



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00036/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003501/2020-71

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Acordo de Cooperação Técnica entre o INPI e a Agência de Promoção de Exportações do Brasil - Apex Brasil

1. Exame de minuta de Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre o INPI e a Apex-Brasil.
2. Inexistência de óbice jurídico para a celebração caso observadas as recomendações constantes da presente manifestação.

1. A Coordenação-Geral de Disseminação para Inovação (CGDI) submete à Procuradoria, através de Despacho de 14 de agosto do corrente ano, consulta a respeito de minuta de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) a ser celebrado entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e a Agência de Promoção de Exportações do Brasil- Apex Brasil.

2. O Acordo possui como objetivo principal o estabelecimento de uma parceria entre o INPI e a Apex-Brasil, no âmbito de suas respectivas atribuições legais e estatutárias, visando cooperação técnica e científica para o objetivo de expansão e aumento do uso do sistema de PI por empresas brasileiras, contribuindo para o aumento de ativos intangíveis com registro formalizado no País e ampliando sua competitividade no mercado internacional.

3. Constam dos autos os seguintes documentos:
- 1) Minuta de ACT;
 - 2) Plano de Trabalho;
 - 3) Certidão CNPJ APEX-Brasil;
 - 4) Atos Constitutivos APEX-Brasil;
 - 5) Ata de Posse APEX-Brasil;
 - 6) Documento Identidade e CPF signatários APEX-Brasil;
 - 7) Certidão Receita Federal APEX-Brasil;
 - 8) Certidão FGTS APEX-Brasil;
 - 9) Certidão CADIN APEX-Brasil; e
 - 10) Checklist ACT INPI - APEX-Brasil.

4. Na Nota Técnica nº 08/2020/DICOP/COART/CGDI/PR, a Coordenação de Articulação e Fomento de PI e Inovação-COART ressalta que a APEX-Brasil atua na promoção dos produtos e serviços brasileiros no exterior, além de promover a atração de investimentos estrangeiros no País e na internacionalização de empresas brasileiras.

5. Os autos tramitaram junto às áreas técnicas interessadas: DIRPA, DIRMA, COINT, CCOM e ACAD, em razão das metas previstas no acordo.

6. A Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças, em Despacho de 11 de agosto de 2020, afirma que, de acordo com a cláusula sexta do presente Acordo, não há previsão de transferência de recursos financeiros entre os partícipes. Assim, não há que se falar em disponibilidade orçamentária. Contudo, existindo necessidade de realização de quaisquer outras despesas, diárias e passagens, por exemplo, decorrentes do Acordo deverão ser realizadas consultas prévias à área competente para solicitar informações acerca da disponibilidade de recursos orçamentários na ocasião.

7. Em Despacho de 19 de junho de 2020, o Sr. Presidente do INPI pronunciou-se pela oportunidade e conveniência quanto à celebração do Acordo de Cooperação.

É o necessário a relatar.

8. Os Acordos de Cooperação Técnica foram objeto de análise por parte do Parecer nº 15/2013/CÂMARA PERMANENTE CONVENIOS/DEP CONSU/PGF/AGU, atualmente revisado pela edição do Parecer nº 00004/2016/DEP CONSU/CPCV/PGF/AGU, aprovado pelo Sr. Procurador-Geral Federal, cuja ementa e alguns excertos seguem abaixo transcritos:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. ACORDO DE COOPERAÇÃO. MARCO REGULATÓRIO

DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL. REVISÃO DO PARECER Nº15/2013/CÂMARA PERMANENTE CONVÊNIOS/DEPCONSU/PGF/AGU. CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF Nº 54/2013.NOVA REDAÇÃO.

1 - O acordo de cooperação é o instrumento jurídico hábil para a formalização, entre órgãos e/ou entidades da Administração Pública ou entre estes e entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, de 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."(...)

9. A Apex-Brasil, nos termos do artigo 1º da Lei 10.668/2003, constituiu-se como o Serviço Social Autônomo destinado a promover a execução de políticas de promoção de exportações, em cooperação com o Poder Público, especialmente as que favoreçam as empresas de pequeno porte e a geração de empregos.

"Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a instituir o Serviço Social Autônomo Agência de Promoção de Exportações do Brasil - Apex-Brasil, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de promover a execução de políticas de promoção de exportações, em cooperação com o Poder Público, especialmente as que favoreçam as empresas de pequeno porte e a geração de emprego".

10. Logo, em razão da natureza jurídica da Apex-Brasil, exclui-se do presente ACT a aplicação da Lei nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil:

"Art. 3º Não se aplicam as exigências desta Lei:

(...)

X - às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos".

11. Assim, na presente parceria, deve ser aplicada, no que for cabível, a Lei nº 8.666/93, que, em seu artigo 116, expressamente determina:

"Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração".

12. O art. 116, § 1º da Lei nº 8.666/93, estabelece os requisitos mínimos que devem ser observados pela Administração Pública quando da celebração de qualquer convênio ou ajuste, com a aprovação prévia, por exemplo, de plano trabalho.

"Art. 116.

(...)

§ 1º A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - identificação do objeto a ser executado;

II - metas a serem atingidas;

III - etapas ou fases de execução;

IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;

V - cronograma de desembolso;

VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas;

VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador".

13. A cláusula primeira da minuta indica o objeto do instrumento: o estabelecimento de parceria no âmbito das respectivas atribuições legais e estatutárias dos partícipes, visando cooperação técnica e científica para o objetivo de expansão e aumento do uso do sistema de PI por empresas brasileiras, contribuindo para o aumento de ativos intangíveis com registro formalizado no país e ampliando sua competitividade no mercado internacional.

14. O parágrafo único da cláusula primeira da minuta do Acordo exclui, corretamente, as atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, a delegação das atividades exclusivas do INPI.

15. A cláusula segunda dispõe sobre as competências dos partícipes, destacando a atribuição do INPI quanto ao fomento e promoção do uso do sistema nacional de PI.

16. A cláusula terceira dispõe sobre a execução do instrumento com o estabelecimento de plano de trabalho, previsto no § 1º do artigo 116 da Lei nº 8.666/93. Os partícipes ficam, assim, vinculados ao plano de trabalho, com as metas, cronogramas e responsabilidades nele previstas, de acordo com os incisos II e III do § 1º do artigo 116 da Lei.

17. No plano de trabalho apresentado, há a identificação do objeto do Acordo de Cooperação, bem como os seus objetivos gerais e específicos, com a indicação das metas a serem alcançadas durante a sua execução.

18. A cláusula quarta aborda as obrigações do Acordo descritas de forma mais detalhada no

plano de trabalho, enquanto que a cláusula quinta trata da coordenação técnica para a sua execução.

19. A cláusula sexta do Acordo dispõe sobre os recursos, ressaltando-se que não há, no presente instrumento, qualquer obrigação de transferência financeira entre as partes.

20. A cláusula sétima prevê as ações de divulgação do Acordo, autorizando o uso de logomarca dos partícipes. Não há óbice jurídico nesta disposição, tendo em vista que a sua utilização atende ao interesse público perseguido pelo ACT.

21. A cláusula oitava dispõe que:

*"Os **PARTÍCIPIES** autorizam, reciprocamente, sem qualquer ônus ou retribuição adicional, a utilização dos direitos de propriedade intelectual decorrentes da consecução deste objeto, desde que sem fins comerciais e para a realização do objeto social e/ou missão institucional de cada um. Serão respeitados os direitos morais do(s) autor(es), de propriedade e uso de ambos os **PARTÍCIPIES**".*

22. A cláusula prevê que os ativos de propriedade industrial decorrentes da parceria podem ser utilizados por ambos os parceiros desde que de forma gratuita e correlata aos propósitos das instituições. A Procuradoria entende que a oração final da cláusula apresenta redação confusa e até mesmo desnecessária à sua compreensão. Recomenda-se a sua supressão.

23. Já o parágrafo primeiro da cláusula oitava dispõe que:

*"Parágrafo primeiro. Cada **PARTÍCIPE** se compromete a:*

*I. Prontamente fornecer todos e quaisquer documentos e informações que sejam necessários para que o outro **PARTÍCIPE** possa exercer e buscar as respectivas proteções, a seu exclusivo critério, dos direitos de propriedade intelectual no âmbito do objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica;*

*II. Assegurar a obtenção de autorização e/ou cessão ao outro **PARTÍCIPE** dos direitos de uso de imagem, voz e outros correlatos dos profissionais e pessoal envolvidos na execução do objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica, se for o caso, para veiculação nos canais institucionais e em ações de divulgação que forem necessárias, a exclusivo critério do **PARTÍCIPE**; e"*

24. O inciso I, de redação um pouco confusa, parece tratar de cotitularidade de direitos de propriedade industrial. Ocorre que a inclusão da referida previsão não afasta a aplicação do disposto na Lei n 9.279/96 a respeito do tema, recomendando-se a sua supressão do texto.

25. Já o inciso II, *smj*, não cuida propriamente da gestão de ativos de propriedade industrial, em confronto com o que dispõe a própria cláusula oitava. Sugere-se a sua realocação no texto junto à cláusula sétima, que trata das ações de divulgação da parceria.

26. A cláusula oitava ainda apresenta um parágrafo segundo com a seguinte redação:

*"Parágrafo segundo. Cada **PARTÍCIPE** garante que:*

*I. Os direitos de propriedade intelectual resultantes da execução do presente Acordo de Cooperação Técnica não violam quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros, isentando ao outro **PARTÍCIPE** de quaisquer reclamações de terceiros e ônus decorrentes, de qualquer natureza, inclusive financeiros; e*

*II. É o legítimo detentor dos direitos de propriedade intelectual cedidos e transferidos ao outro **PARTÍCIPE**, bem como obteve a cessão dos direitos patrimoniais dos profissionais e pessoal envolvidos na execução de ações relacionadas ao objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica, os quais são transferidos ao outro **PARTÍCIPE** livres de quaisquer ônus".*

27. O inciso I apresenta redação de difícil compreensão. A previsão parece dispor sobre obrigações futuras decorrentes de ativos de propriedade industrial que sequer existem. Ante a disciplina do tema por parte da Lei n 9.279/96, a Procuradoria também recomenda a sua supressão.

28. O inciso II também deve ser suprimido. Inexiste qualquer previsão no texto do Acordo a respeito de cessão ou transferência de direitos de propriedade industrial a que o inciso pudesse fazer referência.

29. A cláusula nona dispõe sobre a alteração do instrumento. A minuta exige a assinatura de Termo Aditivo, com prévio consentimento dos partícipes, não sendo possível modificação que descaracterize o objeto do Acordo.

30. A cláusula décima aborda o tema da solução das controvérsias, estabelecendo que os partícipes deverão se empenhar a resolver os litígios de maneira amigável, o que se mostra compatível com a Lei nº 13.140/2015, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da Administração Pública. Sugere-se, entretanto, que a cláusula décima seja aglutinada à décima sétima, considerando que ambas tratam da resolução de disputas envolvendo a execução do presente ACT.

31. A cláusula décima primeira da minuta dispõe sobre o sigilo das informações disponibilizadas aos partícipes do Acordo.

32. A cláusula décima segunda trata das demandas futuras que deverão ser objeto de instrumentos específicos.

33. A cláusula décima terceira dispõe sobre as hipóteses de rescisão, resilição ou denúncia do Acordo. A minuta prevê possibilidade de resilição, mediante notificação escrita com antecedência de 60 (sessenta) dias, observando-se as obrigações já assumidas.

34. A cláusula décima quarta prevê que o INPI providenciará a publicação do extrato do presente Acordo e de seus respectivos Termos Aditivos no Diário Oficial da União até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, devendo esta ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a contar daquela data. Tal cláusula mostra-se em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

35. A cláusula décima quinta do Acordo trata da sua vigência, fixada em 36 (trinta e seis) meses, com possibilidade de extensão até o prazo máximo de 60 (sessenta) meses. A renovação será feita mediante termo aditivo com novo plano de trabalho.

36. A cláusula décima sexta dispõe sobre a confidencialidade do Acordo.

37. A cláusula décima sétima cuida do Foro, dispondo que será competente o Juízo Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

38. Como já citado acima, as cláusulas décima sétima e décima tratam do tema referente à solução de controvérsias, devendo ser aglutinadas no entender da Procuradoria.

39. Quanto aos documentos apresentados pela APEX-BRASIL, não se identificou qualquer irregularidade ou ilegalidade que impeça a assinatura da presente minuta, sugerindo-se apenas a renovação do certificado de regularidade do FGTS, considerando que o mesmo teve sua validade expirada em 06/09/2020, bem como da certidão emitida pela Receita Federal, que apresentou-se válida até 31/08/2020.

CONCLUSÃO

40. Diante de todo exposto, não se vislumbra óbice jurídico para a assinatura do presente Acordo de Cooperação pelo Sr. Presidente do INPI, observadas as recomendações constantes da presente manifestação, de acordo com os itens 22, 24, 27 e 28.

41. Sugere-se, adicionalmente, a adoção das providências constantes dos itens 25, 30, 38 e 39.

42. Fica dispensado o retorno dos autos para simples conferência quanto ao cumprimento das recomendações e sugestões constantes da presente manifestação.

43. É o Parecer.

44. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402003501202071 e da chave de acesso 5412d549

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 495728520 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 14-09-2020 16:26. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
