

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

Parecer Nº 0006-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0
PROCESSO Nº 52400.062839-2012-74
INTERESSADO: Centro de Defesa da Propriedade Industrial - CEDPI
ASSUNTO: Regulamento de Mediação

I. Ausência de óbices legais à publicação do regulamento de mediação na RPI.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. O Chefe do Centro de Defesa da Propriedade Industrial, por intermédio do Memorando nº 02/2013-CEDPI/PR-INPI, submete a minuta de Regulamento de Mediação (doravante, regulamento) à apreciação da Procuradoria Federal Especializada do INPI.

I. RELATÓRIO

2. O tema foi objeto de exame pela Procuradoria na nota técnica nº 0360-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.16, a qual teceu ponderações sobre os seguintes aspectos: a) parte residente no exterior; b) nomeação de mediadores; c) direito aplicável na mediação; d) renúncia à ação por difamação; e) objeto e partes da mediação.

I.1 PARTE RESIDENTE NO EXTERIOR

3. A versão ora em exame retirou a expressão “proverá” no dispositivo dedicado à parte residente no exterior.

versão anterior	versão atual
2) O Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Centro da OMPI) proverá serviços de solução de controvérsias quando a disputa envolver uma parte com sede ou residência fora do Brasil. (grifo	Artigo 3º Quando o acordo de mediação prever a mediação com uma parte sediada ou residente fora do Brasil, o Regulamento de Mediação do Centro da OMPI se considerará parte desse acordo. A menos que as



nosso)	partes acordem o contrário, o presente Regulamento se aplicará tal como vigente na data de início da mediação.
--------	--

4. A expressão “proverá” constante da versão anterior sugeria a obrigatoriedade do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI. Na versão atual, a atuação do Centro da OMPI ocorre mediante previsão no acordo de mediação celebrado pela partes.

5. O INPI não se torna responsável ou participa da mediação no âmbito da OMPI. A redação dirimiu a dúvida apontada.

I.2 NOMEAÇÃO DE MEDIADORES

6. A versão anterior não esclareceu a possibilidade de nomeação de mediadores não cadastrados. Cumpre observar no quadro abaixo a diferença de redação dos dispositivos.

versão anterior	versão atual
<p>Artigo 7</p> <p>a) A menos que as partes tenham chegado a um acordo sobre a pessoa que atuará como mediador ou outro método de nomeação, o Centro nomeará o mediador depois de consultar as partes. (sem grifo no original)</p> <p>b) 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 rapidez e eficácia.</p>	<p>Nomeação do Mediador</p> <p>Artigo 7°</p> <p>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:</p> <p>I- O Centro transmitirá a cada uma das partes a Lista de Mediadores da OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o INPI. A lista estará acompanhada da indicação do endereço eletrônico para verificação das qualificações dos candidatos.</p> <p>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 da propriedade intelectual perante o INPI, a indicação do mediador.</p> <p>§1° O Centro nomeará o mediador, quando as partes, de livre escolha, tenham chegado a um acordo sobre a pessoa que atuará como mediador.</p> <p>§2° Caso as partes não cheguem a um acordo sobre a escolha do mediado o Centro comunicará que não efetuará a mediação.</p> <p>§3° 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 rapidez e eficácia.</p>



7. A nomeação de mediadores constitui um dos temas mais delicados do trabalho de elaboração do regulamento conduzido pelo CEDPI. Breves considerações sobre esse tema são necessárias.

8. A versão atual aperfeiçoou o procedimento de escolha e nomeação de mediadores. Na versão anterior, não havia clareza se as partes poderiam escolher livremente um mediador, não cadastrado no INPI, para atuar na solução da controvérsia no âmbito do Centro de Mediação do INPI.

9. O art. 7 esclareceu que a escolha e a nomeação dos mediadores é de livre escolha das partes, cabendo o procedimento previsto no regulamento como subsidiário. Na hipótese das partes não alcançarem um consenso quanto ao nome do mediador, adotar-se-á o procedimento previsto no art. 7º.

10. Essa compreensão do tema depreende-se da seguinte expressão, inscrita no 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."

11. Pela nova redação do art. 11, percebe-se que se as partes não alcançarem um consenso quanto à escolha da mediação, esta não ocorrerá. Parece adequada essa solução, pois não se pode impor um mediador, mas sim sugerir a lista de profissionais habilitados.

12. A lista de profissionais habilitados é fornecida pela OMPI. Isso não quer dizer que o INPI não pode ter uma outra lista de profissionais habilitados, a qual pode ser compartilhada com a OMPI haja vista a cooperação técnica existente entre as duas instituições.

I.3 DIREITO APLICÁVEL NA MEDIAÇÃO

13. Anteriormente, a Procuradoria observou a ausência de previsão sobre o direito aplicável na mediação. Na versão em exame, encontra-se o art. 26, o qual supre essa lacuna.

Do Direito Aplicável na Mediação

Art. 26.

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 do INPI.

I.4 RENÚNCIA À AÇÃO POR DIFAMAÇÃO

14. A versão anterior do regulamento previu a renúncia da ação por difamação. A Procuradoria observou a inocuidade dessa previsão, em virtude das restrições impostas no ordenamento jurídico pátrio ao princípio da autonomia de vontade.



Art. 25. As partes e o mediador concordam que nenhuma declaração ou comentário, seja oral ou por escrito, formulado ou utilizado por eles ou por seus representantes durante os preparativos a mediação ou durante a mesma, **serão utilizados para fundamentar ou manter ações por difamação oral ou escrita ou outro tipo de demanda similar. O presente artigo poderá se invocado nos tribunais para impugnar tais ações.** (sem grifo no original)

15. Essa previsão foi excluída da presente versão, o que constitui uma opção adequada.

I.5 OBJETO E PARTES DA MEDIAÇÃO

16. A Procuradoria observou uma indefinição na versão anterior sobre o objeto da mediação e a possibilidade ou não de o INPI figurar como parte da mediação.

17. A impossibilidade de o INPI figurar como parte da mediação encontra-se expressa na parte final do art. 2 da versão atual do regulamento, abaixo transcrito:

Âmbito de Aplicação do Regulamento

Artigo 2

Quando o acordo de mediação prever a mediação entre as partes sediadas ou residentes no Brasil, o presente Regulamento se considerará parte desse acordo. A menos que as partes acordem o contrário, o presente Regulamento se aplicará tal como vigente na data de início da mediação. A administração da controvérsia competirá ao CEDPI. **Fica depreendido que, sob nenhuma hipótese, o INPI será parte da controvérsia.** (sem grifo no original)

18. Pela última frase do art. 2, percebe-se a impossibilidade de o INPI participar de uma controvérsia como parte no âmbito do CEDPI. A solução adotada no regulamento é a mais acertada, posto que os atos administrativos praticados pelo INPI não se sujeitam a uma transação de natureza de direito privado.

19. Como o INPI não pode figurar como parte no procedimento de mediação, por consequência, os seus atos administrativos não constituem objeto dos conflitos levados à mediação. O item V da referida nota técnica da Procuradoria sugeriu um esclarecimento sobre esses aspectos. A parte final do art. 2, em negrito, esclareceu suficientemente esses aspectos.

20. Provavelmente, haverá interesse dos usuários do INPI de questionar os seus atos administrativos mediante o procedimento de mediação, ainda que de forma indireta. Desde já, a Procuradoria fixa o seu entendimento sobre a matéria: os atos administrativos do INPI não se



sujeitam ao procedimento de mediação, posto que a autarquia não figura com parte da controvérsia no âmbito do CEDPI.

I.6 IMPARCIALIDADE DO MEDIADOR

21. O Memorando nº 02/2013-CEDPI/PR-INPI ressaltou a introdução de um dispositivo no regulamento sobre a imparcialidade do mediador, cuja transcrição se impõe, no presente momento:

Artigo 8º

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.

22. Embora a solução do conflito seja consensual, reconhece-se a capacidade do mediador de influenciá-la. Inclusive, o mediador atua oferecendo sugestões aptas a conduzir um consenso entre as partes. Um mediador parcial põe em risco o próprio trabalho e a instituição.

23. Não existe dúvida quanto à imprescindibilidade do mediador ser um profissional neutro e imparcial. A dúvida reside nos critérios para se aferir a neutralidade do mediador. Não é razoável que um mediador possua vínculo contratual de qualquer natureza com uma das partes do conflito. Assim, parece acertada essa previsão no regulamento.

24. Por quanto tempo presume-se a parcialidade do profissional para com seu cliente após a extinção do vínculo contratual? Essa pergunta não possui resposta, pois a quantidade de variáveis é imensa, haja vista os diferentes vínculos contratuais existentes nas relações empresariais.

25. Não se pode dizer que um profissional cujo vínculo profissional extinguiu-se há dez anos seja necessariamente imparcial. Do mesmo modo, parece temerário afirmar que um profissional seja comprometido com o seu ex-cliente, pelo fato da extinção de seu vínculo contratual compreender apenas dois anos.

26. O mediador é escolhido pelas partes. Portanto, às partes cabe avaliar se determinado mediador é imparcial. O importante é que o mediador informe ao INPI e às partes o tempo de extinção e a natureza do vínculo contratual, e todas as informações pertinentes para se aferir a imparcialidade do profissional.

27. A omissão desses dados pelo mediador enseja consequências, como a exclusão de seu nome da lista indicada pelo INPI. No entanto, não parece cabível um procedimento disciplinar perante o INPI, ainda que o profissional seja um agente de propriedade industrial.

28. As seguintes assertivas resumem o entendimento da Procuradoria sobre o art. 8º:
- a) não há necessidade, *a priori*, de se fixar no regulamento um prazo de extinção do vínculo contratual de uma parte com um profissional para que este exerça a função de mediador;
 - b) na hipótese da Administração entender que esse prazo é necessário, a previsão pode encontrar-se em ato normativo diverso do regulamento;
 - c) o prazo de três anos parece razoável para presunção *iuris tantum* da imparcialidade do mediador com uma das partes. Essa sugestão decorre da leitura do art. 95, parágrafo único, V da Constituição Federal, o qual dispõe a conhecida quarenta dos magistrados e membros do Ministério Público.¹

I. 7 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO INPI

29. O art. 11 do regulamento prevê a suspensão do processo administrativo, nos termos de resolução a ser editada pela Presidência do INPI. O dispositivo refere-se a situações como a exemplificada a seguir: no curso do processo administrativo de oposição, regulado nos arts. 158 e 159 da Lei nº 9.279/96, as partes manifestam interesse em compor uma solução ao conflito por meio da mediação.

Artigo 11º - A partir do recebimento da comunicação das partes ao INPI em se submeterem ao processo de mediação, o procedimento administrativo objeto da mediação seguirá nos termos do §2º do Artigo 4º.

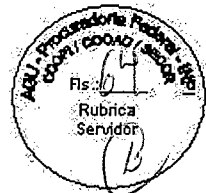
30. As implicações da suspensão do processo administrativo consubstanciam um conjunto de situações peculiares, cujo regramento cabe melhor em um ato normativo diverso do regulamento. Portanto, parece adequada a remissão feita do art. 11 à resolução da Presidência da autarquia.

31. Além da suspensão em comento, a mediação no âmbito do INPI possui outras repercussões nos processos administrativos. Uma vez alcançada a solução consensual entre as partes por meio da mediação como o examinador de marcas adotará as providências pertinentes? Essa é uma questão nuclear da mediação, porquanto ela diz respeito à eficácia da solução acordada entre as partes.²

32. O art. 4º, §2º do regulamento transfere esse assunto a um ato normativo no âmbito da Presidência. Essa previsão está de acordo com o entendimento da Procuradoria, segundo o

¹ Art. 95. [...] Parágrafo único. Aos juízes é vedado: [...] V exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

² A eficácia da solução foi abordada na nota técnica nº 0360-2012-AGU/PGF/INPI/COOPI-LBC-2.16. Esta menciona que o êxito do regulamento está relacionado à aptidão da autarquia de conferir segurança jurídica às soluções alcançadas por meio da mediação.



qual é desnecessária uma previsão detalhada de todos os aspectos sobre mediação no regulamento, sendo cabível outros atos normativos sobre o assunto.

Art. 4º [...] § 2º Resolução do Presidente do INPI disporá sobre o processamento e eventuais efeitos da solicitação de mediação junto aos procedimentos e fases processuais relacionados à obtenção de direitos de propriedade intelectual junto ao INPI.

33. O art. 21 §1º do regulamento confirma a necessidade de outro ato normativo para dispor como a autarquia adotará a solução acordada na mediação.

Art. 21 [...] §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.

34. O §2º do art. 21 pode suscitar dúvidas, se for interpretado como uma obrigação da autarquia de cumprir os termos da solução mediada. Essa obrigação não existe. A autarquia adotará a solução mediada, nos limites do ordenamento jurídico pátrio.

Art. 21 [...] §2º O setor competente recepcionará o acordo firmado entre as partes, dará prosseguimento ao processo administrativo, como subsídio à decisão a ser proferida.

35. A preocupação da Procuradoria sobre a eficácia da mediação tem sua razão de existir. A solução acordada entre as partes pode ferir direitos de terceiros não participantes da mediação. Isso pode acontecer, inclusive, sem que haja qualquer intenção de ofender os direitos de terceiros. Por isso, a Procuradoria entende o termo “subsídio” do §2º do art. 21 como uma contribuição ou auxílio, sendo possível afastá-la quando o ordenamento jurídico assim o impuser.

II. O INPI E A MEDIAÇÃO

36. Após o exame das cláusulas regulamentares elaboradas pelo CEPDI, cabe trazer algumas ponderações sobre a iniciativa de mediação do INPI.

37. O fortalecimento do instituto da mediação constitui uma das políticas do Estado brasileiro no tocante à solução de conflitos. Essa assertiva possui fundamento no texto do II Pacto Republicano de Estado por um Sistema de Justiça mais Acessível, Ágil e Efetivo, firmado em 13 de abril de 2009. O Pacto instituiu um compromisso dos três Poderes da Federação de adotar iniciativas referentes à mediação nestes termos:



“[...] fortalecer a mediação e a conciliação, estimulando a resolução de conflitos por meios autocompositivos, voltados à maior pacificação social e menor judicialização;”

38. No Poder Legislativo, o instituto da mediação é objeto dos Projetos de Lei nº 517/2011 e nº 94/2002. Os arts. 144 a 153 do Projeto do novo Código de Processo Civil (Projeto de Lei nº 166/2010) tratam da conciliação e mediação judicial. O art. 153 do Projeto reconhece a conciliação extrajudicial como método de autocomposição de conflito.

Art. 153. As disposições desta Seção não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes.

39. No âmbito do Poder Judiciário, verifica-se uma série de ações dedicadas à promoção de métodos autocompositivos de resolução de conflitos, notadamente o “Movimento pela Conciliação”.

40. A prática da conciliação na esfera do Poder Executivo encontra-se na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), instituída pelo Ato Regimental nº 5, de 27 de setembro de 2007 e com estrutura definida no Decreto nº 7.392, de 13 de dezembro de 2010.

41. Nesse contexto, a iniciativa do INPI coaduna-se com a Política do Estado brasileiro quando promove a mediação como uma alternativa para evitar a judicialização dos conflitos envolvendo o direito marcário. Ressalte-se que o INPI não se propõe a efetuar a mediação, mas sim a facilitá-la.

42. As atividades do INPI não se resumem àquelas indicadas na Lei de Propriedade Industrial. Nem haveria sentido restringir as atribuições do INPI mediante a invocação da Lei nº 9.279/96, posto que as ações do INPI decorrem da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970.

Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

43. A execução das normas de propriedade industrial abrange atividades de difusão, de educação, bem como de facilitação de meios alternativos de solução de conflitos.

44. Observa-se, ainda que o regulamento insere-se em um programa piloto de promoção de conciliação de conflitos envolvendo o direito marcário. Como um projeto piloto, alterações serão feitas no regulamento para fins de aperfeiçoá-lo.



45. O regulamento não esgota o procedimento de mediação a ser instituído no INPI. Um regulamento de mediação tampouco possui essa proposta. A sua finalidade é atingida com o delineamento das questões principais do método autocompositivo de solução de conflito, as quais foram tratadas no documento examinado.

46. Outros atos normativos serão necessários para respaldar a prática da mediação, os quais serão elaborados em outro momento.

47. A publicação do regulamento na RPI tal como ele foi apresentado à Procuradoria talvez suscite dúvidas entre os usuários, porquanto não há menção quanto ao objeto dos conflitos a serem admitidos no CEDPI, isto é, aqueles envolvendo direito marcário. Pelo que foi possível entender, conflitos envolvendo patentes, desenhos industriais ou indicações geográficas não se sujeitam ao regulamento examinado. Recomenda-se a elaboração de um dispositivo com a delimitação da matéria objeto do regulamento, se houver interesse em circunscrever materialmente a atuação do CEDPI ao direito marcário.

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. Aperfeiçoamentos dessa ordem podem ser feitos em seu momento oportuno, o que não inviabiliza a publicação do texto tal como apresentado.

III. CONCLUSÃO

49. Em face do exposto, a Procuradoria não identifica, salvo melhor juízo, óbice legal à publicação do regulamento na RPI.

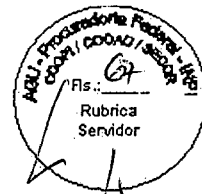
À consideração superior.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro 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 Nº 0121/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.062839/2012-74

1. Estou de acordo com o PARECER Nº 0006/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. Registro o entendimento de que a fixação dos limites do objeto e da atuação do CDPI 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.
3. Ao CDPI.

Rio de Janeiro, 5 de março de 2013.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe