

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
FACULDADE DE DIREITO

LUÍSA VELASQUES ESTEVES

**A MEDIAÇÃO COMO FORMA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ENVOLVENDO
MARCAS**

São Paulo

2022

LUÍSA VELASQUES ESTEVES

A MEDIAÇÃO COMO FORMA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ENVOLVENDO
MARCAS

Trabalho de Graduação Interdisciplinar
apresentado como requisito para obtenção do
título de Bacharel no Curso de Direito da
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

ORIENTADORA: PROF^a. DR^a. LOURDES REGINA JORGETI

SÃO PAULO

2022

LUÍSA VELASQUES ESTEVES

A MEDIAÇÃO COMO FORMA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ENVOLVENDO
MARCAS

Trabalho de Graduação Interdisciplinar
apresentado como requisito para obtenção do
título de Bacharel no Curso de Direito da
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA:

Prof^a. Dr^a. Lourdes Regina Jorgeti
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. André Pagani de Souza
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof^a. M^a. Erica Escolano
Convidada externa da Universidade Presbiteriana Mackenzie

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a todos os professores que contribuíram para a minha formação acadêmica. Especialmente, à Professora Lourdes Regina Jorgeti, por reger meu aprendizado e apoiar ativamente a elaboração do presente artigo.

Aos meus pais, pelo suporte e pelos esforços para que eu pudesse focar nos estudos.

Aos amigos e colegas de turma, pelos momentos compartilhados, e pelo amparo durante a elaboração deste artigo e de todo o curso. À Thalles Rodrigues, pela parceria e encorajamento essenciais para o enfrentamento dos obstáculos surgidos durante a formação.

Finalmente, à Universidade Presbiteriana Mackenzie, por proporcionar momentos memoráveis e possibilitar minha formação profissional de forma tão satisfatória.

A MEDIAÇÃO COMO FORMA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ENVOLVENDO MARCAS

Luísa Velasques Esteves

Resumo: Este artigo visa analisar a implementação do procedimento de mediação em conflitos envolvendo marcas, através da análise do procedimento instituído perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e sua adequação às regras e aos princípios veiculados na Lei de Mediação. Tem como objetivo, ainda, analisar o caso ilustrativo da Apple em face da Gradiente, na tentativa de entender os possíveis pontos que culminaram no fracasso da mediação para solução de tal litígio envolvendo o registro de marcas, a partir de um paralelo com entendimentos doutrinários sobre as ferramentas utilizadas em mediação. Como resultado, verificou-se que, apesar do insucesso da mediação no caso supramencionado, este se deu por conta da utilização inadequada dos mecanismos disponíveis em tal procedimento, sendo entendido que o procedimento de mediação, ainda assim, é extremamente adequado a casos envolvendo marcas.

Palavras-chave: Mediação. Conflitos envolvendo marcas. Propriedade intelectual. Propriedade Industrial.

Abstract: This article aims to analyze the implementation of the mediation procedure in conflicts involving trademarks, by the analysis of the procedure instituted before the National Institute of Industrial Property and its adequacy to the rules and principles contained in the Mediation Law. It also aims to analyze the illustrative case of Apple against Gradiente, to try to understand the possible points that culminated in the failure of the mediation procedure to solve such litigation involving trademark, from a parallel with doctrinal understandings about the tools used in mediation procedures. As a result, it was found that, despite the failure of the mediation procedure in the mentioned case, it was due to the inadequate use of the mechanisms available in such procedure, being understood that the mediation procedure, even so, is extremely appropriate to cases involving trademarks.

Key words: Mediation procedure. Trademarks. Intellectual property. Industrial property.

Sumário: 1. Introdução. 2. Propriedade Intelectual – legislação aplicável. 3. Marcas: conceito, modalidades e conflitos. 4. A utilização da mediação no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 4.1. Breve contextualização do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. 4.2. O procedimento de mediação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. 5. Caso ilustrativo: Apple e Gradiente. 6. Conclusão. Referências.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo a análise da aplicação da mediação como método de resolução de conflitos envolvendo marcas, de forma a verificar suas eventuais vantagens e a pertinência da utilização do mecanismo em referência. Visa, também, analisar como o procedimento de mediação pode ser implementado no âmbito dos conflitos envolvendo marcas, considerando-se a existência de órgãos específicos para dirimir tais conflitos.

Primeiramente, serão conceituados os institutos abarcados pelo artigo (propriedade industrial, propriedade intelectual e marcas) bem como os órgãos vinculados a eles: o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). Posteriormente, serão expostos o conceito, os princípios e as ferramentas relacionadas à mediação, de forma a contextualizar o mecanismo que protagoniza o presente artigo.

Em seguida, será abordado o procedimento de mediação instituído especificamente para resolução dos conflitos envolvendo propriedade intelectual, no âmbito do INPI, de forma a analisar se o procedimento está em conformidade com os princípios intrínsecos ao instituto e à própria Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação), uma vez que esta foi sancionada posteriormente à Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

Superada a exposição sobre os conceitos envolvendo a mediação e a propriedade industrial, em especial no tocante às marcas, como forma ilustrativa, ter-se-á a análise do caso da Apple em face da Gradiente, que trata justamente de conflito envolvendo marcas, submetido à mediação, para verificar se as ferramentas e os mecanismos disponíveis no âmbito da mediação teriam sido aplicados de forma adequada.

Por fim, será analisado se o fracasso da mediação no caso acima está relacionado à inadequação do procedimento em relação a conflitos envolvendo marcas ou se configura caso isolado, em que o instituto da mediação não foi utilizado da forma correta.

2 PROPRIEDADE INTELECTUAL – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A propriedade intelectual é um instituto do Direito referente à proteção da criação humana, ou seja, ela regula a propriedade de bens imateriais, tais como obras literárias e científicas, músicas, fonogramas, marcas e nomes comerciais, dentre outras atividades inventivas¹.

Conforme dispõe Silveira (2018), existem duas modalidades de invenção humana: a invenção estética e a invenção técnica. A primeira, composta pelas obras literárias e artísticas, encontra proteção na Lei de Direitos Autorais, enquanto a segunda, composta por invenções no mundo material, de caráter utilitário, é abarcada pela Lei de Propriedade Industrial.²

As duas modalidades mencionadas, juntamente com os sinais distintivos, compõem a chamada propriedade intelectual. Porém, dentro deste conceito, existe o subgrupo da propriedade industrial, a qual contempla tanto as invenções técnicas e industriais quanto os sinais distintivos. Dessa forma, nesse subgrupo existem as patentes, os desenhos industriais, o nome empresarial e a marca³, sendo esta última o escopo do presente artigo.

A propriedade intelectual consolidou-se ao fim da Revolução Francesa, com o sancionamento de leis de proteção a autores e inventores, realizadas pela mesma Assembleia revolucionária que promulgou a Lei Chapelier – a qual consagrou a liberdade industrial.⁴

No Brasil, a propriedade intelectual recebeu proteção pela primeira vez em 1929, através da ratificação do País à Convenção de Paris, que, dentre outros dispositivos, assegura a proteção das marcas estrangeiras de notoriedade no País, mesmo que não registradas. Posteriormente, foram regulamentados o Código de Propriedade Industrial (Decreto-lei 7.903/45), o Código de 1971 (Lei nº 5.772/71) e, por fim, a ora vigente Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), além da Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98), a Lei de Software (Lei nº 9.609/98) e a Lei de Cultivares (Lei nº 9.456/97)⁵.

¹ DUARTE, Melissa de F.; BRAGA, Prestes C. *Propriedade intelectual*. Porto Alegre: Grupo A, 2018. p. 7. E-book. ISBN 9788595023239. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 12 out. 2022.

² SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes*. 6. ed. Editora Manole, 2018. p. 4. E-book. 9788520457535. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457535/>. Acesso em: 28 ago. 2022.

³ DUARTE, Melissa de F.; BRAGA, Prestes C. *Op. cit.*, p.13.

⁴ SILVEIRA, Newton. *Op cit.*, p. 84.

⁵ SILVEIRA, Newton. *Op cit.*, p. 30.

Considerando-se que a marca é protegida pela propriedade industrial, a lei aplicável a tal instituto é a Lei de Propriedade Industrial, que, em seus artigos 122 a 175, dispõe sobre a definição e os processos de registro e de nulidade de marcas.

3 MARCAS: CONCEITO, MODALIDADES E CONFLITOS

As marcas são definidas pela própria Lei de Propriedade Industrial, que, em seu artigo 122, define como tal “os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”⁶. As marcas podem ser: (i) de produto ou serviço, quando são utilizadas para diferenciar os produtos ou serviços de outros idênticos ou similares; (ii) de certificação, quando utilizadas para certificar que determinado produto ou serviço segue certas normas técnicas ou tem determinada qualidade; e (iii) coletivas, quando utilizadas como forma de informar que determinado produto ou serviço é oriundo de entidade específica⁷.

No Brasil existem três formas diferentes de proteção à marca. A primeira refere-se à marca registrada: a titularidade da marca é conferida a partir de seu registro perante o INPI⁸, e, a partir de sua concessão, o titular passa a ter o direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional, pelo período de dez anos, os quais são prorrogáveis de forma ilimitada⁹.

A segunda forma diz respeito à marca notoriamente conhecida: aquela que, independentemente de registro, goza de proteção por ser reconhecida por grande parte dos

⁶**Art. 122.** São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 3 set. 2022).

⁷**Art. 123.** Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade (BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 3 set. 2022).

⁸**Art. 129.** A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148 (BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 3 set. 2022).

⁹**Art. 133.** O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 3 set. 2022).

consumidores em seu ramo de atuação. No Brasil, essa modalidade de marca está disposta no artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial¹⁰.

Já a terceira se refere à marca de alto renome: aquela que é registrada em país estrangeiro, mas reconhecida no Brasil, devido à sua ampla reputação e ao seu reconhecimento internacional. Nos termos do artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial¹¹, as marcas de alto renome gozam de proteção especial. Isto porque o titular possui direito de uso exclusivo em quaisquer ramos de atuação. É o caso, por exemplo, da Coca-Cola.¹²

Caso determinada marca não seja registrada, nem considerada de alto renome ou notoriamente conhecida, ela será protegida pelas regras de proibição de concorrência desleal (artigo 195 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial).¹³

No âmbito internacional, as marcas são reguladas pela Convenção de Paris, da qual o Brasil é signatário¹⁴. Embora o registro da marca deva ser requerido e concedido em cada um dos países, respeitado o princípio da territorialidade, a Convenção de Paris dispõe sobre o direito à prioridade.

O direito à prioridade determina que o depositário de um pedido de registro de patente em um dos países signatários da Convenção pode solicitar em cada um dos outros países signatários a mesma proteção, e, ao reivindicar seu direito à prioridade, os pedidos depositados junto aos outros países são considerados realizados de forma concomitante ao pedido original¹⁵.

¹⁰ **Art. 126.** A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil (BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 3 set. 2022).

¹¹ **Art. 125.** À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade (BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 3 set. 2022).

¹² DUARTE, Melissa de F.; BRAGA, Prestes C. *Propriedade intelectual*. Porto Alegre: Grupo A, 2018. p. 56. E-book. ISBN 9788595023239. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 12 out. 2022.

¹³ SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes*. 6. ed. Editora Manole, 2018. p. 113. E-book. 9788520457535. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457535/>. Acesso em: 28 ago. 2022.

¹⁴ BRASIL. *Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975*. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1975. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 12 out 2022.

¹⁵ SILVEIRA, Newton. *Op. cit.*, p.16.

Os conflitos de marca acontecem, por exemplo, quando ocorre a utilização indevida de nome e marca protegida¹⁶ ou quando são realizados pedidos de registro de marca já registradas, de alto renome ou notoriamente conhecidas¹⁷. Destaca-se que, em muitos casos, as empresas envolvidas no conflito possuem nacionalidades diversas¹⁸.

Um exemplo de caso de utilização indevida de nome e marca protegida é o aproveitamento do nome de marca ou de logomarcas registradas sem autorização, para induzir terceiros em erro, a fim de que estes consumam determinado serviço ou produto acreditando serem fornecidos pela empresa titular da marca utilizada indevidamente, quando na realidade o produto ou serviço é fornecido por empresa terceira¹⁹.

A oposição ao pedido de registro de marca, por sua vez, pode ocorrer caso exista pedido de registro de marca idêntica ou semelhante a outra já registrada ou cujo processo de registro já está em andamento²⁰. Seria o caso, por exemplo, de uma empresa depositar o pedido de registro do nome “Sambucks” para designar serviços de cafeteria, o que conflitaria com o registro da marca “Starbucks”²¹.

Neste caso, a pessoa com legítimo interesse poderá apresentar oposição ao pedido de registro de marca perante o INPI. Caso o registro já tenha sido concedido, o próprio INPI, ou qualquer pessoa com legítimo interesse, poderá, em até 180 dias da concessão do registro, apresentar pedido de nulidade administrativo.²²

Há, também, a possibilidade de acionamento da via judicial para a solução de tais conflitos, através da Ação de Nulidade, prevista no artigo 173 e seguintes da Lei de Propriedade

¹⁶ SILVEIRA, Newton. *Os efeitos da marca registrada e dos atos confusórios*. Migalhas, 2019. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/295066/os-efeitos-da-marca-registrada-e-dos-atos-confusorios>. Acesso em: 13 out. 2022.

¹⁷ CONHEÇA 8 casos de disputa por marca por causa de registro. *SM – Registro de Marcas*, [s.d.]. Disponível em: <https://marcas.smithmartinsadv.com.br/conheca-8-casos-de-disputa-por-marca-por-cao-de-registro/>. Acesso em: 13 out. 2022.

¹⁸ LINCON, Alex. 7 famosos (e confusos) conflitos sobre registro de marca. *Ilupi*, [s.d.]. Disponível em: <https://ilupi.com.br/destaque/conflitos-famosos-de-registro-de-marca/>. Acesso em: 8 nov. 2022.

¹⁹ FARIAS, Natalia. Uso indevido de uma marca registrada: quais as consequências? *Consolide sua marca*, 2020. Disponível em: <https://www.consolidesuamarca.com.br/blog/uso-indevido-de-uma-marca-registrada>. Acesso em: 8 nov. 2022.

²⁰ FARIAS, Natalia. Entenda o que é uma oposição no registro de marcas. *Consolide sua marca*, 2020. Disponível em: <https://www.consolidesuamarca.com.br/blog/entenda-o-que-e-uma-oposicao-no-registro-de-marcas>. Acesso em: 8 nov. 2022.

²¹ GIORDANO, Denise. 14 casos famosos de disputa no registro de marca. *Consolide sua marca*, 2021. Disponível em: <https://www.consolidesuamarca.com.br/blog/casos-famosos-disputa-registro-marcas>. Acesso em: 8 nov. 2022.

²² **Art. 169.** O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro (BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 3 set. 2022).

Industrial.²³ Nestes casos, é possível ajuizar o pedido de nulidade em até cinco anos da concessão do registro.

Com o crescente esgotamento das vias administrativas e judicialização dos conflitos existentes perante o INPI, surgiu, também, a possibilidade de resolução dos litígios através da mediação. Esse procedimento pode ser realizado no âmbito do próprio Instituto, conforme será explicado a seguir.

4 A UTILIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

4.1. Breve contextualização do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e da Organização Mundial de Propriedade Intelectual

Primeiramente, deve-se esclarecer o que são o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI).

O INPI é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, responsável pela execução das normas que versam sobre Propriedade Industrial no Brasil. Através dele são realizados registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, bem como são concedidas patentes, averbados contratos de franquia, entre outros²⁴.

A OMPI, por sua vez, é uma organização vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), com 193 Estados-Membros, que trata sobre políticas, informação e cooperação em matéria de Propriedade Intelectual.²⁵

Visando agilizar os procedimentos administrativos existentes perante o INPI, e com o objetivo de desestimular a judicialização das controvérsias diante do Instituto, em 2012, o INPI e a OMPI oficializaram sua colaboração através do Memorando de Entendimento²⁶.

²³ **Art. 173.** A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse (BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.* Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 3 set. 2022).

²⁴ BRASIL. *Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)*. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/orgaos/instituto-nacional-da-propriedade-industrial#:~:text=Criado%20em%201970%2C%20o%20Instituto,propriedade%20intelectual%20para%20a%20ind%C3%BAstria>. Acesso em: 12 out 2022.

²⁵ WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Inside WIPO*. Disponível em: <https://www.wipo.int/about-wipo/en/>. Acesso em: 13 maio 2022.

²⁶ WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Mediação OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI-BR)*. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/pt/center/specific-sectors/inpi-br/index.html>. Acesso em: 8 maio 2022.

A partir desse memorando, foi instituído um procedimento conjunto de mediação de disputas relativas a direitos de propriedade intelectual perante o INPI. Assim, desde 15 de julho de 2013, há a opção do procedimento de mediação para solução de processos de oposição de pedido de registro de marca, bem como de recursos e processos administrativos de nulidade de registro de marca perante o INPI.²⁷

4.2. O procedimento de mediação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e da Organização Mundial de Propriedade Intelectual

Inicialmente, é importante conceituar o instituto da mediação, que se trata de um modo consensual para resolução de controvérsias, a partir da atuação de um terceiro imparcial – o mediador –, a fim de intermediar e facilitar a comunicação entre os participantes para que estes possam ocupar o papel de destaque e pensar em ideias e propostas para a solução da situação inconveniente em que se encontram.²⁸ O instituto é regulado pela Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 (Lei de Mediação).

Os princípios norteadores do procedimento são, de forma exemplificativa: a) a autonomia da vontade dos participantes, entendida como a voluntariedade destes em se envolverem com a mediação, bem como o seu papel de protagonistas na solução da própria controvérsia; b) a informalidade, à medida que ela é desenvolvida através de conversação, com flexibilidade na disposição de como se desenrolará o procedimento, que não possui regras fixas; c) a oralidade, visto que o procedimento visa estabelecer a comunicação entre os participantes, sendo esta desenvolvida verbalmente; d) a imparcialidade, vista como a ausência de qualquer interesse pessoal do mediador no conflito, de modo a prezar pela isonomia e equidade entre os participantes; e e) a confidencialidade, na medida em que as informações compartilhadas durante o procedimento são sigilosas, a fim de tranquilizar os envolvidos para que possam

²⁷ WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Mediação OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI-BR)*. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/pt/center/specific-sectors/inpi-br/index.html>. Acesso em: 8 maio 2022.

²⁸ TARTUCE, Fernanda. *Mediação nos Conflitos Cíveis*. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2021. p. 189. E-book. ISBN 9788530992330. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992330/>. Acesso em: 1º nov. 2022.

revelar informações sensíveis, necessárias para o desenvolvimento da solução do impasse²⁹. Os princípios estão, também, elencados no artigo 2º da Lei de Mediação³⁰.

Durante o procedimento, são aplicadas diversas ferramentas pelo mediador para propiciar a concretização dos princípios acima elencados. Algumas merecem destaque, quais sejam: a) a realização de sessões privadas com cada uma das partes (*caucus*), para identificar os interesses ocultos de cada um dos envolvidos, devendo ser realizadas em igual quantidade e tempo com cada um dos participantes; b) a escuta ativa, realizada tanto verbal quanto corporalmente, de forma a demonstrar o interesse no que cada participante tem a dizer; c) o balanceamento da participação de todos os envolvidos, para assegurar a isonomia; d) o resumo, para demonstrar o efetivo entendimento do que foi falado, bem como verificar se este está correto, elencando os interesses e as necessidades expressos pelos participantes; e) a identificação de terceiros envolvidos, para verificar a extensão da autonomia das partes e eventuais interesses paralelos na controvérsia; f) a identificação dos reais interesses sob as posições, para que seja possível chegar a soluções de benefício mútuo; g) a criação de cenários futuros, para incitar a utilização da criatividade e do desenvolvimento de possibilidades; e h) o foco em critérios objetivos, para avaliar a existência de eventuais obstáculos para a implementação de opções³¹.

Algumas das vantagens da utilização do procedimento em referência são a conquista de um resultado de forma mais rápida e adequada à situação de cada um dos envolvidos, maiores opções de soluções, a manutenção do vínculo entre os participantes e a menor probabilidade de descumprimento do acordado, uma vez que as condições determinadas voluntariamente são mais passíveis de cumprimento espontâneo do que aquelas que são impostas³². No caso de conflitos envolvendo marcas, destacam-se como vantagens, principalmente: a confidencialidade, na medida em que as partes estão livres para demonstrar seus reais interesses à luz de dados estratégicos e informações sigilosas da empresa; e a possibilidade de escolha de

²⁹ TARTUCE, Fernanda. *Mediação nos Conflitos Cíveis*. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2021. p. 203/230. E-book. ISBN 9788530992330. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992330/>. Acesso em: 1º nov. 2022.

³⁰ **Art. 2º.** A mediação será orientada pelos seguintes princípios: I - imparcialidade do mediador; II - isonomia entre as partes; III - oralidade; IV - informalidade; V - autonomia da vontade das partes; VI - busca do consenso; VII - confidencialidade; VIII - boa-fé (BRASIL. *Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015*. Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113140.htm. Acesso em: 1º nov. 2022).

³¹ ALMEIDA, Tania. *Caixa de ferramentas em mediação: aportes práticos e teóricos*. São Paulo: Dash Editora, 2014.

³² TARTUCE, Fernanda. *Op. cit.*, p. 176.

mediador com conhecimento especializado no tema, vez que, recorrentemente, se verifica que o Poder Judiciário não está habituado a expressões e temáticas envolvendo propriedade industrial³³.

No âmbito do procedimento de mediação perante o INPI, existem algumas particularidades. A mediação pode ter início em qualquer momento durante o curso do procedimento perante o INPI e, para ser instaurada, deve ser preenchido um formulário disponibilizado pelo *site* do Instituto, em que consta a anuência de ambas as partes à mediação e ao sobrestamento do processo por 90 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 90 dias³⁴.

Posteriormente, se uma ou ambas as partes tiverem sede ou residência fora do Brasil, a parte que apresentou o requerimento de oposição/recurso/processo administrativo de nulidade perante o INPI deverá encaminhar o pedido de mediação ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (Centro da OMPI) e ao Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI (CEDPI), enquanto o Termo de Compromisso de Mediação OMPI deverá ser encaminhado ao Centro da OMPI. No caso de ambas as partes terem sede ou residirem no Brasil, a parte que apresentou o requerimento de oposição/recurso/processo administrativo de nulidade perante o INPI deverá transmitir o pedido de mediação e o Termo de Compromisso de Mediação CEDPI ao próprio CEDPI apenas³⁵.

No Compromisso de Mediação, as partes podem negociar sobre o próprio procedimento de mediação, definindo a abrangência da disputa, o tempo que será destinado para o procedimento e o idioma a ser utilizado.³⁶

Abaixo, apresenta-se o recorte obtido do site da OMPI, em que se ilustram as fases do procedimento administrativo perante o INPI, e como seria realizado o procedimento de mediação sobre o litígio.

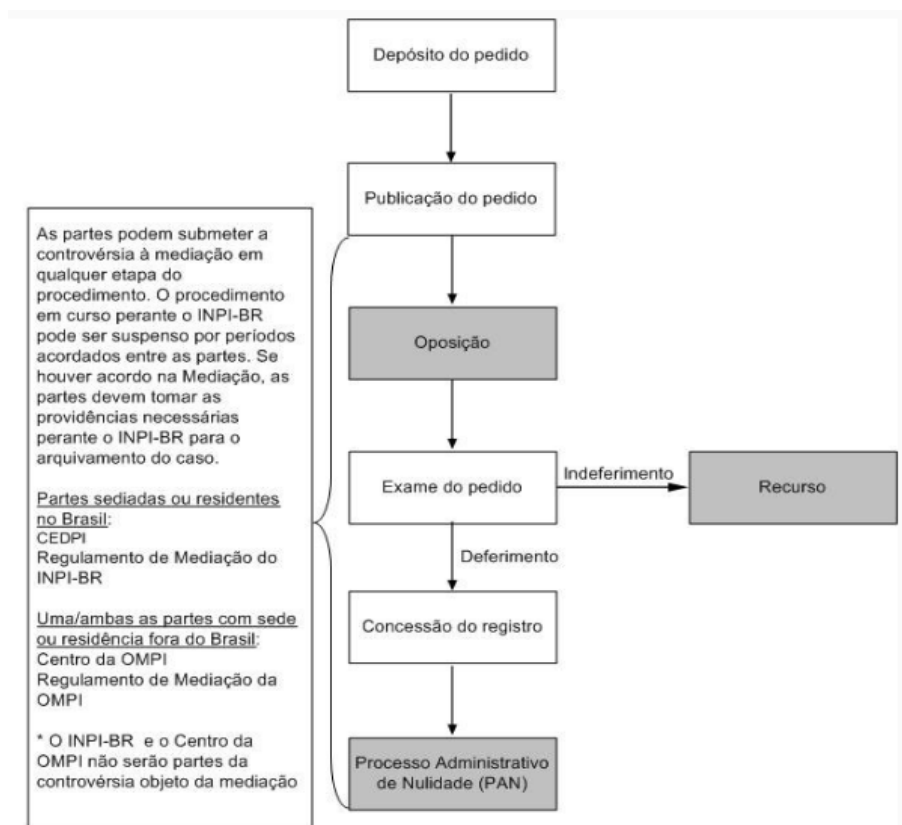
³³MAZZOLA, Marcelo. O impacto da mediação na propriedade industrial. *Revista Consultor Jurídico – CONJUR*, 3 ago. 2016. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-ago-03/marcelo-mazzola-impacto-mediacao-propriedade-industrial>. Acesso em: 1º nov. 2022.

³⁴WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATON. *Pedido de Mediação de Marcas perante o INPI*. Disponível em <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fexport%2Fsites%2Fwww%2Famc%2Fpt%2Fdocs%2Fpedidoinpibr.doc&wdOrigin=BROWSELINK>. Acesso em: 1º nov. 2022.

³⁵WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATON. *Mediação OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI-BR)*. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/pt/center/specific-sectors/inpibr/index.html>. Acesso em: 8 maio 2022.

³⁶WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATON. *Mediação OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI-BR)*. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/pt/center/specific-sectors/inpibr/index.html>. Acesso em: 8 maio 2022.

Figura 1 – Processo de mediação perante o INPI³⁷



Fonte: <https://www.wipo.int/amc/pt/center/specific-sectors/inpibr/index.html>

Dessa forma, existem duas modalidades diferentes de mediação: a mediação OMPI e a mediação CEDPI. A primeira ocorre no caso de uma ou ambas as partes terem sede ou residência fora do Brasil, iniciando-se com a transmissão do Compromisso e Requerimento de Mediação OMPI perante o INPI. Já a segunda ocorre quando ambas as partes possuem sede ou residência no Brasil, iniciando-se com a transmissão do Termo de Compromisso de Mediação CEDPI perante o INPI³⁸.

Iniciado o procedimento, o Centro da OMPI entra em contato com as partes para esclarecer questões acerca do procedimento de mediação, bem como orientá-las sobre as custas e a nomeação do mediador, que pode ser indicado pelas partes³⁹.

O site do INPI disponibiliza uma lista de mediadores disponíveis para nomeação, com

³⁷ WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Mediação OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI-BR)*. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/pt/center/specific-sectors/inpibr/index.html>. Acesso em: 8 maio 2022.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ibidem*.

seus respectivos idiomas⁴⁰, bem como uma tabela de custas e honorários⁴¹: a taxa administrativa é de 250 dólares, e os honorários do mediador, 200 dólares por hora.

Além disso, importante ressaltar que existe o Regulamento de Mediação da OMPI⁴², o qual dispõe sobre as etapas e informações básicas acerca do procedimento. Nele estão previstas principalmente a imparcialidade, neutralidade e independência do mediador, como também a confidencialidade do procedimento.

Este procedimento foi instituído principalmente em virtude da falta de especialidade dos tribunais em se tratando do tema de marcas (bem como de outros temas acerca de propriedade intelectual) e do aumento da judicialização de tais conflitos⁴³.

Com isso, a intenção é que os procedimentos administrativos de oposição, nulidade ou recurso sejam resolvidos de forma que ambas as partes sejam satisfeitas, não tendo que judicializar o conflito.

É importante ressaltar que a Lei de Mediação foi sancionada em 2015⁴⁴ e o procedimento de mediação perante o INPI foi projetado em 2013⁴⁵, ou seja, o procedimento de mediação perante o INPI foi instituído antes da Lei.

Entretanto, em geral, nota-se uma certa conformidade entre o procedimento do INPI e o disposto na Lei de Mediação, uma vez que são respeitados os princípios da imparcialidade, isonomia e confidencialidade, conforme disposto no Regulamento de Mediação da OMPI⁴⁶.

⁴⁰ WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Lista de mediadores OMPI/INPI-BR para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual*. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/pt/center/specific-sectors/inpibr/panel/>. Acesso em: 8 maio 2022.

⁴¹ WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Tabela de custas e honorários – mediação OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual*. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/pt/center/specific-sectors/inpibr/fees/>. Acesso em: 8 maio 2022.

⁴² WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Regulamento de mediação da OMPI*. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/pt/mediation/rules/#3>. Acesso em: 8 maio 2022.

⁴³ INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Centro de Defesa da Propriedade Intelectual. *A contribuição do INPI para a mediação e a arbitragem em disputas de PI*. 2013. Disponível em: https://www.cbar.org.br/PDF/050613_CEDPI_CBAr.pdf. Acesso em: 8 maio 2022.

⁴⁴ BRASIL. *Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015*. Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113140.htm. Acesso em: 1º nov. 2022.

⁴⁵ WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Mediação OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI-BR)*. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/pt/center/specific-sectors/inpibr/index.html>. Acesso em: 8 maio 2022.

⁴⁶ WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Regulamento de Mediação da OMPI*. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/pt/mediation/rules/#3>. Acesso em: 8 maio 2022.

Também, denota-se a atenção ao princípio da autonomia dos participantes, na medida em que é necessária a demonstração da anuência de ambas as partes no preenchimento do formulário para solicitação da instauração do procedimento de mediação.⁴⁷

No entanto, chama a atenção o fato de que não há, no Regulamento de Mediação da OMPI, grandes disposições acerca da pessoa do mediador, como, por exemplo, se ele deve ter capacitação técnica específica para presidir as sessões.

Na lista de mediadores disponibilizada pelo INPI, é possível acessar o currículo de cada um. Com isso, verifica-se que, embora a maioria apresente alguma forma de capacitação para mediação – no geral, através de cursos organizados pela própria OMPI – e extensa experiência em propriedade intelectual, não são todos que possuem a capacitação específica para tanto⁴⁸.

Com a superveniência da Lei de Mediação, especialmente em seu art. 9º⁴⁹, foi previsto que o mediador extrajudicial (como é o caso dos mediadores do INPI) pode ser qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja capacitada para fazer a mediação. Entretanto, a lei deixou de forma aberta o que seria a “capacitação” para tanto, restando dúvidas sobre se seria a participação em seminários e palestras sobre o tema, a realização de pós-graduação na área, ou a realização de algum curso reconhecido, por exemplo.

É certo que o mediador tem grande responsabilidade sobre o procedimento, uma vez que ele, utilizando as técnicas de mediação, tem a capacidade de fazer com que as partes percam as suas posições e mostrem seu real interesse, de forma a ver o litígio sob uma perspectiva completamente diferente⁵⁰. No entanto, caso o mediador não tenha o devido conhecimento sobre as técnicas, o procedimento pode ser afetado de forma negativa, perdendo seu diferencial. É evidente que, como uma das principais vantagens da mediação para resolução de conflito envolvendo marcas é a ampla experiência em marcas que o mediador pode ter, ainda assim, o

⁴⁷WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Pedido de Mediação de Marcas perante o INPI*. Disponível em

<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fexport%2Fsites%2Fwww%2Famc%2Fpt%2Fdocs%2Fpedidoinpibr.doc&wdOrigin=BROWSELINK>. Acesso em: 1º nov. 2022.

⁴⁸WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Lista de mediadores OMPI/INPI-BR para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual*. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/pt/center/specific-sectors/inpibr/panel/>. Acesso em: 8 maio 2022.

⁴⁹Art. 9º. Poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação, ou nele inscrever-se. (BRASIL. *Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015*. Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113140.htm. Acesso em: 1º nov. 2022).

⁵⁰ALMEIDA, Tania. *Caixa de ferramentas em mediação: aportes práticos e teóricos*. São Paulo: Dash Editora, 2014.

conhecimento robusto da área não é suficiente, uma vez que deve ser acompanhado pelas noções das técnicas de mediação, fundamentais para o sucesso do procedimento⁵¹.

Outro ponto que importa ressaltar é que a instituição do procedimento perante o INPI se mostra de grande valia, uma vez que os conflitos de marca, por diversas vezes, envolvem partes estrangeiras⁵². E, caso o conflito seja judicializado, estas se mostram em desvantagem ao utilizarem o Poder Judiciário brasileiro, uma vez que se trata de sistema diverso ao que estão habituadas.

Nesse sentido, ao adotar o procedimento de mediação e ter o poder de escolher o idioma com o qual se sentem mais confortáveis, bem como de “celebrar” pequenos negócios procedimentais, os envolvidos são menos prejudicados por burocracia e formalidades próprios do sistema. Esta possibilidade demonstra a devida aplicação do princípio da informalidade, o qual permite a flexibilização sobre a forma pela qual o procedimento será conduzido, a ser definida pelos próprios participantes.

5. CASO ILUSTRATIVO: APPLE E GRADIENTE

Como forma de ilustrar o procedimento de mediação envolvendo conflitos de marcas, será analisado, a seguir, o caso da Apple em face da Gradiente, primeiro caso submetido ao Centro de Mediação e Conciliação do Supremo Tribunal Federal, criado através da Resolução nº 697/2020.⁵³ O conflito se trata, justamente, de caso de pedido de nulidade de registro de marca, de forma que será abordado no presente artigo a fim de verificar a adequação da submissão de tal litígio à mediação.

Inicialmente, importante contextualizar o objeto do conflito. Em 2013, a Apple Inc. ajuizou, perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro, a Ação de Nulidade de registro de marca em questão, em face da IGB Eletrônica S.A. (Gradiente) e do INPI. Isto porque, em 2008, foi concedido registro da marca mista “gradiente iphone”, para designar aparelhos telefônicos da empresa Gradiente⁵⁴.

⁵¹ALMEIDA, Tania. *Caixa de ferramentas em mediação: aportes práticos e teóricos*. São Paulo: Dash Editora, 2014.

⁵²LINCON, Alex. Conflitos de marca: 5 casos famosos e inusitados. *Ilupi*, [s.d.]. Disponível em: <https://ilupi.com.br/destaque/conflitos-famosos-de-marcas-2/>. Acesso em: 2 nov. 2022.

⁵³BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Mediação de litígio envolvendo Apple e Gradiente pelo uso da marca iphone termina sem acordo*. 2021. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=467374&ori=1>. Acesso em: 4 set. 2022.

⁵⁴BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Recurso Extraordinário com agravo 1.266.095/RJ*. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Propriedade industrial. Marca. Demora na concessão de registro de marca pelo INPI. Surgimento, no período da demora, de uso mundialmente consagrado do mesmo signo por concorrente. Discussão a respeito da exclusividade sobre o signo. Princípios da livre iniciativa e da livre

Em sua narrativa, a Apple conta que, em janeiro de 2007, foi anunciado o primeiro iPhone, que em pouco tempo se tornou o smartphone de maior sucesso. A grande questão, segundo a empresa, é que o depósito do pedido do registro da marca “gradiente iphone” foi realizado em 2000, anteriormente à utilização mundial do termo “iPhone” pela Apple. No entanto, em sua tese, a Apple afirma que o início dos produtos de sua linha “i” se deu em 1998, com o lançamento do “iMac”, e, no ano seguinte, do “iBook”⁵⁵.

Com isso, sustentou-se que, enquanto a Apple possuía toda uma linha de produtos com a inicial “i”, que se tornaram uma referência de qualidade, a Gradiente realizou o registro de “iphone” tão somente com a intenção de fazer uma linha de *smartphones* com acesso à internet, sendo, portanto, o termo “iphone”, no conceito da Gradiente, meramente indicativo de um “internet phone”. Por outro lado, quando utilizado pela Apple, o termo teria adquirido natureza de distintividade, por conta de seu reconhecimento mundial.⁵⁶

Nesse sentido, a tese da Apple embasa-se no fato de que a marca “gradiente iphone” se trata de marca meramente descritiva, o que não é permitido, uma vez ausente o requisito de distintividade trazido pela Lei de Propriedade Industrial.

A tese da Gradiente, por sua vez, gira em torno do princípio da anterioridade, uma vez que sua marca registrada teria sido depositada em 2000, sete anos antes do lançamento do “iPhone” pela Apple, e sua concessão, em 2008, realizada antes do lançamento do smartphone no Brasil. Além disso, ressalta o caráter distintivo do termo “iphone”, utilizado por sua própria linha de smartphones. O INPI, igualmente, manifestou-se pela improcedência da ação⁵⁷.

concorrência. Questão constitucional. Existência de repercussão geral. Recorrente: IGB Eletrônica S.A. Recorrido: Apple Inc. Relator Min. Dias Toffoli, 17 de março de 2022. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral12503/false>. Acesso em: 14 out. 2022.

⁵⁵ ANDRADE, Amanda. Há 15 anos Steve Jobs apresentava iPhone e promovia revolução tecnológica. *CNN Brasil*. 2022. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/ha-15-anos-steve-jobs-apresentava-iphone-e-promovia-revolucao-tecnologica/>. Acesso em: 13 out. 2022

⁵⁶ BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Recurso Extraordinário com agravo 1.266.095/RJ*. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Propriedade industrial. Marca. Demora na concessão de registro de marca pelo INPI. Surgimento, no período da demora, de uso mundialmente consagrado do mesmo signo por concorrente. Discussão a respeito da exclusividade sobre o signo. Princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Questão constitucional. Existência de repercussão geral. Recorrente: IGB Eletrônica S.A. Recorrido: Apple Inc. Relator Min. Dias Toffoli, 17 de março de 2022. p. 2-17 (petição inicial). Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral12503/false>. Acesso em: 14 out. 2022.

⁵⁷ BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Recurso Extraordinário com agravo 1.266.095/RJ*. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Propriedade industrial. Marca. Demora na concessão de registro de marca pelo INPI. Surgimento, no período da demora, de uso mundialmente consagrado do mesmo signo por concorrente. Discussão a respeito da exclusividade sobre o signo. Princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Questão constitucional. Existência de repercussão geral. Recorrente: IGB Eletrônica S.A. Recorrido: Apple Inc. Relator Min. Dias Toffoli, 17 de março de 2022. p. 156-175 (contestação). Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral12503/false>. Acesso em: 14 out. 2022.

Após a procedência da ação, foi interposta Apelação, à qual foi negado provimento. Com isso, foi interposto Recurso Extraordinário, por suposta violação do(s) art.(s) 1º, IV⁵⁸, 5º, II⁵⁹ e XXIX⁶⁰, 170, IV⁶¹, e 37⁶², da Constituição Federal. Com a inadmissão do Recurso, foi interposto Agravo Regimental, o qual se encontra pendente de julgamento.

Após requerimento da Gradiente, em dezembro de 2020, o Ministro Relator, Dias Toffoli, sem a manifestação da Apple sobre o pedido, determinou o encaminhamento dos autos ao recém-criado Centro de Conciliação e Mediação, com a nomeação da Ministra aposentada Ellen Gracie como mediadora⁶³.

Em junho de 2021, foi apresentado o relatório de conclusão de mediação, feito pela mediadora nomeada. Segundo o relatório, em março de 2021, foram realizadas duas sessões inaugurais de mediação, nas quais as partes acordaram sobre o Termo de Mediação, com o estabelecimento do prazo de sessenta dias para negociação – prorrogado por mais trinta dias –, totalizando a realização de 20 sessões por videoconferência, sendo 10 sessões conjuntas, 6 sessões unilaterais com a Gradiente e 4 sessões unilaterais com a Apple. Ademais, destacou a participação do INPI, que participou ativamente da criação de opções, sem que fossem feridos

⁵⁸ **Art. 1º** A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. (BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 12 out. 2022).

⁵⁹ **Art. 5º. II** - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 12 out. 2022).

⁶⁰ **Art. 5º. XXIX** - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. (BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 12 out. 2022).

⁶¹ **Art. 170.** A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: IV - livre concorrência. (BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 12 out. 2022).

⁶² **Art. 37.** A adaptação ao que estabelece o art. 167, III, deverá processar-se no prazo de cinco anos, reduzindo-se o excesso à base de, pelo menos, um quinto por ano. (BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 12 out. 2022).

⁶³ BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Recurso Extraordinário com agravo 1.266.095/RJ*. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Propriedade industrial. Marca. Demora na concessão de registro de marca pelo INPI. Surgimento, no período da demora, de uso mundialmente consagrado do mesmo signo por concorrente. Discussão a respeito da exclusividade sobre o signo. Princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Questão constitucional. Existência de repercussão geral. Recorrente: IGB Eletrônica S.A. Recorrido: Apple Inc. Relator Min. Dias Toffoli, 17 de março de 2022. Evento 30 – decisão monocrática. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral12503/false>. Acesso em: 14 out. 2022.

dispositivos da Lei de Propriedade Industrial⁶⁴. Ao final do relatório, a mediadora concluiu que, apesar da boa-fé das partes e do engajamento na criação de propostas, a mediação restou infrutífera⁶⁵.

Alguns pontos merecem destaque no procedimento de mediação narrado acima: o encaminhamento ao Centro de Mediação e Conciliação do Supremo Tribunal Federal (CMC/STF) sem a prévia manifestação da Apple a respeito; o número desigual de sessões unilaterais com cada uma das partes; e a nomeação de Ellen Gracie como mediadora.

Embora a Apple, após o encaminhamento dos autos ao Centro de Mediação, não tenha manifestado oposição ao feito, nota-se certa lesão aos princípios intrínsecos da mediação, principalmente da autonomia da vontade das partes, na medida em que a empresa não foi ouvida sobre a questão.

Tratando-se de um procedimento embasado na confiança entre os envolvidos, este fato pode minar a capacidade de resolução de conflito de forma adequada. Inclusive, ainda que a Apple não tenha se manifestado contrariamente à instauração do procedimento, é possível perceber algum nível de desconfiança, visto que essa empresa suscitou dúvidas sobre a participação do INPI na mediação, aduzindo que este vinha, por diversas vezes, manifestando falta de interesse em participar de mediações e conciliações, bem como de aceitar tratativas de acordo, sob o fundamento de que a matéria de sua competência não comportava transação.⁶⁶

Sobre este ponto, o Ministro Relator limitou-se a determinar a intimação do INPI para que este participasse das sessões de mediação⁶⁷. Não houve, portanto, qualquer tranquilização

⁶⁴ BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Recurso Extraordinário com agravo 1.266.095/RJ*. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Propriedade industrial. Marca. Demora na concessão de registro de marca pelo INPI. Surgimento, no período da demora, de uso mundialmente consagrado do mesmo signo por concorrente. Discussão a respeito da exclusividade sobre o signo. Princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Questão constitucional. Existência de repercussão geral. Recorrente: IGB Eletrônica S.A. Recorrido: Apple Inc. Relator Min. Dias Toffoli, 17 de março de 2022. Evento 59 (relatório de conclusão da mediação). Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral12503/false>. Acesso em: 14 out. 2022.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Recurso Extraordinário com agravo 1.266.095/RJ*. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Propriedade industrial. Marca. Demora na concessão de registro de marca pelo INPI. Surgimento, no período da demora, de uso mundialmente consagrado do mesmo signo por concorrente. Discussão a respeito da exclusividade sobre o signo. Princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Questão constitucional. Existência de repercussão geral. Recorrente: IGB Eletrônica S.A. Recorrido: Apple Inc. Relator Min. Dias Toffoli, 17 de março de 2022. Evento 31 (manifestação da Apple após decisão de encaminhamento dos autos ao CMC/STF). Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral12503/false>. Acesso em: 14 out. 2022.

⁶⁷ BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Recurso Extraordinário com agravo 1.266.095/RJ*. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Propriedade industrial. Marca. Demora na concessão de registro de marca pelo INPI. Surgimento, no período da demora, de uso mundialmente consagrado do mesmo signo por concorrente. Discussão a respeito da exclusividade sobre o signo. Princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Questão constitucional. Existência de repercussão geral. Recorrente: IGB Eletrônica S.A. Recorrido: Apple Inc. Relator Min. Dias Toffoli, 17 de março de 2022. Evento 34 (decisão monocrática).

dos representantes da Apple sobre a possibilidade e efetividade de transação da matéria em questão. Nesse cenário, é natural que houvesse insegurança por parte dos representantes da Apple, antes mesmo do início do procedimento de mediação, o que é capaz de comprometer qualquer negociação.

Aliás, é possível que isto tenha se refletido, inclusive, no número de sessões unilaterais conduzidas com as partes. Embora as sessões unilaterais sejam permitidas e até incentivadas, é importante que seja oportunizado a todas as partes o mesmo número de sessões, a fim de que haja confiança na imparcialidade da pessoa do mediador⁶⁸.

Como o procedimento foi, acertadamente, conduzido sob sigilo, em respeito ao princípio da confidencialidade da mediação, não é possível saber se de fato houve a oportunidade igualitária de ambas as partes de participação no *caucus*. No entanto, salta aos olhos o fato de que foram realizadas seis sessões unilaterais com a Gradiente, e apenas quatro com a Apple.

Ainda que as oportunidades tenham sido isonômicas, a não adesão da Apple às sessões unilaterais pode ser interpretada como um reflexo da descrença no procedimento, que teve origem desde a decisão de instauração do procedimento, com a lesão à sua autonomia da vontade.

O último ponto a destacar é a nomeação da Ministra aposentada Ellen Gracie como mediadora. Na Resolução nº 697/2020, consta que podem atuar como mediadores: ministros aposentados, magistrados, membros do Ministério Público, advogados e defensores públicos aposentados, servidores do Poder Judiciário e advogados⁶⁹.

Percebe-se a ausência de determinação expressa quanto à capacitação específica para atuação como mediador, restringindo-se a garantir, apenas, a ausência de conflito de interesse, a fim de assegurar a imparcialidade do mediador⁷⁰.

Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral12503/false>. Acesso em: 14 out. 2022.

⁶⁸ ALMEIDA, Tania. *Caixa de ferramentas em mediação*: aportes práticos e teóricos. São Paulo: Dash Editora, 2014.

⁶⁹ **Art. 7º.** Poderão atuar como mediadores e/conciliadores, de forma voluntária e não remunerada: I – Ministros aposentados; II – magistrados, membros do Ministério Público, advogados e defensores públicos aposentados; III – servidores do Poder Judiciário; IV – advogados (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Resolução nº 697, de 6 de agosto de 2020*. Dispõe sobre a criação do Centro de Mediação e Conciliação, responsável pela busca e implementação de soluções consensuais no Supremo Tribunal Federal. Diário da Justiça eletrônico: Brasília, DF, n. 198, 10 ago. 2020. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/norma/resolucao697-2020.pdf>. Acesso em: 12 out 2022).

⁷⁰ **Art. 7º. §1º** Todos os mediadores e/ou conciliadores firmarão termo de ausência de conflito de interesse e compromisso de bem desenvolver suas atividades, na forma da Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, sob as penas da lei (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Resolução nº 697, de 6 de agosto de 2020*. Dispõe sobre a criação do Centro de Mediação e Conciliação, responsável pela busca e implementação de soluções consensuais

Apesar de a Ministra aposentada Ellen Gracie ser conhecida como a “criadora do movimento pela conciliação no CNJ”⁷¹, – o que demonstra seu efetivo zelo por formas adequadas de resolução de conflitos –, para atuar como mediador, é preciso ter conhecimento específico a respeito das ferramentas da mediação⁷².

Diante disso, verifica-se que, ainda que a mediadora nomeada possua extenso e profundo conhecimento jurídico e preze por formas adequadas de solução de conflitos, o sucesso do procedimento de mediação está relacionado com a capacidade do mediador de exercer ferramentas de comunicação, como, por exemplo, a escuta ativa, o acolhimento, a validação, o balanceamento da participação de todas as partes⁷³.

Aliás, neste caso, em que a Apple demonstrou insegurança com o procedimento desde o início, seria imprescindível o seu acolhimento e validação, de forma a restaurar sua confiança com as sessões a serem realizadas. Ademais, uma grande vantagem neste caso seria a atuação de um mediador com conhecimento especializado em marcas, o que, frequentemente, não se observa no âmbito do Poder Judiciário⁷⁴. No entanto, com a nomeação da Ministra aposentada Ellen Gracie como mediadora pelo próprio Ministro Relator, embora ela possua amplo conhecimento jurídico, em seu currículo não se identifica a indicação de especialização em matéria de marcas⁷⁵, de modo que a vantagem mencionada se mostra minada com tal nomeação.

Como pontos positivos, nota-se a atenção ao princípio da informalidade do procedimento, na medida em que os participantes definiram o tempo e a quantidade de sessões de mediação a serem realizadas, bem como a confidencialidade do mecanismo, visto que, ainda que o processo judicial seja público, o relatório de conclusão da mediação limitou-se a informar apenas questões técnicas envolvendo o tempo e número de sessões⁷⁶, preservando as eventuais informações sigilosas compartilhadas pelos envolvidos no curso do procedimento.

no Supremo Tribunal Federal. Diário da Justiça eletrônico: Brasília, DF, n. 198, 10 ago. 2020. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/norma/resolucao697-2020.pdf>. Acesso em: 12 out 2022).

⁷¹ BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, André Gomma de (Org.). *Manual de Mediação Judicial*. 6. ed. Brasília/DF: CNJ, 2016. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/f247f5ce60df2774c59d6e2dddbfec54.pdf>. Acesso em: 24 set. 2022.

⁷² ALMEIDA, Tania. *Caixa de ferramentas em mediação: aportes práticos e teóricos*. São Paulo: Dash Editora, 2014.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ MAZZOLA, Marcelo. O impacto da mediação na propriedade industrial. *Revista Consultor Jurídico – CONJUR*, 3 ago. 2016. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-ago-03/marcelo-mazzola-impacto-mediacao-propriedade-industrial>. Acesso em: 1º nov. 2022.

⁷⁵ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Ellen Gracie – Principal* – consulta biblioteca. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaPastaMinistro&pagina=EllenGraciePrincipal>. Acesso em: 2 nov. 2022.

⁷⁶ BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Recurso Extraordinário com agravo 1.266.095/RJ*. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Propriedade industrial. Marca. Demora na concessão de registro de marca pelo INPI. Surgimento, no período da demora, de uso mundialmente consagrado do mesmo signo por concorrente. Discussão a respeito da exclusividade sobre o signo. Princípios da livre iniciativa e da livre

Assim, percebe-se que, embora o procedimento de mediação aplicado ao caso da Apple em face da Gradiente demonstre respeito a alguns princípios intrínsecos ao instituto da mediação, ainda há diversos ajustes a serem feitos em tal procedimento. Sendo este o primeiro caso submetido ao CMC/STF, é importante que sejam devidamente avaliados os pontos que, possivelmente, culminaram no seu fracasso, para futuras melhorias.

6. CONCLUSÃO

Neste trabalho, objetivou-se analisar a aplicação do procedimento de mediação de conflitos envolvendo marcas. Isto porque as marcas são reguladas pela Lei de Propriedade Industrial, a qual foi promulgada em 1996, enquanto a Lei de Mediação foi promulgada somente em 2015. Assim, buscou-se verificar se o procedimento de mediação implementado no órgão responsável pela execução das normas de propriedade industrial no Brasil – o INPI –, instituído em 2013, está em conformidade com as regras dispostas na superveniente Lei de Mediação.

Como resultado, nota-se que o procedimento em referência, em geral, está nos conformes da Lei de Mediação, com a adoção de mecanismos que protegem seus princípios, como o da autonomia das partes, confidencialidade, isonomia e informalidade. E, da mesma forma que a Lei de Mediação deixa lacunas quanto ao que poderia ser considerado como capacitação técnica do mediador para conduzir as sessões, o Regulamento de Mediação da OMPI também o faz.

Diante disso, verifica-se, da lista de mediadores disponíveis no site do INPI, que, embora estes possuam extenso conhecimento na matéria de propriedade industrial, não são todos que, em seu currículo, demonstram a participação em algum curso técnico específico, por exemplo, para se capacitar como mediadores. Aliás, dos currículos disponíveis, nota-se a existência de modalidades de capacitação divergentes entre cada mediador: alguns, com a participação em palestras e seminários da própria OMPI, outros, com a realização de cursos reconhecidos ou pós-graduação na área. Assim, o Regulamento de Mediação da OMPI pecou ao não padronizar a capacitação técnica para os mediadores habilitados no âmbito da própria Organização e do INPI.

concorrência. Questão constitucional. Existência de repercussão geral. Recorrente: IGB Eletrônica S.A. Recorrido: Apple Inc. Relator Min. Dias Toffoli, 17 de março de 2022. Evento 59 (relatório de conclusão da mediação). Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral12503/false>. Acesso em: 14 out. 2022.

Da mesma forma, da análise do caso da Apple em face da Gradiente, submetido ao CMC/STF, verifica-se que, embora tenham sido devidamente respeitados os princípios da confidencialidade e informalidade, o procedimento, desde o início, estava fadado ao fracasso, ao desconsiderar a autonomia e voluntariedade da Apple no tocante à sua vontade de submissão do conflito à mediação, o que é essencial para um procedimento baseado em confiança e protagonismo.

Inclusive, as duas grandes vantagens da mediação para o conflito da Apple em face da Gradiente seriam a celeridade – considerando que o processo judicial está em curso há quase dez anos e, até o momento de conclusão do presente artigo, ainda pendente de julgamento – e a possibilidade de atuação de um mediador altamente especializado no tema, o que, no entanto, não foi concretizado, com a nomeação da Ministra aposentada Ellen Gracie como mediadora.

Ainda que se percebam certos pontos a serem melhorados – como a devida oitiva de ambas as partes antes de se instalar a mediação e a necessidade de padronização e existência de capacitação técnica específica para ser mediador –, não há que se vincular o fracasso da mediação no caso da Apple em face da Gradiente à natureza do conflito, que se trata de registro de marca.

Isto porque a mediação possui diversas vantagens para a resolução dessas modalidades de litígio, principalmente: a) por conta da celeridade na solução do conflito, uma vez que os conflitos envolvendo marcas podem passar por diversas fases administrativas no âmbito do próprio INPI e, posteriormente, ainda serem submetidos ao Poder Judiciário, o que levaria anos para a conclusão da litigância⁷⁷; b) devido à possibilidade de escolha de um mediador com conhecimento especializado em marcas, o que, devido à alta especificidade, não se encontra com tanta frequência perante o Poder Judiciário; c) em razão da confidencialidade, visto que os participantes podem compartilhar informações sigilosas a fim de chegar a soluções de benefício mútuo, o que, no âmbito de um processo público, não seria possível; e d) em virtude da informalidade, especialmente nos casos envolvendo participantes de diferentes nacionalidades, de modo que a flexibilidade no tocante à condução do procedimento possibilita o conforto e benefício de todos os envolvidos.

Assim, entende-se que a mediação seria vantajosa se aplicada a conflitos envolvendo marcas, ainda que o exemplo mais conhecido na mídia tenha restado infrutífero. É preciso apenas maior observância aos princípios intrínsecos da mediação e às possibilidades que ela

⁷⁷ BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. *Justiça em números 2022*. Brasília/DF: CNJ, 2022. p. 200. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/09/justica-em-numeros-2022.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2022.

fornece, pois, se utilizadas as ferramentas de maneira adequada, são maiores as chances de resolução do conflito, e a consequente economia de tempo dos participantes que, do contrário, teriam que enfrentar todo um procedimento administrativo perante o INPI e em seguida um processo judicial de anos, para somente então conseguirem uma conclusão.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Tania. *Caixa de ferramentas em mediação: aportes práticos e teóricos*. Dash Mediação, 2016.

ANDRADE, Amanda. Há 15 anos Steve Jobs apresentava iPhone e promovia revolução tecnológica. *CNN Brasil*. 2022. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/ha-15-anos-steve-jobs-apresentava-iphone-e-promovia-revolucao-tecnologica/>. Acesso em: 13 out. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, André Gomma de (Org.). *Manual de Mediação Judicial*. 6. ed. Brasília/DF: CNJ, 2016. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/f247f5ce60df2774c59d6e2dddcbfec54.pdf>. Acesso em: 24 set. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. *Justiça em números 2022*. Brasília/DF: CNJ, 2022. p. 200. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/09/justica-em-numeros-2022.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2022.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. *Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975*. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1975. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 12 out 2022.

BRASIL. *Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)*. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/orgaos/instituto-nacional-da-propriedade-industrial#:~:text=Criado%20em%201970%2C%20o%20Instituto,propriedade%20intelectual%20para%20a%20ind%C3%BAstria>. Acesso em: 12 out 2022.

BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 3 set. 2022.

BRASIL. *Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015*. Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997.

Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113140.htm. Acesso em: 1º nov. 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Ellen Gracie* – Principal – consulta biblioteca. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaPastaMinistro&pagina=EllenGraciePrincipal>. Acesso em: 2 nov. 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Mediação de litígio envolvendo Apple e Gradiente pelo uso da marca iphone termina sem acordo*. 2021. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=467374&ori=1>. Acesso em: 4 set. 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Resolução nº 697, de 6 de agosto de 2020*. Dispõe sobre a criação do Centro de Mediação e Conciliação, responsável pela busca e implementação de soluções consensuais no Supremo Tribunal Federal. Diário da Justiça eletrônico: Brasília, DF, n. 198, 10 ago. 2020. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/norma/resolucao697-2020.pdf>. Acesso em: 12 out 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Recurso Extraordinário com agravo 1.266.095/RJ*. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Propriedade industrial. Marca. Demora na concessão de registro de marca pelo INPI. Surgimento, no período da demora, de uso mundialmente consagrado do mesmo signo por concorrente. Discussão a respeito da exclusividade sobre o signo. Princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Questão constitucional. Existência de repercussão geral. Recorrente: IGB Eletrônica S.A. Recorrido: Apple Inc. Relator Min. Dias Toffoli, 17 de março de 2022. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral12503/false>. Acesso em: 14 out. 2022.

CONHEÇA 8 casos de disputa por marca por causa de registro. *SM – Registro de Marcas*, [s.d.]. Disponível em: <https://marcas.smithmartinsadv.com.br/conheca-8-casos-de-disputa-por-marca-por-causa-de-registro/>. Acesso em: 13 out. 2022.

DUARTE, Melissa de F.; BRAGA, Prestes C. *Propriedade intelectual*. Porto Alegre: Grupo A, 2018. p. 7. E-book. ISBN 9788595023239. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 12 out. 2022.

FARIAS, Natalia. Entenda o que é uma oposição no registro de marcas. *Consolide sua marca*, 2020. Disponível em: <https://www.consolidesuamarca.com.br/blog/entenda-o-que-e-uma-oposicao-no-registro-de-marcas>. Acesso em: 8 nov. 2022.

FARIAS, Natalia. Uso indevido de uma marca registrada: quais as consequências? *Consolide sua marca*, 2021. Disponível em: <https://www.consolidesuamarca.com.br/blog/uso-indevido-de-uma-marca-registrada>. Acesso em: 8 nov. 2022.

GIORDANO, Denise. 14 casos famosos de disputa no registro de marca. *Consolide sua marca*, 2021. Disponível em: <https://www.consolidesuamarca.com.br/blog/casos-famosos-disputa-registro-marcas>. Acesso em: 8 nov. 2022.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Centro de Defesa da Propriedade Intelectual. *A contribuição do INPI para a mediação e a arbitragem em disputas de PI*. 2013. Disponível em: https://www.cbar.org.br/PDF/050613_CEDPI_CBAr.pdf. Acesso em: 8 maio 2022.

LINCON, Alex. Conflitos de marca: 5 casos famosos e inusitados. *Ilupi*, [s.d.]. Disponível em: <https://ilupi.com.br/destaque/conflitos-famosos-de-marcas-2/>. Acesso em: 2 nov. 2022.

LINCON, Alex. 7 famosos (e confusos) conflitos sobre registro de marca. *Ilupi*, [s.d.]. Disponível em: <https://ilupi.com.br/destaque/conflitos-famosos-de-registro-de-marca/>. Acesso em: 8 nov. 2022.

MAZZOLA, Marcelo. O impacto da mediação na propriedade industrial. *Revista Consultor Jurídico – CONJUR*, 3 ago. 2016. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-ago-03/marcelo-mazzola-impacto-mediacao-propriedade-industrial>. Acesso em: 1º nov. 2022.

SILVEIRA, Newton. Os efeitos da marca registrada e dos atos confusórios. *Migalhas*, 2019. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/295066/os-efeitos-da-marca-registrada-e-dos-atos-confusorios>. Acesso em: 13 out. 2022.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes*. 6. ed. Editora Manole, 2018. E-book. 9788520457535. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457535/>. Acesso em: 28 ago. 2022.

TARTUCE, Fernanda. *Mediação nos Conflitos Cíveis*. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2021. p. 189. E-book. ISBN 9788530992330. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530992330/>. Acesso em: 1º nov. 2022.

WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Inside WIPO*. Disponível em: <https://www.wipo.int/about-wipo/en/>. Acesso em: 13 maio 2022.

WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Lista de mediadores OMPI/INPI-BR para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual*. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/pt/center/specific-sectors/inpibr/panel/>. Acesso em: 8 maio 2022.

WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Mediação OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI-BR)*. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/pt/center/specific-sectors/inpibr/index.html>. Acesso em: 8 maio 2022.

WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Pedido de Mediação de Marcas perante o INPI*. Disponível em <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fexport%2Fsites%2Fwww%2Famc%2Fpt%2Fdocs%2Fpedidoinpibr.doc&wdOrigin=BROWSELINK>. Acesso em: 1º nov. 2022.

WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Regulamento de mediação da OMPI*. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/pt/mediation/rules/#3>. Acesso em: 8 maio 2022.


WIPO. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Tabela de custas e honorários – mediação OMPI para controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual*. Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/pt/center/specific-sectors/inpibr/fees/>. Acesso em: 8 maio 2022.

TERMO DE AUTENTICIDADE DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Eu, Luísa Velasques Esteves
discente regularmente matriculado(a) na disciplina TCC II, da 10ª etapa do curso de Direito, matrícula nº 31812880, período matutino, turma 10B, tendo realizado o TCC com o título: A mediação como forma de resolução de conflitos envolvendo marcas, sob a orientação da Professora Doutora Lourdes Regina Jorgeti, declaro para os devidos fins que tenho pleno conhecimento das regras metodológicas para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), informando que o realizei sem plágio de obras literárias ou a utilização de qualquer meio irregular.

Declaro ainda que, estou ciente que caso sejam detectadas irregularidades referentes às citações das fontes e/ou desrespeito às normas técnicas próprias relativas aos direitos autorais de obras utilizadas na confecção do trabalho, serão aplicáveis as sanções legais de natureza civil, penal e administrativa, além da reprovação automática, impedindo a conclusão do curso.

São Paulo, 09 de novembro de 2022.

DocuSigned by:

Assinatura do discente