



**ADVOGACIA GERAL DA UNIÃO**  
**PROCURADORIA GERAL FEDERAL**  
**PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI**  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

**Nota Nº 0134-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8**  
**PROCESSO Nº 52400.062839-2012-74**  
**INTERESSADO: CEDPI**  
**ASSUNTO: Regulamento de Mediação do INPI**

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

## **I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

1. O Chefe do CEDPI, por intermédio de memorando (fls. 93), submete à apreciação da Procuradoria uma nova minuta do Regulamento de Mediação do INPI (doravante, Regulamento).
2. Às fls. 95, verifica-se a ata de reunião, a qual reuniu o Chefe do CEDPI, o Diretor de Marcas e o Coordenador-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade. Às fls. 105/106, consta mensagens eletrônicas de encaminhamento do Regulamento à DIRPA e à DICIG.
3. A primeira versão do Regulamento foi objeto de análise pela Procuradoria na Nota nº 0360-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.16, aprovada pelo Procurador-Chefe no Despacho nº 0607/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3. Uma segunda versão do Regulamento foi examinada no Parecer nº 0006-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe mediante o Despacho nº 021/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

## **II. NOVA REDAÇÃO DOS DISPOSITIVOS**

4. O Parecer nº 0006-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 observou a necessidade de uma nova redação para fins de adequação de técnica legislativa, nestes termos:

“48. Por certo, determinados dispositivos merecem uma nova redação para fins de adequação da técnica legislativa. Recomenda-se uma linguagem mais direta que a existente na versão atual.”



5. A presente versão do Regulamento apresenta uma nova redação dos dispositivos, o que resultou em uma linguagem mais direta que as versões anteriores. Nesse aspecto, a versão atual do Regulamento constitui um aperfeiçoamento significativo do trabalho desenvolvido até o momento.

6. Não há alteração substantiva do conteúdo da Resolução, mas sim uma nova redação com fins de esclarecimento aos usuários internos e externos.

### III. PROCEDIMENTO DE ESCOLHA DO MEDIADOR PELAS PARTES

7. Dentre essas alterações, cumpre destacar o procedimento relativo à nomeação do mediador. Na versão anterior, cabia ao CEDPI apresentar listas de mediadores para as partes, na hipótese de elas não entrarem em acordo prévio quanto à escolha do profissional. Essas listas de mediadores seriam obtidas junto à OMPI. Assim era o texto da versão anterior:

Art. 7º. Salvo acordo entre as partes quanto à identidade do mediador, ou outro método desejado de nomeação do mediador, esta ocorrerá de acordo com o procedimento a seguir:

I. O Centro transmitirá a cada uma das partes a Lista de Mediadores da OMPI para controvérsias relativas a direitos a propriedade intelectual perante o INPI. A lista estará acompanhada da indicação do endereço eletrônico para verificação das qualificações dos candidatos.

II – As partes deverão informar ao Centro, no prazo máximo de trinta (30) dias após a data do recebimento da Lista de Mediadores da OMPI para controvérsias relativas a direitos de propriedade intelectual perante o INPI, a indicação do mediador.

8. Na versão atual, o CEDPI não fornece a lista de mediadores, mas sim o endereço eletrônico da OMPI, com a localização específica desses dados. A *ratio* dessa mudança de redação é preservar a imparcialidade o INPI, e seu papel de facilitador da mediação. Cumpre transcrever a redação atual desse dispositivo:

Art. 10 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.



#### IV. CONFIDENCIALIDADE DO RESULTDO DA MEDIAÇÃO

9. Outro aspecto de relevo refere-se à confidencialidade do resultado da mediação. O caráter confidencial do resultado da mediação não foi alterado. A mudança refere-se à redação do dispositivo dedicado à confidencialidade do resultado da mediação.

10. A alteração dos dispositivos justifica-se tendo em vista a indispensabilidade da comunicação do resultado da mediação aos setores do INPI, em razão de processos administrativos sobrestados ou por outros motivos. Nesse contexto, a confidencialidade do art. 23 do Regulamento não impede o mediador ou as partes de comunicar o resultado da mediação aos setores do INPI.

11. O art. 23 §1º prevê a confidencialidade da notificação do mediador, particularmente do resultado da mediação. A parte final desse dispositivo faz uma ressalva. A ressalva encontra-se no §3º do art. 23, o qual diz respeito à comunicação dos setores competentes do INPI. Ou seja, a confidencialidade não abrange os setores competentes da autarquia, os quais precisam tomar determinadas providências.

Versão anterior	Versão atual
<p>Art. 22 Finda a mediação, o mediador notificará ao Centro, por escrito e sem demora, 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 Centro.</p> <p>§ 1º Caso a solução da controvérsia implique acordo que recaia sobre direitos de propriedade intelectual junto ao INPI, o mediador ou as partes envolvidas deverão comunicar seu teor ao setor correspondente a fim de que o mesmo seja examinado, na forma da Resolução que o Presidente do INPI disporá sobre a matéria.</p> <p>§ 2º O setor competente recepcionará o acordo firmado entre as partes, dará prosseguimento ao processo administrativo, como subsídio à decisão a ser proferida.</p> <p>§ 3º O Centro manterá a confidencialidade da notificação do mediador e não divulgará, sem a autorização escrita das partes, a existência nem o resultado da mediação. (sem grifo no original)</p> <p>§4º Centro poderá incluir informação relativa à</p>	<p>Art. 23 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.</p> <p><b>§ 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 que trata o § 3º deste Artigo. (sem grifo no original)</b></p> <p>§ 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.</p> <p>§ 3º Caso o resultado da mediação implique em acordo que recai sobre direitos de propriedade intelectual junto ao INPI, o mediador ou as partes envolvidas deverão comunicar seu teor ao</p>



mediação nas estatísticas globais que publica acerca de suas atividades, com a condição de que tal informação não permita que se revê a identidade das partes, nem as circunstâncias particulares da controvérsia.

**setor 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 7. (sem grifo no original)**

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

## V. ASPECTOS FORMAIS

12. Além do aperfeiçoamento da linguagem do texto, percebe-se que o Regulamento constitui-se em uma resolução. Nas versões anteriores, o Regulamento era anexo a um ato administrativo normativo da Presidência. Anteriormente, o Presidente da autarquia aprovava o anexo, o qual trazia o regulamento.
13. No momento, pretende-se que o Presidente institua a Resolução mediante uma resolução. Esse procedimento proposto encontra-se em consonância com a *praxis* administrativa dos atos administrativos normativos da autarquia, mormente, com a Instrução Normativa nº 02/2013.
14. A versão anterior do Regulamento foi aprovada pela Portaria n. 093/2013, publicada no Boletim de Pessoal Extra do INPI nº VI. O art. 2º do Regulamento previu a revogação dessa Portaria. De fato, a revogação da referida Portaria faz-se necessária para impedir a coexistência de dois regulamentos sobre o mesmo tema.
15. Todavia, é estranho que o Regulamento tenha dois artigos distintos com idêntica numeração. Há dois artigos 1º e 2º. Às fls. 96, vê-se o art. 1º assim redigido. “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.” Às fls. 97, encontra-se outro art. 1º, com a seguinte redação: “Partes envolvidas em controvérsias relativas a direitos de propriedade intelectual apresentadas perante o INPI podem optar pelos procedimentos de mediação a seguir discriminados: [...]”
16. Às fls. 96, o art. 2º foi redigido do seguinte modo: “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 nº 093/2013, publicada no Boletim de Pessoal Extra do INPI nº VI.” O art. 2º, constante das fls. 97, possui outra redação (“A administração do serviço de mediação oferecido CEDPI oferecerá: [...]”
17. Essa questão formal de numeração demanda uma revisão antes da publicação.



18. A redação do art. 2º (fls. 97) sugere a necessidade de uma revisão do texto. Repete-se o verbo “oferecer” no dispositivo:

Art. 2º. A administração do serviço de mediação **oferecido** pelo CEDPI **oferecerá**: (sem grifo no original)

19. Vê-se a repetição da expressão “perante o INPI” no inciso I do art. 2º do Regulamento. Por certo, esse e outros detalhes meramente formais serão revistos antes da publicação. De toda forma, a Procuradoria aponta-os, em caráter exemplificativo.

Art. 2º [...]

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 **perante o INPI** apresentadas **perante o INPI**; e a nomeação do mediador quando as partes chegarem a um acordo.”

20. Há equívocos decorrentes da correção automática do programa *word*, os quais serão revistos antes da publicação.

21. A expressão “mediação eficiente e eficaz” é repetida duas ou três vezes. Em outras ocasiões, há expressões semelhantes (“que a mediação se realize com eficiência e eficácia.”) Parece haver um excesso de adjetivação nesse sentido quando se lê o Regulamento como um todo.

22. A eficiência e a eficácia da mediação não serão garantidas pela repetição desses termos no Regulamento. Entende-se que a adjetivação, no caso, tem a finalidade de conferir ênfase. Todavia, o uso repetido desse recurso lingüístico parece esvaziar o fim pretendido.

## VI. OBJETO DA MEDIAÇÃO

23. A Procuradoria examinou o Regulamento até o momento, tendo em vista a informação de que a mediação abrangeria tão-somente conflitos envolvendo marcas. Inclusive, a competência material do CEDPI foi objeto de observação do Procurador-Chefe no Despacho nº 0121/2013-AGUPGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, *in verbis*:

“Registro o entendimento de que fixação dos limites do objeto e da atuação do CEDPI apresenta-se como medida absolutamente necessária nesse momento, de forma que tenhamos estabelecido, com a maior clareza possível, quais são as questões que poderão ser submetidas à atuação facilitadora de mediação no âmbito da autarquia.”



24. Nas últimas semanas, tornou-se notório o projeto institucional de ampliar o objeto material das controvérsias submetidas à mediação. Pretende-se submeter à mediação conflitos envolvendo patentes e contratos de transferência de tecnologia.

25. Nos autos, não há a manifestação técnica da DIRPA e da DICIG a respeito da compatibilidade da mediação proposta com os processos administrativos relativos às patentes e aos contratos de transferência de tecnologia.

26. Não está claro se as mensagens eletrônicas dirigidas à DIRPA e à DICIG (fls. 105/106) representam uma anuência dos destinatários em relação ao regulamento.

## VII. MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM PROMOVIDOS POR ENTES PÚBLICOS

27. O projeto institucional, do qual decorre o presente processo, abrange a adoção do modelo de arbitragem, em uma etapa posterior. Cabe tecer algumas considerações a título de cautela, tendo em vista iniciativas semelhantes adotadas por outras autarquias federais.

28. No âmbito da Procuradoria-Geral Federal, a Portaria PGF nº 01, de 15 de julho de 2010, instituiu grupo de trabalho para “realizar estudos sobre negociação e arbitragem e sobre a regulamentação de atuação de câmaras de arbitramento, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996”.

29. O grupo de trabalho instituído pelo Senhor Procurador-Geral Federal elaborou a Nota nº 24/2010/BAC/CONSU/PGF/AGU, a qual analisou a atribuição legal das Agências Reguladoras para promover a mediação, conciliação e arbitragem, particularmente das mencionadas a seguir:

- ANATEL (Lei nº 9.472/97);
- ANP (Lei nº 9.478/97);
- ANTAQ e ANTT (Lei nº 10.233/2001);
- PREVIC (Lei nº 12.154/2009).

30. A Nota nº 24/2010/BAC/CONSU/PGF/AGU concluiu que os procedimentos adotados pelas agências reguladoras *distanciaram-se do instituto da arbitragem previsto na Lei nº 9.307/96*.

“73. Desta feita, conclui-se que os procedimentos até então adotados pelas Agências Reguladoras acabaram por se distanciar do instituto da arbitragem previsto na Lei nº 9.307/96, em razão da adoção, em demasia, dos princípios norteadores e institutos da Administração Pública.

74. Assim, tais entes optaram pela adoção de um modelo de solução de conflitos na esfera administrativa, podendo, por consequência, tais decisões serem revistas pelo Poder Judiciário, subtraindo a principal razão de ser do instituto da arbitragem.”

31. Nesse contexto, vale mencionar o acórdão proferido pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1171688/DF, sobre as arbitragens promovidas pela ANATEL.<sup>1</sup>

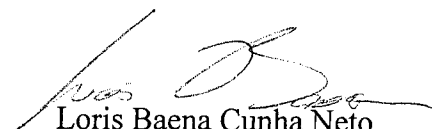
32. Os regulamentos e outros documentos destinados à conciliação, mediação e arbitragem, elaborados pela Previc e ANATEL, podem servir de subsídio à condução do presente projeto institucional, particularmente, na futura adoção da arbitragem.

### VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

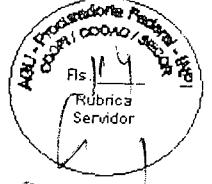
33. A Procuradoria não identifica óbice legal à publicação do regulamento na RPI. Recomenda-se a revisão das questões apontadas na presente manifestação, na hipótese de entendê-las pertinentes.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 3 de abril de 2013.

  
Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador

<sup>1</sup> PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 267, § 3º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TELECOMUNICAÇÕES. INTERCONEXÃO. VALOR DE USO DE REDE MÓVEL (VU-M). DIVERSAS ARBITRAGENS ADMINISTRATIVAS LEVADAS A CABO PELA ANATEL. DECISÃO ARBITRAL PROFERIDA EM CONFLITO ENTRE PARTES DIFERENTES, MAS COM O MESMO OBJETO. MATÉRIA DE ALTO GRAU DE DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA. EXTENSÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA ÀS HIPÓTESES QUE ENVOLVEM OUTRAS OPERADORAS DE TELEFONIA. DEVER DO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA DEFERÊNCIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, DA EFICIÊNCIA E DA ISONOMIA. EVITAÇÃO DE DISTORÇÕES CONCORRENCIAIS. REVISÃO DA EXTENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA NO PRESENTE CASO. (REsp 1171688/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 23/06/2010)



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho N° 0198/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo N°. 52400.062839/2012-74

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0134/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. Cumpre-me observar que os itens 25 e 26 da referida Nota puseram dúvida sobre a existência de manifesta concordância das Diretorias finalísticas do INPI aos termos da Resolução em exame.
3. Tratando-se de um projeto institucional, o envolvimento e a aquiescência das áreas envolvidas deve restar claro e indubitoso.
4. Com efeito, se esse envolvimento e essa concordância aos procedimentos estabelecidos no Regulamento em exame efetivamente ocorreram, mas não foram devidamente expressados e formalizados, entendo que a assinatura, em conjunto, do ato regulatório, pelos respectivos Diretores, suprirá a deficiência na instrução dos presentes autos, bem como afastará aquela dúvida antes suscitada nos itens 25 e 26 da referida Nota.
5. Era o que me cabia aduzir de momento.
6. Ao CEDPI.

Rio de Janeiro, 4 de abril de 2013.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe