

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVAÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO  
MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO

**INGRID JENSEN SCHMIDT**

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS DE MARCAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA

Rio de Janeiro

2014

INGRID JENSEN SCHMIDT

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS DE MARCAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento - Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientadores: Patrícia Pereira Peralta e Ricardo Luiz Sichel.

Rio de Janeiro

2014

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Economista Cláudio Treiguer – INPI

S349 Schmidt, Ingrid Jensen

Mediação de conflitos de marcas na esfera administrativa / Ingrid Jensen  
Schmidt -- 2014.

182 f.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) —  
Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação  
de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade  
Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2014.

Orientador: Patrícia Pereira Peralta, Coorientador: Ricardo Luiz Sichel

1. Propriedade Intelectual. 2. Mediação. 3. Administração pública. 4. Marcas.

I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

À minha avó Haydée de Castro Jensen *in memorian* que  
acompanhou o início desse processo, pela dedicação por  
mim sempre e amor eterno; à minha filha Barbara, amiga e  
companheira de todas as horas, inspiração do meu viver;  
aos meus pais, Moema e Axel, pelo investimento  
emocional e material ao longo da minha vida e ao meu  
irmão Anders pelo carinho e amizade.

## AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a DEUS pela vida, pelo amor incondicional, pelas oportunidades e por me guiar sempre.

Ao meu orientador, professor Ricardo Sichel, por ter abarcado esse grande desafio em me orientar nesta pesquisa cujo tema é tão novo e complexo e pela contribuição que pude receber de suas orientações jurídicas, sobretudo pelo seu profundo conhecimento e dedicação ao INPI ao longo desses anos na Procuradoria Federal.

À minha orientadora, professora Patrícia Peralta, pelo norte que me foi dado em toda essa dissertação, sobretudo na parte de marcas na qual é especialista, pela didática de ensino, pela amizade e pelo empenho e dedicação à Academia da Propriedade Intelectual e Inovação do INPI.

Ao professor Denis Borges Barbosa, ícone da literatura brasileira de propriedade intelectual que esteve sempre acessível para dirimir minhas dúvidas e cujas lições jurídicas recebidas ao longo das aulas do Mestrado, palestras e entrevistas que realizei me foram fundamentais, não somente para esse trabalho, mas para a minha carreira. Obrigada pelos ensinamentos e por aceitar este convite.

Ao professor José Gabriel Assis de Almeida que compôs a minha banca de qualificação e trouxe contribuições essenciais para essa pesquisa, pela disponibilidade em me aconselhar na estruturação desse trabalho. Obrigada por ter aceito este convite, desta vez para compor minha banca de Defesa.

Ao desembargador André Fontes, que compôs a minha banca de qualificação, pela contribuição jurídica e pelos ensinamentos que pude extrair durante a entrevista para essa dissertação e alguns encontros no TRF 2<sup>a</sup> Região.

Às professoras da Academia, Luciene Amaral e Elizabeth Ferreira da Silva, pelas excelentes sugestões que me trouxeram como membros da minha banca de qualificação. À minha chefia, Gerson Corrêa, Coordenador da CGREC e Tania Trigo, chefe da DIREM, pela liberação para cursar este Mestrado, para participar do grupo do projeto-piloto de mediação em marcas e pelos ensinamentos que recebo ao longo desses sete anos de trabalho em equipe.

À toda equipe da Biblioteca Economista Claudio Treiguer, em especial para Evanildo Vieira dos Santos, pela presteza no atendimento às minhas solicitações que muito contribuíram para a construção desse trabalho e pela dedicação com que gerencia a Biblioteca.

À equipe da Secretaria da Academia, em especial à Patrícia Trotte pela prontidão no atendimento, pela celeridade e eficiência na resolução de questões burocráticas e pela amizade.

A todos os professores da Academia da Propriedade Intelectual do INPI pelo incentivo e pela excelente qualidade das aulas que pude aproveitar nesta pesquisa e, em especial, ao

professor Mauro Catharino Vieira da Luz pelos conselhos e troca de ideias sobre este tema.

À equipe da OMPI Ignácio de Castro e Gustavo Moser; a Javier Fernández-Lasquetty, Gonçalo Cunha Ferreira e Nathalia Mazzonetto pelos ensinamentos sobre mediação em marcas.

À Beatriz Amorim (OMPI), ao diretor de Marcas do INPI Vinícius Bogéa, aos Chefes do CEDPI, Pedro Burlandy e da DPREC, Cristovam Kubrusly, pela permissão de acesso às discussões sobre o projeto-piloto de mediação em marcas; à Daniela Bogéa, do CEDPI, pelo convite para compor a missão do Projeto Diálogos Setoriais Brasil-União Europeia e à equipe da DICOD/INPI e à Jerusa Degli Esposte pela eficiente preparação dessa missão no exterior.

Às equipes do Arbitrare Joana Borralho e Suzana Condesso; do INPI de Portugal José Mário Sousa, João Amaral e Maria Mineiro; da OAMI, Théophile Margellos, Virgínia Melgar, Sven Stürman e Mariano Richieri; do IPO - Reino Unido, Tom Walkden, Paul Storer e Hywell Matthews, pelas entrevistas, trocas de correspondências e pelo rápido atendimento a todas as informações solicitadas.

Ao desembargador Guilherme Calmon (TRF 2<sup>a</sup> Região) e ao professor João Marcelo de Lima Assafim pelas entrevistas concedidas.

Ao professor José Manuel Otero Lastres, da *Universidad de Alcalá de Henares*, por esclarecer todas as minhas indagações e questionamentos a respeito do Direito Espanhol de Marcas.

Ao meu amigo do lado de lá do Oceano, João Miranda de Souza, a primeira pessoa com quem debati sobre o tema.

Aos meus professores do *Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle - CEIPI* da *Université de Strasbourg*, não somente por todo o conhecimento que me proporcionaram ao longo das aulas do *Cours de Marques, Dessins et Modèles*, em 2010, que foram fundamentais para esse trabalho, mas pela constante atenção recebida ao longo dessa pesquisa.

Aos meus companheiros de trabalho da DIREM/CGREC pela amizade, apoio, compreensão, incentivo, ensinamentos marcários e lições de vida.

A todos os meus amigos pela compreensão da ausência temporária de convívio e as pessoas que direta ou indiretamente me tiram da zona de conforto e me proporcionam superar maiores desafios.

Ao INPI, onde eu amo trabalhar, pela oportunidade de formação nacional e internacional.

## RESUMO

SCHMIDT, Ingrid Jensen. **Mediação de Conflitos de Marcas na Esfera Administrativa.** Rio de Janeiro, 2014. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2014.

O objetivo do presente trabalho é mostrar como a mediação se apresenta no campo das marcas em âmbito administrativo e analisar a eficácia da implantação de um serviço de mediação em marcas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI do Brasil, ressaltando as possíveis vantagens e desvantagens para os usuários do sistema a partir de uma perspectiva comparada com três modelos europeus existentes de mediação em marcas em âmbito administrativo: Reino Unido (*Intellectual Property Office – IPO*), União Europeia (*Oficina de Armonización del Mercado Interior – OAMI*) e Portugal (Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI). Primeiramente foi contextualizada a mediação e sua utilização na propriedade intelectual, destacando-se as vantagens e desvantagens da mediação em marcas. Discutiu-se como seria vislumbrada uma mediação de conflitos marcários na esfera administrativa, com ênfase no “acordo de convivência” por ser este um dos desfechos mais comuns da mediação em marcas. Analisou-se o projeto-piloto de mediação em marcas implantado no INPI brasileiro, salientando-se os facilitadores que contribuíram para a implantação da mediação em marcas nos três casos em estudo. Também foram apontados os fatores críticos do modelo INPI. Embora a tendência mundial caminhe para a adesão ao uso dos instrumentos alternativos de resolução de conflitos na propriedade intelectual, constatou-se que, no Brasil, em sede administrativa, há um pequeno campo para a mediação. Os motivos que impulsionaram esses três Órgãos concedentes de registros de marcas a implantar um serviço de mediação não coincidem com o panorama que se apresenta no INPI do Brasil.

**Palavras-chaves:** mediação; conflitos; marcas; administração pública.

## ABSTRACT

SCHMIDT, Ingrid Jensen. **Mediation in Trademarks Conflicts under Public Administration.** Rio de Janeiro, 2014. Dissertation (Professional Master on Intellectual Property and Innovation) - Academy of Intellectual Property, Innovation and Development, National Institute of Industrial Property, Rio de Janeiro, 2014.

The aim of this dissertation is to show how mediation is presented in the field of trademarks at the administrative level and study the effectiveness of the implementation of a mediation service in trademarks in the National Institute of Industrial Property - INPI in Brazil, highlighting the advantages and disadvantages to users of the system from a comparative perspective with the three existing European models of mediation in trademarks at the administrative level : United Kingdom (Intellectual Property Office - IPO), European Union (Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM ) and Portugal (National Institute of Industrial Property - INPI). First of all it was contextualized the mediation and its use in the intellectual property area, which were highlighted the advantages and disadvantages of mediation in trademarks. It was discussed how it would be glimpsed the mediation in trademarks conflicts in the administrative level, which gained prominence the "coexistence agreement" because this is one of the most common outcomes achieved by mediation in trademarks. It was analyzed the pilot-project on mediation in trademarks disputes set up in the Brazilian INPI, where facilitators who contributed to the implementation of mediation in trademarks in the three cases under study were highlighted. The critical factors of the Brazilian model were also pointed out. Although the global trend indicates for the use of alternative means of dispute resolution in the intellectual property area, it was found that, in Brazil, there is a small field for mediation in trademarks under Public Administration. The reasons that drove these three Grantors Bodies of trademark registrations to deploy a mediation service does not match the Brazilian INPI scenario.

**Key-words:** mediation; conflicts; trademarks; Public Administration.

## **LISTA DE SIGLAS**

- ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
- AIPLA – American Intellectual Property Lawyers Association
- CCBA – Câmara de Comércio Brasil Canadá
- CCI – Chambre de Commerce et Industrie
- CEDPI – Centro de Defesa da Propriedade Intelectual
- CEDR – Centre for Effective Dispute Resolution
- CIARB – Chartered Institute of Arbitrators
- CRFB – Constituição da República Federativa do Brasil
- INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial
- INTA – International Trademark Association
- IPO – Intellectual Property Office
- LCA – London Court of Arbitration
- MASCS – Meios Alternativos de Soluções de Conflitos
- MESCS – Meios Extrajudiciais de Soluções de Conflitos
- OAMI – Oficina de Armonización del Mercado Interior
- OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual
- P&D – Pesquisa e Desenvolvimento
- PI – Propriedade Intelectual
- RAD – Resolução Alternativa de Disputas
- UE – União Europeia
- USPTO – United States Patent and Trademark Office

## SUMÁRIO

Introdução.....	12
1 A utilização dos mecanismos alternativos de solução de conflitos em propriedade intelectual, em especial marcas.....	17
1.1 A mediação.....	19
1.2 A mediação em propriedade intelectual.....	26
1.3 A mediação em marcas: principais vantagens.....	33
2 A natureza dos conflitos de marcas mediados administrativamente.....	46
2.1 As marcas.....	46
2.2 Conflitos de marcas.....	56
2.2.1 Conceitos-chave.....	61
2.3 Mediação dos conflitos de marcas na esfera administrativa.....	75
3 Os procedimentos de mediação de marcas na esfera administrativa no direito comparado.....	98
3.1 Algumas experiências de mediação em marcas em âmbito administrativo.....	100
3.1.1 Motivos.....	100
3.1.2 Previsão em lei.....	103
3.1.3 Mediabilidade objetiva e subjetiva.....	107
3.1.4 Mediadores.....	110
3.1.5 Procedimento de mediação.....	112
3.1.6 Resultados.....	117
4 O modelo de mediação do INPI em uma abordagem comparativa.....	121
4.1 Motivos .....	121
4.2 Previsão em lei.....	122
4.3 Mediabilidade objetiva e subjetiva.....	123
4.4 Mediadores.....	125
4.5 Procedimento de mediação.....	125
4.6 Resultados e discussões.....	129
4.7 Facilitadores para a implantação dos serviços de mediação nos casos em estudo.....	130
4.8 Fatores críticos do Modelo INPI-Brasil.....	143
5 Conclusão.....	160
Referências bibliográficas.....	166

**ATA DE DEFESA**

## Introdução

A abertura de mercados gerou mudanças na economia mundial desencadeando diferentes tipos de negócios internacionais que influenciaram o campo da propriedade intelectual e, consequentemente, provocaram um aumento das infrações a esses direitos. Para solucionar e também prevenir esses conflitos, em sua grande maioria multijurisdicionais, os Mecanismos Alternativos de Solução de Controvérsias – MASCs, sobretudo a mediação, passaram a ser vistos como uma maneira mais eficiente de tornar seguras as relações comerciais internacionais.

Em alguns países como o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (Reino Unido), os Estados Unidos da América, a Argentina e a Itália, os próprios tribunais judiciais incentivam o uso da mediação para a solução de controvérsias que versam sobre direitos disponíveis como, em regra, são os direitos de marcas.

No Brasil, o movimento de incentivo à mediação ganhou força a partir de 2006 com a criação da Semana Nacional de Conciliação com periodicidade anual, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ que até novembro de 2012, contabilizou 1,9 milhão de audiências realizadas, com 916 mil acordos nos últimos sete anos nas três esferas da justiça (BRASIL, 2013). Também foram lançados diversos programas tais como a Justiça Itinerante e a Democratização do Acesso à Cidadania, da Secretaria de Reforma do Judiciário – SRJ do Ministério da Justiça, em 2007, e a Política Nacional de Conciliação, do CNJ, em 2010, que criou a Escola Nacional de Mediação e Conciliação – ENAM (OAB, 2012) com o propósito de dar efetividade aos direitos e garantias constitucionais expressos no artigo 5º da Constituição Federal.

Essa tendência no país e no exterior também afetou a rotina de trabalho de muitos Órgãos públicos concedentes de direitos de marcas que modificaram suas leis e

implantaram procedimentos para que os litígios marcários relativos a interesses privados fossem decididos pelas próprias partes em conflito.

Neste contexto surge a mediação em marcas na esfera administrativa, mecanismo que passou a ser uma alternativa aos elevados custos de um litígio judicial, à lentidão na resolução de um processo de marcas, à necessidade de confidencialidade e à carência de expertise do assunto. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI encampou a ideia praticada na União Europeia e decidiu implantar um projeto-piloto de mediação em marcas em sede administrativa.

Assim, a finalidade principal desta pesquisa é analisar a eficácia da implantação de um serviço de mediação em marcas no INPI, ressaltando as possíveis vantagens e desvantagens para os usuários do sistema a partir de uma perspectiva comparada com alguns modelos europeus existentes de mediação em marcas em âmbito administrativo.

O estudo mostra-se relevante porque se a mediação em marcas, e na propriedade intelectual em geral, é um tema ainda pouco explorado, a mediação em marcas que inclui um novo ator nesse processo – a Administração Pública – é inédito na literatura científica brasileira até o presente momento. O que se verifica é que os estudos e as discussões que permeiam os campos da mediação e das marcas são comumente realizados de forma isolada. Desse modo, essa pesquisa ampliará a incipiente discussão conjunta que existe sobre o tema no Brasil e no exterior.

Para analisar o recém-implantado modelo de mediação em marcas do INPI, utilizou-se como parâmetro uma análise comparativa com base em três experiências europeias implantadas em Órgãos públicos concedentes de registros de marcas. A opção pelo estudo desses modelos não foi aleatória. Deveu-se em razão de uma pesquisa exploratória prévia por meio de fontes eletrônicas e legislações onde foram identificados alguns casos que ofereciam serviços de solução alternativa de

controvérsias em marcas que muito poderiam contribuir para o desenvolvimento do estudo da construção do modelo brasileiro.

Assim, adotou-se como modelo comparativo o *Intellectual Property Office – IPO*, Órgão concedente de direitos de propriedade intelectual do Reino Unido, por ser um país cujo sistema jurídico é o da *common law* e que tradicionalmente adota a mediação e a arbitragem como meios de solução de conflitos; a *Oficina de Armonización del Mercado Interior – OAMI*, Órgão concedente de direitos de marcas, desenhos e modelos comunitários da União Europeia pela peculiaridade de tratar direitos supranacionais; e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI de Portugal, Instituto concedente de direitos de propriedade industrial de Portugal, por ser um país de tradição romano-germânica e pela originalidade em ter descentralizado para um tribunal arbitral institucional as soluções de controvérsias de marcas decorrentes das decisões administrativas como uma opção para o usuário.

Em razão da escassa literatura a respeito do tema mediação em marcas, utilizou-se uma metodologia de pesquisa conjugada. Primeiramente foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura nacional e internacional de dois blocos temáticos: a mediação e o direito de marcas. Depois, procedeu-se, em dezembro de 2012, uma pesquisa empírica nesses três Institutos, onde foram realizadas entrevistas não estruturadas com os dirigentes dos serviços de mediação em marcas e o acompanhamento da construção do projeto-piloto de mediação em marcas do INPI em sua fase inicial.

A pesquisa foi complementada com a participação da autora em congressos sobre o tema realizados no Brasil<sup>1</sup>, na França<sup>2</sup> e na Espanha<sup>3</sup>, além de workshops com

---

<sup>1</sup> Congresso de Mediação Empresarial do Instituto CPR (*International Institute for Conflict Prevention & Resolution*) no Brasil, realizado em 29 abr.2013, na FGV, no Rio de Janeiro; Encontro “Consulta a especialistas sobre arbitragem em marcas e patentes”, em colaboração com a OMPI, realizado no Rio de Janeiro, em 14 de jun. 2013; Seminário “Desafios e Perspectivas da Resolução de Conflitos em Propriedade Intelectual: uma Visão Comparada Brasil – União Europeia”, organizado pelo INPI, sob a coordenação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) e da Delegação da União

especialistas da Organização da Propriedade Intelectual – OMPI<sup>4</sup> sobre mediação de conflitos em PI; análise das legislações marcárias dos países em estudo e da União Europeia; artigos sobre mediação em marcas e em propriedade intelectual de autores estrangeiros extraídos de fontes eletrônicas; artigos de periódicos e revistas especializadas em Propriedade Intelectual – PI e em Mediação de Conflitos; e por fim, entrevistas semiestruturadas realizadas com magistrados das turmas especializadas em PI do TRF 2<sup>a</sup> Região que abordaram a visão do Poder Judiciário sobre a questão e advogados de PI inseridos na área acadêmica.

Para que se alcance o objetivo proposto, o trabalho será apresentado em quatro capítulos. No primeiro, será contextualizada a mediação, bem como os meios alternativos de solução de controvérsias, e sua utilização na propriedade intelectual com ênfase nas marcas. Pretende-se, neste capítulo, destacar as vantagens e desvantagens da mediação em marcas.

No segundo capítulo serão abordados alguns conflitos que surgem do direito de marcas e como seria vislumbrada uma mediação dessas controvérsias na esfera administrativa. Com o fim de explorar os possíveis resultados de uma mediação, será abordado com maior destaque o “acordo de convivência” em decorrência de ser este um dos desfechos mais comuns produzidos pela mediação em marcas.

Europeia no Brasil, em parceria com a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ, em 19 de jun. 2013.

<sup>2</sup> Conferência “*Marques et Noms de Domaine des Entreprises sur Internet – approche comparée franco allemande*” – promovido pelo Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle – IRPI, da Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris - CCIP, realizado em 24 maio 2012 na CCIP, em Paris, França.

<sup>3</sup> IV Congresso Internacional da UAIPIT – *University of Alicante Intellectual Property & Information Technology “Las TICS y la Propiedad Intelectual em um mundo interconectado”*, realizado em 30 nov. 2012 em Alicante, Espanha.

<sup>4</sup> Workshop “O recurso à mediação no procedimento de oposição de marcas perante o INPI”, em colaboração com a OMPI, realizado no INPI, Brasil, em 24 a 26 de jul. 2012; Workshop “O recurso à mediação em matéria de marcas: aspectos práticos”, realizado no INPI, Brasil em 27 e 28 de nov. 2012; Workshop “Mediação perante o INPI e lançamento do Centro do INPI”, em colaboração com a OMPI, na Escola da Magistratura Regional Federal - EMARF, Rio de Janeiro, em 12 e 13 de mar. 2013.

No terceiro capítulo, serão relatadas essas três experiências europeias de mediação em marcas em âmbito administrativo levando-se em consideração os seguintes parâmetros comparativos: os motivos pelos quais os Órgãos concedentes de registros marcários implantaram tal serviço, a previsão em lei, as características dos respectivos procedimentos como a mediabilidade objetiva e a subjetiva, os mediadores e os resultados apresentados até a conclusão dessa pesquisa.

No quarto e último capítulo, com base nos critérios empregados no estudo comparativo de casos e no referencial teórico adotado, será analisado o projeto piloto de mediação em marcas implantado no INPI, onde serão elencados os facilitadores que contribuíram para a implantação da mediação em marcas nos casos em estudo em contraponto com os fatores críticos identificados no modelo INPI.

Depois de todo esse percurso, a partir dos dados tabulados, pretende-se avaliar a extensão do campo da mediação em marcas e comprovar se o uso desse mecanismo será útil para os usuários e adequado, conveniente e válido para uma Autarquia Federal como é o caso do INPI.

## **1 A utilização dos mecanismos alternativos de solução de conflitos em propriedade intelectual, em especial marcas.**

Os Meios Alternativos de Solução de Conflitos – MASCs, igualmente denominados MESCs – Meios Extrajudiciais de Solução de Conflitos podem ser definidos como formas mais céleres, especializadas e econômicas de promover a resolução de controvérsias sem a necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário.

Carmona (2009, p.32), ao invés de denominar meios “alternativos”, passou a adotar a expressão métodos “adequados” de solução de litígios, pois, pela lógica, as partes deveriam, primeiramente, buscar uma solução direta, através de meios autocompositivos; em caso de insucesso, partiriam para os métodos heterocompositivos, onde se inserem o processo estatal e o arbitral. Assim, “alternativos” seriam os meios heterocompositivos de solução de conflitos.

Após o surgimento da globalização, os MASCs passaram a ser vistos como uma maneira mais eficaz de tornar seguras as relações comerciais internacionais, pois a abertura de mercados desencadeou diferentes tipos de negócios como projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) transnacionais, provocando, consequentemente, inúmeros conflitos envolvendo direitos de propriedade intelectual.

No entanto, no final dos anos 80, o uso desses meios era ainda muito pequeno nesta área devido a problemas relativos à soberania e à ordem pública e ao princípio da territorialidade. O direito de propriedade intelectual era visto como um meio de excluir ou limitar terceiros de utilizar o bem protegido e para efetivar esse direito, recorria-se frequentemente aos tribunais (YEEND e RINCON, 1996, p.1).

Nos Estados Unidos, até 1982, por razões de ordem pública, o uso dos mecanismos alternativos de conflitos – MASCs em disputas de propriedade intelectual era inviável. No entanto, mudou-se o entendimento após a aprovação, pelo Congresso,

do uso desses mecanismos em disputas envolvendo patentes quando, a partir dos anos 90, o *Civil Justice Reform Act of 1990* começou a encorajar o uso dos MASCs em casos de menor valor. No mesmo ano, o *Administrative Dispute Resolution Act of 1990* requereu às agências federais o uso dos MASCs, contribuindo para a disseminação desses mecanismos que ganharam aceitação das associações internacionais como a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI e a *American Intellectual Property Law Association* – AIPLA. Tais organismos passaram a incentivar e criar programas educacionais voltados para a matéria (YEEND e RINCON, 1996).

Atualmente esse conceito de “exclusão” há pouco mencionado vem mudando. A propriedade intelectual passou a ser considerada como um importante ativo intangível de agregação de valor ao negócio, sendo explorada sob diversas formas como licenças, acordos de colaboração, de P&D e transferência de tecnologia. Assim, na busca da prevenção de conflitos, os titulares de direitos de propriedade intelectual passaram a mostrar interesse pelos mecanismos alternativos de solução de disputas para, entre outros motivos, preservar suas relações comerciais.

Como não havia um órgão especializado para a análise dos casos específicos da propriedade intelectual, as soluções alternativas ficavam a cargo das câmaras de comércio de cada país que tratavam (e ainda tratam) das questões comerciais que envolvem, inclusive, a matéria PI. Apenas em 1994 é criado o primeiro centro especializado em propriedade intelectual: o Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI que passou a oferecer serviços de mediação, arbitragem, arbitragem acelerada e decisão de expertos para disputas envolvendo direitos de propriedade intelectual e questões comerciais em geral, além de resolução de controvérsias em matéria de nomes de domínio.

Atualmente, existem mais de quinze tipos de processos de Resolução Alternativa de Disputas – RAD em uso pelo menos nos Estados Unidos da América, sendo a maioria deles aplicável à propriedade intelectual. Neste país, várias cortes locais têm programas de incentivo<sup>5</sup> ao uso da mediação em conflitos regidos sob a Lei Federal de Marcas – *Lanham Act*.<sup>6</sup>

Muitos desses mecanismos têm sido desenvolvidos como meios híbridos decorrentes de três modelos básicos: procedimentos envolvendo somente as partes em conflito, como a negociação, processos onde um terceiro neutro profere uma decisão vinculante, como a arbitragem ou apenas facilita a comunicação entre as partes, como a mediação, tema desta pesquisa (CPR, 2014).

### **1.1 A mediação**

A mediação é um método voluntário, consensual, autocompositivo e centrado nos interesses. Trata-se de um instrumento não adversarial de solução de controvérsias em que um terceiro neutro ajuda as partes envolvidas a alcançar uma solução para seus conflitos. É flexível, célere e não está adstrita a formalidades. É a chamada “justiça doce”, expressão cunhada pela Ministra Nancy Andrighi (ANDRIGHI e FOLEY, 2008).

O termo mediação é derivado do latim e significa “meio”, “medium”. Este instrumento pacificador trabalha o elemento subjetivo que levou as partes à divergência e tem como objetivo estimular o diálogo entre elas para que possam resolver o foco causador do conflito e preservar relações que pretendem ser duradouras.

No Brasil ainda não há uma lei disposta sobre a mediação em geral e muito menos sobre mediação em propriedade intelectual. De regulamentação, há apenas um

---

<sup>5</sup> Nos três primeiros anos do programa (1997-1999) foram levados à mediação 7,75% de casos sob o *Lanham Act* e a taxa de resolução desses conflitos foi acima de 60%. (MANDELL e ASH). A pesquisa encontra-se disponível em <<http://courtadr.org/files/MediatingLanhamActCases.pdf>> Acesso em 27 ago. 2013.

<sup>6</sup> O *Lanham Act* (*Trademark Act*), entrou em vigor em 6 de julho de 1946 e encontra-se codificado do artigo 15 U.S.C § 1051 e subsequentes. Foi a primeira lei federal de marcas dos Estados Unidos e visa proibir, sobretudo, a violação do direito de marcas, a diluição de marcas e a propaganda enganosa.

Código de Ética elaborado pelo Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem – CONIMA.

O primeiro projeto de lei que dispunha sobre a mediação, o PL 4827 de 1998, conceituava em seu artigo 1º o mecanismo como “a atividade técnica exercida por terceira pessoa, que escolhida ou aceita pelas partes interessadas, as escuta e orienta com o propósito de lhes permitir que, de modo consensual previnam ou solucionem conflitos” (BRASIL, 1998).

O atual PL nº 517 de 2011 (FERRAÇO, 2011)<sup>7</sup> repete o conceito reforçando a imparcialidade e a neutralidade do mediador, dispondo que a mediação é “a atividade técnica exercida por terceiro **imparcial e sem poder decisório**, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e **estimula** a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia” (grifo nosso).

Almeida (2013) assim define a mediação:

Tendo como princípio fundamental a autonomia da vontade, a mediação é recurso para ser eleito por quem está disponível para atuar com boa fé e a rever as posições anteriormente adotadas nas tentativas de resolução do desacordo; por quem preferir participar diretamente da solução a ser eleita e dela ser autor; por quem não identificar instrumento outro de resolução que melhor atenda sua demanda; por quem pretender celeridade e sigilo e quiser ter controle sobre o processo negocial e seus procedimentos; e por quem prezar a relação pessoal ou de convivência com aquele que litiga ou dela não puder prescindir (ALMEIDA, 2013).

De acordo com as regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI:

a mediação é um processo não vinculativo em que um intermediário neutro, o mediador, escolhido pelas partes, facilita a comunicação ajudando-as a atingir uma resolução do conflito. Isto significa que, embora as partes tenham concordado em submeter o conflito à mediação, elas não são obrigadas a continuar com o processo de mediação depois da primeira reunião. A natureza não obrigatória da mediação significa também que uma solução não será imposta às partes (OMPI, 2012).

---

<sup>7</sup> Trata-se do artigo 1º §1º do atual Projeto de Lei nº 517 de 2011 que em 04 de fev.2014 encontrava-se na Subsecretaria da Coordenação Legislativa do Senado aguardando interposição de recurso. Fonte: <[http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p\\_cod\\_mate=101791](http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=101791)> Acesso em 10 fev. 2014.

Para o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem – CONIMA,

a atividade da mediação nada mais é do que um procedimento não adversarial por excelência, totalmente voluntário, no qual um terceiro facilitador da comunicação entre as partes auxilia a identificar seus reais interesses em uma negociação cooperativa, o que lhes permite atingir soluções mutuamente aceitáveis e criativas. Constitui-se num esforço estruturado de discussão sobre a conveniência harmônica e pacífica a futuro, dentro de um ambiente de respeito mútuo, onde o sigilo é preservado como um atributo imprescindível ao procedimento (CONIMA, 2000).

Existem várias classificações para a mediação e as mais comuns são a mediação institucional ou *ad-hoc*, a extraprocessual ou processual, a facultativa ou obrigatória. A mediação é *ad-hoc* quando um mediador é designado especialmente para realizar determinada tarefa. É institucional quando administrada por uma instituição credenciada como acontece, por exemplo, no Centro de Arbitragem da Organização da Propriedade Intelectual – OMPI ou na *International Trademark Association – INTA*, entre outros (BRAGA e ALECRIM (2008); MENEZES e VILAS-BÔAS (2008); WEBER e GALVÃO FILHO (2008); GOUVEIA (2012); AMARAL (2009)).

A mediação é extraprocessual quando é voluntária, sendo realizada sem o envolvimento do Poder Judiciário. A mediação é processual quando conduzida por um juiz togado ou alguém por ele designado e subdivide-se em endoprocessual e paraprocessual. A primeira é semelhante à conciliação, quando o processo já se encontra em curso. A mediação paraprocessual divide-se, segundo o momento de sua instauração, em mediação prévia e incidental. A prévia é facultativa; a incidental ocorre após o ajuizamento da demanda e é obrigatória para grande parte das ações (BRAGA e ALECRIM (2008); MENEZES e VILAS-BÔAS (2008); WEBER e GALVÃO FILHO (2008); GOUVEIA (2012); AMARAL (2009)).

Em regra, a mediação é facultativa, pois depende da vontade das partes em realizá-la. No entanto, em alguns países, como na Argentina e na Itália<sup>8</sup>, a mediação privada é voluntária, mas a oficial, dentro de um processo judicial, é obrigatória, sendo anterior ao ajuizamento da demanda e constituindo um pressuposto processual, uma condição de admissibilidade da ação<sup>9</sup> (ITÁLIA, 2010; ARGENTINA, 2010).

Atualmente a doutrina americana consagra três principais estilos de mediação. A “mediação facilitadora” (*facilitative mediation*), desenvolvida nas décadas de 60 e 70, onde o mediador apenas facilita o diálogo entre as partes; a “mediação avaliativa” (*evaluative mediation*), da década de 80, que pressupõe uma atitude mais ativa do mediador no sentido de opinar, inclusive, sobre como poderá ser o desfecho da questão se esta for levada ao tribunal (ZUMETA, 2000); e a “mediação transformadora” (*transformative mediation*), um estilo mais moderno que mantém a estrutura da mediação facilitadora, mas seu objetivo é transformar a relação entre as partes durante a mediação através da capacitação e do reconhecimento dos respectivos pontos de vista entre ambas (BUSH e FOLGER, 2005).

Para grande parte dos autores americanos, a mediação é uma negociação facilitada, onde um terceiro neutro, que é o mediador, cria um ambiente propício e produtivo para a negociação. Isto porque frequentemente as partes, que não saberiam alcançar sozinhas uma resolução, com a ajuda de um mediador não envolvido emocionalmente com a questão, conseguem limpar os obstáculos emocionais que as atingem até chegarem a um acordo. *A skilled mediator knows how to promote*

<sup>8</sup> Na Itália, o Decreto-lei nº 28/2010 estipula que eventuais controvérsias relativas a direitos de propriedade industrial, qualificados como direitos reais, são necessariamente atraídos para a mediação obrigatória. Disponível em <<http://www.osservatoriomediazione.it/ReinvioPassword.aspx>> Acesso em: 07 de outubro de 2013.

<sup>9</sup> COSTA E SILVA (2009) *apud* GOUVEIA (2012) critica a mediação obrigatória usando como argumento o fato de que uma mediação em que as partes não estejam no centro da discussão e da iniciativa não será verdadeira, além de ser um obstáculo para o acesso à Justiça.

*communication and break impasse. Unlike a conciliator, who is not necessarily neutral, a mediator must always remain impartial*<sup>10</sup> (YEEND e RINCON, 1996).

Assim, o mediador age como um catalisador, restabelecendo a conversa entre as partes e ajudando-as a compreender melhor como os interesses podem se harmonizar (AMADEO, 2013). Sua intervenção pode modificar de forma significativa a dinâmica da negociação, ajudando as partes a compreender seus pontos de vista e avaliar soluções realistas.

O mediador deve ser neutro, opinando somente quando solicitado, pois o consenso deve ser buscado pelas próprias partes. A principal função do mediador é conduzir as partes ao seu apoderamento, induzindo-as ao reconhecimento da posição do outro, para que seja ele respeitado em suas posições e proposições (CAHALI, 2011, p.39). Sua decisão não é vinculante, razão pela qual, não havendo obrigatoriedade de cumprimento, muitas vezes o que foi acordado na mediação não tem eficácia<sup>11</sup> (BRAGA e ALECRIM (2008); MENEZES e VILAS-BÔAS (2008); WEBER e GALVÃO FILHO (2008); GOUVEIA (2012); AMARAL (2009)).

A mediação não precisa ser presencial, podendo ser realizada por telefone, *online* ou por videoconferência, o que facilita o uso do mecanismo quando as partes se encontram em locais distantes. Perde-se, no entanto, a linguagem corporal e arrisca-se a efetividade da comunicação por problemas com equipamentos eletrônicos.

Segundo Braga Neto e Sampaio (*apud* Cahali, 2011, p.58-60), são norteadores da mediação os seguintes princípios: imparcialidade, autonomia da vontade das partes,

<sup>10</sup> Um mediador habilidoso sabe como promover uma comunicação e quebrar um impasse. Diferentemente de um conciliador, que não é necessariamente neutro, o mediador deve sempre permanecer imparcial [tradução nossa].

<sup>11</sup> No entanto, em alguns países a mediação pode ter eficácia executiva. Em Portugal, a primeira Lei de Mediação, que entrou em vigor em abril de 2013, inovou no artigo 9º criando o Princípio da Executoriedade que estabelece força executiva aos acordos de mediação, dispensando a homologação judicial em acordos celebrados por pessoas capazes, em que a lei não exija homologação judicial, e cujo conteúdo não viole a ordem pública. Para maiores informações ver <<https://dre.pt/pdf1sdip/2013/04/07700/0227802284.pdf>>. Acesso em 27 dez 2013.

credibilidade, competência, confidencialidade, diligência, acolhimento das emoções dos mediados e independência. Outros autores também enumeram os princípios da voluntariedade, não adversariedade, neutralidade no mérito, dispositivo ou autoridade das partes, flexibilidade do processo, informalidade, privacidade, consensualidade, boa-fé e lealdade (VILAS-BÔAS, 2008, p.12).

Outro princípio da mediação, citado com frequência pela doutrina portuguesa, é o pleno domínio do processo pelas partes chamado de *empowerment* (GOUVEIA, 2012, p.27). São as partes que dizem como, quando e onde acontecerá a mediação, permitindo-se trabalhar o lado subjetivo do conflito que estaria descartado em um processo no tribunal. Não se busca quem está certo ou errado, mas o que é viável para ambas as partes, razão pela qual a mediação é conhecida como um processo “ganha-ganha” (BRAGA e ALECRIM (2008); MENEZES e VILAS-BÔAS (2008); WEBER e GALVÃO FILHO (2008); GOUVEIA (2012); AMARAL(2009)).

Ademais, como o fim do instituto não é o acordo e sim a pacificação social, depois de uma mediação, muitas vezes a relação que era conflitante tende a ser colaborativa. *A dispute is a problem to be solved, rather than a contest to be won. ADR, especially mediation, may be the best way to accomplish this goal* (ARNOLD e SCHUURMAN, 1991, p.437/443 *apud* YEEND e RINCON, 1996).<sup>12</sup>

Para Gabriela Asmar (2013),

são características distintivas da mediação de conflitos: a neutralidade, a confidencialidade, a visão de futuro e o foco no negócio. A neutralidade é relativamente fácil para um terceiro, não envolvido na questão, como é o caso do mediador. A confidencialidade é cláusula pétreia da mediação, podendo ser quebrada somente com o consentimento das partes e, quando envolver o setor público, em nome da transparência (ASMAR, 2013).

A mediação apresenta diferenças em relação a outros mecanismos de solução de controvérsias como a arbitragem e a conciliação. A mediação é um procedimento

---

<sup>12</sup> O conflito é mais um problema a ser solucionado do que um concurso a ser vencido. E a RAD (Resolução Alternativa de Disputas), em especial a mediação, pode ser a melhor maneira de se atingir esse objetivo [tradução nossa].

“ganha-ganha”. Já a arbitragem, tal como o processo judicial, é o procedimento “ganha-perde”. O foco na mediação é o conflito e não a solução. Na arbitragem, o objetivo é a solução do litígio, pois o árbitro necessariamente profere uma decisão (BRAGA e ALECRIM (2008); MENEZES e VILAS-BÔAS (2008); WEBER e GALVÃO FILHO (2008); GOUVEIA (2012); AMARAL (2009)).

Na arbitragem, ao contrário da mediação, o árbitro é limitado por uma definição formal das questões a resolver como o direito positivo aplicável, o direito arbitral, o regulamento de arbitragem, as provas e peritos. Na mediação, é permitido levar outras questões durante o procedimento, pois o pedido pode ser modificado, o que não ocorre na arbitragem e na esfera judicial, tendo em vista a proibição de o magistrado julgar *ultra, citra ou extra-petita*.<sup>13</sup> Ainda que não haja acordo, a mediação pode ser usada para definir problemas a serem solucionados. A área da mediação é mais ampla do que a da arbitragem, uma vez que pode abranger questões de família e comunitárias (BRAGA e ALECRIM (2008); MENEZES e VILAS-BÔAS (2008); WEBER e GALVÃO FILHO (2008); GOUVEIA (2012); AMARAL (2009)).

No que diz respeito às diferenças entre a mediação e a conciliação, esta última é o instrumento mais adequado aos conflitos objetivos, onde não há intenção das partes em continuar uma relação. A conciliação não adentra o aspecto profundo causador do conflito. Já a mediação cuida, sobretudo, dos aspectos subjetivos. Assim, a mediação é o instrumento mais adequado quando se pretende trabalhar o lado emocional da questão como a falta de comunicação entre as partes. Neste sentido, Roberto Portugal Bacelar, citado por Menezes e Vilas-Bôas (2008, p.13),

a diferença entre a mediação e a conciliação é a quantidade de vínculos existentes, sendo a conciliação mais adequada para situações circunstanciais como uma batida de carro, por exemplo, quando as

---

<sup>13</sup> Um dos princípios do processo é o Princípio da Congruência ou da Adstrição que se refere à necessidade de o juiz decidir dentro dos limites do pedido do autor, não podendo proferir sentença *ultra petita* (além do pedido), *extra petita* (fora do pedido) ou *citra petita* (aqueém do pedido).

partes não continuarão se relacionando. Já a mediação é mais indicada quando as partes têm um vínculo, seja ele empresarial, familiar ou trabalhista (MENEZES e VILAS-BÔAS, p.13).

Portanto, a mediação não se presta a conflitos “descartáveis”. Sua razão de ser está nos conflitos surgidos a partir de relações duradouras, que preexistem à lide e que continuarão a existir, independente da solução dada ao respectivo caso.

Para Amaral (2009, p.74), na conciliação objetiva-se chegar a um acordo mediante concessões mútuas, enquanto na mediação o acordo é mera consequência, uma vez que visa a possibilitar o diálogo entre as partes para que encontrem soluções próprias para o conflito.

Câmara (1997) *apud* Carmona (2009, p.31) distingue os dois métodos pela forma de atuação do terceiro. Na mediação, a atuação do profissional é mais branda e na conciliação, o papel do terceiro é ativo, cabendo ao mesmo sugerir alternativas de acordo entre as partes em conflito. Para Câmara (1997) *apud* Carmona (2009, p.32), “o mediador é um harmonizador das partes em conflito, enquanto o conciliador funciona como uma verdadeira usina de ideias”.

## **1.2 A mediação na propriedade intelectual**

O uso da mediação em disputas sobre direitos de propriedade intelectual é defendido por alguns autores norte-americanos e alemães por diversas razões. Para Burchell (2004), a mediação adequa-se perfeitamente à natureza da propriedade intelectual, pois as questões que surgem nesta área mostram-se, na maioria das vezes, ambíguas e a necessidade de respostas rápidas é da essência desse tipo de disputa.

Para Christophersen (2002) *apud* Witteborg (2010),

Les cycles des innovations, surtout dans le domaine de la technologie, sont assez courts et forcent parfois les entreprises à des coopérations. S'il y a des conflits qui surgissent ils ont un intérêt essentiel de résoudre le conflit sur le court terme. Sinon la résolution du conflit sera dépassée par l'évolution réelle des innovations. C'est pour cela

que les entreprises doivent toujours tenir compte des effets économiques du conflit (CHRISTOPHERSEN *apud* WITTEBORG).<sup>14</sup>

Blackman (1998) aponta como maior problema a dificuldade em se achar um juiz que seja experto na tecnologia a ser analisada:

Intellectual property cases often challenge the legal system with their complicated, technical nature. Frequently, the legal issues require an arbiter to develop an understanding of the underlying technology involved. Parties may feel more comfortable with the ability to choose at least one arbiter whose background and knowledge will allow him or her to understand fully the technology involved. A judge or a jury, without a scientific or technical background, may have trouble, for example, understanding the distinction between sophisticated software programs or the nuances of plant and animal cloning. Parties to such a dispute may prefer to use – and perhaps, more importantly, to assist in the selection of – a qualified mediator or arbitrator. Parties can also create their own trial with an expert judge and even a panel of experts jurors. When faced with a technology-intensive dispute, hiring such a ‘court’ can provide distinct advantages (BLACKMANN e MC NEILL, 1998, p.1716).<sup>15</sup>

Na área de direito de autor e *copyright* o conflito não é técnico. Geralmente ocorre violação de lei específica, quando uma parte copia a obra de um terceiro ou deriva essa obra protegida por *copyright*. Raramente requer extensão de provas, pois a similaridade entre obras é percebida por um observador ordinário.

No entanto, nestes tipos de conflitos, a mediação é altamente atraente, pois, muitas vezes, estão em jogo direitos indisponíveis, como é o caso dos direitos morais de

<sup>14</sup> Os ciclos das inovações, sobretudo no campo da tecnologia, são muito curtos e forçam, muitas vezes, as empresas a firmarem acordos de cooperação. Se surgem conflitos, é essencial resolvê-los em um curto período de tempo. Caso contrário, a resolução dos conflitos será ultrapassada pela evolução real das inovações. É por esta razão que as empresas devem sempre considerar os efeitos econômicos do conflito [tradução nossa].

<sup>15</sup> Casos de propriedade intelectual muitas vezes desafiam o sistema legal com suas complicadas questões de natureza técnica. Frequentemente as questões jurídicas requerem um árbitro para compreender a tecnologia subjacente envolvida. Assim, as partes podem sentir-se mais confortáveis com a possibilidade de escolher pelo menos um árbitro cuja formação e conhecimento lhe permitirá entender a tecnologia envolvida. Um juiz ou júri, sem conhecimento técnico ou científico pode ter problemas, como por exemplo, entender a distinção entre sofisticados programas de software ou as nuances de uma clonagem de plantas e animais. As partes em uma disputa como esta podem preferir usar ou, o que é mais importante, ajudar na escolha de um mediador ou árbitro qualificado. As partes também podem criar seu próprio julgamento com um juiz especialista ou um painel de jurados especialistas. Quando confrontados com uma intensa disputa que envolve muitas questões tecnológicas, contratar esse tipo de “tribunal” pode proporcionar significativas vantagens [tradução nossa].

autor que podem ser negociados, caso haja um consenso.<sup>16</sup> Em se tratando de uma solução adjudicada, na esfera judicial ou arbitral, jamais se adentraria na discussão sobre os direitos morais de autor, considerados direitos indisponíveis e irrenunciáveis.<sup>17</sup>

É também cabível o uso da mediação em conflitos envolvendo segredos de indústria (*trade secrets*), quando ocorre, por exemplo, uma quebra da cláusula de confidencialidade e uma apropriação ilícita de informações comerciais ou conflitos na área de programa de computador, que requerem um conhecimento especializado. Entretanto, é na área contratual, decorrente de licenças de direitos de PI em troca de pagamentos de *royalties* ou transferência de tecnologia que é comum e mais recomendável o uso da mediação, frequentemente inserida em cláusulas contratuais em caso de futuros conflitos.

Na área do direito marcário, a mediação pode ser uma ferramenta útil em razão de uma série de fatores que serão abordados com mais profundidade ao final desse capítulo, tendo em vista que o tema desta pesquisa foca-se na mediação em marcas.

<sup>16</sup> É preciso esclarecer que existem dois sistemas diferentes. O direito de autor, de tradição civilista e o *copyright*, de tradição consuetudinária. Segundo a OMPI (2007), a tradição do direito consuetudinário ou do *copyright* salienta a exploração econômica da obra e, por isso, às vezes se considera que favorece os empreendedores, tais como os editores, os produtores de filmes, etc. Inclui também, frequentemente, os produtores de fonogramas e os organismos de radiodifusão na proteção do direito de autor. Chega a esse resultado mediante presunções jurídicas a favor dos empreendedores e, às vezes, concedendo aos autores uma série relativamente modesta de direitos morais. A tradição do direito civil (do "droit d'auteur") salienta a recompensa do esforço intelectual do autor. Esta é também a razão pela qual designa o *copyright* como "direito do autor". Considera o direito de autor como um direito da pessoa, um direito baseado nos direitos humanos. Entre outras coisas, prevê frequentemente uma série mais vasta de direitos morais do autor (OMPI, 2007).

<sup>17</sup> "Os direitos morais asseguram a autoria da criação ao autor da obra intelectual no caso de obras protegidas por direito de autor. Já os direitos patrimoniais são aqueles que se referem principalmente à utilização econômica da obra intelectual. É direito exclusivo do autor utilizar sua obra criativa da maneira que quiser, bem como permitir que terceiros a utilizem, total ou parcialmente. Ao contrário dos direitos morais, que são intransferíveis e irrenunciáveis, os direitos patrimoniais podem ser transferidos ou cedidos a outras pessoas, às quais o autor concede direito de representação ou mesmo de utilização de suas criações. Caso a obra intelectual seja utilizada sem prévia autorização, o responsável pelo uso desautorizado estará violando normas de direito autoral, e sua conduta poderá gerar um processo judicial. A obra intelectual não necessita estar registrada para ter seus direitos protegidos. O registro, no entanto, serve como início de prova da autoria e, em alguns casos, para demonstrar quem a declarou primeiro publicamente". (fonte: ECAD. Disponível em:< <http://www.ecad.org.br/pt/direito-autoral/o-que-e-direito-autoral/Paginas/default.aspx>> Acesso em 27 dez. 2013).

A mediação, assim como a arbitragem em propriedade intelectual, é específica, pois requer o conhecimento simultâneo em três diferentes áreas. Segundo Yeend e Rincon (1996), “*Mediation is appropriate for most intellectual property cases; especially those where benefits for maintaining ongoing business relationships are important, such as in most licensing situations*”<sup>18</sup>.

Como há poucos mediadores com habilidades nas técnicas de mediação, simultaneamente experientes em áreas tecnológicas específicas e com entendimento na interpretação das leis de propriedade intelectual aplicáveis, muitos autores defendem o uso de um modelo de co-mediação. Dessa forma, a co-mediação permite a junção de mediadores capacitados e experientes na arte de mediar e informar as partes sobre o que é um processo de mediação, profissionais da área tecnológica em questão, da área jurídica e da propriedade intelectual (YEEND e RINCON, 1996).

Além dos mecanismos já citados, existem outros meios derivados da mediação e comumente utilizados na área da propriedade intelectual em países anglo-saxões e, consequentemente, conhecidos por suas denominações na língua original, inglesa, como o *Mediation-Arbitration (“Med-Arb”), Minitrial, Summary Jury Trial, Fact Finding, Early Neutral Evaluation, Settlement Conference, Early Neutral Evaluation, Expert Determination e Facilitation.*

One of the unique benefits of ADR is that parties can manipulate it to create a process that works towards everyone’s best interest. This allows for combinations of the different types of ADR mentioned above such as Med-Arb or Co-Med-Arb. One other possibility is the mini-trial. In such proceedings, management figures from both parties present complete evidence, not including live testimony, to a judge, jury or neutral. After this stage, the parties will meet to try and reach a settlement with the help of a facilitator who can issue a binding or non-binding decision (...) Some scholars have suggested that a

---

<sup>18</sup> A mediação é apropriada para a maioria dos casos que envolvem a propriedade intelectual; especialmente para aqueles em que os benefícios de manter relações comerciais contínuas são importantes, como nos casos de licenças [tradução nossa].

combination of early neutral evaluation and mediation works well in trademark disputes (BERNSTEIN, 2006).<sup>19</sup>

Trata-se de meios híbridos, entre jurisdição e mediação, entre mediação e arbitragem, entre formas adjudicatórias e consensuais de resolução de litígios, cujas diferenças entre um e outro meio são extremamente sutis. A exceção do método *Facilitation*, a diferença entre todos eles e a mediação é que nesta o mediador não emite opinião, enquanto que em todos esses procedimentos há participação ativa dos neutros. Pode-se dizer que tais mecanismos são “customizados” para cada especificidade de conflito de propriedade intelectual.

Esse “leque de opções sob medida” foi criado em 1976, nos Estados Unidos da América, pelo professor Frank Sander, da Universidade de Harvard, durante uma conferência sobre administração da justiça e ganhou o nome de *Multidoor System*<sup>20</sup> (ALMEIDA, ALMEIDA e CRESPO, 2012, p.14). No Brasil, ficou conhecido como Sistema Multiportas e pode ser definido como uma espécie de diagnóstico que analisa o conflito com o objetivo de sugerir o método ou a estratégia de prevenção mais adequada à situação, como qualquer um dos mecanismos previamente citados. O objetivo do Tribunal Multiportas é ser um instrumento capaz de contribuir para a ampliação do acesso à Justiça (ALMEIDA, 2013).

Das formas derivadas da mediação, previamente citadas, o procedimento mais conhecido é o *Mediation-Arbitration* ou *Med-Arb*, que combina a mediação com a arbitragem. Primeiramente o mediador tenta aproximar as partes para que tentem chegar

<sup>19</sup> Um dos benefícios exclusivos da RAD – Resolução Alternativa de Disputas é que as partes podem manipulá-los para criar um processo que trabalhe em prol do interesse de todos. Isso permite combinações de diferentes tipos de RAD como a *Med-Arb* ou a *Co-Med-Arb*. Outra possibilidade é o *mini-trial*. Em tais procedimentos, os representantes de ambas as partes apresentam provas completas, não incluindo testemunho ao vivo para um juiz, júri ou neutro. Depois dessa etapa, as partes tentarão alcançar um acordo com a ajuda de um facilitador responsável por emitir uma decisão vinculante ou não vinculante (...) Alguns estudiosos têm sugerido que a combinação de uma avaliação neutral prévia e uma mediação funciona muito bem em disputas de marcas [tradução nossa].

<sup>20</sup> No *Multidor System*, as partes preenchem um formulário informando o tipo de disputa e o valor da causa com o objetivo de escolher o procedimento mais adequado ao conflito.

a um acordo. Em caso de insucesso, passa-se para a realização da arbitragem, conduzida pelo mesmo terceiro neutro ou por um árbitro diferente que irá proferir uma decisão vinculante (OMPI, 2012).

Para a International Trademark Association – INTA, “*med-arb is a combination process in which an impartial person is first employed as a mediator, then, if the mediation fails, as an arbitrator. Other combinations of binding and nonbinding processes are possible as well*”<sup>21</sup> (INTA, 2013).

O *Minitrial* (“mini julgamento” ou “mini juízo”) foi um procedimento criado em 1976 durante um litígio que envolvia patentes e marcas. É adequado para questões complexas, onde se misturam matérias fáticas e jurídicas. Trata-se de um painel composto por pessoas neutras que ouvem as alegações das partes e seus advogados para definir questões julgadas importantes. Após as apresentações dos argumentos das partes, dá-se início as negociações diretas entre os executivos de cada empresa com poder direto de negociação na tentativa de alcançar um acordo. Caso não ocorra, os terceiros neutros podem ser chamados a emitir uma opinião sobre como poderá ser a decisão judicial do caso apresentado. Em função dessa opinião, as partes reiniciam a negociação para um novo acordo. Trata-se de uma das formas mais consensuais de solução de controvérsias ao lado da mediação (ESTADOS UNIDOS, 2013).

Ressalte-se que o *minitrial* é uma mediação derivada e não um verdadeiro julgamento. Na mediação, o neutro apenas facilita a comunicação e a decisão fica a cargo das partes, enquanto que no *minitrial* os neutros, agindo como agentes e advogados, buscam eles próprios a construírem um acordo.

<sup>21</sup> *Med-arb* é um processo combinado no qual um terceiro imparcial exerce primeiramente o papel de mediador; se a mediação fracassa, atua como árbitro. Outras combinações de processos vinculantes e não vinculantes também são possíveis. [tradução nossa].

O *Summary Jury Trial - SJT* (“juízo por jurados abreviado” ou “julgamento por júri sumário”) apresenta diferenças sutis com o *minitrial*. Trata-se de uma espécie de júri simulado, proporcionando as partes a testar o caso antes do julgamento em uma versão abreviada diante de um grupo de jurados que delibera e emite uma opinião sobre os pontos fortes e fracos do caso, o que pode facilitar a solução do litígio e evitar atrasos, despesas e desgastes com o julgamento (BATEMANN, 2010).

Outro mecanismo utilizado com frequência é o *Fact Finding* (“avaliação de terceiro”) que é um processo no qual um especialista imparcial é escolhido pelas partes ou por uma autoridade para determinar os fatos de uma disputa. Este avaliador, imparcial, investiga uma disputa examinando questões e fatos com vistas a oferecer um parecer não vinculante ou recomendar um acordo. Este método pode ser de auxílio à negociação, à mediação ou à resolução judicial, indicando previamente a tendência de resultados, ou ampliando o espectro de alternativas possíveis (ALMEIDA, 2013).

O *Settlement Conference* (“conferência de liquidação”) é um fórum para avaliações e negociações mais realistas para a solução de um conflito, onde as partes, com seus advogados, apresentam suas posições diante de um painel de terceiros neutros que podem emitir um parecer consultivo não vinculante sobre as responsabilidades de cada litigante (TEXAS, 2008).

Outro mecanismo frequentemente citado nas instituições que oferecem serviços de Resolução Alternativa de Disputas é o *Early Neutral Evaluation – ENE* (“avaliação neutral prévia” ou “avaliação preliminar neutra”). Trata-se de uma modalidade desenvolvida desde 1985 pelos tribunais federais da Califórnia como forma pré-judicial de resolução de litígios. Situa-se entre a mediação e a arbitragem. Em uma sessão confidencial, as partes e seus advogados apresentam o caso perante um terceiro com experiência na matéria que avalia os pontos fracos e fortes das suas posições, iniciando-

se em seguida a negociação do caso. É também utilizada na fase inicial da arbitragem com o fim de organizar o caso. O sucesso dessa técnica depende da confiança das partes nesse terceiro neutro e a vontade de se comprometer com o caso (ESTADOS UNIDOS, 2013).

O *Expert Determination* (“decisão de expertos”) é um procedimento no qual uma disputa é submetida consensualmente pelas partes a um ou mais experts que decidem uma questão, sendo, em regra, vinculante, a menos que as partes acordem de outra forma. Trata-se de um procedimento comumente utilizado em disputas de propriedade industrial, pois envolve questões complexas como, por exemplo, a avaliação técnica e científica, definições de valores de ativos intangíveis e extensão de direitos de uma licença (OMPI, 2013).

Por fim, há também o instrumento denominado *Facilitation* (“facilitação”) que é um processo que envolve o uso de técnicas que melhoram o fluxo de informações em uma reunião com as partes. O termo “facilitador” é comumente usado como sinônimo de mediador. No entanto, o facilitador não se envolve em questões substantivas como o mediador. Seu foco é resolver o problema, concentrando-se nas questões processuais e permanecendo imparcial quanto às questões de mérito (ESTADOS UNIDOS, 2013).

Enfim, a mediação e suas variações acima citadas são apropriadas para dirimir conflitos de propriedade intelectual em decorrência de vários fatores que se encontram intrinsecamente ligados. Tais fatores, que serão abaixo relacionados, consideraram especificamente o direito de marcas, que é o tema desta pesquisa, embora também sejam aplicáveis aos demais conflitos de propriedade intelectual.

### **1.3 A mediação em marcas: principais vantagens**

O primeiro fator a ser considerado na escolha da mediação é o baixo custo dos procedimentos alternativos em relação ao custo médio de um litígio. Nos Estados

Unidos da América, por exemplo, o custo inicial de um litígio perante o *Lanham Act*<sup>22</sup> pode desdobrar-se em gastos com o chamado *Discovery*<sup>23</sup>, taxas de diferentes tipos e graus de recursos, produção de provas, pesquisas, análises econômicas, consultorias técnicas, requisição de expertos e honorários advocatícios que podem exceder a um milhão de dólares. Nas questões que envolvem marcas, cada pesquisa junto aos consumidores sobre o risco de confusão é muito dispendiosa com valores em torno de 40 mil dólares (BERNSTEIN, 2006).

Assim, as despesas com um litígio em um tribunal judicial são, muitas vezes, maiores em relação ao montante final concedido e até superiores ao próprio valor da marca, sendo, portanto, a mediação adequada quando a importância ou o objeto do litígio não justificam um julgamento. Uma vez que se limita, se simplifica e se racionaliza o *Discovery*, consequentemente, reduzem-se os gastos.

Neste sentido, Burchell (2004) afirma:

Litigation expenses may be disproportionately large compared to the value of the trademark, and entering a mediation process concentrates the parties' minds on reaching a solution within a set time frame. (...) Mediation is often described as providing a win-win situation for both parties, a goal which is very desirable in itself<sup>24</sup> (BURCHELL, 2004).

As estatísticas da *American Intellectual Property Lawyers Association – AIPLA* revelam que o custo médio de um litígio em marcas cresce a cada ano, chegando em

<sup>22</sup> As regras processuais nos Estados Unidos da América provavelmente tornam este país a jurisdição mais cara para litigar. Essas regras incluem um extenso período de produção de provas, inquirição de testemunhas e interrogatórios, além do tempo do julgamento. Um custo médio de disputas entre marcas varia entre US 1 a 10 milhões de dólares. Para maiores informações ver: <[http://www.kattenlaw.com/files/50146\\_2013-LM-IP.pdf](http://www.kattenlaw.com/files/50146_2013-LM-IP.pdf)> Acesso em 28 dez. 2013.

<sup>23</sup> *Discovery*. N. pl. 3.Law: *The compulsory disclosure of pertinent facts or documents to the opposing party in a civil action, usually before a trial begins.* (*The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition* copyright 2000 by Houghton Mifflin Company. Updated in 2009. Published by Houghton Mifflin Company).

Disponível em: <<http://www.thefreedictionary.com/discovery>> Acesso em 28 dez. 2013. Em tradução nossa e em outros termos, trata-se de um processo de conhecimento, da instrução processual como a obrigação de produzir provas e fatos relevantes durante uma ação civil, antes do julgamento.

<sup>24</sup> As despesas de um litígio judicial podem ser desproporcionais se comparadas ao valor de determinada marca, e a opção pelo procedimento de mediação faz com que as partes se concentrem para alcançar uma solução dentro de um prazo definido. (...) A mediação é, muitas vezes, descrita como um procedimento ganha-ganha para ambas as partes, uma meta que é por si só desejável [tradução nossa].

média a 500 mil dólares, podendo exceder a um milhão. Nos Estados Unidos, os custos de uma mediação representam uma fração do litígio judicial, pois envolvem apenas honorários do mediador, despesas para salas de reunião e honorários de um advogado para preparar os documentos, comparecer à sessão ou sessões de mediação e esboçar um acordo<sup>25</sup> (AIPLA, 2013).

Embora seja cabível a qualquer tempo, ainda que em sede judicial, a mediação é recomendada para o início do conflito quando ainda não se despenderam muitos recursos financeiros ou caso as partes tenham relação comercial, para ser inserida em cláusulas contratuais como o primeiro estágio antes de recorrerem aos tribunais.

Since mediation is intended to facilitate a settlement, it may be used at any time, but is best used early, before the parties and the issues have hardened and before significant personal and economic resources are expended" (MANDELL e ASH, 2007).<sup>26</sup>

O segundo atrativo para o uso da mediação é a celeridade do procedimento que está intimamente ligado à diminuição dos custos.<sup>27</sup> A vida útil do ciclo do produto é incompatível com o tempo do processo judicial (MC CONNAUGHAY, 2002). A demora causada pelo processo deve-se à especulação na avaliação de prejuízos, onde há uma extensa margem para a discricionariedade do julgador. Assim, quanto mais prolongado o julgamento, mais gastos são despendidos, o que prejudica inclusive o vencedor da disputa, pois, em certos casos, o custo total do processo pode ultrapassar o valor da marca em litígio (BURCHELL, 2004).

<sup>25</sup> Para maiores informações ver: <<http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/adrcosts2012.pdf>> Acesso em 28 dez. 2013.

<sup>26</sup> Uma vez que a mediação se destina a facilitar um acordo, ela pode ser usada em qualquer momento, mas é melhor se usada cedo, antes que a relação entre as partes e as questões conflitantes tenham se cristalizado e antes que tenham sido empregados significativos recursos econômicos [tradução nossa].

<sup>27</sup> A celeridade é uma das mais importantes questões a serem consideradas na área de propriedade intelectual. Um processo de patentes dura em média 7,5 anos, tempo mais do que necessário para tornar uma nova tecnologia obsoleta. (Fonte: LIM, Marion M. *Adr of patent disputes: a customized prescription not an over the counter remedy*. 2005). Disponível em: <<http://cardozojcr.com/vol6no1/CAC104.pdf>> Acesso em 28 dez. 2013.

Tal situação não acontece em um procedimento de mediação de marcas. Ao contrário das cortes judiciais que devem obedecer a uma ordem cronológica de processos, a mediação começa imediatamente, após as partes decidirem o mediador. Como não há outros casos simultaneamente submetidos ao mediador, a exemplo dos tribunais, tem ele o tempo necessário para se dedicar exclusivamente a solução do conflito das partes.

A disputa em marcas não envolve questões técnicas como os outros direitos de propriedade intelectual, nem apresenta maiores complexidades, pois um caso de infração de marcas é construído sobre a base do fator “risco de confusão” ou “risco de associação”. *The survey evidence usually presented in trademark disputes has to do with the degree of consumer confusion resulting from the infringing mark* (BLACKMAN e Mc NEILL, 1998 *apud* BERNSTEIN, 2006).<sup>28</sup> A questão principal dessas pesquisas é saber se os consumidores ficarão confusos quanto à origem dos produtos das marcas em questão:

The parties to such a dispute may prefer to have a legal trademark expert involved in resolving the dispute. For example, one or both parties may wish to submit issues such as the use, reliability and interpretation of consumers survey to a neutral arbiter experienced with the use of surveys in trademark disputes (BLACKMAN e MC NEILL, 1998).<sup>29</sup>

Em regra, as leis de marcas de vários países<sup>30</sup> analisam a perspectiva do “consumidor comum” (*ordinary observer*) e não a de um especialista, podendo a questão, em princípio, ser julgada por um júri composto por pessoas comuns.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> As pesquisas apresentadas como provas em disputas de marcas referem-se ao grau de confusão do consumidor em relação à marca infringida [tradução nossa].

<sup>29</sup> As partes podem preferir ter um jurista especialista em marcas envolvido na resolução da disputa. Por exemplo, uma ou ambas as partes podem desejar submeter questões como uso, confiabilidade e interpretação de pesquisas de consumidores para um árbitro neutro experiente no uso de pesquisas em disputas de marcas [tradução nossa].

<sup>30</sup> Estados Unidos da América, França, Portugal, Espanha, entre outros.

No entanto, a avaliação de prejuízos causados a bens intangíveis, como o valor de uma marca, requer quase sempre prova pericial, o que torna o processo mais lento e dispendioso. Para provar a possibilidade de confusão ou associação, a parte demandante submete pesquisas analisando o comportamento do consumidor. Depois, utiliza-se de um experto para interpretar tais pesquisas de opinião pública que envolvem questões sobre o uso e a confiança na marca infringida. Por outro lado, a outra parte, o demandado, irá submeter outras pesquisas com novas abordagens e diferentes percepções do público.

Sob esta ótica, embora o mediador em geral não precise entender da questão, encarregando-se apenas de facilitar a comunicação entre as partes, no caso da mediação em marcas, um mediador bem preparado e ao mesmo tempo experto na área terá mais habilidade em retirar as partes de um possível impasse. Um processo de mediação efetivo na área de marcas repousa na qualidade do mediador e sua experiência em mediação, bem como do conhecimento da matéria.

A confidencialidade, terceiro atrativo para o uso da mediação, é essencial para evitar a publicidade negativa das marcas em litígio. Em regra, o valor de uma marca registrada é medida pelo reconhecimento do consumidor sobre determinado sinal usado como identificador de um produto ou serviço e seu valor agregado (MC CONNAUGHAY (2002); BURCHELL (2004); BERNSTEIN (2006); MANDELL e ASH (2007); FRIEDMAN e GROSSMAN (2013)).

A opção pela mediação diminui ou até elimina as chances do titular prejudicar a imagem e a reputação de sua marca, pois a perda de um litígio no tribunal é muitas vezes difundida pela imprensa e pode comprometer a integridade da marca. Evita-se, ainda, que a parte perdedora se submeta às ordens do tribunal de recolher produtos e

---

<sup>31</sup> Nos EUA um caso de litígio de marcas pode ser julgado por um corpo de jurados, presidido por um juiz.

abster-se ao uso da marca similar até a decisão final do processo, quando poderia ser viável um acordo de convivência (MC CONNAUGHAY (2002); BURCHELL (2004); BERNSTEIN (2006); MANDELL e ASH (2007); FRIEDMAN e GROSSMAN (2013)).

Outro aspecto da confidencialidade é que as questões discutidas durante a mediação não podem ser reveladas sem o consentimento de todas as partes, bem como quaisquer provas produzidas durante as sessões não podem ser usadas em demais processos judiciais ou arbitrais subsequentes envolvendo as mesmas partes, exceto as provas que poderiam ser produzidas independentemente do processo de mediação.

Segundo Friedman e Grossman (2013), a mediação permite as partes esconderem a existência do litígio, bem como seu desfecho, pois se trata de um meio privado e confidencial, ao contrário de um processo na justiça que é público e obedece ao princípio da transparência e da publicidade em qualquer jurisdição. Ressalte-se que o direito de marcas não se insere no rol dos processos “em segredo de justiça” e um titular de uma marca não desejaría arriscar a perder no tribunal e criar um mal precedente.

A mediação permite uma solução criativa que pode ser vantajosa para ambas as partes, o que não seria obtido nas cortes judiciais, pois o juiz está limitado ao escopo do pedido. Segundo Mandell e Ash (2007), “*Mediation is generally faster, more affordable and less risky than litigation because it facilitates creativity in negotiating a mutually beneficial resolution*”.<sup>32</sup>

Segundo Friedman e Grossman (2013), a mediação possibilita as partes a trabalhar por uma *win-win decision*, onde todos ganham. Tanto a mediação como o *minitrial* deixam as consequências a cargo das partes, o que permite uma maior liberdade e flexibilidade em criar soluções que satisfaçam seus respectivos interesses

---

<sup>32</sup> A mediação é geralmente mais rápida e econômica e menos arriscada do que um litígio em um tribunal judicial, pois facilita a criatividade ao se negociar uma solução mutualmente benéfica [tradução nossa].

sem a necessidade de ter que usar soluções pré-definidas em lei (YEEND e RINCON, 1996). A mediação estreita a complexidade dos conflitos identificando e concentrando-se nas necessidades e nos interesses econômicos das partes (BERNSTEIN, 2006).

Often, a reasonable resolution may involve modification of the existing license form one party to the other, or the creation of an additional agreement. In such situations, there is a substantial benefit to avoiding outright litigation not only in terms of time and expense saved, but also in being able to formulate the solution that best meets the needs of the parties and the situation (BLACKMAN e Mc NEILL *apud* BERNSTEIN, 2006).<sup>33</sup>

De acordo com Burchell (2004), qualquer proposta, oferta ou consentimento visando um acordo não terá consequências negativas fora dos termos da mediação, ou seja, a solução encontrada em uma mediação, ainda que não resulte em acordo, não prejudicará as partes, pois as mesmas podem sair de uma sessão com questões problemáticas definidas e, inclusive, recomeçar a mediação em um momento futuro.

Mediation saves time and money, reduces the risks and uncertainty of litigation and conserves judicial resources. Moreover, the process is rarely damaging to parties that fail to mediate a dispute successfully, because mediators cannot be called to testify in court about what was said during mediation (MANDELL e ASH, 2007).<sup>34</sup>

Portanto, em alguns países como os Estados Unidos da América, a mediação limita o escopo do procedimento, pois ainda que haja um futuro processo judicial, pula-se a etapa do *Discovery* e mesmo que as partes ainda pretendam entrar em um litígio, os problemas que elas terão que resolver serão menores.

While the Discovery process of certain IP disputes is expensive and extensive for both parties, the parties who agree to attempt through ADR may also agree to limit the scope of discovery. They would be in a position to set their own limitations to minimize the financial costs

<sup>33</sup> Muitas vezes, a solução razoável pode ser a modificação de uma licença ou a criação de um acordo adicional. Nessas situações, há um grande benefício em se evitar processos judiciais, não somente em termos de tempo e despesas envolvidas, mas também em se formular uma solução que melhor atenda às necessidades das partes [tradução nossa].

<sup>34</sup> A mediação economiza tempo e dinheiro, reduz os riscos e a incerteza do litígio e conserva gastos com os tribunais. Ademais, o processo raramente oferece riscos para as partes que não alcançam sucesso em um acordo, pois mediadores não podem ser chamados para depor nos tribunais sobre o que foi dito na mediação [tradução nossa].

of discovery or a neutral third party can set limits for them (POKOTILOW, p. 450 *apud* CHI, 1997).<sup>35</sup>

Por outro lado, uma decisão judicial terá sempre como consequência o fato de ser desfavorável a uma das partes, o que pode implicar em risco para o negócio ou para a integridade, o valor, o *goodwill*<sup>36</sup> e a imagem de uma marca, pois tais processos são públicos e podem ser usados contra o perdedor da ação, o que não acontece com a mediação.

A mediação pode ajudar as partes a trazer para a discussão não somente direitos de PI, mas outras questões de interesse comercial objetivando o futuro da relação comercial entre as partes. Assim, quando as partes resolvem consensualmente o conflito, evita-se o fenômeno da “litigiosidade contida”, expressão cunhada por Kazuo Watanabe com relação à incapacidade do Estado para a resolução de todos os conflitos.

Dentro da normalidade os conflitos de interesse são solucionados sem a necessidade da intervenção estatal, através de negociação direta das partes interessadas ou por intermédio de terceiros (tais como parentes, vizinhos, amigos, líderes comunitários, advogados). Mas nas comunidades mais populosas, as relações pessoais são formais e impessoais, circunstâncias que neutralizam a eficiência dos mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos de interesse. E ao lado daqueles cuja solução é buscada junto ao Judiciário, remanescem outros, sem solução, muitas vezes com a renúncia total do direito pelo prejudicado, ensejando o surgimento do fenômeno da *litigiosidade contida*, extremamente perigoso para a estabilidade social, na medida em que, a par de representar um ingrediente a mais para a “panela de pressão” social, também por vezes acabam impondo soluções inadequadas, eventualmente à margem da ordem jurídica estabelecida (WATANABE (1985, p.2) *apud* MARCATO (2002)).

Observa-se que não é raro que a parte vencedora saia insatisfeita após uma decisão judicial. Isto porque muitas vezes os custos do litígio foram maiores do que o

<sup>35</sup> Enquanto o processo de conhecimento em certas disputas de PI é caro e extenso, se ambas as partes concordam em aderir aos mecanismos alternativos de disputas podem também concordar em limitar o escopo do processo. Assim, elas estariam em posição de definir suas próprias limitações para minimizar custos financeiros com o processo ou deixar que um terceiro neutro fixe os limites para elas [tradução nossa].

<sup>36</sup> *Goodwill* é uma expressão cunhada pelo direito anglo-saxão e pode ser traduzido na versão latina como “clientela” (BARBOSA). Em sua tradução para o português *goodwill* quer dizer avançamento; fundo de comércio. Fonte: Dicionário Michaelis *on line*. Disponível em: <<http://michaelis.uol.com.br/moderno/ingles/index.php?lingua=ingles-portugues&palavra=goodwill>>. Acesso em 24 fev.2014.

previsto, a solução desejada não foi alcançada ou a relação empresarial, necessária para futuros negócios, foi rompida. Assim, mais importante do que o lucro imediato da parte vencedora é a preservação das relações comerciais contínuas e de longo prazo e a criação de novas relações empresariais futuras. Por esta razão, a mediação é focada na intenção das partes em resolver a disputa e não no ato de declarar um vencedor.

Mediation with its non-adjudicative, constructive methods will help commercial entities create new opportunities to co-exist and grow their respective business, leaving an open universe of possibilities for the future without disabling one or both parties indefinitely (BERNSTEIN, 2006).<sup>37</sup>

A mediação é apropriada, por exemplo, para resolver conflitos resultantes de expansão de marcas e linhas de produtos, quando o titular de uma marca anterior visa expandir seus negócios e esbarra com outros direitos anteriores.

As companies which previously offered limited products or services look to break into new categories with brand or line extensions, there is a definite likelihood of increased conflicts. In some cases, companies are willing to compromise, which allows both parties to continue to use the brand in separate product or service areas. This compromise, also known as a consent to use agreement is the optimal solution, and one which more companies should consider as the problem of expanding brands continues. Despite these agreements, there may still be some obstacles in the relationship as a result of violations of the agreement, thus, increasing the threat of litigation (BERNSTEIN, 2006).<sup>38</sup>

Na mediação, as partes controlam o processo, tendo autonomia não somente sobre o mérito do acordo, mas sobre todo o procedimento, sem a consequência de estarem adstritas a prazos e formalidades e sem a necessidade de a questão vir a ser decidida por limites objetivos. Segundo Friedman e Grossman (2013), as partes podem

<sup>37</sup> A mediação, com seus métodos construtivos e não adjudicativos pode ajudar as entidades comerciais a criar novas oportunidades para coexistir e fazer crescer os respectivos negócios, deixando um universo aberto de possibilidades para o futuro por prazo indeterminado sem romper as relações entre as partes [tradução nossa].

<sup>38</sup> Tão logo as empresas que anteriormente ofereciam apenas determinados produtos e serviços procuraram invadir novas categorias por meio de uma extensão de marcas ou de linhas de produtos, houve um aumento da probabilidade de conflitos. Em alguns casos as empresas estão dispostas a ceder, o que permite ambas as partes a continuar a usar a marca em áreas de produtos ou serviços separados. Esse compromisso, também conhecido como acordo de consentimento de uso é a solução ideal e uma das razões pelas quais as empresas devem considerar como problema de expansão de marcas. Apesar desses acordos ainda podem ocorrer mais obstáculos na relação entre as partes resultantes da violação desses compromissos, aumentando, assim, a ameaça de um litígio [tradução nossa].

controlar o tempo da resolução da disputa, ao invés de estarem sujeitas ao calendário do tribunal, o que é imprescindível nesta matéria.

Em decorrência dessa liberdade, as partes têm a opção de escolher os próprios mediadores com os necessários conhecimentos técnicos, o que pode ser um motivo de um desfecho mais rápido e uma solução mais justa.

Por sua flexibilidade, a mediação não pressupõe regras rígidas, podendo ser fundida ou customizada para adequar-se às necessidades das partes. Esta alternativa permite que advogados possam inserir em cláusulas contratuais o procedimento adequado caso surja um conflito ao longo do cumprimento do contrato (YEEND e RINCON, 1996). Ademais, a mediação permite a suspensão do processo judicial ou arbitral até a finalização do procedimento ou pode correr em paralelo a eles.

Para Witteborg (2010), a mediação é o mecanismo ideal para a resolução de conflitos multijurisdicionais.

Pour la médiation il reste entre autre un champ d'application bien important en matière de protection de la propriété intellectuelle: ce sont les litiges transfrontaliers. Comme les droits de protection se limitent aux frontières nationales, avec comme exception pour certaines plaintes les droits européens, comme la marque communautaire, et comme il n'existe pas un tribunal européen ou international pour ces litiges, la partie qui, par exemple, se plaint d'une violation de son droit de protection doit porter plainte devant tous les tribunaux des différents pays concernés. Si il faut de plus agir en justice contre la validité du droit protégé ou autre, cela mène à faire intervenir encore d'autres juridictions nationales dans la résolution du conflit. Cela provoque à sa charge des frais de tribunaux et d'avocats importants et n'oublions pas la perte de temps. Au surplus les parties sont soumises à une insécurité non seulement pendant le procès, à cause des différentes réglementations dans les différents pays, mais aussi à l'issue du procès bien qu'il s'agisse du même droit protégé. Dans des litiges internationaux en matière de propriété intellectuelle il peut se faire qu'il faille porter plainte dans 10, 15 ou 20 différents pays. Puis dans chaque pays, différents tribunaux peuvent être compétent. Donc il y aura un bon nombre de cas pendents (WITTEBORG, 2010).<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>A mediação encontra também um campo de aplicação muito importante em matéria de proteção da propriedade intelectual: os casos de litígios transfronteiriços. Como os direitos de proteção se limitam às fronteiras nacionais, tendo algumas exceções como os direitos europeus, como a marca comunitária, e como não existe um tribunal europeu ou internacional para esses litígios, a parte que, por exemplo, se insurgue contra uma violação de seu direito deve reclamar diante de cada um dos tribunais de diferentes países. Ademais, se houver necessidade de se recorrer à justiça contra a validade do direito protegido, deve-se recorrer igualmente a outras jurisdições nacionais para a resolução do conflito. Isso provoca

Como o direito de marcas, assim como os demais direitos de PI, é regido pelo princípio da territorialidade, cada jurisdição poderá trazer soluções contraditórias. Neste caso, optando pela mediação, as partes terão a certeza do fórum<sup>40</sup> com um único procedimento para resolver múltiplos problemas que surgem de diferentes jurisdições. Evita-se, assim, a demora do processo, uma vez que cada país tem seu tempo de tramitação, além da dificuldade de se trabalhar com diferentes idiomas<sup>41</sup> e os custos de se interpor uma ação em cada país.

Com esta neutralidade, a mediação pode dirimir problemas culturais, acomodando diferenças legais e práticas comerciais significantes entre países de tradições totalmente distintas (Mc CONNAUGHAY, 2002).

Segundo Yeend e Rincon (1996), a mediação oferece maiores chances de adimplemento uma vez que a solução encontrada é baseada nos interesses e não apenas nos aspectos legais e, estando ambas as partes em busca de um acordo satisfatório, supõe-se que as mesmas se empenharão ao máximo para atingir tal fim.

Parties who enjoy the freedom of creating a settlement which meets their interests are more likely to honor those agreements. When people are told what to do, such as by a judge or arbitrator, they are often dissatisfied with the outcome, and either do not honor it, or try to get the award changed by using either the appeal process or by filing for a new trial (YEEND e RINCON, 1996).<sup>42</sup>

encargos financeiros com tribunais e advogados, sem contar com a perda de tempo. Além disso, as partes ficam à mercê de uma insegurança não somente durante o processo em razão das diferentes regulamentações dos diferentes países, mas também em relação ao resultado do processo ainda que se trate do mesmo direito protegido. Nos litígios internacionais em matéria de propriedade intelectual pode acontecer que se faça necessário recorrer a dez, quinze ou vinte países diferentes. Depois, em cada país, diferentes tribunais podem ser competentes para o julgamento. Assim, haverá um número significativo de casos pendentes [tradução nossa].

<sup>40</sup> Caso haja um contrato pré-existente, as partes podem optar por inserir cláusulas contratuais de eleição de fórum em casos de eventuais conflitos.

<sup>41</sup> Na mediação, as partes estão livres para escolher um mediador que pode ser bilíngue, satisfazendo ambas as partes.

<sup>42</sup> As partes que apreciam a liberdade de criar um acordo que atende seus interesses são mais propensas a honrar esses compromissos. Quando as pessoas são obrigadas a fazer algo, seja a mando de um juiz ou árbitro, elas tendem a ficar insatisfeitas com o resultado. Ou não honram com o compromisso ou ainda tentam mudar a decisão por meio de uma apelação ou de um novo julgamento [tradução nossa].

Há que se concluir também que a mediação nem sempre é a melhor solução para todos os conflitos envolvendo marcas. Ela pode encontrar obstáculos na ordem pública no plano do direito material de determinado país, quando há, por exemplo, confronto com o direito do consumidor, e na própria força executiva do acordo de mediação, necessitando de homologação pelo tribunal competente para surtir efeitos *erga omnes*.

Para Burchell (2004), a mediação não é cabível em casos de manifesta má-fé, fraude ou contrafação. Em conflitos entre marcas e nomes de domínio também se encontra, regularmente, o componente da má-fé.

A mediação não é adequada quando uma das partes encontra-se nitidamente em situação de força em relação à outra, pois se arrisca à imposição de uma decisão em detrimento da outra parte que, por muitas das vezes, não concordará em se submeter ao procedimento. A mediação pressupõe o consentimento entre as partes envolvidas, seja antes da disputa, em cláusulas contratuais, ou depois do surgimento da controvérsia.

Outra desvantagem da mediação é que a mesma não oferece a opção de recursos. Se uma das partes restou insatisfeita, deverá recorrer aos tribunais judiciais para rever seus direitos. Por esta razão, a mediação deve estar sempre alicerçada no consentimento e na boa-fé das partes.

Segundo Mc Connaughay (2002), ainda que existam relações comerciais entre as partes, há motivos para a opção pelo processo judicial em detrimento da mediação apesar dos pontos positivos apontados. O primeiro deles é a necessidade de medidas emergenciais como medidas provisionais, cautelares ou liminares com vistas a uma abstenção de uso de marca ou uma proibição, ainda que temporariamente, de revelação de informações confidenciais. Tais medidas são facilmente obtidas por meio de uma decisão judicial, mas não por mediadores. E em muitas jurisdições até mesmo a expedição de liminares por árbitros é vista com receio.

O segundo motivo é quando uma das partes, sabendo claramente seus direitos, deseja apenas obter uma decisão judicial ou estabelecer um precedente judicial para evitar novas infrações e dar publicidade à decisão. Ressalte-se que há casos em que não somente o proprietário de um direito de marca, mas igualmente o suposto infrator deseja uma decisão definitiva para a confirmação de seus direitos ou a publicidade da defesa dos mesmos. Quando, por exemplo, a decisão é favorável ao suposto infrator, elimina-se por completo as dúvidas dos consumidores sobre a marca do produto em questão, o que não seria alcançado com a característica de confidencialidade da mediação (MC CONNAUGHAY, 2002).

Em suma, após a conceituação dos MASCs, em geral, com foco na mediação e suas formas derivadas, verifica-se que o uso da mediação em marcas, como em outros direitos de PI, encontra adesão em diversos países, sobretudo nos anglo-saxões, em razão da adequação do mecanismo à natureza dos direitos de PI que traz inúmeras vantagens sendo as principais delas o baixo custo, a celeridade, a especialização e a preservação das relações comerciais, o que nem sempre reflete a realidade brasileira, assunto que será debatido ao longo desta pesquisa.

## 2 A natureza dos conflitos de marcas mediados administrativamente

Após a abordagem dos mecanismos alternativos de solução de controvérsias, com ênfase na mediação, é preciso discorrer sobre o universo das marcas, que será objeto da mediação, tendo em vista que o tema desta pesquisa é a mediação em marcas na esfera administrativa. Portanto, serão tratados os principais tópicos sobre o direito de marcas. Em seguida, serão estudados os conflitos marcários que seriam mediáveis, ou seja, como seria vislumbrada uma mediação envolvendo marcas na esfera administrativa.

### 2.1 As Marcas

A marca<sup>43</sup> faz parte do sistema de propriedade industrial, que por sua vez, insere-se no sistema de propriedade intelectual. É um dos sinais distintivos do comércio<sup>44</sup>, ao lado dos nomes empresariais, títulos de estabelecimentos e indicações geográficas. Para fins desta pesquisa, será empregado o termo “sinal” ao invés de “signo” quando se fizer referência a uma “marca”. O motivo da escolha deve-se ao referencial teórico adotado e por ser o vocábulo utilizado pela Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, Lei da Propriedade Industrial – LPI.

A LPI não define o que é marca, mas aponta o que pode ser registrado como marca, como se depreende do artigo 122 da lei que dispõe que “são suscetíveis de registro como marca os sinais visualmente perceptíveis não compreendidos nas

<sup>43</sup> De acordo com o artigo 123 da Lei 9.279/96, a marca pode ser de produto, de serviço, de certificação ou coletiva. Já a Resolução PR/INPI nº 28/2013 que instituiu as Diretrizes de Análise de Marcas, em sua versão mais recente, detalha que a marca pode ser, quanto à sua natureza, de produto, de serviço, de certificação ou coletiva e, quanto à sua apresentação, nominativa (ou verbal), figurativa (ou emblemática), mista (ou composta), ou tridimensional (INPI, 2013).

<sup>44</sup> Na concepção de Olavo (2005, p.71), “a marca é o sinal que serve para diferenciar a origem empresarial do produto ou serviço proposto ao consumidor, e por isso se integra nos sinais distintivos do comércio. Constitui, aliás, o primeiro e mais importante dos sinais distintivos do comércio”.

proibições legais”.<sup>45</sup> Assim, limita o que pode ser registrado – apenas sinais distintivos que sejam visualmente perceptíveis e que não firam o princípio da liceidade – enumerando taxativamente, de acordo com o artigo 124, os sinais que não podem ser registrados como marca.

Segundo a Resolução PR/INPI nº 28/2013 que institui as Diretrizes de Análise de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, “marca é todo sinal visualmente perceptível que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas” (INPI, 2012). Tal definição se mostra imprecisa, pois conduz o leitor a pensar que toda marca “distingue e certifica”, o que não é verdade, pois somente as marcas de certificação é que desempenham a função de certificar, conforme reza o artigo 123, inciso II, da Lei 9.279/96.

De acordo com a definição clássica de Cerqueira (2010, p.253), “marca é todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos e semelhantes de origem diversa”.

A partir desta conceituação, extrai-se que a principal função jurídica da marca é distinguir produtos e serviços no comércio, embora possua outras funções subordinadas à função distintiva, consideradas secundárias, como as de cunho econômico. Entre estas, encontram-se as funções de identificação de origem de bens e serviços, de garantia de qualidade, publicitária, informativa e competitiva.

Ascensão (2002) reconhece como função jurídica da marca apenas a distintiva. “Só isto. A função distintiva a tanto se resume. Os efeitos que o público possa retirar da

---

<sup>45</sup> Apesar de não definir o que seja marca de forma geral, a LPI define os tipos de marcas específicas que podem ser registradas através do artigo 123 onde são encontradas as definições para marcas de produto, marcas de serviço, marcas de certificação e marcas coletivas.

marca e os estímulos que lhe provoca são extrajurídicos. O direito apenas assegura o exclusivo dum sinal distintivo, regulando-o”.

O direito francês contemporâneo, por influência de Roubier<sup>46</sup> consagra que a marca é um meio de instrumento da concorrência para fidelizar a clientela e não um instrumento de proteção do consumidor. *La marque y est conçue non comme un instrument de protection du consommateur mais comme un moyen pour les industriels et les commerçants d'attirer et de fidéliser une clientèle. C'est donc sans conteste un instrument de concurrence* (AZÉMA e GALLOUX, 2012, p.801)<sup>47</sup>.

Neste sentido, Barbosa (2003, p.801), citando a justificativa clássica do sistema de marcas, esclarece que:

a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom do mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido (BARBOSA, 2003, p.801).

O direito de marcas no Brasil é normatizado pela Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 que regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, e pelos tratados aos quais o país aderiu como a Convenção União de Paris – CUP<sup>48</sup>, criada em 1883

<sup>46</sup> Paul Roubier, defensor da teoria trialista, concebe um terceiro ramo ao lado do Direito Público e Direito Privado. Seria o Direito Misto ou Direito Social, composto por normas de interesse público e privado. Para Roubier “la protection contre la concurrence déloyale ne correspond pas à la défense d'un droit antérieurement recherché et établi, mais (...) est seulement une réaction accordée par l'ordre juridique contre une conduite critiquable d'un concurrent” (Roubier *apud* PASSA, 2009, p.3). Ou seja, a proteção contra a concorrência desleal não corresponde à defesa de um direito anteriormente estabelecido, mas (...) é somente uma resposta concedida pela ordem jurídica contra uma conduta criticável de um concorrente [tradução nossa].

<sup>47</sup> A marca é concebida não como um instrumento de proteção do consumidor, mas como um meio para que industriais e comerciantes atraiam e fidelizem uma clientela. É, portanto, sem dúvida, um instrumento da concorrência [tradução nossa].

<sup>48</sup>A CUP é administrada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI e possui essencialmente três princípios informadores: princípio do tratamento nacional, no qual cada Estado contratante deve conceder aos nacionais de outros Estados contratantes a mesma proteção concedida aos seus nacionais. O princípio da prioridade, que significa que com base no depósito regular em um dos Estados contratantes, o requerente terá prioridade de depósito em outro Estado contratante se for efetuado em um determinado período. No caso das marcas esse período que concede o direito de prioridade unionista é de seis meses. Por fim, o terceiro princípio é o da territorialidade, no qual a proteção conferida pelo registro abrange apenas os limites territoriais do país que a concede. A CUP também prevê alguns tratamentos específicos que devem ser observados durante o registro das marcas. São eles a proteção da

como a primeira legislação a tratar da propriedade industrial, o Acordo ADPIC – Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio<sup>49</sup>, criado em 1994 no âmbito da OMC e o Tratado o Tratado de Nairóbi, de 1981<sup>50</sup>.

Há também outros tratados específicos sobre marcas como o Sistema de Madri, que abrange o Acordo de Madri, de 1891<sup>51</sup> e o Protocolo de Madri, de 1995<sup>52</sup>, o Acordo de Nice, de 1957<sup>53</sup>; o Acordo de Viena, de 1973<sup>54</sup>; o TLT - *Trademark Law*

marca *tellequelle*, que garante a proteção da marca em qualquer outro país da União tal como foi registrada em seu país de origem, a possibilidade de registro de marcas de serviços e coletivas e a proteção especial para as marcas notoriamente conhecidas (OMPI, 2012).

<sup>49</sup> Também conhecido por sua sigla em inglês, o Acordo TRIPS – *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, é administrado pela Organização Mundial de Comércio – OMC e não é uma lei uniforme, mas um documento gerador de obrigações internacionais que estabelece as bases mínimas de proteção à propriedade intelectual que devem ser observadas pelos países contratantes. Ressalte-se que o acordo amplia sua proteção para a propriedade intelectual, onde se incluem não apenas os direitos de propriedade industrial, mas os direitos de autor e direitos conexos (OMC, 2012).

<sup>50</sup> Os signatários do Tratado de Nairóbi têm a obrigação de proteger o símbolo olímpico como os cinco anéis entrelaçados contra o uso para fins comerciais em marcas ou qualquer tipo de publicidade, sem autorização do Comitê Olímpico Internacional- COI. Um importante efeito deste tratado é que se o COI autorizar o uso do símbolo olímpico para um Estado contratante terá direito a uma parte da receita obtida com a sua exploração econômica (OMPI, 2012).

<sup>51</sup> O Acordo de Madri, assinado em 1891, faz parte do Sistema de Madri, relativo ao Registro Internacional de Marcas, que torna possível a proteção da marca em um grande número de países através de uma Inscrição Internacional válida em cada um dos membros designados. O Brasil foi signatário desse acordo, aprovado pelo decreto nº 5.685, de 1929. No entanto, o mesmo foi denunciado pelo país e revogado pelo decreto nº 196, de 1934, tendo como fundamento reiterados apelos das classes produtoras do país. Tal denúncia foi considerada patriótica, eis que foi resultado de uma campanha sustentada pelas associações comerciais das principais capitais do país que alegavam prejuízo aos comerciantes e industriais. Eles sustentavam que o serviço oferecido era precário, dispendioso e motivo de constantes reclamações por parte dos empresários brasileiros (BARBOSA, 2003, p.185).

<sup>52</sup> O Protocolo de Madri tem como finalidade tornar o Sistema de Madrid mais flexível e compatível com as legislações domésticas de determinados países e organizações intergovernamentais que não poderiam ser partes contratantes do Acordo de Madri. É administrado pelo Bureau Internacional da OMPI, responsável pelas inscrições internacionais e pela publicação dos pedidos na *Wipo Gazette of International Marks*. O Protocolo é uma forma alternativa de solicitar registros de marcas em qualquer um dos países ou organizações membros do tratado, seguindo um único conjunto de procedimentos formais, em um só idioma, podendo o usuário optar por qualquer uma das três línguas oficiais da OMPI (inglês, francês ou espanhol) e pagando taxas de uma única vez (OMPI, 2012).

<sup>53</sup> O acordo de Nice estabelece uma classificação internacional de produtos e serviços para fins de registros de marcas. A classificação consiste em uma lista de 45 classes, sendo 34 para produtos e onze para serviços, além de uma lista alfabética de produtos e serviços contendo mais de onze mil itens. Ambas as listas são alteradas e complementadas periodicamente (OMPI, 2012).

*Treaty*, de 1994<sup>55</sup> e o Tratado de Cingapura, de 2007<sup>56</sup>, dos quais o Brasil não é signatário.

O direito de propriedade da marca no Brasil é também constitucionalmente garantido por meio do artigo 5º, da CRFB/88, inciso XXIX<sup>57</sup>. Como assevera Barbosa (2003, p.133),

a cláusula constitucional finalística vincula a propriedade da marca ao seu uso social, o que representa um compromisso necessário com a utilidade (uso do direito), com a veracidade e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade e a chamada novidade relativa (BARBOSA, 2003, p.133).

O direito de marca é adquirido a partir do registro validamente expedido pelo órgão competente, que, no Brasil, é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI<sup>58</sup>, conforme a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996.

O registro proporciona segurança jurídica ao titular da marca que se submeteu a um procedimento administrativo, no qual a autoridade pública e demais interessados exerceram uma fiscalização prévia à conformidade legal do pedido. O INPI com um

<sup>54</sup> O acordo de Viena, concluído em 1973 e revisado em 1985, estabelece a classificação internacional para elementos figurativos de marcas. Assim como o Acordo de Nice, uma comissão de peritos revisa periodicamente a classificação que contém 29 categorias, 144 divisões e 1.667 seções nas quais os elementos figurativos das marcas são classificados (OMPI, 2012).

<sup>55</sup> Conhecido por sua sigla em inglês, o TLT, *Trademark Law Treaty* foi criado em 1994 com o objetivo de simplificar, padronizar e agilizar os procedimentos administrativos referentes aos pedidos nacionais e regionais de marcas. A maioria das disposições do tratado refere-se a procedimentos perante os escritórios de marcas (OMPI, 2012).

<sup>56</sup> O Tratado de Cingapura tem como base o *Trademark Law Treaty* – TLT. Ele incorpora novas normativas e introduz alguns aprimoramentos visando harmonizar o procedimento de registro de marcas de forma a torná-lo mais dinâmico e moderno. Representa uma evolução no campo das tecnologias de comunicação, uma vez que as partes contratantes são livres para escolher a forma mais adequada de comunicação, como por exemplo, o meio eletrônico (OMPI, 2012).

<sup>57</sup> Art.5º, XXIX, CRFB/88. “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico econômico do País” (grifo nosso).

<sup>58</sup> O INPI Brasil é o órgão responsável pelo registro de marcas, registro e concessão de outros direitos expressos no artigo 2, incisos I ao V da Lei 9.279/96, bem como averbações de contratos de licença, cessões, transferências, entre outros.

exame oficial e os interessados por meio de um procedimento de oposição ou nulidade de marca.

O registro confere ao seu titular o direito de propriedade e de uso exclusivo da marca para os produtos ou serviços requeridos (princípio da especialidade) quando do depósito do sinal marcário nos limites do território onde foi efetuado (princípio da territorialidade). Segundo Olavo (2005, p.39), enquanto direitos de exclusivo, os direitos de marca introduzem na concorrência um determinado monopólio, devendo, portanto, ser limitados pelo princípio da tipicidade que conjuga o interesse individual do empresário com os interesses gerais da economia e dos consumidores. Nas palavras de Olavo (2005, p.39), “não é juridicamente possível criar outras situações de monopólio para além das previstas por lei”.

Para Ascensão *apud* Olavo (2005, p.39), a tipicidade é uma imposição da natureza,

Terá que ser a norma que delimita, figura por figura, quais os produtos do intelecto que podem ser juridicamente tutelados, através da atribuição de um direito privativo. Nesses sectores, deixou de haver liberdade. (...) Os núcleos de exclusivo têm sido sucessivamente alargados; mas enquanto não surge a lei, por mais justificada que a tutela pareça, o direito não existe (ASCENSÃO *apud* OLAVO (2005, p.39)).

Por fim, aproveitando a clareza da definição do Código da Propriedade Industrial português<sup>59</sup>, o registro da marca confere ao titular o direito de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão, tema este que será explorado mais adiante. Na visão de Fernández-Nóvoa (2004), trata-se da dupla dimensão do direito exclusivo, uma positiva e outra negativa, sendo esta última mais ampla:

---

<sup>59</sup> Artigo 258º, CPI/PT.

El derecho exclusivo sobre la marca tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa (...) El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. (...) El núcleo del derecho sobre la marca es, sin duda alguna, su dimensión negativa: la facultad de prohibir a terceros el uso de un signo idéntico o confundible con la marca. La dimensión negativa del derecho sobre la marca es más amplia que la dimensión positiva porque se extiende no sólo a los signos idénticos, sino también a los signos semejantes utilizados con respecto a productos idénticos o similares (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004).<sup>60</sup>

Dentro dessa dupla dimensão, o titular da marca tem, assim, faculdades tais como aplicar a marca aos produtos e impedir que terceiros fixem marca idêntica ou semelhante em produtos idênticos ou similares sempre que possa causar um risco de confusão; por no mercado os produtos e serviços diferenciados pela marca; utilizar a marca na publicidade; usar a marca em redes sociais e como nomes de domínio e reprimir atos de violação indireta da marca (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004).

É importante que se frise que essa proteção ao uso exclusivo é apenas na esfera da atividade econômica, ou melhor, no mundo dos negócios, onde o infrator retira proveito financeiro quando atinge a função essencial da marca, a distintiva.

A Lei 9.279/96 estabelece limites aos direitos do titular ao uso exclusivo no rol do artigo 132. Assim, além das margens impostas pelos princípios da territorialidade (com exceção da marca notoriamente conhecida)<sup>61</sup> e da especialidade (com exceção das marcas de alto renome)<sup>62</sup>, a lei brasileira alerta que o titular da marca não poderá

<sup>60</sup> O direito exclusivo sobre a marca tem duas dimensões: uma positiva e outra negativa. (...) O registro da marca confere a seu titular o direito exclusivo de utilizá-la na vida comercial. (...) O núcleo do direito sobre a marca é, sem dúvida alguma, sua dimensão negativa: a faculdade de proibir terceiros quanto ao uso de um signo idêntico ou confundível com a marca. A dimensão negativa do direito sobre a marca é mais ampla do que a dimensão positiva porque se estende não somente aos signos idênticos, mas também a signos semelhantes utilizados em relação a produtos idênticos ou similares [tradução nossa].

<sup>61</sup> Segundo as conclusões alcançadas nos trabalhos da IV Comissão Executiva da AIPPI- 1990, “marca notoriamente conhecida é aquela entendida como a marca conhecida de uma grande parte do público consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço”. (GONÇALVES, 2012, p.252). Como não se trata de matéria específica deste trabalho, para maiores informações consultar MORGADO (2013), MORO (2003); SOARES (2010), DOMINGUES (2010).

<sup>62</sup> Sobre marca de alto renome afirma Morgado (2013, p.34): “Trata-se de uma marca dotada de grande valor, seja simbólico, seja econômico, capaz de atrair o público, ainda que utilizada (como marca) em circunstância distinta da a que este se encontra habituado”. Como não se trata de matéria específica deste trabalho, para maiores informações consultar MORGADO (2013), além dos autores já citados na nota anterior.

impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência e impedir a livre circulação do produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento<sup>63</sup>. Fora da atividade econômica, o titular também não poderá impedir a citação da marca em discurso, obra científica e literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo<sup>64</sup>.

Ao titular da marca ou ao depositante é também assegurado o direito de licenciar o uso da mesma, zelar pela sua integridade material ou reputação, usar a marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular ou de ceder seu registro ou pedido de registro, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.<sup>65</sup>

Enfim, o registro da marca serve não apenas para trazer segurança jurídica ao seu titular, mas para que o mesmo possa obter vantagens com sua exploração econômica por meio de licenças, *franchising*, acordo ou cessão de marca e, sobretudo, para exercer o direito de defesa da marca, incluindo a prevenção de conflitos e a repressão à contrafação, pois com o crescimento do comércio global torna-se ainda mais importante a proteção da mesma.

As marcas são consideradas bens patrimoniais<sup>66</sup>, incorpóreos<sup>67</sup> e móveis<sup>68</sup>. Como se trata de um bem incorpóreo é, pois, insuscetível de apropriação individual,

<sup>63</sup> Artigo 132, III, da Lei 9.279/96.

<sup>64</sup> Artigo 132, IV, da Lei 9.279/96.

<sup>65</sup> Artigos 134 e 135 da Lei 9.279/96.

<sup>66</sup> A marca é um patrimônio imaterial e pode ser avaliada e explorada economicamente.

podendo ser utilizado simultaneamente por um número ilimitado de pessoas sem que com isso perca o valor ou a utilidade. Trata-se da ubiquidade dos bens intelectuais, conceito precisamente definido por Grau-Kuntz:

Já que em razão da ubiquidade é impossível a apropriação da informação nos moldes da apropriação do lápis (...), o legislador interfere juridicamente (i.e. artificialmente) na natureza das informações criando um direito de propriedade em relação a elas, quando expressadas de formas determinadas (na forma de uma obra intelectual, de uma invenção, etc.) para que, assim, a elas seja incorporado um valor econômico. Em outras palavras, o que o legislador faz ao criar um direito patrimonial exclusivo sobre as informações é transformar aquilo que circulava livremente e, portanto, aquilo que não tinha valor econômico algum em mercadoria (GRAU-KUNTZ).

Dessa forma, enquanto as coisas corpóreas ficam sob o domínio de seu proprietário, as incorpóreas necessitam de que a ordem jurídica garanta ao seu proprietário o uso e gozo exclusivo do bem por meio de proibições de exploração do mesmo, assim como a sua repressão em caso de violação dessas normas. Enquanto as coisas corpóreas situam-se em um único lugar, os bens imateriais não têm necessariamente uma localização espacial singular, situando-se onde quer que lhes seja conferida proteção e podendo ser infringidos ao mesmo tempo em múltiplos lugares em razão da sua ubiqüidade.

A marca segue também o princípio da territorialidade. Cada país tem competência soberana para tipificar seus direitos exclusivos de marca, pois o que pode constituir um direito protegível em um determinado país, regido por uma legislação específica, pode não encontrar guarida em outro. Segundo Vicente (2008, p.16),

Cada Estado deve, por isso, ter a prerrogativa de definir em que termos tais exclusivos se constituem, exercem e extinguem no território sobre o qual detém poderes de soberania, assim como de determinar o seu conteúdo, objeto e limites e as sanções aplicáveis às respectivas violações. O âmbito espacial da eficácia desses exclusivos

<sup>67</sup> Bens incorpóreos são aqueles que não têm existência materializável, sendo abstratos, de visualização ideal. (FARIAS, Cristiano Chaves. Direito Civil – Teoria Geral. 2<sup>a</sup> ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005).

<sup>68</sup> Segundo o artigo 5º, da Lei 9.279/96 “Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”.

é, pois, em princípio, confinado ao território do Estado que os concede (...). Esta é uma das razões por que se afirma correntemente que os direitos de propriedade intelectual têm caráter territorial e devem ser regidos pela lei do país para cujo território se reclama a respectiva proteção: a *lex loci protectionis* (VICENTE, 2008, p.16).

Como se percebe, não existe um direito universal sobre a criação intelectual, sendo o tribunal de cada país o órgão competente para apreciar a validade e a violação de um direito de propriedade intelectual. Ocorre que a globalização dos mercados mudou este cenário. Constatase, assim, que a exploração econômica dos direitos de propriedade intelectual – PI se processa simultaneamente em vários países, fazendo surgir igualmente a necessidade de internacionalização de regras para que a proteção dos direitos privativos ultrapasse os limites geográficos de um determinado país e, com isso, assegurar-se uma tutela internacional eficaz. Essa internacionalização pode ser traduzida em duas modalidades: a uniformização ou a harmonização dos regimes (OLAVO, 2005, p. 57-58).

A uniformização de regimes traduz-se no reconhecimento mútuo, por meio de tratados, da eficácia de um direito constituído no país de origem, como, no caso das marcas, o direito de prioridade unionista, a proteção da marca notoriamente conhecida e não registrada e a unificação de formalidades como o Sistema de Madrid, já mencionados nesta pesquisa.

A segunda modalidade refere-se à harmonização de regimes, que é a criação de direitos privativos supranacionais, como é o caso da marca comunitária no âmbito da União Europeia, normatizada pelo Regulamento (CE) nº 207/2009<sup>69</sup> e da Diretiva

---

<sup>69</sup> A marca comunitária é um título único e unitário supranacional concedido pela *Oficina de Armonización del Mercado Interior* – OAMI (nomenclatura em espanhol), com sede em Alicante, na Espanha, com validade em toda a União Européia. Para maiores informações ver: <<https://oami.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks-basics>> Acesso em 14 jan. 2014.

2008/95/CE<sup>70</sup> que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas.

Em suma, ainda que sejam direitos territoriais, no plano da tutela internacional da propriedade intelectual, nota-se uma comunhão de problemas entre os países quando estão em jogo infrações simultâneas em diversas jurisdições, sobretudo, quanto às questões do direito aplicável e do tribunal competente em razão da citada natureza incorpórea e da ubiquidade desses bens (VICENTE, 2008, p.12). Daí a emergência da criação de mecanismos alternativos que auxiliem ou até mesmo resolvam o problema da tutela desses direitos.

## 2.2 Conflitos de marcas

Os conflitos envolvendo o direito de marcas em geral surgem de diversas fontes. O primeiro deles e mais conhecido é a contrafação<sup>71</sup>. Em sendo crime, insere-se na esfera penal. Também se tornaram comuns os conflitos envolvendo marcas e nomes de domínio, ação cometida de má-fé por *cybersquatters*<sup>72</sup> quando um terceiro consegue o registro do nome de domínio de marca famosa pertencente a titular distinto desse terceiro. Tais casos não são de competência do INPI e, portanto, não serão estudados nesta pesquisa.

Outra fonte de conflitos é a violação contratual de marcas, que pode ocorrer no curso de uma relação comercial contínua, como o descumprimento ou mau

---

<sup>70</sup> A Diretiva Europeia CE 2008/95 de 22 de outubro de 2008 deve ser observada por todos os Estados-membros da União Europeia - UE. Ou seja, o direito nacional de marcas de cada país da UE deve ser interpretado à luz dessa Diretiva, que tem como objetivo aproximar as legislações desses países em matéria de marcas, minimizando as disparidades que possam impedir a livre circulação de mercadorias e a livre prestação de serviços e dificultar as distorções de concorrência entre os operadores da Comunidade Europeia (PASSA, 2009, p.71-73).

<sup>71</sup> Artigo 189, da Lei 9.279/96.

<sup>72</sup> *Cybersquatters* são indivíduos que, sem ter o direito, registram ou utilizam de má-fé marca de terceiros como nomes de domínio, com o intuito de tirar proveito econômico dessas marcas que geralmente gozam de uma grande reputação. A OMPI define *Cybersquatting*, crime cometido pelos *cybersquatters*, como: “*abusive registration of trademarks as domain names*” (registro abusivo de marcas como nomes de domínio). Disponível em: <[http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article\\_0002.html](http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0002.html)> Acesso em 15 jan. 2014.

cumprimento de um contrato envolvendo licenciador e licenciado, cedente e cessionário ou franqueador e franqueado. Tais conflitos também não serão abordados uma vez que se inserem na esfera privada, não cabendo ao INPI julgar o mérito de uma violação de acordo relativo a contratos.

Há também os conflitos decorrentes das violações da marca que envolvem direitos concedidos pelo INPI, estes sim serão abordados neste trabalho, eis que o procedimento de mediação ao qual se investigará insere-se no âmbito da Administração Pública.

Ressalte-se que paralelamente à violação de um direito decorrente de um registro marcário podem ocorrer atos de concorrência desleal, tema que não será abordado em razão da especificidade temática e da falta de competência legal do INPI em averiguar tal tipo de infração<sup>73</sup>.

Para que seja possível uma mediação em marcas na esfera administrativa é necessário que os direitos em questão sejam disponíveis, tais como à primeira vista são os direitos contidos nas chamadas “proibições relativas” ao registro de marca. Porém, é preciso saber primeiramente a distinção entre proibições absolutas e relativas.

Não há na lei de propriedade industrial brasileira uma divisão expressa entre proibições absolutas ou relativas, estando ambas mescladas nos vinte e três incisos do artigo 124 da LPI/96, dispensando a lei de utilizar-se dessa nomenclatura. Couto Gonçalves (2102) explica a diferenciação entre proibições absolutas e relativas:

---

<sup>73</sup> A repressão à concorrência desleal não se encontra subordinada à existência de um direito privativo violado, mas pode ocorrer simultaneamente a ele. No caso concreto, pode ocorrer uma violação simultânea entre o direito privativo de marca e a concorrência desleal. Cita-se a título exemplificativo fato corriqueiro no comércio que é a imitação da marca não em seu elemento nominativo, mas em seus caracteres, cores e disposição da marca no produto bem como a imitação de sua embalagem. Tal violação pode fazer com que o consumidor mais atento compre um produto pensando em ser o outro, pois muitas vezes a imagem visual do conjunto que é gravada na mente do consumidor. Ressalte-se que o INPI – Brasil, ao analisar uma marca, faz a análise em abstrato, não podendo averiguar, por exemplo, se uma marca nominativa imitará a outra em sua embalagem, por exemplo. Nesta hipótese, trata-se de um caso de concorrência desleal.

A autoridade pública controla as chamadas **proibições absolutas** (grifo no original) que visam, por regra, proteger interesses supra-individuais, como sejam o interesse público em sentido estrito ou o interesse de grupos relativamente homogêneos, mais ou menos extensos (concorrentes e consumidores). Os concorrentes ou particulares (interessados) controlam as chamadas **proibições relativas** (grifo no original) que visam proteger, essencialmente, interesses individuais (de um só concorrente ou de um particular) (GONÇALVES, 2012, p.178).

Assim, para que um sinal possa receber proteção jurídica e elevar-se ao *status* de marca no direito brasileiro, além de ser distintivo e visualmente perceptível, terá que enquadrar-se dentro dos limites impostos pelas proibições absolutas e relativas.

O primeiro limite, intrínseco ao sinal, também chamado de proibição absoluta é que o mesmo não pode incidir em qualquer proibição legal, como a decorrente da própria constituição do sinal, como o caráter da distintividade e da liceidade. No primeiro caso, enquadra-se, entre outras, a proibição do registro de cores, datas, letras e algarismos isolados ou sinais de caráter genérico, vulgar, necessário, de uso comum ou simplesmente descritivo, quando não revestidos de suficiente distintividade. A concessão desse tipo de sinal, em caráter exclusivo, excluiria outros agentes do uso desses sinais para comunicarem suas atividades. No que se refere à liceidade veda-se o registro de sinais contra a ordem pública, por razão da moral e dos bons costumes ou por seu caráter enganoso (INPI, 2010).

O segundo limite a vencer é a condição de disponibilidade do sinal, também chamado de proibição relativa que é aquela que respeita à constituição de um sinal, mas fere direitos já apropriados por terceiros. Schmidt-Szalewski (2009) divide esses direitos anteriores em quatro categorias: direitos concorrenenciais, baseados em outros sinais distintivos como denominações sociais e títulos de estabelecimentos; direitos da personalidade, tais como o nome civil, patronímico, imagem, entre outros; direitos de criação como direitos de autor, obras literárias, prêmios e eventos; e direitos adquiridos

como título de propriedade industrial, onde se insere a marca anterior registrada, indicação geográfica e desenho industrial registrado.

Nas palavras de Barbosa (2003, p.805-807),

Todos os signos visuais podem ser marcas, desde que atendam as noções de distintividade, veracidade e de novidade relativa. (...) É distintivo, objetivamente considerado, o que não tem características próprias, o que não significa, de forma a desempenhar a função marcária que lhe é própria. (...) A dimensão jurídica na distinguibilidade importa que o signo não se confunda com o domínio comum. O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos. (...) A veracidade, como requisito da marca, é a exigência de que o signo não seja intrinsecamente deceptivo, de forma a lesar seja o consumidor, seja o competidor. (...) A novidade relativa constitui apenas o requisito de que a marca tem de se distinguir dos outros signos já apropriados por terceiros; ou mais precisamente, é a exigência de que o símbolo possa ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros. (...) Ora, um complexo significativo é inapropriável por duas razões: ou já se encontra no domínio comum da língua (*res communis omnium*) ou já foi apropriado por terceiros (*res allii*) (BARBOSA, 2003, p.805-807).

É importante esclarecer que, neste trabalho, não serão analisadas as proibições absolutas. Somente as proibições relativas, submetidas ao princípio da especialidade e que envolvam risco de confusão, mais precisamente as que se referem a elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa, norma do artigo 124, inciso V, da LPI e as proibições referentes às marcas anteriores, registradas ou não, que estão presentes nas normas do artigo 124, incisos XIX e XXIII e artigo 126, da LPI<sup>74</sup>.

A escolha dessas proibições deve-se a dois fatores. O primeiro decorre do fato de que as proibições absolutas fogem da esfera dos direitos disponíveis e, portanto, não são transigíveis por envolverem interesse público. O conflito existente neste caso seria entre um particular e o próprio órgão INPI, o que levaria o Instituto a ser “parte” de uma

<sup>74</sup> Trata-se da reprodução ou imitação de marca anterior registrada por terceiros; da reprodução ou imitação de marca de terceiro que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade e da reprodução de marca notoriamente conhecida, respectivamente.

mediação, transacionando seus próprios atos, situação inconcebível por falta de previsão legal.

Outro fator é a constatação de que as demais proibições relativas do artigo 124 são normas que exigem uma análise diferenciada por parte do INPI, seja por requererem documentação específica como é o caso das indicações geográficas, marcas coletivas e de certificação<sup>75</sup>, seja por pertencerem a terceiros como o objeto protegido por registro de desenho industrial, previsto no artigo 124, XXII, ou por pertencerem a terceiros e dependerem de autorização ou consentimento do titular do direito anterior, seus herdeiros ou sucessores, independente do princípio da especialidade, como se configuram os incisos XIII, XV, XVI e XVII do artigo 124, da Lei de Propriedade Industrial, que tratam, nesta ordem, de nome, prêmio e símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos; nome civil, patronímico e imagem de terceiros; pseudônimo, nome artístico e obras protegidas por direito autoral.

Antes de adentrarmos nos conflitos que serão objeto deste estudo e suas respectivas suscetibilidades à mediação, é preciso trazer à tona os significados, para o direito marcário, do que seja risco de confusão e risco de associação, que estão presentes nessas proibições relativas em estudo, previstas nos incisos V, XIX, XXIII do artigo 124 e no artigo 126, da LPI.

---

<sup>75</sup> Quanto às marcas coletivas e de certificação, o examinador tem acesso a esses registros no mesmo banco de dados. Ocorre que é improvável que possa haver uma mediação entre os titulares de uma marca coletiva com o titular do pedido da marca colidente, assim como o registro da marca de certificação que igualmente não dependerá da vontade das partes, mas de um exame de conformidade pelo INPI tanto para as marcas coletivas quanto as de certificação. Pode-se dizer que a proibição do artigo XII é intransigível, pois se aplica, por analogia, o tratamento dado aos casos de transferência de marcas coletivas. “A transferência do sinal de natureza coletiva rompe a relação intrínseca entre a marca coletiva e seu titular, sem a qual a primeira não poderia ser caracterizada como tal. Esta relação é estabelecida pelo inciso III do art. 123 da LPI, onde se define que **a marca coletiva assinala produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade** (grifo nosso), aspecto inexistente nas demais definições das naturezas possíveis de marca. Não se considera aplicável o pedido de transferência do registro ou pedido de registro de marca coletiva, devendo o mesmo ser indeferido com base no art. 134 da LPI c/c inciso III do art. 123 deste mesmo código” (INPI, 2012).

Isto porque, na análise de colidência, ou melhor, na verificação da incidência do risco de confusão ou associação entre dois sinais, deve-se levar em conta a identidade, a semelhança e a afinidade entre os produtos ou serviços, bem como a identidade, a semelhança e a afinidade entre os sinais, além da noção do que seja consumidor médio. Observados esses elementos, pode-se analisar a ocorrência ou não de uma imitação ou de uma reprodução total, parcial, com acréscimo ou ideológica.

Somente compreendendo esses conceitos, pode-se afirmar se as marcas são ou não conflitantes e se podem ser objeto de um acordo. Não sendo os sinais conflitantes, a mediação com vistas à convivência das marcas é perfeitamente cabível. Porém, em caso positivo de colidência, será vedado o registro da marca posterior, ainda que seus titulares concordem em conviver no mercado, devendo os mesmos procurar outras soluções.

### 2.2.1 Conceitos-chave

#### a) Produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim

Uma vez que o direito de marcas obedece ao princípio da especialidade<sup>76</sup>, em regra, dois sinais idênticos podem ser registrados como marcas desde que assinalem produtos e/ou serviços distintos.

Como bem define Gama Cerqueira (2010, p.257-258),

O princípio da especialidade da marca não é absoluto, nem neste assunto podem firmar-se regras absolutas, pois se trata sempre de questões de fato, cujas circunstâncias não podem ser desatendidas quando se tem de decidir sobre a novidade das marcas e a possibilidade de confusão. Quando se trata de indústrias ou gêneros de comércio inteiramente diversos, a questão da coexistência de marcas idênticas ou semelhantes facilmente se resolve. (...) Tratando-se, porém, de indústrias similares ou afins, surgem as primeiras dificuldades, exigindo-se maior exame e ponderação (CERQUEIRA, 2012, p.257-258).

---

<sup>76</sup> O princípio da especialidade tem como exceção a marca de alto renome, que impede que terceiros se utilizem ou registrem como marcas sinais idênticos ou semelhantes à marca considerada de alto renome em outras classes (de produtos ou serviços).

Neste item convém distinguir o que são produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins, no âmbito do direito de marcas e não no comércio em geral, o que muitas vezes é confundido pelos requerentes de pedidos de marca e seus respectivos procuradores.<sup>77</sup>

A Lei da Propriedade Industrial brasileira não define o que seja um produto ou serviço “idêntico, semelhante ou afim”, apesar de utilizar-se dessas expressões no artigo 123, I, quando destaca a função distintiva da marca. Na tentativa de elucidar a questão e minimizar decisões contraditórias dentro do INPI, as atuais Diretrizes de Análise de Marcas<sup>78</sup> (INPI, 2012), definem que produtos ou serviços idênticos são aqueles “compreendidos na mesma espécie”.<sup>79</sup> Produtos e serviços semelhantes ou afins são aqueles que “embora de espécies distintas, guardam, uns com os outros, certa relação, seja em função do gênero a que pertencem, seja em razão das suas finalidades, destino ou, ainda, das novas tecnologias”.<sup>80</sup>

Em Portugal, define-se a afinidade de produtos e serviços segundo três critérios: da utilidade e finalidade, da natureza dos produtos e serviços e dos circuitos e hábitos de distribuição. No critério da utilidade, verifica-se o destino dos produtos ou serviços que são considerados afins, ou seja, se são concorrentes no mercado, tendo a mesma utilidade e fim. No critério da natureza, leva-se em conta a estrutura e as características

<sup>77</sup> Cabe ressaltar que, em regra, os países membros da OMPI utilizam como parâmetro o Acordo de Nice para a Classificação Internacional de Produtos e Serviços, como o Brasil que embora não signatário do Acordo adota a classificação. No entanto, há países como o Canadá que possuem sua própria classificação, além dos Estados Unidos da América, que além de serem signatários do Acordo de Nice, são mais específicos no que diz respeito à afinidade de produtos e elaboraram uma lista trilateral conjunta (*United States Patent and Trademark Office – USPTO, Oficina de Armonización del Mercado Interno – OAMI e Japan Patent Office – JPO*) Fonte: <[http://www.wipo.int/treaties/en>ShowResults.jsp?lang=en&treaty\\_id=12](http://www.wipo.int/treaties/en>ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=12)> e <<http://www.uspto.gov/news/pr/2004/04-11.jsp>>. Acesso em: 01 mar.2014.

<sup>78</sup> Resolução PR/INPI nº 28/2013.

<sup>79</sup> A Resolução cita como exemplo produtos como saia (curta) x saia (longa) (INPI, 2012, p.37).

<sup>80</sup> Hortaliças x cereais – semelhança em relação ao gênero; roupa esportiva x raquete – afinidade em razão do destino; máquinas x reparo de máquinas – afinidade em razão da finalidade (INPI, 2012, p.37).

dos produtos e serviços e, no critério de distribuição, os canais de comercialização, considerando atualmente a crescente tendência para os estabelecimentos especializados ou seções especializadas de supermercados e espaços de consumo variado.

A apreciação desses critérios é sutil, devendo-se levar em conta o risco de confusão quanto à origem dos produtos e serviços marcados de forma igual ou semelhante. A afinidade é maior quando todos esses critérios concorrem em uma mesma situação ou quando há uma relação de substituição (azeite e óleo; sabão e sabonete), complementariedade (máquinas de lavar e secar roupas), acessoriadade (automóveis e acessórios de automóveis) ou derivação (leite e produtos derivados do leite) entre produtos e/ou serviços (GONÇALVES, 2012, p.233-234).

A Corte de Cassação da França, no acórdão *L’Oreal/Bellure*, utilizando-se do critério da natureza, considerou idênticos perfumes de luxo quando confrontados com perfumes de qualidade inferior, ainda que os produtos fossem de qualidades diferentes.<sup>81</sup>

Fernandez- Nóvoa (2004, p.349) aponta que a tendência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias é o entendimento de que o critério de semelhança entre os sinais constitutivos das marcas e o critério da similitude de produtos e serviços designados pelas marcas se condicionam reciprocamente.

La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos y servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos y servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004, p.349).<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> “Des produits sont identiques s’ils le sont en raison de leur nature, même s’ils sont de qualités très différentes” (Os produtos são idênticos em razão da sua natureza, mesmo se são de qualidades muito diferentes – [tradução nossa])(PASSA, 2009, p.319).

<sup>82</sup> A apreciação global do risco de confusão implica em uma certa interdependência entre os fatores tomados em consideração, e em particular, a similitude entre as marcas e entre os produtos e serviços designados. Assim, um baixo grau de similitude entre os produtos e serviços pode ser compensado por um elevado grau de similitude entre as marcas e vice-versa [tradução nossa].

b) Sinal idêntico, semelhante ou afim

A lei de propriedade industrial brasileira também não define o que é sinal idêntico, semelhante ou afim. À primeira vista, pode-se dizer, até intuitivamente, que uma marca é considerada idêntica a outro sinal quando a mesma é reproduzida integralmente. Ocorre que, para o direito marcário, a questão apresenta peculiaridades que variam de acordo com as legislações dos países. A *Oficina Española de Patentes y Marcas – OEPM* elaborou um guia para o exame das proibições relativas no qual estabelece a definição de identidade entre sinais nos seguintes termos:

Una marca anterior puede considerarse idéntica al nuevo signo si se dan acumulativamente las dos condiciones siguientes:

- A.** Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta.
- B.** Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos. A la hora de aquilatar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los enunciados de productos sin otorgar una amplitud desmesurada a los enunciados aplicativos examinados (OEPM, 2013).<sup>83</sup>

A jurisprudência francesa, em uma interpretação restritiva, considera identidade entre sinais não apenas a reprodução total, mas inclusive se há uma adição de termos insignificantes, tais como “imitação”, “gênero” e “estilo”. Note-se que na França, em consonância com o artigo 16 do Acordo TRIPS, em caso de reprodução de sinal idêntico, dispensa-se o risco de confusão, pois o mesmo é presumido.

A Corte de Justiça Europeia firmou entendimento que define precisamente a identidade de sinais.

Un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification, ni ajout, tous les éléments constituant la marque. Cependant, comme l'identité entre les signes doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen, à l'égard de qui chaque signe produit une impression d'ensemble, et que ce consommateur n'a que

---

<sup>83</sup> Uma marca anterior pode considerar-se idêntica ao novo signo se ocorrem cumulativamente duas condições seguintes: A. Todos os elementos incluídos em ambos os signos são iguais ou as diferenças entre eles são tão irrelevantes que o consumidor médio não as levará em conta. B. Os produtos e/ou serviços assinalados, respectivamente, são idênticos. No momento de ponderar tal identidade se deve levar em conta o significado comum dos produtos assinalados sem outorgar uma amplitude desproporcional aos produtos examinados [tradução nossa].

rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes mais doit se fier à l'image qu'il en a gardée en mémoire, la Cour a précisé qu'un signe est également identique à la marque lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen (PASSA, 2009, p.319).<sup>84</sup>

c) Reprodução e imitação:

O direito brasileiro e quase todas as legislações estrangeiras consideram que a reprodução pode ser total, parcial ou com acréscimo, recebendo apenas diferentes interpretações. A lei da propriedade industrial brasileira mais uma vez não define o que é reprodução ou imitação, tarefa deixada a cargo da doutrina, da jurisprudência ou de resoluções internas.

As Diretrizes de Análise de Marcas distinguiram os conceitos nos seguintes termos: reprodução total é a “cópia integral ou identidade fiel de marca anterior alheia”.<sup>85</sup> Reprodução parcial é a “cópia ou identidade parcial de marca anterior alheia ou reprodução total de sua parte fonética”.<sup>86</sup> Reprodução com acréscimo é a “reprodução, na íntegra, de marca anterior alheia no conjunto do sinal requerido, sendo apenas inserido mais um elemento no conjunto marcário conflitante”<sup>87</sup> (INPI, 2012, p.36).

No conceito de Gama Cerqueira (2010, p.43), a reprodução da marca é a “cópia servil, idêntica, sem disfarces. Reproduzir é copiar. Se a marca levada a registro é igual à outra anteriormente registrada e em vigor, o registro não poderá ser concedido”.

<sup>84</sup> Um sinal é idêntico à marca se ele reproduz, sem alteração, nem adição, todos os elementos que constituem a marca. No entanto, como a identidade entre os sinais deve ser apreciada sob o ponto de vista do consumidor médio, em relação à sua impressão de conjunto, e que esse consumidor raramente tem a possibilidade de comparar diretamente os sinais, devendo confiar na imagem que ele guarda na memória, a Corte declarou que um sinal é igualmente idêntico à marca se, em seu conjunto, contém diferenças tão insignificantes que podem passar despercebidas aos olhos de um consumidor médio [tradução nossa].

<sup>85</sup> Marca “Jogo do Amor” para perfumes e marca “Jogo do Amor” para cosméticos (INPI, 2012, p.36).

<sup>86</sup> Marca “Plin Bost” para produtos químicos e marca “Bost” para produtos químicos (INPI, 2012, p.36).

<sup>87</sup> Marca “Lizon” para roupas e marca “Tout Lizon” para roupas de couro (INPI, 2012, p.36).

Sobre a diferença entre reprodução e imitação, Gama Cerqueira (2010, p.45) assevera que “se a reprodução for de elementos secundários ou acessórios da marca, sobretudo de elementos de uso comum, a hipótese deve ser apreciada como *imitação* e não como *reprodução*” (grifo no original).

Gonçalves (2012, p.230) utiliza a nomenclatura “usurpação”, enquanto violação direta e total de uma marca, a qual se reveste em duas espécies: a contrafação e a imitação da marca. No primeiro caso, trata-se da cópia servil, quando a marca posterior reproduz totalmente a marca anterior, o que para nós seria o fenômeno da “reprodução”. Na imitação, a marca posterior reproduz aproximadamente a marca anterior podendo revestir-se de diferentes graus de aproximação: reprodução quase-servil, reprodução approximativa, que é a imitação propriamente dita, reprodução parcial e reprodução com adições.

Sobre o conceito de imitação<sup>88</sup> assim dispõe as Diretrizes de Análise de Marcas do INPI – Brasil (2012):

a semelhança gráfica, fonética, visual e/ou ideológica em relação a uma marca anterior de terceiro, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia, seja quanto ao próprio produto ou serviço, seja com relação à sua origem ou procedência. O conceito de imitação refere-se ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o modelo ou a ideia invocada por marca alheia. A caracterização da imitação abrange, portanto, toda aproximação gráfica, fonética e/ou ideológica da marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhança com essa última (INPI, 2012).

O Código da Propriedade Industrial português<sup>89</sup> define expressamente o conceito de imitação ou de usurpação no artigo 245º, considerando que uma marca é imitada ou usurpada, no todo ou em parte, quando, cumulativamente, concorrem três requisitos,

<sup>88</sup> É considerado um exemplo de imitação as marcas Joly (para assinalar laticínios) e Jolie (para iogurte). (INPI, 2012, p.35)

<sup>89</sup> Aprovado pelo Decreto-Lei nº 36/2003, de 5 de março, e alterado pelos Decretos-Leis nº 318/2007, de 26 de setembro, nº 360/2007, de 2 de novembro, 143/2008, de 25 de julho, e pela Lei nº 16/2008, de 1 de abril.

nesta ordem: a prioridade da marca imitada; a identidade ou afinidade dos produtos ou serviços marcados e, por fim, a semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra (conceitual ou ideológica) da marca posterior com a marca anteriormente registrada que induza facilmente em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anterior, de forma que o consumidor não possa distinguir os dois sinais senão depois de um exame atento ou confronto.

Mathély (1994, p.300) considera a imitação como uma reprodução do sinal de forma aproximada, estabelecendo três condições para que um sinal seja imitado. A primeira é a existência da confusão. A imitação pode ensejar a confusão, em seu grau mais elevado, quando o comprador acredita estar comprando a marca autêntica; ou em grau menor, quando é estabelecido no espírito do consumidor um elo entre a marca autêntica e a marca imitada, sendo este, ainda que inconscientemente, o motivo decisivo para a compra do produto. A segunda condição é a existência da possibilidade de um risco de confusão. A terceira é o consumidor final a qual o produto/serviço é destinado, quando se deve tomar em conta o “consumidor médio”, de atenção mediana, não compreendendo aqueles de capacidade extraordinárias, nem pessoas particularmente distraídas ou negligentes.

#### d) Risco de confusão

É preciso, primeiramente, esclarecer a utilização do termo “colidência” frequentemente utilizado pelos litigantes da área do direito marcário. Duas marcas são colidentes quando conflitam uma com a outra. Ou seja, marcas colidentes são marcas conflitantes, que causam confusão junto ao público.

Segundo o Acordo TRIPS, o risco de confusão é presumido quando os sinais e os produtos ou serviços assinalados são idênticos (OMC, 2012), como já exposto no item “b” desse tópico. Neste sentido também é a Diretiva Europeia 2008/95/CE que

aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. A Convenção União de Paris – CUP, no artigo 6 *bis* (1), fala em risco de confusão quando proíbe o registro de sinal (ou parte essencial deste) que imite ou reproduza marca notoriamente conhecida para produtos idênticos ou similares (BRASIL, 1883).

As Diretrizes (INPI, 2012), estabeleceram três critérios sucessivos para se apurar o risco de confusão: primeiramente se averigua a existência ou não de identidade, semelhança ou afinidade de produtos ou serviços em questão, uma vez que o exame está adstrito ao princípio da especialidade. Constatando-se a incidência de qualquer um desses três eventos, passa-se à análise dos sinais em conflito para que seja apurada a existência ou não de imitação, reprodução total, parcial ou com acréscimo.

Configurada a colidência dos sinais, seja por imitação ou qualquer tipo de reprodução, será avaliada a suscetibilidade de o sinal causar confusão ou associação com a marca anterior. A confusão é a “incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções” e a associação é o “estabelecimento de correspondência” (INPI, 2012).

Neste sentido, devem ser observadas, cumulativamente, as características dos produtos ou serviços como a tecnologia empregada, a especificidade do serviço e o comportamento de mercado<sup>90</sup>; as características do público-alvo, se se trata de consumidores comuns ou especializados<sup>91</sup>; a importância da marca no produto ou na prestação do serviço (marca como principal elemento individualizador *versus* marca e dados técnicos como elementos de individualização)<sup>92</sup>; a impressão causada nos

<sup>90</sup> Marca FETO para assinalar avião e marca FETO para assinalar trator. Sinais idênticos. Inexistência de afinidade mercadológica. Impossibilidade de confusão em face das características tecnológicas dos produtos, da sua utilização específica e do comportamento do mercado individualizado (INPI, 2012, p.38).

<sup>91</sup> Marca PHATO Ncl (10) 9 para assinalar pipetas e marca FATO - Ncl (10) 9 para assinalar discos óticos. Sinais semelhantes. Identidade de classes. Produtos específicos. Consumidor especializado. Impossibilidade de conflito (INPI, 2012, p.39).

<sup>92</sup> Marca PHETO - Ncl (10) 09 para assinalar apitos para cães e marca FETO - Ncl (10) 9 para assinalar microscópio. Sinais semelhantes, identidade de classe e especificidade de produtos; existência de outros

sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos<sup>93</sup>; se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem significados próprios e distintos<sup>94</sup>; se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior<sup>95</sup> e, por fim, se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto<sup>96</sup>.

Para se aferir o risco de confusão, a doutrina e a jurisprudência consideram a necessidade de, após o cotejo entre os sinais marcários, proceder a uma análise das semelhanças visuais (gráficas), fonéticas e ideológicas, levando-se em consideração a imitação ou reprodução parcial ou com adição. A imitação deve ser apreciada de acordo com as suas semelhanças e não segundo suas diferenças. Isto porque são as semelhanças que ensejam o risco de confusão. Cerqueira (2010) ensina que “as marcas devem ser apreciadas em seu conjunto”,

A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual (CERQUEIRA, 2010).

elementos de individualização e/ou escolha; público alvo especializado; impossibilidade de confusão (INPI, 2012, p.39).

<sup>93</sup> Marca PHATO - Ncl (10)12 para assinalar veículos terrestres e marca FATO Ncl (10) 37 para manutenção de veículos terrestres. Sinais semelhantes; afinidade entre produto e serviço; possibilidade de confusão pela impressão auditiva (INPI, 2012, p.39).

<sup>94</sup> Marca BODY (“corpo” em inglês na Ncl (10) 30, para assinalar mel) e marca BODE (“nome de animal” na Ncl (10) 30 para assinalar chocolate com mel e amêndoas). Sinais semelhantes. Identidade entre produtos. Impossibilidade de confusão pela impressão auditiva e diferença quanto ao significado de cada sinal (INPI, 2012, p.39).

<sup>95</sup> Marca CIDADE DOS AUTOMÓVEIS para assinalar veículos e marca CIDADE DOS CARROS para assinalar veículos e peças automotivas. Afinidade mercadológica. Consumidores comuns. Colidência ideológica. Possibilidade de conflito (INPI, 2012, p.40).

<sup>96</sup> Marca RIO DAS PEDRAS - Ncl (8) 25, para assinalar roupa para ginástica e marca RIO - Ncl (8) 28 para assinalar artigos para esporte. Reprodução parcial. Afinidade mercadológica. Distintividade em razão do contexto das marcas. Impossibilidade de confusão (INPI, 2012, p.40).

Gonçalves (2012, p.235) sugere um conjunto de critérios de apreciação amplamente aceitos pela doutrina, sobretudo quando se trata de marcas mistas.<sup>97</sup> O primeiro é o da apreciação das marcas em seu conjunto, por uma visão unitária, pois o consumidor não faz um exame comparativo e contextual dos sinais no ato da compra dos bens de seu interesse. Neste tópico Bedarride (1869, p.160) *apud* Gonçalves (2012, p.235) reforça que “a imitação deve ser apreciada mais pelas semelhanças que resultem do conjunto dos elementos que constituem a marca do que pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos elementos constituídos isolada e separadamente”.

Na apreciação das marcas mistas, Fernández-Nóvoa (2004,p.332-338) acrescenta a existência de duas correntes doutrinárias: a primeira, aplicada pelo Tribunal Supremo Espanhol, defende que, na apreciação das marcas mistas, o elemento nominativo deve prevalecer sobre o componente figurativo. A outra corrente é favorável à supremacia do elemento figurativo quando este, por sua originalidade, disposição e intensidade de cores, destaca-se sobre os elementos nominativos.

O segundo critério apontado por Gonçalves (2012, p.235) é o da irrelevância. No conjunto da apreciação das marcas, se a semelhança for somente nos termos genéricos ou descritivos, o risco de confusão não é determinante. Neste sentido conclui-se que quanto maior o grau de distintividade da marca, mais proteção ela merece, o que não acontece com os sinais fracos, compreendidos como sugestivos e/ou evocativos<sup>98</sup>.

O terceiro critério refere-se às marcas nominativas complexas<sup>99</sup> quando se deve focar no termo principal ou elemento dominante da marca. Segundo Fernández-Nóvoa

<sup>97</sup> Marcas mistas são aquelas compostas por um elemento nominativo e outro figurativo.

<sup>98</sup> Segundo Gonçalves (2012, p.198), “as marcas sugestivas, que tanto podem sugerir o nome do produto ou serviço como as respectivas características, são marcas perfeitamente válidas, embora o regime de proteção seja mais ténue, especialmente no tocante ao juízo de confundibilidade”. Para o autor, a distinção releva, fundamentalmente, do juízo de imitação entre as marcas.

<sup>99</sup> Marcas complexas são aquelas constituídas por mais de um elemento nominativo (GONÇALVES, 2012, p.236).

(2004, p.316), *el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad.*<sup>100</sup>

Por outro lado, se o elemento dominante da palavra for um termo usual, este não pode ser qualificado como o elemento dominante da marca. Fernández-Nóvoa contempla mais duas situações. Na comparação entre marcas puramente gráficas<sup>101</sup> *debe tomárse en consideración, ante todo, la pauta de visión de conjunto que provocan las marcas cotejadas (...) Hay que tener en cuenta el impacto visual global que el signo produce en la mente de los consumidores.*<sup>102</sup> No caso de marcas figurativas, *la comparación debe realizarse desde una doble perspectiva: tanto en el plano gráfico como en el plano conceptual.*<sup>103</sup>

Quanto às marcas nominativas simples, compostas de apenas um vocáculo, Fernández- Nóvoa (2004, p.299) sintetiza que na comparação deste tipo de marca, deve-se aplicar a visão de conjunto e considerar os aspectos conceituais e fonéticos das marcas em cotejo.

Há também outro critério, de origem alemã, baseado na Teoria da Distância, na qual o titular de uma marca não poderá exigir que a marca de um concorrente tenha

<sup>100</sup> O vocábulo dominante em uma marca nominativa complexa é aquele que o público capta e retém na memória com maior facilidade [tradução nossa].

<sup>101</sup> Marcas puramente gráficas são aquelas que se limitam a provocar uma certa imagem sem qualquer significado conceitual, como por exemplo, um conjunto distintivo de linhas ou cores (GONÇALVES, 2012, p.237). Tal espécie de marca, sub-tipo de uma marca gráfica (que compreende marca puramente gráfica e marca figurativa), não existe em nosso direito marcário. Para nós, tal tipo de marca seria considerada uma marca figurativa.

<sup>102</sup> Deve ser considerada, principalmente, a impressão de conjunto que provocam as marcas em cotejo (...) Tem que ser levado em conta o impacto visual global que o sinal produz na mente dos consumidores [tradução nossa].

<sup>103</sup> A comparação deve ser feita a partir de uma dupla perspectiva: tanto no plano gráfico como no plano conceitual [tradução nossa].

maior distância distintiva em relação à sua do que a distância que ela mesmo estabelece relativamente a marcas anteriores.<sup>104</sup>

Por fim, o último critério citado por Gonçalves (2012, p.236) é o de que quanto maior for a notoriedade da marca anterior, maior será o risco de confusão com uma marca posterior. Neste sentido foi o Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias – TJCE, de 22 de junho de 1999, no caso *Lloyd versus Klifsen Handel*: “Quanto maior seja a semelhança dos produtos e serviços a que as marcas se destinam e mais forte o caráter distintivo da marca anterior, mais elevado é o risco de confusão” (in Olavo, 2005, p.107).

Neste sentido compactua Fernández- Nóvoa (2004, p.243) quando ensina que *la determinación de la existencia de un riesgo de confusión exige la ponderación de un conjunto de factores: identidad o semejanza de los signos confrontados; identidad o semejanza de los productos o servicios comparados y eventual fortaleza de la marca anterior.*<sup>105</sup>

Gonçalves (2012, p.236) diferencia também o risco de confusão em sentido estrito e o risco de confusão sem sentido amplo. O primeiro é aquele utilizado para situações típicas em que haja o risco do público-consumidor confundir a origem dos produtos ou serviços. Já o risco de confusão em sentido amplo refere-se às situações atípicas em que o público consumidor, embora reconheça a diferença de origem dos produtos e serviços, acredita que exista qualquer relação de tipo jurídico, econômico ou comercial entre as diferentes origens.

---

<sup>104</sup> Por exemplo, se já se encontram registradas as marcas SABOR SAÚDE, SAÚDE ZEN, MR.SAÚDE, SAÚDE TOTAL, não se poderá recusar o registro de uma quinta marca com o elemento nominativo “saúde”, como SAÚDE AMIGA.

<sup>105</sup> A determinação da existência de um risco de confusão exige a ponderação de um conjunto de fatores: identidade ou semelhança dos sinais confrontados; identidade ou semelhança dos produtos ou serviços comparados e eventual força da marca anterior [tradução nossa].

e) Risco de associação

A Lei 9.279/96, no artigo 124, XIX, e as legislações da União Europeia – Diretiva Europeia CE/2008/95, o Código da Propriedade Industrial – CPI português no artigo 245, a Lei espanhola de marcas nº 17 de 2001, no inciso 6.1 “b”, por exemplo, adotaram o risco de associação dentro do conceito de imitação.

Fernández-Nóvoa (2004, p.376) explica que a doutrina e a jurisprudência europeias se fundamentam em duas teses opostas acerca da interpretação do risco de associação. Uma primeira tese, defendida pela doutrina holandesa de Gielen e Strowel, afirma que a figura do risco de associação deve ser interpretada em sentido amplo.

Además de comprender el riesgo de confusión, en la figura del riesgo de asociación deben incluirse los siguientes supuestos: el riesgo de que a pesar de que la marca y el signo no son confundibles, el público podría pensar que entre el titular de la marca y el usuario del signo existe algún tipo de relación (licencia; franquicia o sponsorship); y el riesgo de que, a la vista de la semejanza entre la marca y el signo, el público podría establecer conexiones o asociaciones basadas en el hecho de que la percepción del signo desata el recuerdo de la marca (GIELEN e STROWEL (1995, p.208-209) *apud* FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004, p.376).<sup>106</sup>

Por outro lado, uma segunda tese, defendida primordialmente pela doutrina e jurisprudência alemãs, sustenta que o risco de associação é uma figura intimamente conectada com o risco de confusão, sendo apenas uma variante dele.

(...) A pesar de diferenciar las marcas contrapuestas, el público puede creer equivocadamente que ambas marcas pertenecen a una misma empresa. Además del supuesto de riesgo de confusión indirecta, *Kuntz-Hallstein* incluía asimismo dentro del riesgo de asociación la hipótesis del riesgo de confusión lato sensu: hipótesis bajo la cual se subsumen tradicionalmente en Alemania los casos en los que el público deslinda correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero al mismo tiempo cree erróneamente que entre tales empresas existen vínculos económicos u organizativos (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004, p.380).<sup>107</sup>

<sup>106</sup> Além de compreender o risco de confusão, na figura do risco de associação, devem incluir-se as seguintes premissas: o risco de que, embora a marca e o sinal não sejam confundíveis, o público poderia pensar que entre o titular da marca e o usuário do sinal existe algum tipo de relação (licença; franquia ou patrocínio); e o risco de que, tendo em vista a semelhança entre a marca e o sinal, o público poderia estabelecer conexões ou associações embasadas no fato de que a percepção do sinal desencadeia a lembrança da marca [tradução nossa].

<sup>107</sup> Apesar de diferenciar as marcas concorrentes, o público pode acreditar equivocadamente que ambas as marcas pertencem a uma mesma empresa. Além do presumido risco de confusão indireta, *Kuntz-Hallstein*

Neste sentido, Gonçalves (2012, p.237) também considera o risco de associação como uma modalidade de risco de confusão, constituindo-se uma “abordagem mais ampla do mesmo e único fenômeno da imitação de marca sujeito às mesmas limitações legais, incluindo o requisito da identidade ou afinidade dos produtos ou serviços”.

#### f) Noção de Consumidor Médio

A noção de consumidor médio é extremamente importante para ser analisada, pois o risco de confusão se estabelece sempre da perspectiva do consumidor interessado na aquisição dos correspondentes produtos e serviços (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004, p.278). Há casos em que os produtos ou serviços destinam-se a consumidores especializados, peritos e profissionais. Assim, as marcas que assinalam produtos destinados a um público específico e diferenciado serão menos suscetíveis de confusão.

De acordo com a sentença do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias<sup>108</sup>, o critério de identidade entre o sinal e a marca deve sempre levar em conta o consumidor médio:

La percepción de una identidad entre el signo y la marca debe apreciarse globalmente en relación con un consumidor medio, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Pues bien, respecto a dicho consumidor, el signo produce una impresión de conjunto. En efecto, este consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los signos y las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Además, el nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios. Puesto que la percepción de una identidad entre el signo y la marca no es el resultado de una comparación de todas las características de los elementos comparados, algunas diferencias insignificantes entre el signo y la marca pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio (FERNÁNDEZ- NÓVOA, 2004, p 247).<sup>109</sup>

---

incluía também dentro do risco de associação a hipótese do risco de confusão lato sensu: hipótese em que se incluem tradicionalmente na Alemanha os casos em que o público distingue corretamente as marcas confrontadas e as empresas titulares, porém, ao mesmo tempo, acredita erroneamente que entre tais empresas existem vínculos econômicos ou organizacionais [tradução nossa].

<sup>108</sup> *Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 20 de marzo de 2003 en el asunto C-291/00 (= Rec., 2003, pp. I-2816 ss.).* Citação extraída de Fernández- Nóvoa (2004, p.247).

<sup>109</sup> A percepção da identidade entre o sinal e a marca deve apreciar-se globalmente em relação a um consumidor médio, que é considerado normalmente informado e razoavelmente atento e perspicaz. Pois bem, em relação a esse consumidor, o sinal produz uma impressão geral. Na verdade, esse consumidor

O conceito adotado pelo Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia considera o consumidor médio como uma pessoa medianamente atenta e reflexiva, que normalmente percebe a marca como um todo, sem se deter ao exame de detalhes e que raramente tem a possibilidade de comparar diretamente as marcas, tendo que confiar na imagem imperfeita que guarda na memória.

Tal entendimento prevalece em países como Espanha, França e Portugal. O mesmo não se aplica nos tribunais judiciais da Alemanha que, adotando uma opinião ampla do conceito de marcas semelhantes, consideram o consumidor médio como uma pessoa pouco reflexiva que contempla com uma atenção superficial a oferta e a publicidade de produtos ou serviços e de seus signos distintivos (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004, p.279).

Enfim, apresentados os conceitos fundamentais, de extrema necessidade para entendermos as nuances que estão presentes nos conflitos marcários, passa-se agora ao estudo das possibilidades de utilização da mediação para solucionar as controvérsias de marcas em âmbito administrativo.

### **2.3 A mediação dos conflitos de marcas na esfera administrativa**

Como visto no primeiro capítulo, a mediação pode ser realizada entre as partes durante ou após a ocorrência do conflito ou acordada previamente tal como sucede nas questões contratuais, sem que haja interferência do órgão estatal. Em casos contratuais, deve a Administração Pública acatar a vontade das partes e realizar a função passiva que lhe compete como a averbação do contrato, seja ele de licença ou anotação da transferência de uma marca, desde que preenchidas as condições legais.

---

médio raramente tem a possibilidade de comparar diretamente os sinais e as marcas, devendo confiar na imagem imperfeita que conserva na memória. Além disso, o nível de atenção pode variar em função da categoria dos produtos ou serviços. Uma vez que a percepção da identidade entre o sinal e a marca não é resultado de uma comparação de todas as características dos elementos comparados, algumas diferenças insignificantes entre o sinal e a marca podem passar despercebidas aos olhos de um consumidor médio [tradução nossa].

Denomina-se aqui “mediação administrativa” aquela realizada sob o controle de um Órgão público concedente de registros como, no caso em estudo, o INPI brasileiro, que implantou um projeto-piloto de mediação em marcas em 2013. Trata-se daquela mediação que é oferecida aos usuários quando as partes iniciam um conflito em sede administrativa. Uma petição de oposição contra um pedido de marcas ou um requerimento de nulidade contra um registro de marca são exemplos de conflitos que surgem no âmbito administrativo.

Ao invés de prosseguir com a controvérsia até a decisão final do INPI, que pode ser demorada, por razões que se discutirá mais à frente, as partes têm a opção de aderir à mediação, administrada pela própria Autarquia e, em regra, conseguir alcançar a solução de sua controvérsia com mais celeridade, o que será detalhado no Capítulo 3.

No que concerne à esfera administrativa, a mediação dos direitos de marcas pode produzir como resultado as seguintes situações: licença e cessão de marcas, desistência de um pedido de registro, desistência de um procedimento de oposição ao pedido de registro, renúncia ao registro, desistência de um processo administrativo de nulidade de registro, acordos de convivência, expressa autorização e cartas de consentimento. Passa-se a seguir ao estudo de cada um desses instrumentos.

#### a) Licença de marca

A mediação pode produzir como resultado uma licença de marcas em suas mais diferentes modalidades, apontadas por Silveira (1982) *apud* Barbosa (2003, p.1056), como licença de uso de marca para fabricação, bem como para a comercialização de produtos, licença de uso de sinais utilizados na publicidade e uso de sinais distintivos no contrato de franquia (*franchising*).

A licença é considerada como uma autorização de exploração de um direito, sem transferência da propriedade, assemelhada ao contrato de locação (CERQUEIRA, 2010,

p.146). É uma das formas mais viáveis de solução de controvérsias, pois, como se trata de um contrato, basta a vontade das partes para ser pactuada, devendo o INPI apenas acatar essa vontade averbando o contrato para produzir efeitos *erga omnes*, desde que preenchidas as condições legais.<sup>110</sup>

#### b) Cessão de marca

A cessão da marca, seja ela de um pedido ou de um registro, é também um possível resultado da mediação e que pode pôr fim a todas as controvérsias em relação ao conflito entre os sinais. No entanto, cabe esclarecer que a cessão terá que compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.<sup>111</sup> A justificativa da norma é a “impossibilidade de conviver modalidades da mesma marca, concedidas apenas em atenção à unicidade do titular, em condições que se presumem concorrenenciais” (BARBOSA, 2003, p. 1057).

#### c) Desistência de um pedido de registro

Uma mediação que resulta na desistência de um pedido de registro pode ser fruto de um acordo em que o titular da marca anterior conflitante, ao invés de interpor uma oposição contra o pedido, licencia ou cede sua marca ao requerente do pedido da marca conflitante. Ou pode ocorrer o inverso. O requerente cede seu pedido ao titular da marca anterior. Neste caso, o pedido terá grandes chances de ser deferido, pois, na prática de exame do INPI, pertencendo os sinais conflitantes ao mesmo titular, pode estar configurado uma extensão de direito que o titular já detinha sobre o sinal caso a área mercadológica seja afim ao ramo em que atuava.

<sup>110</sup> Artigo 140, caput, § 1º e 2º, Lei 9.279/96.

<sup>111</sup> Artigo 135, Lei 9.279/96.

d) Desistência de um procedimento de oposição

No que se refere a uma mediação que culmina na desistência de um procedimento de oposição, deve igualmente o INPI acatar a petição, uma vez que prevalece, neste caso, o interesse do requerente que manifestou sua vontade. Resta saber se o acordo firmado entre duas partes será eficaz perante terceiros. Ou seja, a mediação pode ser eficaz quando o titular da marca posterior supostamente conflitante passa a ser o primeiro na ordem cronológica de processos protocolados no INPI, sem que qualquer outro sinal anterior possa ser apontado como colidente e obstar o registro.

A título exemplificativo visualiza-se o seguinte caso. O titular de uma marca A, requerente de uma oposição ao pedido de registro da marca C, poderá desistir do procedimento para que o pedido de registro da marca C, de titularidade da outra parte com a qual firmou acordo, seja deferido pelo INPI. Ocorre que tal pedido de registro não será necessariamente deferido pelo Instituto por dois motivos. Primeiramente, se a parte A interpôs uma oposição contra o pedido de C é porque acredita que o sinal é conflitante com sua marca anterior.

Assim, se o INPI considerar que os sinais são colidentes não deixará que as marcas convivam. Independente da retirada da oposição, fruto ou não de um acordo, o Instituto indeferirá o pedido com base no artigo 124, XIX, da LPI (marca anterior registrada), pois na busca por marcas anteriores registradas, realizada de ofício, ele poderá concluir que as marcas podem causar um risco de confusão ou associação.

O segundo motivo é que, após a retirada da oposição, não sendo os sinais A e C suscetíveis de confusão ou associação, o INPI, ao analisar a possibilidade do pedido de C vir a ser uma marca registrada, deverá, ainda assim, fazer uma busca de ofício a fim de verificar se há pedidos ou registros de marcas anteriores que conflitem com o sinal

requerido e se há qualquer outra afronta a outros dispositivos da Lei de Propriedade Industrial.

Neste caso, pode o examinador de marcas constatar que há um depósito de pedido da marca B, anterior à marca C, que não firmou qualquer compromisso com as partes A e C. Nesta situação, o acordo de mediação firmado entre as partes A e C perante o INPI não poderá ser acatado por ferir direito de terceiros, ainda que tenha o titular do pedido da marca B somente uma expectativa de direito.<sup>112</sup>

Em suma, depois de um acordo de mediação, ainda que A retire a oposição do pedido de C, e que os sinais A e C não sejam colidentes, pode ocorrer que o sinal C conflite com o interesse da parte B que tem uma prioridade de depósito em relação ao pedido da marca C. Não pode, neste caso, o INPI romper com essa ordem cronológica de depósito de pedidos de marcas. Toda a mediação realizada terá sido ineficaz, pois afrontou direito de terceiros.

#### e) Renúncia ao registro de marca

Quanto à mediação que tem como desfecho uma renúncia a um registro de marca, raciocina-se da mesma forma: o titular da marca A pode renunciar ao seu registro total ou parcialmente em relação aos produtos ou serviços assinalados, para que a marca C, posterior, seja deferida. Ocorre que, se na ordem cronológica há um pedido de marca do titular B, visando identificar produtos ou serviços semelhantes à marca A, não havendo mais a anterioridade A como óbice ou não havendo mais os produtos/serviços conflitantes (pois A renunciou a esses direitos), o primeiro pedido a ser analisado e possivelmente deferido deverá ser o da marca B e não o da C, resultando, consequentemente, o acordo firmado na mediação entre A e C totalmente ineficaz.

---

<sup>112</sup> Ainda que o requerente do pedido de registro da marca B tenha prioridade de depósito, pode ele, entre outras possibilidades, não comprovar atividade relacionada à marca a ser explorada, pode não pagar as taxas de concessão, perdendo o registro, pode vir a sofrer uma oposição por conflitar com outras marcas ou uma nulidade depois de virar registro.

Outro ponto importante, como bem lembra Barbosa (2003, p.895), é que a renúncia não pode levar à aquisição da marca por terceiros nos casos em que a cessão não poderia dar tal efeito. Ou seja, não é possível renunciar a um registro de marca em favor de outro titular e permanecer com outros registros que podem ser apontados na busca de anterioridades como colidentes, pois se aplica o mesmo raciocínio concedido à cessão de marcas.

Em outros termos, suponha-se que o titular da anterioridade tenha mais de um registro que conflite com a marca posterior. Se ele firmar um acordo de mediação que resulte em uma renúncia de registro, terá que renunciar a todos os registros considerados conflitantes com o sinal posterior, tal como ocorre na cessão de marca, quando um titular que tenha outros registros conflitantes fica impossibilitado de ceder apenas um dos registros, pois é vedada a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes para produtos idênticos ou semelhantes de titulares diferentes.

Para Cerqueira (2010, p.155),

A faculdade de renunciar ao registro pode ser útil no caso de constituir condição de acordo para evitar a ação de nulidade da marca ou o prosseguimento da ação já intentada, quando o seu titular, reconhecendo a nulidade que o vicia, prefere desistir dele para eximir-se aos ônus da demanda ou à eventual condenação em perdas e danos (CERQUEIRA, 2010, p.155).

A renúncia pode ocorrer por meio do acordo firmado entre as partes, bem como pela “renúncia do próprio direito do titular da marca, ao assumir a inexistência do uso da marca, reconhecendo a caducidade declarada e requerendo outro pedido de registro” (BARBOSA, 2003, p.896).

#### f) Desistência de um procedimento administrativo de nulidade

O tratamento dado à desistência de um processo administrativo de nulidade é diferente dos casos de oposição. Nesta situação, ainda que o requerente da nulidade tenha desistido de impugnar a marca ora requerida, o INPI deve prosseguir com o

exame de mérito. A partir do momento em que se alega uma nulidade, é preciso verificar se houve algum vício na concessão daquela determinada marca. Assim, a desistência servirá como subsídio ao examinador.

Caso a marca do titular anterior e a marca contestada não sejam conflitantes, o registro posterior concedido permanecerá válido. Porém, se as marcas forem colidentes, o INPI, independente do acordo firmado e/ ou da desistência do requerimento de nulidade, não poderá deixar que as marcas convivam, pois o público consumidor poderia ser induzido em erro ou confusão quanto à origem dos produtos e serviços ou associar indevidamente as marcas. Neste caso, a segunda instância administrativa analisa toda a matéria, em seu efeito devolutivo, podendo apontar um novo impedimento legal, abrindo-se novo prazo para a defesa do requerido.

#### g) Acordo de convivência, expressa autorização e carta de consentimento

No que se refere ao acordo de convivência <sup>113</sup>, à expressa autorização <sup>114</sup> e à carta de consentimento <sup>115</sup>, há que se verificar em que tipos de conflitos são cabíveis e eficazes. Ressalte-se que, embora com nomenclaturas distintas, o sentido dos três instrumentos é o mesmo: afastar o conflito entre as marcas e deixar que as mesmas convivam no mercado. Porém, antes de analisar os conflitos, é preciso compreender os tais “acordos” que já tiveram entendimentos distintos ao longo dos anos no INPI.

As Antigas Diretrizes de Análise de Marcas, instituídas pela Resolução INPI/PR nº 051/97, permitiam, em seu item 3.7.8, a hipótese do acordo de convivência, dispondo que: “constitui excludente da aplicação da norma do artigo 124, inciso XIX, a expressa

<sup>113</sup> O acordo de convivência, também chamado de coexistência, ocorre quando duas partes resolvem afastar a colidência entre suas marcas e acordam em deixar que elas convivam no mercado pacificamente.

<sup>114</sup> A expressa autorização ocorre, em geral, quando o titular de uma marca anterior autoriza, por meio de petição, um terceiro a utilizar uma marca supostamente colidente com a sua em determinada classe ou para determinados produtos ou serviços. Ocorre também quando o titular anterior autoriza expressamente o registro ao requerente do pedido de uma marca posterior por esta pertencer ao mesmo grupo econômico.

<sup>115</sup> A carta de consentimento é igualmente um “consentimento” do titular da marca anterior em favor do registro de uma marca posterior supostamente colidente.

autorização ao registro manifestada pelo titular do direito anterior, ainda que se trate de marcas idênticas, desde que os produtos ou serviços não sejam idênticos”. Tal entendimento perdurou durante quase quinze anos.

Após longos debates que precederam a Resolução INPI/PR nº 260 de 2010, que instituiu as Novas Diretrizes de Marcas, o INPI, sob recomendação de sua Procuradoria Federal Especializada,<sup>116</sup> decidiu não mais aceitar os referidos acordos por serem considerados “absolutamente ilegais” ao estabelecerem a possibilidade da convivência de marcas idênticas de titulares distintos.

As atuais Diretrizes – Resolução INPI/PR nº 28/2013 – silenciaram sobre o assunto, até que dois anos mais tarde, o Parecer Técnico INPI/CPAPD nº 001/2012, de 30 de maio de 2012 veio dar solução à polêmica, que gerava insegurança jurídica para os usuários do sistema de marcas, mudando mais uma vez o entendimento<sup>117</sup>.

Atualmente, os examinadores de marcas, tanto na fase de pedido como na fase de recurso ou nulidade, não estão obrigados a acatar a manifestação do titular do direito anterior, servindo o acordo de coexistência, a expressa autorização para registro ou a carta de consentimento apenas como elementos de subsídio para a formação da convicção do examinador e eventual afastamento do impedimento ao registro. Nos termos do Parecer que dispõe sobre Acordos de Convivência:

Se, diante da existência de tais acordos, o INPI, ainda assim, julgar inviável o convívio entre os sinais em análise, em razão dos produtos ou serviços em conflito, ou em virtude da constituição dos sinais em exame, poderá formular exigência ao requerente ou ao detentor do direito anterior a fim de que se restrinja o escopo da proteção pretendida, de maneira a afastar, de modo suficiente, o risco de confusão ou associação entre os sinais em questão. Tal exigência poderá, inclusive, ser formulada em relação ao próprio sinal pretendido como marca, apenas quando a **retirada de um determinado elemento marcário for possível** e propiciar suficiente distância quanto à marca anteriormente registrada, segundo a

<sup>116</sup> Posicionamento firmado junto ao processo nº 52400.002532/02.

<sup>117</sup> Comissão Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas-Portaria INPI/PR nº 700/11.

inteligência descrito no art.165, parágrafo único, da LPI (grifo nosso) (INPI, 2012).

Como visto, o parecer permite a retirada de um elemento marcário se este for possível. Pelo que se sabe, após protocolado o pedido, o mesmo não mais pode ser modificado, apenas suprimidos alguns elementos considerados irregistráveis, como no caso de uma marca que é composta por um sinal registrável acrescida de um *slogan* que caracteriza uma expressão de propaganda.<sup>118</sup> Acredita-se que essa “retirada de um determinado elemento marcário” refere-se à limitação de determinados produtos ou serviços inicialmente requeridos no pedido (INPI, 2012).

É preciso chamar atenção para o fato de que a homologação dos acordos de convivência não encontra previsão em lei, ou seja, o artigo 124, XIX, veda a “reprodução ou imitação de marca alheia registrada suscetível de causar confusão ou associação”, não abrindo qualquer excludente para afastar a aplicação da norma. Portanto, o que irá permitir a convivência entre os sinais supostamente conflitantes é a suscetibilidade de causar ou não confusão ou associação. Só isso importa. Descartada a confusão ou associação, não é preciso um “acordo de convivência” para que a marca posterior possa subsistir. Havendo confusão ou associação, o acordo não terá o condão de afastar automaticamente a aplicação da norma.

Neste sentido, pode-se extrair que o acordo de convivência serve tão somente para facilitar ao examinador a tomar uma posição em caso de dúvida. A título de exemplo, pode-se citar o caso no qual o examinador, ao analisar dois sinais em cotejo, fique em dúvida quanto à possibilidade de confusão ou associação. Neste caso, o acordo de convivência seria um elemento a favor da coexistência entre os sinais, permitindo que o examinador possa com mais brevidade resolver a questão. Nada mais que isso.

---

<sup>118</sup> Na prática, o examinador da primeira instância, ao constatar uma expressão de propaganda, indefere o pedido. Se o titular interpor um recurso e concordar com a retirada da expressão considerada irregistrável, após exigência formulada em segunda instância administrativa, desde que já não possua uma marca idêntica, o pedido pode ser modificado, após o recurso com a supressão desse elemento para que possa ser deferido.

Quanto à aplicabilidade e a eficácia de tais acordos de coexistência, pode se afirmar que as propensões a tal procedimento podem variar segundo a norma legal invocada.

Assim, passa-se a analisar a possibilidade da incidência dos acordos de convivência, cartas de consentimento ou expressa autorização nos conflitos que envolvem as proibições que são objeto deste estudo: os incisos V, XIX e XXIII do artigo 124 e o artigo 126, da LPI/96.

O primeiro conflito a ser analisado é o do artigo 124, V, da LPI, que se refere ao confronto entre a proteção da marca e dos nomes empresariais e títulos de estabelecimentos, ou seja, a proibição de se “reproduzir ou imitar elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, **suscetível de causar confusão ou associação** (grifo nosso) com estes sinais distintivos” (INPI, 2013).

Em princípio, necessário se faz esclarecer que a marca destina-se a identificar produtos, mercadorias ou serviços e é registrada junto ao INPI, enquanto que o nome empresarial identifica a própria empresa, diferenciando suas atividades das demais existentes no comércio, sendo necessário o arquivamento dos atos constitutivos da mesma junto ao Registro do Comércio.

Segundo as Diretrizes de Análise de Marcas, o título de estabelecimento ou nome de empresa, enquanto tal, não é passível de registro como marca. Contudo, os elementos de fantasia contidos no bojo de títulos de estabelecimentos ou de nomes de empresa são passíveis de registro como marca, desde que observadas as condições de validade do registro impostas pela lei (INPI, 2012).

O INPI não realiza uma busca de ofício de direitos anteriores relativos a nomes empresariais e títulos de estabelecimentos, tendo em vista que não há uma interligação

entre o banco de dados deste Instituto e o das juntas comerciais de cada Estado da Federação. O titular de um desses direitos que se sentir prejudicado deve se manifestar, à época oportuna, em sede de oposição e/ou de nulidade de marca.<sup>119</sup>

Cumpre aqui destacar que a norma legal do inciso V não pode ser invocada como matéria de defesa, o que normalmente acontece quando o titular do pedido de marca tem seu pedido negado. Em sede de recurso, ocorre com frequência a situação em que o titular do pedido negado apelar pela reforma da decisão de indeferimento fundamentando-se no uso anterior do sinal como marca em seu nome empresarial ou título de estabelecimento. Perdido o prazo oportuno para a oposição, resta ao titular do direito anterior, se ainda houver prazo legal, interpor um pedido de nulidade de registro. Do contrário, perderá o direito ao registro no INPI, pois como diz o antigo bordão jurídico, “o direito não socorre a quem dorme”.

Sabe-se também que a lei não condiciona o empresário titular do direito anterior de um desses sinais distintivos da atividade empresarial a efetuar um pedido de registro de marca no INPI. Ele pode simplesmente dispensar o registro de marca e impedir que um terceiro se utilize do sinal que, no banco de dados do INPI, está livre, ou seja, não há registro anterior como marca. Assim, um nome empresarial registrado na Junta Comercial de Sergipe, que só tem efeito territorial regional, ou seja, no Estado onde se encontra registrado, pode, em princípio, impedir um pedido ou derrubar um registro de marca que conta com proteção em todo o território nacional.

No exame de registrabilidade de sinais constituídos por elementos de fantasia integrantes de títulos de estabelecimentos ou de nomes de empresas será observado se o requerente é o titular do nome empresarial ou do título de estabelecimento no qual está

---

<sup>119</sup> O prazo para a interposição de um procedimento de oposição é de 60 dias a contar da publicação do pedido (Artigo 158, § 1º da Lei 9.279/96.) e o prazo para interpor um processo administrativo de nulidade é de 180 dias a contar da data de expedição do certificado de registro (art. 169)(INPI, 2013).

inserida a marca pretendida; se o elemento integrante desse título ou nome de empresa é distintivo e se a marca é distintiva e lícita (INPI, 2012).

Segundo os procedimentos firmados nas Diretrizes, na análise de colidência referente ao inciso V, resultante da impugnação por terceiros, o examinador do INPI observará a quem primeiro foi concedida proteção do título de estabelecimento ou nome de empresa; o grau de confundibilidade dos elementos, em face de suas próprias constituições e em vista das atividades sociais desenvolvidas pelas partes interessadas (INPI, 2012). Se os titulares desses sinais possuírem atividades distintas, provavelmente será descartada a confusão ou a associação, devendo o INPI deferir o pedido de registro.

Havendo possibilidade de confusão ou associação indevida entre os elementos, se a prioridade militar em favor do requerente do registro da marca, a impugnação será rejeitada; se mostrar-se em favor do impugnante e existir possibilidade de confusão ou associação de qualquer natureza, a impugnação será acatada; se a marca posterior for mera variação de outra já registrada, a impugnação será rejeitada; se a marca pretendida for depositada anteriormente à constituição do título de estabelecimento ou nome de empresa do impugnante, a impugnação será rejeitada, ainda que o depositante da marca não seja titular de nome de empresa ou título de estabelecimento que contenha o sinal requerido como marca (INPI, 2012); por fim, se ambas as partes forem legitimadas a requerer registro para a marca no ato do depósito, segundo o entendimento das Diretrizes de Análise de Marcas atualizadas em 11/12/2012, a decisão será favorável à parte que primeiro obteve a proteção do título de estabelecimento ou nome de empresa.

Ocorre que, o Parecer Normativo AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 0005/2013, que tratou da colidência entre marca e nome empresarial, concedeu outro tratamento à questão. Se o requerente do pedido tiver igualmente a marca presente em seu nome empresarial, **ainda que posterior**, o mesmo terá preferência ao registro caso seja o

**primeiro a depositar o pedido** (grifo nosso), ressalvados certos casos. Nestes termos, transcreve-se o Parecer Normativo AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 0005/2013, publicado na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial nº 2222 de 06/08/2013,

1º - Se duas sociedades, impugnada e impugnante, possuírem na composição do seu nome empresarial o sinal marcário em discussão, seria garantido o direito de propriedade industrial enquanto marca para o que primeiro vier ao INPI, ressalvados os casos, em procedimento de Oposição, que se caracterize o art. 129, § 1º, da LPI, quando demonstrado o pré-uso do sinal também como marca de produto/serviço. Assim seria o pedido de registro indeferido com base no 124, inciso V, C/C 129, §1º, da LPI, condicionado ao depósito do pedido do registro em nome da impugnante.

2º - Se a requerente do pedido de registro não possuir o sinal marcário na composição do seu nome empresarial, somente aplicaríamos o artigo 124, inciso V, da LPI, se a impugnante comprovar o exercício efetivo da atividade requerida no INPI ou similar, de forma a caracterizar a confusão ou associação do sinal requerido, acompanhados de elementos de convicção capazes de demonstrar a real eminência de ocorrer a eventual concorrência desleal; e

3º - Caso o impugnante seja uma empresa estrangeira adotaríamos os mesmos procedimentos, acrescidos da exigência de comprovação de atuação no mercado nacional, seja por meio de importação, seja por meio da mídia, de forma a caracterizar a confusão ou associação do sinal requerido previsto para a aplicação da norma legal (INPI, 2013).

Neste sentido, percebe-se que o novo entendimento privilegia, ao menos relativamente, o registro de marca em detrimento do registro anterior de nome empresarial.

Ao se vislumbrar a possibilidade de uma mediação envolvendo o conflito entre marca e nome empresarial ou entre marca e título de estabelecimento, conclui-se que os mesmos são propensos à mediação, tendo em vista que um titular de pedido de registro de marca pode firmar um acordo de convivência com o titular de um nome empresarial que não deseja registrar como marca o elemento fantasia de seu nome empresarial ou do seu título de estabelecimento, embora queira continuar utilizando este sinal apenas no âmbito territorial de um determinado Estado da Federação.

Se as partes pretendem dividir o mercado, desistindo uma delas de efetuar o registro no INPI, o acordo provavelmente será acatado, exceto se o sinal violar outro tipo de dispositivo de lei. No caso de o sinal estar desembaraçado, não incidindo em

qualquer outra normal legal, uma das partes terá o registro da marca e a outra apenas o uso do sinal idêntico ou similar à marca como nome empresarial ou título de estabelecimento em determinada área, o que é perfeitamente viável, pois a proteção do nome empresarial é limitada regionalmente.

Neste sentido é a decisão do TRF 2<sup>a</sup> Região:

**APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - COLIDÊNCIA DE MARCA COM NOME COMERCIAL - CONFUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DISPARIDADE ENTRE O NOME COMERCIAL E A MARCA - PEDIDO DE NULIDADE REFERENTE A TERMO QUE NÃO COMPÕE A MARCA DE TITULARIDADE DA EMPRESA RÉ - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS EMPRESAS TRADUZINDO A POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA ENTRE OS SIGNOS EM COTEJO.** 1- A lide consiste em decidir se **há possibilidade de confusão na coexistência** do nome comercial da empresa-autora, QUINTA GERAÇÃO LTDA., com a marca nominativa "5 GERAÇÃO", classe 25:10-20-30, registro nº 817.620.478, de titularidade da segunda ré, ROSE MARI NEGRÃO ME; 2- Embora a empresa-ré, ROSE MARI NEGRÃO ME., venha utilizando a expressão "5<sup>a</sup> GERAÇÃO", o pedido da empresa-autora não foi o de impedir que a ré utilizasse a dita expressão (5<sup>a</sup> GERAÇÃO), mas sim "QUINTA GERAÇÃO" (grafado por extenso) que, inclusive, não é a marca da ré, nem tampouco o termo que vem sendo utilizado por ela; 3- As próprias empresas em litígio acordaram nos autos estabelecendo critérios de convivência entre a expressão "5<sup>a</sup> GERAÇÃO" e "QUINTA GERAÇÃO", pactuando, inclusive, **termo de compromisso, o que traduz a possibilidade de convivência entre os signos em cotejo;** 4- Recurso conhecido e improvido (grifo nosso). (TRF 2. AC – APELAÇÃO CÍVEL 300827. Processo nº 199951010209651 RJ. Primeira Turma Especializada. DJU em 30.05.2008.P.583.Rel. Desemb. Fed. Abel Gomes).

Vale ressaltar que todos esses conflitos supracitados igualmente podem ser resolvidos fora do âmbito administrativo, ou seja, antes do conflito chegar à esfera administrativa ou depois que o INPI tenha emitido uma decisão final a respeito do caso. Ademais, as negociações podem ser feitas diretamente entre as partes e seus advogados, com a presença ou não de um mediador.

O segundo tipo de conflito ocorre entre dois sinais marcários, sendo um deles uma marca registrada e o outro um pedido de marca em fase de análise. Esse conflito tem como proibição a norma contida no artigo 124, XIX, da LPI, que veda terceiros de requererem sinais que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, ainda que com

acrédito, marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, **suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia** (grifo nosso).

Neste caso, trata-se do conflito entre duas marcas, uma anterior registrada e outra, em fase de pedido. É neste item que o requisito do risco de confusão ou associação torna-se mais significante. O INPI não pode permitir a convivência entre sinais que causem confusão ou associação, pois ao longo dos anos de atuação do ente administrativo, adotou-se o procedimento de não se abster de apreciar os possíveis conflitos de interesses privados na área de marcas, o que é corroborado com as antigas legislações desde a primeira Lei de Marcas (Decreto 2.682 de 23 de outubro de 1875), passagem que merece ser reproduzida:

Quando duas ou mais marcas idênticas de individuos differentes forem levadas ao registro do Tribunal ou Conservatoria do Commercio, prevalecerá a marca que tenha posse mais antiga, ou, nenhuma tendo posse, aquella que tiver prioridade na apresentação (art. 4º); se todas, porém, forem ao mesmo tempo apresentadas, não serão registradas senão depois de alteradas (BRASIL, 1875).

Assim também dispunha o Decreto nº 3.346 de 14 de outubro de 1887, que estabelecia regras para o registro de marcas de fábrica e de comércio; o Código da Propriedade Industrial - CPI de 1923 (Regulamento do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923), o CPI de 1945 (Decreto nº 7.903 de 27 de agosto de 1945) e o CPI de 1969 (Decreto lei 1.005) que, além de proibir a reprodução e a imitação de marcas alheias anteriormente registradas para identificar produtos/serviços idênticos ou semelhantes que possibilitasse erro, dúvida ou confusão, estabelecia no exame técnico preliminar a obrigação de se verificar a ocorrência de qualquer infração, inclusive de “anterioridades”.<sup>120</sup>

<sup>120</sup> O artigo 100 do Decreto nº 1.005 de 21 de outubro de 1969 assim dispunha: “Quando o parecer fôr designatório, o técnico indicará as anterioridades ou as colidências que forem encontradas, assim como outras razões que o levaram a considerar irregistrável o pedido”. (art.100§ 1º, CPI/69)

O Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772 de 1971), que precedeu a Lei de Propriedade Industrial vigente, deixava claro esse comando em dois artigos: o artigo 64, prescrevendo o que poderia ser registrável como marca, dentre eles “quaisquer outros sinais distintivos que não apresentassem anterioridades ou colidências com registros já existentes” e o artigo 79, referente ao exame do pedido de registro: “O exame verificará se o pedido está de acordo com as prescrições legais, tecnicamente bem definido e se não há anterioridades ou colidências”.

Na atual lei nº 9.279/96, o INPI continua realizando uma busca de ofício em seu banco de dados a fim de verificar se há registros marcários anteriores impeditivos ao pedido de registro de uma marca. Portanto, caso um acordo seja firmado entre as partes, o resultado de um processo de mediação só poderá ser acatado pelo INPI se as marcas em cotejo, após seguirem esses critérios, não apresentarem risco de confusão ou associação, pois o acordo de convivência não constitui excludente automática do inciso XIX, do artigo 124, da LPI.

Embora o TRF 2<sup>a</sup> Região tenha se mostrado a favor desses acordos, a permissão da convivência fundamenta-se sempre na inexistência de risco de confusão. É o que comprova a decisão sobre o acordo de coexistência entre as marcas CARTER'S e CARTIER no julgado que se segue:

REMESSA NECESSÁRIA – PROPRIEDADE INDUSTRIAL –  
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA – COLIDÊNCIA –  
CONCORDÂNCIA DO TITULAR DO DIREITO ANTERIOR –  
POSSIBILIDADE COM RESTRIÇÕES. 1. A empresa detentora do  
registro da marca preexistente CARTIER, que gerou o impedimento  
por parte do INPI, manifestou a concordância com o uso de marca  
semelhante, **não havendo óbice legal para que ambas ajustem o uso**  
**simultâneo, nem que o Judiciário ou o INPI se oponham ao**  
**acordo, desde que não haja confusão ou prejuízo para os**  
**consumidores.**(grifo nosso) 2. Precedentes desta Corte e do TFR. 3. O  
pedido de depósito foi para a marca CARTER'S na classe 25, de  
forma genérica, o que engloba todos os itens, mas nos consentimentos  
ora juntados, há autorização tão-só para a classe 25.10, o que deveria  
ter sido ressaltado na sentença, para que não haja a colidência e  
confusão entre as marcas. 4. Remessa provida para permitir o registro

---

da marca CARTER'S tão-só na classe 25.10, para artigos de vestuários para crianças e bebês. (TRF 2. 1ª Turma Especializada. Remessa Ex-officio em Apelação Cível. Processo nº 199902010366912 RJ. 18ª Vara Federal. Rel. Desemb.Federal Aluísio de Castro Gonçalves. 14.09.2005. DJU em 30.09.2005).

Neste sentido, também foi o entendimento do TRF 2<sup>a</sup> Região no julgamento do conflito entre as marcas ELF e ELFTEX:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO. As marcas ELF e ELFTEX já coexistem no mercado internacional, **sem risco de induzir o consumidor em erro ou confusão** (grifo nosso). O mesmo poderá ocorrer no Brasil, tendo em vista o acordo celebrado entre os fabricantes dos produtos assinalados pelas referidas marcas que se destinam a consumidores esclarecidos industriais ou científicos. Insubsistência dos motivos alegados para o indeferimento do registro (TRF 2. AC – APELAÇÃO CÍVEL. Processo nº 9002004290. RJ. 3<sup>a</sup> Turma. Rel. Desemb. Fed. Ney Valadares. DJU em 11.02.1992).

Como se percebe, a regulação da proteção aos interesses privados sempre foi a tônica das legislações marcárias brasileiras. No entanto, existem opiniões contrárias que, inclusive, encontram a justificativa na própria lei. Segundo Leonardos (1997, p.7-8),

É a antiga questão que se coloca, face à suposta possibilidade de confusão para os consumidores, de saber se a proibição de se registrar marca semelhante à de terceiro traduz um princípio de ordem pública e, portanto, insuscetível de renúncia ou se o interesse predominante é de ordem particular.

Essa questão, na vigência da Lei 9.279/96 está resolvida em seu artigo 199 que estabeleceu que nos crimes contra registro de marca (art.189) somente se procede mediante queixa, tendo ficado a ação penal pública relegada aos crimes contra as armas, brasões ou distintivos oficiais (art. 191). Se o interesse predominante fosse o público e não o particular, a ação penal teria que ser a pública.

Mas o legislador assim não entendeu e, me parece, com razão, pois a proteção aos consumidores através da legislação marcária nunca foi eficiente em lugar algum do mundo, tendo servido apenas para aumentar a burocracia necessária à viabilização dos negócios. Além disso, as leis de propriedade industrial mais liberais têm correspondido às leis específicas de proteção aos consumidores mais rigorosas, de modo a se reprimir apenas os atos comprovadamente abusivos evitando-se, assim, as restrições desnecessárias à liberdade comercial (LEONARDOS, 1997, p.7-8).

Tal posicionamento entende que o INPI não deveria intervir nos feitos onde esteja em jogo apenas interesses privados, devendo um eventual acordo firmado entre as partes, seja ele na esfera administrativa ou na judicial, ser acatado de plano, prevalecendo a vontade das partes.

A pergunta que os defensores desse entendimento se fazem é: se o próprio detentor da marca anterior não vê conflito no pedido de registro posterior, por que o INPI deveria agir de modo diverso? Desse modo, as consequências decorrentes da confusão ou associação entre marcas que poderiam induzir o público consumidor em erro ficariam a cargo do próprio mercado, implicando em reflexos econômicos e não jurídicos. O consumidor que se sentisse lesado por diferenças de qualidade no produto, deixaria de comprá-lo e os prejuízos seriam sofridos pelos próprios empresários que acordaram a coexistência de suas marcas.

Outra observação feita por Leonardos (1997, p.8), neste sentido, é a de que não caberia ao INPI recusar, em qualquer instância administrativa, a desistência de qualquer petição, “criando um processo administrativo público em suas Diretrizes de Análise de Marcas sem previsão legal para tanto”, pois a desistência “demonstra de forma irrefutável a ausência de legítimo interesse sem o qual não pode continuar a agir a administração pública”.

Na esfera judicial, a jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos havia se firmado no sentido de que o INPI deveria intervir nos feitos que não havia proposto, entretanto, na qualidade de assistente da parte com cujo posicionamento concorde, uma vez que o registro de marca pertence ao titular e não à Administração.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. NULIDADE DO REGISTRO DE MARCA. INPI E O LITISCONSÓRCIO PASSIVO. Embora o registro de marca se consubstancie num ato administrativo praticado pelo INPI, **o direito ali contido pertence ao titular da marca e não à Administração**; descreve ao INPI defender o registro, nos seus efeitos patrimoniais, mas apenas na sua forma, na observância das formalidades legais, aspecto estranho à lide. Exclusão do INPI da lide como litisconsórcio passivo. Deu-se provimento ao recurso voluntário (grifo nosso)(TFR-5ª Turma, Apelação Cível nº 70.069-RJ, Rel. Min. Sebastião Alves dos Reis, j. 05.05.82, v.u., DJ 03.06.82).

Como bem conclui Souza (2013), uma vez proposta ação judicial por particular interessado contra particular titular de um registro de marca, com objetivo de declarar-

lhes a nulidade, deve o INPI intervir no feito, conforme determina a Lei da Propriedade Industrial, nos seus artigos 57, 118 e 175.

Se, no transcurso do processo, autor e réu entabulam acordo, pleiteando a desistência da ação, a autarquia federal deve ser ouvida e pode, caso entenda pela procedência da nulidade, dar prosseguimento ao processo, na linha do que já previa o artigo 332, § 2º, do Código de Processo Civil de 1939, cujas razões permanecem atuais, à vista da intervenção estatal como interesse da sociedade, da livre concorrência e do desenvolvimento econômico e tecnológico do País, bem como para preservação da segurança do sistema de proteção conferido pelos bens de propriedade industrial (SOUZA, 2013).

O terceiro conflito surge entre um pedido de marca em tramitação com uma marca anterior não registrada no Brasil que não seja notoriamente conhecida, cuja proteção encontra amparo na norma do artigo 124, inciso XXIII. Tal proibição segue o mesmo raciocínio no que diz respeito ao risco de confusão apontado nas normas anteriores dos incisos V e XIX do artigo 124, da LPI.

O inciso XXIII veda o registro de sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente do pedido de registro de marca não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, **suscetível de causar confusão ou associação** (grifo nosso) com aquela marca alheia.

Segundo as Diretrizes (INPI, 2012), a norma teria aplicabilidade para o registro de sinal que imitasse ou reproduzisse marca registrada no exterior, não notoriamente conhecida, nos termos do art. 6 bis da Convenção da União de Paris – CUP, que o requerente evidentemente não poderia desconhecer, em razão de atuar em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim, ou em razão de ter havido uma relação empresarial entre as partes, seja de natureza jurídica, contratual ou de qualquer outra forma.

BARBOSA (2007), em estudo sobre as implicações jurídicas da norma do inciso XXIII esclarece que:

Ao contrário da marca que é tangenciada no artigo 126, a LPI adotou a presunção de que o titular do signo que explora serviço ou produto deve conhecer seu mercado. O disposto no artigo 124, XXIII, obviamente deve ser interpretado conforme o princípio da especialidade , e, sabendo que a lei presume o conhecimento da marca de outrem, este, por óbvio, se dá dentro do mesmo nicho – ou similar – do verdadeiro titular do signo. Destarte, não é preciso que a marca alheia seja registrada, ou mesmo famosa, mas apenas razoavelmente conhecida e, mesmo assim, resultará em óbice ao registro da marca mais nova; desde que a antiga esteja no ramo da mais iterativa (BARBOSA, 2007).

As Diretrizes (INPI, 2012) reforçam que a norma legal contida no inciso XXIII do art. 124 da LPI não será aplicada de ofício, uma vez que a busca de anterioridades é feita somente entre marcas registradas. Essa norma também não será empregada para as marcas registradas no Brasil, pois neste caso, aponta-se a norma estabelecida no inciso XIX do art. 124 da LPI (INPI, 2012).

A aplicação da norma supracitada está condicionada à presença dos seguintes pressupostos cumulativamente: a marca objeto do pedido de registro deve reproduzir ou imitar a marca anterior; os produtos ou serviços a serem distinguidos pelo sinal requerido como marca devem ser idênticos, semelhantes ou afins àqueles indicados pela marca requerida e suscetíveis de causar confusão ou associação indevida com essa marca e, por fim, o requerente do pedido de registro, em razão da sua atividade empresarial, não poderia desconhecer a existência anterior da marca. Já o titular da marca para a qual se reivindica a proteção deve estar sediado ou domiciliado no Brasil ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento; deve ter comprovado a proteção da marca em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, em data anterior ao depósito, no Brasil, do pedido de registro ou do registro da marca por ele impugnado; deve ter apresentado elementos de prova suficientes a evidenciar que o requerente do

pedido de registro, no ato do depósito, no Brasil, não poderia, em razão da sua atividade empresarial, desconhecer a existência daquela marca; deve ter efetuado o depósito do pedido de registro da marca no Brasil, junto ao INPI, com observância do prazo legal de 60 dias, contados da data da impugnação por ele oferecida ao pedido de registro (INPI, 2012).<sup>121</sup>

Como não se trata de norma aplicada de ofício pelo INPI, o conflito resultante dessa situação pode ser resolvido por uma mediação nos casos em que o titular da marca contestada licencia sua marca ao requerente do pedido da marca nacional ou concorda que este requerente utilize sua marca no Brasil, pois não tem intenção de explorá-la neste mercado, retirando uma eventual oposição fundamentada nesta norma. Como o direito de marcas encontra limites no Princípio da Territorialidade, como já abordado, é perfeitamente possível a convivência de marcas iguais, no exterior e no Brasil.

O quarto tipo de conflito diz respeito à reprodução de marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, que encontra proteção especial no artigo 126 nos termos do artigo 6º bis da CUP, independente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

No caso da marca notoriamente conhecida, que possui como características um alto grau de conhecimento pelo público consumidor, a exceção ao princípio da territorialidade e a proteção especial (MORO, 2003, p.104), pode-se vislumbrar uma mediação na seguinte situação: o titular de uma marca anterior notoriamente conhecida não registrada no Brasil, mas registrada no exterior, pode se opor ao requerente do pedido de marca posterior reproduzida ou imitada e esta desistir do pedido de registro e optar em firmar um acordo de licenciamento de uso da marca, que poderá ser averbado no INPI para produzir efeitos perante terceiros.

---

<sup>121</sup> Artigo 158, § 2º, Lei 9.279/96.

Esse contrato de licença permitirá que um terceiro explore a marca tirando proveito dos investimentos realizados ao longo dos anos pelo titular da marca em troca do pagamento de *royalties*, além de poder ser investido pelo titular da marca notoriamente conhecida de poderes para agir em defesa da marca.<sup>122</sup> Já o titular da marca notoriamente conhecida poderá expandir seus negócios licenciando o uso de sua marca para terceiros em troca de vantagens econômicas.

Apresentadas essas quatro situações e filtrando as violações a um direito de marca decorrentes das “proibições relativas”, chega-se à conclusão de que o campo da mediação administrativa de marcas é restrito. Descartando o INPI o risco de confusão ou associação entre os sinais em cotejo, concordará com a convivência das marcas, sendo o acordo entre as partes totalmente irrelevante para a tomada dessa decisão. Por outro lado, o acordo que apresentar risco de confusão ou associação obviamente que pode ser até realizado com base na autonomia da vontade das partes. No entanto, terá validade somente *inter partes*, sem atingir terceiros e não será homologado pela autarquia.

Assim, os efeitos da mediação serão positivos nas seguintes situações. A primeira é quando a norma não pode ser aplicada de ofício pelo INPI como acontece nos casos dos incisos V e XXIII do artigo 124, da LPI, quando o órgão só tomará conhecimento do conflito quando provocado.<sup>123</sup> Havendo apenas um registro no banco de dados do INPI, não haverá conflito.

Em outros termos, trata-se do acordo celebrado entre um titular de marca registrada e um titular de nome empresarial que não queira registrar o elemento

<sup>122</sup> Artigo 139, parágrafo único, da Lei 9.279/96.

<sup>123</sup> Note-se que o Artigo 126, § 2º, da Lei 9.279/96 permite a aplicação da norma de ofício. No entanto, a prática não é comum, pois, neste caso, o examinador de marcas indeferiria o pedido com base em sua própria convicção, dispensando as provas de notoriedade da marca no Brasil, que deveria ser apresentada pelo titular da marca. Tal decisão poderia ser questionável, inclusive judicialmente.

fantasioso de seu nome de empresa ou título de estabelecimento como marca, limitando-se a utilizar seu sinal distintivo em determinado Estado da Federação onde possui o registro na Junta Comercial respectiva. A mesma conclusão se chega no caso de um titular de uma marca no exterior, notoriamente conhecida ou não que desista de explorá-la no Brasil.

Outra hipótese é quando o acordo rende como frutos um contrato, seja ele de licenciamento ou de cessão de marca, situação em que o INPI deverá acatar a vontade das partes averbando este contrato se este estiver em conformidade com lei e produzindo efeitos *erga omnes*. Ademais, é preciso lembrar que tudo que foi aqui exposto pode ser resolvido em uma mediação privada, sem qualquer envolvimento necessário da Autarquia, produzindo os mesmos efeitos quando de acordo com a lei.

Vistas essas hipóteses restritas em que a mediação encontra guarida, pergunta-se: a mediação em marcas no Brasil no âmbito administrativo do INPI poderia trazer alguma vantagem aos usuários do sistema de marcas? As experiências existentes em outros países teriam o mesmo fundamento para que se reproduzissem tais modelos no Brasil?

Para responder a esses questionamentos, passa-se ao Capítulo 3, onde será analisado o modelo adotado pelo INPI em caráter comparativo com algumas experiências de mediação em marcas implantadas, em âmbito administrativo, nos Órgãos públicos concedentes de registros de marcas do Reino Unido, Portugal e União Europeia.

### **3 Os procedimentos de mediação em marcas na esfera administrativa no direito comparado**

A mediação em marcas (ou seus mecanismos derivados) não é uma novidade para organismos públicos ou privados de resolução de controvérsias internacionalmente conceituados. Algumas instituições são específicas nesta matéria como são os casos do Centro de Mediação e Arbitragem da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI<sup>124</sup>, da *American Intellectual Property Law Association* – AIPLA, da *International Trademark Association* – INTA e da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Outros órgãos não são especializados em propriedade intelectual, mas igualmente oferecem o serviço como a *Chambre de Commerce Internationale* – CCI, a *London Court of Arbitration*, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, entre outros.

Há instituições que promovem treinamentos específicos para formar mediadores na área de marcas e propriedade intelectual em geral como o *Centre for Effective Dispute Resolution* – CEDR<sup>125</sup>, o *Chartered Institute of Arbitrators* – CIARB<sup>126</sup>, além da *International Trademark Association* - INTA e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI.

Em âmbito administrativo, o serviço de mediação em marcas ainda é um assunto

<sup>124</sup> A OMPI é uma agência especializada da ONU, criada em 1967, com sede em Genebra. A OMPI administra mais de 20 tratados relacionados com a propriedade intelectual, fornece assistência técnica aos países em desenvolvimento, reúne e difunde informações sobre a propriedade intelectual, e mantém serviços que facilitam a obtenção de proteção das invenções, das marcas de fábrica ou de comércio e dos desenhos ou modelos industriais, promove também outros tipos de cooperação administrativa entre os Estados Membros e fornece serviços alternativos de resolução de conflitos através do seu Centro de Arbitragem e de Mediação (OMPI, 2012).

<sup>125</sup> O CEDR é um centro de mediação e métodos alternativos de solução de disputas. Foi criado em 1990, em Londres, como uma organização sem fins lucrativos com o apoio da Confederação Britânica de Indústria, dos principais escritórios de advocacia, de empresas e do setor público. É o primeiro centro de treinamento de mediadores do mundo a oferecer acreditação internacional [tradução nossa]. Fonte: <[http://www.cedr.com/about\\_us/](http://www.cedr.com/about_us/)> Acesso em 08 fev. 2014.

<sup>126</sup> O CIARB é uma organização sem fins lucrativos, sediada em Londres, encarregada da promoção global, facilitação e desenvolvimento de várias formas de resolução privada de conflitos e treinamento profissional de árbitros e mediadores [tradução nossa]. Disponível em: <<http://www.ciarb.org/about/>> Acesso em 08 fev. 2014.

pouco explorado, em que pese ser oferecido há pelo menos uma década nos Órgãos concedentes de direitos de marcas de alguns países, sobretudo depois das recomendações da Diretiva 2008/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2008 (UNIÃO EUROPEIA, 2008). Esta Diretiva orienta os Estados membros a implementar textos legais contemplando mecanismos de solução amigável de controvérsias, medida que estimulou os países a criarem serviços de mediação ou similares na área de propriedade intelectual.

Como exposto na Introdução deste trabalho, após uma pesquisa exploratória em diversos Institutos europeus concedentes de registros de marcas, foram identificados alguns casos que ofereciam um serviço de solução alternativa de disputas em marcas.

Assim, optou-se por investigar três casos: a experiência do *Intellectual Property Office* – IPO, Instituto concedente de direitos de propriedade intelectual do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (Reino Unido), por ser um país cujo sistema jurídico é o da *common law* e que tradicionalmente adota a mediação e a arbitragem como meios de solução de conflitos; a experiência da *Oficina de Armonización del Mercado Interior* – OAMI<sup>127</sup>, Instituto concedente de direitos de marcas, desenhos e modelos comunitários da União Europeia, pela peculiaridade de tratar direitos marcários supranacionais e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI de Portugal, Instituto concedente de direitos de propriedade industrial, por ser um país de tradição romano-germânica.

No próximo sub-capítulo, relata-se de forma sucinta esses modelos de mediação em marcas implantados na esfera administrativa. Tais modelos serão divididos em

---

<sup>127</sup> Utilizaremos a sigla OAMI, em espanhol, porque a sigla em português IHMI (Instituto de Harmonização do Mercado Interno) não é muito conhecida e pelo fato de esta agência europeia estar sediada na Espanha, em Alicante. A OAMI foi fundada em 1994 e é responsável pela concessão de títulos comunitários de marcas, desenhos e modelos que, ao receberem a proteção, têm validade em todo o território da União Europeia. Durante a tramitação do pedido de registro, se este for recusado em apenas um dos 28 países da UE, não receberá a proteção, pois a marca comunitária é considerada um título unitário, restando ao requerente do pedido indeferido a alternativa de desmembrar seu pedido comunitário em diversos pedidos nacionais (OAMI, 2012).

tópicos a fim de que o leitor possa comparar de forma mais fácil as especificidades de cada serviço.

### **3.1 Algumas experiências de mediação em marcas em âmbito administrativo**

Nos tópicos abaixo serão apresentados os principais motivos pelos quais os Institutos concedentes de registros de marcas do Reino Unido (*Intellectual Property Office – IPO*), da União Europeia (*Oficina de Armonización el Mercado Interior – OAMI*) e de Portugal (Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI)<sup>128</sup> decidiram implantar tal mecanismo, bem como a previsão em lei para a mediação em marcas, os sujeitos da mediação (mediabilidade subjetiva), a matéria mediável (mediabilidade objetiva), os mediadores, o procedimento de mediação e os resultados apresentados até o presente momento.

#### **3.1.1 Motivos**

Em 1986, no Reino Unido, um relatório denominado *Acess to Justice* elaborado pelo magistrado britânico Lord Wolf<sup>129</sup> identificou uma série de necessidades de reforma na Justiça, entre elas a resolução equitativa e rápida das controvérsias. O estudo refletiu na criação das Regras de Procedimento Civil introduzidas em 1999 que orientavam as cortes judiciais a estimular os mecanismos alternativos de disputas. A mudança aconteceu não somente no Poder Judiciário, mas nas instâncias administrativas como no *Intellectual Property Office – IPO*, escritório de patentes e marcas do Reino Unido.

For Trade Marks a new streamlined opposition procedure includes a longer cooling off period, to allow parties to negotiate a settlement. A

---

<sup>128</sup> Embora o caso de Portugal seja essencialmente sobre arbitragem resolvemos incluir este país por também oferecer um serviço de mediação em marcas.

<sup>129</sup> O “Access to justice – final report” (“Acesso à Justiça, relatório final”) foi um relatório elaborado em 1996 pelo magistrado Lord Wolf que identificou os problemas e as necessidades emergenciais de se reformar o sistema civil de justiça visando uma maior agilidade processual e principalmente o acesso à justiça. Disponível em: <<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+//http://www.dca.gov.uk/civil/final/contents.htm>> Acesso em 30 jan.2014.

mediation service will further enhance these procedures as mediation is a viable low cost alternative to litigation which is confidential, unbiased and voluntary. It encourages swift settlement of disputes and puts the parties involved in control, is less stressful and formal than a court<sup>130</sup> (IPO, 2013).

Nesta esteira, depois de um processo de modernização dos serviços, que incluía medidas como a extensão do período de *cooling-off*<sup>131</sup> e o *fast track opposition procedure*<sup>132</sup>, procedimento mais célere de oposição e com taxas mais acessíveis aos pequenos e médios empresários<sup>133</sup>, foi implementado o serviço de mediação administrado pelo IPO.

O serviço, criado em 2006, encontra-se disponível para a mediação em marcas, patentes, desenhos industriais registrados e não registrados e *copyright*. Para estimular o uso da mediação, o escritório inglês firmou um acordo com a *England High Court of Justice*<sup>134</sup>. As partes que optam pelo serviço de mediação ganham um desconto que

<sup>130</sup> Para marcas, um novo procedimento simplificado de oposição inclui um período de reflexão mais extenso, com o fim de permitir que as partes negoiciem um acordo. Um serviço de mediação irá contribuir ainda mais com esses procedimentos, uma vez que a mediação é uma alternativa viável e de baixo custo para os litígios, sendo ela confidencial, imparcial e voluntária. A mediação incentiva uma rápida resolução de conflitos e coloca as partes no controle do processo, o que é menos formal e estressante do que as cortes judiciais [tradução nossa].

<sup>131</sup> O *cooling-off period* é um lapso de tempo extra concedido a ambas as partes envolvidas em um procedimento de oposição com o fim de incentivá-las a tentar uma negociação e buscar por si próprias uma solução para o conflito, sem a necessidade de continuar todo o processo legal. No IPO esse tempo é de 9 meses, prorrogável por igual período. Fonte:<<http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-manage/t-enforce/t-dispute/t-coolingoff.htm>> Acesso em 25 jan.2014.

<sup>132</sup> O *Fast Track Opposition Procedure* (procedimento acelerado de oposição) é mais rápido e menos oneroso do que o *Standard*, o procedimento padrão de oposição. No entanto, só podem ser alegados como fundamentos as proibições relativas constantes no *Section 5 (1) e 5 (2)* do *Trade Mark Act 1994*, que se referem, respectivamente, à reprodução de marca anterior idêntica para produtos ou serviços idênticos e reprodução de marca anterior semelhante para assinalar produtos e/ou serviços semelhantes ou idênticos suscetíveis de causar confusão (IPO, 2013).

<sup>133</sup> No Reino Unido, a competência para resolver litígios de propriedade intelectual é do *Patents County Court*, criado em 1993 como uma seção da *High Court* chamada de *Chancery Division* que se ocupa igualmente de litígios relacionados ao comércio em geral. Atualmente o *Patents County Court* é chamado de *Intellectual Property Enterprise Court* (REINO UNIDO, 2013).

<sup>134</sup> O juiz do *Patent County Court* – PCC irá perguntar as partes se elas foram advertidas sobre o uso dos ADR - mecanismos alternativos de solução de disputas. Em certos casos, o PCC tem o poder de adiar o julgamento do caso por um determinado período de tempo a fim de encorajar as partes ao uso dos ADR. Uma recusa injustificada de mediação antes do início do processo judicial pode significar que a parte inadimplente não irá recuperar seus custos com as taxas judiciais. Para maiores informações consultar o guia do PCC. Disponível em: <<http://www.ipo.gov.uk/resolvingipdisputes.pdf>> Acesso em 13 fev. 2014.

varia de 5% a 20% nas taxas de um litígio judicial caso a mediação não tenha surtido efeito e as partes necessitarem litigar nos tribunais. Com esse incentivo, a demanda pela mediação aumentou e as próprias cortes judiciais indicam o procedimento como alternativa (IPO, 2012). Note-se que a política do escritório inglês é de fomentar a agilidade processual e estimular a negociação entre as partes, a fim de evitar um litígio administrativo e, sobretudo, judicial cujo valor é consideravelmente alto no Reino Unido.

Na *Oficina de Armonización del Mercado Interior* – OAMI, agência europeia responsável pela concessão das marcas<sup>135</sup>, desenhos e modelos comunitários, foi criado em 24 de outubro de 2011, um serviço de mediação interna em sede de recursos<sup>136</sup>. O objetivo principal foi melhorar a prestação de serviços aos usuários e reduzir o volume do número de recursos nas Salas Recursais<sup>137</sup>. Também foram fatores que contribuíram para a implantação do serviço a tentativa de evitar que as partes entrem em litígios judiciais, proporcionar decisões mais rápidas e menos dispendiosas, considerar os interesses econômicos de ambas as partes e alcançar uma situação satisfatória para todos (MARGELLOS, 2012).

Em Portugal, o Governo, através da Resolução de Conselho de Ministros nº 172/2007 de 6 de novembro, implementou um conjunto de medidas que visavam agilizar o processamento dos litígios de propriedade industrial, garantir uma maior qualidade nas decisões e oferecer uma opção a mais ao jurisdicionado. Uma dessas medidas foi a criação do Arbitrare – Centro de Arbitragem para a Propriedade

<sup>135</sup> A marca comunitária é regulada pelo Regulamento (CE) nº 207/2009 que substituiu o Regulamento (CE) nº 40/94.

<sup>136</sup> Qualquer parte que se sentir prejudicada após uma decisão do Departamento de Marcas, Divisão de Oposição e Divisão de Cancelamento, pode interpor um recurso perante às Salas Recursais da OAMI.

<sup>137</sup> As Salas Recursais recebem anualmente 2.500 processos, com tempo médio de um ano e meio para emitir uma decisão (MARGELLOS, 2012).

Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações<sup>138</sup> que é composto por três tipos de serviços: informação, mediação e tribunal arbitral (BORRALHO, 2013).

É preciso esclarecer que em Portugal, os recursos e nulidades contra as decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI que concedam ou recusem direitos de propriedade industrial são interpostos perante os tribunais judiciais, tendo em vista que não há uma segunda instância administrativa no órgão. Antes da criação do Arbitrare não havia um tribunal especializado da propriedade intelectual, que surgiu apenas em 2011<sup>139</sup>, com entrada em funcionamento em 2012. A competência para decidir os litígios desta matéria era dos Tribunais de Comércio que demoravam cerca de cinco anos para emitir um resultado.

### 3.1.2 Previsão em lei

Não há na lei de marcas inglesa (*Trade Mark Act* de 1994) uma previsão expressa para a utilização da mediação. Trata-se de regras procedimentais estipuladas na rotina de trabalho do IPO, pelo fato de que a legislação do Reino Unido é propícia para acordos e negociações, em face das características do sistema judiciário inglês.

A própria lei de propriedade industrial abre brechas em todo o rito processual administrativo para a inserção da mediação. Tão logo recebe um pedido de registro, ao verificar que o sinal requerido poderá suscitar confusão com uma marca anteriormente registrada, o IPO notifica o titular da marca anterior da existência de um pedido de marca idêntica ou semelhante. No entanto, cabe a este titular a decisão de interpor ou não um procedimento de oposição padrão (*standard*) ou acelerado (*fast track*).

---

<sup>138</sup> O Despacho nº 28519/2008 de 22 de outubro, da Secretaria de Justiça, publicado na 2ª série do Diário da República nº 216 de 6 de novembro, autorizou a criação do Arbitrare.

<sup>139</sup> O tribunal judicial de competência especializada para a propriedade intelectual foi criado pela Lei nº 46/2011 de 24 de junho de 2011.

Optando pelo procedimento de oposição, o titular da marca anterior e o requerente do pedido posterior podem se beneficiar do *cooling off period*, disponível apenas para os procedimentos de oposição e respeitadas duas condições: desde que seja de comum acordo e desde que requeriam dentro de dois meses, que é o prazo para a defesa do opONENTE. Neste período do *cooling off*, cuja duração é de nove meses, prorrogável por igual período, as partes podem refletir sobre o conflito e tentar uma negociação antes de iniciar o procedimento adversarial da oposição.

A negociação pode resultar, além de inúmeras outras opções, em um acordo de coexistência, inclusive de marcas idênticas para atuação no mesmo ou similar mercado ou podem optar pela mediação. Se fracassadas as tentativas de negociação neste período máximo de 18 meses, a oposição segue seu curso normal com período de provas, auditiva de testemunhas, sustentação oral e apresentação de memoriais.

Caso as partes optem pela mediação, as regras procedimentais, que servem como um guia para as partes, estão dispostas no Modelo de Procedimento de Mediação e Acordo (*Model Mediation Procedure & Agreement*), baseada no modelo do *Centre for Effective Dispute Resolution – CEDR*.

Na OAMI, o marco legal da mediação de marcas e desenhos comunitários encontra-se na Decisão do presidente da OAMI EX-11-04 sobre gastos administrativos; Considerando nº 10 da Diretiva de Mediação 2003/52/ EC de 21 de maio de 2008; Regulamento (CE) nº 216/96, modificado pelo Regulamento (CE) nº 2082/2004 da Comissão Europeia de 6 de dezembro de 2004 que estabelece o regulamento de procedimento das salas de recurso da OAMI; nos artigos 43 (4) e 57 (4) do Regulamento (CE) nº 207/2009 que dispõe sobre a Marca Comunitária e da Decisão do *presidium*<sup>140</sup> das Salas de Recurso de 14 de abril de 2011.

---

<sup>140</sup> O *presidium* é uma autoridade colegiada presidida por um presidente responsável por elaborar regras e organizar as cinco salas de recursos existentes. Decisão nº 2011-1 de 14 de abril de 2011, publicada em

Conforme o Artigo 1(6) do Regulamento (CE) das Salas de Recursos da OAMI,  
*El presidium sera competente para establecer las normas procesales necesarias para tramitar los asuntos remitidos a las salas, así como las normas necesarias para organizar el trabajo de las mismas.*<sup>141</sup> A OAMI disponibiliza, em seu sítio da internet, em cinco idiomas, textos legais sobre as regras da mediação no escritório, instruções para as partes, lista de mediadores e perguntas mais frequentes.

Em Portugal, a previsão da utilização dos mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios encontra-se expressa no artigo 48º.1, do Decreto-lei nº 36/2003 de 5 de março, que institui o Código da Propriedade Industrial - CPI, dispondo que “**Sem prejuízo da possibilidade de recurso a outros mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios**, pode ser constituído tribunal arbitral para o  **julgamento de todas as questões susceptíveis de recurso judicial**” (grifo nosso). A única exceção, disposta no artigo 48º. 2, é quando existirem contra interessados a menos que esses aceitem o compromisso arbitral.

Além do Tribunal Judicial Especializado em Propriedade Intelectual, é o Arbitrare a autoridade competente para julgar recursos que concedam ou recusem direitos de propriedade industrial, direitos relativos a transmissões, licenças, declarações de caducidade ou quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos da propriedade industrial.

A criação do Arbitrare foi autorizada pelo despacho nº 28519/2008 de 22 de outubro, da Secretaria de Justiça, publicado na 2ª série do Diário da República nº 216 de

03.10.2011. Disponível em: <<https://oami.europa.eu/ohimportal/pt/presidium-of-the-boards-of-appeal>> Acesso em 08 fev. 2014.

<sup>141</sup> *O presidium sera competente para estabelecer as normas processuais necessárias para a tramitação dos assuntos remetidos às salas, assim como as normas necessárias para organizar o trabalho das mesmas.* [tradução nossa].

6 de novembro.<sup>142</sup> O Órgão tem competência para julgar, por meio de procedimentos de arbitragem voluntária ou necessária, além da matéria de propriedade industrial, os casos que envolvam firmas, denominações e nomes de domínios e a composição de litígios de valor igual ou inferior a 1 milhão de euros.

O Arbitrare entrou em funcionamento em 26 de janeiro de 2009. É uma associação privada, sem fins lucrativos e não é nem administrado, nem controlado pelo INPI – PT. Trata-se de uma espécie de tribunal administrativo descentralizado, institucionalizado e com poder jurisdicional, criado por lei<sup>143</sup> mediante autorização do Ministério da Justiça para julgar os recursos contra as decisões do INPI – PT.

A mediação encontra-se prevista nos artigos 11º, 23º, 24º e 25º do Regulamento do Arbitrare, além de obedecer aos princípios de três legislações: a Diretiva 2008/52/CE do Parlamento e do Conselho relativa a certos aspectos da mediação civil e comercial, a Lei nº 29/2013 de 19 de abril (lei de mediação portuguesa) e o Código Europeu de Conduta para Mediadores da Comissão Europeia, de 2004.

É preciso esclarecer que a opção pela mediação ou arbitragem acontece na fase recursal. Antes de se recorrer do despacho final do diretor e submeter o litígio a um tribunal judicial ou ao Arbitrare, a parte poderá interpor um “recurso hierárquico” junto ao presidente do INPI para tentar modificar a decisão. Nesta hipótese, o examinador avalia todos os aspectos formais e materiais que envolveram o processo. Não é preciso esgotar essa via administrativa para entrar com o recurso judicial ou arbitral.

Desde a entrada em vigor do CPI/PT em 2003 até o ano de 2009 a utilização de recursos pela via arbitral era inexistente. Somente depois da criação do Arbitrare e da alteração legislativa do CPI/PT pelo Decreto-Lei nº 143/2008, de 25 de julho que

<sup>142</sup> Em Portugal, os tribunais arbitrais institucionalizados só podem ser criados por meio de uma autorização do Ministério da Justiça. (Lei nº 63/2011 de 14 de dezembro. Lei de Arbitragem Voluntária).

<sup>143</sup> A lei de criação do Arbitrare foi o Decreto nº 143/2008 de 25 de julho de 2008.

modificou o artigo 49º abrindo a possibilidade da vinculação genérica do INPI a centros de arbitragem voluntária institucionalizada por meio de portaria<sup>144</sup> é que os titulares de direitos de PI começaram a utilizar o serviço (BORRALHO, 2013).

### 3.1.3 Mediabilidade objetiva e subjetiva

Conforme explicado no início deste capítulo, a mediabilidade objetiva refere-se à matéria que pode ser submetida à mediação e, por sua vez, a mediabilidade subjetiva diz respeito às pessoas que podem ser sujeitos da mediação.

No que diz respeito à mediabilidade objetiva, na área de marcas, o escritório inglês considera mediável a matéria sobre disputas envolvendo a propriedade de marcas, licenciamento e procedimentos de oposição e invalidação de marcas envolvendo somente as proibições relativas.

O IPO aconselha aos usuários que a mediação não é apropriada para casos em que as partes necessitem de medidas protetivas de emergência, criação de precedentes em lei, publicidade das decisões ou quando não há intenção de acordo. Também não são mediáveis casos de disputas de marcas concernentes à distintividade da marca, oposição e invalidação de marcas fundamentadas em proibições absolutas, disputas sobre prorrogações de prazos e controvérsias envolvendo apenas uma das partes (IPO, 2013).

A partir da matéria mediável extrai-se que o IPO não pode ser parte, uma vez que veda a mediação das proibições absolutas. Portanto, a mediação na IPO é *inter-partes*, incluindo pessoas físicas e jurídicas.

Na OAMI, a mediação deve ocorrer na fase recursal, depois de uma decisão emitida pela primeira instância referente à marca comunitária, seja de oposição ou anulação de marca com base somente em “motivos relativos”.

---

<sup>144</sup> A Portaria nº 1046/2009 de 15 de setembro, que determinou a vinculação genérica do INPI à jurisdição do Arbitrare para composição de litígios no valor igual ou inferior a 1 milhão de euros e que tenham por objeto a matéria de propriedade industrial.

É preciso lembrar que os motivos que fundamentaram a decisão de indeferimento de um pedido de registro de marca foram uma ou mais proibições relativas previstas no artigo 8º do Regulamento da Marca Comunitária – RMC, apontadas por um opositor da marca. Isto ocorre porque a OAMI não examina de ofício as proibições relativas. A Oficina examina apenas as proibições absolutas, conforme reza a Diretiva (CE) nº 2008/95/CE de 22 de outubro de 2008 que harmonizou as legislações dos Estados-membros.

A mediação pode abranger assuntos presentes e futuros, de interesse comercial e econômico das partes, exceto as matérias que as mesmas não podem decidir livremente em virtude de legislações aplicáveis. Cita-se como exemplo a proibição expressa de se transigir sobre os motivos absolutos de recusa de marcas, previstas no Artigo 7º do Regulamento (CE) da Marca Comunitária nº 207/2009 como o caráter distintivo de uma marca (OAMI, 2012).

Quanto à mediabilidade subjetiva, o procedimento de mediação é sempre *inter-partes*, podendo haver mais de uma. A OAMI nunca é parte no processo de mediação, pois veda a mediação sobre motivos absolutos de recusa (OAMI, 2012).

No Arbitrare, em Portugal, podem ser mediáveis os conflitos entre particulares envolvendo marcas, firmas, denominações e nomes de domínio. Cumpre lembrar que a parte que tiver sua marca recusada de ofício pelo INPI com base em um direito de marca anterior, por exemplo, poderá apresentar uma “declaração de consentimento” do titular da marca anterior antes de interpor um recurso via judicial ou arbitral, ou antes mesmo da apreciação do pedido em fase de exame. As cartas de consentimento encontram previsão expressa no CPI (artigo 243º)<sup>145</sup> e afastam a confusão, fazendo com que o INPI reconsidera o motivo de recusa.

---

<sup>145</sup> “O registo de marca susceptível de confusão com marcas ou outros direitos de propriedade industrial anteriormente registrados, exige declaração de consentimento dos titulares desses direitos e dos

Quanto à mediabilidade subjetiva, como se encontra vinculado automaticamente ao Arbitrare, o INPI é sempre parte do litígio, ainda que o conflito seja entre dois particulares e estejam sendo discutidas as proibições relativas, uma vez que se contesta uma decisão do INPI referente a esse tipo de proibição. Por esta razão, o Instituto, sendo sempre parte na controvérsia, recusa a fase de mediação, pois entende que não pode transigir sobre direito indisponível por tratar-se de matéria de interesse público (ARBITRARE, 2012). Ou seja, o INPI não está autorizado a dispor sobre um direito que ele mesmo concedeu, pois pode ser que a norma alegada seja uma proibição absoluta, como é a distintividade de uma marca, por exemplo. Sendo assim, se o INPI decidisse reconsiderar uma decisão perante um tribunal arbitral, sendo ele parte, estaria transigindo sobre uma norma de caráter público.

Ressalte-se que o Arbitrare realiza precipuamente a arbitragem e no que diz respeito à arbitrabilidade objetiva<sup>146</sup>, atua em litígios envolvendo a propriedade industrial (e não intelectual)<sup>147</sup>, firmas, denominações e nomes de domínio. Quanto à matéria de marcas, não há vedação para que sejam julgadas pela instituição arbitral as proibições absolutas, tendo em vista que o INPI é obrigado a acatar a decisão. Quanto à arbitrabilidade subjetiva, o INPI, como já visto, é considerado igualmente parte na arbitragem, tal como em um processo judicial. Assim, os litígios de marcas submetidos à arbitragem podem ocorrer entre particulares (pessoa física ou jurídica) ou entre particulares e organismos competentes para conceder ou recusar registros, como é o caso do INPI. Segundo a Lei nº 63/2011, Lei de Arbitragem Voluntária, a qual se submete subsidiariamente o Arbitrare, o Estado e outras pessoas coletivas de direito

---

possuidores de licenças exclusivas, se os houver e os contratos não dispuserem de forma diferente". (Código da Propriedade Industrial- Portugal)

<sup>146</sup> Neste caso falaremos igualmente sobre a arbitrabilidade da matéria, pois o Arbitrare realiza mediação e arbitragem.

<sup>147</sup> Ao Arbitrare só é permitido julgar causas relativas a direito de propriedade industrial, uma vez que o INPI – PT não promove a proteção de direitos de autor.

público só podem celebrar convenções as quais estejam autorizados por lei ou se tais convenções tiverem por objeto litígios de direito privado (PORTUGAL, 2011).

### 3.1.4 Mediadores

No escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido, a mediação é mista. O escritório oferece serviços de mediação interna, realizada pelos mediadores da casa, que são ao todo cinco, sendo dois deles especialistas em marcas. Os demais são expertos em desenhos industriais, patentes e *copyrights* (IPO, 2012).

Se o usuário optar pelos mediadores do IPO, a mediação será considerada interna e será administrada pelo escritório, o que inclui o envio de avisos e a administração das taxas.

Caso as partes concordem com a mediação interna, devem assinar um termo de compromisso no qual manifestam a vontade de usar a mediação para tentar resolver sua disputa, com a indicação do mediador da casa e o local onde será realizada a mediação. Os mediadores internos oferecem a vantagem da expertise em marcas, uma vez que são examinadores desses direitos e ao mesmo tempo são mediadores acreditados por órgãos anteriormente citados como o *Centre for Effective Dispute Resolution – CEDR* ou o *Chartered Institute of Arbitrators – CIARB*. O mediador que realizou a mediação nunca será o julgador de uma futura oposição, caso as partes não levem adiante o procedimento (IPO, 2012).

Se os interessados não utilizarem os mediadores da casa, é oferecido um menu no sítio da internet do escritório com uma lista de mediadores externos, sem que haja a intervenção do IPO. No entanto, desde que foi implantado o serviço até 2012 as partes haviam optado somente por mediadores internos.

O mediador do IPO não tem o objetivo de alcançar uma decisão, mas apenas facilitar a comunicação entre as partes, explorar o caso e as possíveis soluções. Sua

tarefa é organizar o local, as datas adequadas e a troca de documentos, reunir-se com as partes separadamente e em conjunto para discutir quaisquer questões e preocupações relacionadas à mediação e promover a administração geral da mediação. A pedido das partes, o mediador pode ajudar na elaboração de um acordo.

Na OAMI, os mediadores pertencem necessariamente ao *staff* interno do órgão, o que lhes garante a expertise necessária sobre a marca comunitária. São ao todo 16 mediadores acreditados pelo CEDR ou CIARB que recebem treinamento periódico. Além da expertise em marcas comunitárias, há flexibilidade do idioma, pois a OAMI trabalha oficialmente com cinco idiomas. O motivo da escolha do serviço ser conduzido por mediadores internos é que a OAMI, sendo um órgão público não pode delegar essa função a terceiros estranhos ao serviço público (MELGAR, 2012).

Os mediadores devem atuar segundo as regras do Regulamento de Mediação da OAMI e não são responsáveis pelo conteúdo do acordo escrito, pelo cumprimento do que foi acordado e se o mesmo está em consonância com as leis aplicáveis.

As partes devem escolher os mediadores de comum acordo, dentro de uma lista providenciada pela OAMI. Não podem atuar como mediador do caso os examinadores da Divisão de Oposição, Divisão de Cancelamento e Divisão de Invalidação que tiverem emitido uma decisão anterior de primeira instância; que tiverem interesse no caso; que atuaram como representantes de qualquer uma das partes; que têm ou tiveram alguma ligação com as mesmas, e que sejam os examinadores das Salas de Recurso para qual o recurso foi alocado (OAMI, 2011).

Por sua vez, a mediação feita pelo Arbitrare é externa, mas institucionalizada. Os mediadores, assim como os árbitros, são escolhidos pelas partes, preferencialmente, dentro de uma lista específica disponibilizada pela Instituição. A lista é meramente

ilustrativa, podendo as partes escolher outros árbitros ou mediadores, desde que acreditados por cursos oficiais reconhecidos pelo Ministério da Justiça.

### 3.1.5 Procedimento de mediação

Neste tópico serão apresentados objetivamente como são sistematizados os procedimentos de mediação em marcas do IPO, OAMI e do Arbitrare.

#### a) IPO

No Reino Unido, a parte que obteve uma decisão desfavorável tem duas opções: recorrer ao *Hearing Office* ou à mediação. Nesta última, os procedimentos são apenas *inter partes*. O *IPO Mediation Service* é independente do *IPO Hearing Office*<sup>148</sup> e das outras funções do escritório como a de conceder direitos de marcas<sup>149</sup>. As discussões da mediação transcorrem em separado dos outros procedimentos legais, não tendo o *Hearing Office* qualquer informação sobre a mesma e trabalhando o mediador totalmente desvinculado deste tribunal. As partes não são obrigadas a constituir advogado ou representante legal e a mediação pode ocorrer previamente ou posteriormente às ações (IPO, 2012).

Ao receber as solicitações de mediação, o IPO aconselha as partes se o procedimento é ou não aplicável para a situação. Caso se decida que a mediação é adequada, o escritório convida as partes para considerá-la como uma alternativa ao litígio. As partes devem assinar um documento confirmado a tentativa de uso da mediação para resolver a disputa, o mediador escolhido ou sugerido pelo IPO, caso seja interno, o local e os custos da mediação (IPO, 2012).

---

<sup>148</sup> O “*Hearing*” é um procedimento que oferece uma oportunidade ao requerente que tenha tido uma decisão desfavorável emitida pelo IPO explique o caso oralmente a um membro sênior do *staff* chamado *Hearing Officer*, cuja atividade é quase judicial. O *Hearing* pode ser *inter partes* ou *ex parte*.

<sup>149</sup> O IPO é uma agência do governo. Tem em sua estrutura um setor de concessão de direitos, o *Hearing Office* (setor que oferece a possibilidade de sustentação oral para a parte que não obteve a decisão desejada) e um setor de *enforcement* (O IPO criou em 2004 o Grupo Nacional de Crimes contra a Propriedade Intelectual para combater os crimes de PI).

O mediador encontra-se separadamente com cada uma das partes e depois em conjunto a fim de discutir as questões conflituosas. Se requerido, procederá uma avaliação de quanto tempo irá durar a mediação. Todo o procedimento é confidencial e não poderá ser usado em futuros litígios. Se necessário, o processo permanece parado por duas semanas a fim de permitir que as partes reflitam sobre a conveniência do uso do procedimento. Em caso positivo, fazem a escolha do mediador que pode ser o credenciado pelo Instituto ou um mediador externo. Em seguida, devem providenciar um cronograma com as datas para a mediação. O escritório sobrestará a tramitação do procedimento até ser concluída a mediação (IPO, 2012).

As partes ficam livres para desistir da mediação em qualquer tempo, mas devem estar cientes de que quando uma delas recusa, sem fundamento, fica a critério do oficial do *Hearing Office* a decisão quanto ao desconto nos custos do processo (IPO, 2012).

Tão logo seja concluída, as partes devem informar ao IPO o resultado da mediação. Quando a mesma é bem sucedida, o escritório providencia a retirada dos processos. Todos os pontos que forem acordados serão fixados no termo de mediação para que as partes possam consultar sempre que necessário e, assim, reduzir o risco de surgimento de novos conflitos (IPO, 2012).

Caso contrário, os processos voltam à tramitação administrativa e seguem seu curso normal. Os tribunais entendem que o litígio judicial deve ser o último recurso e que não deve ser esta a escolha quando as partes ainda estão explorando a possibilidade da mediação.

#### b) OAMI

Na OAMI, a mediação ocorre somente em sede recursal, portanto é requisito de admissibilidade que haja sido interposto um recurso contra a decisão de 1<sup>a</sup> instância da Divisão de Oposição ou Divisão de Cancelamento de Marcas Comunitárias, com suas

respectivas fundamentações, durante o prazo correto e com a respectiva taxa recursal paga (OAMI, 2012).

O procedimento de mediação ocorre de duas maneiras. Pode ter início quando o chefe de uma das Salas Recursais, depois de analisar a situação, avalia a conveniência da utilização da mediação como tentativa de solucionar o conflito. Sendo cabível, faz um convite às duas partes (ao titular da marca anterior e ao titular do pedido negado após a oposição ou do registro invalidado) a fim de incentivá-las a resolver amigavelmente o conflito (OAMI, 2012).

Caso concordem com a mediação, devem requerer por escrito à OAMI a suspensão do processo até decisão final da mediação indicando o recurso ao qual se referem e o nome do mediador escolhido. Tão logo recebe o encargo, o mediador contacta as partes e seus representantes legais que devem deter uma autorização com poderes para negociar um acordo durante o procedimento de mediação. Em regra, a OAMI trabalha com cinco idiomas oficiais: inglês, francês, espanhol, alemão e italiano. O idioma utilizado é, geralmente, o mesmo do recurso interposto, sendo facultado às partes requisitar intérpretes ou tradutores, sendo as despesas suportadas por elas (OAMI, 2012).

Outra forma de iniciar o processo é por meio de um requerimento conjunto de mediação em qualquer fase do procedimento recursal. Igualmente suspende-se o recurso até um acordo entre as partes. Como se trata de um procedimento voluntário, as partes podem se retirar do processo em qualquer momento da mediação, finalizando-a imediatamente. A mesma situação acontece quando as partes não alcançarem um acordo. O mediador, se entender que a discussão não terá mais solução, também está autorizado a encerrar o procedimento. Em todas as três situações o recurso volta para a análise no estado em que parou (OAMI, 2013).

Em caso positivo de acordo, o recurso é encerrado. A previsão do tempo estimado para a mediação é de apenas um dia, podendo ser prorrogado a pedido das partes. No entanto, se após uma reunião preliminar não for alcançado qualquer resultado, a OAMI considera que a probabilidade de se chegar a uma solução será mais difícil, ainda que assuntos mais complexos requeiram mais tempo (OAMI, 2012). A mediação, vinculante entre as partes, resulta normalmente em um acordo de coexistência de marcas depois da retirada de algum procedimento de oposição ou de cancelamento ou da limitação de determinados produtos da especificação da marca.

c) Arbitrare

A mediação no Arbitrare é facultativa e considerada uma fase do processo composto pelo serviço de informação, mediação e o tribunal arbitral. A primeira fase é a prestação de informações de caráter técnico e administrativo, por meio eletrônico, via *email* ou telefone, e a apresentação de peças processuais. A parte contrária é contactada para saber se aceita submeter o litígio à jurisdição do Arbitrare. Aceitando, poderá contestar apresentando as peças processuais por meio eletrônico (ARBITRARE, 2012).

A segunda fase é a da mediação, quando as partes tentam compor um litígio amigavelmente com a presença de um mediador neutro. O procedimento de mediação encontra-se previsto nos artigos 11, 23 a 25 do Regulamento do Arbitrare. Findos os prazos para a contestação e alegações, o Arbitrare convida as partes e eventuais contra-interessados para resolverem o litígio através da mediação, notificando-os da data da realização da sessão de mediação que pode ocorrer por meios eletrônicos ou presencialmente, devendo, neste caso, as partes comparecerem pessoalmente e, caso queiram, acompanhadas por seus representantes ou assistentes. Se as partes nada disserem no prazo de cinco dias, considera-se rejeitado o convite para a fase da

mediação. O acordo resultante da mediação é confidencial, salvo se outra for a vontade das partes, e uma vez homologado tem força de decisão arbitral (ARBITRARE, 2008).

A mediação pode terminar de três formas: com a assinatura da ata do acordo; pelo relatório escrito do mediador constatando que, após consulta das partes, não se justificam novos esforços no sentido de chegarem a acordo; ou por declaração de vontade de qualquer das partes ao mediador de por fim antecipadamente ao processo. Se a mediação não resultar em acordo, o mediador, que não pode ficar mais de 30 dias com o processo, remete a decisão ao Arbitrare para prosseguir com o tribunal arbitral (ARBITRARE, 2008).

Se dispensada a fase de mediação ou se a mediação não resultar em acordo, as partes são chamadas para uma audiência que pode ser suspensa se há indícios de que possa surgir um acordo. Até o final da audiência as partes podem conciliar-se, terminando o processo com uma transação homologada pelo tribunal arbitral.

Se as mesmas não chegarem a um acordo de mediação ou se pularem esta etapa, o processo é submetido à terceira fase que é o tribunal arbitral. A sentença arbitral é proferida em um prazo médio de seis meses a contar da constituição do tribunal (ARBITRARE, 2008).

O INPI, neste caso, vincula-se automaticamente ao Arbitrare como forma de estímulo ao uso desse meio alternativo e especializado. A opção pelo Arbitrare é feita tão logo um requerente ingresse com um pedido *on-line* de marca no INPI onde há um formulário de pedido de registro de marca com a opção de adesão ao Arbitrare em caso de surgimento de futuras controvérsias.

As decisões do Arbitrare são proferidas em um prazo máximo de seis meses, prorrogável por igual período. Até a presente data não houve recursos contra decisão do

Arbitrare<sup>150</sup>. Em regra, as decisões são publicadas, mas caso as partes concordem, podem ser confidenciais (ARBITRARE, 2012).

### 3.1.6 Resultados

No escritório inglês, desde a data de criação, em 2006 até 2012 haviam poucos pedidos de mediação, razão pela qual se decidiu fazer um chamamento dos interessados na forma de audiência pública (*call for evidence*), para verificar os motivos pelos quais o serviço de mediação estava sendo pouco utilizado. Entre eles estavam a desinformação sobre a existência do sistema e os custos. Neste último identificou-se um novo público alvo para esse tipo de serviço: as pequenas e médias empresas que não possuem quantias suficientes para litigar na Justiça (IPO, 2012).

Verificados os problemas, o IPO tomou algumas medidas tais como a introdução de uma gradual estrutura de valores das taxas do procedimento; a mediação por telefone; o aperfeiçoamento das informações no *website* como a criação de cartilhas para os usuários; o apelo ao Governo para o incentivo a esse tipo de serviço e a realização de pesquisas de acompanhamento em momentos prévios e posteriores à mediação.

No início de 2013 o serviço foi relançado com o recrutamento de três novos mediadores e atendimento administrativo com informações para as pequenas e médias empresas. De acordo com as estatísticas atualizadas do IPO, de 2006 até 2014 foram registrados 24 casos de mediação concluídos satisfatoriamente, sendo 12 deles de mediação em marcas. A previsão para 2014 em diante é monitorar o serviço de mediação que, segundo os responsáveis pelo setor, “tem se tornado cada vez mais popular e com um *feedback* positivo dos usuários”<sup>151</sup> (MATTEWS, 2014). Como se

---

<sup>150</sup> A regra é que a decisão arbitral seja irrecorrível, a menos que **ambas as partes**, antes do início do procedimento acordem quanto à possibilidade de recurso.

<sup>151</sup> Email com informações atualizadas, enviado por Hywell Mathews, do IPO, em 30 de jan.2014.

percebe, o escritório tem a preocupação de avaliar periodicamente o serviço com o intuito de atingir os objetivos propostos.

Segundo informações do Departamento Internacional de Assuntos Jurídicos da OAMI<sup>152</sup>, desde a implantação do serviço, em 2011, até janeiro de 2014, foram registrados dez pedidos de mediação. Segundo dados da Assessoria de Imprensa do Órgão<sup>153</sup>, desse total, três mediações resultaram em acordo: dois casos encerrados com a retirada da oposição e um caso em que a recorrente indicou que a mediação seria solicitada juntamente com a respectiva fundamentação; quatro pedidos de mediação foram recusados pela outra parte; e três casos ainda estão em curso (OAMI, 2014).

Para a chefe do Departamento Contencioso da OAMI, Virgínia Melgar, em entrevista realizada em 2 de dezembro de 2012, quando o serviço tinha apenas um ano de funcionamento, o número de casos ainda era considerado pequeno devido a motivos culturais, tendo em vista que “advogados em geral gostam de litigar” e pela razão do serviço ser recente, o que leva tempo para conquistar a confiança dos usuários. Segundo Melgar (2012), o sistema da OAMI teria todos os atrativos para a mediação, pois oferece como vantagens a gratuidade, a expertise do procedimento, a celeridade e a desnecessidade de um advogado para a realização da mediação, o que mostra ser um benefício a mais para as partes do que para seus advogados (MELGAR, 2012).

De acordo com o presidente das Salas de Recursos, Théophile Margellos, um serviço de mediação em marcas necessita de ampla divulgação, pois ainda há pouco conhecimento sobre essa possibilidade, embora todas as informações estejam disponíveis no website da OAMI. Para que os objetivos sejam atingidos, há um sistema

<sup>152</sup> Email com informações atualizadas, enviado por Sven Sturmann (mediador OAMI) em 31 jan. 2014 e Virgínia Melgar (Chefe do Contencioso – Departamento Internacional de Assuntos Jurídicos da OAMI), em 06 fev. 2014.

<sup>153</sup> Email com informações atualizadas, enviado por Laura Casado (Assessoria de Imprensa da OAMI) – em 31 jan. 2014.

permanente de monitoramento dos casos utilizados como fontes de melhoria do serviço (MARGELLOS, 2012).

Em Portugal, desde que foi implantado, em 2009, até 2013 foram registrados no Arbitrare 150 processos<sup>154</sup>, dos quais 59 foram relacionados à propriedade industrial, sendo 57 deles processos de marcas. O tempo médio de resolução desses conflitos foi de três meses, sendo todos os processos casos de arbitragem. O Arbitrare computou somente dois casos de mediação em matéria de nomes de domínio, sendo que nenhum deles foi concluído nesta fase. Quanto à matéria de marcas, nunca houve um caso de mediação *inter partes* que chegasse até a fase de mediação, pois uma das partes sempre se recusava a submeter o litígio ao Arbitrare. Ademais, a maioria dos casos de marcas tem o INPI- PT como parte e, como dito, este sempre se recusa à fase de mediação por não poder dispor sobre interesse público (BORRALHO, 2014).

O número de casos é inexpressivo em matéria de mediação e considerado satisfatório em matéria de arbitragem, tendo em vista o crescimento gradual do número de casos. No entanto, considera-se que ainda há dificuldades que precisam ser superadas como a falta de informação sobre os resultados do uso desse tipo de procedimento; a inexistência de uma cultura de resolução de litígios por meio de mecanismos alternativos de solução de controvérsias no país, mudança que está sendo realizada gradualmente com a inserção da disciplina de Resolução Alternativa de Disputas nas grades curriculares das universidades de Direito do país; a forte cultura de litígio dos advogados uma vez que as custas no Arbitrare são irrigórias e não há sucumbência; a desnecessidade de advogado para aderir ao Arbitrare; a impossibilidade de o INPI aceitar a mediação por motivo de interesse público; a recente especialização do Poder Judiciário com a criação do tribunal especializado em propriedade intelectual em 2012,

---

<sup>154</sup> Estatísticas do Arbitrare. Disponível em: <[https://www.arbitrare.pt/detalhe\\_noticia.php?id=87](https://www.arbitrare.pt/detalhe_noticia.php?id=87)>. Acesso em 27 jan.2014.

que dispersou a “especialização” do Arbitrare e, por fim, as dificuldades financeiras que enfrenta o Estado português para subvencionar as custas com os processos no Arbitrare (BORRALHO, 2012; DIOGO, 2012; SOUZA, 2012).

#### **4 O modelo de mediação do INPI em uma abordagem comparativa**

A seguir será apresentado objetivamente o modelo de mediação em marcas adotado pelo INPI Brasil numa abordagem comparativa com os modelos dos Órgãos concedentes de registros de marcas acima apresentados, detalhando-se na mesma ordem de tópicos. Em seguida será discutido o modelo implantado.

##### **4.1 Motivos**

O INPI brasileiro, por meio do Centro de Defesa da Propriedade Intelectual – CEDPI<sup>155</sup> iniciou o serviço de mediação em marcas em julho de 2013 com um projeto piloto que incentivava os dez primeiros requerentes a utilizar o instrumento oferecendo gratuitamente a solução das controvérsias no âmbito administrativo em sede de oposição, recurso ou processo administrativo de nulidade.

De acordo com o Chefe do CEDPI, o principal motivo da implantação do projeto foi oferecer um procedimento alternativo para a solução de controvérsias administrativas em marcas, contribuindo para a redução da litigiosidade do sistema brasileiro de PI nos âmbitos administrativo e judicial (BURLANDY, 2014).

Segundo Burlandy (2014), a vantagem de se optar pela mediação do INPI é a disponibilização dos procedimentos administrativos exclusivos que buscam integrar os processos de mediação e de exame técnico tais como o sobremento, a fila de mediação e a consulta técnica preliminar. Esses procedimentos visam “aumentar a eficiência na tramitação interna dos processos de mediação e também aumentar a viabilidade administrativa dos acordos formulados” (BURLANDY, 2014).

Em outros termos, o diferencial do INPI seria a possibilidade de aceleração do exame técnico, em razão do processo com mediação tramar por uma fila técnica

<sup>155</sup> O CEDPI foi criado pelo Decreto Nº 7.356 de 12 de novembro de 2010, que aprovou a nova estrutura regimental do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

específica que permite esta priorização, uma vez que a “fila de processos com oposição, recurso ou nulidade e com mediação” seria menor do que as demais filas. O aumento da viabilidade administrativa do acordo formulado seria o caso em que o técnico, estando na dúvida quanto à possibilidade de convivência entre duas marcas, optaria pela aceitação do acordo, tendo em vista que não haveria mais o conflito que suscitara uma oposição ou nulidade.

O serviço tem a parceria da OMPI e foi oficializado por um Memorando de Entendimento em 12 de setembro de 2012 visando “estabelecer um procedimento conjunto de resolução alternativa de disputas, cujo objetivo é facilitar a mediação de controvérsias relativas aos direitos da propriedade intelectual, nas áreas de atuação do INPI” (INPI, 2013).

A opção pela parceria com a OMPI decorreu naturalmente do longo histórico de colaboração institucional na área de promoção da proteção da propriedade intelectual, além do pioneirismo e a expertise do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (BURLANDY, 2014).

Assim, utilizando-se o critério do domicílio do Código Civil Brasileiro<sup>156</sup>, no caso da controvérsia envolver as partes sediadas ou residentes no Brasil, o pedido e o termo de compromisso de mediação devem ser transmitidos ao CEDPI. Quando apenas uma ou ambas as partes tiverem residência ou sede fora do Brasil, o caso será encaminhado ao Centro da OMPI e se submeterá às normas dessa Organização.

#### **4.2 Previsão em lei**

Diferentemente do Código da Propriedade Industrial de Portugal, não há na lei brasileira de PI qualquer previsão expressa para o uso da mediação ou qualquer

---

<sup>156</sup> Artigos 70 a 78 CC/2002.

mecanismo extrajudicial de resolução de controvérsias para solucionar litígios de marcas ou outro direito de propriedade industrial.

A base legal que sustenta o Centro de Defesa da Propriedade Intelectual – CEDPI é o Decreto nº 7.356/2010 que aprovou a estrutura regimental do INPI, criando este Órgão cujas competências foram atribuídas pela Portaria MDIC nº 149/2013 nos artigos 151, 152 e 153. Entre as competências do CEDPI relativas à resolução extrajudicial de conflitos em matéria de PI estão:

I - atuar para promover a utilização de mecanismos de resolução de conflitos, em especial mediação e arbitragem, relacionados à propriedade intelectual, de competência do INPI; II - promover e acompanhar a aplicação de estudos, projetos, acordos e tratados nacionais e internacionais que digam respeito à resolução de conflitos, que envolvam aspectos relacionados à propriedade intelectual, de competência do INPI; III - atuar na resolução de conflitos que envolvam aspectos relacionados à propriedade intelectual, de competência do INPI; e IV - elaborar propostas e executar ações de interação com as demais áreas do INPI, empresas e entidades, para a promoção do respeito à propriedade intelectual, no que tange à resolução de conflitos (BRASIL, 2013).

Os atos normativos internos que regulam o serviço de mediação do INPI são a Resolução nº 084/2013 de 11/04/2013, que instituiu o Regulamento de Mediação aplicável a todas as áreas de atuação do INPI e pelas Instruções Normativas nº 23/2013 de 9/07/2013<sup>157</sup> e nº 28/2013 de 08/11/2013 que dispõem, respectivamente, sobre o processamento dos pedidos de mediação administrados pelo CEDPI e pela OMPI e seus efeitos junto aos procedimentos e fases processuais relacionados à obtenção de direitos de marcas junto ao INPI.

#### **4.3 Mediabilidade subjetiva e objetiva**

No modelo adotado pelo INPI brasileiro estabeleceu-se que o Instituto não seria parte, sendo apenas um administrador dos procedimentos, ao contrário do INPI de Portugal que é parte no procedimento e, por conseguinte, não o administra, pois a

---

<sup>157</sup> No projeto do CEDPI - INPI há também a previsão de expansão para a mediação na área de patentes e contratos e arbitragem em marcas e patentes.

atividade de administração é descentralizada para um centro de mediação institucionalizado que, neste caso, é o Arbitrare.

Segundo o artigo 6º, do Regulamento nº 84/2013 do INPI – Brasil:

Art. 6º O serviço de mediação objeto do presente Regulamento destina-se a dirimir as controvérsias em matéria de propriedade intelectual, na esfera de atuação do INPI.

§1º O INPI **não soluciona as controvérsias**, competindo-lhe **administrá-las** quando submetidas ao Regulamento.

§2º **O INPI não será parte** das controvérsias (INPI, 2013).

Portanto, tal como ocorre na mediação do Reino Unido e da OAMI, serão partes apenas os terceiros envolvidos no conflito, o que elimina da matéria mediável os casos em que o conflito ocorre entre o INPI e a parte que obteve uma decisão de indeferimento de pedido ou nulidade de registro com base em alguma proibição absoluta, onde o recorrente contesta não um direito anterior de terceiros e sim o caráter de distintividade ou liceidade de uma marca, por exemplo.

A matéria mediável é aquela que abrange as “controvérsias administrativas em curso no INPI, na forma de oposição, recurso ou processo administrativo de nulidade de marcas” (INPI, 2013), não abarcando as controvérsias ainda não submetidas formalmente ao INPI, diferentemente do que ocorre na OAMI onde é permitido levar outras questões. Ou seja, só é possível mediar, sob o Regulamento do INPI, os conflitos já existentes na esfera administrativa.

Assim, o objeto da mediação em marcas será apenas um conflito de marca, descartando-se do acordo qualquer tentativa de ampliar a matéria como, por exemplo, questões enquadradas como infrações de concorrência desleal ou questões comerciais envolvendo direitos autorais, pois fogem da competência da Diretoria de Marcas e da Coordenação de Recursos e Nulidades de Marcas (INPI, 2013).

#### **4.4 Mediadores**

Ao contrário do IPO e da OAMI, o INPI não terá mediadores internos, nem mantém uma lista de mediadores externos habilitados para atuar nos casos administrados pelo CEDPI, sendo estes escolhidos de comum acordo entre as partes. O INPI apenas faz referência, em seu *website*, à OMPI que possui uma lista de mediadores que as partes podem escolher, mas não são obrigadas.

As principais razões da escolha dos mediadores externos foram a “existência de profissionais especializados em mediação e PI no mercado brasileiro e o entendimento inicial de que a opção por mediadores externos melhor se adequa à necessidade de caracterizar a independência dos procedimentos de mediação e de exame técnico do INPI” (BURLANDY, 2014).

Embora se tenha decidido que os examinadores de marcas da primeira ou segunda instância administrativa não realizariam a mediação (BURLANDY, 2014), serão eles os responsáveis pela análise do acordo e pela decisão de homologação.

#### **4.5 Procedimento de mediação**

A função do CEDPI é atuar na orientação, apoio e fornecimento de serviços de infraestrutura para a mediação como salas de reunião para as sessões, serviços de pré-mediação, administração de todo o processo de mediação, tal como ocorre nos três casos estudados, além de atividades internas de integração com o exame técnico de marcas.<sup>158</sup>

Na pré-mediação, o CEDPI atuaria prestando esclarecimentos quanto à pertinência do método, a contribuição para a aproximação das partes em caso de necessidade e a requerimento, como a comunicação à outra parte no caso da manifestação de interesse de apenas uma delas. No entanto, na última atualização do

---

<sup>158</sup> Art.4º, Resolução nº 84/2013.

sítio do INPI/CEDPI<sup>159</sup> na internet, decidiu-se que “a oportunidade de atuação do CEDPI na mediação prévia de controvérsias pré-administrativas será avaliada após a realização do projeto-piloto de mediação em marcas” (INPI, 2014). Segundo Burlandy (2014), “a pré-mediação é hoje oferecida como uma etapa preliminar do serviço. A possibilidade de mediação de disputas pré-administrativas está sendo estudada pelo CEDPI, entre outros aspectos relacionados à expansão e/ou aperfeiçoamento do modelo atual”.

Para que as partes possam se submeter ao procedimento, deverão preencher o pedido de mediação e o termo de compromisso e transmiti-los ao CEDPI por meio eletrônico ou em papel por aviso de recebimento, além da guia de recolhimento para o pagamento das taxas quando o procedimento ocorrer após o programa piloto.

De acordo com o artigo 5º da IN nº 23/2013, durante o procedimento de mediação, o CEDPI solicitará à Diretoria de Marcas – DIRMA e à Coordenação Geral de Recursos e Nulidades – CGREC o sobremento da instrução técnica dos processos administrativos de marcas relacionados no pedido de mediação, cujo prazo será de 90 dias prorrogáveis por igual período, conforme o artigo 6º caput e parágrafo único da mesma Resolução (INPI, 2013).

Finda a mediação, se esta resultou em um acordo, o CEDPI encaminhará o mesmo ao setor técnico competente. Os examinadores designados pelos órgãos supracitados serão responsáveis pela análise da viabilidade do acordo resultante da mediação servindo este apenas como subsídio ao exame, pois terão total autonomia para decidir pela homologação ou não do acordo.

Na OAMI, IPO e no Arbitrare as partes tentam buscar suas próprias soluções e quaisquer acordos realizados serão acatados, o que mostra a liberdade das partes para

---

<sup>159</sup> Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/images/docs/080114\\_faqs\\_mediacao\\_v6.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/080114_faqs_mediacao_v6.pdf)>. Acesso em 8 jan.2014.

decidir sobre o que é de interesse privado, considerado por essas instituições de “direitos disponíveis”, devendo esses Órgãos tão somente decidir conforme a vontade das partes.

No modelo brasileiro, em caso de insucesso do acordo, o processo volta para a “fila de processos com oposição, recurso ou nulidade” e segue a tramitação normal. Assim, como já mencionado, a principal vantagem do serviço é a criação de uma “fila de mediação” exclusivamente para o exame dos processos administrativos (oposição, recursos e/ou nulidades) relacionados ao pedido de mediação administrada pelo INPI. Serão cinco “filas de exames” de marcas: fila de pedidos de registros “sem oposição”; fila de pedidos de registros “com oposição”; “fila de pedidos de registro com recurso”; fila de registros com nulidade” e fila de processos “com oposição, recurso ou nulidade com pedido de mediação” (INPI, 2013).

Segundo o artigo 7º da IN nº 23/2013, “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” (INPI, 2013). Nos casos em estudo, não há essa “vantagem”, pois não há atrasos na análise dos processos administrativos. Ou seja, optando ou não pela mediação, o processo será resolvido praticamente no mesmo tempo (IPO, 2012; OAMI, 2012; ARBITRARE, 2012).

Haverá também a possibilidade de uma consulta técnica preliminar sobre a viabilidade, junto ao INPI, dos acordos de mediação que recaiam sobre direitos de propriedade intelectual. A consulta será transmitida ao CEDPI pelo mediador com autorização de ambas as partes e depois submetida às áreas competentes para emissão de um parecer (INPI, 2013).<sup>160</sup> Esta opção é inédita nos serviços de mediação, pois nos

---

<sup>160</sup> Art. 19 §2º da Resolução nº 84/2013.

três casos estudados, não há essa opção. O que as partes acordarem entre si, será acatado pelos Órgãos concedentes de registros, respeitadas as regras de cada um deles.

De acordo com o artigo 8º da Instrução Normativa nº 23/2013:

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(INPI, 2013).

A consulta técnica preliminar poderá ser submetida uma única vez à DIRMA ou à CGREC e, caso necessário, poderá estar acompanhada das petições de desistência ou de renúncia de direitos e dos pedidos de transferência de titularidade, sendo que os efeitos dessas petições deverão igualmente ser submetidos à viabilidade técnica do acordo de mediação (INPI, 2013).

Após a consulta, a DIRMA, em fase de oposição, ou a CGREC, em fase de recursos ou nulidades, emitirá um parecer técnico sobre a viabilidade do acordo de mediação e demais aspectos envolvidos na matéria, podendo ser ajustado. De acordo com o § 5º do artigo 8º da IN nº 23/2013, “o parecer técnico, quando possível, indicará a necessidade de ajustes no acordo de mediação para fins de sua viabilidade” e também poderá ser convertido na própria decisão do processo.

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 (INPI, 2013).

O prazo para a conclusão da mediação é de 90 dias, prorrogável uma única vez por igual período, que é o tempo máximo para os processos administrativos

---

permanecerem sobrestados. No entanto, segundo informações obtidas pelo sítio do INPI na internet:

A Lei da Propriedade Industrial – LPI e as normas internas do INPI não estabelecem prazos para a realização do exame técnico, com exceção do prazo de decisão dos pedidos de registro de contratos de transferência de tecnologia, de franquia e similares (art. 211/LPI). Todavia, nos casos de mediação com consulta técnica preliminar, uma referência (não vinculante) a ser observada pelos participantes do processo de mediação (partes, mediador e INPI) é o prazo de até 180 dias de sobrestamento dos processos administrativos envolvidos na mediação. Na prática, esse será o prazo de referência para a condução e conclusão de uma mediação administrada pelo CEDPI (INPI, 2014).

Na mediação do INPI, o princípio da confidencialidade prevalecerá sobre o Princípio da Publicidade das decisões administrativas, o que é confirmado pelo Art. 25 §1º Resolução nº 84/2013: “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”.

A aplicabilidade da confidencialidade difere quando da consulta técnica preliminar.

Na consulta técnica preliminar, há duas situações distintas. Caso o parecer técnico do INPI seja de inviabilidade do acordo de mediação, terá caráter meramente consultivo. Seu teor, portanto, seguirá protegido pela confidencialidade que rege os procedimentos de mediação administrados pelo CEDPI. Se o parecer for pela viabilidade do acordo de mediação e se as partes tiverem optado pela conversão do parecer no ato de decisão do INPI, tal acordo passa a figurar como subsídio à decisão do Instituto para os processos administrativos. Dessa forma, a consulta e o parecer, apenas neste caso, passam a ter a mesma publicidade dos demais atos relacionados naqueles processos administrativos, assim como ocorre atualmente com todos os subsídios ao exame técnico (INPI, 2014).

No Arbitrare, por exemplo, as decisões são em regra publicadas no sítio do Órgão na internet, sobretudo quando envolvem o INPI português (ARBITRARE, 2012).

#### **4.6 Resultados e discussões**

O projeto piloto foi concebido para a mediação em marcas, mas com o objetivo de expansão para a mediação em patentes e em contratos de transferência de tecnologia e para a arbitragem em marcas, patentes e contratos de transferência de tecnologia,

dentro de uma visão otimista de elevar o INPI até 2020 à condição de ser um centro de excelência internacional na qualidade da prestação desses serviços (INPI, 2013).

Do período de 15 de julho de 2013 até 14 de fevereiro de 2014, data da conclusão deste trabalho, não houve qualquer registro de pedido de mediação junto ao INPI, nem nos casos resultantes da parceria com a OMPI. “A experiência internacional aponta para a necessidade de um período relativamente longo de amadurecimento dos serviços de mediação oferecidos por escritórios de PI” (BURLANDY, 2014).

Neste sentido, identificamos a seguir alguns pontos que facilitaram a implantação do serviço de mediação em marcas nos países em estudo e que se adaptariam perfeitamente a outras nações que nem mesmo têm previsão de implantação de qualquer serviço similar.

#### **4.7 Facilitadores para a implantação dos serviços de mediação nos casos em estudo**

É preciso ressaltar que justamente esses facilitadores que serão abaixo expostos não coincidem com a realidade brasileira. Portanto, a falta de um estudo técnico sobre a viabilidade e a eficácia da implantação de um serviço de mediação do INPI brasileiro resultou na cópia de regras perfeitamente aplicáveis em outros Órgãos concedentes de registros ou em outros centros institucionalizados de resolução de litígios, mas não no INPI, como será explicado abaixo.

- a) Previsão expressa da mediação ou outro mecanismo extrajudicial de solução de controvérsias nas leis de propriedade industrial

No Brasil, não há previsão expressa de mediação na Lei de Propriedade Industrial, e até o presente momento ainda não há uma lei de mediação brasileira.<sup>161</sup> Como já visto, Portugal optou pela previsão expressa da arbitragem em sua lei de

---

<sup>161</sup> Em 04 de fev. 2014 o Projeto de Lei nº 517 de 2011 encontrava-se na Subsecretaria da Coordenação Legislativa do Senado aguardando interposição de recurso. Fonte: <[http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p\\_cod\\_mate=101791](http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=101791)> Acesso em 10 fev. 2014.

propriedade industrial “sem prejuízo da possibilidade de recurso a outros mecanismos extrajudiciais de solução de litígios” (PORTUGAL, 2003). O Regulamento da Marca Comunitária também no artigo 42.4 prevê que “se os considerar útil, o Instituto procurará conciliar as partes” (UNIÃO EUROPEIA, 2009).

O mesmo acontece com as legislações de outros países onde não há serviço de mediação em marcas na esfera administrativa, nem mesmo a intenção de implantá-lo, mas o escopo dessas leis é fazer com que as partes busquem a todo tempo um resultado satisfatório para ambas. Na Itália, por exemplo, o *Codice della Proprietà Industriale* concede às partes a faculdade de tentar um acordo durante a fase de oposição.

Art.178.(...) l’Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità dell’opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al reichiedente de la registrazione con l’avviso, anche all’opponente, **dela facoltà di raggiungere um acordo di conciliazione** entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice (ITALIA, 2005).<sup>162</sup>

Essa conciliação é inclusive motivo de suspensão e extinção do procedimento de oposição.

Art.180. Sospensione della procedura di opposizione. 1. Il procedimento di opposizione è sospeso: a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di **pervenire ad um acordo di conciliazione**, ai sensi dell’articolo 178, comma 1;  
Art. 181. Estinzione della procedura di opposizione. – 1. La procedura di opposizione si estingue se: (...) b) **le parti hanno raggiunto l’accordo; c) l’opposizione è ritirata** (ITALIA, 2005).<sup>163</sup>

Há que se mencionar também que a Itália prevê a mediação obrigatória previamente ao processo judicial para casos de direitos disponíveis. Portanto, um litígio

<sup>162</sup> (...) o escritório italiano de patentes e marcas, verificado o recebimento da oposição conforme o disposto nos artigos 148. 1 e 176. 2, comunica a referida oposição ao requerente do registro com o aviso, também para o oponente, da faculdade de se firmar um acordo de conciliação dentro de dois meses da comunicação, prorrogáveis de comum acordo entre as partes até o prazo máximo previsto no regulamento do presente código [tradução nossa].

<sup>163</sup> Art. 180. Suspensão do procedimento de oposição. 1. O procedimento de oposição é suspenso: a) durante o período concedido às partes, com o fim de chegarem a um acordo de conciliação, conforme o artigo 178.1. Art. 181. Extinção do procedimento de oposição – 1. O procedimento de oposição se extingue se: b) as partes chegaram a um acordo; c) a oposição é retirada [tradução nossa].

de marcas que não tenha sido resolvido na esfera administrativa, quando levado a um tribunal judicial, estará sujeito a um procedimento de mediação obrigatória, haja vista que o direito de marcas é um direito real e disponível e, portanto, preenche os requisitos de mediabilidade desse país.

Na América do Sul, a Argentina, por meio da Lei 26.589 de 2011, regulamentada pelo decreto nº 1467 do mesmo ano, igualmente estabeleceu caráter obrigatório para a mediação prévia em quase todos os processos judiciais, com exceção dos que envolvem direitos indisponíveis. Essa mediação obrigatória afeta diretamente o procedimento administrativo de registro marcário no *Instituto Nacional de la Propiedad Industrial – INPI* do país. O opONENTE tem o prazo de um ano<sup>164</sup> para firmar um acordo com a parte adversária ou, caso queira recorrer à Justiça, deve obrigatoriamente ter passado pela fase da mediação.

Ainda no continente sul-americano, na legislação de propriedade industrial peruana também há previsão expressa em lei da possibilidade de conciliação.

Artículo 159.- En cualquier estado del procedimiento, la Oficina competente podrá citar a las partes **a audiencia de conciliación**. La audiencia se desarrollará ante la persona que designe la Oficina competente. Si ambas partes arribaran a un **acuerdo respecto de la materia en conflicto y éste no afecta derechos de terceros**, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá efectos de transacción extrajudicial(grifo nosso)(PERU, 1996).<sup>165</sup>

É importante revelar que o INDECOPI – *Instituto Nacional de Defesa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual* do Peru, além de conceder direitos sobre marcas e outros direitos de propriedade intelectual, tem competência jurisdicional com *status* de um tribunal administrativo que julga os casos de propriedade

<sup>164</sup> Art. 16 da Lei 22.362 de 01/01/1981 (Lei de Marcas da Argentina).

<sup>165</sup> Em qualquer estado do procedimento, o escritório competente poderá citar as partes para uma **audiência de conciliação**. A audiência se desenvolverá diante da pessoa designada pelo escritório competente. Se ambas as partes chegaram a um **acordo em relação à matéria em conflito e este não afeta direitos de terceiros**, se lavrará uma ata a qual deverá constar o acordo respectivo, que terá efeitos de transação extrajudicial [tradução nossa].

industrial.<sup>166</sup> Note-se que essa conciliação será feita pela pessoa designada pelo Instituto, o que equivale a dizer que é feita internamente. Outro ponto interessante é a preocupação da lei em estimular a resolução de conflitos mediante acordo, mas sem “afetar direitos de terceiros” (PERU, 1996).

Na França, também não há um serviço de mediação em marcas no âmbito administrativo. O Código de Propriedade Intelectual, no entanto, menciona a possibilidade de se recorrer à arbitragem em marcas. Mathély (1994, p.439) sustenta que a arbitragem está excluída de todos os casos em que o legislador procedeu a uma atribuição imperativa de competência, que pode ser o caso das marcas.

La question est donc de savoir dans quelle mesure le contentieux des marques interesse à l'ordre public. Il paraît que la validité de la marque relève de l'ordre public, puisque l'enregistrement est un titre qui est opposable à quiconque. La question est plus difficile en ce qui concerne la contrefaçon: car l'action en contrefaçon peut mettre indirectement en cause la validité et la portée de la marque. (MATHÉLY, 1994, p.440).<sup>167</sup>

Segundo o artigo L.716-4 do *Code de la Propriété Intellectuelle*<sup>168</sup>, “*Les dispositions de l'article L.716-3<sup>169</sup> ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans*

<sup>166</sup> Decreto legislativo 1033 de 25/06/2008. Artículo 14º. Funciones de las Salas del Tribunal.- 14.1 Las Salas del Tribunal tienen las siguientes funciones: a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa las apelaciones interpuestas contra los actos que ponen fin a la instancia, causen indefensión o determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, emitidos por Comisiones, Secretarías Técnicas o Directores de la Propiedad Intelectual, según corresponda. En tal sentido, podrán conocer y resolver sobre la imposición de multas por la realización de infracciones administrativas o multas coercitivas por el incumplimiento de resoluciones finales, de medidas cautelares, preventivas o correctivas, de acuerdos conciliatorios y de pagos de costas y costos; así como sobre el dictado de mandatos o la adopción de medidas cautelares, correctivas o complementarias (...).

É interessante notar que só é possível recorrer à esfera judicial depois de esgotada a via administrativa. Artículo 18º.- Agotamiento de la vía administrativa e impugnación judicial de pronunciamientos del INDECOPI.- 18.1 En los asuntos de competencia de cualquiera de los órganos resolutivos del INDECOPI, no podrá recurrirse al Poder Judicial en tanto no se haya agotado previamente la vía administrativa.

<sup>167</sup> A questão é saber em que medida o contencioso de marcas interessa à ordem pública. Parece que a validade da marca é questão de ordem pública, eis que o registro é um título oponível a qualquer um. A questão é mais difícil no que se refere à contrafação: pois a ação de contrafação pode questionar indiretamente a validade e o alcance da marca [tradução nossa].

<sup>168</sup> Segundo o artigo L. 716-4 do Código da Propriedade Intelectual, “as disposições do artigo L.716-3 não se opõem ao recurso à arbitragem, dentro das condições previstas nos artigos 2059 e 2060 do Código Civil” [tradução nossa].

*les conditions prévues aux art. 2059 e 2060 du Code Civil".<sup>170</sup>* Portanto, tratando-se de direitos disponíveis é permitido às partes recorrer à arbitragem.

Na Espanha, a Lei de Marcas não contempla a mediação, mas prevê expressamente, no artigo 28, a arbitragem que só pode versar sobre proibições relativas previstas em determinados artigos:

1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en el presente artículo.
2. **El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas** previstas en los artículos 6.1.b; 7.1.b, 8 y 9 de la presente Ley. **En ningún caso** podrá someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro.(grifo nosso) (ESPAÑHA, 2001)<sup>171</sup>

De acordo com o serviço de informação ao cidadão da *Oficina Española de Patentes y Marcas – OEPN*, até hoje não foi registrado um caso em que as partes tenham utilizado a arbitragem para resolver seus litígios de marcas.<sup>172</sup>

---

<sup>169</sup> O artigo L -716-3 fala que as ações cíveis e as demandas relativas a marcas e ações conexas sobre concorrência desleal são exclusivamente levadas aos Tribunais de Grande Instância (FRANÇA, 2010).

<sup>170</sup> Nos artigos 2059 e 2060, o Código Civil francês permite apenas a transação dos direitos de livre disposição, proibindo a disposição de matérias consideradas de ordem pública.

<sup>171</sup> 1.Os interessados poderão submeter à arbitragem as questões litigiosas surgidas em ocasião do procedimento para o registro de uma marca, em conformidade com o estabelecido no presente artigo. **2. A arbitragem só poderá versar sobre as proibições relativas** previstas nos artigos 6.1b; 7.1.b; 8 e 9 da presente lei. Em **nenhum caso** poderá submeter à arbitragem questões referidas à **concorrência ou não de defeitos formais ou proibições absolutas** de registro. (grifo nosso)[tradução nossa]. Cumpre esclarecer que os referidos artigos 6.1 b; 7.1.b; 8 e 9 falam, respectivamente, sobre a proibição do registro de signos idênticos ou semelhantes a uma marca anterior que assinale produtos ou serviços idênticos ou semelhantes que possam suscitar um risco de confusão que inclui um risco de associação com a marca anterior; signos idênticos ou semelhantes a um nome comercial anterior se existir um risco de confusão ou associação; signos idênticos ou semelhantes a uma marca ou nome comercial anteriores notoriamente conhecidos que possam indicar uma conexão com os produtos ou serviços dos titulares desses direitos anteriores, provocar um aproveitamento indevido ou um prejuízo à distintividade, à notoriedade ou ao renome da marca; por fim, a proibição de registro sem autorização de nome civil, pseudônimo, imagem, sobrenome, criações de direitos de autor ou outros direitos anteriores de propriedade industrial.

<sup>172</sup> Cumpre esclarecer que o convênio arbitral deverá ser notificado à OEPN pelos interessados uma vez finalizado o procedimento administrativo do registro de marca antes que se consolide o ato administrativo do escritório. Depois de subscrito o convenio arbitral, não caberá a interposição de recurso administrativo algum de caráter ordinário, declarando-se a inadmissibilidade do mesmo. E se tiver sido interposto antes da subscrição ao convênio arbitral, será considerada a sua desistência (Artigo 28.4 e 28.5 da Lei de Marcas – Lei nº 28/2001).

Ao contrário das legislações dos países acima apresentadas, em nenhum momento a lei brasileira oferece às partes a faculdade de entrarem em um acordo ou retirarem uma oposição, como ocorre na Itália. Não estabelece prazos para as partes resolverem amigavelmente seus conflitos como é o caso da Argentina. Não prevê audiência de conciliação entre as partes como no caso do Peru ou uma sustentação oral (*hearing*) como ocorre no Reino Unido. Também não contempla expressamente a possibilidade de se recorrer à arbitragem como na Espanha e Portugal ou a outros meios alternativos de resolução de conflitos.

Por fim, aproveita-se a ponderação de Mathély quando diz que estão excluídas da arbitragem (e aqui se pode incluir os métodos alternativos de solução de litígios) as hipóteses em que o legislador procedeu a uma atribuição imperativa de competência. Portanto, não havendo previsão expressa, nem possibilidades oferecidas pela lei para uma tentativa de resolução amigável entre as partes, torna-se difícil implantar um mecanismo que seja legalmente válido e eficaz.

b) Previsão expressa de acordos de coexistência ou cartas de consentimento nas leis de propriedade industrial

Visto que os acordos de coexistência ou cartas de consentimento são os resultados mais comuns de uma mediação, considera-se fundamental a previsão expressa desses instrumentos. Assim, ao contrário das leis de marcas de Portugal e Reino Unido e da Marca Comunitária, a Lei 9.279/96 não prevê os acordos de coexistência como excludentes da aplicação do artigo 124, XIX, da LPI que trata da reprodução ou imitação de marcas.

A lei inglesa, por exemplo, contempla expressamente a possibilidade de convivência não somente de marcas semelhantes para produtos ou serviços semelhantes, mas inclusive de marcas idênticas para produtos ou serviços idênticos, caso seja consentido pelo titular do registro anterior.

5. - (1) A trade mark shall not be registered if it is identical with an earlier trade mark and the goods or services for which the trade mark is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected (...) (5) **Nothing in this section prevents** the registration of a trade mark where **the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration** (REINO UNIDO, 1994).<sup>173</sup>

Observa-se, neste sentido, que a lei inglesa aconselha a terceiros que evitem registrar marcas idênticas para produtos e/ou serviços idênticos, tanto que sem seus procedimentos de registro realiza uma busca de ofício e notifica aos titulares anteriores da ocorrência de possível colidência entre sinais (IPO, 2012). No entanto, se for da vontade do titular da marca anterior ou de um direito anterior consentir essa convivência entre os sinais, o IPO acata a autonomia da vontade das partes, ou seja, o interesse privado prevalece sobre a decisão do IPO.

Tratamento idêntico é dado pelo Regulamento (CE) nº 207/2009 sobre a Marca Comunitária e pela Diretiva Europeia 2008/95/(CE) de Harmonização das legislações de marcas, respectivamente citados abaixo.

3. A marca comunitária **não pode ser declarada** nula se o titular de um direito referido nos n.º 1 ou 2 **der o seu consentimento expresso ao registo dessa marca antes da apresentação do pedido de nulidade** ou do pedido reconvencional. (UNIÃO EUROPEIA, 2009)

5. Os Estados-Membros podem permitir que, em circunstâncias adequadas, o pedido de registo de uma marca não tenha de ser recusado ou o registo de uma marca não tenha de ser declarado nulo **uma vez que o titular da marca anterior ou do direito anterior consinta no registo da marca posterior**. (UNIÃO EUROPEIA, 2008)

No mesmo sentido da Diretiva, é o artigo 243º do Código de Propriedade Industrial Português.

Artigo 243º,CPI/PT. Declaração de Consentimento: O registo de marca susceptível de confusão com marcas ou outros direitos de

---

<sup>173</sup> Art. 5 (1) Uma marca não deve ser registrada se for idêntica à outra marca anterior cujos produtos e serviços assinalados são idênticos aos produtos ou serviços assinalados pela marca protegida. (...) (5) **Nada nesta seção impede o registro da marca se o proprietário da marca ou direito anterior consente o registro** [tradução nossa].

propriedade industrial anteriormente registrados **exige declaração de consentimento dos titulares desses direitos** e dos possuidores de licenças exclusivas, se os houver e os contratos não dispuserem de forma diferente. (PORTUGAL, 2003)

Na lei brasileira não é este o procedimento. A colidência de sinais deve ser afastada para que se evitem marcas que criem confusão no mercado. Na América do Sul, a legislação de propriedade industrial peruana<sup>174</sup> adotou uma situação intermediária. Prevê os acordos de coexistência, embora a decisão tenha que ser acatada pelo Órgão concedente de direitos de PI:

**Artículo 158.-** Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la Oficina competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores.(PERU,1996) <sup>175</sup>

A título ilustrativo, há países que apresentam outras soluções para evitar que um procedimento de oposição siga adiante, como a possibilidade de o requerente do pedido de marca, ao receber a notícia da oposição, poder modificar a sua marca para que possa ter chances de ser posteriormente registrada caso haja concordância do oponente, como é o caso da Venezuela.

**Artículo 78.-** La oposición, en el primer caso del artículo 77, se notificará al solicitante por medio de aviso en el Boletín de la Propiedad Industrial, para que comparezca a informarse de aquella en el plazo de quince días hábiles a contar de la publicación. Vencido dicho plazo comenzará a correr un lapso de quince días hábiles para que el solicitante aduzca lo que estime conveniente a sus derechos.

El **solicitante podrá efectuar modificaciones en su solicitud y si éstas fuesen aceptadas por el opositor** dentro de un plazo de ocho días hábiles a contar de la fecha de contestación, se dará por terminado el procedimiento de oposición. En este caso, el Registrador ordenará una nueva publicación con las reformas aceptadas y se abrirá nuevamente el período de la oposición. Si dentro del indicado plazo de ocho días, el opositor no manifestare que acepta las modificaciones propuestas, continuará el procedimiento de la oposición. (grifo nosso) (VENEZUELA, 1956) <sup>176</sup>.

<sup>174</sup> Decreto Legislativo nº 823 de 23 abril de1996 – Ley de Propiedad Industrial (PERU, 1996).

<sup>175</sup> Artigo 158 – As partes em um procedimento poderão acordar a coexistência de signos idênticos ou semelhantes sempre que, em opinião do escritório competente, a coexistência não afete o interesse geral dos consumidores [tradução nossa].

<sup>176</sup> Artigo 78 – A oposição, no primeiro caso do artigo 77, será notificada ao requerente (do pedido de marca), por meio de aviso no Boletim da Propriedade Industrial, para que compareça e seja informado a respeito da mesma num prazo de quinze dias úteis a contar da publicação. Vencido este prazo, começará a correr um lapso de quinze dias úteis para que o requerente aduza o que estimar conveniente a seus

Neste caso da Venezuela, podemos concluir que se trata de um “consentimento” do titular do direito anterior para o registro da marca posterior. É o próprio opositor da marca quem decidirá se aceita ou não a convivência entre os sinais. Observa-se que o silêncio do opositor não surte efeitos positivos para o requerente do pedido, pois em caso de ausência de manifestação do opositor, dar-se-á prosseguimento ao procedimento de oposição.

Como já debatido no item 2.3.“g”, do segundo capítulo dessa pesquisa, no Brasil, além de não haver previsão na lei, os procedimentos adotados pelas Diretrizes de Análise de Marcas permitem os acordos de coexistência, mas de forma que a convivência entre marcas afaste qualquer possibilidade de engano junto aos consumidores.

Ressalte-se novamente que o entendimento sobre os acordos de convivência nunca foi pacífico.<sup>177</sup> As diretrizes ora previam os acordos de convivência como uma excludente do inciso XIX, do artigo 124, ora condenavam tal procedimento. O único ponto em comum das diversas resoluções na história do INPI foi o fato do examinador nunca se vincular automaticamente à aceitação do acordo de convivência ou das cartas de consentimento se as marcas em cotejo apresentarem risco de confusão.

Os acordos de mediação que recaiam sobre direitos de propriedade intelectual serão utilizados como subsídio ao exame das áreas técnicas competentes. Vale destacar que os acordos de mediação que resultarem nos chamados “acordos de convivência” (ou “acordos de coexistência”) de marcas serão examinados em conformidade com as Diretrizes de Análise Marcas do INPI (INPI, 2013).

O examinador, conforme o Art. 25 §4º Resolução nº 84/2013, não ficará vinculado ao que foi acordado entre as partes. O acordo servirá apenas como subsídio

---

direitos. O **requerente poderá efetuar modificações em seu requerimento e se estas forem aceitas pelo oponente** dentro do prazo de oito dias úteis a contar da data da resposta, dar-se-á por terminado o procedimento de oposição. Neste caso, o oficial de registro ordenará uma nova publicação com as reformas aceitas e se abrirá novamente um período de oposição. Se dentro desse prazo de oito dias o oponente não se manifestar sobre a aceitação das modificações propostas, prosseguir-se-á o procedimento de oposição (grifo nosso) [tradução nossa].

<sup>177</sup> O tema “acordos de convivência” foi discutido no Capítulo 2 dessa pesquisa.

ao examinador. Como se pode observar, tal orientação pode ser um fator de desestímulo à mediação, tendo em vista que a decisão não é deixada às partes, mas ao examinador.

c) Inexistência de busca de ofício de anterioridades

Na maioria das legislações europeias não há busca de ofício de marcas anteriores, devendo o titular de um direito que se sentir prejudicado propor um procedimento de oposição ou nulidade nos prazos legais.

Na França, o *Code la Propriété Intellectuelle* deixa a cargo do titular da marca o dever de zelar pelo seu registro como diz o artigo L. 711-4, *Lors du dépôt d'une marque, l'INPI ne vérifie pas si le signe est disponible; l'action est laissée à la diligence du titulaire d'une antériorité* (FRANÇA, 2010, p.608).<sup>178</sup>

Tal controle é exercido via procedimento de oposição, reservada apenas aos titulares das marcas ou aos seus licenciados “exclusivos”.<sup>179</sup> Caso o titular da marca anterior perca o prazo de 60 dias após a publicação do pedido para interpor a oposição, pode ainda se socorrer com uma ação de nulidade. *Ils s'agit d'une action en nullité relative laissée à la diligence du titulaire de l'antériorité quis era jugée irrecevable dans le cas où, la marque ayant été déposée de bonne foi, il en a toléré l'usage pendente cinq ans.*<sup>180</sup> (FRANÇA, 2010, p.649). Observe-se que, perdido o prazo de oposição e o prazo de cinco anos para anular a marca, o titular anterior é atingido pelo instituto da “*Forclusion par tolérance*”.<sup>181</sup> Ou seja, como se trata de uma ação para

<sup>178</sup> Art.L.711-4: Quando uma marca é depositada, o INPI francês não verifica se o signo está disponível; a ação é deixada à diligência do titular de uma anterioridade [tradução nossa].

<sup>179</sup> Artigo L.712-4, do *Code de la Propriété Intellectuelle* (FRANÇA, 2010).

<sup>180</sup> Trata-se de uma ação de nulidade relativa, deixada à diligência do titular da anterioridade, que será julgada inadmissível no caso da marca (posterior) ter sido depositada de boa-fé e seu uso tenha sido tolerado pelo titular (da anterioridade) durante cinco anos [tradução nossa].

<sup>181</sup> No entanto cabe observar que para que seja aplicado o instituto da “*Forclusion par tolérance*”, que pode ser traduzido literalmente como “Forclusão por tolerância”, a marca do titular posterior deve ter sido depositada de boa fé, que, para lei francesa, é sempre presumida. Portanto, cabe ao titular da marca

combater a violação de uma proibição relativa, cabe ao titular o dever de agir. Do contrário, a convivência entre as marcas colidentes convalidar-se-á com o tempo. Trata-se de uma consequência imposta pela lei francesa aplicada à negligência do titular da marca anterior que se descuidou da defesa de sua marca.

Note-se que esta sempre foi uma característica da França, pois durante a vigência da Lei de Propriedade Industrial – LPI de 1964, até mesmo inexistia o procedimento de oposição. Os titulares que se sentissem prejudicados deveriam esperar a concessão do registro para só então interpor uma ação de nulidade do registro por fraude perante os tribunais judiciais franceses. O procedimento de oposição foi introduzido somente com a LPI de 1991 (FRANÇA, 2010, p.616).

Em alguns Órgãos concedentes de registros marcários como o IPO (Reino Unido), a OEPM (Espanha) e a OAMI (União Europeia), existe a busca de ofício de anterioridades, mas com consequências diferentes da busca realizada pelo INPI do Brasil. Primeiramente, há uma busca prévia de anterioridades supostamente colidentes. Depois de detectá-las, os escritórios notificam os titulares dos direitos anteriores para, caso haja necessidade, entrar com um pedido de oposição dentro de um determinado prazo. Se não interpuserem uma oposição, considera-se que os titulares não se importam com a convivência das marcas, ainda que idênticas e para produtos e serviços idênticos (IPO, 2013; OEPM, 2013; OAMI, 2013).

Em Portugal, a situação apresenta-se um pouco diferente. A busca de marcas anteriores é feita de ofício pelo INPI e, tal como no Brasil, quando as marcas são colidentes, o pedido é indeferido, conforme o artigo 239º do Código da Propriedade Industrial – CPI português. No entanto, a suscetibilidade de confusão entre marcas ou outros direitos de propriedade industrial anteriormente registrados pode ser afastada

---

anterior provar que o pedido de registro da marca foi depositado de má-fé e que o suposto infrator detinha o conhecimento da existência de uma anterioridade colidente com a sua marca. (FRANÇA, 2010, p.649).

com uma “declaração de consentimento”, prevista no artigo 243º, do CPI, transcrita no item “b” desta pesquisa.

Todas as legislações e procedimentos citados demonstram que a mediação encontra campo fértil nestes países, o que não acontece com a lei brasileira. O INPI brasileiro realiza de ofício uma busca de anterioridades em seu banco de dados a fim de verificar se há registros marcários impeditivos ao pedido da marca requerida. Durante o exame de marcas são analisadas ao mesmo tempo tanto as proibições absolutas como as relativas e se há suscetibilidade de confusão entre marcas, o pedido de marca posterior é indeferido.

d) A figura do *Cooling-off*

Há também outra figura processual que tornaria possível uma mediação entre as partes. Trata-se do período chamado de *cooling off* existente, por exemplo, nos procedimentos adotados pela lei de marcas inglesa e no Regulamento da Marca Comunitária, conforme já abordado no terceiro capítulo desta pesquisa quando foram relatadas as experiências do Reino Unido e União Europeia.

Depois de interposta uma oposição à marca posterior, o escritório concessionário de direitos confere às partes um período de tempo para refletir e considerar a possibilidade de ambas as partes encontrarem uma solução satisfatória para o conflito surgido. Não se trata de uma mediação administrativa, mas é uma figura que permite essa “mediação”, pois objetiva-se evitar o julgamento da oposição pelo examinador de marcas com a consequente retirada do procedimento. Somente depois desse período, que varia de acordo com cada regra procedural ou legislação de cada país, o órgão emitirá uma decisão sobre a oposição. Sobre o Sistema do *Cooling off*, também chamado de *periodo de reflexión*:

Si el escrito de oposición se considera admisible, la OAMI envía una notificación a las dos partes estableciendo los plazos para el procedimiento. El procedimiento empieza con un periodo durante el

que las partes pueden negociar un acuerdo, el denominado periodo de reflexión ("cooling-off"). Durante este periodo se ofrece a las partes la posibilidad de poner fin al procedimiento sin incurrir en costes adicionales. El periodo de reflexión expira dos meses después de la notificación de admisibilidad. Es posible prorrogarlo por 22 meses adicionales, y puede durar un máximo de 24 meses. Una vez finalizado el periodo de reflexión, comienza la parte contradictoria del procedimiento (UNIÃO EUROPEIA, 2013)<sup>182</sup>

A OAMI considera esta fase, obrigatória, uma espécie de “pré-mediação”, sem que haja a intervenção do órgão. Muitos casos terminam nessa fase na qual se fomenta uma possibilidade de acordo entre as partes.

No Brasil não há o período de *cooling-off*. Tão logo se dê início ao conflito, a partir de uma oposição, caberá o examinador de marcas decidir a questão, podendo as partes agir de três maneiras: peticionar a retirada da oposição, no caso do opositor; protocolar a desistência do pedido, no caso do requerente do pedido de marca; e, por fim, ambas protocolarem um acordo de convivência que deverá ser examinado pela Diretoria de Marcas, cabendo ao técnico, durante à análise, decidir se as marcas apresentam ou não possibilidade de confusão. Afastada essa, a oposição é decidida e a marca posterior é deferida. Caso o examinador entenda que as marcas são colidentes, o pedido será indeferido, restando ao requerente do pedido interpor um recurso.

e) Possibilidade de convivência de sinais que causem risco de confusão

A partir do momento em que o INPI se dispõe a oferecer um serviço de mediação sob sua administração é que, em princípio, estaria delegando às partes o poder decisório sobre o conflito, pois deixa claro que não é parte nas controvérsias, sendo apenas administrador do processo de mediação.

---

<sup>182</sup> Se a oposição é considerada admissível, a OAMI envia uma notificação às duas partes estabelecendo prazos para o procedimento. O procedimento começa com um período durante o qual as partes podem negociar um acordo, o denominado período de reflexão (“cooling-off”). Durante esse período, é oferecida às partes a possibilidade de encerrar o procedimento sem que se incorra em custos adicionais. O período de reflexão expira dois meses depois da notificação de admissibilidade. É possível prorrogá-lo por 22 meses adicionais, podendo durar um máximo de 24 meses. Uma vez finalizado o período de reflexão, começa a parte contraditória do procedimento [tradução nossa].

Seguindo essa lógica, deveria aceitar o que as partes acordassem, tendo em vista que as proibições relativas referem-se a interesses privados e, em tese, disponíveis. Se as partes não se sentem prejudicadas em conviver com sinais idênticos ou semelhantes, por que razão deveria o INPI se intrometer nessa esfera? Ocorre que, ao contrário das leis do Reino Unido, Portugal e União Europeia, a LPI/96 não permite expressamente a convivência entre marcas idênticas para produtos e serviços idênticos, bem como a coexistência de marcas semelhantes ou idênticas para produtos e serviços semelhantes ou idênticos, suscetíveis de causar confusão junto ao público. Nem tampouco o atual parecer sobre “acordos de convivência” resolveu a questão, conforme já explorado, deixando claro que o acordo servirá apenas como “subsídio” ao examinador, o único que tem o poder decisório na mão, estando este vinculado à aplicação da lei.

Vistas essas características presentes nas regras procedimentais ou legislações estrangeiras abordadas, que favorecem a mediação de direitos marcários no exterior, passa-se a seguir à análise dos pontos críticos mais relevantes do modelo de Mediação do INPI do Brasil.

#### **4.8 Fatores críticos do Modelo INPI – Brasil**

Neste subcapítulo serão elencados os principais fatores críticos do modelo do INPI brasileiro. Ressalte-se que alguns desses fatores são apontados como positivos em relação ao procedimento de mediação do Instituto. Em seguida, serão debatidas as principais “vantagens” apontadas pelos autores estudados no primeiro capítulo que podem surtir efeitos positivos em outras jurisdições, mas não espelham a realidade brasileira como se irá comprovar.

##### a) A opção pelo modelo da OMPI

O Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, criado em 1994, fornece serviços de resolução de conflitos em propriedade intelectual, nomes de domínio e questões

comerciais e contratuais em geral por meio de procedimentos de mediação, mediação seguida de arbitragem, arbitragem e arbitragem acelerada. Sediado em Genebra, tornou-se um centro de referência mundial na área e seus regulamentos contêm elementos que são apropriados para os casos de propriedade intelectual e adaptáveis a processos de qualquer parte do mundo. Desde que haja acordo entre as partes de um conflito, qualquer pessoa física ou jurídica ou entidade, independentemente da nacionalidade, pode submeter um conflito para resolução no âmbito de qualquer um dos processos administrados pelo Centro (OMPI, 2012).

No Centro da OMPI, desde sua criação, foram registrados 286 casos de mediação e arbitragem, sendo que 57% deles foram casos de mediação, cujo índice de acordo é de 69%. Dos temas em disputa, computando o total de casos de mediação e de arbitragem, 15% foram de marcas; 39% de patentes; 17% de tecnologia da informação – TI; 8% de direitos autorais e 21% de outros casos. Desse total, 90% foram de disputas contratuais e 10% não contratuais (OMPI, 2014).

Embora administre o Sistema de Madrid para o registro internacional de marcas, a OMPI não é um Órgão concedente de direitos de PI, uma vez que cada escritório nacional é responsável pelo exame de mérito, decisão e concessão dos direitos marcários. A OMPI é uma Organização promotora dos direitos da PI. Assim, pode gerenciar os procedimentos e realizar uma mediação envolvendo direitos de marcas de uma forma isenta.

No entanto, como já explicado nesta pesquisa, quando o acordo, fruto de uma mediação realizada pela OMPI em parceria com o INPI, for analisado pelo corpo técnico do Instituto, este será soberano para acatar ou não o termo firmado entre as partes, podendo recusar a homologação do mesmo se este se mostrar em confronto com a lei, ainda que tenha sido realizado pelo mediador mais conceituado do mundo.

b) A vantagem das “filas especiais de mediação”

Como visto na apresentação do modelo de mediação de marcas do CEDPI, a principal vantagem para os usuários da mediação realizada pelo INPI seria entrar em uma “fila especial” que lhes garantiria uma possibilidade de decisão mais rápida sobre o conflito (INPI, 2013).

No entanto, após o lapso de tempo concedido às partes para a negociação de um conflito de oposição, por exemplo, via mediação administrativa, sendo infrutífero o acordo ou tendo sido este recusado pelo INPI por atingir direitos de terceiros, o processo sairá da “fila especial de mediação” e voltará à sua respectiva posição na “fila de processos com oposição” e seguirá sua tramitação normal. “A existência de um acordo entre as partes é condição necessária para a manutenção, na “fila de mediação”, dos processos administrativos envolvidos na mediação” (BURLANDY, 2014).

Essa consequência representará um tempo perdido a mais para os titulares, num processamento que, em regra, dura cerca de três anos devido ao *backlog* que se encontra o Instituto até o presente momento.<sup>183</sup>

Assim, a vantagem de se entrar com um pedido de mediação administrada pelo Regulamento do INPI ou do INPI/OMPI seria apenas em caso de o acordo ter sido aceito pelas partes e, posteriormente, homologado pelo Órgão concessionário do direito. No momento em que o INPI for saneado e tiver sua tramitação processual normal, ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo Protocolo de Madri de no máximo de 18 meses, essa “vantagem” não mais existirá.

---

<sup>183</sup> Até janeiro de 2014 o atraso no exame de marcas era de 3 anos em média, sobretudo em razão do aumento do número de depósitos. Em 2009, o número de depósitos de marcas foi de 115.570 contra 163.587 depósitos em 2013. Neste universo, 13% dos pedidos sofrem oposição, o que espelha o percentual de conflitos surgidos em primeira instância entre duas ou mais partes. Em 2012, foram interpostos 150.107 mil pedidos de marcas. Desses, 13.125 sofreram oposição, 7.382 interpuseram um recurso e 3.328 entraram com um requerimento de nulidade de marcas (INPI, 2014).

Essa agilidade processual apontada como “vantagem” poderia ser buscada de outras formas, como a solução do *Fast Track Opposition* do Reino Unido, disponível somente para conflitos entre duas marcas.

c) A opção por mediadores externos

À época da implantação do serviço de mediação, discutiu-se que os mediadores deveriam ser externos em razão de ser o INPI um órgão público concedente de direitos e que dispõe de poucos funcionários que, por sua vez, não podem ser deslocados devido ao volume significativo de trabalho na área de exame de marcas. Além do desvio das tarefas principais, a opção poderia comprometer a isenção do INPI como Órgão concedente de direitos. Ocorre que os dois exemplos analisados como o IPO e a OAMI mostram que é viável a mediação interna, ou seja, feita pelos servidores dos Órgãos sem que haja comprometimento com a isenção.

No IPO, onde o procedimento é feito, em regra, por um mediador interno, a mediação é cobrada, mas a taxa é revertida não para o mediador, e sim para o IPO, em função de se estar deslocando um examinador de marcas de sua função primordial que é examinar marcas e para não eliminar a livre concorrência com os mediadores externos.

Conforme a Instrução Normativa definiu, a consulta técnica preliminar pode ser convertida em acordo. Ora, neste momento o próprio técnico pode ter encontrado a solução para o problema, o que dispensaria a participação do mediador, mesmo porque o papel do mediador é a aproximação das partes e não a conclusão de um acordo, como ocorre na conciliação<sup>184</sup>. Na prática, observa-se que o objetivo de se entrar com um pedido de mediação no INPI é resolver o mérito da questão, ou seja, solucionar o conflito de uma forma mais ágil e satisfatória para ambos. O fato de as partes acordarem em se submeter a uma mediação (pois é preciso do consentimento de ambas) demonstra

---

<sup>184</sup> As diferenças entre conciliação e mediação foram discutidas no item 1.1 do Capítulo 1 desta pesquisa.

que, em princípio, estariam dispostas a encontrar uma solução para o problema, o que torna essa tarefa de “aproximação” quase desnecessária.

Após toda esta exposição, verifica-se que o poder decisório continua nas mãos do examinador do INPI, que se encontra limitado estritamente em cumprir a lei. A opção por mediadores externos poderia ser feita independentemente de o INPI administrá-la mediante negociação direta entre as partes ou por meio de uma mediação *ad-hoc* ou institucional<sup>185</sup>, sendo que o processo tramitaria como qualquer outro, na “fila normal de processos sem oposição”.

Ademais, no que concerne ao papel do mediador na mediação administrativa do INPI, é preciso esgotar mais um ponto. Segundo a diferenciação feita por Câmara (1997) exposta no primeiro capítulo dessa pesquisa, “na mediação, a atuação do profissional é mais branda e na conciliação, o papel do terceiro é ativo, cabendo ao mesmo sugerir alternativas de acordo entre as partes em conflito”. Ao se analisar tal distinção, percebe-se que a mediação administrativa será na realidade uma conciliação.

É preciso lembrar que o mediador em PI é um caso especial, pois requer não apenas um mediador consagrado, mas um experto na área de PI, sobretudo em marcas que é um assunto muito específico. Isto porque o mediador terá que orientar as partes quanto ao mérito do acordo, adiantando às mesmas uma possível decisão do INPI quando à possibilidade de homologação ou não do acordo.

#### d) Limites públicos à transação

A respeito da mediação envolvendo a Administração Pública, Barbosa (2011, p.298-318) considera que:

A transação implica em disponibilidade do interesse; nem todos os interesses na esfera da Administração seriam indisponíveis, o que preserva a possibilidade de transigir (...) Impossível a transação quando existe vedação legal de seu objeto ou vedação específica de transigir. (...) Existem intensas restrições doutrinárias à transação pela

---

<sup>185</sup> A conceituação de mediação *ad-hoc* e institucional foi realizada no Capítulo 1 desta pesquisa.

Administração, muito embora a jurisprudência pareça prestigiar mais intensamente o requisito da competência legal do agente transigente do que o conteúdo dos interesses transigidos (BARBOSA, 2011, p.298-318).

É preciso lembrar que os direitos que estarão em jogo na mediação realizada pelo INPI serão as proibições relativas, conforme explorado no segundo capítulo deste trabalho. Ocorre que ainda que sejam “relativas”, se os conflitos entre marcas suscitarem confusão junto ao público consumidor, tais direitos não serão mais disponíveis. Isto porque o legislador elencou detalhadamente no artigo 124 da LPI/96 o que não pode ser registrado como marca. E se o inciso XIX do artigo supracitado veda o registro de sinais que reproduzam ou imitem marca alheia registrada para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação, é dever do Órgão concedente de direito marcário não permitir qualquer acordo que possa se enquadrar nesta norma.

Neste sentido Souza (2013) acrescenta que “mesmo que as partes transijam judicialmente em matéria de interesse público, o INPI tem o dever de prosseguir no feito”. Assim, o INPI “nem pode transigir nem permitir que se transija nas matérias indisponíveis” (BARBOSA, 2013).

e) Impossibilidade de exercer atividade econômica reservada à iniciativa privada

Como já mencionado no início deste capítulo, existem outras instituições privadas que oferecem o serviço de mediação em marcas. Assim sendo, o INPI disponibilizando um serviço de mediação em marcas por ele administrado, estará concorrendo no mercado com essas entidades, visto que oferece o mesmo tipo de serviço e mediante pagamento, a exceção dos dez primeiros casos reservados ao projeto piloto. Dessa forma, observa-se que há exploração direta de uma atividade econômica, sendo que a atividade finalística do INPI é conceder direitos de propriedade industrial.

Segundo o artigo 173, da CFRB/88, “ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei”.

Pela leitura do artigo, depreende-se que não é este o caso do INPI, dado que não se trata de questão de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. Portanto, assim atuando, levará consequentemente uma maior “vantagem”, quebrando o princípio da livre iniciativa. Conforme já exposto, o INPI oferecerá dois diferenciais que poderiam levar uma vantagem perante a concorrência: uma consulta técnica preliminar sobre a viabilidade do que foi acordado entre as partes e a “fila de mediação”, mais ágil, e somente permitida para quem requerer à mediação administrada pelo INPI ou pela parceira OMPI.

#### f) Competência legal

Segundo Di Pietro (2009, p.425), autarquia é pessoa jurídica de direito público, com a capacidade de se autoadministrar a respeito das matérias específicas que lhes foram destinadas pela pessoa pública política que lhes deu vida (DI PIETRO, 2009, p.429).

Carvalho Filho (2006, p.393), conceitua autarquia como “pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta, criada por lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado”.

Para Mello (2006, p.141), as autarquias têm como características ter “origem na vontade do Estado; fins não lucrativos; finalidade de interesse coletivo; ausência de liberdade na fixação ou modificação dos próprios fins e obrigação de cumprir os escopos”.

Assim, sendo o INPI uma autarquia federal, tem a sua competência é definida em lei. Segundo Hely Lopes Meirelles, *apud* Barbosa (2006, p.45-50),

Para a prática do ato administrativo a competência é a condição primeira de sua validade. Nenhum ato - discricionário ou vinculado - pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder legal para praticá-lo. Entende-se por competência administrativa o poder atribuído ao agente da Administração para o desempenho específico de suas funções. A competência resulta da lei e por ela é delimitada. Todo ato emanado do agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática, é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja, o poder jurídico para manifestar a vontade da Administração (MEIRELLES *apud* BARBOSA, 2006, p.45-50).

No mesmo sentido, Barbosa (2006), conclui:

Os atos do INPI estão sujeitos ao controle e requisitos dos atos da administração pública (competência, finalidade, forma, motivo e objeto). (...) O agente que atua fora dos limites de sua competência age com excesso de poder – uma das espécies de abuso de poder- com seu ato estando eivado de vício, sendo, portanto, ilegal desde o seu nascimento, o que resulta na sua nulidade (BARBOSA, 2006).

Para a concessão do registro de marcas, por exemplo, é a lei, como lembra Barbosa (2006), que delimita o procedimento a ser seguido e taxativamente as hipóteses em que o INPI deverá indeferir o pedido.

Segundo Mello (2006, p.141/142) as competências públicas são de exercício obrigatório para órgãos e agentes públicos; irrenunciáveis; imodificáveis pela vontade do próprio titular; imprescritíveis e intransferíveis.

É justamente no quesito “imodificáveis” que encontramos o problema. Ou seja, o agente não pode aumentar, diminuir ou modificar a natureza de sua competência, se não em virtude de lei ou ato regulamentar. Como bem esclarece Madeira (2006, p.175),

a competência, verticalmente, vem de cima para baixo, e não é passível de ser auto-atribuída, ou seja, nenhum agente ou órgão se auto-atribui uma competência. Ademais, se a competência é atribuída por lei, somente por lei poderá ser modificada. (...) Um ato só pode ser alterado por outro da mesma forma e com as mesmas características. E uma lei não pode ser alterada por decreto, salvo se a própria lei assim permitir (MADEIRA, 2006, p.175).

Trata-se do princípio geral de direito denominado princípio da simetria ou do paralelismo da forma. E como se verifica, não existe na lei de criação do INPI, Lei

5.649 de 11 de dezembro de 1970, previsão para que esta autarquia possa introduzir e administrar um serviço de mediação de marcas ou de qualquer outro direito de PI em âmbito administrativo.

É pontual ditar aqui a competência do INPI, estabelecida no artigo 2º da Lei 5.648/70 e no artigo 240, da Lei 9.279/96:

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 (INPI, 1996).

Observamos que a sustentação em lei utilizada para a execução da mediação em marcas do INPI Brasil encontra-se alicerçada no Decreto nº 7.356/10 que aprovou a nova estrutura regimental do INPI repetindo literalmente em seu artigo 1º a finalidade do INPI acima descrita.

O mesmo decreto criou o Centro de Defesa da Propriedade Intelectual – CEDPI que tem suas atribuições descritas no artigo 20, inciso V. “Ao Centro de Defesa da Propriedade Intelectual compete promover a utilização de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos relativos aos direitos de propriedade intelectual” (INPI, 2010).

Pelo princípio da simetria, caberia a “lei” e não a um “decreto” criar uma nova competência para o INPI, sobretudo porque o objetivo principal do decreto foi aprovar o novo regimento interno.

Ademais, “promover a utilização de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos” não é a mesma coisa que “administrar as controvérsias submetidas ao regulamento de mediação”, conforme dita o artigo 6º § 1º, da Resolução nº 84/2013.

Sabemos da existência de diversas instituições conceituadas que oferecem a mediação em marcas, inclusive a OMPI, como já mencionado, e que podem resolver

esses conflitos antes que uma das partes interponha uma oposição ou um pedido de nulidade.

Em outros termos, incentivar a adoção desses mecanismos alternativos pelas partes não é criar para si mais um Órgão (um centro de mediação) e estabelecer mais uma competência, sobretudo porque o INPI, como uma autarquia, tem “capacidade específica, ou seja, limitada a determinado serviço que lhes é atribuído por lei” (DI PIETRO, 2009, p.431). Neste sentido,

A especialização dos fins ou atividades coloca a autarquia entre as formas de descentralização administrativa por serviços ou funcional, distingindo-a da descentralização territorial; a autarquia desenvolve capacidade específica para prestação de serviços públicos variados. O reconhecimento da capacidade específica das autarquias deu origem ao princípio da especialização, que as impede de exercer atividades diversas daquelas para as quais foram instituídas (DI PIETRO, 2009, p.429).

Portanto, como se percebe, o INPI não foi criado com o fim específico de mediar conflitos surgidos na esfera administrativa.

Ainda atual é o entendimento de Cerqueira (2010, p.103) ao discorrer sobre o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial<sup>186</sup>, órgão colegiado que compôs o regimento interno do antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial - DNPI (atual INPI) quando afirmava que ambos os órgãos não tinham a natureza de órgãos de jurisdição contenciosa ou de contencioso administrativo. “Não constituem aparelhamento organizado para dirimir questões jurídicas entre a administração pública e os particulares, ou entre partes interessadas.” E ainda sobre competência de ambos afirmava que:

“a competência do Departamento Nacional da Propriedade Industrial e do Conselho de Recursos restringe-se aos assuntos de ordem administrativa e à aplicação das leis da propriedade industrial relativas à concessão das patentes e registros e matérias correlatas, reguladas nessas mesmas leis. Não lhes cabe dirimir questões de direito privado, suscitadas pelos interessados ou por seus próprios funcionários (...) Não pode, do mesmo modo, decidir a quem compete o direito à

---

<sup>186</sup> O Conselho de Recursos da Propriedade Industrial durou 37 anos. Foi criado pelo decreto nº 24.670 de 11 de julho de 1934 e extinto pela Lei 5.772 de 1971.

patente ou à marca requerida, mas somente se a patente ou a marca pode, ou não, ser concedida de acordo com a lei, porque isso equivaleria a proferir decisão sobre direito de propriedade” (CERQUEIRA, 2010, p.102)

Como ensinava Cerqueira (2010, p.102), “no caso de oposição ou de recurso, o que se discute é a conformidade da pretensão do particular, ou do ato administrativo, com a lei”.

#### g) Confidencialidade *versus* Princípio da Publicidade

Conforme disposto no primeiro capítulo dessa pesquisa e segundo Asnar (2013), “a confidencialidade é cláusula pétreia da mediação, podendo ser quebrada somente com o consentimento das partes e quando envolver o setor público, em nome da transparência”. Para o CONIMA, o sigilo é preservado como um “atributo imprescindível ao procedimento”.

Segundo Friedman e Grossman (2013), a mediação permite as partes esconderem a existência do litígio, bem como seu desfecho, pois se trata de um meio privado e confidencial, ao contrário de um processo na justiça que é público e obedece ao princípio da transparência e da publicidade em qualquer jurisdição.

Como apontado pelos autores supracitados, o direito de marcas não se enquadra nos casos de “segredos de justiça” e, se chegarem aos tribunais judiciais, bem como na esfera administrativa, devem se submeter ao princípio da Publicidade das decisões. E este deve prevalecer sobre o Princípio da Confidencialidade.

Neste sentido, o fato de o INPI, sendo um órgão público, omitir a realização de uma mediação em suas publicações na Revista da Propriedade Industrial – RPI pode ser contestado. Um requerente de pedido de marca que aguarda a tramitação de seu processo na “fila normal” não pode ser surpreendido pelo fato de um processo posterior ter sido examinado anteriormente ao seu, sobretudo se houver conflitos entre os direitos. Os atos administrativos do INPI são emanados por servidores que possuem fé pública,

geram efeito *erga omnes* e devem obedecer ao Princípio da Publicidade e da Transparência.

Ainda que se trate de uma mediação entre as partes, está presente a Administração Pública, ou seja, a mediação é administrada pelo ente público, INPI, cujas decisões devem se submeter aos princípios inseridos no artigo 37, da Constituição Federal, que são os Princípios que regem a Administração Pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

Para Madeira (2006, p.31), “a publicidade objetiva dá transparência aos atos da Administração e garante seus efeitos externos, permitindo ao cidadão tomar ciência dos mesmos e exercer o controle ou a fiscalização”.

Neste sentido, a confidencialidade não pode prevalecer, pois o princípio da publicidade exige ampla divulgação dos atos praticados pela Administração Pública. Segundo Di Pietro (2009, p.71),

Existem na própria Constituição (art.5º) outros preceitos que ou confirmam ou restringem o princípio da publicidade: o inciso LX determina que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; como a Administração Pública tutela interesses públicos, não se justifica o sigilo de seus atos processuais, a não ser que o próprio interesse público assim determine, como por exemplo, se estiver em jogo a segurança pública; ou que o assunto, se divulgado, possa ofender a intimidade de determinada pessoa, sem qualquer benefício para o interesse público (DI PIETRO, 2009, p.71).

Como se percebe, o predomínio da confidencialidade sobre a publicidade não se justifica, eis que a mediação em marcas não se enquadra em qualquer uma das ressalvas permitidas pela Constituição.

#### h) Custos do litígio, celeridade processual e especialização

Conforme disposto no Capítulo 1 e explanado por Bernstein (2006), “o primeiro fator a ser considerado na escolha da mediação é o baixo custo dos procedimentos alternativos em relação ao custo médio de um litígio”.

No Reino Unido e na OAMI, a principal vantagem do uso da mediação é a economia com os custos de um litígio judicial, sobretudo para as pequenas e médias empresas que não podem arcar com as despesas nas cortes judiciais inglesas ou na Corte de Justiça da Comunidade Europeia – CJCE, sendo, portanto, a mediação uma opção economicamente viável para esse tipo de público. De acordo com pesquisa do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, um litígio judicial no exterior tem duração média de 42 meses e os valores são em torno de 850 mil dólares. Já uma mediação dura em regra 8 meses e custa em torno de 100 mil dólares (OMPI, 2013).

Ocorre que esta não é a realidade do Brasil. Em regra, as custas no Judiciário não são consideradas altas, mas os custos de uma mediação e/ou arbitragem, dependendo do profissional que estará à frente do processo, podem ser superiores aos custos de um tribunal. Na Justiça Federal de 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> instâncias, competentes para julgar as causas que envolvem a matéria de propriedade intelectual as custas processuais não ultrapassam a dois mil reais<sup>187</sup> (TRF, 2014).

Na tabela de custas e honorários da mediação executada pela OMPI para controvérsias relativas a direitos de propriedade intelectual perante o INPI Brasil, a taxa administrativa, expressa em dólares, é de 200 a 250 dólares a hora e os honorários de um mediador são de 2.750 dólares por caso, englobando um trabalho de 20 a 25 horas de preparação e mediação. Isto sem contar com as taxas administrativas do INPI, dependendo do procedimento, se de oposição, nulidade ou recurso. Sendo a mediação realizada na sede da OMPI, em Genebra, a hora varia entre 300 a 600 dólares a hora ou entre 1.500 a 3.500 dólares o dia.

Conforme assevera Burchell (2004), citada no primeiro capítulo, a mediação tem “necessidade de respostas rápidas”, ou seja, deve ser esse instrumento mais ágil do que

---

<sup>187</sup> As custas no TRF variam de R\$10,64 a R\$ 1.915,38 dependendo do valor da causa (TRF, 2014).

a tramitação de um processo judicial. Em Portugal, por exemplo, o principal motivo da criação do Arbitrare foi tentar reduzir o volume de processos parados nos tribunais judiciais que demoravam cerca de quatro anos para julgamento. Na Justiça Federal brasileira, em especial no TRF 2<sup>a</sup> Região, não há *backlog* de processos envolvendo a matéria de propriedade industrial.

De acordo com as informações obtidas pelo serviço de Atendimento ao Cidadão do TRF 2<sup>a</sup> Região, os litígios de propriedade industrial nas duas turmas especializadas levam em média seis meses para serem julgados, o que é um tempo igual ou pouco superior em relação à solução dada pelos mecanismos alternativos de solução de controvérsias. O problema do Brasil encontra-se na esfera administrativa do INPI.<sup>188</sup> E assim, se o serviço não apresentar uma vantagem como a citada “fila de mediação”, não haverá atrativo para que a mediação seja realizada sob a administração do INPI. É preciso novamente lembrar que de nada vale a vantagem dessas filas mais rápidas de tramitação se o acordo que obteve êxito entre as partes esbarrar com direitos de terceiros, pois não será homologado pelo Instituto.

No entendimento de Blackman e Mc Neill (1998), exposto no primeiro capítulo, a mediação é aconselhável pela “dificuldade em se achar um juiz que seja experto no assunto”. Como se percebe, a especialização também foi um dos motivos da criação do Arbitrare, por exemplo, pois até 2012, como já mencionado, não havia tribunais especializados em propriedade industrial, sendo os processos relativos à matéria julgados pelos Tribunais de Comércio juntamente com outras questões comerciais.

---

<sup>188</sup> De 2008 a 2013, o tempo médio para exame de pedidos sem oposição no INPI era de 39,5 meses. Para pedidos com oposição o tempo era de 70,65 meses. Já o tempo mínimo de exame de pedidos sem oposição era de 17 meses e de pedidos com oposição era de 9 meses. O tempo médio para exame de processos de nulidade era de 49, 51 e para exame de petições de recursos era de 49,45 meses (INPI, 2013).

No Brasil, a especialização não é um problema, pois existem duas turmas especializadas de propriedade industrial<sup>189</sup> que foram criadas em 2004 com fulcro na Resolução da Presidência do TRF2 de nº 36 de 25 de novembro de 2004. Já as varas especializadas com base legal nos artigos 24 e 25 da Resolução da Presidência do TRF2, de nº 24 de 11 de outubro de 2010 somam um total de quatro<sup>190</sup> com competência especializada em propriedade industrial. Ademais, as questões marcárias não necessitam de conhecimentos tecnológicos ou aprofundados de especialistas, pois a análise do risco de confusão entre marcas é feita com base na perspectiva do consumidor comum (*ordinary observer*) em quase todas as legislações.

i) Solução criativa e que não prejudica as partes

Segundo Mandell e Ash (2007), citados no primeiro capítulo, uma das vantagens da mediação é promover uma solução mais rápida, menos dispendiosa e que apresente menos riscos do que um litígio no tribunal. Isto porque as partes podem negociar com mais criatividade uma solução mutuamente benéfica. O problema é que essa solução criativa não poderá ser adotada se encontrar empecilhos na lei. É justamente neste ponto que Yeend e Rincon (1996) afirmam que a mediação deixa as consequências a cargo das partes, o que permite uma maior liberdade e flexibilidade em criar soluções que satisfaçam seus respectivos interesses sem a necessidade de **ter que usar soluções pré-definidas em lei** (grifo nosso). Ora, uma mediação seria viável para resolver um conflito contratual onde prevalece a autonomia da vontade das partes, mas a mediação administrativa do INPI terá que ter obrigatoriamente uma solução respaldada pela lei.

---

<sup>189</sup> No TRF 2<sup>a</sup> Região, a 1<sup>a</sup> e a 2<sup>a</sup> Turma Especializada julgam casos de propriedade industrial, previdenciária e criminal (TRF, 2014).

<sup>190</sup> As 9<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, 25 e 31<sup>a</sup> Varas Federais que são competentes para julgar casos de PI são chamadas de Varas Previdenciárias, pois também julgam causas que envolvem benefícios previdenciários (TRF, 2014).

De acordo com as considerações de Burchell (2004), no primeiro capítulo desta pesquisa, qualquer proposta, oferta ou consentimento visando um acordo não terá consequências negativas fora dos termos da mediação, ou seja, a solução encontrada em uma mediação, ainda que não resulte em acordo, não prejudicará as partes, pois as mesmas podem sair de uma sessão com questões problemáticas definidas.

No entanto, se a mediação administrativa realizada no INPI não resultar em acordo ou se o mesmo não for homologado pelo Instituto, as partes despenderam quantias com os honorários do mediador e com as custas administrativas, além de terem gasto tempo. Em uma realidade de três anos em média de espera para uma decisão do INPI, as partes perderam de 90 a 180 dias a mais, em decorrência do sobrestamento do processo em litígio. Portanto, a mediação poderá, sim, prejudicar as partes que só serão beneficiadas com uma decisão mais rápida se for possível a homologação do acordo.

j) Possibilidade de levar outras questões para a mediação

Conforme também exposto no primeiro capítulo, na mediação, é permitido levar outras questões durante o procedimento, pois o pedido pode ser modificado, o que não ocorre na arbitragem e na esfera judicial, tendo em vista a proibição de o magistrado julgar *ultra, citra ou extra-petita*. Ocorre que, no caso do INPI, somente poderão ser levadas as questões referentes a direitos de marcas, o que não acontece com a mediação realizada pela OAMI onde se podem levar outras questões correlacionadas à marca comunitária.

k) Partes controlam o processo (procedimento e mérito) de mediação

Outra vantagem apontada por Friedman e Grossman (2013), no primeiro capítulo, é que as partes podem controlar o tempo da resolução da disputa, ao invés de estarem sujeitas ao calendário do tribunal, o que é imprescindível nesta matéria. É preciso ressaltar que, na mediação administrativa do INPI brasileiro, ainda que o

processo esteja tramitando por uma fila especial, as partes também estarão sujeitas ao calendário do INPI que deve obedecer à ordem cronológica de depósitos. Assim, caso o acordo firmado entre as partes possa ferir direitos de terceiros, não será homologado.

### I) Conflitos multijurisdicionais

Para Witteborg (2010), a mediação é o mecanismo ideal para a resolução de conflitos multijurisdicionais. No caso dos conflitos de marcas na esfera administrativa, obedece-se ao princípio da territorialidade, ou seja, a decisão sobre o mesmo conflito de marcas em uma outra jurisdição não pode influenciar a soberania da decisão do INPI brasileiro, exceto nos casos especiais da marca notoriamente conhecida e do princípio da prioridade unionista, como já explicado no segundo capítulo dessa pesquisa.

A decisão sobre um conflito entre duas marcas que foi resolvido fora do Brasil por meio de uma mediação ou até de uma arbitragem ou decisão judicial, não gera uma obrigação que o INPI deva cumprir.

Em suma, é preciso se repensar que os motivos que conduziram outros Órgãos concedentes de registros de marcas a oferecer um serviço de mediação não se compatibilizam com a conjuntura brasileira, visto que as vantagens por eles apontadas apresentam divergências com o panorama que se apresenta no INPI do Brasil.

Antes de se implantar qualquer serviço “importado” do exterior, há que se fazer um diagnóstico sobre a situação do INPI e avaliar a pertinência de se oferecer um serviço de mediação em marcas em âmbito administrativo.

## 5 Conclusões e recomendações

Ao longo desta pesquisa foi observado que a implantação de um serviço de mediação em marcas nos Órgãos concedentes de registros dos três casos em estudo tiveram justificativas substanciais e por distintas razões. Em Portugal porque até 2012 não havia tribunal de propriedade intelectual especializado para julgar os recursos contra decisões do INPI que ficavam a cargo dos Tribunais Comércio e demoravam cerca de cinco anos para emitir uma decisão. Neste contexto foi criado um centro de arbitragem institucionalizada, o Arbitrare. No Reino Unido, a justificativa se deu pela alternativa, sobretudo para as pequenas e médias empresas, aos litígios nos tribunais, onerosos e demorados. Na União Europeia, igualmente, pelos altos valores de um litígio na Corte de Justiça da Comunidade Europeia e pela dificuldade de se encontrar juízes com a expertise necessária sobre a marca comunitária. Em que pese todas essas vantagens apresentadas nesses três casos, observa-se que a procura pela mediação em marcas é ainda pequena, embora venha aumentando gradualmente.

Tal assertiva não corresponde à realidade brasileira pelas seguintes razões: o custo de um litígio na Justiça Federal, competente para julgar casos de propriedade intelectual, não é alto e muitas vezes os mecanismos alternativos de solução de conflitos apresentam-se até mais elevados; o prazo médio para julgamento de ações relativas à matéria é de seis meses, tempo compatível com os mecanismos alternativos de solução de controvérsias; e o TRF 2<sup>a</sup> Região possui turmas e varas especializadas na matéria.

Na esfera administrativa, há outros empecilhos como a realização da busca de ofício de marcas anteriores. É obrigação do examinador detectar possíveis colidências e indeferi-las de ofício. A Lei de Propriedade Industrial não permite a convivência entre sinais idênticos e/ou semelhantes para produtos ou serviços idênticos e/ou semelhantes como ocorre no exterior, onde há autonomia das partes para essa decisão. Não há na LPI

previsão expressa de acordo de coexistência ou carta de consentimento como excludente automática da norma do artigo 124, XIX, servindo esses instrumentos somente como subsídios ao examinador. Note-se que há casos na lei em que o legislador previu uma autorização para o registro ou o consentimento do titular, autor, herdeiro ou sucessor, como é o caso das proibições do artigo 124, incisos XIII, XV, XVI e XVII, da LPI.

Há limites públicos à transação. O legislador elencou detalhadamente na LPI o que não pode ser registrado como marca. Além das proibições absolutas, se nas proibições relativas, houver suscetibilidade de confusão ou associação entre marcas, é dever do INPI agir, não podendo transigir nem permitir que se transija sobre matérias indisponíveis, consideradas de interesse público.

O modelo da OMPI é referência mundial, mas deve-se notar que é aplicável a conflitos contratuais e de caráter privado, pois a OMPI não procede exame de mérito, nem concede direitos de marcas. No INPI não se trabalha no campo da patrimonialidade pura, devendo a autarquia zelar pelo interesse público. Não é justificável o INPI acatar um acordo firmado entre as partes se não há previsão legal para esse ato, assim como não pode aceitar a modificação de uma marca após o depósito, sendo permitida apenas a supressão de algum elemento irregistrável ou a exclusão de um produto ou serviço.

Ao contrário das legislações dos países apresentados nesta pesquisa, em nenhum momento a lei brasileira oferece às partes a faculdade de resolverem amigavelmente seus conflitos, seja por meio de um acordo ou retirada de uma oposição; não prevê audiência de conciliação ou a possibilidade de se recorrer a qualquer outro mecanismo de resolução alternativa de conflitos a fim de desestimular o prosseguimento do litígio.

Após esse estudo, constata-se que, em sede administrativa, há um pequeno campo para a mediação. Em primeiro lugar seriam mediáveis apenas certas “proibições relativas”. Dentre elas, descarta-se a mediação que envolve marcas coletivas, de

certificação e indicações geográficas, que exigem análise de uma extensa documentação específica e, portanto, não estão sujeitas à transação. As demais “proibições relativas” que se referem a direito de autor, patronímico, nome, imagem, assinatura, pseudônimo, prêmios e desenho industrial, a mediação é dispensável, pois a autorização do titular é suficiente para dirimir a controvérsia.

Restringe-se a mediação aos conflitos do artigo 124, V, XIX e XXIII e artigo 126, da LPI com as seguintes ressalvas: a mediação que envolve a norma do artigo 124, XIX, está adstrita à suscetibilidade de confusão ou associação entre as marcas. Havendo confusão entre ambas ou com marcas de terceiros, a mediação será inviável. Não se trata de inserir-se na esfera privada, mas zelar pelo interesse público. Quanto às normas dos artigos 124, V e XXIII e 126, se os titulares de um direito anterior não possuírem um registro no banco de dados do INPI, qualquer mediação pode ser frutífera, pois o Instituto não realiza busca de ofício em relação a nomes empresariais e marcas não registradas, atuando somente quando provocado.

Chega-se a conclusão, portanto, que a mediação será bem sucedida somente se for descartado o risco de confusão ou associação entre as marcas em litígio ou quando não confrontar com direitos de terceiros que não participaram do acordo de mediação; se apenas um dos titulares possuir o registro da marca no banco de dados do INPI; quando a mediação resultar em um contrato de licença de uso ou cessão de marca, em uma renúncia ao registro, em desistência de um pedido de registro ou de um requerimento de nulidade, observadas as formalidades legais.

É preciso ressaltar que o acordo entre as partes pode ser feito por meio de uma negociação direta entre as partes e seus advogados ou fora do âmbito administrativo por intermédio de alguma outra instituição. No entanto, tal opção não seria vantajosa porque somente a mediação administrada pelo INPI ou INPI/OMPI seria submetida a uma

tramitação mais célere nas “filas especiais de mediação” e, ainda assim, sem garantia, pois o INPI não tem a obrigação de homologar um acordo que possa violar direitos de terceiros ou qualquer outra norma legal.

Por meio da disponibilização de um serviço de mediação em marcas por ele administrado, o INPI estará exercendo exploração direta de uma atividade econômica e concorrendo no mercado com outras instituições que promovem mediações. Levará, consequentemente, uma maior “vantagem”, quebrando o princípio da livre iniciativa, previsto no artigo 173 da CRFB/88.

Conclui-se também pela falta de competência legal do Instituto, que assim agindo, desvia de sua finalidade principal que é “executar as normas que regulam a propriedade industrial”. O INPI, como uma autarquia federal, tem capacidade específica, sendo limitada a determinado serviço que lhes é atribuído por lei. E como tem sua competência definida em lei somente por ela, e não por meio de um decreto, pode ser alterada, conforme o princípio da simetria ou do paralelismo da forma.

Resgatando o conceito de Almeida (2013), é preciso lembrar que a mediação tem como princípio fundamental “**a autonomia da vontade**, sendo um recurso para ser usado por quem preferir **participar diretamente da solução** a ser eleita e dela ser autor; por quem **não identificar instrumento outro de resolução** que melhor atenda sua demanda; por quem **pretender celeridade e sigilo** e quiser ter **controle sobre o processo negocial** e seus procedimentos” (grifo nosso). Refletindo sobre esse conteúdo, conclui-se que a mediação administrativa do INPI não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, pois a decisão final não é das partes e sim do INPI que utilizará o acordo apenas como subsídio ao exame.

Como sugestões, a primeira delas, que depende apenas de uma mudança nos procedimentos internos, seria a supressão da busca de ofício de anterioridades, uma vez

que a lei não a exige. O exame seria feito somente em relação às proibições absolutas. As demais seriam analisadas via oposição ou nulidade, tal como é feito em alguns países europeus e como ocorre com outros direitos anteriores como título de estabelecimento e nome empresarial, por exemplo, cabendo aos titulares zelar corretamente por seus direitos.

Necessitando alteração legislativa, os acordos de convivência poderiam ser previstos como excludente da colidência entre marcas, tal como ocorre nas legislações dos casos em estudo que contêm previsão expressa sobre a matéria. Igualmente poderia ser prevista na lei uma fase de *Hearing* (audiência oral) em segunda instância administrativa, onde as partes em litígio seriam confrontadas e poderiam expor suas razões em sustentação oral diante de uma espécie de tribunal formado por uma banca de julgadores administrativos.

Tal solução não seria inédita na esfera administrativa do INPI, pois no antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial – DNPI (atual INPI) já existiu forma similar: o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial. Tratava-se de um órgão colegiado que funcionava como um tribunal de justiça administrativa, processando recursos como se fossem judiciais, quanto aos prazos, produção de provas, alegações, debates e defesa oral e emissão de acórdãos. Estes seriam os primeiros passos para que uma mediação administrativa em marcas fosse viável e eficiente e que correspondesse às expectativas dos usuários.

Em suma, é preciso reafirmar que os motivos que impulsionaram outros Órgãos concedentes de registros de marcas a implantar um serviço de mediação não coincidem com a realidade brasileira, visto que as vantagens por eles apontadas apresentam divergências com o panorama que se apresenta no INPI do Brasil. A mediação administrativa não pode ser um *fast track* (procedimento acelerado) para compensar o

atraso do exame de marcas, maior problema enfrentado pelo Instituto. Quando não houver mais *backlog*, tal vantagem não mais existirá.

Portanto, antes de se encampar qualquer serviço “importado” do exterior, há que se fazer um diagnóstico sério sobre a situação do INPI: sua missão, as características de sua legislação, regras procedimentais e os pontos que podem estar sendo um entrave para a ausência de procura pelo serviço. Somente depois seria factível avaliar a pertinência de se disponibilizar um serviço de mediação em marcas em âmbito administrativo a ser executado de forma eficiente e, sobretudo, dentro dos preceitos legais.

Assim, conclui-se que, embora a tendência mundial caminhe para a adesão ao uso dos instrumentos alternativos de resolução de conflitos, para que o serviço de mediação administrativa em marcas no Brasil seja viável, válido e eficaz, torna-se imperativo o estabelecimento da previsão em lei para que o próprio INPI possa ampliar a sua missão institucional.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, Márcia Therezinha Gomes. **O Direito de acesso à justiça e a mediação.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

ALMEIDA, Rafael Alves. ALMEIDA, Tania. CRESPO, Mariana Hernandez (Org.). **Tribunal multiportas. Investindo no capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos no Brasil.** Rio de Janeiro: FGV, 2012.

AZÉMA, Jacques. GALLOUX, Jean-Christophe. **Droit de la propriété industrielle.** 7 ed. Paris: Dalloz, 2012.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual.** 2 ed. Rev. Atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BOMFIM, Ana Paula Rocha. A Conciliação. In: BOMFIM, A.P.R.; MENEZES, H.M (Coords.) **MESC's. Manual de mediação, conciliação e arbitragem.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Capítulo 5.

BRAGA, Ana Livia Figueiredo; ALECRIM, Kennedy Gomes. A Mediação. In: MESC's. **Manual de mediação, conciliação e arbitragem.** BOMFIM, A.P.R. MENEZES, H.M.F. (Coords.) Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Capítulo 4.

BURCHELL, Katrina. **In Good Faith: the growing importance of mediation in Intellectual Property.** Trademark World, No.166, 2004, pp. 24-25.[Artigo retirado da Biblioteca da OAMI]. Dec. 2012.

CAHALI, Francisco José. **Curso de arbitragem, mediação, conciliação, Resolução CNJ 125/2010.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

CARMONA, Carlos Alberto. **Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96.** 3. ed. Rev. Atual. Ampl. São Paulo: Atlas, 2009.

CAVALCANTI, Melissa Franchini. Dos Aspectos da Negociação nos Contratos Internacionais: Análise do *Service Level Agreement*. In: FIORATTI, J.J.; MAZZUOLI, V.O. (Coords.). **Novas vertentes do direito do comércio internacional.** Barueri: Manole, 2003.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial:** Volume II. Tomo II. Parte III. Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

. **Tratado da propriedade industrial:** Volume I. Parte I. Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito administrativo.** 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre derecho de marcas.** 2.ed. Madrid: Marcial Pons, 2004.

FRANÇA. **Code de la propriété intellectuelle commenté.** 10 ed. Paris: Dalloz, 2010.

GONÇALVES, Luís M.Couto. **Manual de Direito Industrial.** Propriedade Industrial e Concorrência desleal. 3<sup>a</sup> ed.rev.aum. Coimbra: Almedina, 2012.

GOUVEIA, Mariana França. **Curso de resolução alternativa de litígios.** 2 ed. Coimbra: Almedina, 2012.

GRINOVER, Ada Pellegrini. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. DINAMARCO, Cândido Rangel. **Teoria geral do processo.** 20 ed. São Paulo: Malheiros, 2004.

HIRST, Monica. Prefácio. In: **Política externa brasileira:** as práticas da Política e a Política das Práticas. PINHEIRO, L. MILANI, C. R.S. (Orgs). Rio de Janeiro: FGV, 2012.

LECOURT, Arnoud. Les modes alternatifs de règlement des conflits encouragés para le Droit Français. In: Manso, T.H. Mestrot, M. **La mediación en asuntos civiles y mercantiles. La transposición de la Directiva 2008/52 en Francia y en España.** Madrid: Wolters Kluwer España, 2013.

MADEIRA, José Maria Pinheiro. **Administração pública centralizada e descentralizada.** Tomo I. 3 ed. Rev. Atual. Ampl. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2006.

MATHELY, Paul. **Le nouveau droit français de marques.** Paris: Vélez, J.N.A, 1994.

MEIRELES, Hely Lopes. **Direito administrativo brasileiro.** 24 ed. São Paulo: Malheiros. 1999.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo.** 22 ed. Rev. Ampl. Atual. até a Emenda Constitucional 53 de 19 de dez. 2006. São Paulo: Malheiros, 2006.

MENEZES, Hellen Monique; VILAS-BÔAS, Renata Malta. Capítulo 1. Os MESC – Métodos Extrajudiciais de Solução de Controvérsias. In: BOMFIM, A.P.R. MENEZES, H.M (Coord.) **MESC. Manual de mediação, conciliação e arbitragem.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. **Marcas de Alto Renome.** Abordagem conforme a legislação brasileira. Curitiba: Juruá, 2013.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas. Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

OLAVO, Carlos. **Propriedade Industrial. Volume I. Sinais distintivos do comércio, Concorrência desleal.** 2 ed. Actual. Ver. e Aum. Coimbra: Almedina, 2005.

PASSA, Jérôme. **Traité de droit de la propriété industrielle.** Tome 1. 2 Ed. Paris: L.G.D.J, 2009.

WEBER, Ana Carolina; GALVÃO FILHO, Maurício Vasconselos. Disposições Gerais Sobre a Mediação Civil. In: **Teoria geral da mediação:** à luz do projeto de lei e do direito comparado. Humbero Dalla Bernardina Pinho (coord.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

REVISTA INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM E CONCILIAÇÃO. Associação Portuguesa de Arbitragem - APA. Coimbra: Almedina. Ano V, 2012.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna. Mementos Dalloz. **Droit de la propriété industrielle. Mementos Dalloz. La Protection des créations industrielles. La protection des signes distinctifs.** 7 édition. Paris, Dalloz: 2009.

SOUZA, Luciane Moessa de. **Meios consensuais de solução de conflitos envolvendo entes públicos.** Belo Horizonte: Forum, 2012.

STÜRMANN, Sven. **Mediation and Community Trademarks: new gimmick or real benefit?** Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2013, vol. 8, nº 9.(p.708)

VICENTE, Dário Moura. **A Tutela internacional da propriedade intelectual.** Coimbra: Almedina, 2008.

## **REFERÊNCIAS ELETRÔNICAS**

ALMEIDA, Tania. **Século XXI: mediação de conflitos e outros métodos não - adversariais de resolução de controvérsias.** MEDIARE [sítio da internet]. Disponível em: <[http://www.mediare.com.br/08artigos\\_02sec21.htm](http://www.mediare.com.br/08artigos_02sec21.htm)> Acesso em: 07 jun. 2013.

AMADEO, Rodolfo. Conciliação e mediação são alternativas. **Folha Uol.** Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/89469-conciliacao-e-mediacao-sao-alternativas.shtml> Acesso em 05 mar. 2014.

ANDRIGHI, Nancy. FOLEY, Gláucia Falsarella. Sistema multiportas: O Judiciário e o consenso. **Folha de São Paulo.** Artigo publicado em 24 jun. 2008. Publicação no Portal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) em: 15 jul. 2008. Disponível em: <<http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/artigos/2008/sistema-multiportas-o-judiciario-e-o-consenso-ministra-nancy-andrighi-e-juiza-glacia-falsarella>> Acesso em: 12 jun. 2013.

ARBITRARE. Regulamento do Arbitrare. <[http://www.arbitrare.pt/sbo/downloads/news\\_38\\_download.pdf](http://www.arbitrare.pt/sbo/downloads/news_38_download.pdf)> Acesso em 08 fev. 2014.

\_\_\_\_\_. Portaria 1016 de 15 de setembro de 2009. Estabelece a vinculação genérica do INPI à jurisdição do Arbitrare. Disponível em: <[https://www.arbitrare.pt/sbo/downloads/Portaria\\_1046-2009\\_VinculacaoGenerica\\_INR\\_INPI.pdf](https://www.arbitrare.pt/sbo/downloads/Portaria_1046-2009_VinculacaoGenerica_INR_INPI.pdf)> Acesso em 08 fev. 2014.

ARGENTINA. Lei nº 26.589 de 15 abril 2010. Mediación y conciliación. Estabelece com carácter obligatório a mediação prévia a todo processo judicial. Publicada no Boletim Oficial em 06 mai. 2010. Disponível em: <<http://www.fam.org.ar/FAM.asp?id=297>> Acesso em 10 fev. 2014.

\_\_\_\_\_. Lei nº 22.362, de 01 jan. 1981. [Lei de Marcas da Argentina]. Disponível em: <<http://www1.unne.edu.ar/transferencia/ley22362.htm>> Acesso em 04 mar. 2014.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **As Funções da marca e os descritores (metatags) na internet.** Revista da ABPI nº 61. Nov. Dez 2002. Disponível em: <[http://ld2.ldsoft.com.br/portal\\_webseek/detalhe\\_assuntos.asp?gint\\_assunto=10&gint\\_materia=1664&gint\\_pagina=13&gint\\_pagina\\_pesquisa=28](http://ld2.ldsoft.com.br/portal_webseek/detalhe_assuntos.asp?gint_assunto=10&gint_materia=1664&gint_pagina=13&gint_pagina_pesquisa=28)> Acesso em 09 jan. 2014.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **A Marca evidentemente conhecida do artigo 124, XXIII, da Lei 9.279/96 e suas importantes implicações jurídicas.** Artigo publicado em 30/03/2007. Disponível em: <<http://www.nbb.com.br/pub/propriedade23.pdf>> Acesso em 18 jan. 2013.

BARBOSA, Denis Borges. **Nota sobre o uso da transação pela Administração Pública. Direito da Inovação.** Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011. Disponível em: <[denisbarbosa.addr.com/transigir.doc](http://denisbarbosa.addr.com/transigir.doc)> Acesso em: 02 jul. 2013.

BARBOSA, Denis Borges. PORTO, Patrícia. PRADO, Eliane Ribeiro. **Generificação e marcas registradas.** 2006. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>> Acesso em 26 fev. 2013.

BARBOSA, Denis. BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. **Ativos intangíveis como garantia.** Disponível em: <<http://www.nbb.com.br/pub/empresarial02.pdf>> Acesso em 10 fev. 2014.

BATEMANN, Thomas H. **The Summary Jury Trial: an introduction.** Jun, 2010. Disponível em: <[http://www.nadn.org/articles/BatemanThomas-TheSummaryJuryTrial-AnIntroduction\(June2010\).pdf](http://www.nadn.org/articles/BatemanThomas-TheSummaryJuryTrial-AnIntroduction(June2010).pdf)> Acesso em 14 jul. 2013.

BERNSTEIN, David Allen. **A case for mediating trademark disputes in the age of expanding brands.** 15 jun. 2006. Yeshiva University Cardozo Journal of Conflict Resolution, Fall 2005, 7 Cardozo J. Conflict Resol. 139, at p. 4. Disponível em: <<http://cardozojcr.com/vol7no1/CAC102.pdf>> Acesso em 17 de oct. 2013.

BLACKMAN, Scott H. McNEILL, Rebecca M. **Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes.** The American University Law Review. Aug. 1998. Disponível em: <<http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1415&context=aulr>> Acesso em 29 aug. 2013.

BUSH, Robert A. Baruch. FOLGER, Joseph P. **The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict.** São Francisco: Jossey Bass, 2005.

BRASIL, 1883. Convenção União de Paris – CUP. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf)> Acesso em 04 mar. 2014.

\_\_\_\_\_. CONGRESSO. SENADO FEDERAL. Projeto de Lei nº 517 de 2011. Deputado Ricardo Ferraço. Disponível em: <[http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p\\_cod\\_mate=101791](http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=101791)> Acesso em: 12 jun. 2013.

\_\_\_\_\_. Projeto de Lei nº 4827 de 1998. Disponível em: <<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21158> e <http://www.imaesp.com.br/recursos/documentos/Lei%204827-1998%20PROJETO%20DE%20LEI%20ZULA%C3%A8A%20COBRA%20MEDIA%C3%87%C3%83O.pdf>> Acesso em 05 mar. 2014.

\_\_\_\_\_. Portaria MDIC nº 149 de 2013. Aprova o Regimento Interno do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: <<http://www.icf.com.br/site/arquivos/downloads/portaria-n-149-de-15-de-maio-de-2013-8161514.pdf>> Acesso em 15 fev. 2014.

\_\_\_\_\_. Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Disponível em: <<http://www12.senado.gov.br/noticias/jornal/edicoes/2013/04/04/juristas-vao-propor-nova-lei-de-arbitragem-em-seis-meses>> Acesso em: 4 abr. 2013.

\_\_\_\_\_. Decreto nº 3.346 de 14 de outubro de 1887. Estabelece regras para o registro de marcas de fábrica e de commercio. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3346-14-outubro-1887-542988-publicacaooriginal-52676-pl.html>> Acesso em 04 jan. 2014.

\_\_\_\_\_. Regulamento do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923. Cria a Diretoria Geral da Propriedade Industrial. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html>> Acesso em 04 jan. 2014.

\_\_\_\_\_. Decreto lei 1.005 de 21 de outubro de 1969. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1965-1988/Del1005.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1005.htm) Acesso em 04 jan. 2014.

\_\_\_\_\_. Decreto nº 7.903 de 27 de agosto de 1945. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1937-1946/Del7903.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del7903.htm) Acesso em 04 jan. 2014.

\_\_\_\_\_. Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971. Institui o Código da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L5772.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772.htm) Acesso em 04 jan. 2014.

\_\_\_\_\_. Lei 9279 de 14 de maio de 1996. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)> Acesso em 04 já. 2014.

CENTER FOR EFFECTIVE DISPUTE RESOLUTION – CEDR. Disponível em: <[http://www.cedr.com/about\\_us/](http://www.cedr.com/about_us/)>. Acesso em 08 fev. 2014.

CHI, Stephanie. **The Role of mediation in trademark disputes.** University of Houston Law Center. 1997. Disponível em: <<http://www.americanjournalofmediation.com/docs/CHI%20-The%20Role%20of%20Mediation%20in%20Trademark%20Disputes%20-Stephanie%20Chi.pdf>>. Acesso em 29 aug. 2013.

CONSELHO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM (CONIMA). Regulamento Modelo Mediação. Disponível em: <<http://www.camara.gov.br/internet/sileg/integras/33672.htm>> Acesso em: 02 jul. 2013.

**CPR - The International Institute for Conflict Prevention and Resolution.** Disponível em: <<http://www.cpradr.org/Resources/ADRPrimer.aspx>> Acesso em 10 fev. 2014.

DIVINE, David A.; GOLDSTEIN, Reichard. **AIPLA: Report of the Economic Survey 2013:** prepared under direction of the American Intellectual Property Law Association. July, 2013. Disponível em: [http://library.constantcontact.com/download/get/file/1109295819134-177/AIPLA+2013+Survey\\_Press\\_Summary+pages.pdf](http://library.constantcontact.com/download/get/file/1109295819134-177/AIPLA+2013+Survey_Press_Summary+pages.pdf) Acesso em 05 mar. 2014.

**ESTADOS UNIDOS. U.S Equal Employment Opportunity Comission – EEOC: types of ADR techniques.** Disponível em: <<http://www.eeoc.gov/federal/adr/typesofadr.cfm>> Acesso em: 07 jun. 2013.

FRIEDMAN, Terry; B. GROSSMAN, Joel M. Mediating entertainment industry trademark claims. **Daily Journal.** Los Angeles. 08 fev. 2013. Disponível em:

<<http://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/Articles/Friedman-Grossman-Entertainment-DJ-2013-02-08.pdf>> Acesso em 29 aug. 2013.

**FRANÇA. Code Civil.** Version consolidé au 1 janvier 2014. Disponível em: <<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721>> Acesso em 28 jan. 2014.

**GRAU-KUNTZ, Karin.** O que é direito de propriedade intelectual e qual a importância de seu estudo? **Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual.** Disponível em: <<http://www.ibpibrasil.org/44072.html>> Acesso em 05 jan. 2014.

**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI).** Resolução nº 280 de 28 de dezembro de 2010. Institui as Diretrizes de Análise de Marcas de 17 dez. 2010. Publicada na RPI 2086 em 28 dez. 2010. Disponível em <[http://www.inovacao.uema.br/imagens-noticias/files/Diretrizes\\_de\\_analise\\_de\\_marcas\\_17-12-2010.pdf](http://www.inovacao.uema.br/imagens-noticias/files/Diretrizes_de_analise_de_marcas_17-12-2010.pdf)> Acesso em 05 jan. 2014.

\_\_\_\_\_. Resolução PR/INPI nº 28 de 2013. Institui as Diretrizes de Análise de Marcas de 11 dez. 2012. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/inpi-marcas\\_diretrizes\\_de\\_analise\\_de\\_marcas\\_versao\\_2012-12-11.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/inpi-marcas_diretrizes_de_analise_de_marcas_versao_2012-12-11.pdf)> Acesso em 16 out. 2013.

\_\_\_\_\_. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/projeto\\_piloto\\_de\\_mediacao](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/projeto_piloto_de_mediacao)> Acesso em 29 dez. 2013.

\_\_\_\_\_. Parecer Técnico INPI/CPAPD nº 001/2012, de 30 de maio de 2012. Ementa: Propriedade industrial. Marcas. Acordos de Convivência. Não excludente automático da aplicação dos artigos 124, XIX e 135 da LPI. Não vinculação obrigatória do examinador à manifestação do titular do registro anterior. Prática assentada da DIRMA e da CGREC em tal sentido. Acolhimento da manifestação como elemento de subsídio para a formação da convicção do examinador e eventual afastamento do impedimento ao registro.

\_\_\_\_\_. Custas administrativas. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/images/stories/Tabela\\_Retribuicao\\_2012\\_DIRMA.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/stories/Tabela_Retribuicao_2012_DIRMA.pdf)> Acesso em 29.ja.2014> Acesso em: 29 jan.2014.

\_\_\_\_\_. Estatísticas de depósitos marcas. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/images/docs/inpi\\_estat\\_mensais\\_jan-dez-13\\_0.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/inpi_estat_mensais_jan-dez-13_0.pdf)> Acesso em 29 jan.2014.

\_\_\_\_\_. Perguntas frequentes. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/images/docs/080114\\_faqs\\_mediacao\\_v6.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/080114_faqs_mediacao_v6.pdf)> Acesso em 26 jan.2014.

\_\_\_\_\_. Projeto Piloto Mediação. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/projeto\\_piloto\\_de\\_mediacao](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/projeto_piloto_de_mediacao)> Acesso em 26 jan.2014.

\_\_\_\_\_. Regulamento nº 84 de 11 abr. 2013. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/images/docs/regulamento\\_mediacao\\_inpi\\_resolucao084\\_0.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/regulamento_mediacao_inpi_resolucao084_0.pdf)> Acesso em 08 fev.2014.

\_\_\_\_\_. Instrução Normativa nº 23 de 09 jul. 2013. 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. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/images/docs/in\\_mediacao\\_marcas.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/in_mediacao_marcas.pdf)> Acesso em 08 fev.2014.

\_\_\_\_\_. Instrução Normativa nº 28 de 08 de nov. 2013. Dispõe sobre o processamento, pelo INPI, do pedido de mediação administrado pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), e seus efeitos junto aos procedimentos e fases processuais relacionados à obtenção de direitos de marcas junto ao INPI, nos termos da Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/images/docs/in\\_ompi.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/in_ompi.pdf)> Acesso em: 04 mar. 2014.

\_\_\_\_\_. Resolução 084/2013, que institui o Regulamento de Mediação do INPI, e sem prejuízo do disposto no Regulamento de Mediação da OMPI. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/images/docs/in\\_ompi.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/in_ompi.pdf)> Acesso em 08 fev.2014.

\_\_\_\_\_. Memorando de entendimento entre a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI de 12 set. 2012. <[http://www.inpi.gov.br/images/docs/mou\\_inpi\\_ompi\\_portugues\\_0.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/mou_inpi_ompi_portugues_0.pdf)> Acesso em 08 fev.2014.

International Trademark Association (INTA). **Types of ADR. Arbitration.** Disponível em: <<http://www.inta.org/Mediation/Pages/AboutADRAndMediation.aspx>> Acesso em: 02 jul. 2013.

Intellectual Property Office – IPO. Disponível em: <[www.civilmediation.org/downloads-get?id=109](http://www.civilmediation.org/downloads-get?id=109)> Acesso em 08 fev.2014.

\_\_\_\_\_. IP Enforcement. Mediation. Disponível em: <<http://www.ipo.gov.uk/ipenforce/ipenforce-dispute/ipenforce-mediation.htm>> Acesso em 22 jan.2014.

\_\_\_\_\_. Disponível em: <<http://www.ipo.gov.uk/ipenforce/ipenforce-dispute.htm>> Acesso em 22 jan.2014.

\_\_\_\_\_. Mediation. Disponível em: <<http://www.ipo.gov.uk/mediation.pdf>> Acesso em 22 jan.2014

\_\_\_\_\_. Resolving Disputes. Disponível em: <<http://www.ipo.gov.uk/resolvingipdisputes.pdf>>Acesso em 22 jan.2014

\_\_\_\_\_. Trademark Act 1994. Disponível em: <<http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf>>Acesso em 22 jan.2014

\_\_\_\_\_. Mediation Works. Disponível em: <<http://www.ipo.gov.uk/mediationworks.pdf>>Acesso em 22 jan.2014.

\_\_\_\_\_. Call for Evidence on The Intellectual Property Office Mediation Service. Publicado em Junho, 2012.

\_\_\_\_\_. Response to the Call for Evidence on The IPO Mediation Service. Publicado em Novembro, 2012

ITALIA. D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30(G.U. 4-3-2005, n. 52, s.o.n.28/L) Codice della Proprietà Industriale. Spiegato articolo per articolo. Aggiornato alla L. 23 luglio 2009, n.99. Firenze: Edizione Juridiche Simone. Novembre, 2009.

\_\_\_\_\_. Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.28. Attuazione del articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.69, in matéria di mediazione finalizzata alla conciliazione delle

controversie civili e commerciale. Publicato nelle Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010, n.53. Disponível em: <<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10028dl.htm>> Acesso em: 01 jul. 2013.

LEONARDOS, Gustavo Starling. **A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a lei 9.279/96.** Artigo publicado na Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, setembro de 1997, p.19. Disponível em:<<http://www.llip.com/uploads/conteudo/110/1126329679.pdf>> Acesso em 04 jan. 2014.

MANDELL, Floyd A. ASH, Karen Artz. **Mediation of Trademark Disputes has Advantages.** The National Law Journal. Intellectual Property. Apr. 2007. Disponível em: <[http://www.kattenlaw.com/files/20942\\_FloydandKaren.pdf](http://www.kattenlaw.com/files/20942_FloydandKaren.pdf)> Acesso em: 25 aug. 2013.

MARCATO, A. Carlos. **Considerações sobre a tutela jurisdicional diferenciada.** Mundo Jurídico. Junho 2002. Disponível em: <[www.mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto077.doc](http://www.mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto077.doc)> Acesso em 28 dez. 2013

Mc CONNAUGHAY, Philip J. **ADR of Intellectual Property Disputes.** Softic Symposium, 2002. Disponível em: <[http://www.softic.or.jp/symposium/open\\_materials/11th/index-en.htm](http://www.softic.or.jp/symposium/open_materials/11th/index-en.htm)> Acesso em 14 set. 2013.

Niemic, Stienstra e Ravitz. Guide to Judicial Management of Cases in ADR. Disponível em: <[http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/adrguide.pdf/\\$file/adrguide.pdf](http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/adrguide.pdf/$file/adrguide.pdf)> Acesso em 17 oct. 2103.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB. OAB Notícias. OAB assinará acordo para Centro Ibero Americano de Arbitragem. Brasília, 1 out. 2012. Disponível em: <<http://www.oab.org.br/noticia/24563/oab-assinara-acordo-para-centro-ibero-americano-de-arbitragem>> Acesso em: 29 mar. 2013.

\_\_\_\_\_. Jus Brasil Notícias. OAB apoiará Escola Nacional de Mediação do Ministério da Justiça. Extraído de: OAB - 08 out. 2012. Disponível em: <<http://oab.jusbrasil.com.br/noticias/100117707/oab-apoiara-escola-nacional-de-mediacao-do-ministerio-da-justica>> Acesso em: 23 jun. 2013.

OAMI. Decisum on Mediation. Disponível em: <[https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/mediation/2011-1\\_presidium\\_decision\\_on\\_meditation\\_en.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/mediation/2011-1_presidium_decision_on_meditation_en.pdf)> Acesso em 23 jan. 2014.

\_\_\_\_\_. Alicante News. Newsletter 09 – 2011. **Mediation Service on the way.** Sep. 2011. Disponível em: <<http://test2qa.oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMPublications/newsletter/1109/editorial.de.do>> Acesso em 24 jan.2014.

\_\_\_\_\_. Marco legal da mediação. Disponível em <[http://fordhamipconference.com/wp-content/uploads/2010/08/Maier\\_OHIM-Slides.pdf](http://fordhamipconference.com/wp-content/uploads/2010/08/Maier_OHIM-Slides.pdf)> Acesso em 24 jan. 2014.

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (ESPAÑA). [Sítio da internet] ESPAÑA. Ley de Marcas nº 17 de 2001. Disponível em: <[http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD\\_Nacionales/LEY\\_172001\\_de\\_7\\_de\\_diciembre\\_de\\_Marcas.htm](http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm)> Acesso em 04 jan. 2014.

---

Relativas. Prohibiciones Disponível em:<[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_relativas\\_signos.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf)> Acesso em 18 jan.2014

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC). Acordo Trips -Trade Related Aspects of Intellectual Property Rigths. Disponível em: <[http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/02/ac\\_trips.pdf](http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/02/ac_trips.pdf)> Acesso em 16 out.2013.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). Curso DL-317. Material do curso Processo de Arbitragem e Mediação sob as Regras da OMPI. Disponível em: <[http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance\\_learning/dl317.html](http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/dl317.html)> Acesso em 16 de out. 2013.

---

\_\_\_\_\_. Curso DL-201. Material do Curso Avançado em Direitos de Autor e Direitos Conexos. 2007.

---

\_\_\_\_\_. Tabela de Custas e Honorários. Mediação OMPI para controvérsias relativas a direitos de propriedade intelectual perante o INPI BR. Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/pt/center/specific-sectors/inpibr/fees/>> Acesso em 29 jan. 2014.

---

\_\_\_\_\_. WIPO Arbitration and Mediation Center. What is Expert Determination? Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/what-is-exp.html>> Acesso em: 14 jul. 2013.

\_\_\_\_\_. Results of the Wipo Arbitration and Mediation Center International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions. Disponível em: <<http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf>> Acesso em 29 jan. 2014.

\_\_\_\_\_. Lista de mediadores. Disponível em: <<http://www.wipo.int/amc/pt/center/specific-sectors/inpibr/panel/>> Acesso em 26 jan. 2014.

\_\_\_\_\_. Convenção União de Paris para a proteção da propriedade industrial. De 20 de março de 1883. Revista em Bruxelas a 14 de dezembro de 1900. Em Washington em 2 de junho de 1911. Em Haia a 6 de novembro de 1925. Em Londres a 2 de junho de 1934. Em Lisboa 31 de outubro de 1958. Em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf)> Acesso em 19 jan. 2014.

PERU. Lei de Propiedad Industrial de 23 avr. 1996. Disponível em: <<http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/00823.pdf>> Acesso em 30 jan. 2014.

**POKOTILOW, Manny D. Why Alternative Dispute Resolution sould be used for intelectual property disputes.** Intellectual Property & Tchnology Law Journal. Jul. 2004.

PORUTGAL. Decreto lei nº 36 de 5 de março de 2003. Alterado pelos Decretos-leis nº 318 de 26 de setembro de 2007; nº 360 de 2 de novembro de 2007 e nº 143 de 25 de julho de 2008 e Lei nº 16 de 1º de abril de 2008. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: <[http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt\\_PT/1/2/14/Decreto-Lei%20n.%C2%BA%20143\\_2008%20de%2025%20de%20Julho\\_C%C3%B3digo%20da%20PI%20-%20Vers%C3%A3o%20pesquis%C3%A1vel%20em%20PDF.pdf](http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/2/14/Decreto-Lei%20n.%C2%BA%20143_2008%20de%2025%20de%20Julho_C%C3%B3digo%20da%20PI%20-%20Vers%C3%A3o%20pesquis%C3%A1vel%20em%20PDF.pdf)> Acesso em 05 mar. 2014.

\_\_\_\_\_. Decreto-lei nº 143 de 25 de junho de 2008. Aprova medidas de simplificação e de acesso à propriedade industrial, concretizando uma medida do Programa SIMPLEX. Disponível em: <[http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt\\_PT/43/199/Decreto-Lei%20n%20%C2%BA%20143-2008%20de%2025%20de%20Julho.pdf](http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/43/199/Decreto-Lei%20n%20%C2%BA%20143-2008%20de%2025%20de%20Julho.pdf)>. Acesso em 13 fev.2014.

\_\_\_\_\_. Lei nº 29 de 19 de abril de 2013. Lei de mediação. Disponível em: <[https://www.arbitrare.pt/sbo/downloads/Lei\\_da\\_Mediacao\\_L\\_29\\_2013\\_de\\_19\\_de\\_abril1371485454.pdf](https://www.arbitrare.pt/sbo/downloads/Lei_da_Mediacao_L_29_2013_de_19_de_abril1371485454.pdf)> Acesso em 08 fev.2014.

\_\_\_\_\_. Lei nº 63 de 2011. Lei de Arbitragem Voluntária. Disponível em: <[https://www.arbitrare.pt/sbo/downloads/Nova\\_Lei\\_de\\_Arbitragem%20\\_L63\\_2011.pdf](https://www.arbitrare.pt/sbo/downloads/Nova_Lei_de_Arbitragem%20_L63_2011.pdf)> Acesso em 08 fev.2014.

\_\_\_\_\_. Lei nº 29/2013 de 19 de abril. Estabelece os princípios gerais aplicáveis à mediação realizada em Portugal, bem como os regimes jurídicos da mediação civil e comercial, dos mediadores e da mediação pública. Diário da República - 1ª série- nº 77 - 19 de abril de 2013. Disponível em: Disponível em: <[https://www.arbitrare.pt/sbo/downloads/Lei\\_da\\_Mediacao\\_L\\_29\\_2013\\_de\\_19\\_de\\_abril1371485454.pdf](https://www.arbitrare.pt/sbo/downloads/Lei_da_Mediacao_L_29_2013_de_19_de_abril1371485454.pdf)> Acesso em 08 fev.2014.

\_\_\_\_\_. Despacho 28519 de 22 de outubro de 2008. Autorização da criação do Arbitrare. Publicado na 2ª série do Diário da República nº 216 de 6 de novembro de 2008. Disponível em: <[https://www.arbitrare.pt/sbo/downloads/Despacho\\_28519-2008\\_22deOutubro.pdf](https://www.arbitrare.pt/sbo/downloads/Despacho_28519-2008_22deOutubro.pdf)> Acesso em 08 fev.2008.

\_\_\_\_\_. Lei nº 46 de 24 de junho de 2011. Cria o tribunal de competência especializada em propriedade intelectual. [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=238893](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238893) Acesso em 13 fev. 2014.

REINO UNIDO (2013). **Civil Procedure Rules**. Disponível em: <<http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil>>. Acesso em 29 dec.2013.

\_\_\_\_\_. Patents County Court. Disponível em: <<http://www.justice.gov.uk/courts/rcj-rolls-building/intellectual-property-enterprise-court>> Acesso em 08 fev. 2014.

\_\_\_\_\_. The Cross Border Mediation (EU Directive). Regulations 2011. No 1133. Disponível em:< <http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/1133/made>> Acesso em: 01 jul. 2013.

**SOUZA, Antonio A. M. M. Da Imprescindibilidade de anuênciam do INPI para homologação de acordo formulado entre autor e réu nas ações de nulidades de marcas, patentes e desenhos industriais.** Jus Navigandi. Publicado em fev. 2013. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/23698/da-imprescindibilidade-de-anuencia-do-inpi-para-homologacao-de-acordo-formulado-entre-autor-e-reu-nas-acoes-de-nulidade-de-marcas-patentes-e-desenhos-industriais/2>> Acesso em 13 jan.2014.

TEXAS. Texas Civil Practice and Remedies Code. Title 7- Alternate Methods of Dispute Resolution. Chapter 154. Alternative Dispute Resolution Procedures. Disponível em: <<http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/CP/htm/CP.154.htm>> Acesso em 14 jul.2013.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2<sup>a</sup> REGIÃO. Custas judiciais. Disponível em: <[http://www.trf2.jus.br/calculos\\_judiciais/custas\\_judiciais\\_trf\\_2\\_regiao.aspx](http://www.trf2.jus.br/calculos_judiciais/custas_judiciais_trf_2_regiao.aspx)> Acesso em 29 de jan.2014.

\_\_\_\_\_. Jurisprudência. Marcas Carter´s e Cartier. Disponível em: <[http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:MflUEwQtl3EJ:trf2nas.trf.net/iteor/TXT/RJ0108110/1/4/125933.rtf+corbel+&client=jurisprudencia&output=xml\\_no\\_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang\\_pt&ie=UTF-8&site=acordao&access=p&oe=UTF-8](http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:MflUEwQtl3EJ:trf2nas.trf.net/iteor/TXT/RJ0108110/1/4/125933.rtf+corbel+&client=jurisprudencia&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang_pt&ie=UTF-8&site=acordao&access=p&oe=UTF-8)> Acesso em 18 jan.2014.

\_\_\_\_\_. Marcas Elf e Elftex. Disponível em: <[http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:6H2EA1hjeaMJ:www.trf2.com.br/idx/trf2/ementas/%3Fprocesso%3D9002004290%26CodDoc%3D3012+marcas+elftex++&client=jurisprudencia&output=xml\\_no\\_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang\\_pt&ie=UTF-8&site=ementas&access=p&oe=UTF-8](http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:6H2EA1hjeaMJ:www.trf2.com.br/idx/trf2/ementas/%3Fprocesso%3D9002004290%26CodDoc%3D3012+marcas+elftex++&client=jurisprudencia&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang_pt&ie=UTF-8&site=ementas&access=p&oe=UTF-8)> Acesso em 18 jan.2014.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2008/95/CE de 22 de outubro de 2008 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Disponível em: <[http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt\\_PT/1/5/19/Directiva\\_2008\\_95\\_CE\\_Aproxima%C3%A7%C3%A3o%20legisla%C3%A7%C3%A7%C3%B5es%20Est%20Membros%20marcas.pdf](http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/5/19/Directiva_2008_95_CE_Aproxima%C3%A7%C3%A3o%20legisla%C3%A7%C3%A7%C3%B5es%20Est%20Membros%20marcas.pdf)> Acesso em 16 de out. 2013.

\_\_\_\_\_. Diretiva 2008/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 mai. 2008, relativa a certos aspectos da mediação civil e comercial. Jornal Oficial da União Européia. L136/3. PT. 24/04/2008. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:PT:PDF>> Acesso em: 01 jul. 2013.

\_\_\_\_\_. Regulamento (CE) nº 207 de 26 de fevereiro de 2009 sobre a Marca Comunitária. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:004:pt:PDF>> Acesso em 16 de out. 2013.

UNITED KINGDOM GOVERNEMENT. Justice. Patent County Courts. Disponível em: <<http://www.justice.gov.uk/courts/rcj-rolls-building/intellectual-property-enterprise-court>> Acesso em 22 jan.2014

\_\_\_\_\_. Justice. Patent Court Guide. Disponível em: <<http://www.justice.gov.uk/downloads/courts/patents-court/patents-court-guide.pdf>> Acesso em 22 jan.2014

VAN DEN BULCK, Paul. **Médiation, Nouvelles Technologies et Propriété Intellectuelle.** 23 mar 2012. Disponível em: <[http://www.droitbelge.be/news\\_detail.asp?id=695](http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=695)> Acesso em 18 sep. 2013.

VENEZUELA. Ley nº 25. 227 de 10 de diciembre 1956. [Ley de Propiedad Industrial]. Disponível em: <[http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=235277](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=235277)> Acesso em 05 mar. 2014.

WITTEBORG, Nika. **La protection de la propriété intellectuelle en Europe. Les modes alternatifs de résolution d'un conflit en matière de la protection de propriété intellectuelle.** 2010. Disponível em: <<http://www.ipr.uni-heidelberg.de/montpellier/pdf/vortraege/42witteborg.pdf>> Acesso em 08 dez.2013.

YEEND, Nancy Neal. RINCON, Cathy E. **ADR and Intellectual Property: a prudent option.** PTC Research Foundation of Franklin Pierce Law Center IDEA: The Journal of Law and Technology, 1996. Disponível em: <[http://www.svmediators.com/pdf/article\\_adr.pdf](http://www.svmediators.com/pdf/article_adr.pdf)> Acesso em 29 aug. 2013.

ZUMETA, Zena. **Styles of Mediation: Facilitative, Evaluative and Transformative Mediation.** Mediate.com.Mediators & Everything Mediation. Sept. 2000. Disponível em: <<http://www.mediate.com/articles/zumeta.cfm>>Acesso em 27 dez. 2013.

## **PALESTRAS**

ASMAR, Gabriela: workshop “Por que a mediação funciona quando a negociação fracassa” [29 abr. 2013] Gravação de áudio feita por Ingrid Jensen Schmidt durante o Congresso de Mediação Empresarial do Instituto CPR do Brasil (International Institute for Conflict Prevention & Resolution) realizado na FGV Direito. Rio de Janeiro.

BARBOSA, Denis Borges. **Mediação e Interesse Público.** Palestra proferida no “PI em Questão” - INPI em 17 jun. 2013. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/outros/mediacao\\_interesse\\_publico.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/outros/mediacao_interesse_publico.pdf)> Acesso em 04 fev. 2014.

BORRALHO, 2013. Presidente do ARBITRARE. Palestra no “PI em Questão” – INPI em 17 jun. 2013.

BORRALHO, Joana. Uma Visão Brasil-Portugal. Palestra proferida no Programa Projetos Diálogos Setoriais União Européia-Brasil em 18 jun. 2013. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=AUKq3VSsBgI> Acesso em 06 fev. 2014.

BURLANDY, Pedro. Palestra Pedro Burlandy; XVI Repict, 2013: Painel V: Resolução de Conflitos nos Contratos de Transferência de Tecnologia: o uso dos fóruns de mediação. Website do INPI. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/projeto\\_piloto\\_de\\_mediacao](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/projeto_piloto_de_mediacao)>. Acesso em 13 dez. 2013.

BURLANDY, Pedro. Publicação no *website* do Comitê Brasileiro de Arbitragem - CBAR, 5 jun. 2013. <[http://www.cbar.org.br/PDF/050613\\_CEDPI\\_CBar.pdf](http://www.cbar.org.br/PDF/050613_CEDPI_CBar.pdf)> Acesso em 06 fev. 2014.

BURLANDY, Pedro. XVI Repict. Set. 2013. Disponível em: <[http://www.redetec.org.br/redesprogramas/redestematicas/repict/pdf/xvirepict\\_2\\_dia\\_pedro.pdf](http://www.redetec.org.br/redesprogramas/redestematicas/repict/pdf/xvirepict_2_dia_pedro.pdf)> Acesso em 29 jan. 2014

MARGELLOS, Théophile M. Palestra proferida no Congresso da Universidade de Alicante – UAIPIT. 30 novembro de 2012. (material disponibilizado pela Uaipit)

## **ENTREVISTAS**

BARBOSA, Denis Borges [Gravação de áudio feita por Ingrid Jensen Schmidt]

BORRALHO, Joana. [Gravação de áudio feita por Ingrid Jensen Schmidt]

BURLANDY, Pedro. Entrevista concedida por *email* no dia 14 fev. 2014.

DIOGO, Suzana Condesso. Mediadora do ARBITRARE. Palestra no “PI em Questão” – INPI em 17 jun. 2013.

MATTHEWS, Hywel. IPO officer. *Email* pessoal. 30 jan. 2014.

MELGAR, Virginia. Entrevista realizada em 2 dezembro, 2012. International Cooperation and Legal Affairs Department. Litigation Department. OAMI. [Gravação de áudio feita por Ingrid Jensen Schmidt]

SOUZA, José Mário. Entrevista com o chefe do Contencioso do INPI- PORTUGAL. [Gravação de áudio feita por Ingrid Jensen Schmidt]

STORER, Paul. Chefe do contencioso UKIPO. [Gravação de áudio feita por Ingrid Jensen Schmidt]