

ISSN 1679-6462

Revista de  
**ARBITRAGEM  
E MEDIAÇÃO**

Ano 11 • vol. 40 • jan.-mar. / 2014

*Coordenação e Direção*  
**ARNOLDO WALD**

*Publicação Oficial do Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP*

---

**THOMSON REUTERS**  
**REVISTA DOS**  
**TRIBUNAIS™**

# CONFLITOS NO ÂMBITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E A VIA DA MEDIAÇÃO

---

**LUIZ GUSTAVO MEIRA MOSER**

Doutorando em Direito do Comércio Internacional (Universidade da Basileia, Suíça). Advogado (Brasil). Advogado no Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

**GONÇALO DA CUNHA FERREIRA**

Pós-graduado em Arbitragem (Universidade Nova de Lisboa, Portugal). Advogado (Brasil e Portugal).

ÁREA DO DIREITO: Arbitragem

**RESUMO:** No presente artigo, os autores dissertam sobre as especificidades das disputas que envolvem direitos da propriedade intelectual, as vantagens e os benefícios oferecidos pela mediação *vis-à-vis* a jurisdição estatal, e apresentam o serviço de mediação oferecido pelo Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI.

**PALAVRAS-CHAVE:** Propriedade Intelectual - Mediação - Vantagens e benefícios - Centro da OMPI.

**ABSTRACT:** In this article, the authors elaborate on the specificities of IP disputes and analyze the advantages and benefits of mediation *vis-à-vis* court litigation. The authors also present the mediation service offered by the WIPO Arbitration and Mediation Center.

**KEYWORDS:** Intellectual Property - Mediation - Advantages and Benefits - WIPO-Center.

**SUMÁRIO:** 1. Introdução - 2. Controvérsias relativas à propriedade intelectual: 2.1 Vantagens e benefícios do uso da mediação *vis-à-vis* a jurisdição estatal; 2.2 Adaptando o processo à disputa - 3. O Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Centro da OMPI): 3.1 A mediação do Centro da OMPI; 3.2 Casos práticos - 4. Conclusão.

## 1. INTRODUÇÃO

A mediação, como método privado de resolução de disputas, constitui uma opção vantajosa em relação às demais alternativas e pode ser preferida porque a decisão é catalisada por um *expert*, o qual desempenha a interlocução entre partes e o contrato (e auxilia na leitura das interações do mercado) facilitando a comunicação entre estas, mas também pela simplicidade do procedimento, governado por regras flexíveis, atentas ao âmbito negocial da disputa, pelo caráter confidencial do procedimento e pelas vantagens econômicas que podem significar para os seus utilizadores.

Em outras palavras, a possibilidade de maior rapidez na solução do conflito, a especialização do mediador, o menor custo e também a possibilidade de sigilo acerca do conflito em debate, sobretudo questões comerciais e de grande repercussão – muitas delas envolvendo segredos industriais ou questões técnicas – representam aspectos positivos na utilização da mediação, além de conferir incentivos ou estímulos positivos à sua prática.

Abordaremos, a seguir, o uso da mediação em conflitos no âmbito da propriedade intelectual, as vantagens e os benefícios *vis-à-vis* a jurisdição estatal.

Em momento subsequente, discorreremos sobre o Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, com enfoque no serviço de mediação, oportunizando ao leitor exemplos práticos de mediação.

## 2. CONTROVÉRSIAS RELATIVAS À PROPRIEDADE INTELECTUAL

A expansão de atividades negociais relacionadas à propriedade intelectual (e.g. comercialização de tecnologia)<sup>1</sup> potencializa o surgimento de disputas nesse âmbito e a sua resolução e efeitos em múltiplas jurisdições. Pode-se pensar numa miríade de conflitos e atores multifacetados: foros (especializados ou não) e leis variadas, de conteúdo e previsibilidade pouco aferíveis *a priori*, bifurcação de procedimentos, possibilidade (ou não) de concessão de tutelas de urgência, exequibilidade, procedimentos paralelos, tudo isso culminando num ambiente repleto de incertezas. E incertezas geram custos. Os custos para litigar em múltiplas jurisdições podem ser altamente significativos e devastadores para a continuidade e expansão de uma atividade negocial, em particular na área de tecnologia. Ademais, falta ao Poder Judiciário o conhecimento técnico e a agilidade para tratar destes conflitos.

É nesse âmbito de polissemia e complexidade de elementos fáticos e jurídicos que ganha relevo o uso da mediação, por força de sua vocação flexível e eficiente, de modo a emprestar celeridade, segurança jurídica e redução de custos.

### 2.1 *Vantagens e benefícios do uso da mediação vis-à-vis a jurisdição estatal*

A mediação consiste em um procedimento flexível e informal, por meio do qual as partes confiam a um terceiro – o mediador – o ofício de auxiliá-las na resolução da controvérsia.

Podemos ressaltar três vantagens fundamentais da mediação *vis-à-vis* o processo judicial. A primeira delas é o fato de as partes não entregarem a decisão do seu litígio nas mãos de um terceiro, ou seja, o ato de decidir não é delegado a outrem. A

1. Ver World Intellectual Property Indicators Report 2012, disponível em: [www.wipo.int/ipstats/en/wipi/].

segunda é o fato de, em não havendo regras processuais preestabelecidas ao início do processo de mediação, inexistir, por consequência, uma limitação por via da causa de pedir ao objeto da mediação. A terceira é a possibilidade de emitir decisões executáveis em múltiplas jurisdições.

Quanto à decisão, esta é de fato tomada pelas partes. O mediador, em virtude de suas habilidades técnicas e negociais, faz as vias de um “facilitador de acordos”, sem que lhe seja facultado impor um acordo às partes. Este procedimento, portanto, catalisa o encontro de soluções dirigidas ao meio negocial e à preservação de relações comerciais duradouras. Além disso, qualquer acordo alcançado pelas partes é executável tal como um contrato por elas firmado. Como referimos, ao contrário do processo judicial, as partes não entregam a decisão a um terceiro (juiz), são elas que alcançam uma decisão auxiliadas pelo mediador. A mediação é assim o único método de resolução de conflitos em que, entre as partes, não existe um vencedor e um perdedor, ambas ganham porque a decisão é construída com a participação e consenso de ambas as partes, numa lógica muito grata ao mercado que a doutrina anglo-saxônica chama de “win-win situation”. Esta característica única entre outros métodos de resolução de conflitos permite que diferentes partes solucionem conflitos comerciais sem afetar, e muitas vezes construindo, como comentaremos em seguida, relações comerciais existentes, ou estimulando novas oportunidades de negócio entre elas.

Quanto ao processo, a mediação não está sujeita a regras que não sejam aceitas pelas partes, quer pela adesão prévia a um regulamento de um centro de mediação (v.g. OMPI), quer pela definição de regras que serão estabelecidas pelo próprio mediador e pelas partes antes de iniciar o processo. A principal consequência desta liberdade no processo é a não-limitação do seu âmbito ou escopo, o que ocorre no processo judicial por via do instituto da “causa de pedir”.<sup>2</sup> Assim, embora o impul-

2. Na legislação brasileira, o art. 264, parágrafo único, do CPC estabelece: “A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será permitida após o saneamento do processo”.

A propósito da regra da eventualidade, José Rogério Cruz e Tucci assim escreve: “É bem de ver que, igualmente, o Código de Processo Civil recolheu, com extremo rigor, a regra da eventualidade. No que toca ao demandante, o art. 294 dispõe que somente “antes da citação, o autor poderá aditar o pedido, correndo à sua conta as custas acrescidas em razão dessa iniciativa” (red. cf. a Lei 8.718, de 14.10.1993). Sobre o tema escreve Heitor Sica: “Ao autor, a aplicação do princípio da eventualidade impõe que, ao deduzir a demanda, na petição inicial, fique ele adstrito aos termos lá propostos”. Fora das situações previstas nos arts. 264, *caput*, e 394, parágrafo único, do CPC, não há o que cogitar: “o autor está impedido de pleitear depois o que não pediu na inicial”. Hipótese típica de preclusão consumativa, aduz Manoel Caetano Ferreira Filho que o nosso Código não admite qualquer exceção, ainda que haja aquiescência do réu, ou até mesmo antes de sua citação. A formulação de novo pedido, não inserido na inicial, é vedada.” Consultar, nesse sentido, CRUZ E

so processual da mediação seja dado pela “causa” do litígio que as partes decidiram de livre vontade submeter à mediação, o âmbito da mediação pode ser ampliado ou restringido, conforme a vontade das partes e durante o processo, permitindo que as partes encontrem soluções e/ou oportunidades comerciais que claramente extravasam o âmbito do litígio que deu causa à mediação.

A terceira vantagem, não menos importante, é o fato de a mediação permitir a decisão de questões em múltiplas jurisdições, o que, tratando-se de conflitos no âmbito da propriedade intelectual é muito frequente, pois é comum que as partes protejam os seus direitos em diversas jurisdições. Tendo a decisão do processo de mediação as mesmas características de um contrato civil estabelecido pelas partes, esta pode, sem nenhuma limitação, decidir e ser executada em múltiplas jurisdições.

Para além das vantagens referidas, a estrutura a seguir auxilia o leitor a melhor compreender o paralelo entre a jurisdição estatal e a jurisdição privada, que é de singular importância para o exame das vantagens e benefícios do uso da mediação na resolução de conflitos no âmbito da propriedade intelectual.

a) Os contratos concluídos no âmbito da propriedade intelectual permitem suportar a sofisticação das partes e seu dever de buscar informações e tomar as devidas cautelas durante a fase da negociação contratual, inclusive no que diz respeito à submissão da controvérsia à mediação;

b) Os contratos neste setor encerram repercussão econômica e comercial para as partes, razão por que eventual conflito perante o Judiciário poderia comprometer a reputação de qualquer uma das empresas no mercado (daí a vantagem do sigilo oferecido pela mediação);

c) A especialização do contrato demanda a *expertise* no caso de qualquer divergência passível de perturbar o contrato, o que novamente corrobora a necessidade de recurso à mediação, já que os mediadores são eleitos pela sua experiência e conhecimento do assunto;

d) Subjaz o princípio da preservação do relacionamento contratual e manutenção dos vínculos comerciais. Em outras palavras, a mediação se presta, em tese, a promover a composição rápida e pontual da divergência, sem promover o rompimento do vínculo negocial (cenário distinto é enfrentado em desgastantes disputas judiciais, em que o litígio pontual provavelmente extravasará os limites do contrato e reverberará efeitos negativos em toda a relação comercial);

e) A eficiência econômica<sup>3</sup> do instituto da mediação merece também referência, tendo em conta que eventuais disputas neste setor reclamam uma resposta

---

Tucci, José Rogério. *A causa petendi no processo civil*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012. vol. 27, p. 158-159.

3. Sobre literatura jurídica baseada na análise econômica do Direito, consultar ZYLBERSZTAJN, Décio; SZTAJN, Rachel (orgs). *Direito & economia*. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

compatível com a dinâmica do mercado (dentro de uma lógica de custo-benefício que impera no comércio). E o custo da mediação é apurado com maior precisão e melhor manejável em relação a outros métodos de resolução de conflitos, já que a mediação responde a estímulos pontuais das partes, cuja duração poderá ser pré-determinada ou mesmo encerrada prematuramente em caso de insucesso nas negociações. O processo judicial, por seu turno, poderá ensejar repercussões de ordem econômica desastrosas para qualquer uma das empresas, tanto em relação ao tempo quanto aos gastos a médio e longo prazo (dentre outros motivos pelo maior custo de transação<sup>4</sup> para as partes e também o custo de oportunidade).<sup>5</sup>

Por último, mas não menos importante, a única obrigação resultante da adesão à mediação, seja por via de cláusula contratual, ou após o surgimento do conflito, por acordo das partes, é a participação na primeira sessão. Poder-se-á dizer que a mediação é o único “remédio” para a resolução de litígios que não provoca efeitos colaterais.

## 2.2 Adaptando o processo à disputa

Uma das principais razões para escolher a mediação como meio de resolução de controvérsias é o alto grau de flexibilidade e de adaptação que podem oferecer às partes, observando-se as circunstâncias específicas de cada caso. Os regulamentos de mediação e os sistemas de gestão de casos asseguram que tais características estejam presentes durante a administração de mediações.

Nesse sentido, os pedidos no procedimento de mediação podem envolver desde o pagamento de perdas e danos (“monetary relief”), até remédios jurídicos específicos, a saber, pedidos de execução específica, preservação da confidencialidade das provas produzidas e declaração de invalidade ou violação.

Ademais, como veremos a seguir, os centros de resolução de controvérsias estão disponíveis para auxiliar na redação de cláusulas de resolução de controvérsias ou de acordos de submissão. Isso porque cláusulas de resolução de disputas ou acordos de submissão bem redigidos, que considerem as especificidades de cada caso, resultam em processos mais eficientes.

É importante mencionar que transações relativas à propriedade intelectual frequentemente envolvem múltiplas partes e relações contratuais. Tais relações podem

4. Ver, nesse sentido, PINHEIRO, Armando C; SADDI, Jairo. *Direito, economia e mercados*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

5. Em longas e, por vezes, intermináveis disputas judiciais, o tempo de conclusão do caso gera inevitável custo para as partes, privam-nas de dispor de bens ou direitos em juízo, até que se alcance uma decisão definitiva. Tudo isso impacta no custo de oportunidade, traduzido na perda de firmar novos contratos, parcerias comerciais, etc. Ver, nesse sentido, MEIRA MOSER, Luiz Gustavo. Arbitragem em contratos empresariais: redução de custos e eficiência da transação. *Revista Direito Empresarial*, vol. 13, p. 33-55. Curitiba, 2010.

ensejar conflitos plurais e a questão nevrálgica diz respeito a saber se estas disputas devem ser objeto de requerimentos de mediação apartados ou se tais conflitos podem ser eventualmente consolidados em um único procedimento de mediação.

Embora os regulamentos de mediação dos centros de resolução de controvérsias, em geral, não contemplem disposições expressas sobre a consolidação, o respeito ao princípio da autonomia das partes autoriza a opção de consolidação.

De todo modo, é aconselhável que as partes envolvidas em estruturas contratuais complexas adotem estratégias que lhes viabilize resolver eficientemente conflitos multifacetados e de elevada complexidade, em particular o uso de cláusulas de resolução de conflitos bem redigidas e adaptadas a cenários contratuais volúveis e distintos.

### 3. O CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (CENTRO DA OMPI)

O Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (“Centro da OMPI”) é um organismo independente e imparcial que integra a OMPI, agência especializada da Organização das Nações Unidas, dedicada ao desenvolvimento de um sistema internacional de propriedade intelectual (“PI”) equilibrado e acessível. Embora as origens da OMPI remontem a 1883 e 1886, quando a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual e a Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas foram, respectivamente, celebradas, a OMPI foi constituída através da Convenção de 1967, a qual estabelece a Organização Mundial da Propriedade Intelectual<sup>6</sup> (“Convenção da OMPI”).

Após a entrada em vigor da Convenção da OMPI, a Organização, em 1974, tornou-se uma agência especializada do sistema de Organizações das Nações Unidas (“ONU”), reunindo um mandato para administrar questões de propriedade intelectual reconhecidas pelos Estados-membro da ONU. Com escritórios em Genebra, Suíça, e, desde 2010, em Cingapura, o Centro da OMPI é um provedor de serviços neutro, independente, internacional e sem fins lucrativos, que oferece mecanismos privados de resolução de controvérsias (os chamados “alternative dispute resolution procedures” ou “ADR”), tais como mediação, arbitragem, arbitragem acelerada e decisão de especialistas, visando a permitir que as partes resolvam as suas disputas de modo eficiente. O Centro da OMPI<sup>7</sup> é particularmente reconhe-

6. Ver Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Convenção que estabelece a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (assinada em 14.07.1967). Disponível em: [[www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs\\_wo029.html](http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html)].

7. Somando-se aos seus escritórios principais, ([[www.wipo.int/amc/en/contact/index.html](http://www.wipo.int/amc/en/contact/index.html)]), a equipe do Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade

cido pela administração de disputas cujo direito substantivo engloba propriedade intelectual internacional, tecnologia e entretenimento. Ademais, o Centro da OMPI lidera o *ranking* mundial em matéria de administração de conflitos relativos a nomes de domínio.

No afã de proporcionar a adequação dos métodos privados para a resolução de controvérsias, o Centro da OMPI desenvolve, em colaboração com partes interessadas e especialistas internacionais em setores específicos, condições operacionais e jurídicas voltadas a procedimentos adaptados. Quando apropriado, o Centro da OMPI também colabora com outros departamentos da OMPI, por força da *expertise* em determinada matéria. Até o presente momento, o Centro da OMPI desenvolveu mecanismos alternativos para resolução de disputas em diversas áreas: arte e patrimônio cultural, biodiversidade, sociedades de gestão coletiva, filme e mídia, tecnologia da informação e da comunicação, escritórios de propriedade intelectual da OMPI, pesquisa e desenvolvimento, transferência de tecnologia e esportes.<sup>8</sup>

Até dezembro de 2013, o Centro da OMPI administrou mais de 370 casos, arbitragens, mediações e decisões de especialistas<sup>9</sup> instauradas por grandes, médias e pequenas empresas, organizações de pesquisa e universidades. Dos casos apresentados, o Centro da OMPI administrou 42% mediação, 40% arbitragem (e arbitragem acelerada) e 18% decisão de especialistas. De fato, em 15% das arbitragens administradas pelo Centro da OMPI, relatórios preparados por especialistas nomeados pelas partes auxiliaram o tribunal arbitral a avaliar o escopo dos pedidos relacionados a patentes ou a interpretar legislações nacionais sobre o assunto. Ademais, em 33% dos casos de mediação, arbitragem acelerada e arbitragem submetidos ao Centro da OMPI, as partes utilizaram cláusulas escalonadas, com previsão de mediação seguida por arbitragem ou arbitragem acelerada.

O Centro da OMPI administrou mediações, arbitragens e arbitragens aceleradas envolvendo uma grande variedade de matérias, tais como violação de patentes, licenças de patentes, transações sobre tecnologia da informação (“TI”) – incluindo telecomunicações –, contratos de distribuição de produtos farmacêuticos e de

---

Intelectual reúne consultores com qualificação jurídica e experiência em arbitragem, mediação e propriedade intelectual, bem como uma equipe de suporte administrativo, de secretariado e de tecnologia da informação.

8. Ver serviços da OMPI destinados a procedimentos de resolução de conflitos em setores específicos: [[www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/](http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/)].
9. O Centro da OMPI organizou diversos exemplos de casos envolvendo procedimentos de mediação ou arbitragem, os quais são apresentados de modo não identificado, a fim de preservar a confidencialidade dos procedimentos submetidos ao Centro da OMPI: OMPI, exemplos de casos de mediação da OMPI [[www.wipo.int/amc/en/mediation/case-example.html](http://www.wipo.int/amc/en/mediation/case-example.html)]; e OMPI, exemplos de casos de arbitragem da OMPI [[www.wipo.int/amc/en/arbitration/case-example.html](http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/case-example.html)].



consumo, questões relativas a direitos autorais, contratos de pesquisa e de desenvolvimento, acordos de coexistência de marcas, *marketing* de arte, contratos relacionados a meios de comunicação, *joint-ventures* e casos derivados de acordos realizados no âmbito de processos multi-jurisdicionais anteriores acerca de propriedade intelectual. No entanto, salienta-se que o Regulamento da OMPI pode ser utilizado para a resolução de qualquer disputa comercial, inclusive as que não envolvam propriedade intelectual. De fato, o Regulamento da OMPI já foi aplicado a controvérsias relacionadas a outras áreas, v.g., construção, trabalhista e seguros. Até o momento, 39% dos casos submetidos ao Centro da OMPI dizem respeito a matérias relacionada a patentes, seguidas por conflitos sobre tecnologia da informação e telecomunicações (17%), marcas (15%), direitos autorais (8%) e outras áreas jurídicas (21%). O gráfico n. 1 ilustra a distribuição dos casos do Centro da OMPI, conforme as áreas jurídicas e negociais:

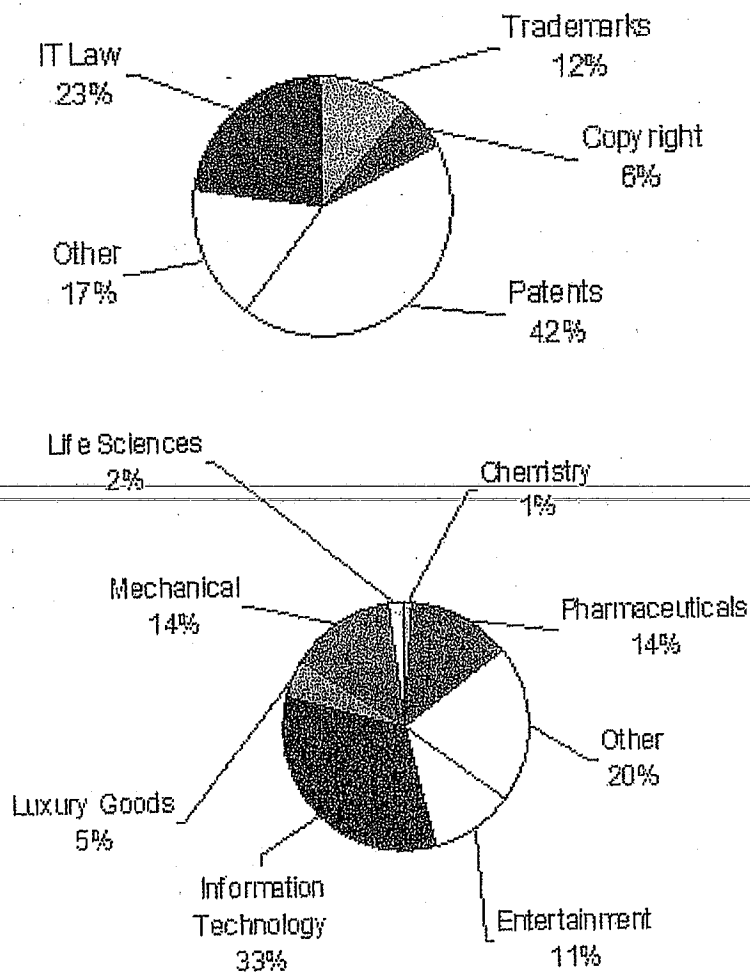


Gráfico 1: Áreas jurídicas e negociais dos casos de Mediação e Arbitragem do Centro da OMPI.<sup>10</sup>

10. Ver Organização da Propriedade Intelectual, OMPI – Sumário do volume de casos: [[www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html](http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html)].

As sedes dos procedimentos de mediação, arbitragem e arbitragem acelerada instaurados no Centro da OMPI incluíram França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Cingapura, Espanha, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Além disso, os procedimentos foram conduzidos em diversos idiomas, tais como chinês, inglês, francês, alemão, italiano e espanhol.

Em relação à matéria específica de cada caso, o Centro da OMPI assegura que os mediadores, os árbitros e os especialistas indicados tenham a *expertise* necessária no âmbito da propriedade intelectual, bem como a experiência em métodos privados de resolução de disputas, a fim de oferecer resultados céleres e eficientes. Devido a seus contatos internacionais, o Centro da OMPI mantém uma base de dados<sup>11</sup> com mais de 1.500 árbitros, mediadores e especialistas provenientes de mais de 70 países. Salienta-se que novos candidatos<sup>12</sup> são adicionados à base de dados, de acordo com a necessidade de cada caso.

Frise-se que os árbitros, mediadores e especialistas do Centro da OMPI não possuem apenas experiência em métodos privados de resolução de disputas, mas também *expertise* em propriedade intelectual e tecnologia, ciências biológicas, entretenimento e outras áreas com reflexo no direito da propriedade intelectual. Como se pode perceber do acima exposto, a diversidade geográfica dos especialistas que integram a base de dados do Centro da OMPI acompanha o caráter internacional das disputas sobre propriedade intelectual e, conseqüentemente, o direito substantivo aplicável. Ressalte-se a possibilidade de as partes escolherem um *terceiro* que não integre a lista do Centro da OMPI.

### 3.1 A mediação do Centro da OMPI

A referência ao Regulamento de Mediação da OMPI é consensual. Para facilitar o acordo entre as partes, o Centro da OMPI recomenda cláusulas contratuais padrão (para a submissão de controvérsias futuras em relação a um contrato específico) e compromissos de submissão (para disputas existentes). As cláusulas

---

11. Não há uma lista pública dos árbitros, mediadores e especialistas que integram a base de dados da OMPI. Todavia, o Centro da OMPI dispõe de uma lista pública de especialistas que decidem casos relativos a nomes de domínio: OMPI, Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (UDRP). Disponível em: [www.wipo.int/amc/en/domains/panel/panelists.html]. Apesar de tal lista incluir, em sua grande maioria, especialistas sobre marcas, ela pode ser utilizada como um indicador da representação geográfica da ampla lista mantida pela OMPI.

12. A inclusão na lista do Centro da OMPI requer a avaliação e a aprovação do requerimento do candidato através de um procedimento interno de seleção. Como parte do processo seletivo, os candidatos são solicitados a fornecer o seu perfil detalhado, incluindo-se informações sobre nacionalidade, habilidades linguísticas, formação acadêmica, área(s) de atuação, experiência com arbitragem e/ou mediação, publicações, etc.

e os compromissos de submissão modelo estão disponíveis em diversos idiomas, incluindo árabe, chinês, inglês, francês, alemão, japonês, coreano, português, russo e espanhol.<sup>13</sup>

O número de mediações relativas à propriedade intelectual permanece em crescimento, como resultado da constante multiplicação de transações internacionais relativas ao tema. Embora uma controvérsia referente à propriedade intelectual possa ser distribuída perante tribunais estatais, estes nem sempre reúnem proficiência para examinar os elementos distintivos deste peculiar tipo de disputa.

Neste contexto, métodos privados de resolução de conflitos podem ser particularmente vantajosos em matéria de propriedade intelectual, especialmente no que tange a conflitos que envolvam partes advindas de diferentes jurisdições.

Na condição de organização sem fins lucrativos,<sup>14</sup> o Centro da OMPI oferece uma tabela competitiva de custas para a administração dos procedimentos de mediação.<sup>15</sup> Nessa linha, o Centro da OMPI assegura o arbitramento de custas em patamares razoáveis à luz das circunstâncias da disputa.<sup>16</sup> Quanto aos honorários do mediador, o valor é fixado pelo Centro da OMPI, em consulta com o mediador e as partes. Destaca-se que o Centro da OMPI oferece, desde 01.06.2012, uma redução de 25% nas custas de registro e de administração em relação a procedimentos iniciados em conformidade com o Regulamento da OMPI, desde que uma das partes (ou ambas) for reputada requerente ou inventora nos termos do Tratado de Cooperação de Patentes (“Patent Cooperation Treaty PCT”).<sup>17</sup> Uma abordagem não lucrativa semelhante é adotada pelo Centro da OMPI na prestação de serviços de resolução de disputas em setores específicos.

### 3.2 Casos práticos

Em um procedimento de mediação OMPI cujo objeto envolvia um contrato de licença de direitos autorais entre uma empresa francesa e uma empresa holandesa,

13. Ver Organização Mundial da Propriedade Intelectual, “Recommended WIPO Contract Clauses and Submission Agreements”. Disponível em: [[www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html](http://www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html)].
14. O objetivo da Organização Mundial da Propriedade Intelectual não consiste na geração de lucros a partir das atividades do Centro da OMPI.
15. Ver Tabela de Custas do Centro da OMPI – Mediação: [[www.wipo.int/amc/en/mediation/fees/index.html](http://www.wipo.int/amc/en/mediation/fees/index.html)].
16. Tratamento similar ocorre na administração de casos de nomes de domínio: Tabela de Custas da Organização Mundial da Propriedade Intelectual aplicável a procedimentos sob a regência da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (UDRP). Disponível em: [<http://wipo.int/amc/en/domains/fees/index.html>].
17. Ver Tabela de custas do Centro da OMPI – custas reduzidas para usuários de PCT: [[www.wipo.int/amc/en/pctfees/](http://www.wipo.int/amc/en/pctfees/)].

para a publicação de um informe técnico, o licenciado tornou-se insolvente e não adimpliu o pagamento de *royalties* contratualmente previsto. O licenciante, portanto, apresentou o requerimento de mediação perante o Centro da OMPI. Após consultar as partes, e com a anuência judicial, o Centro da OMPI nomeou um mediador especialista em matéria de propriedade intelectual. Sobrevindo reuniões com o mediador, as partes firmaram um acordo.

Em outro caso ilustrativo, o objeto da mediação OMPI envolvia um acordo de coexistência de marcas entre uma empresa americana, duas empresas italianas e uma empresa espanhola. O objetivo da mediação consistia em auxiliar as partes a evitar a confusão e o aproveitamento ilícito das marcas similares, assim como regular o seu uso futuro. O idioma italiano foi convencionado para a condução do procedimento, sendo que qualquer acordo seria redigido em italiano ou inglês. O Centro da OMPI sugeriu às partes candidatos a mediadores especialistas em Direito Marcário Europeu e com fluência em italiano e inglês. As partes selecionaram um mediador italiano com experiência em Direito Marcário. O mediador conduziu uma reunião preliminar por telefone com os representantes legais de ambas as partes, na qual houve deliberação quanto às fases subsequentes do procedimento e o respectivo calendário. Dois meses depois, o mediador e as partes se reuniram por dois dias em Milão. A reunião ocorreu, em grande medida, de maneira conjunta, à exceção de duas breves sessões individuais com as partes. Ao término do segundo dia, as partes – com o auxílio do mediador – concluíram um acordo em torno das questões controvertidas.

Por fim, o Centro da OMPI administrou uma mediação entre uma empresa francesa e uma empresa alemã cujo objeto era um acordo de colaboração para o desenvolvimento de anticorpos humanos visando ao tratamento de uma enfermidade grave. Dois anos depois, uma empresa americana adquiriu a empresa francesa. Ato contínuo, a empresa alemã moveu ação judicial por descumprimento contratual perante os tribunais americanos, alegando que a empresa adquirente retivera valores devidos a título de adimplemento do contrato de colaboração. Citada, a empresa americana apresentou pedido reconvenicional contra a empresa alemã por descumprimento do acordo. Após mais de um ano de tramitação do processo judicial, as partes aceitaram a sugestão do juiz de submeter a disputa a uma mediação, de modo que as partes escolheram o Centro da OMPI. As partes não concordam quanto à eleição prévia do mediador, razão pela qual o Centro da OMPI transmitiu uma lista de cinco possíveis candidatos, selecionados a partir dos critérios detalhados no requerimento de mediação. Após discussões, as partes escolheram um dos candidatos sugeridos pelo Centro da OMPI, advogado americano especializado em propriedade intelectual e com considerável experiência em mediação. O mediador celebrou reuniões com as partes nos Estados Unidos. Como consequência direta da intervenção do mediador no caso, as partes concluíram um acordo após seis meses do início da mediação.

#### 4. CONCLUSÃO

A mediação é um mecanismo privado de resolução de controvérsias flexível e notadamente eficiente em matéria de direitos da propriedade intelectual. O mediador, por força de suas aptidões técnicas, atua como um catalisador de acordos, desempenhando a interlocução entre as partes e o contrato, auxiliando-as na leitura do mercado e potencializando oportunidades negociais até então não antecipadas pelas partes.

O volume crescente de casos apresentados ao Centro da OMPI, e a sua exitosa resolução, são indicadores positivos de que as partes desejam se valer de procedimentos flexíveis, céleres e eficientes para a resolução de controvérsias com reflexos na propriedade intelectual, em contraposição à jurisdição estatal, no mais das vezes imprevisível, morosa e reativa.

Isso permite concluir que a mediação é uma opção valiosa para compor conflitos, reduzir custos e estimular parcerias negociais.

#### PESQUISAS DO EDITORIAL

##### Veja também Doutrina

- Centro de arbitraje y mediación de la OMPI, de Roberto Bianchi – *RARB* 12/283 (DTR\2011\4388); e
- Mediação e arbitragem de controvérsias relativas à propriedade intelectual e à tecnologia – O funcionamento do centro de arbitragem e mediação da organização mundial da propriedade intelectual, de Ignacio de Castro e Luiz Gustavo Meira Moser – *RARB* 38/151 (DTR\2013\7889).