

Kasznar 1919
Leonardos

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

08/13
nº3

André Venturini | Antonio Carlos Ramos |
Cláudio Roberto Barbosa | Denise Dale |
Eduardo Colonna Rosman |
Elisabeth Kasznar Fekete |
Fabiano de Bem da Rocha |
Filipe Leonardos | Gabriel Leonardos |
Gustavo Barbosa | João Luis Vianna |
Liz Starling | Marcelo Leite |
Nancy Caigawa | Rafael Lacaz Amaral |
Ricardo Boclin | Ronaldo Varella Gomes |
Sonis Souza | Tatiana Silveira |

kasznarleonardos.com

Mediação como método de solução para disputas em processos administrativos de marca perante o INPI

Por Clarissa Luz | clarissa.luz@kasznarleonardos.com

Desde 15 de julho de 2013, o INPI passou a oferecer o serviço de mediação como método voluntário para as disputas administrativas derivadas de processos marcários em curso na Autarquia. Tal forma alternativa poderá ajudar a diminuir o número de disputas atuais, assim como o tempo de sua solução além do “backlog”. Poderá, ainda, facilitar partes estrangeiras interessadas em solucionar disputas em múltiplas jurisdições.

As partes envolvidas em disputas de marca perante o INPI, seja em oposições, recursos ou processos administrativos de nulidade, poderão submetê-las à mediação em qualquer estágio do procedimento, suspendendo-se a partir daí o processo administrativo, por um mínimo de 90 (noventa) dias, pelo INPI. Apesar disso, a mediação ocorrerá tão somente mediante acordo estabelecido entre as partes para tanto.

Consoante as Regras de Mediação (Resolução nº 084/2013 e Instrução Normativa nº 23/2013), se ambas as partes em disputa forem sediadas ou residentes no Brasil, a mediação será conduzida pelo Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI (CEDPI), em conformidade com o Regulamento de Mediação do INPI. Nos casos em que ao menos uma das partes possuir sede ou residência fora do Brasil, o pedido de mediação será transmitido ao Centro da OMPI e ao CEDPI, assim em conformidade com o Regulamento de Mediação da OMPI.

Com relação ao procedimento alternativo de solução, as partes poderão mutuamente consentir no mediador a ser nomeado, o qual estabelecerá seus honorários, além das custas oficiais do INPI (R\$ 500,00). Adicionalmente, as partes poderão adaptar o processo às suas necessidades, a exemplo do escopo da disputa e o tempo para a solução por mediação.

Cabe notar que o INPI não estará adstrito aos termos da decisão obtida na mediação. Nesse sentido, ainda que as partes celebrem um acordo de solução da controvérsia pela mediação, os examinadores do INPI o utilizarão como subsídio para prosseguirem com a análise do processo administrativo.

Por fim, enfatizamos que nosso sócio-sênior Gabriel Leonardos foi selecionado pelo Centro da OMPI como um dos poucos experts qualificados em Direitos da Propriedade Industrial, para ser sugerido como mediador às partes em disputa perante o INPI.