



Comitê Brasileiro de Arbitragem

Ata da Reunião do Grupo de Estudos de Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediação

Data: 13/12/2013

Local: Escritório Salusse Marangoni

Presentes: Carlos Aboim (CA - não-presencial); Claudio Barbosa (CB); Cristóvam Kubrusly (CK – não presencial); Karin Klempp (KK); Marcelo Inglez (MI); Mariana Araújo (MA); Mariana Veras (MV – não presencial); Nathalia Mazzone (NM); Pedro Burlandy (PB – não-presencial); Rodrigo Azevedo (RA); Vera Monteiro (VM); Wilson Jabur (WJ).

Relatora da Ata: NM

1- Trabalhos desenvolvidos na reunião

A presente reunião contou com a especial participação dos membros e responsáveis pela administração do CEDPI Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI, a quem novamente agradecemos nesta ata: Drs. Pedro Burlandy, Cristóvam Kubrusly e Mariana Veras.

A reunião teve por pauta a discussão do Regulamento de Mediação hoje vigente para o CEDPI – http://www.inpi.gov.br/images/docs/regulamento_mediacao_inpi_resolucao084_2.pdf, acesso em jan/2014).

Diante da modificação do texto normativo para mediação no Brasil já em curso, a proposta da reunião foi discutir o regulamento de mediação CEDPI/INPI com os membros do Grupo, trazendo o próprio INPI para dialogar a respeito e receber comentários e proposições.

No início dos trabalhos os representantes do CEDPI destacaram que um dos principais pontos objeto de discussões internas para modificação do regulamento é a eleição do mediador, mormente casos em que as partes não alcancem, por consenso, um nome comum.

NM então propôs, a exemplo de outras instituições que adotaram modelos semelhantes, a criação de um órgão mesclado, com diversos integrantes e de diferentes origens, para tornar essa nomeação neutra. KK, na mesma linha, propôs a criação de um conselho que contasse com a participação também de entes do INPI, como já é feito com outras autarquias. Tratar-se-ia de um conselho com membros com mandato temporário que administraria conflitos que surgissem, tais como impossibilidade de nomeação, entre outros. CB, ainda sobre o tema, compartilhou com o grupo a experiência da ABPI no seu Centro de Solução de Disputas, para nomes de domínio e mediação (CSD/ABPI). Inicialmente, quando da primeira minuta do Regulamento, NM recordou que se pensou em recorrer à Ouvidoria para tais casos. A ideia de ter um órgão externo/acima do CEDPI seria a mesma, o que restaria pensar é a composição do órgão.



Comitê Brasileiro de Arbitragem

PB pontuou que a ideia se mostra interessante e que já foi objeto de discussão no INPI, em outra em outra época e em outro contexto, a criação de um Conselho Administrativo da Instituição, porém, a seu ver, a criação de um possível conselho no INPI é algo que pode se mostrar extremamente complexo. PB lembrou que conforme as atribuições regimentais, tudo o que for controle relativo ao procedimento competirá ao CEDPI, que possui uma cadeia decisória interna que envolve diferentes níveis hierárquicos, além do papel decisório final naturalmente desempenhado pelo presidente do INPI. Nesse momento, a prioridade é ter clara a forma como se dará a condução do procedimento.

RA invocou, nesse ponto, a experiência internacional do *case management* da WIPO/OMPI. PB destacou que o INPI esteve discutindo internamente justamente ter esse modelo. As partes de uma mediação no CEDPI saberão quem será a pessoa que acompanhará seu procedimento. Mas é de se ter presente que o INPI tem uma limitação estrutural e de pessoal. Atualmente, a equipe do CEDPI conta apenas 4 (quatro) pessoas. PB ressaltou que esse quantitativo de pessoal é compatível com atual carga de trabalho do CEDPI, e que o redimensionamento da equipe está condicionado à evolução da demanda pelos serviços do Centro.

Para viabilizar a boa condução dos procedimentos, os representantes do INPI destacaram que estão trabalhando na redação de Instrução Normativa (IN) especificamente para regular os trâmites processuais, esclarecendo como se dará a rotina administrativa do procedimento. Hoje as INs são técnicas.

Para dar maior conhecimento ao público dessas iniciativas, pensou-se, inclusive, conforme discutido no grupo, em fazer eventos/mesas redondas para promover o debate e conhecimento da proposta da mediação do CEDPI/INPI.

Feitas essas considerações, o grupo passou a comentar, um a um, os principais artigos do regulamento, a saber:

ART. 3º - NM propôs esclarecimento em FAQ a respeito da identificação de partes brasileiras/estrangeiras para efeitos de aplicação ora do procedimento do CEDPI, ora do da OMPI. PB comentou que a pergunta 1 das FAQs disponíveis no site do CEDPI trata do assunto.

NM sugeriu dar um exemplo concreto para nortear os usuários, já que o tema foi objeto de discussão quando do treinamento do INPI-OMPI. KK lembrou que o critério do titular da marca para fins de competência OMPI ou CEDPI/INPI gerou um pouco de desconforto para as multinacionais brasileiras no evento que foi promovido pelo grupo PI Arb Med do CBAr junto com a ASPI, no início de 2013. Argumenta-se que os custos e burocracia de um procedimento estrangeiro não seriam justos para uma empresa com sede no Brasil. Também haverá situações em que mais de um registro, de diferentes empresas do mesmo grupo econômico, estará envolvido no procedimento. Seria preciso refinar as regras de competência.

ART. 5º - Questões de terminologia foram discutidas – Os representantes do CEDPI tomaram nota.

ART. 6º - Discutiu-se a possibilidade de o INPI integrar a mediação no CEDPI, como parte do conflito. Resposta dos representantes do INPI – impossibilidade absoluta. O conflito de interesses não seria admitido, segundo a Procuradoria da autarquia.

PB pontuou é que na atualidade, o INPI não foi, não é e não se espera que seja parte. O INPI é administrador do centro. Nesse particular, a Procuradoria teria sido taxativa.



Comitê Brasileiro de Arbitragem

Para a expressão ‘na esfera de atuação do INPI’, PB pontuou que aqui está um ponto objeto de discussão e modificação do regulamento para, possivelmente, ampliar o escopo de atuação do CEDPI para também disputas ‘pré-administrativas’, que, por exemplo, não tenham se formalizado em oposição/recurso/nulidade.

Outro entendimento a respeito desse ponto, conforme destacado pelos representantes do INPI, foi abarcar casos que tenham a atuação institucional da autarquia – ex. software, etc. Nomes de domínio, concorrência desleal, de outro lado, estariam, a princípio, absolutamente excluídas dessa esfera.

Agora, se o INPI vier a ser convidado a integrar o procedimento em outras instituições, há que se pensar. O tema ficou para reflexão.

KK e RA trouxeram a importante questão de disputas complexas – que possam envolver outros direitos e questões decorrentes de disputas marcárias, portanto, sob a gestão do CEDPI, por exemplo: marcas + nomes de domínio. Questionou-se se isso entraria no escopo de atuação do INPI. O ponto ficou para reflexão. WJ trouxe ainda a questão de disputas que tangenciam a área de PI – exemplificativamente disputas societárias. A respeito do tema, especificamente, WJ e RA ficaram de sugerir proposta de redação mais extensa para o ART 6º.

PB pontuou que um diferencial do CEDPI está justamente na consulta técnica preliminar, que é ato que agrega, a seu ver, valor ao procedimento. PB lembrou, porém, que a consulta técnica não é obrigatória. É faculdade da parte e a ideia é que seja um atrativo para o recurso à mediação do CEDPI. Mostra-se favorável a adotar entendimento no sentido de que se submeterão ao procedimento do CEDPI as disputas/os conflitos originários de direitos de propriedade intelectual, disputas daí decorrentes, mas sem deixar que o INPI atue para além de sua competência autárquica. Rubricas do INPI.

ART. 9º - KK assinalou que aqui estaria o grande atrativo da mediação do INPI (§2º), interferir por meio de acordo entre as partes no curso de um procedimento administrativo de registro de marca. Recomendou, então, que o INPI envidasse esforços especiais nesta IN principalmente quanto à definição das fases do procedimento em que caberá a proposta de mediação.

PB concorda com KK. Nesse sentido, a proposta das INs 23 e 28. PB propôs que os integrantes do grupo avançassem também na análise de tais normativas, sobretudo da IN 23, que trata do direito de sobrestamento, da fila exclusiva de exame, da consulta técnica.

Para o dia 20/01/2014 o grupo combinou de circular possíveis comentários adicionais ao regulamento.

2- Próximo encontro

Ficou acordado que a próxima reunião do grupo, em **07/02/2014**, retomaria a discussão do regulamento e, se possível, que os representantes do INPI viessem a participar novamente do encontro. Para tanto, a reunião seria por videoconferência.

3- Publicação da RBA



Comitê Brasileiro de Arbitragem

Até o dia 31/01/2014 os autores dos artigos para a edição especial sobre P.I, arbitragem e mediação da Revista Brasileira de Arbitragem deverão circular suas minutas, posicionando as coordenadoras do andamento dos trabalhos.