



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

Nota Nº 0224-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 52400.034119-2013-08

INTERESSADO: CEDPI

ASSUNTO: Instrução normativa sobre mediação. Sobrestamento de processo administrativo.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. O Chefe do CEDPI, mediante o memorando de fls. 08, submete a minuta de instrução normativa sobre mediação à apreciação da Procuradoria.
2. De fato, faz-se necessário uma instrução normativa sobre a matéria, em razão dos seguintes dispositivos da Resolução nº 084/2013:

Art. 9 [...] § 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. (sem grifo no original)

Art. 19 [...] § 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. (sem grifo no original)

Art. 25 [...] § 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. (sem grifo no original)



3. Os artigos *supra* demonstram a necessidade de uma instrução normativa para implementar os aspectos procedimentais relativos ao sobrestamento dos processos no âmbito da DIRMA e da CGREC. Além desses aspectos, a instrução normativa ora em análise cuida da “consulta técnica preliminar”.

II. CONSULTA TÉCNICA PRELIMINAR

4. A consulta técnica preliminar foi prevista no art. 19, § 2º da Resolução 084/2013 com as seguintes características:

- (i) um mecanismo prévio à conclusão da mediação;
- (ii) dirigido à DIRMA ou à CGREC;
- (iii) com a finalidade de verificar a viabilidade técnica de uma minuta de acordo de mediação;
- (iv) caráter facultativo.

5. Durante o processo de elaboração da Resolução nº 084/2013, houve o cuidado com a implementação, no âmbito da autarquia, do acordo celebrado pelas partes.

6. Compreende-se a impossibilidade legal do acordo de mediação vincular as decisões administrativas da autarquia, seja no âmbito da primeira ou segunda instância. Nesse sentido, o acordo de mediação possui valor de subsídio perante a DIRMA ou a CGREC, nos termos do art. 25, § 4º da Resolução nº 084/2013.¹

7. Nesse contexto, foi criado o mecanismo da consulta técnica preliminar por meio do art. 19, § 2º da Resolução nº 084/2013. O procedimento para implementar a consulta técnica preliminar é objeto da presente minuta.

8. A minuta em apreço mantém as características da consulta técnica preliminar listadas no item 4 e sofisticada o mecanismo quando prevê a possibilidade do parecer técnico, em um único ato, decidir o processo administrativo. Cabe detalhar o procedimento a seguir:

1. Quando as partes chegarem a um entendimento apto a finalizar a controvérsia, elas podem expressar esse acordo provisório e inseri-lo em um documento intitulado “consulta técnica preliminar”;
2. A parte que apresentou oposição, recurso ou processo administrativo de nulidade anexa uma petição de desistência de um desses procedimentos na consulta técnica preliminar;

¹ Resolução nº 084/2013, Art. 25 [...] § 4º O setor técnico competente do INPI receberá como subsídio o acordo da solução da controvérsia firmado entre as partes, dando prosseguimento à análise do processo administrativo.



3. A consulta técnica preliminar é apresentada pelo mediador, em comum acordo com as partes, ao CEDPI. Este encaminhará a consulta técnica preliminar à DIRMA ou à CGREC;
4. No momento do exame da consulta técnica, a DIRMA ou a CGREC concluirá pela viabilidade, ou não, da consulta técnica:
5. (a) Se houver viabilidade quanto à adoção do entendimento expresso na consulta técnica, a DIRMA ou a CGREC elaborará um parecer técnico nesse sentido. Esse parecer técnico, no mesmo ato, decidirá os processos administrativos sobrestados. Essa conversão do parecer técnico em decisão dos processos administrativos sobrestados é de fundamental importância para que *não* ocorra a seguinte situação: um servidor responsável pela elaboração do parecer técnico conclui pela viabilidade da consulta; posteriormente, um outro servidor, responsável pela instrução da decisão dos processos administrativos adota um entendimento diverso do parecer técnico. Essa situação traria desprestígio ao serviço de mediação da autarquia. Para evitar essa ocorrência, pensou-se no procedimento proposto na instrução normativa. Isto é, a DIRMA ou a CGREC, ao elaborar o parecer técnico, decide, no mesmo momento ou instrumento, os processos administrativos pendentes, se a sua avaliação for favorável à viabilidade da consulta técnica;
6. (b) Se não houver a viabilidade da consulta técnica, a DIRMA ou a CGREC elaborará um parecer técnico nesse sentido, apontado, se possível, os motivos da impossibilidade de adoção do entendimento pretendido pelas partes. Nessa hipótese, o responsável pela elaboração do parecer técnico não decidirá os processos administrativos pendentes. Os processos administrativos pendentes permanecerão sobrestados. O sobrestamento do processo administrativo, nesse caso, permanecerá até o escoamento do prazo estabelecido na Instrução Normativa. O reconhecimento da inviabilidade de adoção do teor do acordo de mediação torna sem efeito a petição de desistência da oposição, recurso ou processo administrativo de nulidade. Essa cláusula é importante pelo seguinte motivo: o parecer técnico o qual indica a inviabilidade técnica do acordo de mediação retornará às partes para prosseguimento da mediação. As partes podem decidir pela extinção do procedimento de mediação sem alcançar um acordo. Nessa hipótese, a parte opoente, por exemplo, tem interesse pela continuação do seu processo de oposição.



9. A petição de desistência da oposição, recurso ou processo administrativo de nulidade é condicional à viabilidade técnica do entendimento proposto na consulta técnica. Esse aspecto está expresso na minuta da instrução normativa nestes termos:

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.

10. O parecer técnico, elaborado pela DIRMA ou CGREC, indicando a viabilidade técnica ou não da consulta, não extingue a mediação. *O parecer técnico extingue os processos administrativos, caso o teor do acordo de mediação possua viabilidade de ser implementado pela autarquia.* Esse aspecto foi regulado da seguinte forma pela minuta de instrução normativa:

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.

11. Uma vez elaborado o parecer técnico, este retorna ao CEDPI, o qual o apresentará às partes da mediação. Estas podem decidir pelo prosseguimento da mediação ou pela sua extinção.

12. As partes podem solicitar a consulta técnica preliminar, por uma única ocasião, consoante a redação do § 1º do art. 8º da minuta de instrução normativa.

Art. 8º [...]§ 1º A consulta técnica preliminar submete-se uma única vez à DIRMA ou à CGREC.

13. A consulta técnica à DIRMA ou à CGREC, regulada na minuta da instrução normativa, é a prevista no art. 19 § 2º da Resolução nº 084/2013. Essa previsão não se confunde com o contido no 25 § 3º da Resolução nº 084/2013.



14. Aplica-se o art. 25, § 3º da Resolução nº 084/2013 quando os processos administrativos sobrestados não foram decididos, antes da conclusão da mediação. A única hipótese dos processos administrativos serem concluídos antes da mediação é a adoção do procedimento da consulta técnica preliminar.
15. Vale lembrar que a consulta técnica preliminar é um procedimento facultativo. Logo, é possível haver um acordo de mediação sem a consulta técnica preliminar.
16. Havendo um acordo de mediação sem a prévia decisão administrativa dos processos sobrestados, o mediador, em comum acordo com as partes, fornecerão o teor do acordo à DIRMA ou à CGREC, mediante o CEDPI, nos termos do art. 25 § 3º da Resolução nº 084/2013. A DIRMA ou a CGREC decidirão os processos administrativos sobrestados, tendo como subsídio o teor do acordo de mediação.
17. Se as partes estão interessadas em conhecer a opinião preliminar do setor competente, elas precisam adotar o mecanismo conhecido como “consulta técnica preliminar” e não o procedimento previsto nos §§ 3º e 4º do art. 25 da Resolução nº 084/2013.
18. O procedimento previsto nos parágrafos do art. 25 da Resolução nº 084/2013 ocorre quando a mediação já foi concluída, inclusive, o capítulo no qual os dispositivos em referência estão inseridos possui a denominação de “Da Conclusão da Mediação”.

III. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

19. A minuta da instrução normativa propõe a instituição de filas de mediação, no âmbito da DIRMA e da CGREC, sem prejuízo de outras regulamentações sobre a matéria efetuadas pelos referidos órgãos da autarquia. Vale transcrever o dispositivo em análise, constante da minuta de instrução normativa:
- 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.
20. O CEDPI é o órgão da autarquia com atribuição para solicitar o sobrestamento dos processos administrativos relacionados no pedido de mediação. Uma vez admitido o pedido de mediação pelo CEDPI, após a análise formal dos documentos, haverá uma solicitação de sobrestamentos dos processos administrativos à DIRMA ou à CGREC. Essa matéria é assim tratada na minuta de instrução normativa:



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.

21. O sobrestamento dos processos administrativos pela DIRMA ou CGREC enseja inseri-los nas filas de mediação.

22. O período de sobrestamento dos processos administrativos é de noventa dias. Prevê-se uma única prorrogação por mais noventa dias. Logo, o período máximo de sobrestamento dos processos administrativos é de 180 dias, de acordo com o parágrafo único do art. 6º da minuta de instrução normativa.

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.

IV. CONCLUSÃO

23. Reconhece-se que a mediação a ser implementada pelo INPI constitui um projeto piloto. Isso quer dizer que todos os procedimentos não de ser avaliados e revistos, na data final de vigência do projeto piloto. Tratar-se-á de uma oportunidade para uniformizar alguns termos utilizados na Resolução nº 084/2013 e na presente minuta.

24. A minuta examinada traz a expressão “acordo de mediação” nos arts. 9º e 10º. A Procuradoria discorda do uso “acordo de mediação” tal como foi feito na presente minuta. Por acordo de mediação, entende-se o documento o qual põe fim à controvérsia. Não é o caso.

25. O acordo de mediação mencionado na minuta de instrução normativa não põe fim à controvérsia, trata-se de um documento prévio à resolução da controvérsia. Essa divergência da Procuradoria não obstaculiza a publicação da minuta como apresentada.

26. Ao que parece, a Resolução nº 084/2013 e a minuta em apreço não são auto-explicativas.

27. Um usuário externo, ou mesmo um órgão interno da autarquia, pela leitura dos atos normativos, talvez não compreenda o procedimento de mediação do INPI. A confirmação dessa hipótese indicará a necessidade de uma reformulação da linguagem adotada na redação dos atos normativos que substituirão ou complementarão a Resolução nº 084/2013 e a instrução normativa.



28. A Procuradoria não identifica óbice à publicação da instrução normativa constante dos autos.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



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° 0514/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.034119/2013-08

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0224/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.

2. Ao CEDPI.

Rio de Janeiro, 8 de julho de 2013.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe