
**NOVOS (E ADEQUADOS)
RUMOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA RESOLUÇÃO DE
CONFLITOS**

Nathalia Mazzonetto

RESUMO: O artigo busca trazer um cenário geral de como tem sido a evolução do recurso aos mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos pela Administração Pública, notadamente a mediação e a arbitragem, os passos até então já dados e os desafios à vista. Especial foco é dado aos conflitos que se verificam na área de propriedade intelectual, sobretudo aqueles que envolvem a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

SUMÁRIO: Introdução; 1. Novos rumos da Administração Pública; a busca por uma solução mais consensual para os conflitos; 2. A participação da Administração Pública no âmbito dos procedimentos de mediação; 3. A participação da Administração Pública na arbitragem; 3.1. Alguns cuidados particulares na redação da cláusula compromissória; 4. Recentes movimentações legislativas; 5. A experiência na área de propriedade intelectual: os conflitos mais comuns; 5.1. O papel e a integração do INPI no cenário dos mecanismos consensuais de solução de disputas – primeiros passos e desafios à vista; Considerações finais; Referências.

Introdução

O presente artigo tem por objetivo tecer considerações e comentários críticos a respeito de tendência atual que tem se verificado no âmbito de atuação da Administração Pública, notadamente no que tange à resolução de conflitos.

Alvo de inúmeras críticas quando demandante ou demandada em juízo, haja vista as prerrogativas de que se vale, decorrentes de sua diferenciada posição na busca e preservação do interesse público, inclusive em momento em que se discute a reforma do diploma processual civil hoje vigente, vem na atualidade, a Administração Pública integrada também no universo dos chamados *ADRs – Alternative Dispute Resolution*, hoje melhor dimensionados como mecanismos *adequados* de solução de controvérsias.

Sua incorporação nesse contexto decorre não apenas de uma tendência de construção de *um novo equilíbrio entre público e privado*, como anuncia Sabino Cassese,¹ mas também em virtude dos direitos e garantias que são conferidos aos cidadãos em face da Administração Pública, gerando um cisma entre direito administrativo e a figura do Estado.²

Compreendidos, pois, em tais direitos e garantias apresentam-se também o acesso a uma ordem jurídica justa, conceito inaugurado por Kazuo Watanabe,³ que se reflete não apenas na concessão de tutela jurisdicional ao jurisdicionado, mas também na concessão de uma tutela de qualidade, eficiente

1 Tendenze e Problemi del Diritto Amministrativo, *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, anno 2004, fasc. 4, p. 902.

2 *Questa interpenetrazione dei due diritti e conseguente espansione del diritto amministrativo verso quello costituzionale non è scevra di conseguenze rilevanti per il diritto amministrativo. Questo deve accettare, accanto alla legalità 'ordinaria' anche quella costituzionale. Uno dei suoi principal riferimenti, dunque, il principio di legalità, si sdoppia. Diviene più complesso individuare il parâmetro della legge, che va interpretata alla stregua della Costituzione.* (CASSESE, Sabino. Tendenze e Problemi del Diritto Amministrativo, *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, anno 2004, fasc. 4, p. 908).

3 A respeito do tema, confira também: DEMARCHI, Juliana; ROMANO, Michel Betenjane. O acesso à ordem jurídica justa em busca do processo adequado, *in As Grandes Transformações do Processo Civil Brasileiro – Homenagem ao Professor Kazuo Watanabe*, sob coord. de Carlos Alberto de Salles, São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 589-598.

e tempestiva; um processo de duração razoável e, em nosso entendimento, que amplie a participação do indivíduo no desenho e construção da solução, gerando, com isso maior satisfação e adimplemento voluntário, reduzindo, por conseguinte, o fenômeno da chamada litigiosidade contida.

Abrem-se, assim, como veremos na sequência, outras vias à Administração Pública para a resolução dos conflitos que a envolve, tão adequadas quanto a via judicial pode se apresentar em determinados casos, porém fundadas num elemento singular: o consenso.⁴

1. Novos rumos da Administração Pública: a busca por uma solução mais consensual para os conflitos

Sem deixar de lado a busca pela salvaguarda do interesse público, temos verificado na atualidade, como já havia pronunciado Norberto Bobbio nos idos de 1985, *um Estado muito mais propenso a exercer uma função de mediador e de garante, mais do que a de detentor do poder de império*.⁵

Tal novo papel da Administração Pública inaugura um novo paradigma em que o Estado emana não apenas *atos de império*, orientados pelo Direito Administrativo e seus princípios fundamentais norteadores, mas também e, sobretudo, *atos de gestão*, por via dos quais a Administração Pública desce de seu patamar hierárquico para se posicionar ao lado do particular, em condições iguais (mas nem tanto – o que não deixa de ser natural, afinal, fala em nome de uma coletividade complexa), dando vida a atos ordinários de negócios jurídicos ou mesmo a contratos.⁶

4 Como será objeto de tratativa na sequência, a arbitragem, conforme a doutrina majoritária, constitui mecanismo jurisdicional de solução de conflitos. Muito embora seja qualificada como um meio heterocompositivo, à diferença da mediação, não é se desconsiderar a sua natureza consensual também quando nos voltamos para a sua fonte: a convenção arbitral. Em assim sendo, muito embora um terceiro faça valer, com força de título judicial, sua decisão sobre as partes, tal procedimento não deixa de ser decorrência de um consenso prévio das partes, daí nossa compreensão de integrar também a arbitragem os mecanismos chamados de consensuais de resolução de conflitos.

5 *Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política* – tradução de Marco Aurélio Nogueira, 4ª ed, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

6 Conforme ministra a doutrina italiana: (...) *In buona sostanza, la Pubblica Amministrazione a normativa vigente deve agire usando l'enorme di diritto privato*

As incumbências deste novo modelo de Estado, segundo Gustavo Justino de Oliveira, *passam a ser, não somente as de estabelecer e conferir eficácia aos canais de participação e de interlocução com os indivíduos e grupos sociais, mas a de com eles constantemente interagir; instituindo e mantendo vínculos robustos e duradouros.*⁷ Tais vínculos, nas palavras do autor antes mencionado, são tidos como indispensáveis para a atribuição de eficácia e de efetividade às ações estatais, as quais, no seu entender, vêm sendo amplamente desenvolvidas em espaços de forte intersecção entre Estado e sociedade civil, esferas em processo contínuo de recíproca interpenetração.

Adotando nova roupagem na forma de interagir, também a via tradicional de resolução de conflitos – a judicial – tem se deflagrado, nesse contexto, nem sempre a via mais adequada para a solução de todo e qualquer conflito que resulte das atividades da Administração Pública. Nesse contexto, pois, de construção de uma *Administração Pública dialógica*, em que o Estado continuamente estabelece vínculos com a sociedade, como meio para a melhor consecução de suas ações,⁸ imperioso o recurso a formas

"comune" sempre, a mero che non debba:

Assumere atti di natura autoritativa, vale a dire emettere provvedimenti amministrativi veri e propri, che sono espressione di una potestà amministrativa e sono rivolti alla cura concreta d'interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari determinati nel provvedimento stesso;

Applicare una specifica normativa di settore (ad esempio la normativa sul pubblico impiego privatizzato di cui al D. Lgs. N. 165/2001).

Nesse contexto, a doutrina, ainda à época da vigência da mediação obrigatória para determinados tipos de conflitos, não subtraía também do confronto da Administração Pública a mediação, na forma do artigo 5º, do D.lgs. nº 28/2010.

Nesse sentido, as considerações da doutrina: *La Pubblica Amministrazione non è esclusa dall'applicazione del Decreto legislativo 28/2010. Quindi tutte le volte in cui oggi un cittadino intenda esercitare in giudizio un'azione – che veda come controparte un ente pubblico – relativa ad una controversia in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (...).* (CATTALANO, Luca. Possibilità di ricorso all'ADR da parte della PA e responsabilità del funzionario pubblico. in *La Mediazione – Regole e tecniche*, Milano: Giuffrè Editore, 2011, p. 15).

7 *Direito administrativo democrático*, Belo Horizonte: Fórum, 2010, pp. 212-213.

8 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. *Direito administrativo democrático*, Belo Horizonte: Fórum, 2010, pp. 212-213.

e instrumentos consensuais não apenas para administrar, mas também para solucionar suas disputas, daí a mediação e arbitragem inserirem-se nesse universo como ferramentas de grande valor.

O recurso a tais mecanismos, como antecipado, resulta na redução da chamada litigiosidade contida, dos custos envolvidos⁹ e importa maior eficiência administrativa e participação dos particulares no processo de tomada das decisões administrativas, gerando com isso, como bem salienta Gustavo Justino de Oliveira, mais aceitação do que imposição,¹⁰ traço característico de um Estado Democrático participativo.

Quando falamos, porém, de consenso e Administração Pública é importante ter em mente de que consenso tratamos. O consenso pode se manifestar nas transações administrativas conduzidas pelo Estado e na possibilidade de se alcançar um acordo, de um lado. De outro, o consenso se manifesta na possibilidade de se recorrer a mecanismos de solução de conflitos que tenham sua fonte no consenso.

Seja num ou noutro caso, não se pode perder de vista que o Estado está por detrás de tudo. Com ele também, portanto, o chamado interesse

Na mesma esteira, as considerações de Diogo de Figueiredo Moreira Neto: (...) *pela consensualidade, o Poder Público vai além de estimular a prática de condutas privadas de interesse público, passando a estimular a criação de soluções privadas de interesse público, concorrendo para enriquecer seus modos e formas de atendimento.* (Novos institutos consensuais da ação administrativa, in *Revista de Direito Administrativo – RDA*, n. 231, p. 156).

9 Conforme ministra Carlos Alberto de Salles, sobretudo ao cuidar da Administração Pública atuando como agente de mercado: *O Estado, como contratante, paga o preço das prerrogativas que possui na contratação com o particular. Se a unilateralidade, na qual o contrato administrativo é concebido, pode garantir maleabilidade à ação estatal, diante das contingências do interesse público, ela também aumenta o risco contratual, que, traduzido em custos transacionais, acaba por encarecer os preços pagos pela Administração.*

(...) *A absorção pela Administração Pública de mecanismos alternativos/adequados de solução de controvérsias contratuais constitui um elemento importante na redução de riscos associados à contratação com o Estado. Isso porque eles podem reduzir ou atenuar a unilateralidade das decisões estatais, proporcionando soluções mais equilibradas na relação entre Estado e particular. Para tanto, fundamental aceitar o Estado como participante em arranjos consensuais.* (*Arbitragem em Contratos Administrativos*, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, pp. 137-138).

10 *Direito administrativo democrático*, Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 228.

público, cujo conteúdo é de mérito e igualmente se manifesta processualmente. O difícil é delimitar no que consistiria o dito interesse público (seu núcleo duro/mínimo fundamental) e se ele importaria barreiras ao consenso.

Não se pode deixar de lado que há riscos/perigos na adoção desse novo paradigma que não podem ser negligenciados, tampouco deixar de serem dimensionados, considerando as particularidades um *player* público em jogo. Daí porque pensar numa modulação do consenso.

Como bem assinala Carlos Alberto de Salles, ao tratar da construção do consenso nas relações de direito público, *o grau de consenso, nas diversas situações, é bastante variável, podendo significar maior ou menor liberdade negocial. Isso porque, o consenso administrativo não é inteiramente livre, devendo ser construído a partir de determinados valores, orientadores da atuação do Estado*. A título de ilustração, o autor em referência cita as seguintes características como limitadoras da ação estatal: *disponibilidade condicionada dos bens públicos e a necessidade de sua submissão a controle*.¹¹

Não temos um desafio fácil de ser enfrentado aí, sobretudo, se pensarmos no âmbito das contratações administrativas, que, por sua natureza, são contratos propriamente de adesão e norteados pela supremacia do interesse público. Há, pois, nítido conteúdo impositivo e hierárquico que pode representar, em alguma medida, um obstáculo ao consenso nessa seara.

Não se pode desconsiderar, no entanto, como assinala a doutrina abalizada, que as medidas de consenso, para a solução de controvérsias, podem trazer sensíveis ganhos para a Administração, evitando pendências judiciais, ajudando a manter a qualidade das relações contratuais de longo prazo, reduzindo custos de litigância e os riscos da contratação com o Estado. Carlos Alberto de Salles ressalva, todavia, que tal consenso *somente será*

11 *Arbitragem em Contratos Administrativos*, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, p. 141. Prossegue Salles: *Vale dizer, não basta o consenso pelo consenso, ele deve ser construído com obediência a algumas premissas, que expressam valores próprios do direito público. Quando relativo a negócios exclusivamente privados, o consenso depende apenas da autonomia privada das partes envolvidas. Não importam muito a extensão de sua formulação e o modo pelo qual foi alcançado, contrariamente do que ocorre no âmbito da Administração Pública, onde a negociação não é inteiramente livre e o consenso deve se estabelecer dentro de parâmetros legais*. (p.141).

*sólido se construído com respeito às devidas premissas que devem pautar a relação dos particulares com o Poder Público.*¹²

Estabelecido esse cenário próprio à Administração Pública, que inevitavelmente reflete seus efeitos e consequências no âmbito dos mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos quando o Estado é parte, cuidemos, em linhas gerais, da participação da Administração Pública na mediação e na arbitragem, duas modalidades de resolução de conflitos pautadas no consenso, ainda que a última se trate de mecanismo adversarial, porém há que se considerar que encontra sua origem no consenso, na medida em que decorre de um negócio jurídico processual (a convenção arbitral).

2. A participação da Administração Pública no âmbito dos procedimentos de mediação

Diversamente da arbitragem que importa solução do conflito por uma decisão proferida por terceiro imparcial e independente – o árbitro, cujos efeitos são, em sua plenitude, equiparados ao da sentença estatal; a mediação é um mecanismo autocompositivo de resolução de conflitos, pelo qual as partes, com o auxílio de um terceiro, também independente e imparcial, se sujeitam a um processo de diálogo, facilitado por aquele terceiro, que poderá ou não resultar numa composição, sem, contudo, qualquer instrumento decisório final, a menos que decorrente da vontade das próprias partes, na forma de um acordo.

Também em sentido diverso da arbitragem, a mediação pode ter por escopo os chamados interesses indisponíveis. Não fosse assim, nada justificaria o grande desenvolvimento do instituto, sobretudo, na área de família. É certo, porém, que objeto de transação, o que não se confunde com o processo de mediação, são apenas os direitos reconhecidos como disponíveis e talvez aí se apresente possível limitação à Administração Pública.¹³ não,

12 SALLES, Carlos Alberto de. *Arbitragem em Contratos Administrativos*, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, pp. 141-142.

13 Com efeito: (...) *Mostra-se, inclusive oportuna a existência (sic) disciplina legal ou regulamentar estabelecendo parâmetros para formulação de acordos. Há, de todo modo, de se garantir a observância dos princípios regentes da atividade administrativa e se evitar a prática de fraudes. Não se deve permitir, a propósito de solucionar*

porém, a sua participação num procedimento consensual como a mediação. Vislumbra-se, assim, uma das facetas do consenso que, de modo algum, afasta a Administração Pública de ser parte numa mediação.¹⁴

Ora, se a própria Administração Pública participa de negociações,¹⁵ tendo sim seus limites à transação, nada impede que ela participe de um procedimento de mediação que não visa, em nosso entendimento, necessária e tão-somente a um acordo das partes, mas sim algo a mais, tais como o redimensionamento da forma de as partes se comunicarem/relacionarem, a

uma controvérsia, o atingimento de objetivos vedados nas práticas contratuais do Estado. (SALLES, Carlos Alberto de. *Arbitragem em Contratos Administrativos*, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, p. 147).

14 E quando se fala de mediação aqui, trata-se de mediação não apenas judicial, ou seja, que se desenvolve no universo do sistema de justiça, mas também da chamada mediação extrajudicial ou privada, que ocorre, havendo ou não disputa já pendente entre as partes, via de regra, nas câmaras de mediação e arbitragem ou também de modo *ad hoc*.

15 A respeito do tema, as considerações da doutrina:
A possibilidade de solução de controvérsias por meio de negociação, com final formalização de um acordo, se bem entendida sua finalidade e seus limites, também, é uma alternativa para a Administração (...). De fato, a possibilidade de negociação direta pela Administração, estabelecendo ou modificando obrigações, foge aos padrões convencionais de conduta administrativa. Embora haja certo movimento no sentido de seu reconhecimento, transações administrativas tem (sic) encontrado dificuldades de aceitação.

A resistência à negociação no âmbito da Administração, todavia, deve-se, em grande parte, à indistinção de sua utilização em práticas contratuais, para formulação de negócio jurídico, daquela voltada a dirimir uma controvérsia previamente estabelecida. É preciso, no entanto, distinguir entre as possibilidades negociais da Administração para o estabelecimento de relações propriamente contratuais e aquelas direcionadas à solução de litígios.

Com efeito, como antes destacado, a contratação com o Poder Público implica vantagens para os particulares contratados, ainda que restrita à possibilidade de fornecimento de bens e serviços ao Estado. Deve, por essa razão, ser realizada em bases competitivas, de forma a garantir a igualdade entre todos os agentes que atendam os requisitos para sua contratação.

A situação é diversa quando existe uma situação de litígio. Nesses casos a Administração, também, está obrigada a prover tratamento igualitário entre particulares, mas a negociação se dá em relação a uma situação específica, envolvendo disputas restritas a um caso concreto. (SALLES, Carlos Alberto de. *Arbitragem em Contratos Administrativos*, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, pp. 145-146).

solução de um conflito de forma mais global que a mera composição dos envolvidos.

Não é de se negligenciar eventuais cuidados quando da participação da Administração Pública numa mediação, porém. Tais cuidados devem ser dimensionados de ambos os lados, da própria Administração Pública e, também, da contraparte. Em se tratando de contraparte privada, fundamental reconhecer que sentará à mesa para dialogar com ente que, por sua própria natureza, e em razão da natureza dos interesses que persegue, assim como dos princípios que norteiam as suas atividades, tem suas restrições, mitigando com isso eventual quebra de expectativas. Do lado da Administração Pública, imperioso observar os nortes que direcionam as suas atividades que terão impacto direto no procedimento de mediação, tais como a publicidade, esferas e alçadas de decisões, limitação de atuação e indisponibilidade de interesses, dentre outros. Estes últimos, sobretudo, se a conclusão da mediação se der por transação (acordo), aí sim necessário observar o objeto da composição e eventuais limites decorrentes.¹⁶

Nesse particular, pertinentes, ainda, as considerações da doutrina italiana ao tratar do tema da possibilidade de recurso aos mecanismos *ADRS* (*Alternative Dispute Resolution*) por parte da Administração Pública e do funcionário público:

Non v'è chi non colga la particolare cautela con la quale l'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione debba applicarsi alla Pubblica Amministrazione, vi è più quando se faccia riferimento al mediatore soggetto terzo – imparziale – per il tentativo di comporre bonariamente la controversia. Ciò in quanto per il principio della c.d. **“riserva di amministrazione” solo la Pubblica Amministrazione, attraverso le sue articolazioni decisionali, può determinare discrezionalmente come raggiungere il bene**

16 Como pontua a doutrina estrangeira: *I presupposti ed i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono, pertanto, da un quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico (cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto), e dall'altro quelli specifici di diritto pubblico (cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione), con l'evidente particolarità che l'attività dell' ente pubblico è finalizzata al criterio di corretta amministrativa.* (CATTALANO, Luca. Possibilità di ricorso all'ADR da parte della PA e responsabilità del funzionario pubblico, in *La Mediazione – Regole e tecniche*, Milano: Giuffrè Editore, 2011, pp. 21-22).

pubblico specifico nel caso concreto. Non è permesso, infatti, sindacare e valutare l'opportunità e la convenienza amministrativa delle scelte effettuate e, quindi, delle ragioni per le quali la Pubblica Autorità abbia proceduto ad una opzione piuttosto che ad un'altra per il perseguimento dei propri fini istituzionali, essendo vietata ogni ingerenza nell'attività di ponderazione comparata degli interessi ai soggetti che non siano dotati di particolari poteri.¹⁷

Em outras palavras, há que se ter presente também que são prerrogativas exclusivas da Administração Pública a avaliação de oportunidade e conveniência dos atos e atividades que pratica, tendo por base o interesse público, que a motiva. Isso decorre diretamente da observância do princípio da separação de poderes e da consequente função típica do Executivo. Realidade que se aplica igualmente ao contexto brasileiro.

Amesma obra italiana antes referida traz uma preocupação adicional no que tange ao funcionário que venha a participar de um procedimento autocompositivo, como a mediação, que chegue ao final com acordo, dentro da esfera de competência admitida. Vejamos:

Il funzionario, però, deve fare attenzione a che la transazione stipulata non sia contestata soprattutto in sede erariale (Corte dei Conti), che ha il potere/dovere di perseguire i pubblici funzionari che abbiano con dolo o colpa grave arrecato un danno alla Pubblica Amministrazione.

La transazione stipulata, infatti, non comporta alcuna preclusione per il giudice contabile, relativamente all'accertamento delle responsabilità, ciò in quanto l'istaurazione del giudizio contabile ha come presupposto non già il fatto-reato, ma la infedeltà intesa come violazione di specifici obblighi di servizio.¹⁸

Tem-se, pois, que o funcionário público a participar de uma mediação em nome da Administração Pública deve estar capacitado, habilitado e bem

17 CATTALANO, Luca. Possibilità di ricorso all'ADR da parte della PA e responsabilità del funzionario pubblico, in *La Mediazione – Regole e tecniche*, Milano: Giuffrè Editore, 2011, p. 15.

18 CATTALANO, Luca. Possibilità di ricorso all'ADR da parte della PA e responsabilità del funzionario pubblico, in *La Mediazione – Regole e tecniche*, Milano: Giuffrè Editore, 2011, p. 15.

ciente para participar de um procedimento de mediação, na medida em que qualquer excesso em sua atuação pode lhe resultar responsabilidade pessoal e direta. Vale, nesse particular, pontuar que, enquanto não houver um devido resguardo do funcionário público no que diz respeito aos seus limites de atuação nessa esfera, difícil pensar no mais amplo desenvolvimento do instituto na esfera pública. E nem poderia ser diferente, eis que o funcionário público é profissional, de regra, avesso ao risco, eis que tutela interesse que não é seu, mas de uma coletividade, por esse motivo, também, sempre resguardado pela legalidade.

Mesmo diante de uma série de desafios que podem ser enfrentados quando da participação da Administração Pública da mediação, há que se pensar que esse mecanismo pode ser uma forma muito útil de validar, assim como compartilhar, as tomadas de decisões dos entes públicos. Com isso pode-se proporcionar não apenas maior conhecimento e compreensão da causa pública, mas de certa forma ‘horizontalizar’ a relação com os particulares. Partindo-se de tomada de decisões partilhadas e *consensuadas*, o que não significa dizer renúncia ou transação por parte da Administração, mas, sobretudo, ‘dialogadas’, maiores as chances de adesão dos envolvidos no processo, ainda que os possíveis resultados alcançados sejam opostos aos seus interesses. Isso porque, o objetivo do processo de mediação não se centra no binômio um ganha/ outro perde, mas sim num processo dialógico que estabelece novos termos para a relação/interação das partes.

Às partes é fundamental terem presentes seus objetivos ao recorrerem a um procedimento de mediação. Nesse contexto, a simples passagem por um procedimento autocompositivo como a mediação, antes de enfrentar um processo adversarial, seja ele judicial ou arbitral, porém, de regra, mais agressivo que um processo em que as partes são protagonistas, pode ser um fim em si mesmo, dentre tantos outros objetivos.¹⁹

19 Frank E. A. Sander e Lukasz Rozdeiczer, ao tratarem da escolha dos mecanismos adequados para a solução de uma determinada disputa, destacam: *The first question regarding the choice of the most appropriate process relates to objectives the party would like to achieve during, or at the end of, this process. In other words, this largely future-oriented approach asks: What should happen as a result of the choice of the particular dispute resolution process? As parties would usually have more than one objective, they should also try to prioritize their various goals. (...) some of these goals relate to a process outcome (such as privacy), and others are related to a substantive outcome (for example, to create new solutions, or to minimize*

O fato de terem antes se submetido a um processo dialógico pode ter reflexos bastante positivos em eventual e futura disputa adversarial. Como negar, desse modo, o aspecto positivo desse recurso? Impossível.

Em assim sendo, a resistência à participação da Administração num procedimento de caráter mais paritário, horizontal e participativo não pode ser descartada e deve ser mais estimulada.

3. A participação da Administração Pública na arbitragem

Ao lado da mediação, apresenta-se a arbitragem como mecanismo adjudicatório. Adjudicatório quanto ao seu resultado e sua parcela jurisdicional, porém consensual em sua origem, na medida em que decorre de acordo de vontade das partes.

Como bem destaca a doutrina, a arbitragem não surge como um remédio para todas as situações de conflito nas quais a Administração se veja envolvida, porém pode ser um instrumento útil em determinados casos, sobretudo em matéria contratual, notadamente nas hipóteses em que se pretenda atrair recursos privados para atividades do Estado, situações em que a solução arbitral pode representar garantia de um resultado adequado para eventuais disputas que possam surgir.²⁰

Após incansáveis debates sobre a possibilidade ou não de a Administração Pública se submeter à arbitragem para a resolução de determinados tipos de conflitos, compreendemos que esta questão mais

or maximize recovery). The third possible sort of goals pertains to objectives that have both substantive and procedural impact (for example, to minimize costs). (Selecting an Appropriate Dispute Resolution Procedure – Detailed Analysis and Simplified Solution, in The Handbook of Dispute Resolution, Michael L. Moffitt e Robert C. Bordone (ed)., Jossey-Bass, San Francisco, 2005, p. 392).

20 SALLES, Carlos Alberto de. *Arbitragem em Contratos Administrativos*, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, p. 148.

trivial já se encontra superada.²¹ A própria jurisprudência pátria tem sido quase que unânime nesse sentido.²²

Não é de se afastar, porém, outras discussões mais aprofundadas que o tema comporta, tais como: (i) a possibilidade de a Administração Direta participar de procedimentos arbitrais, o que é diferente de pensarmos a Administração Pública Indireta, atuando como agente econômico; (ii) a necessidade de um procedimento ‘sob medida’ quando o Estado figura como parte, importando, dentre outros, na mitigação da confidencialidade que marca a arbitragem; (iii) a definição do que é tido por matéria arbitrável; (iv) restrições na escolha do direito aplicável; (v) cuidados na eleição da instituição arbitral e critérios e parâmetros a orientarem a indicação dos árbitros; (vi) especial cautela na redação da convenção de arbitragem quando uma das partes envolvidas é a Administração Pública; etc.

Os temas em referência demandariam linhas e linhas sem que necessariamente cheguemos a respostas conclusivas. É notório, porém, que ainda serão objeto de extensas e infundáveis discussões, assim como a questão a execução da sentença arbitral e questão dos precatórios, essência do direito público.

Para efeitos do presente artigo, concentraremos nossos estudos nos cuidados particulares exigidos na confecção de cláusula arbitral no contexto da Administração Pública, o que exploraremos no item seguinte.

3.1 Alguns cuidados particulares na redação da cláusula compromissória

Por ser porta-voz de interesses especiais, os interesses da coletividade, que nem sempre são equivalentes aos ditos interesses públicos,

21 Seguindo mesma linha de pensamento, as palavras de Cesar A. Guimarães Pereira e Eduardo Talamini: (...) *o direito brasileiro já superou o momento inicial de mera afirmação do cabimento da arbitragem em litígios de que participam integrantes da Administração Pública. As questões centrais agora são outras: como se implementa a solução arbitral nesses casos? Quais as peculiaridades envolvidas? Que limites específicos devem ser reconhecidos? Quais os avanços ainda necessários?* (Arbitragem e Poder Público: O Esboço de Um Consenso e Novos Desafios, in *Arbitragem e Poder Público*, sob coord. dos mesmos autores, São Paulo: Saraiva, 2010, p. 7.

22 A respeito do tema, confira paradigmático julgado: STJ, REsp 904.813/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 28.02.2012.

não há como afastar determinadas particularidades quando estamos em procedimento arbitral que envolve o Estado (considerado aqui como Administração Pública Direta e Indireta).

A despeito do entendimento que hoje prevalece acerca da sujeição à arbitragem de conflitos envolvendo entes da Administração Pública,²³ é inconteste que os procedimentos arbitrais envolvendo o Poder Público merecem uma atenção especial. Como o objeto, em última análise, é o interesse público,²⁴ os procedimentos arbitrais dessa natureza podem impor uma série de restrições ou regras especiais, como, por exemplo, a mitigação da confidencialidade que norteia, via de regra, as arbitragens. Em vista disso, a fim de igualmente resguardar a eficácia da decisão arbitral final, é importante que a cláusula compromissória já antevêja alguns desses pontos sensíveis, notadamente as exigências estabelecidas na lei/direito que regulará a arbitragem.²⁵

- 23 A legislação brasileira (nova redação dada pela Lei nº 11.196 de 2005 ao antigo texto da Lei Geral de Concessões – Lei nº 8.987/2005) pacificou a antes controversa questão da possibilidade de submeter à arbitragem conflitos envolvendo entes da Administração Pública, o que restou consolidado, também, pela mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confirmando o paradigmático precedente dos anos 70 do Caso Lage.
- 24 Imperiosa a distinção entre interesse público primário e secundário, que não é objeto do presente estudo. Para aprofundamento, confira: LEMES, Selma. *Arbitragem na Administração Pública – Fundamentos jurídicos e Eficiência econômica*. São Paulo: Quartier Latin, 2007; SALLES, Carlos Alberto de. *Arbitragem em Contratos Administrativos*. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011.
- 25 Ao cuidar dos contratos que têm por partes contratantes Estados (ente da Administração Pública), a doutrina estrangeira pontua: *There are a number of issues which arise from a dispute resolution perspective when negotiating contracts with a state or its agencies. First, the commercial party wants to maximize the enforceability of any arbitration award, and so should attempt to obtain effective waivers of state immunity. In addition, the commercial party should consider what (if any) treaty arrangements are in place for the protection of its investment which may provide for the arbitration of disputes directly against the host state of the investment over and above private contractual arrangements such as BITs.* (PAULSSON, Jan; RAWDING, Nigel; REED, Lucy. *The Freshfields Guide to Arbitration Clauses in International Contracts, Chapter 1: Choosing the method*, Third Edition, Kluwer Law International 2010, p. 83). Confira, ainda: GABBAY, Daniela; MAZZONETTO, Nathalia; KOBAYASHI, Patricia Shiguemi. Desafios e cuidados na redação das cláusulas de arbitragem, *Arbitragem Comercial – Princípios, Instituições e Procedimentos – A prática no*

A título de ilustração, vale aqui invocar as premissas fixadas pela Lei Federal brasileira das Parcerias Público-Privadas (Lei nº 11.196/2005), segundo a qual: (i) o procedimento deverá ser conduzido no idioma pátrio (português); (ii) a lei aplicável será a Lei nº 9.307/96; (iii) a arbitragem deverá ter sede no Brasil (art. 23 A).²⁶

Sem prejuízo do acima e de outras eventuais particularidades que incidam pelo fato de figurar como uma das signatárias da convenção de arbitragem a Administração Pública (vale sempre verificar possíveis parâmetros normativos norteadores do ente estatal envolvido), não é demais lembrar que toda a cláusula completa deve ostentar os requisitos mínimos necessários para a instituição da arbitragem, quais sejam: modo como se dará a instituição do procedimento e forma de indicação dos árbitros. Em se tratando de cláusulas-tipos de centros que administram procedimentos arbitrais, a simples referência ao regulamento do centro e sua aplicação já suprem essa necessidade.

É válido, ainda, avaliar a necessidade de regular questões específicas, tais como: a concessão de tutelas de urgência; a combinação de mecanismos de solução de disputas, caso seja do interesse das partes mesclar instrumentos; a matéria arbitrável, caso algum tema seja excluído da via arbitral; etc.

É de se ter presente, porém, que no contexto do setor público, *a liberdade para a celebração de convenção de arbitragem sofre limitações legais aplicáveis à administração pública em função da natureza dos direitos e interesses por ela utilizados. A liberdade das partes, nesse cenário, é, portanto, limitada aos princípios e leis que regem a administração pública, conforme destaca Luis Fernando Guerrero.*²⁷

Diante do acima, podemos concluir que não só recurso à arbitragem deve ser estrategicamente pensado e escolhido pela Administração Pública,

CAM-CCBC, org. Maristela Basso e Fabricio Bertini Pasquot Polido, 1ª ed., São Paulo: Marcial Pons, 2013, pp. 93-130.

26 É de que observar que a lei estadual mineira (Lei nº 19.477/2011), que regulou a arbitragem naquele Estado foi ainda além e previu requisitos como a nacionalidade brasileira do árbitro (art. 5º), porém o texto normativo em questão vem recebendo uma série de críticas pelos arbitralistas e tem sua constitucionalidade contestada.

27 *Convenção de arbitragem e processo arbitral*, Coleção de Arbitragem, sob coord. Carlos Alberto Carmona, São Paulo: Atlas, 2009, p. 117.

quando adequado e conveniente, face a um estudo detalhado do caso, mas também deve permear alguns cuidados especiais no que diz respeito a sua tratativa na cláusula contratual eletiva desse mecanismo de resolução de disputas.

4. Recentes movimentações legislativas

Dada a relevância do tema e do necessário engajamento da Administração Pública também no cenário dos *ADRs*, tem se acompanhado que um dos pontos constantemente em pauta nas discussões que circundaram e continuam a orientar as propostas de tratativas e modificações legislativas diz respeito à previsão expressa de integração do Estado nos processos arbitrais e de mediação. Nesse sentido, a redação do Projeto de Lei nº 406/2013 (Senado), que altera a Lei nº 9.307/96:²⁸

Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 4º, 13, 19, 23, 30, 32, 33, 35 e 39 da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º

§ 1º A Administração Pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis decorrentes de contratos por ela celebrados.

§ 2º A autoridade ou o órgão competente da Administração Pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações.” (NR)

“Art. 2º

§ 3º As arbitragens que envolvem a Administração Pública serão sempre de direito e respeitarão o princípio da publicidade.” (NR)²⁹

28 Confira: <http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/137657.pdf>, acesso em nov/2013.

29 A seguir a justificativa de *lege ferenda* para o recurso à arbitragem pela Administração Pública: *Sempre com a devida cautela, trata da possibilidade de utilização da arbitragem para dirimir conflitos decorrentes de contratos firmados por empresas*

De outro lado, o Projeto de Lei nº 434/2013 (Senado),³⁰ que dispõe sobre a mediação, assim disciplina a matéria:

Da Mediação Pública

Art. 33. Os órgãos da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como o Ministério Público e a Defensoria Pública, poderão submeter os conflitos em que são partes à mediação pública.

Parágrafo único. Para o exercício da mediação pública, poderão ser instituídos Conselhos de Mediação no âmbito de cada entidade ou órgão público.

Art. 34. Poderá haver mediação pública em conflitos envolvendo:

I - entes do Poder Público;

II - entes do Poder Público e o particular;

III - direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

Art. 35. A submissão do conflito à mediação pública ocorrerá, preferencialmente, antes da sua judicialização.

É razão que fundamentou a proposta acima transcrita o fato de a mediação poder ser potencialmente aplicada, seja na solução de conflitos entre entes da Administração Pública, como já o faz a Advocacia-Geral da União, por meio das Câmaras de Conciliação da Administração Federal – CCAF, seja na administração de conflitos coletivos, fiscais e previdenciários, constituindo a mediação uma forma de reduzir o volume de ações judiciais que o Estado ingressa todo ano, haja vista que, atualmente, cerca de 51% de todos os processos judiciais têm como parte a Administração Pública.

com a Administração Pública, como forma de transmitir confiança ao investidor estrangeiro, notadamente quando se tem em mente grandes obras e eventos de nível mundial. (PL nº 406/2013, <http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/matepdf/137657.pdf>, acesso em nov/2013).

30 Confira: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=138798&tp=1>, acesso em nov/2013.

5. A experiência na área de propriedade intelectual: os conflitos mais comuns

A propriedade intelectual é gênero, do qual são espécies: a propriedade industrial e os direitos de autor. A propriedade industrial engloba as patentes de invenção, as patentes de modelo de utilidade, os desenhos industriais, a topografia de circuitos integrados, as variedades vegetais (cultivares), as marcas, as indicações geográficas, os nomes empresariais; já os direitos autorais compreendem o direito de autor, os direitos conexos ao direito de autor e os programas de computador.

Em razão das garantias e direitos assegurados nos principais textos legislativos pátrios que tratam da matéria,³¹ as disputas mais comuns envolvendo o tema têm por objeto: (i) a infração de direitos de propriedade intelectual por exploração, a qualquer título que seja, desautorizada por terceiros; (ii) a prática de concorrência desleal com o intuito de desvio ilícito de clientela; (iii) a discussão quanto à possibilidade ou não de outorga de um título de propriedade, haja vista direitos de terceiros anteriores; (iv) a discussão quanto à titularidade de uma criação; (v) a discussão quanto às condições de licença de uma determinada obra/um direito, seja quanto ao modo de exploração do ativo imaterial, seja quanto ao território e tempo de exploração ou, acima de tudo, quanto aos limites e parâmetros de remuneração/pagamento de *royalties*; dentre tantos outros temas.

Os litígios dessa natureza são altamente complexos e de alto conteúdo técnico. Nesse particular é importante que, no próprio cenário judicial brasileiro, essa realidade vem, mais e mais, constatada. Não por outro motivo que, em evento de inauguração do Centro de Mediação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em 2013,³² representante do Judiciário Federal do Rio de Janeiro-RJ pontuou que, nos últimos tempos as disputas de propriedade intelectual deixaram de se concentrar no âmbito da discussão de critérios formais de concessão (ou não) de títulos (outorga de direitos, tais como de patentes), de extensão de proteção a bens

31 Leis nº 9.279/96 – “Lei da Propriedade Industrial – LPI”; nº 9.610/98 – “Lei de Direitos Autorais – LDA”; nº 9.609/98 – “Lei do Software – LS”, dentre outras.

32 Cf. http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/Programa_Mediacao_FINAL_11_03_2012.pdf, acesso em nov. 2013.

outrora não assegurados pelo legislador pátrio, como o caso das patentes de medicamentos (as chamadas *patentes pipeline*), para ingressar na aferição de inventividade. Em outras palavras, deixou-se de apreciar os anteriormente frequentes litígios tendo por objeto a aferição do requisito da novidade, passando-se, cada vez mais, à verificação de inventividade.

Diante dessa realidade, pois, seguindo a experiência internacional, que há algum bom tempo faz uso de outros caminhos que não apenas a via judicial para a resolução de conflitos de propriedade intelectual, o recurso a mecanismos tais como a mediação e a arbitragem para a resolução de conflitos de alto conteúdo técnico, de natureza, na grande parte das vezes, sigilosa, de cunho fortemente internacional, portanto, envolvendo culturas e tratativas jurídicas diversas, demandando respostas quase que em tempo real, haja vista o risco de obsolescência da tecnologia/conhecimento envolvido, mostrou-se de extrema pertinência e adequação.

Muito embora tenha sido nas principais instituições e câmaras de mediação e arbitragem privadas brasileiras, também com atuação internacional, em que eclodiram os primeiros procedimentos envolvendo temas de propriedade intelectual, foi o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), em parceria com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),³³ que inaugurou, de modo pioneiro, o universo dos centros especializados em propriedade intelectual, abrindo o caminho para que outros, como o da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)³⁴ também viessem na sequência.

5.1 O papel e a integração do INPI no cenário dos mecanismos consensuais de solução de disputas – primeiros passos e desafios à vista

Na qualidade de autarquia federal responsável pela outorga de alguns dos direitos de propriedade industrial, dentre outras atividades, o INPI, num movimento de um designado propósito de amadurecimento da sua missão e expansão da cadeia de valor de suas atividades, assim como

33 Cf. http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/projeto_piloto_de_mediacao e http://www.inpi.gov.br/images/docs/mou_inpi_ompi_portugues_0.pdf, acesso em nov. 2013.

34 Cf. <http://www.csd-abpi.org.br/>, acesso em jan. 2014.

de promoção e proteção dos direitos de propriedade intelectual, buscando, com isso não apenas gerar um uso estratégico do sistema de propriedade intelectual, mas também combater à violação de direitos, houve por bem ingressar no campo da defesa dos direitos da propriedade intelectual.³⁵ Desse movimento resultou, portanto, parceria específica com a OMPI para a constituição do Centro de Defesa da Propriedade Intelectual – o CEDPI, cujo objetivo central é administrar procedimentos de mediação e arbitragem envolvendo disputas relacionadas aos direitos resguardados pela referida Autarquia Federal (marcas, patentes, softwares, etc.).³⁶

No âmbito do INPI, apenas procedimentos de mediação, por ora com foco para disputas de marcas, já se encontram amplamente regulados e operantes. A Resolução nº 084/2013 do INPI, de 11.04.2013,³⁷ institui o

35 A respeito do tema, vide palestra proferida por Pedro Burlandy, em nome do INPI, em 05.06.2013, em evento promovido pelo Grupo de Estudos de Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediação do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr), sob o título *Contribuição do INPI para a Mediação e a Arbitragem em Disputas de PI*, disponível em <http://cbar.org.br/site/propriedade-intelectual-arbitragem-e-mediacao>, acesso em jan. 2014.

36 Segundo a autarquia federal, CEDPI e OMPI estabeleceram um procedimento conjunto de resolução alternativa de disputas, cujo objetivo é facilitar a mediação de controvérsias relativas a direitos da propriedade intelectual, nas áreas de atuação do INPI. Para controvérsias que envolvem ambas as *partes sediadas ou residentes no Brasil*, o Pedido de Mediação de Marcas e o Termo de Compromisso de Mediação devem ser transmitidos ao CEDPI, em conformidade com o Regulamento de Mediação do INPI e a Instrução Normativa para mediação em marcas (até hoje o sistema somente opera para mediações envolvendo direitos marcários). Para controvérsias que envolvem *uma parte/ambas as partes com sede ou residência fora do Brasil*, o Pedido de Mediação de Marcas deve ser transmitido ao Centro da OMPI e ao CEDPI, sendo que, nesse caso, a mediação observará o Regulamento de Mediação da OMPI (http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/projeto_piloto_de_mediacao, acesso em jan. 2014).

37 O serviço de mediação objeto do presente Regulamento destina-se a dirimir as controvérsias em matéria de propriedade intelectual, na esfera de atuação do INPI, sendo que não competirá ao INPI solucionar as controvérsias, cabendo-lhe a função de tão-somente administrá-las, quando submetidas ao Regulamento, conforme previsão do artigo 6º.

O texto normativo em questão trata da mediação no âmbito do INPI em termos globais, sem tratar de modo pormenorizado das áreas de aplicação, como, por exemplo, patentes, marcas, identificações geográficas, etc., o que pode vir a ser disciplinado em atos próprios, conforme estabelece o artigo 9º, parágrafo 2º, da Resolução do

Regulamento de Mediação do INPI, que disciplina o serviço de mediação no âmbito do Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI (CEDPI), aplicável a todas as áreas de atuação da autarquia, sendo que é a Instrução Normativa nº 23/2013, de 09.07.2013, que dispõe sobre o processamento do pedido de mediação e seus efeitos junto aos procedimentos e fases processuais relacionados à obtenção de direitos de marcas junto ao INPI.

O modelo do INPI, ainda em fase de operacionalização piloto, não pressupõe mediadores internos (a mesma lógica se pretende adotar para a arbitragem), o que é da maior importância para a garantia da imparcialidade e neutralidade do terceiro que exercerá a função de facilitador. Por ora, a atuação do INPI se concentra nos campos de sua atuação institucional, não é, atualmente, pois, todo o universo da propriedade intelectual que virá para sua esfera de administração.

Constituem, ainda, fundamentos do modelo do INPI: (i) a não-participação do INPI no procedimento como parte; (ii) a integração com os processos administrativos em curso junto à autarquia, podendo haver a sua suspensão temporária; e (iii) a possibilidade de recurso à chamada *consulta técnica preliminar* sobre a viabilidade, junto ao INPI, dos acordos de mediação que recaiam sobre direitos de propriedade intelectual, respeitando-se a independência inerente ao processo de exame promovido pela instituição.³⁸ Trata-se de uma integração não vinculante do INPI. É esta a particularidade,

INPI nº 084/2013 (...§2º *Instrução Normativa do Presidente do INPI disporá sobre o processamento e eventuais efeitos do pedido de mediação junto aos procedimentos e fases processuais relacionados à obtenção de direitos de propriedade intelectual junto ao INPI*), o que já foi feito em matéria de disputas marcária, nos termos da Instrução Normativa nº 23/2013.

- 38 *O CEDPI atuará no sentido de orientar e apoiar a realização de um processo eficiente e eficaz de mediação, oferecendo os seguintes serviços e infraestrutura:*
Pré-mediação, que envolve a prestação de esclarecimentos sobre a mediação de conflitos administrada pelo CEDPI, visando fornecer às partes subsídios para que decidam sobre a adequação e a pertinência deste método de resolução para seu conflito. Na fase de pré-mediação, se necessário e sob demanda, o CEDPI poderá contribuir na aproximação das partes, mediante a comunicação às demais sobre o interesse de uma delas na mediação do Centro do INPI;
Administração de todo o processo de mediação, incluindo a recepção, a distribuição e o controle do processamento dos pedidos de mediação;
Sobrestamento, por até 180 dias, da instrução técnica dos processos administrativos relacionados no pedido de mediação;

à primeira vista, mais atrativa e também desafiadora do procedimento de mediação administrado, extrajudicialmente, pelo CEDPI.

Hoje, presente apenas nos procedimentos de mediação administrados tão-somente pelo CEDPI, a consulta técnica foi a solução encontrada pela autarquia para tentar harmonizar direitos privados que esbarram também na esfera de interesses públicos resguardados pelo INPI e volta-se, sobretudo, à polêmica temática dos chamados *acordos de convivência* de sinais iguais ou semelhantes para assinalar produtos ou serviços de segmento concorrente ou afim, sobre os quais, até o presente o INPI ainda não firmou entendimento pacífico quanto a aceitar ou não quando entre partes independentes.³⁹

Criação de “fila de mediação” exclusiva para exame dos processos administrativos relacionados a pedidos de mediação em curso no INPI;

Consulta técnica preliminar sobre a viabilidade, junto ao INPI, dos acordos de mediação que recaiam sobre direitos de propriedade intelectual. O Pedido de Consulta Técnica Preliminar deverá ser transmitido ao CEDPI e será submetido às áreas técnicas competentes do INPI; e

Salas de reunião, nas instalações do CEDPI, no Rio de Janeiro. (Cf. http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/projeto_piloto_de_mediacao, acesso em jan. 2014).

39

A respeito do tema, o entendimento da doutrina majoritária mostra-se no seguinte sentido, com o que partilhamos: (...) a não aceitação de acordos de coexistência nessa hipótese, i.e. entre partes independentes e sem vínculo econômico não encontra amparo legal. Ao avaliar a registrabilidade de um sinal e, portanto, a incidência da norma de direito inscrita no inciso XIX do artigo 124 da lei, o examinador deve ter em conta todos os elementos fáticos para a formação de sua convicção. Um desses elementos é o comportamento do mercado relevante. Ora, se o próprio titular da anterioridade, principal interessado na preservação de seus direitos, não vê conflito, tem-se um diagnóstico claro dos reflexos, no mercado, da presença da nova marca e uma indicação de que inexistente colisão. Ao contrário do que imagina o INPI, a aceitação de acordos de coexistência não significa que “as partes” passem a decidir, invadindo a competência da autoridade pública. As partes, pelo acordo de vontades, nada mais fazem do que oferecer a visão de mercado para o examinador, ele sim, formar as convicção e permitir o convívio de sinais no registro público.

Ainda, o entendimento de que já prejuízo de caráter público, pela presença do consumidor na relação, é igualmente falsa, no nosso entendimento. A proteção às marcas tem como finalidade a garantia da concorrência normal através de sinais que distingam um competidor do outro. Se um consumidor se vir prejudicado, confundindo as marcas, punirá os produtores/comerciantes, não adquirindo mais os produtos. Isso não alçada do INPI (sic). O consumidor não participa dessa relação: a relação é bilateral, concorrente e concorrente, não se compoem uma triade, raciocínio na direção contrária conduziria à absurda conclusão de que o consumidor poderia,

A respeito do tema, muito embora o INPI ainda não tenha adotado posicionamento definitivo, o Judiciário já proferiu decisão aceitando acordo de coexistência para marcas idênticas em respeito à vontade das partes.⁴⁰

É certo que a iniciativa de recorrer à mediação, assim como à arbitragem, seja em centros como o CEDPI, seja em outras câmaras de resolução extrajudicial de solução de disputas, é rumo adequado e necessário, porém, no âmbito da propriedade intelectual, sobretudo no contexto brasileiro, ela nos remete a uma reflexão ainda maior, que diz respeito ao papel do INPI e do Estado no sistema de proteção e uso estratégico da propriedade intelectual.

Dado o conteúdo de 'ordem pública'⁴¹ nas disputas atinentes à propriedade intelectual e a política interna adotada por cada país, o desenvolvimento dos ADRs pode ser maior ou mais restrito e, com isso, a maior efetividade e recurso pelas partes ao sistema. Isso porque, tanto a mediação quanto a arbitragem atribuem às partes também poderes de administração da solução do impasse e, nesse particular, a mediação vai além, na medida em que é destituída de conteúdo jurisdicional, daí que seus possíveis resultados deverão ser bem dimensionados a fim de evitar investimentos pelas partes interessadas com a condução de um procedimento de mediação que fique subordinado à manifestação decisória externa. Deve ser considerada a legítima expectativa do administrado. O INPI deve ter isso em mente.

Não obstante, há que se ter presente que a negativa de uma possível composição das partes não é uma opção do INPI, mas pode decorrer de lei e, em outros casos, da interpretação que o INPI atribui à lei. E aqui que recai o ponto chave. Administrado e gestor (INPI) devem ter clareza de

legalmente, interferir na estruturação das marcas dos agentes econômicos. (IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à lei da propriedade industrial*, 3ª ed. rev. e atual., Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 332).

40 Apel. Civ. 2004.51.526955-6/87 – TRF 2ª Região.

41 O fato é que, ao mesmo tempo em que os direitos assegurados pela Propriedade Intelectual são de natureza privatística, na medida em que conferem exclusividade limitada no tempo a seu titular, possuem, igualmente, parcela que toca ao interesse público ou, minimamente, resvalam em áreas de tal interesse, tais como antitruste, consumidor e questões criminais, inclusive.

possíveis limitações no contexto de um procedimento de mediação, sob pena de falência absoluta do sistema. Não é demais sempre lembrar, como já se ressaltou acima, a solução consensual aqui tem à mesa um este especial: o Estado.

Isso, inevitavelmente, resvala na condução política da missão do INPI, em seus valores e entendimentos, que devem ser dimensionados e, talvez, até reinventados, se é o caso, para a concretização de um efetivo processo decisório e de resolução de conflitos consensuado ou, minimamente, dialógico. É certo que há um núcleo duro, quando se trata de Poder Público, que é intangível. Uma mediação ou arbitragem com a Administração Pública, como delineamos brevemente, tem vieses próprios, mas isso não importa necessariamente suprimir esse como um rumo, resta pensá-lo com as particularidades que lhe são inerentes.

Se pensarmos na arbitragem, os desafios e possíveis barreiras são ainda mais marcantes quando se adentra o âmbito da arbitrabilidade objetiva e as disputas envolvendo nulidade/invalidade de direitos. No Brasil a discussão não foi ainda sequer travada, começa agora a despertar interesse com a proliferação de demandas para além dos cercos da Justiça estatal.

No direito internacional, o tema conta com vasta bibliografia e repercussão, valendo dizer que aqueles doutrinadores e países que adotaram um posicionamento mais restritivo quanto à arbitrabilidade das disputas de propriedade intelectual o sustentam em três grandes pilares: *a)* a manutenção nas mãos do Estado do controle exclusivo de tais direitos, seja para efeitos de concessão/constituição, seja para efeitos de cancelamento); *b)* como consequência de 'a', a atualização constante e completa do cadastro de registro de direitos de propriedade intelectual, assegurando aos Estados autoridade na matéria; e *c)* o dever de o Estado possuir controle regulatório sobre a atividade monopolista comercial.

Ora, não é, assim, sem propósito que a questão dos acordos de coexistência é a pedra de toque nas discussões que se travaram sobre a submissão de uma disputa marcária à mediação. Isso porque o INPI, ao adotar posicionamento favorável e incentivador da promoção da cultura dos ADRs, tem, de modo inevitável, se obrigado a pensar na natureza jurídica de sua atuação, compartilhando com as partes algo que hoje compreende como competência independente e exclusiva sua.

A mesma discussão que toca ao papel do INPI, que se trava e travará ainda com maior intensidade no âmbito da arbitragem, já foi bastante presente no contexto das disputas judiciais, sobretudo naquelas de competência da Justiça Federal, em que o INPI é chamado a intervir no feito (art. 175, Lei nº 9.279/96). Também no cenário dos ADRs haverá que se pensar como, e se, se dará a integração do INPI.

Fato é que a atividade do INPI não possui caráter de ato administrativo de mero registro, a lei lhe confere poderes ainda mais amplos. Nesse sentido, a previsão dos arts. 2º, 62, 140, 211, 240, da Lei da Propriedade Industrial. São, assim, atribuições do INPI a concessão de direitos de uso exclusivo (de marcas, patentes, desenhos industriais); a averbação de contratos, registros e anotações de outros atos a fim de que produzam efeitos em relação a terceiros, atos esses que não se limitam a mero ofício registral. Ao contrário, ingressa o INPI, até mesmo nas questões de caráter extremamente contratual e disponível, em certos casos, no mérito da discussão.⁴²

42 Segundo Priscila Kei Sato, *a atividade do INPI não se resume a um ato administrativo de mero registro. O INPI é o órgão administrativo, no Brasil, que, efetivamente, concede direitos de uso exclusivo de marca, patente ou desenho industrial, em decorrência de competência outorgada pelo ordenamento jurídico. O ato de concessão exige publicidade para produzir efeitos perante terceiros, e isso se dá por meio do registro realizado pelo INPI, mas não se deve reduzir a participação do INPI no procedimento de concessão de marca, patente ou desenho industrial a este ato de publicidade.*

O INPI integra a ação de nulidade como parte e não mero assistente. Em primeiro lugar porque a assistência é fenômeno voluntário. A LPI, expressamente, exige a presença do INPI nas ações de nulidade. Em segundo lugar, o INPI não tem interesse no sucesso específico de nenhuma das partes. No caso de impugnação de um ato do próprio INPI, este defenderá interesse próprio, porque em face desse órgão será requerida a desconstituição de ato administrativo de sua lavra. Caso seja proferida decisão em ação proposta somente contra o ilegítimo titular do registro, essa sentença não será oponente em face do INPI, pois este não participou da demanda.

Ademais, o INPI tem autonomia para reconhecer juridicamente o pedido do autor, o que é vedado ao assistente simples; pode recorrer, mesmo no caso de transação entre o autor da ação e o réu, titular do registro. Caso fosse mero assistente, o recurso não deveria ser conhecido por falta de interesse de agir.

Já a respeito da ação de adjudicação, esclarece a mesma autora: a lei é omissa no que se refere à presença ou não do INPI. O INPI integrará a ação de adjudicação na qualidade de parte, e não de terceiro interessado. O INPI não tem nenhum interesse no sucesso específico de qualquer das partes, pois a sentença de improcedência ou procedência, reconhecerá um direito de natureza patrimonial ao vencedor. Ao

Daí que a discussão e a busca por soluções criativas, também na implementação dessa nova sistemática de resolução de conflitos no âmbito da propriedade intelectual, que vem para agregar e não excluir o recurso à via tradicional, está apenas se iniciando.

Não há, porém, como não se pensar possíveis caminhos para tal desafio *on a case by case basis*, levando em conta o direito nacional aplicável e o papel de tais entes governamentais nos respectivos Estados.⁴³ E isso se aplica ao Brasil e ao INPI, particularmente.

Em mais de uma oportunidade nos eventos de lançamento do CEDPI, representantes da autarquia acenaram para uma transição do INPI que aponta para três caminhos: (i) como premissa, a Administração Pública não pode correr riscos. Este não é o papel do Estado, sobretudo quando tutela interesses que não são próprios e sim de uma coletividade. Ao ingressar no universo de resolução de disputas, particularmente, da administração de procedimentos, o INPI passa a adotar posicionamento inovador e de enfrentamento de riscos; (ii) o INPI permanecerá sempre entre o fio da

contrário, o INPI tem interesse próprio, já que deverá defender a legalidade de ato administrativo de sua lavra e será atingido juridicamente pela decisão, pois em face do mesmo será requerida tutela jurisdicional consubstanciada em um dever de fazer. Entretanto, o INPI não tem legitimidade ativa para a ação de adjudicação, porque esta visa a atribuição de um direito de uso exclusivo, o que é de interesse do legítimo titular de direito ao registro. (O Instituto Nacional da Propriedade Industrial nas Ações de Nulidade e de Adjudicação: Parte ou Assistente?, *Aspectos polêmicos e atuais sobre os Terceiros no Processo Civil e assuntos afins*, coord. Freddie Didier Jr. E Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: RT, 2004, pp. 811-812).

43 A corroborar, as lições da doutrina estrangeira ao tratar da arbitrabilidade de controvérsias que têm por objeto discussão matérias de propriedade intelectual: *In conclusion, one may say that, as a rule, the majority of IP disputes are capable of being referred to arbitration. On the other hand, the variety of IP rights together with the great diversity of national legal systems with regard to arbitrability of disputes are factors which require the parties' extreme caution in drafting arbitration clauses involving IP issues. This is especially so regarding IP titles, such as patents and trademarks, that require the involvement of the state. Depending on the extent of the State Authority's involvement and control, the limits of arbitrability may be narrowed accordingly. Procedural issues arising from arbitral and non-arbitral claims submitted before the same tribunal, shall be most likely decided on a case-by-case basis.* (MANTAKOU, Anna P. Arbitrability and Intellectual Property Disputes (Chapter 13), *Arbitrability International & Comparative Perspectives*, edited by Loukas A. Mistelis & Stavros L. Brekoulakis, Holanda: Wolters Kluwer, 2009, p. 271).

navalha – interesse público vs. interesse privado, tensão sempre presente no mundo da propriedade intelectual; (iii) a par da inevitável subjetividade das análises e exames técnicos a que procede, o INPI tem trabalhado para reduzir os custos da incerteza, a exemplo do que outros países, tais como Austrália, Portugal e Inglaterra, fazem com procedimentos tais como a avaliação de registrabilidade pré-depósito. E em procedimentos como o de mediação e de arbitragem, o espírito a presidir é justamente este, dar maior segurança e previsibilidade.

Todo o cuidado, assim, é pouco a fim de assegurar a efetividade de um procedimento de mediação ou da sentença arbitral ao final de uma arbitragem, evitando investimentos, sobretudo dos administrados, a fundo perdido e qualquer tentativa de nulidade em prejuízo de um processo arbitral inteiro.

Resta acompanhar, agora, como se dará essa implementação. Os desafios não são poucos, sobretudo porque o INPI passa a abrigar a administração de procedimentos/conflitos que os envolve diretamente, como órgão outorgante de alguns direitos de propriedade intelectual que é, porém, com a premissa de não ser parte, o que não deixa de ser alvo de críticas por especialistas da área.

A iniciativa, porém, não deixa de ser absolutamente prestigiada e necessária, dada a tendência de recurso ao sistema *multiportas* de solução de conflitos, que acabará por resultar na aceleração da solução das disputas administrativas junto ao INPI, assim como na redução da judicialização de tais demandas, sem deixar de lado a importância da sinergia de tais mecanismos com o processo de exame e concessão de direitos. Esse movimento é fundamental porque tem dado causa a repensar, inclusive, o papel político do INPI e a sua integração no sistema de propriedade intelectual, visando ao fortalecimento, melhor exploração estratégica e proteção dos direitos em questão no Brasil, que, mais e mais, tem sido receptor de aportes de capital e investimentos estrangeiros.

Considerações finais

Como visto, ao perpassarmos brevemente a evolução do direito administrativo com enfoque no prestígio do consenso, outras vias se apresentam à Administração Pública para a resolução dos conflitos que a envolve, tão adequadas quanto a via judicial.

Esse paradigma tem sido construído, sobretudo, considerando as mais novas vestes garantistas e dialógicas do Estado Democrático de Direito.

Riscos e perigos nesse percurso não podem, de modo algum, ser negligenciados. Nada, porém, que não se supere, como já tem se verificado, com as devidas cautelas que o recurso a tais mecanismos consensuais por parte da Administração Pública e a sua participação em tal cenário demandam, de modo prévio (ex. cuidados na redação da cláusula de resolução de disputas), durante (ex. eventuais especificidades do procedimento, como a publicidade de determinados atos; indisponibilidade de direitos; matérias de ordem pública e sujeitas a restrições) e após, quando da implementação/execução do alcançado, como brevemente destacamos.

Nesse movimento, digna de nota é a mobilização do INPI, que, assim como outros centros especializados em propriedade intelectual, tem integrado o sistema de ADRs, pensando formas de melhor direcionar demandas e administrar a resolução de conflitos de natureza altamente técnica e complexa, que dependem de uma resposta tão efêmera quanto a tecnologia que pretende assegurar.

Os desafios em matéria que mescla de modo tão acentuado a tensão entre o público e o privado não serão poucos, a começar pela própria integração da autarquia federal, a depender da exata dimensão da natureza jurídica do seu papel, mas não mitigam os passos já dados pela Administração Pública na adoção de mecanismos adequados de resolução de conflitos também na esfera da propriedade intelectual.

Referências

- BOBBIO, Norberto. *Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política* – tradução de Marco Aurélio Nogueira, 4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
- CASSESE, Sabino. Tendenze e Problemi del Diritto Amministrativo, *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, anno 2004, fasc. 4.
- CATTALANO, Luca. Possibilità di ricorso all'ADR da parte della PA e responsabilità del funzionario pubblico, in *La Mediazione – Regole e tecniche*, Milano: Giuffrè Editore, 2011, pp. 14-25.
- DEMARCHI, Juliana; ROMANO, Michel Betenjane. O acesso à ordem jurídica justa em busca do processo adequado, in *As Grandes*

Transformações do Processo Civil Brasileiro – Homenagem ao Professor Kazuo Watanabe, sob coord. de Carlos Alberto de Salles, São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 589-598.

GABBAY, Daniela; MAZZONETTO, Nathalia; KOBAYASHI, Patrícia Shiguemi. Desafios e cuidados na redação das cláusulas de arbitragem, *Arbitragem Comercial – Princípios, Instituições e Procedimentos – A prática no CAM-CCBC*, org. Maristela Basso e Fabrício Bertini Pasquot Polido, 1ª ed., São Paulo: Marcial Pons, 2013, pp. 93-130.

GUERRERO, Luis Fernando. *Convenção de arbitragem e processo arbitral*, Coleção de Arbitragem, sob coord. Carlos Alberto Carmona, São Paulo: Atlas, 2009.

La résolution des litiges de propriété intellectuelle, ed. Jacques de Werra, contributions de Joost Pauwelyn, Pierre Véron, Edouard Treppoz, Julie Bertholet/Pierre-Alain Killias, Torsten Bettinger, Bernard Hanotiau et Sarah Theurich – Actes de la Journée de droit de la propriété intellectuell d 8 février 2010, Zurich.

IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, *Comentários à lei da propriedade industrial*, 3ª ed. rev. e atual., Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

LEMES, Selma. *Arbitragem na Administração Pública – Fundamentos jurídicos e Eficiência econômica*. São Paulo: Quartier Latin, 2007.

MANTAKOU, Anna P. Arbitrability and Intellectual Property Disputes (Chapter 13), *Arbitrability International & Comparative Perspectives*, edited by Loukas A. Mistelis & Stavros L. Brekoulakis, Holanda: Wolters Kluwer, 2009.

MAZZONETTO, Nathalia; MÜLLER, Karina Haidar. Intellectual Property Rights in the Context of Investment Arbitration: A Brazilian Perspective, in *Investment Protection in Brazil*, ed. Daniel de Andrade Levy, Ana Gerdau de Borja & Adriana Noemi Pucci, Holanda: Wolters Kluwer, 2014, pp. 227-258.

_____. O uso da mediação para conflitos envolvendo propriedade intelectual, em particular, as disputas de patentes, in *Revista da ABPI* n° 125, jul/ago 2013, pp. 53-61.

- MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novos institutos consensuais da ação administrativa, in *Revista de Direito Administrativo – RDA*, n. 231.
- OLIVEIRA, Gustavo Justino de. *Direito administrativo democrático*, Belo Horizonte: Fórum, 2010.
- PAULSSON, Jan; RAWDING, Nigel; REED, Lucy. *The Freshfields Guide to Arbitration Clauses in International Contracts, Chapter 1: Choosing the method*, Third Edition, Kluwer Law International 2010.
- PEREIRA, Cesar A. Guimarães; TALAMINI, Eduardo. Arbitragem e Poder Público: O Esboço de Um Consenso e Novos Desafios, in *Arbitragem e Poder Público*, sob coord. dos mesmos autores, São Paulo: Saraiva, 2010.
- SALLES, Carlos Alberto de. *Arbitragem em Contratos Administrativos*. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011.
- SANDER, Frank E. A.; ROZDEICZER, Lukasz. Selecting an Appropriate Dispute Resolution Procedure – Detailed Analysis and Simplified Solution, in *The Handbook of Dispute Resolution*, Michael L. Moffitt e Robert C. Bordone (ed.), Jossey-Bass, San Francisco, 2005.
- SATO, Priscila Kei. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial nas Ações de Nulidade e de Adjudicação: Parte ou Assistente?, *Aspectos polêmicos e atuais sobre os Terceiros no Processo Civil e assuntos afins*, coord. Fredie Didier Jr. E Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: RT, 2004.