil ou no exterior, para qualquer matéria, incluindo Propriedade Intelectual como se verá no próximo item.

### **3. Apontamentos sobre o Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI**

O Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, estabelecido em outubro de 1994, funciona como um centro facilitador da resolução de disputas comerciais internacionais, envolvendo partes privadas em litígios relacionados com a propriedade intelectual e transferência de tecnologia, como se vê na Tabela 1.

Tabela 1 – Áreas jurídicas implicadas em Mediações e Arbitragens da OMPI



Fonte: OMPI/2013

De acordo com a Tabela 1, 9% dos casos envolvem Direitos do Autor e 91% envolvem Direitos da Propriedade Industrial (destacando-se os litígios relacionados com patentes, tecnologias da informação e marcas).

Para facilitar a resolução de litígios envolvendo os Direitos de Propriedade Intelectual, o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, adota os seguintes procedimentos:

a) Auto-regulação de litígios:

a.1) Mediação: um procedimento informal em que um intermediário neutro - o mediador, auxilia as partes a chegar a uma solução para a disputa, com base nos respectivos interesses das partes. Neste caso, o mediador da OMPI não pode impor uma decisão, ele auxilia as partes a estabelecer o acordo (que tem a força de um contrato). Sendo suas principais etapas compostas por:

- 1 – Solicitação da mediação, em conformidade com o Regulamento de Mediação da OMPI (vide: <http://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/index.html>) ;
- 2 – Nomeação do mediador: as partes podem recorrer a uma lista da OMPI (que contém aproximadamente 1.500 árbitros e mediadores independentes, procedentes de 70 países diferentes);
- 3 – Contatos iniciais entre o mediador e as partes;

4 – Organização da primeira reunião com representantes das partes (com poder para transigir) e estabelecimento de acordo sobre um primeiro intercâmbio de documentos (caso seja necessário);

5 – Primeira reunião e reuniões seguintes: estabelecimento das regras básicas do procedimento; compilação de informações e identificação das questões a serem submetidas a mediação; exame dos interesses das partes; identificação de possibilidades de solução para o caso (proposta pelas partes) e avaliação dessas soluções.

6 – Conclusão: que ocorre quando as partes firmam um acordo sobre todas ou algumas das questões do litígio; por decisão do mediador (de terminar o procedimento sem acordo) se, entender que é pouco provável que o prolongamento da mediação consiga solucionar a controvérsia; ou por decisão (firmada por escrito) de uma das partes, após a primeira reunião e antes do estabelecimento do acordo entre as partes.

Para a auto-regulação de conflitos, a OMPI prevê o pagamento das seguintes taxas e honorários (valores em dólares):

Tabela 2- Taxas e Honorários para Mediação

<b>Taxa administrativa</b>	<b>Honorários do mediador</b>
0,10% do valor da mediação, sujeito a uma taxa máxima de 10.000	300 a 600 por hora 1.500 a 3.500 por dia

Fonte: OMPI/2013

Ressalta-se que, quanto aos honorários do mediador previstos na Tabela 2, as taxas são indicativas, e se aplicam de acordo com as observações abaixo:

1. El importe de la tasa administrativa equivaldrá a un 0,10% del valor de la mediación y estará sujeto a una tasa máxima administrativa de 10.000 dólares.
2. El valor de la mediación queda determinado por el valor total de los importes reclamados.
3. Cuando en la solicitud de mediación no se indiquen cantidades reclamadas o cuando la controversia esté relacionada con cuestiones que no puedan expresarse en valor monetario, se pagará una tasa administrativa de 1.000 dólares que podrá ser objeto de ajustes. Se efectuará el ajuste tomando como referencia la tasa administrativa que el Centro determine discrecionalmente, tras consultar con las partes y el

mediador, como la más adecuada según las circunstancias.

4. A los efectos del cálculo de la tasa administrativa, cualquier importe monetario que sea objeto de una controversia y que esté expresado en una moneda distinta del dólar de los EE.UU. será convertido a dólares de los EE.UU. sobre la base del tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas vigente en la fecha de presentación de la solicitud de mediación.<sup>12</sup>

Isso significa que a taxa equivale a 0,10% do valor da mediação e que a taxa máxima a ser paga para o mediador é de 10.000 dólares, a ser determinada pelo valor total do objeto submetido a mediação. Quando este valor não for declarado ou não puder ser apurado monetariamente, pagar-se-a uma taxa de 1.000 dólares, que pode ser ajustado pelo Centro da OMPI.

b) Heteroregulação de conflitos:

b.1) Arbitragem: um procedimento em que as partes submetem o litígio a um ou mais árbitros escolhidos, por uma decisão vinculativa e final com base em direitos e obrigações das partes, executável sob a lei arbitral. A arbitragem em matéria de propriedade intelectual, constitui uma alternativa mais célere ao litígio judicial;

b.2) Arbitragem acelerada: um procedimento de arbitragem que é realizada num curto espaço de tempo e com um custo reduzido, dependendo da escolha partes. Pode ser precedida por mediação ou pela determinação de um perito;

Quanto ao custo para os casos de heteroregulação, a OMPI estabelece os seguintes valores (em dólares) para a arbitragem:

Tabela 3 – Taxas e Honorários para Arbitragem

<b>Tipo de taxa</b>	<b>Quantia em disputa</b>	<b>Arbitragem acelerada</b>	<b>Arbitragem</b>
<b>Taxa de registro</b>	Qualquer	1.000	2.000

<sup>12</sup> ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). Baremo de tasas y honorarios. <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/fees/index.html> Acesso em 02.09.2013.

<b>Taxa administrativa</b>	quantia		
	Até 1.000	2.000	
	De 2.500.000 a 10.000.000	5.000	10.000
	Mais de 10.000.000	5.000 +0,05% de valor superior a 10.000.000, sendo a taxa máxima de 15.000	10.000 +0,05% de valor superior a 10.000.000, sendo a taxa máxima de 25.000
<b>Honorários do árbitro ou árbitros</b>	Até 2.500.000	20.000 (taxa fixa)	Segundo o acordado pelo Centro em consulta com as partes e o árbitro ou árbitros
	De 2.500.000 a 10.000.000	40.000 (taxa fixa)	Taxas(s) indicativa(s) 300 a 600 por hora
	Mais de 10.000.000	Segundo o acordado pelo Centro em consulta com as partes e o árbitro	

Fonte: OMPI/2013

b.3) Determinação pericial: as partes submetem um assunto específico (por exemplo, uma questão técnica) para um ou mais peritos, tomarem uma decisão sobre o assunto (que pode ser vinculante, a menos as partes tenham acordado de outra forma);

Caso optem pela Determinação pericial, os valores (em dólares) são diferentes, conforme a Tabela 4:

Tabela 4 – Taxas e Honorários para Determinação Pericial

Taxa administrativa	Honorários do perito
0.10% do valor da decisão do perito, sujeito a uma taxa máxima de 10.000 dólares	\$300-\$600 por hora \$1,500-\$3,500 por día

Fonte: OMPI/2013

Como as taxas, para o caso de Determinação Pericial, também são indicativas, a OMPI estabelece que:

1. El importe de la tasa administrativa equivaldrá a un 0,10% del valor de la decisión de experto y estará sujeto

- a una tasa máxima administrativa de 10.000 dólares.
2. El valor de la decisión de experto queda determinado por el valor total de los importes reclamados.
  3. Cuando en la solicitud de decisión de experto no se indiquen cantidades reclamadas o cuando la controversia esté relacionada con cuestiones que no puedan expresarse en valor monetario, se pagará una tasa administrativa de 1.000 dólares que podrá ser objeto de ajustes. Se efectuará el ajuste tomando como referencia la tasa administrativa que el Centro determine discrecionalmente, tras consultar con las partes y el experto, como la más adecuada según las circunstancias.
  4. El Centro puede deducir una parte o la totalidad de las tasas administrativas que le sean abonadas por una mediación o un arbitraje de la OMPI de la tasa administrativa pagadera al Centro por una decisión de experto de la OMPI.
  5. Antes del nombramiento de un experto, el Centro fijará los honorarios por hora o por día de un experto, en consulta con las partes y el experto. Para ello, el Centro considerará factores tales como los importes de la controversia, la complejidad de la controversia, las cualificaciones que se requieran de él así como cualquier valor comparable para un experto en el área de experiencia, y cualquier otra circunstancia relevante del caso.
  6. Se solicitará al experto que mantenga un registro detallado y preciso de la labor realizada y del tiempo dedicado a la decisión de experto, así como cualquier gasto derivado de dicha decisión. Al terminar o concluir la decisión de experto, deberá suministrarse a las partes y al Centro una copia del registro, junto con la factura del experto.
  7. A los efectos del cálculo de la tasa administrativa, se convertirá el importe de las demandas expresado en monedas distintas del dólar de los EE.UU. a dólares de los EE.UU., sobre la base del tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas vigente en la fecha de sometimiento de la solicitud de decisión de experto.<sup>13</sup>

Para esse caso, a taxa máxima prevista também é de 10.000 dólares e será determinada de acordo com o valor total do objeto submetido a determinação pericial. Quando este valor não for declarado ou não puder ser apurado

---

<sup>13</sup> ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). Decisión de experto: Baremo de tasas y honorarios. <http://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/fees/> Acesso em 02.09.2013.

monetariamente, pagar-se-á uma taxa de 1.000 dólares, que pode ser ajustado tomando como referência a taxa administrativa discricionária que o Centro determinar. Também, pode deduzir uma parte ou a totalidade das taxas administrativas cobradas pela Determinação pericial, quando a mesma foi precedida por uma mediação ou arbitragem da OMPI.

Na auto-regulação de conflitos, utiliza-se um método, através do qual, um terceiro imparcial ajuda as partes a encontrar uma solução aceitável para o caso. Este terceiro imparcial, não julga nem compõe o litígio; apenas estimula as partes a chegarem a um acordo! Apresenta como benefícios: a celeridade na pacificação do litígio e a confidencialidade, além de possuir outras vantagens como o fato de aumentar a possibilidade de as partes manterem uma relação comercial após o surgimento do conflito.

A porcentagem de acordos, nos casos de mediação chega a 67%, conforme dados fornecidos pela própria OMPI. Dada a alta porcentagem de acordos, pode-se afirmar que é um procedimento muito eficaz, conforme Spengler, a mediação deve ser pensada como meio de “tratamento de conflitos não só quantitativamente, mas qualitativamente mais eficaz, proporcionando às partes a reapropriação do problema”<sup>14</sup> e segue explicando que a comunicação mediada compõe a idéia de equilíbrio entre os envolvidos (partes e mediador), visando o tratamento do conflito “mediante a organização de trocas entre as partes”<sup>15</sup>.

Diferentemente da auto-regulação, na heteroregulação de conflitos, as partes outorgam para uma pessoa (ou um grupo de pessoas) a tarefa de proferir decisões com o mesmo conteúdo e a mesma força das sentenças judiciais. A doutrina especializada aponta como principais benefícios da heteroregulação a celeridade, a confidencialidade, o conhecimento técnico da matéria objeto do litígio pelo árbitro (que decidirá o litígio), a informalidade do procedimento e o baixo custo.

---

<sup>14</sup> SPENGLER, Fabiana Marion. *Da jurisdição à mediação. Por uma outra cultura no tratamento dos conflitos*. Ijuí: Unijuí, 2010.p. 313.

<sup>15</sup> Idem. p.319.

Estatísticas da OMPI demonstram que quando as partes optam pela arbitragem 60% dos casos são impostos pelo árbitro, sendo que nos outros 40%, as partes optam por estabelecer acordos comerciais. De acordo com Spengler, os acordos estabelecidos fundam-se no tripé escolha, confiança e razão, que:

... constituem juntas o sinal de união entre os homens, de um comprometimento nascido de razões comuns e, sobretudo, de uma prática inerente à democracia moderna. É nestes termos que o consenso nasce como uma estratégia mais democrática de gerir os desacordos/conflitos, permitindo que uma ação/relação comum se concretize.<sup>16</sup>

Adotando os procedimentos acima descritos, as partes podem resolver conflitos relativos a Direitos de Propriedade Intelectual (protegidos em vários países) em um único procedimento, evitando a instauração de vários litígios judiciais (sobre o mesmo assunto) em diferentes países, diminuindo os riscos de resultados divergentes e reduzindo os custos com procedimentos judiciais, etc.

Considera-se como vantagem, o exercício da autonomia das partes que adotam esses procedimentos, pois a partir deles, as partes exercem maior controle sobre a forma como o seu litígio é resolvido, sem recorrer aos tribunais (podendo indicar meios mais eficientes, baratos e céleres para a resolução dos conflitos) e protegendo as partes envolvidas no litígio de uma exposição depreciativa de seus contratos comerciais (confidencialidade dos procedimentos e resultados do RAD).

Destaca-se, também o fato das decisões tomadas no âmbito do Centro não serem passíveis de recurso, ao contrário das decisões judiciais. O fundamento para a não serem passíveis de recurso está na Convenção sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras de 1958 (Convenção de Nova Iorque), que prevê o reconhecimento das sentenças arbitrais em igualdade com decisões dos tribunais nacionais, sem a

---

<sup>16</sup> SPENGLER, Fabiana Marion. *Da jurisdição à mediação. Por uma outra cultura no tratamento dos conflitos*. Ijuí: Unijuí, 2010.p. 366.



necessidade de revisão de mérito, e que foi incorporada a legislação brasileira pelo Decreto nº 4.311/2002.

Aproveitando a expertise da OMPI, o INPI/BR se interessou em firmar uma colaboração com o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, visando implementar um procedimento conjunto de Resolução Alternativa de Disputas – RAD, a ser tratado no item seguinte.

#### **4. Sobre o Centro de Defesa da Propriedade Intelectual:**

Pelo Decreto nº 7.356 de 12 de novembro de 2010, foi criado o Centro de Defesa da Propriedade Intelectual (CEDPI), vinculado ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI:

Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) assume atualmente uma missão mais sofisticada e complexa. Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), esta autarquia federal é responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. Entre os serviços do INPI, estão os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Na economia do conhecimento, estes direitos se transformam em diferenciais competitivos, estimulando o surgimento constante de novas identidades e soluções técnicas.<sup>17</sup>

De acordo com a citação acima, o INPI é o órgão competente para executar as normas da Lei nº 9.279/96 (que regula os Direitos de Propriedade Industrial), e tem como principal função, analisar e julgar os pedidos de patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais e marcas, indicações geográficas, aprovar e averbar os contratos de transferência a de

---

<sup>17</sup> Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Conheça o INPI. Disponível em [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/conheca\\_o\\_inpi](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/conheca_o_inpi). Acesso em 23/08/2013.

tecnologia.

Agregando mais algumas funções (dentre as quais destacam-se a promoção de Resoluções Alternativas de Disputas – RAD, relativos aos Direitos de Propriedade Intelectual), o Decreto acima mencionado, aprovou a nova estrutura regimental do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e descreveu suas atribuições no artigo 20, abaixo transcrito:

Art. 20 - Ao Centro de Defesa da Propriedade Intelectual compete:

I - promover, em obediência ao disposto no art. 2º, inciso V, da Lei nº 9.279, de 1996, medidas que visem zelar pelo cumprimento da lei de propriedade industrial e correspondente direito internacional aplicável, através de ações necessárias à prevenção, combate e repressão à prática de atos de concorrência desleal, violadores de direitos de propriedade industrial;

II - colaborar com entidades nacionais e internacionais na promoção de ações necessárias à repressão a infrações de direitos de propriedade industrial;

III - promover e coordenar, em conjunto com a Procuradoria Federal no INPI, ações com o propósito de combater atos de concorrência desleal e infrações de direitos da propriedade industrial;

IV - promover ações objetivando valorizar o respeito aos direitos de propriedade industrial; e

V - promover a utilização de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos relativos aos direitos de propriedade intelectual.

Aproveitando as atribuições do CEPDI, foi firmado em 12 de setembro de 2012 um Memorando de Entendimento-ME (Anexo I), estabelecendo uma colaboração entre o Instituto Nacional de Propriedade Industrial –INPI/BR e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, visando implementar um procedimento conjunto de Resolução Alternativa de Disputas - RAD, para facilitar a mediação de controvérsias relativas aos Direitos da Propriedade Intelectual.

Em virtude da colaboração entre o Instituto Nacional de Propriedade Industrial –INPI/BR e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, de 15 de julho até o final de dezembro de 2013, estará funcionando o projeto-piloto de Mediação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial -

INPI, sob a responsabilidade do CEDPI; para atender, gratuitamente, os primeiros 50 pedidos de mediação em marcas (ANEXO II) que devem ser acompanhados do Termos de Compromisso de Mediação de Marcas (ANEXO III), de acordo com o Regulamento de Mediação do INPI (ANEXO IV) e a Instrução Normativa para mediação (ANEXO V).

A escolha da matéria, se deve ao considerável número de depósito de marcas no INPI, nos últimos anos:

Tabela 5 – Marcas Depositadas no INPI/BR

Ano	Depósito em papel	Depósito eletrônico	Total de depósitos
2000	108.231	-	108.231
2001	101.617	-	101.617
2002	94.315	-	94.315
2003	95.580	-	95.580
2004	94.040	-	94.040
2005	99.320	-	99.320
2006	84.402	11.915	96.317
2007	59.028	48.716	107.744
2008	58.713	67.125	125.838
2009	38.945	76.625	115.570
2010	38.617	91.175	129.792
2011	41.646	111.286	152.932
2012	38.942	111.165	150.107

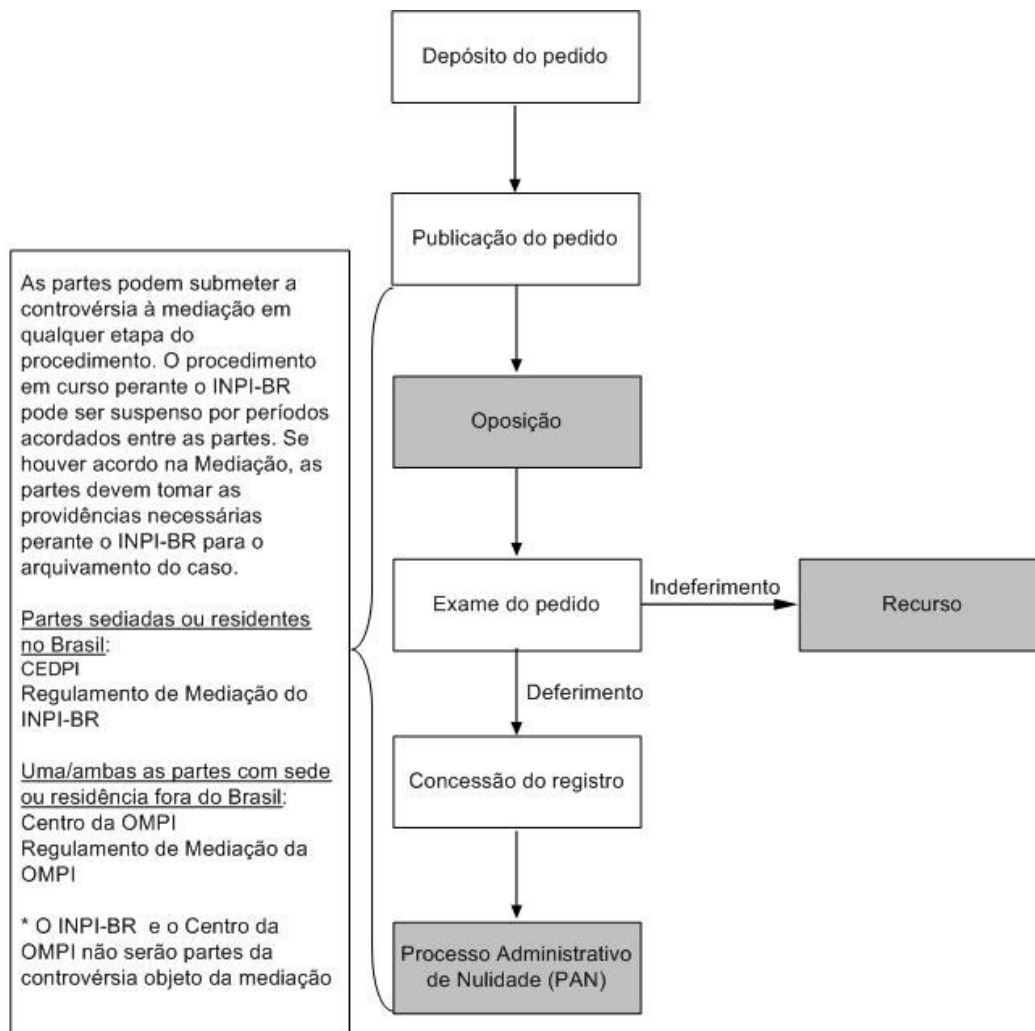
Fonte: Diretoria de Marcas/INPI/2013

Em 2011, houveram 152 mil solicitações em matéria de marcas (o número de pedidos de patentes foi de 32 mil), foi implantada a versão 2.0 do sistema e-Marcas (para depósitos eletrônicos), começou a implantação do Intellectual Property Automation System – IPAS (para aperfeiçoar o processamento de exame de pedidos no INPI).

Ressalta-se, de acordo com a Tabela 5 (abaixo reproduzida), que para poderem solicitar a mediação, os pedidos deverão envolver controvérsias administrativas em curso no INPI/BR, na forma de oposição, recurso, ou processo administrativo de nulidade de marcas, o que significa que serão partes: o depositante de pedido/titular de registro marcário perante o INPI; o requerente da oposição de pedido de registro marcário perante o INPI; e o requerente do processo administrativo de nulidade de registro marcário

perante o INPI:

Tabela 5 – Mediação perante o INPI/BR



Fonte: OMPI/2013

Analisando-se a Tabela 5, pode-se afirmar que o CEDPI não pode aceitar pedidos de mediação prévia de controvérsias ainda não submetidas formalmente ao INPI/BR, pois o art. 3º do Regulamento de Mediação do INPI/BR estabelece que o CEDPI oferecerá o serviço de mediação apenas para controvérsias relativas a direitos de propriedade intelectual apresentadas perante o INPI”, ou seja, somente serão objeto de mediação as “controvérsias administrativas”. Após a realização do projeto piloto de mediação em marcas, é que o CEDPI avaliará sobre a possibilidade de mediação prévia de “controvérsias pré-administrativas”.

De acordo com o Memorando de Entendimento-ME (Anexo I), que estabeleceu uma colaboração entre o Instituto Nacional de Propriedade Industrial –INPI/BR e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, as partes envolvidas em controvérsias relativas a direitos marcários (oposição, recurso, ou processo administrativo de nulidade de marcas) apresentadas perante o INPI/BR podem optar:

- a) pelo serviço de mediação administrado pelo Centro da Defesa da Propriedade Intelectual do INPI/BR –CEDPI (em conformidade com o Regulamento de Mediação do INPI – vide ANEXO IV), quando a disputa envolver partes sediadas ou residentes no Brasil; ou
- b) pelo serviço de mediação administrado pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (em conformidade com o Regulamento de Mediação da OMPI) quando a disputa envolver uma ou ambas as partes com sede ou residência fora do Brasil.

Atualmente, o CEDPI, está oferecendo os seguintes serviços e infraestrutura para as partes:

- a) Pré-mediação, momento no qual presta esclarecimentos sobre a mediação de conflitos administrada pelo CEDPI, visando fornecer às partes subsídios para que decidam sobre a adequação e a pertinência deste método de resolução para seu conflito;
- b) Administração do processo de mediação (incluindo a recepção, a distribuição e o controle do processamento dos pedidos);
- c) Sobrestamento, por até 180 dias, da instrução técnica dos processos administrativos relacionados no pedido de mediação;
- d) Criação de "fila de mediação" exclusiva para exame dos processos administrativos relacionados aos pedidos de mediação em curso no INPI.
- e) Consulta técnica preliminar sobre a viabilidade, junto ao INPI, dos acordos de mediação que recaiam sobre direitos de propriedade intelectual de áreas técnicas específicas; e
- f) Salas de reunião com isolamento acústico, nas instalações do CEDPI, na sede do INPI/BR no Rio de Janeiro.

Também serão oferecidos pelo CEDPI outras facilidades e serviços

necessários para assegurar um procedimento de mediação eficiente e eficaz, como por exemplo a consulta técnica preliminar, facultativa e não vinculante, sobre a viabilidade do acordo de solução da disputa de direitos de propriedade intelectual perante o INPI.

O procedimento de Administração da Controvérsia pelo CEDPI inicia com o preenchimento dos formulários do Pedido de Mediação de Marcas (ANEXO II) e do Termo de Compromisso de Mediação (ANEXO III), que deverão ser transmitidos diretamente para o CEDPI, em meio eletrônico pelo e-mail [mediacao@inpi.gov.br](mailto:mediacao@inpi.gov.br), ou em papel por Aviso de Recebimento (AR). Após encerrado o projeto piloto também deverão ser transmitidos ao CEDPI a guia de recolhimento (preenchida com o código de serviço “850 – Pedido de Mediação”) comprovando o pagamento da retribuição de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a ser paga ao INPI/BR, e o instrumento de procuração dos representantes legais das partes, se for o caso.

Após o recebimento dos formulários de Pedido de Mediação de Marcas (ANEXO II) e do Termo de Compromisso de Mediação (ANEXO III), o CEDPI entrará em contato com as partes para orientá-las quanto ao procedimento de mediação, às custas e honorários e à nomeação do mediador.

Quando não houver acordo entre as partes quanto à escolha do mediador, será fornecido o endereço eletrônico para consulta dos nomes constantes na lista de mediadores da OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual apresentadas perante o INPI/BR com vistas a nomeação do mediador.

Quanto ao valor dos honorários do mediador, o mesmo deverá ser fixado de comum acordo entre as partes em litígio, entretanto o CEDPI recomenda que o valor seja o equivalente em reais ao adotado na Tabela da OMPI de honorários de mediação para controvérsias relativas a direitos de propriedade intelectual (disponível no item 3 do presente paper).

Ressalta-se que o Termo de Compromisso de Mediação (ANEXO III) possibilita às partes envolvidas no litígio adaptar o procedimento de mediação às necessidades específicas do conflito submetido ao CEDPI; estabelecendo, por exemplo, a abrangência da disputa, a necessidade de pareceres periciais, o tempo destinado para a mediação, etc.

Atualmente o CEDPI prevê que os processos administrativos relacionados no pedido de mediação devem ser sobrestados por até 90 dias, cabendo prorrogação por mais 90 dias, desde que o referido pedido seja fundamentado. O que significa que em, no máximo, 180 dias os procedimentos de mediação estejam concluídos (devendo esse prazo ser observado pelas partes, pelo mediador e pelo INPI/BR), muito embora a Lei nº 9.279/96 só estabeleça prazo para a realização do exame técnico dos pedidos de registro de contratos de transferência de tecnologia, de franquia e similares (vide artigo 211).

No desempenho de sua função de administrador do procedimento de mediação, o CEDPI atua sob estrita imparcialidade e independência, razão pela qual, os acordos firmados por meio de mediação não precisam ser homologados pelo INPI/BR, mas servirão de subsídio para as suas diretorias.

## **5. Conclusão**

Apresentados os fundamentos jurídicos que autorizam a adoção dos métodos de Resolução Alternativa de Disputas - RAD e que comprovam sua legitimidade perante o ordenamento jurídico brasileiro, pode-se apregoar que a escolha do meio mais adequado para a solução de conflitos faz parte dos direitos fundamentais das partes envolvidas. Mais ainda, pode-se afirmar que as partes podem optar por interpor demandas judiciais (não sendo obrigadas a fazê-lo); ou, por resolver extrajudicialmente seus conflitos, através da adoção de métodos de Resolução Alternativa de Disputas - RAD.

Confirmada a possibilidade de adoção de métodos de Resolução Alternativa

de Disputas – RAD, verifica-se que o Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, emprega procedimentos de auto-regulação (mediação) e de heteroregulação (arbitragem, arbitragem acelerada e determinação pericial), funcionando como um centro facilitador da resolução de disputas comerciais internacionais relacionados com a propriedade intelectual (Direitos Autorais, Direitos da Propriedade Industrial, Obtenção de Cultivares, Topografia de Circuitos Integrados, etc) e com a transferência de tecnologia. Comprovam esse entendimento, os bons índices de solução apresentados pela OMPI.

Reconhecendo a expertise da OMPI, o INPI/BR firmou um Memorando de Entendimento com o intuito de oferecer, no Brasil, os métodos de Resolução Alternativa de Disputas – RAD exclusivamente nas áreas de atuação específicas do INPI: propriedade industrial, programas de computador e topografia de circuitos integrados. A escolha em só oferecer o serviço de mediação para os objetos passíveis de registro e concessão de direitos pelo INPI, fundou-se na possibilidade de utilização das áreas técnicas como auxiliares para a resolução de conflitos (quando for necessária uma consulta técnica preliminar).

Muito embora o Memorando de Entendimento preveja a adoção de métodos de Resolução Alternativa de Disputas para todas as áreas de atuação do INPI, atualmente está funcionando o projeto piloto de mediação na área de Marcas, e desde que o conflito verse sobre controvérsias administrativas (oposição, recurso, ou processo administrativo de nulidade de marcas). Para dezembro de 2013, também está prevista a implantação da mediação em matéria de patentes de invento e de modelos de utilidade, sendo que a implantação do serviço de mediação para as demais áreas de atuação do INPI (desenhos industriais, indicações geográficas e topografia de circuitos integrados) está prevista para meados de 2014.

O setor responsável pela implantação dos métodos de Resolução Alternativa de Disputas –RAD no INPI/BR é o Centro de Defesa da Propriedade Intelectual – CEDPI, que tem por função, orientar as partes em conflito sobre



a aplicação do procedimento de mediação, estabelecendo uma interlocução entre as partes e o mediador, a fim de assegurar uma boa comunicação entre eles, para que o procedimento de mediação seja eficiente e eficaz; e ocorra dentro do tempo previsto (90 dias).

Cabe ressaltar que a adoção dos métodos de Resolução Alternativa de Disputas-RAD (através da mediação, arbitragem, arbitragem acelerada ou determinação pericial) deve ser vista como meio emancipador na gestão de conflitos em matéria de Direitos de Propriedade Intelectual.

#### **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

BRASIL. Código de Processo Civil. Colaboração de Antonio L. de Toledo Pinto, Márcia V. dos Santos Windt e Lívia Céspedes. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 39. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

BRASIL. Decreto nº 4.311 de 23 de julho de 2002. Promulga a Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras.

In:

[www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decretos/d4311.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretos/d4311.htm)[http://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9307.htm&prev=/search%3Fq%3Dlei%2Bsobre%2Ba%2Bmedia%3%A7%C3%A3o%26biw%3D1420%26bih%3D741](http://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm&prev=/search%3Fq%3Dlei%2Bsobre%2Ba%2Bmedia%3%A7%C3%A3o%26biw%3D1420%26bih%3D741) Acesso em 03/09/2013.

BRASIL. Decreto nº 7.356 de 12 de novembro de 2010. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão, das Funções Comissionadas e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, e dá outras providências. In:

[www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decretos/d7356.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretos/d7356.htm)[http://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9307.htm&prev=/search%3Fq%3Dlei%2Bsobre%2Ba%2Bmedia%3%A7%C3%A3o%26biw%3D1420%26bih%3D741](http://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm&prev=/search%3Fq%3Dlei%2Bsobre%2Ba%2Bmedia%3%A7%C3%A3o%26biw%3D1420%26bih%3D741) Acesso em 03/09/2013.

BRASIL. Lei nº 9.099/95 de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. In: [www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19099.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19099.htm)[http://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19307.htm&prev=/search%3Fq%3Dlei%2Bsobre%2Ba%2Bmedia%2C%27%2C%27%26biw%3D1420%26bih%3D741](http://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19307.htm&prev=/search%3Fq%3Dlei%2Bsobre%2Ba%2Bmedia%2C%27%2C%27%26biw%3D1420%26bih%3D741) Acesso em 03/09/2013.

BRASIL. Lei nº 9.307 de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. In: [www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19307.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19307.htm)[http://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19307.htm&prev=/search%3Fq%3Dlei%2Bsobre%2Ba%2Bmedia%2C%27%2C%27%26biw%3D1420%26bih%3D741](http://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19307.htm&prev=/search%3Fq%3Dlei%2Bsobre%2Ba%2Bmedia%2C%27%2C%27%26biw%3D1420%26bih%3D741) Acesso em 01/09/2013.

BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. In: [www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)[http://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19307.htm&prev=/search%3Fq%3Dlei%2Bsobre%2Ba%2Bmedia%2C%27%2C%27%26biw%3D1420%26bih%3D741](http://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19307.htm&prev=/search%3Fq%3Dlei%2Bsobre%2Ba%2Bmedia%2C%27%2C%27%26biw%3D1420%26bih%3D741) Acesso em 04/09/2013.

BRASIL. Novo Código Civil. Lei nº 10.403 de 10 de janeiro de 2002. Aprova o novo código civil brasileiro. Brasília, DF, 2002.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Sentença estrangeira: laudo arbitral que dirimiu conflito entre duas sociedades comerciais sobre direitos inquestionavelmente disponíveis - a existência e o montante de créditos a título de comissão por representação comercial de empresa brasileira no exterior: compromisso firmado pela requerida que, neste processo, presta anuência ao pedido de homologação: ausência de chancela, na origem, de autoridade judiciária ou órgão público equivalente: homologação negada pelo Presidente do STF, nos termos da jurisprudência da Corte, então dominante: agravo regimental a que se dá provimento, por unanimidade, tendo em vista a

edição posterior da L. 9.307, de 23.9.96, que dispõe sobre a arbitragem, para que, homologado o laudo, valha no Brasil como título executivo judicial. Agravo Regimental na Sentença Estrangeira SE 5206 AgR / EP – ESPANHA. Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2001, DJ 30-04-2004.

BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e Arbitragem: alternativas à jurisdição. 2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro. 3. Ed. São Paulo: Globo, 2001.

GARCEZ, José Maria Rossani. Arbitragem nacional e internacional: progressos recentes. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Conheça o INPI. Disponível em [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/conheca\\_o\\_inpi](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/conheca_o_inpi). Acesso em 23/08/2013.

MAZZONETTO, Nathalia e MULLER, Karina Haidar. O uso da mediação de conflitos envolvendo propriedade intelectual, em particular as disputas de patentes. In: revista da Associação Brasileira da propriedade Intelectual. Número 125. Jul/ago de 2013. Rio de Janeiro: Garilli Gráfica Editora LTDA. 2013.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). Baremo de taxas e honorários. <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/fees/index.html> Acesso em 02.09.2013.

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1990.

SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação. Por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010.

TURA, Adevanir. Direito Arbitral: curso prático de arbitragem nacional e internacional. Leme: JH Mizuno, 2007.

#### ANEXO I - Memorando de Entendimento



**MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE A  
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL ("OMPI") E O  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DO BRASIL ("INPI-BR")  
(DORAVANTE DENOMINADOS COLETIVAMENTE COMO "AS PARTES" E  
INDIVIDUALMENTE COMO "PARTE") RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS ENVOLVENDO CASOS DE  
RESIDENTES NO BRASIL, SUBMETIDOS AO INPI**

Considerando,

**OMPI E INPI**

A. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) é uma organização intergovernamental e uma agência especializada do sistema das Nações Unidas com sede em Genebra, Suíça. A OMPÍ é dedicada à promoção da proteção da Propriedade Intelectual (PI) em todo mundo, através da cooperação entre Estados e, eventualmente, com outras organizações internacionais. As áreas de atuação da OMPÍ incluem: lei e registro de marcas (o sistema de Madri), lei e registro de patentes (o sistema PCT) e resolução alternativa de disputas (RAD) (Centro de Arbitragem e Mediação da OMPÍ ("Centro da OMPÍ")).

B. O INPI é uma autarquia federal, subordinada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Baseada na Lei 9.279/96, o INPI tem como sua principal função a implementação no Brasil das normas que regulam a PI, tendo em vista suas funções social, econômica, jurídica e técnica. INPI-BR avalia a pertinência de assinar e ratificar convenções e acordos relacionados a PI. Em função das resoluções de disputas a serem submetidas ao INPI-BR, o Instituto estabeleceu seu Centro de Defesa da Propriedade Intelectual.

**RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE DISPUTAS (RAD)**

C. O "Centro da OMPÍ" oferece serviços internacionais para a resolução de disputas relativas a PI, em particular administrando casos sob as Regras da OMPÍ para Mediação, Arbitragem, Arbitragem Expedida e Avaliação de Peritos, bem como procedimentos para a resolução de disputas referentes aos nomes de domínio na Internet. O "Centro da OMPÍ" também ajuda a desenvolver e administrar regras de resolução de disputa adaptadas para setores específicos relacionados a PI. Caracterizado como um prestador de serviço independente, imparcial e sem fins lucrativos, o "Centro da OMPÍ" mantém uma infra-estrutura de gestão de disputas atualizada, incluindo uma base de dados internacional de mediadores de PI, árbitros e especialistas.

D. As Partes reconhecem a utilidade potencial da RAD como uma forma privada de solucionar disputas. Em particular, a neutralidade, flexibilidade e experiência oferecida pela RAD pode atender às necessidades das partes para a referida disputa. A colaboração delimitada no presente Memorando de Entendimento tem por objetivo aproveitar estes benefícios no contexto dos procedimentos do INPI-BR, sem prejudicar as demais opções legais disponíveis para as partes.

Agora, portanto, as Partes acordam o seguinte:

#### **ARTIGO I - ÁREAS DE COLABORAÇÃO**

As Partes pretendem colaborar para o desenvolvimento e promoção dos processos e serviços de RAD para resolução de disputas submetidas ao INPI-BR, em particular na mediação. A pedido do INPI-BR e de acordo com suas necessidades, a referida colaboração poderá abarcar o seguinte:

1. Desenvolvimento de procedimentos apropriados para RAD, com base na experiência e expertise das Partes.
2. Identificação e treinamento especializado de profissionais de PI imparciais, domiciliados no Brasil, para nomeação no âmbito dos procedimentos de RAD administrados pelo CEDPI e pelo "Centro da OMPI", respectivamente, em conformidade com o Artigo II.
3. Promoção do uso dos referidos procedimentos de RAD para os usuários dos serviços do INPI-BR, em particular, através de um fornecimento conjunto de informação e organização de eventos.

#### **ARTIGO II – ADMINISTRAÇÃO DE DISPUTAS**

1. CEDPI deverá administrar casos submetidos ao INPI envolvendo somente partes domiciliadas no Brasil sob o Regulamento de Mediação do CEDPI.
2. O Centro da OMPI deverá administrar casos submetidos ao INPI envolvendo uma ou mais partes domiciliadas fora do Brasil sob as Regras de Mediação da OMPI através do Escritório da OMPI no Brasil, o qual oferecerá serviços de administração de casos, incluindo documentos procedimentais, assistência técnica e logística.

#### **ARTIGO III – DISPOSIÇÕES GERAIS**

1. As Partes permanecem dispostas a explorar outras áreas de colaboração de interesse comum, não se restringindo somente ao INPI-BR, e incluindo a facilitação da cooperação entre o "Centro da OMPI" e outras entidades relevantes do Brasil envolvidas com a resolução de disputas relativas a PI.
2. Este Memorando de Entendimento não cria nem pretende criar quaisquer direitos obrigatórios ou impor quaisquer obrigações legalmente vinculantes sobre as Partes.

3. Qualquer alteração neste Memorando de Entendimento poderá ser realizada, a qualquer momento, desde que através de consentimento mútuo entre as Partes, formalizada por meio de uma troca de cartas especificando a data de entrada em vigor do referido aditivo.
4. Cada Parte deverá arcar com seus próprios gastos e despesas na promoção dos objetivos deste Memorando de Entendimento, sendo que tais custos estarão condicionados à disponibilidade dos fundos necessários para financiamento, nos orçamentos anuais das Partes, destinados a atividades de cooperação, assim como à disponibilidade de outros meios e recursos necessários.
5. O presente Memorando de Entendimento entrará em vigor a partir da data de sua assinatura pelo Diretor Geral da OMPI e o Presidente do INPI.
6. Este Memorando de Entendimento deverá ter uma validade de 5 (cinco) anos e poderá ser finalizado antecipadamente por qualquer uma das Partes, com 3 (três) meses de antecedência, mediante notificação escrita dirigida a Outra.
7. Nada no presente Memorando de Entendimento poderá ser considerado ou interpretado como uma renúncia de quaisquer privilégios ou imunidades concedidos a OMPI por seus atos constitutivos ou direito internacional.
8. Qualquer disputa entre a OMPI e o INPI relativa a este Memorando de Entendimento deverá ser solucionada amigavelmente através de negociação entre as Partes.

EM FÉ DO QUAL, os representantes das Partes, devidamente autorizados, assinam este Acordo, em dois exemplares dos mesmos originais, em Inglês e Português, sendo ambos textos igualmente autênticos, nos locais e datas indicados abaixo:

Pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI)

Pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)

Jorge Ávila  
Presidente

Francis Gurry  
Diretor Geral

Local: Rio de Janeiro

Data: 12/03/2012

Local: Rio de Janeiro

Data: 12/09/2012

## ANEXO II – Pedido de Mediação de Marcas



### Pedido de Mediação de Marcas

[Pedido] [Registro] de marca nº. \_\_\_\_\_ em nome de \_\_\_\_\_,  
na(s) classe(s) \_\_\_\_\_

[Procedimento de oposição] [Processo de nulidade administrativa] [Recurso]  
apresentado por \_\_\_\_\_

[Os dados acima devem reunir todas as partes vinculadas ao processo de  
oposição/nulidade administrativa da marca/recurso/depósito da marca]

#### **[Depositante do Pedido] [Titular do Registro]**

Parte:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Endereço:

Representada(o) por:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Endereço:

#### **[Requerente da oposição] [Requerente da nulidade administrativa] [Recorrente]**

Parte:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Endereço:

Representada(o) por:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Endereço:



### 1. Âmbito de aplicação

Uma vez que a controvérsia envolve ambas as partes sediadas ou residentes no Brasil, o Pedido de Mediação de Marca deverá ser apresentado ao Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI (CEDPI).

### 2. Anuência à mediação

As partes convencionam submeter a controvérsia à mediação administrada pelo CEDPI.

[Para iniciar a mediação, as partes devem transmitir o Termo de Compromisso de Mediação de Marca ao CEDPI]

### 3. Sobrestamento do procedimento de oposição/recurso/nulidade administrativa

Para facilitar a mediação, as partes requerem o sobrestamento, por 90 dias contínuos, do procedimento de oposição/recursos/nulidade administrativa em andamento no INPI.

[É possível requerer período adicional de sobrestamento de 90 dias contínuos, mediante pedido fundamentado ao CEDPI]

### 4. Informações adicionais que as partes pretendem comunicar ao CEDPI

---

#### **[Depositante do Pedido] [Titular do Registro]**

Assinatura:

Nome:

Data:

#### **[Requerente da oposição] [Requerente da nulidade administrativa] [Recorrente]**

Assinatura:

Nome:

Data:

Este Pedido de Mediação deve ser transmitido ao CEDPI pelo e-mail [mediacao@inpi.gov.br](mailto:mediacao@inpi.gov.br) ou por, via postal, através de Aviso de Recebimento (AR).

## ANEXO III - Termo de Compromisso de Mediação



### Termo de Compromisso de Mediação de Marcas<sup>18</sup>

Por este instrumento, faz-se referência ao [Pedido] [Registro] de marca nº. \_\_-\_\_\_\_ em nome de \_\_\_\_\_, na(s) classe(s) \_\_\_\_\_ e ao [Procedimento de oposição] [Processo de nulidade administrativa] [Recurso] \_\_\_\_\_ apresentado \_\_\_\_\_ por \_\_\_\_\_ perante o INPI.

Uma vez que a controvérsia envolve ambas as partes sediadas ou residentes no Brasil, o Pedido de Mediação de Marca deverá ser apresentado ao Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI (CEDPI).

As partes envolvidas no referido procedimento de oposição/recurso/nulidade administrativa concordam em submeter a controvérsia à mediação conforme o Regulamento de Mediação do INPI. A sede da mediação será no Rio de Janeiro. O idioma utilizado será o português.

[Inserir descrição adicional da controvérsia de acordo com o art. 9º, §1º (iv) do Regulamento de Mediação do INPI. As partes devem divulgar toda e qualquer disputa pré-existente entre elas, assim como quaisquer questões relativas a pedidos de depósito ou registros marcários em jurisdições estrangeiras].

Em vista da anuência à mediação, as partes notificaram ao INPI sua intenção de sobrestar o procedimento de oposição/recurso/nulidade administrativa em curso perante o INPI, por meio do Pedido de Mediação de Marcas.

De acordo com o art. 9º, §1º (ii) do Regulamento de Mediação do INPI, os nomes e dados de contato das partes, e (se aplicável) dos seus representantes, são os seguintes:

#### **[Depositante do Pedido] [Titular do Registro]**

Parte:

Tel.:

Fax:

E-mail:

---

<sup>18</sup> Conforme o art. 9º do Regulamento de Mediação do INPI.

Endereço:

Representada(o) por:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Endereço:

Assinatura:

Data:

**[Requerente da oposição] [Requerente da nulidade administrativa]  
[Recorrente]**

Parte:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Endereço:

Representada(o) por:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Endereço:


Assinatura:

Data:

[Foi/Será] efetuado o pagamento da retribuição aplicável, em conformidade com a Tabela de Retribuições do INPI.

Este Termo de Compromisso de Mediação deve ser transmitido ao CEDPI pelo e-mail [mediacao@inpi.gov.br](mailto:mediacao@inpi.gov.br) ou, por via postal, através de Aviso de Recebimento (AR).

## ANEXO IV – Regulamento de Mediação do INPI

	<b>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL</b> <b>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL</b>
---	--

<b>PRESIDÊNCIA</b>	<b>11/04/2013</b>
--------------------	-------------------

<b>RESOLUÇÃO</b>	<b>Nº 084/2013</b>
------------------	--------------------

**Ementa:** Institui o Regulamento de Mediação do INPI.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, no exercício de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as atribuições da Autarquia, definidas pela criação da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto n.º 7.356, de 12 de novembro de 2010; e

CONSIDERANDO a necessidade de promoção de um ambiente favorável à utilização de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos relativos aos direitos de propriedade intelectual.

RESOLVE:

**Art. 1º** Esta Resolução institui o Regulamento de Mediação do INPI que disciplina o serviço de mediação no âmbito do Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI (CEDPI).

**Art. 2º** A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial – RPI, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 093/2013, publicada no Boletim de Pessoal Extra do INPI n.º VI.

## TÍTULO I

### DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS DO SERVIÇO DE MEDIAÇÃO

**Art. 3º** Partes envolvidas em controvérsias relativas a direitos de propriedade intelectual apresentadas perante o INPI podem optar pelos procedimentos de mediação a seguir discriminados:

I – O serviço de mediação administrado pelo Centro da Defesa da Propriedade Intelectual do INPI (CEDPI), quando a disputa envolver partes sediadas ou residentes no Brasil; e

II - O serviço de mediação administrado pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Centro da OMPI), quando a disputa envolver uma parte com sede ou residência fora do Brasil.

**Art. 4º** A administração do serviço de mediação do CEDPI oferecerá:

I - na ausência de acordo entre as partes quanto à escolha do mediador, ou outro método desejado de nomeação do mediador, o fornecimento do endereço eletrônico para consulta à lista de mediadores da OMPI para controvérsias relativas a direitos de propriedade intelectual apresentadas perante o INPI; e a nomeação do mediador quando as partes chegarem a um acordo;

II - orientação sobre a aplicação do procedimento pertinente;

III - interlocução entre as partes e o mediador, a fim de assegurar uma comunicação profícua e um procedimento de mediação eficiente e eficaz;

IV - salas de reunião em sua sede, situada na cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil; e

V - outros serviços e funções necessários para a realização da mediação, em conformidade com o presente regulamento.

## TÍTULO II

### DO PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO

#### CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 5º** Para efeitos do presente Regulamento entender-se-á por:

I - “Compromisso de mediação” todo instrumento celebrado pelas partes para submeter à mediação todas ou determinadas controvérsias que tenham ocorrido ou que possam ocorrer entre elas; um compromisso de mediação pode adotar a forma de uma cláusula de mediação em um contrato ou a de um contrato separado.

I - a identificação do processo administrativo e a fase processual que se encontra no INPI;

II - os nomes, endereços e números de telefone, fax, correio eletrônico, ou qualquer outra referência, para fins de comunicação das partes em controvérsia e de seus representantes legais;

III - o compromisso de mediação; e

IV - uma breve descrição da natureza da controvérsia.

**§2º** Instrução Normativa do Presidente do INPI disporá sobre o processamento e eventuais efeitos do pedido de mediação junto aos procedimentos e fases processuais relacionados à obtenção de direitos de propriedade intelectual junto ao INPI.

**Art. 10** A data de início da mediação será aquela em que o INPI protocolizar o pedido de mediação apresentado em conformidade com este Regulamento, incluindo a devida anuência das partes envolvidas em um compromisso de mediação, e a comprovação de pagamento do valor da retribuição prevista no Artigo 27.

**Art. 11** O CEDPI informará às partes e ao setor técnico competente do INPI, por escrito, que recebeu o pedido de mediação e lhes comunicará a data de início da mediação.

#### **CAPÍTULO IV – DA NOMEAÇÃO E COMPETÊNCIA DO MEDIADOR**

**Art. 12** Salvo acordo entre as partes quanto à escolha do mediador, ou outro método desejado de nomeação do mediador, esta ocorrerá de acordo com o procedimento a seguir:

I - O CEDPI transmitirá, a cada uma das partes, o endereço eletrônico para consulta à lista de mediadores da OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o INPI.

II - As partes deverão informar a indicação do mediador ao CEDPI, no prazo máximo de trinta (30) dias após a data do recebimento do endereço eletrônico para consulta à lista de mediadores da OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o INPI.

**§1º** O CEDPI nomeará o mediador, quando as partes, de livre escolha, tenham chegado a um acordo sobre a pessoa que atuará como mediador.

**§2º** Caso as partes não cheguem a um acordo sobre a escolha do mediador, o CEDPI comunicará que não efetuará a mediação.

**§3º** Considerar-se-á que, ao aceitar sua nomeação, o futuro mediador se compromete a dedicar o tempo suficiente para permitir que a mediação se realize com eficiência e eficácia.

**Art. 13** O mediador será neutro, imparcial e independente.

**Parágrafo único.** É defeso ao mediador possuir vínculo contratual de qualquer natureza com a empresa, escritório de advocacia ou agente da propriedade intelectual representante das partes.

**Art. 14** As partes poderão estar representadas ou assistidas nas reuniões que celebrem com o mediador.

**Parágrafo único.** Imediatamente depois da nomeação do mediador, cada uma das partes comunicará à outra, ao mediador e ao CEDPI, os nomes e os endereços das pessoas autorizadas a representá-las, e os nomes e os cargos das pessoas que assistirão as reuniões com o mediador, em nome da respectiva parte.

**Art. 15** As partes acordarão a maneira de ser conduzida a mediação. Se as partes não o fizerem, o mediador determinará, em conformidade com este Regulamento, a maneira pela qual a mediação será conduzida.

**Art. 16** Cada parte cooperará de boa fé com o mediador para que os objetivos da mediação sejam alcançados.

**Art. 17** O mediador terá liberdade para se reunir e se comunicar separadamente com uma parte, ficando entendido que as informações fornecidas em tais situações não serão divulgadas à outra parte sem a autorização expressa da parte que forneceu a informação.

**Art. 18** Após sua nomeação, o mediador fixará, em consulta às partes, as datas em que cada parte apresentará documentação na qual figure:

- I - um resumo dos antecedentes da controvérsia;
- II - as demandas e os argumentos da parte;
- III - o estado atual da controvérsia; e
- IV - outras informações pertinentes à controvérsia.

**§1º** A parte apresentará a documentação disposta no Caput ao mediador e à outra parte.

**§2º** A qualquer momento da mediação, o mediador poderá propor que uma das partes providencie informações ou materiais adicionais considerados oportunos.

**§3º** Até a assinatura de qualquer acordo de solução da controvérsia, qualquer das partes poderá submeter ao mediador, somente para sua consideração, qualquer informação ou material que considere confidencial. O mediador não divulgará tais informações ou materiais à outra parte, sem a autorização por escrito dessa parte.

**Art. 19** O mediador promoverá a solução das questões em controvérsia do modo que considere apropriado, mas não terá autoridade para impor um acordo às partes.

**§1º** Quando o mediador estimar que quaisquer das questões em controvérsia não possam ser resolvidas através da mediação, poderá propor às partes outros procedimentos ou meios que considere mais apropriados para resolver tais questões, da maneira mais eficaz, menos onerosa e mais produtiva possível.

**§2º** Faculta-se ao mediador, com autorização das partes, solicitar ao CEDPI consulta técnica preliminar ao setor competente do INPI, na forma da Instrução Normativa do Presidente do INPI que disporá sobre a matéria, prevista no §2º do Artigo 9º, sem incorrer em custo adicional ao valor da retribuição prevista no Artigo 27.

## **CAPÍTULO V – DA CONFIDENCIALIDADE DA MEDIAÇÃO**

**Art. 20** As reuniões das partes com o mediador não poderão ser gravadas com recursos audiovisuais.

**Art. 21** Toda pessoa que participe da mediação, incluídos, em particular, o mediador, as partes e seus representantes legais, e qualquer outra pessoa presente nas reuniões das partes com o mediador, deverá respeitar o caráter confidencial da mediação.

**§1º** Antes de participar da mediação, cada uma dessas pessoas assinará um documento com o compromisso de confidencialidade apropriado ao caso.

**§2º** Salvo acordo em contrário entre as partes, não se poderá utilizar, nem divulgar a terceiros estranhos à mediação, qualquer informação relativa à mediação ou obtida durante o curso do procedimento.

**Art. 22** Salvo acordo em contrário entre as partes, ao final da mediação, os participantes da mediação devolverão todo documento ou outro material à outra parte que lhe forneceu, sem conservar nenhuma cópia dos mesmos. Ao término da mediação, serão



destruídos os registros que eventualmente tenham sido realizados sobre as reuniões das partes com o mediador.

**Art. 23** Salvo acordo em contrário entre as partes, o mediador e as partes não apresentarão como prova nem invocarão por nenhum outro conceito, em um procedimento judicial ou de arbitragem:

I - as opiniões expressas ou as sugestões feitas por uma das partes a respeito de uma possível solução da controvérsia;

II - qualquer declaração realizada por uma das partes durante a mediação;

III - qualquer proposta formulada ou opinião emitida pelo mediador; ou

IV - o fato de que uma parte tenha indicado ou não sua vontade de aceitar uma proposta de acordo formulada pelo mediador ou pela outra parte.

#### **CAPÍTULO VI – DA CONCLUSÃO DA MEDIAÇÃO**

**Art. 24** A conclusão da mediação proceder-se-á:

I - quando as partes assinarem um acordo total ou parcial sobre as questões em controvérsia;

II - por decisão do mediador se, a seu juízo, considerar pouco provável que a extensão da mediação permita solucionar a controvérsia; ou

III - por decisão escrita de uma das partes, a qualquer momento após a primeira reunião das partes com o mediador e antes da assinatura de um acordo.

**Art. 25** Finda a mediação, o mediador notificará ao CEDPI, por escrito e com brevidade, que a mediação foi concluída e indicará a data de conclusão. Também informará se a mediação teve como resultado a solução da controvérsia e, em tal caso, se a solução foi total ou parcial. O mediador transmitirá às partes uma cópia da notificação ao CEDPI.

**§1º** O INPI manterá a confidencialidade da notificação do mediador e não divulgará, sem a autorização escrita das partes, a existência nem o resultado da mediação, ressalvado o teor do acordo de que trata o §3º deste Artigo.

**§2º** O CEDPI poderá incluir informação relativa à mediação nas estatísticas globais que publica acerca de suas atividades, com a condição de que tal informação não permita que se revele a identidade das partes, nem as circunstâncias particulares da controvérsia.

**§3º** Caso o resultado da mediação implique acordo que recaia sobre direitos de propriedade intelectual junto ao INPI, o mediador ou as partes envolvidas deverão comunicar seu teor ao setor técnico competente do INPI, a fim de que seja examinado, na forma da Instrução Normativa do Presidente do INPI que disporá sobre a matéria, prevista no §2º do Artigo 9º.

**§4º** O setor técnico competente do INPI receberá como subsídio o acordo de solução da controvérsia firmado entre as partes, dando prosseguimento à análise do processo administrativo.

**Art. 26** A menos que um tribunal judicial o exija ou que as partes o autorizem por escrito, o mediador não atuará diferentemente da qualidade de mediador em procedimentos existentes ou futuros, tanto judiciais, arbitrais como de outra natureza, em relação ao objeto da controvérsia.

## **CAPÍTULO VII – DAS CUSTAS DA MEDIAÇÃO E DOS HONORÁRIOS DO MEDIADOR**

**Art. 27** O pedido de mediação estará sujeito ao pagamento de retribuição específica, que deverá ser paga até a data de apresentação do pedido de mediação ao CEDPI, sob pena de devolução. O valor da retribuição será fixado em conformidade com a tabela do INPI que estiver em vigor na data do pedido de mediação.

**§1º** A retribuição não será reembolsável.

**§2º** O CEDPI não tomará nenhuma providência a respeito de um pedido de mediação, enquanto não for paga retribuição correspondente.

**Art. 28** O valor dos honorários do mediador é fixado de comum acordo entre as partes.

**§1º** Recomenda-se o valor equivalente ao adotado na tabela da OMPI de honorários de mediação para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o INPI.

**§2º** Excetuando o valor da retribuição prevista no Artigo 27, os honorários do mediador e todas as demais despesas da mediação, incluídas as despesas de viagem do mediador e outras despesas necessárias, ficam a cargo das partes em valores iguais, salvo acordo em contrário entre partes.

### **CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS**


**Art. 29** O INPI e o mediador não serão responsáveis perante nenhuma parte por nenhum ato ou omissão em relação a qualquer mediação realizada em conformidade com o presente Regulamento.

**Art. 30** As dúvidas suscitadas na aplicação do presente Regulamento e os casos omissos serão decididos pelo Presidente do INPI.

**Art. 31** O direito aplicável na mediação será o brasileiro, observando-se o estabelecido na Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279/96 e nas normas vigentes no INPI.

**Jorge de Paula Costa Avila**  
Presidente

## ANEXO V – Instrução Normativa

	<b>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL</b> <b>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL</b>
<b>PRESIDÊNCIA</b>	<b>09 / 07 / 2013</b>
<b>INSTRUÇÃO NORMATIVA</b>	<b>Nº 23 / 2013</b>

**Ementa:** Dispõe sobre o processamento do pedido de mediação e seus efeitos junto aos procedimentos e fases processuais relacionados à obtenção de direitos de marcas junto ao INPI, nos termos da Resolução 084/2013, que institui o Regulamento de Mediação do INPI.

**O PRESIDENTE, o DIRETOR DE MARCAS e o COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE NULIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, no uso das suas atribuições,**

CONSIDERANDO as atribuições da Autarquia, definidas pela criação da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto nº 7.356, de 12 de novembro de 2010; e

CONSIDERANDO os Artigos 9º, parágrafo 2º, 19, parágrafo 2º, e 25, parágrafos 3º e 4º da Resolução 084/2013, de 10 de abril de 2013, que institui o Regulamento de Mediação do INPI.

### **RESOLVEM:**

**Art. 1º** O pedido de mediação será apresentado ao Centro de Defesa da Propriedade Intelectual, CEDPI por uma das partes signatárias do Termo de Compromisso de Mediação de Marcas, acompanhado da devida autorização das demais partes.

**Parágrafo único.** O arquivo eletrônico do pedido de mediação será transmitido ao CEDPI pelo e-mail [mediacao@inpi.gov.br](mailto:mediacao@inpi.gov.br), ou por via postal, com Aviso de Recebimento (AR).

**Art. 2º** Quando as partes estiverem representadas, o instrumento de procuração acompanhará o pedido de mediação.

**Art. 3º** O CEDPI procederá ao exame da documentação que acompanhará o pedido de mediação, formulando exigências quando cabíveis, que deverão ser respondidas no prazo de até 60 dias contínuos.

**Art. 4º** O CEDPI comunicará a data de início da mediação às partes, que corresponderá à data do protocolo do pedido de mediação.

**Art. 5º** O CEDPI solicitará à DIRMA e à CGREC o sobrestamento da instrução técnica dos processos administrativos de marcas relacionados no pedido de mediação.

**Art. 6º** O período inicial de sobrestamento da instrução técnica dos processos administrativos de marcas relacionados no pedido de mediação será de 90 dias contínuos.

**Parágrafo único.** Mediante pedido fundamentado apresentado ao CEDPI, as partes poderão requerer à DIRMA ou à CGREC um único período adicional de sobrestamento de 90 dias contínuos.

**Art. 7º** Ficam instituídas as “filas de mediação” no âmbito da DIRMA e da CGREC, entendidas como filas de exame exclusivas para processos administrativos de marcas relacionados a pedidos de mediação em curso no INPI.

**Art. 8º** Antes da conclusão da mediação, o mediador, com autorização das partes, poderá submeter, mediante o CEDPI, consulta técnica preliminar à DIRMA ou à CGREC com a finalidade de verificar a viabilidade técnica do acordo de mediação, conforme previsto no §2º do Artigo 19 da Resolução 084/2013.

**§1º** A consulta técnica preliminar submete-se uma única vez à DIRMA ou à CGREC.

**§2º** Quando as partes julgarem necessário ao exame dos processos administrativos, as petições de desistência ou de renúncia de direitos, e os pedidos de transferência de titularidade, acompanharão o requerimento da consulta técnica preliminar.

**§3º** O efeito das petições de desistência ou de renúncia de direitos, e os pedidos de transferência de titularidade submete-se à viabilidade técnica do acordo de mediação.

**§4º** A DIRMA ou a CGREC emitirão um parecer técnico que versará sobre a viabilidade do acordo de mediação e demais aspectos envolvidos na matéria.

**§5º** O parecer técnico, quando possível, indicará a necessidade de ajustes no acordo de mediação para fins de sua viabilidade.

**Art. 9º** O parecer técnico que reconheça a viabilidade do acordo de mediação:

I – converter-se-á no próprio ato de decisão dos processos administrativos sobrestados no âmbito da DIRMA ou da CGREC, quando for assim manifestado o interesse das partes no requerimento da consulta técnica preliminar; e, quando for o caso, após protocolizadas as petições de desistência ou de renúncia de direitos, e os pedidos de transferência de titularidade previstos nos parágrafos 2º e 3º do Artigo 8º desta Instrução Normativa; e

II – será comunicado às partes, mediante o CEDPI, para fins de conclusão ou prosseguimento da mediação.

**Art. 10** O parecer técnico que reconheça a inviabilidade do acordo de mediação:

I – tornará sem efeito as petições de desistência ou de renúncia de direitos, e os pedidos de transferência de titularidade referidas nos parágrafos 2º e 3º do Artigo 8º desta Instrução Normativa; e

II – será comunicado às partes, mediante o CEDPI, para prosseguimento ou conclusão da mediação.

**Art. 11** Considerar-se-á encerrada a mediação quando o mediador comunicar a conclusão da mediação ao CEDPI, como disposto nos Artigos 24 e 25 da Resolução 084/2013.

**Art. 12** O acordo de mediação não submetido à consulta técnica preliminar, nos termos do Artigo 8º desta Instrução Normativa ou que, se submetido, não atenda ao Inciso I do Artigo 9º, será protocolizado pelas partes junto à DIRMA ou à CGREC, a fim de que seja dado prosseguimento à análise dos processos administrativos sobrestados.

**Art. 13** Os casos omissos serão submetidos à avaliação do Diretor de Marcas ou do Coordenador-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, e decididos pelo Presidente do INPI.

**Art. 14** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Pessoal, sem prejuízo da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI.

**Gerson da Costa Corrêa**

Coordenador-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade

**Vinicius Boguea Câmara**

Diretor de Marcas

**Jorge de Paula Costa Avila**

Presidente

*Publicado no dia 26/02/2014*

*Recebido no dia 15/02/2014*

*Aprovado no dia 20/02/2014*