



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. 00030/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003900/2021-12

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Acordo de Cooperação Técnica (CAS)

1. Exame de minuta de Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre o INPI e o CAS (*Chemical Abstracts Service*).
2. Fornecimento, a título gratuito, de relatório como subsídio ao exame técnico aos examinadores de patente do INPI.
3. Inexistência de óbice jurídico para a celebração, com recomendações e sugestões.

1. A Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados - DIRPA submete à apreciação da Procuradoria consulta sobre minuta de Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre o INPI e o *Chemical Abstracts Service* (CAS).

2. O acordo, conforme ressaltado pela DIRPA, visa aumentar a capacidade da busca por anterioridade de substâncias químicas voltadas ao desenvolvimento e proteção de novos produtos farmacêuticos.

3. Os autos já haviam sido encaminhados à Procuradoria anteriormente, tendo sido devolvidos à Diretoria (conforme Despacho n. 00011/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU) para manifestação da Coordenação de Relações Internacionais e da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças. Também foi destacada a necessidade de encaminhamento à Presidência da Autarquia para a emissão de manifestação quanto à conveniência e oportunidade para a celebração do acordo.

4. O Acordo de Cooperação Técnica anterior celebrado pelo INPI e pelo CAS foi objeto do Processo nº 52402.000257/2020-94, o qual foi analisado por esta Procuradoria por meio do Parecer n. 00015/2020/CGMA/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação n. 00030/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

É o breve relato do necessário.

5. 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 CONVÊNIO/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 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." (...)

6. Como já salientado no Parecer n. 00015/2020/CGMA/PFE-INPI/PGF/AGU, entende-se que a *American Chemical Society*, da qual a *Chemical Abstracts Service* (CAS) é uma divisão, não se enquadraria, em princípio, na definição de organização da sociedade civil contida no art. 2º, inciso I, alínea "a" da Lei nº 13.019/2014.

7. Assim sendo, reitera-se a recomendação formulada anteriormente, no sentido de que o Termo de Cooperação deve ser regido pelas disposições gerais previstas no art. 116, §1º da Lei nº 8.666/93, sendo devida a alteração da minuta quanto ao ponto.

8. A competência para assinatura do instrumento é do Presidente do INPI, conforme previsão contida no art. 17, inciso I, da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016 e inciso II do art. 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017.

9. O objeto do Acordo, constante da Cláusula Segunda da minuta, *"é o estabelecimento de um projeto-piloto (período de teste) de apresentação, pelo CAS, de documentos e informações para subsidiarem o exame técnico de pedidos de patente prioritário"*.
10. A Procuradoria vem se manifestando ao longo dos últimos anos quanto ao alcance do disposto no artigo 35 da Lei nº 9.279/96, que enumera a realização de distintas atividades: a elaboração de relatório de busca e de parecer técnico, das quais apenas a última pode ser atribuído conteúdo decisório.
11. Nesse sentido, inexistente óbice jurídico ao objeto do presente Acordo de Cooperação, qual seja a realização da atividade de busca por anterioridades por parte do CAS, considerando-se inclusive que os resultados da busca preliminar realizada serão apresentados à Autarquia como forma de subsídio ao exame técnico, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.279/96.
12. Conforme destaca-se no Documento FTTP n.º 001/2021, que integra os autos, a presente iniciativa não tem relação com o objeto do Acordo de que trata o Processo nº 52402.000257/2020-94. No presente caso, trata-se de serviço a ser prestado pelo CAS quanto a pedidos de patente que contenham tecnologia para a profilaxia, identificação e tratamento da COVID-19, solicitados pelo Ministério da Saúde, e que reivindicam a proteção de fórmulas químicas. Com base na iniciativa, o INPI decidiu iniciar projeto-piloto (período de teste) que poderá (ou não) evoluir para as fases subsequentes, a depender dos resultados, da futura disponibilidade financeira e do interesse das partes.
13. No referido Documento FTTP n.º 001/2021 destaca-se também as vantagens a serem obtidas pelos participantes.
14. Quanto ao INPI, aponta-se o possível aumento da qualidade e da otimização do exame técnico e, conseqüentemente, da possível redução na quantidade de pedidos de patentes pendentes de avaliação e com interposição de recurso ou nulidade.
15. Quanto ao CAS, identifica a área técnica: a) o benefício relativo à promoção de seus serviços no portal do INPI; b) a informação constante no parecer técnico no sentido de que o CAS apresentou subsídio ao exame técnico; c) da associação de sua marca no auxílio ao desenvolvimento de tecnologia para a profilaxia, identificação e tratamento de doenças, em especial, da COVID-19; e d) a associação de sua marca como empresa parceira do INPI na redução de pedidos de patentes pendentes de exame técnico.
16. Passa-se à análise do texto da minuta.
17. A Cláusula Quarta aponta justamente os benefícios a serem alcançados pelos partícipes por meio da cooperação.
18. No particular, a Procuradoria demonstra preocupação quanto ao apontado no item 19 do Documento FTTP n.º 001/2021. Isso porque entende-se que os benefícios indicados na Cláusula Quarta devem referir-se apenas à utilização, pelo INPI, dos serviços prestados pelo CAS quanto à apresentação de documentos e informações para subsidiarem o exame técnico de pedidos de patente prioritário. Nesse sentido, recomenda-se que a promoção dos serviços do CAS no site do INPI, prevista na Cláusula Quarta, refira-se exclusivamente à informação ao público sobre o fornecimento da busca preliminar de anterioridade na forma de subsídios ao exame técnico realizado no âmbito da Autarquia.
19. Também chama a atenção o disposto na Cláusula Décima Segunda, cabendo à Procuradoria reiterar a recomendação feita anteriormente (Parecer n. 00015/2020/CGMA/PFE-INPI/PGF/AGU) quanto à necessidade de sua exclusão, ante a impossibilidade legal de assunção, por parte do INPI, de riscos de terceiros.
20. Recomenda-se ainda a inclusão de Cláusula que disponha sobre a resolução de eventuais disputas relativas ao presente Acordo. Uma possível redação seria a seguinte:
"CLÁUSULA ____ - DA RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E DO FORO
Eventuais dúvidas e/ou controvérsias surgidas na execução deste Acordo de Cooperação serão dirimidas administrativamente, em comum acordo entre os partícipes, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da administração pública federal.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para dirimir todas as questões oriundas do presente Acordo, será competente o Juízo Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja."
21. A título de sugestão, cabe ainda indicar alguns pontos para o aprimoramento da redação da minuta.
22. As Cláusulas Primeira e Segunda deveriam ser aglutinadas, substituindo-se "OBJETIVOS" por "OBJETO", corrigindo-se em todas as cláusulas subsequentes onde há a referência, tal como já indicado também na manifestação jurídica anterior da Procuradoria.
23. A Cláusula Sexta determina que *"a assinatura deste ACT não envolverá a transferência de recursos financeiros entre as Partes ou quaisquer despesas incorridas por qualquer uma das Partes"*.

24. A redação da Cláusula Décima Terceira, por seu turno, parece prolixa e confusa.
25. Sugere-se a adoção da redação já indicada no Parecer anterior da Procuradoria: "O INPI e o CAS concordam em manter os termos deste ACT em caráter de confidencialidade, o que não impedirá o INPI de publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial da União, em atenção ao comando contido no Parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93". O texto poderia ser acrescido ou adaptado à redação apresentada para a referida Cláusula da minuta.
26. Quanto à Cláusula Décima Quarta, aponta-se a necessidade de excluir do primeiro parágrafo a referência à oração "em especial sobre a proposta do CAS de transferência de valores em um próximo contrato, começando em 2022", considerando que a referida avaliação deve ser objeto de processo administrativo próprio e futuro, não se confundindo com a iniciativa ora sob análise.
27. Ainda quanto à referida Cláusula, devem ser excluídos os segundo e terceiro parágrafos, valendo transcrever a manifestação anterior da Procuradoria: "a uma porque por demasiado genérico, além de fazer menção a possível acordo verbal, não admitido no âmbito da administração pública federal. Ademais, a questão relativa à possibilidade de alteração do presente ACT já foi tratada na Cláusula Décima Primeira, o que o torna redundante, neste particular".
28. Por fim, verifica-se que restou anexado à minuta do Acordo de Cooperação o competente Plano de Trabalho que apresenta, em sua parte final, o cronograma de atividades a ser observado pelos partícipes.

Conclusões

29. Ante o exposto e desde que atendidas as recomendações constantes dos itens 7, 18, 19 e 20 da presente manifestação, não vislumbra-se óbice ao prosseguimento da iniciativa em apreço.
30. Adicionalmente, sugere-se a adoção das providências indicadas nos itens 22, 25, 26 e 27.
31. Fica dispensado o retorno dos autos para simples conferência.
32. É o Parecer.
33. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 17 de junho 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) 52402003900202112 e da chave de acesso 4c813f1f

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 657709609 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 17-06-2021 17:55. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
