



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. 00021/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.001992/2021-04

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (CNJ)

1. Exame de minuta de Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre o INPI e o Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
2. 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, observadas as recomendações.

1. A Coordenação-Geral de Disseminação para Inovação submete à Procuradoria, por meio de Despacho de 13/04/2021, consulta a respeito de minuta de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) a ser celebrado entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

2. O Acordo possui como objetivo principal estabelecer a cooperação entre os partícipes *"para o registro de criações intelectuais de titularidade do CNJ, para o intercâmbio de informações sobre procedimentos administrativos do INPI ao Poder Judiciário, bem como para atividades voltadas à divulgação do sistema de proteção da Propriedade Industrial"*, conforme consta da cláusula 1a da minuta.

3. Através da Nota Técnica/SEI Nº 1/2021/INPI/DICOP/COART/CGDI/PR, a área técnica salienta que:
"O Poder Judiciário é um dos elos mais importantes da Estratégia Nacional de Propriedade Industrial - ENPI, por ser o poder constituído responsável por dar efetividade ao sistema nacional de inovação. Suas decisões trazem estabilidade ao sistema, trazendo previsibilidade e credibilidade ao sistema.

O INPI não tem celebrado, nos últimos anos, instrumentos de cooperação técnica com o Poder Judiciário, sendo esta uma oportunidade perfeita para estreitar esses laços. É evidente, com o advento da 4ª revolução industrial, que a propriedade industrial tem se tornado cada vez objeto de disputas judiciais.

A celebração de um ACT com o CNJ, órgão de abrangência nacional do Poder Judiciário, permitirá ao INPI um trabalho amplo com os magistrados dos mais diversos campos do país. Para efeito de registro histórico, as antigas relações do INPI com órgãos do Poder Judiciário se deram, quase sempre, com órgãos locais.

O Judiciário se move no sentido de desenvolver varas especializadas na temática da propriedade industrial, sendo o Rio de Janeiro um dos estados pioneiros nessa forma de especialização do trabalho jurisdicional. O acordo de cooperação técnica entre as instituições será importante para possibilitar, através do desenvolvimento de sistema de comunicação entre instituições, e a capacitação de magistrados e servidores na temática da propriedade industrial, trará à população grandes benefícios, pois possibilitará um provimento jurisdicional mais eficiente e mais célere."

4. A Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças, em despacho de 19 de março, considerando que o ajuste não envolve a transferência de recursos entre as partes, informou inexistir objeção para assinatura do referido Acordo

quanto às questões orçamentárias, nos termos da nota técnica e a minuta do ACT apresentados, ressalvando que quaisquer outras despesas de custeio deverão ser objeto de consulta orçamentária antecipada.

5. A Presidência do INPI já manifestou-se quanto à conveniência e oportunidade para a celebração do Acordo, conforme decisão proferida em 12 de março do corrente ano.

6. Consultadas as áreas envolvidas no âmbito da Autarquia, a CGREC sugeriu *"que o futuro acordo de cooperação técnica possa reservar especial atenção ao necessário intercâmbio de informações e conhecimento do INPI com as Varas Estaduais, em especial as empresariais, onde tramitam uma série de lides envolvendo ativos de PI com as quais o Instituto acaba tendo pouco ou nenhum contato. Contribuir para o robustecimento de conhecimento de PI dos magistrados estaduais certamente ajudará o fortalecimento do sistema nacional de proteção da propriedade industrial como um todo"*.

7. A Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, a DIRPA e a CGTEC também manifestaram sua anuência à iniciativa, além da DIRMA que, por fim, teceu alguns comentários em relação à Meta 2.2 (*"trocar informação, conhecimento técnico e pareceres sobre conteúdo envolvendo Propriedade Industrial entre os respectivos corpos técnicos para subsidiar a instrução de processos judiciais, quando necessário"*), destacando que:

"(i) o INPI já fornece subsídios técnicos para instrução de ações judiciais que correm na Justiça Federal, cujo objeto seja a nulidade de registro ou de ato administrativo, o que atrai sua forçosa participação na demanda, com representação processual pela Procuradorias Regionais Federais de todas as Regiões; e que

(ii) no que tange à possível confecção de pareceres técnicos pelo INPI em sede de ações de contrafação de marca e concorrência desleal das quais o Instituto não seja parte, em curso na Justiça Estadual, ação similar foi idealizada em sede de projeto piloto, por meio de proposta de Acordo de Cooperação com o TJSP, cuja tramitação e detalhamento constam do Processo SEI 52402.007419/2018-09. O referido projeto foi suspenso, em função da pandemia."

É o breve relato do necessário.

8. O Parecer nº 15/2013/ CÂMARA PERMANENTE CONVENIOS/DEPCONSU/PGF/AGU, atualmente revisado pela edição do PARECER N. 00004/2016/DEPCONSU/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 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 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."(...)

9. 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.

10. 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."

11. Nesse sentido, o presente acordo encontra-se disciplinado pela Lei nº 8.666/93 que, em seu art. 116, expressamente determina que *"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. *In casu*, o Plano de Trabalho elaborado contempla o conteúdo previsto no §1º do artigo 116 da Lei nº 8.666/1993, que dispõe sobre os seus elementos necessários. Os requisitos previstos nos incisos IV, V e VII do dispositivo não encontram aplicação no presente caso, considerando a inexistência de repasses entre os partícipes.

13. Passando-se à análise da minuta, cláusula primeira, além de detalhar o objeto da parceria, exclui, acertadamente, as atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, a delegação das atividades exclusivas do INPI.

14. A cláusula segunda destaca as obrigações das partes, detalhadas da seguinte forma:

"1. Impulsionar o registro de direitos de Propriedade Industrial por parte do CNJ perante o INPI, em especial, marcas e programas de computador;

2. Intercambiar informações entre o INPI e o CNJ, por meio do desenvolvimento de rotinas e métodos de contato entre as instituições, sobretudo para o fornecimento de informações sobre procedimentos administrativos do INPI para os Magistrados brasileiros com competência na área de Propriedade Industrial;

3. Capacitar servidores e magistrados do Poder Judiciário na temática da Propriedade Industrial."

15. A cláusula terceira dispõe sobre os recursos financeiros. Como já ressaltado, não há transferência de recursos entre as partes.

16. A cláusula quarta trata da vigência do Acordo - 24 (vinte e quatro) meses - contados da data da publicação no DOU, podendo ser prorrogado, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, até o prazo máximo de 60 (sessenta) meses. Eventual alteração ou a sua rescisão também poderá ocorrer, por iniciativa de qualquer das partes e de igual forma, com antecedência de 30 (trinta) dias.

17. A cláusula quinta traz importante previsão, no sentido de que fica *"vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que, de alguma forma, descaracterizem o interesse público e se confundam com promoção de natureza pessoal de agentes públicos"*.

18. A cláusula sexta trata da legislação aplicável à avença (Lei nº 8.666/93), revelando-se adequada, conforme comentários lançados acima.

19. Por fim, cabe também destacar a cláusula onze, que elege o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir eventuais questões decorrentes do ACT.

20. Note-se, entretanto, que o presente Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre o INPI e o CNJ, deve observar exclusivamente o disposto no artigo 36 da Lei nº 13.140/2015:

"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."

21. Assim sendo, recomenda-se que a cláusula onze tenha a sua redação alterada, podendo ser sugerida 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".

22. Por fim, quanto aos documentos a serem apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça, entende a Procuradoria necessária apenas a juntada aos autos do respectivo termo de posse do seu Presidente, não havendo mais a complementar.

Conclusões

23. Diante de todo exposto, não se vislumbra óbice jurídico quanto à assinatura do presente Acordo de Cooperação por parte do Sr. Presidente do INPI, observadas as recomendações constantes dos itens 21 e 22.

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

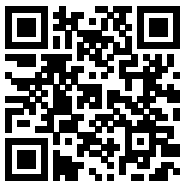
25. É o Parecer.

26. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2021.

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) 52402001992202104 e da chave de acesso 835f08bf



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 613453048 e chave de acesso 835f08bf no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 13-04-2021 21:10. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
