



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. 00002/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.007915/2020-79

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Acordo de Cooperação Técnica - IFES

1. Exame de minuta de Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre o INPI e o Instituto Federal do Espírito Santo - IFES.
2. Recomendações. Necessidade de observância do disposto no artigo 36 da Lei nº 13.140/2015, devendo eventuais questões decorrentes do ajuste ser dirimidas perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Advocacia Geral da União.
3. Inexistência de óbice jurídico, desde que observadas as recomendações.

1. A Coordenação de Articulação e Fomento à Propriedade Intelectual e Inovação submete à Procuradoria, por meio de Despacho de 10/12/2020, consulta a respeito de minuta de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) a ser celebrado entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES).

2. O Acordo possui como objetivo principal estabelecer a cooperação entre os partícipes para a execução do projeto de fomento à geração, à proteção e à difusão do conhecimento em propriedade industrial.

3. Através da Nota Técnica/SEI Nº 1/2020/ INPI /SEDIR_SEI/EDIR_SE/COART /CGDI /PR, a área técnica salienta que *"ambas as instituições já são parceiras de longa data, porém houve maior aproximação entre esta SEDIR-SE (INPI) e IFES no último ano devido ao fortalecimento do quadro de servidores da unidade regional do INPI no Espírito Santo, propiciando ativa interlocução que já se converteu em ações de disseminação realizadas em 2019 em pelo menos três oportunidades em diferentes campi, além de ações conjuntas com os demais atores do ecossistema de inovação capixaba, como o Fórum Origem Capixaba de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas, a Mobilização Capixaba pela Inovação, o Pólo Inova Serra, dentre outros. Fortalecer a parceria entre INPI e IFES através de um instrumento de acordo com plano de trabalho estruturado será de suma importância para alavancar a disseminação da P.I. e, por conseguinte, a geração de registros de ativos de propriedade intelectual no Espírito Santo"*.

4. A Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças, em Despacho de 16 de novembro de 2020, considerando que o ajuste não envolve a transferência de recursos entre as partes, informou inexistir objeção para assinatura do referido Acordo, nos termos da nota técnica e a minuta do ACT apresentados, quanto às questões orçamentárias, desde que observados os limites anuais estabelecidos para despesas com diárias e passagens, ressalvando que quaisquer outras despesas de custeio deverão ser objeto de consulta orçamentária antecipada.

5. Foi ainda juntada aos autos manifestação elaborada pela Procuradoria Federal junto ao IFES (Parecer AGU/PGF/PF-IFES/JAB N. 278/2020), pronunciando-se pela inexistência de óbices jurídicos ao ajuste.

6. A Presidência do INPI já manifestou-se quanto à conveniência e oportunidade para a celebração do Acordo.

É o breve relato do necessário.

7. O Parecer nº 15/2013/ CÂMARA PERMANENTE CONVENIOS/DEPCONSUS/PGF/AGU, atualmente revisado pela edição do PARECER N. 00004/2016/DEPCONSUS/CPCV/PGF/AGU, aprovado pelo Sr. Procurador-Geral Federal, cuja ementa e alguns excertos seguem abaixo transcritos, define os Acordos de Cooperação:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. ACORDO DE COOPERAÇÃO. MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL. REVISÃO DO PARECER Nº15/2013/ CÂMARA PERMANENTE CONVENIOS/DEPCONSUS/PGF/AGU. CONCLUSÃO DEPCONSUS/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 estas 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."(...)

8. Note-se que o Acordo de Cooperação Técnica em tela não é regido pela Lei nº 13.019/2014, nem pelo Decreto nº 8.726/2016, que a regulamenta.

9. De fato, o artigo 1º da Lei nº 13.019/2014 dispõe sobre o âmbito de aplicação da norma jurídica, restringindo-a ao regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil.

Lei nº 13.019/2014

"Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação."

10. Desse modo, sendo o acordo celebrado com o IFES, encontra aplicação no presente caso o disposto na Lei n 10.973/2004 e no Decreto n 9.283/2018, vez que o objeto da parceria envolve capacitação tecnológica.

11. Passando-se à análise da minuta, cláusula primeira destaca que:

"CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Acordo tem por objeto a cooperação técnica dos partícipes no tocante às atividades de disseminação da cultura de inovação e uso qualificado do sistema da propriedade industrial no Estado do Espírito Santo por meio de maior inserção do INPI junto ao Ifes, em ambientes estrategicamente identificados, com destaque para a atuação conjunta com a Agência de Inovação do Ifes - Agifes, Polo de Inovação de Vitória, Polo de Inovação Tecnológica da Serra e CREIA, e a implantação do Escritório Modelo do INPI na Fábrica de Ideias, em área cedida pela Prefeitura Municipal de Vitória a o Ifes, mediante Termo de Cessão específico, possibilitando a ampliação de cooperação entre o INPI e as áreas de geração de empreendimentos inovadores (hubs, polos, incubadoras, aceleradoras, coworkings, etc.) do Ifes e de seus parceiros, com vistas a aumentar a participação, a proteção e a comercialização de ativos intangíveis.

PARÁGRAFO ÚNICO - *É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, a delegação de atividades exclusivas do INPI."*

12. A referida previsão exclui, acertadamente, as atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, a delegação das atividades exclusivas do INPI.

13. A cláusula terceira dispõe sobre a vigência do Acordo - 60 (sessenta) meses - contados da data da sua assinatura, enquanto que as cláusulas onze e doze cuidam da sua extinção antecipada.

14. Recomenda-se a revisão da cláusula terceira, a fim de adequá-la ao disposto na cláusula dezesseis. Isso porque a vigência do Acordo inicia-se com a publicação de seu extrato no Diário Oficial da União.

15. De igual forma, recomenda-se a alteração da cláusula dezesseis, substituindo-se "eficácia" por "vigência", considerando a necessidade de utilização da terminologia adequada à delimitação dos termos inicial e final da parceria no tempo.

16. Seguindo no texto, a cláusula quinta, como já mencionado, dispõe que o Acordo não implicará em qualquer transferência financeira entre as partes.

17. A cláusula oitava trata da adequada utilização das informações disponibilizadas a cada partícipe, de modo a preservar seu caráter sigiloso.

18. Na sequência, a cláusula treze trata dos direitos de propriedade intelectual decorrentes do Acordo:

"CLÁUSULA TREZE - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Os direitos de propriedade intelectual das Instituições Partícipes sobre os resultados deste presente acordo e seu Plano de Trabalho, patenteáveis ou não, deverão ser, obrigatoriamente, comunicados junto a Agência de Inovação do Ifes (Agifes), e disciplinados através de Termo Aditivo.

Parágrafo primeiro - *As informações e os direitos relativos à propriedade intelectual (a exemplo de patentes, produtos ou processos de qualquer natureza, direitos autorais, sequências, genes e outros), resultantes direta, indireta, completa ou parcialmente de atividades realizadas em decorrência da execução deste Acordo, serão objeto de sigilo.*

Parágrafo segundo - *A exploração econômica, além das responsabilidades das Partícipes, dos resultados das pesquisas desenvolvidas no âmbito deste Plano de Trabalho, patenteáveis ou não, não poderá ser realizada sem a regulamentação através de termo aditivo.*

Parágrafo terceiro - *A cessão a terceiros dos direitos de propriedade não poderá ser realizada sem a anuência, formalizada por escrito, dos partícipes.*

Parágrafo quarto - *Este acordo não impõe, aos empreendedores atendidos no âmbito desse acordo, obrigação de estabelecer compartilhamento de Propriedade Intelectual pela participação nas ações viabilizadas pelo mesmo, salvo quando houver comprovada contribuição intelectual ou criativa em ato ou atividade inventiva, ou autoria, ou coautoria de obra ou criação, contemplando as*

diversas formas de proteção à Propriedade Intelectual previstas na legislação brasileira, que tenha sido realizada por r pessoas que tenham vínculo de trabalho formal com as Instituições Partícipes."

19. As previsões contidas nos parágrafos terceiro e quarto parecem apenas reproduzir - e de forma pouco clara - disposições contidas na Lei nº 9.279/96 a respeito da transferência e da titularidade de direitos de propriedade industrial, respectivamente.

20. Nesse sentido, sugere-se a supressão dos referidos parágrafos (§§ 3º e 4º), ante a sua aparente desnecessidade, considerando ainda que a redação do parágrafo quarto apresenta-se especialmente confusa e pode gerar dúvidas quanto à sua correta interpretação.

21. A cláusula dezessete elege o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, para dirimir quaisquer litígios oriundos do ACT, fazendo ressalva quanto à tentativa prévia de conciliação perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) da Advocacia-Geral da União.

22. Note-se, entretanto, que o presente Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre o INPI e o IFES, deve observar exclusivamente o disposto no artigo 36 da Lei nº 13.140/2015. Destaca-se, em especial, o contido no §1º:

"Art. 36. No caso de conflitos que envolvam controvérsia jurídica entre órgãos ou entidades de direito público que integram a administração pública federal, a Advocacia-Geral da União deverá realizar composição extrajudicial do conflito, observados os procedimentos previstos em ato do Advogado-Geral da União.

§ 1º Na hipótese do caput, se não houver acordo quanto à controvérsia jurídica, caberá ao Advogado-Geral da União dirimi-la, com fundamento na legislação afeta.

§ 2º Nos casos em que a resolução da controvérsia implicar o reconhecimento da existência de créditos da União, de suas autarquias e fundações em face de pessoas jurídicas de direito público federais, a Advocacia-Geral da União poderá solicitar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a adequação orçamentária para quitação das dívidas reconhecidas como legítimas.

§ 3º A composição extrajudicial do conflito não afasta a apuração de responsabilidade do agente público que deu causa à dívida, sempre que se verificar que sua ação ou omissão constitui, em tese, infração disciplinar.

§ 4º Nas hipóteses em que a matéria objeto do litígio esteja sendo discutida em ação de improbidade administrativa ou sobre ela haja decisão do Tribunal de Contas da União, a conciliação de que trata o caput dependerá da anuência expressa do juiz da causa ou do Ministro Relator."

23. Assim sendo, recomenda-se que a cláusula dezessete tenha a sua redação alterada, adotando-se a seguinte previsão:

"Para dirimir questões decorrentes da execução deste Acordo de Cooperação Técnica, as partes elegem a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Advocacia Geral da União."

24. Por fim, quanto aos documentos apresentados pelo IFES, não se identificou qualquer irregularidade ou ilegalidade que impeça a assinatura da presente minuta.

Conclusões

25. Diante de todo exposto, não se vislumbra óbice jurídico quanto à assinatura do presente Acordo de Cooperação por parte do Sr. Presidente do INPI, desde que observadas as recomendações constantes dos itens 14, 15 e 23.

26. Sugere-se ainda a adoção das providências contidas no item 20.

27. Fica dispensado o retorno dos autos para simples conferência.

28. É o Parecer.

29. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2021.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

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 558778191 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 08-01-2021 16:00. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
GABINETE

DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00003/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.007915/2020-79

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Estou de acordo com o **PARECER n. 00002/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**, de lavra do Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di Iulio, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

Encaminhe-se à Coordenação de Articulação e Fomento à Propriedade Intelectual e Inovação.

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2021.

Marcos da Silva Couto
Procurador-Chefe - PFE/INPI

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402007915202079 e da chave de acesso 0035dca9

Documento assinado eletronicamente por MARCOS DA SILVA COUTO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 558913491 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCOS DA SILVA COUTO. Data e Hora: 08-01-2021 18:03. Número de Série: 17421783. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
