



## PAINEL 5

# Nome de Domínio – Solução de Conflitos pelo Sistema Administrativo de Conflitos de Internet (SACI), Mediação ou Arbitragem

Marcelo Dias Gonçalves Vilela

**XXXVII**

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI  
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO  
**RJ | 2017**  
WINDSOR BARRA HOTEL

**ABPI**  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



O **sucesso** do SACI-Adm e do CASD-ND são **inspiradores** quando se busca um incremento na utilização da Arbitragem e Mediação no âmbito da resolução de controvérsias envolvendo PI, inclusive quanto aos conflitos remanescentes envolvendo Nome de Domínio (não solucionados no âmbito do SACI-Adm)

- Cultura da solução extrajudicial de conflitos
- Marco legislativo
- Ambiente de negócios e contratual de incentivos

**XXXVII**

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI  
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





# Cultura da solução extrajudicial de solução de controvérsia



## Custos de Transação.

### Agravamento no momento de conflito



Quanto custa solucionar terminar um conflito ?

“visão econômica X visão financeira” na solução de controvérsias



Eleição dos meios adequados de solução de controvérsias:

Negociação / Conciliação / Mediação / Arbitragem



Eficácia econômica da solução considerando a exploração do bem ou direito

Busca de uma solução tecnicamente adequada



**XXXVII**

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI  
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI



## Marco Legislativo – Novo CPC

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 1º **É permitida a arbitragem, na forma da lei.**

§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3º A **conciliação**, a **mediação** e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, **ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei.**

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI  
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI

BRASIL | 20 A 22 DE AGOSTO  
RJ | 2017  
WINDSOR BARRA HOTEL

ABPI  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



## Marco Legislativo – Princípio da Voluntariedade



➤ A opção pela arbitragem, no Brasil, sujeita-se à **voluntariedade** (manifestação da vontade), em respeito ao disposto no art. 5º, inciso XXXV, da CR/88, que preconiza a primazia do Poder Judiciário (a **lei** não poderá excluir da apreciação do Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito).



➤ Nada impede que as partes, tratando-se de litígios que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis, **manifestem a vontade** em dirimi-los por **Arbitragem**.



➤ Obrigatoriedade da **mediação**? (Art. 2º, §1º, Lei 13.140/15)

- Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação.
- Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação.



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI  
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





## Marco Legislativo – Mediação - Lei 13.140/15



Para os fins desta Lei, mediação extrajudicial é a **atividade técnica** exercida por **terceiro imparcial sem poder decisório**, que, **escolhido ou aceito pelas partes**, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. (art. 1º, parágrafo único, Lei 13.140/15)



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI  
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





## Marco Legislativo – Mediação - Lei 13.140/15



### ✓ Princípios(Art. 2º, caput):

- imparcialidade do mediador;
- isonomia entre as partes;
- oralidade;
- informalidade;
- autonomia da vontade das partes;
- busca do consenso;
- confidencialidade;
- boa-fé.



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI  
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





## Marco Legislativo – Mediação - Lei 13.140/15



**Limitação da Produção de Prova em Processo Judicial ou Arbitral.** Não poderá ser considerada prova :



- opiniões emitidas ou sugestões formuladas por uma das partes na mediação a respeito de um possível entendimento para o conflito;
- declarações formuladas ou fatos reconhecidos por alguma das partes no curso do procedimento de mediação;
- propostas apresentadas na mediação; ou declaração de uma das partes sobre sua aceitação a uma proposta de acordo apresentada ao mediador;
- qualquer documento preparado unicamente para os fins do procedimento de mediação.



**XXXVII**

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI  
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





# Marco Legislativo – Mediação - Lei 13.140/15



## Confidencialidade.



Art. 30. **Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial** salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para cumprimento de acordo obtido pela mediação.



§ 1º O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou indiretamente, participado do procedimento de mediação (...)



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI  
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





## Marco Legislativo - Arbitragem - Lei 9.307/96 - Benefícios



- Celeridade do procedimento (adequado à vida empresarial)
- Especialização do árbitro e sua escolha pela partes (uniformidade do tratamento das questões em conflito). Neutralidade.
- Escolha das regras de direito aplicável
- Confidencialidade (fator decisivo para a continuidade dos negócios)
- Flexibilidade procedimental
- Economia (custo do procedimento X tempo gasto na solução da controvérsia)



**XXXVII**

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI  
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





# Marco Legislativo - Arbitragem - Lei 9.307/96

## Arbitrabilidade objetiva



Critério legal: conflitos envolvendo direitos patrimoniais disponíveis



- Direitos autorais e direitos de personalidade?
- Arbitrabilidade das questões envolvendo a validade/nulidade do ato constitutivo do direito ou mesmo de direitos em conflito que dependem de registro perante o INPI: polêmica.
- Como tratar o Nomes de Domínio no âmbito do NIC.br?



**XXXVII**

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI  
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





# Marco Legislativo - Arbitragem - Lei 9.307/96

## Natureza jurisdicional da arbitragem

Natureza jurídica da decisão do SACI-Adm (prevenção de conflito)?

Art. 22º. (...) Parágrafo único: Se qualquer das Partes comprovar que **ingressou com ação judicial ou processo arbitral no período mencionado no caput deste Artigo**, o NIC.br não implementará a decisão proferida no procedimento e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.

X

Natureza jurisdicional da Arbitragem (aptidão para formação da coisa julgada)

Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir **não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário**.

**Decisão do Supremo Tribunal Federal (12/12/2001).** Agravo regimental em Homologação de Sentença Arbitral Estrangeira nº 5.206-8/ Reino da Espanha



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI  
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





## Ambiente de Negócios e Contratual de incentivo

### A importância da convenção acerca a solução de controvérsias futuras

Cláusula de Mediação - Artigos 22 e 23, Lei nº 13.130/15

Cláusula de Arbitragem (compromissória) - Artigos 3º a 8º, Lei nº 9.307/96

Utilidade da cláusula escalonada

- Manifestação de vontade das partes (princípio da autonomia da vontade), por meio da celebração de contrato, visando suprimir o Poder Judiciário e entregar a solução de controvérsias a árbitro(s), e disciplinar a utilização de meios extrajudicial autocompositivos como a Mediação
- O profissional de PI (sobretudo o advogado) como agente da previsão da mais adequada forma de solução de controvérsias



XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI  
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI



## Provocações para o debate

- Seria útil e possível vincular o CSD-ND ao sistema de solução de controvérsias , de modo que a adoção do regulamento do CSD-ND implicaria em aceitação da submissão da questão à Mediação e/ou Arbitragem na hipótese de não ser eficaz a decisão do SACI-Adm ?
- O especialista no âmbito do CASD-ND deveria colaborar na indução da utilização da mediação e da arbitragem (utilização da audiência)?
- Seria possível transformar o procedimento do SACI-Adm em um procedimento de arbitragem ou que implante um sistema de resolução de conflitos?
- ABPI incluir em sua missão a criação do ambiente contratual adequado com incentivo da adoção de cláusula compromissória e escalonada. Diálogo permanente entre o direito material e o direito processual.

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI  
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI





## Conclusões

A cultura da utilização do método extrajudicial de solução de controvérsias está presente

Existe um marco legal e eficiente, tanto para a Mediação, quanto para a Arbitragem

No âmbito da ABPI, há um marco institucional adequado com o CSD (Centro de Solução de Disputas), com regulamentos de Mediação e Arbitragem modernos

**Falta perseguir a formação de um ambiente de negócios e contratual de incentivos à utilização da Mediação e da Arbitragem**

XXXVII

CONGRESSO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI  
INTERNATIONAL CONGRESS ON INTELLECTUAL PROPERTY - ABPI



# AGRADECEMOS SUA ATENÇÃO

---

**Marcelo Dias Gonçalves Vilela**  
**m.vilela@portugalvilela.com.br**

[WWW.PORTUGALVILELA.COM.BR](http://WWW.PORTUGALVILELA.COM.BR)

RUA PARAÍBA, 1323  
1º E 2º ANDARES  
FUNCIONÁRIOS  
CEP: 30130-141  
BELO HORIZONTE [MG]  
+55 31 3506-8200

