



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206



Nota N° 0144-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-ALB-2.15.1.7

PROCESSO N° 52400.090465-2016-19

INTERESSADO: PR

ASSUNTO: Termo de Cooperação Técnica – MP, MDIC e INPI – Análise prévia

1. Cuida-se de solicitação, pela Presidência do INPI, da análise, que se tem como em caráter prévio, de minuta de Termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre o INPI, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) e o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) tendo por objeto “*o estabelecimento de parceria entre o MP, o MDIC e o INPI, visando à implementação de plano de melhoria de gestão de interesse mútuo, conforme delimitado no ANEXO I – PLANO DE TRABALHO, que possibilite agilizar e simplificar os processos de concessão de patentes e registro de marcas oferecidos aos cidadãos e às empresas*”, consoante a Cláusula Primeira do Termo, onde identificados, em dez incisos, os objetivos pretendidos alcançar com a cooperação a ser estabelecida.
2. Sobredita minuta se encontra acostada às fls. 03/19, nela incluída o Plano de Trabalho, constante às fls. 11/19, onde delineadas, com maior precisão, as diversas etapas pelas quais se buscará efetivar a implementação da melhoria de gestão no que concerne, como se tem do documento, ao processamento e concessão de direitos de propriedade industrial, aqui destacadamente patentes e registros de marca, matéria cuja competência é de atribuição exclusiva ao INPI, *ex vi legis*.
3. Cumpre observar que no despacho pelo qual encaminhado o presente processo a esta Procuradoria, exarado à fl. 02, informa o Sr. Presidente do INPI da tramitação do documento por todas as áreas interessadas da Autarquia, que já tiveram, portanto, como se infere, a oportunidade de o examinar e a propósito do mesmo se manifestar, o que o ilustra a troca de correspondência eletrônica espelhada às fls. 20/29v.
4. Tratando-se, como anotado *supra*, de análise prévia, não há que se falar, nesta ocasião, em verificação da adequada instrução processual até se chegar à efetiva consecução do Termo de Cooperação Técnica anunciado, documentação a ser oportunamente coligida e trazida aos autos para a devida apreciação, limitando-se o exame, neste passo, à análise do documento pelo qual se pretende formalizar as atividades de cooperação a serem intentadas com vistas a se chegar ao resultado desejado.

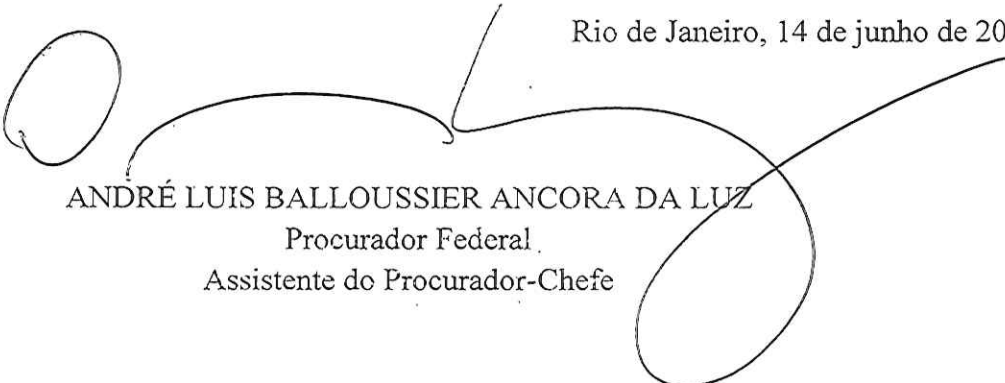
5. E, quanto a isso, nada se tem, em princípio – ressalvada apenas a observação que se fará mais à frente – a objetar aos termos da minuta acostada às fls. 03/19, destacando-se a inexistência de repasse de recursos entre os partícipes, consoante provisão da Cláusula Quarta, nada se vendo a obstar ao prosseguimento das tratativas atinentes à formalização do termo de cooperação que se pretende firmar, reservando-se para quando do encaminhamento do processo a este órgão jurídico consultivo, com vistas à chancela do instrumento de comprometimento entre os partícipes, a verificação da regularidade da pertinente instrução processual.

6. A observação a que vim de aludir acima diz respeito, exatamente, à Cláusula Quarta ali mencionada, que tem por título “**DOS RECURSOS FINANCEIROS E DE PESSOAL**”, por não vislumbrar, com a devida vênua máxima, a pertinência da inserção, no item 4, ao final, da estipulação “*salvo as exceções explicitadas neste Termo*”, haja vista a inexistência, no corpo do instrumento formalizador do acordo de cooperação técnica em apreço, de qualquer disposição que, *s.m.j.*, se possa ter como exceção à regra estabelecida do não repasse de recursos entre os celebrantes.

7. E não se me afigurando inclusive despidiando ressaltar que na Cláusula Quinta, seguinte, que tem por título “**DO CUSTEIO**”, consta expressamente, ao final, que o custeio das atividades de cooperação se dará “*sem haver indenização de um a outro [dos partícipes] e sem transferência de recursos financeiros*”.

8. É o que me pareceu cabível de manifestar neste momento, *sub censura* do Sr. Procurador-Chefe.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2016


ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
Procurador Federal
Assistente do Procurador-Chefe



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0410/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.090465-2016-19

1. Estou de acordo com a Nota nº 0144-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-ALB-2.15.1.7, de lavra do Procurador Federal André Luis Balloussier da Luz.
2. Trata-se de minuta de termo de cooperação técnica a ser firmado entre o INPI, o MDIC e o MPOG. Por meio do termo de cooperação técnica, as partes assumem compromissos comuns destinados ao aperfeiçoamento da prestação de serviço público pelo INPI.
3. Inicialmente, cabe discorrer sobre a denominação escolhida para designar o acordo de vontades entre o INPI, MDIC e MPOG.
4. O instrumento submetido ao exame da Procuradoria qualifica-se como um acordo de cooperação técnica. O acordo de cooperação técnica é definido como o instrumento jurídico celebrado entre órgãos da Administração Pública Federal, ou entre eles e entidades privadas sem fins lucrativos, com a finalidade de assumir compromissos para execução de programa de trabalho de interesse recíproco, sem repasse de recursos.
5. A ausência de repasse de recursos é um dos elementos que caracterizam o acordo de cooperação técnica, como explica o Parecer nº 15/2013/CÂMARA PERMANENTE CONVENIOS/DEP CONSU//PGF/AGU, da Câmara Permanente de Convênios da Procuradoria-Geral Federal, aprovado pelo Diretor do Departamento de Consultoria e pelo Procurador-Geral Federal.
6. Ocorre, no entanto, que o documento em exame é denominado de “termo de cooperação técnica”. Parece adequado substituir o termo “termo de cooperação técnica” por “acordo de cooperação técnica” pelas razões abaixo indicadas.



7. A minuta em tela adequa-se ao denominado “acordo de cooperação técnica”, particularmente pela ausência de transferência de recursos financeiros entre os partícipes. A expressão adotada no Parecer nº 15/2013/CÂMARA PERMANENTE CONVENIOS/DEP CONSU//PGF/AGU é “acordo de cooperação técnica”, e não “termo de cooperação técnica”.

8. O “termo de cooperação técnica” pode sugerir uma confusão com “termo de cooperação”. “Termo de cooperação” era previsto no revogado inciso III do §1º do art. 1º do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007. Esse dispositivo definia “termo de cooperação” como “instrumento por meio do qual é ajustada a transferência de crédito de órgão da administração pública federal direta, autarquia, fundação pública, ou empresa estatal dependente, para outro órgão ou entidade federal da mesma natureza.”

9. Ou seja, “acordo de cooperação técnica” é diametralmente distinto de “termo de cooperação”. O fato é que a definição de termo de cooperação, contida no art. 1º, §1º, III, do Decreto nº 6.170/2007, foi revogada pelo Decreto nº 8.180, de 2013, que substituiu a definição de “termo de cooperação” por “termo de execução descentralizada.”

10. Em síntese, o “termo de cooperação técnica” pode suscitar dúvidas. O uso dessa expressão não constitui um equívoco. Por medida de cautela, sugere-se o uso da designação “acordo de cooperação técnica”, posto que ele não suscita dúvidas e amolda-se ao instrumento desejado. Nesse sentido, transcreve-se a explanação da matéria oferecida pelo Parecer nº 15/2013/CÂMARA PERMANENTE CONVENIOS/DEP CONSU//PGF/AGU:

“5. O acordo de cooperação pode ser conceituado como o instrumento jurídico formalizado entre órgãos e entidades da Administração Pública ou entre estes e entidades privadas sem fins lucrativos, com o objetivo de firmar interesse na mútua cooperação técnica, visando à execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, da qual não decorra obrigação de repasse de recursos entre os partícipes.

6. Não se confunde com os termos de cooperação (embora seja corriqueiro o seu emprego como se sinônimos fossem) e nem com os convênios de natureza financeira (ou convênios *strictu sensu*), conceituados no art. 1º, §1º, I e III, do Decreto nº 6.170/2007 [...]”

11. De acordo com o Parecer nº 15/2013/CÂMARA PERMANENTE CONVENIOS/DEP CONSU//PGF/AGU, os acordos de cooperação encontram-se submetidos ao art. 116, *caput* e §1º da Lei nº 8.666/93. Ainda, o acordo de cooperação não dispensa a adequada instrução processual, o que não existe nos autos, posto que se trata apenas uma consulta preliminar sobre o conteúdo da minuta.



12. A adequada instrução processual haverá de contemplar, portanto, os incisos I, II, III e IV do §1º do art. 116 da Lei nº 8.666/93, e análise técnica prévia e consistente sobre a propositura, objetivos e adequação da missão institucional dos órgãos envolvidos.
13. Verificada a conformidade do instrumento escolhido, passa-se ao exame de sua premissa fática.
14. A melhoria da prestação do serviço público pelo INPI depende de ações conjuntas dos entes celebrantes do termo de cooperação técnica, o que o justifica.
15. Por exemplo, há consenso que a contratação de novos servidores é condição *sine quo non* para reduzir o estoque de processos pendentes de exame no âmbito da Diretoria de Patentes e da Diretoria de Marcas. Nesse diapasão, o MPOG assume o compromisso de autorizar até 31.01.2017, o provimento de 30 cargos de Pesquisador de Propriedade Industrial e 40 cargos de Tecnologista em Propriedade Industrial.
16. Das obrigações previstas ao INPI, vê-se que a primeira delas refere-se à submissão ao MDIC das diretrizes de exame de pedidos de patentes implementadas por programa de computador.
17. A primeira versão das diretrizes foi concluída no ano de 2012 e não foram aprovadas até a presente data pela Presidência do INPI, posto que a matéria promove divergências na esfera política. Embora seja um assunto eminentemente técnico, o tema depende de uma atenção por parte do MDIC, o que justifica a previsão contida na minuta do termo de cooperação.
18. A segunda obrigação prevista ao INPI inclui a formulação de uma proposta conjunta com o MDIC de revisão da Lei nº 11.355, de 2006, que trata dos planos de carreiras e cargos do INPI. O art. 93, §6º, I, a, da referida Lei prevê o título de mestrado como critério mínimo para admissibilidade no cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial.
19. Há consenso no âmbito da autarquia que esse requisito é desnecessário, e mais do que isso, dificulta a admissão de profissionais para o exame de pedidos de patentes. Com essa compreensão, o INPI busca uma alteração do critério de admissibilidade do Pesquisador em Propriedade Industrial, além de outros aspectos da Lei nº 11.355, de 2006.
20. O terceiro compromisso assumido pelo INPI refere-se à automatização do processamento de exame de pedido de patente. Há anos, já existe o e-patentes, por meio do qual o depositante deposita o pedido de patentes de forma eletrônica. No entanto, o sistema não compreende a área de recursos administrativos.



21. Na esteira da informatização dos processos administrativos, a quarta obrigação prevê a adoção de sistemas eletrônicos para todas as áreas do INPI, excluindo por completo o peticionamento em papel.

22. Algumas áreas do INPI encontram-se bastante avançadas nessa área, como, por exemplo, a Diretoria de Marcas. Hoje, mais de 99% dos depósitos de pedidos de registro marcário já ocorrem no formato eletrônico. Com a obrigação inscrita na minuta do termo de cooperação, o INPI deixará de admitir o peticionamento em papel de pedidos de registro marcário e estenderá o processo eletrônico para áreas nas quais o processamento ainda ocorre no formato em papel.

23. Por exemplo, os pedidos de registro de indicações geográficas ocorrem mediante peticionamento em papel. É verdade que o número de pedidos nessa área é pequeno. Ainda assim, o INPI estará obrigado a inserir a atividade finalística de concessão de indicações geográficas em um sistema eletrônico.

24. O quinto compromisso assumido pelo INPI refere-se à proposição em conjunto com o MDIC de alterações na Lei nº 9.279/96. A premissa desse compromisso reside na constatação de que mudanças no processo administrativo para agilizar a concessão de patentes depende de mudança legislativa.

25. Por exemplo, uma alteração na Lei nº 9.279/96, ou mesmo um Decreto, poderia estabelecer um mecanismo de validação nacional de patentes concedidas no exterior. A implementação de tal mecanismo não se faz mediante ato normativo administrativo, posto que a Lei nº 9.279/96 não prevê hipótese de concessão de patente sem o exame dos requisitos de patenteabilidade pelo INPI, salvo a hipótese contida no art. 230, que foi de aplicação limitada no tempo.

26. Outra proposta que depende de alteração de lei, ou regulamentação mediante decreto, envolve a dispensa de busca de anterioridade, em determinadas situações. Enfim, há propostas para eliminação do estoque de pedidos de patente pendentes de exame. No entanto, elas dependem de alteração legislativa, sobretudo a adoção do exame sumário de pedidos de patentes.

27. A implementação de tais propostas por ato administrativo editado por uma autarquia, como o INPI, cujo poder regulatório não é reconhecido expressamente em lei, promoveria insegurança jurídica. As dúvidas quanto à competência normativa do INPI seriam grandes e invocadas pelas partes eventualmente prejudicadas.

28. O INPI não detém poder regulatório, o que limita a sua atuação no que tange à edição de atos normativos. Os atos normativos do INPI não regulam a propriedade industrial no País, como as agências regulatórias o fazem em suas respectivas áreas finalísticas. Por meio de resoluções e instruções normativas, o INPI simplesmente disciplina procedimentos.



29. A ausência de poder regulatório do INPI limita a sua atuação para adotar medidas relativas à eliminação do estoque de processos pendentes de exame. Nesse contexto, compreende-se o quinto compromisso assumido pela autarquia de proposição de alterações legislativas.
30. O sexto compromisso assumido pelo INPI representa o aperfeiçoamento da comunicação institucional para alcançar os seguintes objetivos: (i) minimizar a ocorrência de inconformidades; (ii) aumentar o conhecimento do público-alvo sobre normas e diretrizes de análise.
31. O INPI dispõe de um sofisticado Manual de Marcas, o qual expõe a compreensão institucional sobre todos os aspectos envolvendo o exame do pedido de registro marcário. Esse manual encontra-se disponível na *internet*.
32. Não obstante a relevância desse manual, reconhece-se que o usuário eventual da autarquia não o conhece. Por usuário eventual, entende-se o cidadão que nunca solicitou o pedido de um registro junto ao INPI, não é um advogado especializado, e tampouco possui a assistência técnica de um profissional. Esse indivíduo provavelmente não conhece o manual e a simples inserção do mesmo na *internet* não possui um alcance considerável.
33. O compromisso em comento, disposto no termo de cooperação técnica, busca aperfeiçoar o canal de comunicação entre o usuário eventual e o INPI. Os escritórios especializados em propriedade industrial conhecem bem os manuais e as diretrizes da autarquia.
34. O sétimo compromisso assumido pela autarquia diz respeito à designação de uma equipe técnica com atribuições exclusivas à execução do plano de trabalho. A execução do plano de trabalho é complexa e depende de profissionais dedicados unicamente a essa atividade.
35. Por exemplo, a elaboração de uma proposta de alteração na Lei nº 9.279/96 para agilizar o exame de pedido de patente depende de servidores que conheçam os entraves hoje existentes no processo administrativo.
36. O último compromisso refere-se à capacitação de competências gerenciais e técnicas. A capacitação técnica de exame dos pedidos na área finalística já existe, na autarquia, inclusive, com convênios com a OMPI. A capacitação em competências gerenciais, salvo engano, já existe também no âmbito da autarquia. De toda forma, essa previsão constitui um reforço do trabalho já implementado.
37. Visto o conjunto de compromissos a serem assumidos pelo INPI, cabe observar outros aspectos da minuta.



38. Assiste razão ao Procurador Federal André Luis Balloussier Ancora da Luz no tocante à falta de pertinência da expressão “salvo as exceções explicitadas neste Termo”, contidas na cláusula quarta da minuta, conforme aponta o parágrafo 6º da Nota nº 0144-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-ALB-2.15.1.7.

39. A cláusula oitava veda a alteração do objeto do instrumento mediante a expressão “exceto quanto ao seu objeto”. Considerando a previsão de prorrogação das atividades, conforme a cláusula sétima, não parece conveniente vedar a alteração do objeto. Talvez as partes tenham interesse em ampliar ou reduzir o objeto avençado por meio de um termo aditivo. Por isso, recomenda-se a exclusão da aludida expressão na cláusula sétima.

40. A cláusula 8.1 refere-se à denúncia, enquanto a cláusula 8.2 diz respeito à rescisão contratual. A denúncia é ato de rescisão unilateral, conforme o art. 473 do Código Civil. O termo rescisão é polissêmico, o que inclui a extinção do contrato em decorrência de nulidade, o inadimplemento. Vários modos de extinção prematura dos contratos qualificam-se como rescisão. Nesse diapasão, não há reparos na distinção efetuada na cláusula oitava.

41. Diante do exposto, este órgão conclui:

- I. **A minuta examinada atende aos requisitos de juridicidade exigidos à celebração do acordo de cooperação técnica;**
- II. Sugere-se à adoção da expressão “acordo de cooperação técnica”, invés de “termo de cooperação técnica”;
- III. Recomenda-se a exclusão da expressão “exceto quanto ao seu objeto” na cláusula oitava da minuta;
- IV. Recomenda-se a exclusão da expressão “salvo as exceções explicitadas neste Termo”, na cláusula quarta da minuta.

42. À Presidência.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2016.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe