



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

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

