



## ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) E A AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (CAS)

O **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (“INPI”)**, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, criado pela Lei nº 5.648 de 11/12/1970, com sede na Rua Mayrink Veiga, nº 9 – Centro/ RJ, Rio de Janeiro, CEP: 20090-910, inscrita no CNPJ (*Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica*) / MF (*Ministério da Fazenda*) sob o número 42.521.088/0001-37, representado neste ato por seu presidente interino, JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA, brasileiro, titular da carteira de identidade nº 26.867.565-9, inscrito no CPF/MF sob o número 376.282.165-87, nomeado de acordo com a PORTARIA DE PESSOAL Nº 1, publicada no Diário Oficial da União no dia 17 de janeiro de 2023, e a **AMERICAN CHEMICAL SOCIETY**, operando por meio de sua divisão **CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE (“CAS”)**, com sede em 2540 Olentangy River Road Columbus, Ohio 43202, EUA, representada neste ato pelo Vice Presidente Senior de Vendas e Marketing CRAIG W. STEPHENS, portador do documento de passaporte nº 566166699, e, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social e nomeado de acordo com a carta de outubro de 2022, individualmente ou conjuntamente denominados “Partes”, decidiram celebrar este Acordo de Cooperação Técnica (“ACT”), que será regulado de acordo com a Lei nº 8.666/93, art. 116, §1 e o Decreto 8.726/16, de acordo com cláusulas e condições dispostas abaixo:

### INTRODUÇÃO

O primeiro ACT entre o INPI e o CAS (departamento da American Chemical Society) foi assinado em 04 de junho de 2020 e publicado no Diário Oficial da União em 10 de junho de 2020. Este é o segundo ACT entre as Partes.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETIVOS

O objeto deste ACT é o estabelecimento de um segundo projeto-piloto (período de teste) de apresentação, pelo CAS, de documentos e informações para subsidiarem o exame técnico de pedidos de patente prioritário. O CAS oferece a clientes contratados uma ferramenta de fluxo de trabalho de busca de anterioridade, o qual tem como objetivo aumentar a capacidade para condução de buscas no estado da técnica de substâncias químicas voltado ao desenvolvimento e proteção de novos produtos farmacêuticos. O CAS objetiva fornecer este relatório como subsídio ao exame técnico aos examinadores de patente do INPI. O relatório apresentado pelo CAS ao INPI será intitulado Relatório CAS de subsídio.

O INPI considera que o Relatório do CAS de subsídio pode fornecer diretamente anterioridades com relação a um determinado pedido de patente e/ou indicar documentos próximos. Portanto, o INPI objetiva utilizar a busca de anterioridades efetuada pelo CAS como fonte de subsídio ao exame técnico dos pedidos de patentes prioritários para otimizar a tramitação do processo.

## **CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE DURAÇÃO**

Este ACT entrará em vigor a partir da data de publicação do extrato no Diário Oficial da União (DOU) e durará por 1 (um) ano). O Projeto-piloto poderá ser antecipado ou prorrogado por manifestação por escrito dos dirigentes de ambas as Partes.

O projeto-piloto poderá ser suspenso a qualquer momento por qualquer uma das partes sem aviso prévio. As partes definirão de comum acordo sobre as consequências temporais desta suspensão.

Nem a suspensão, nem o término afetará a tramitação e a conclusão de qualquer processo de patente, inclusive dos constantes na lista enviada pelo INPI e dos objetos de subsídio técnico apresentado pelo CAS.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS POR MEIO DA COOPERAÇÃO**

Nos termos do objeto do Projeto-piloto, o INPI se beneficiará do uso do Relatório CAS de subsídio no possível aumento da qualidade e 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; da coleta de dados consistentes pelo INPI para criação (ou elaboração) de uma modalidade de trâmite prioritário cujo interessado pode requerer uma vez que ele apresente o resultado de exame emitido por empresas parceiras de buscas autônomas e adeque-se ao quadro reivindicatório a matéria considerada patenteável.

O CAS se beneficiará dos anúncios públicos feitos pelo CAS e pelo INPI de que o CAS está ajudando o INPI na busca de estado da técnica para alguns pedidos de patentes prioritários; da comunicação sobre a apresentação de subsídios ao INPI no portal do INPI; da divulgação em palestras relacionadas com trâmite prioritário; da inclusão da informação constante no parecer técnico exarado de que o CAS apresentou subsídio ao exame técnico; 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 da associação de sua marca como empresa parceira do INPI na redução de pedidos de patentes pendentes de exame técnico”. Além disso, o CAS deseja servir a um propósito humanitário, permitindo que mais terapias para COVID-19 cheguem ao povo brasileiro o mais rápido possível.

## **CLÁUSULA QUARTA – IMPLEMENTAÇÃO**

Para alcançar os objetivos deste ACT, as Partes participarão do Projeto-piloto. O Plano de Trabalho (Apêndice I) conterà as atividades em detalhes, as responsabilidades assumidas por ambas as Partes e as informações necessárias para implementar o Projeto-piloto. A qualidade dos parâmetros do Relatório de busca do CAS será definida pelo INPI e pelo CAS posteriormente.

## **CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS**

A assinatura deste ACT não envolverá a transferência de recursos financeiros entre as Partes ou quaisquer despesas incorridas por qualquer uma das Partes.

Cada Parte será responsável pelo pagamento de todas as despesas incorridas de maneira direta ou indireta na realização das atividades decorrentes das atividades no escopo deste ACT, inclusive despesas de viagem, acomodações e refeições de seus próprios funcionários envolvidos nessas atividades.

As Partes empenharão seus melhores esforços para informar sobre restrições e/ou possíveis restrições orçamentárias que possam impactar na institucionalização e execução das atividades do projeto-piloto.

### **CLÁUSULA SEXTA – MONITORAMENTO, CONSULTAS E NOTIFICAÇÕES**

As Partes avaliarão envidarão seus melhores esforços de boa-fé para avaliar o andamento deste Projeto-piloto em sua organização, bem como informar ao parceiro sobre os resultados obtidos.

Os Participantes podem realizar consultas, a qualquer momento, para tratar de assuntos relacionados à implementação, execução das atividades ou interpretação deste ACT.

Qualquer notificação relacionada a este ACT deve ser emitida por escrito e assinada pela Parte remetente e será de responsabilidade dos seguintes representantes:

Em nome do INPI:	Em nome do CAS:
<b>Sr. Leopoldo Nascimento Coutinho</b> Coordenador de Relações Internacionais do INPI e-mail: <a href="mailto:coutinho@inpi.gov.br">coutinho@inpi.gov.br</a>	<b>Sr. Matthew McBride</b> Diretor do ScienceIP e Consultor de Serviços e-mail: <a href="mailto:mmcbride@cas.org">mmcbride@cas.org</a>

### **CLÁUSULA SÉTIMA – RELAÇÕES DE TRABALHO**

As Partes são entidades independentes e este acordo não constitui qualquer forma de relação de trabalho, empresa, agência ou declaração legalmente aceitável entre as Partes. Este Acordo não concede nenhuma autoridade às Partes para assumir ou criar obrigações em nome da outra Parte.

### **CLÁUSULA OITAVA – LEGISLAÇÃO E ACORDOS INTERNACIONAIS**

Qualquer disposição deste ACT que não seja válida no que diz respeito às leis e normas pertinentes em seus respectivos países será considerada nula na medida do necessário para que as disposições restantes continuem em pleno vigor e efeito.

### **CLÁUSULA NONA - POSSIBILIDADE DE RESCISÃO**

Este ACT poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio, por escrito, de 30 (“trinta”) dias. No entanto, o CAS poderá promover sua rescisão imediata, caso o INPI venha a usar os Relatórios CAS de anterioridade de maneira não expressamente permitida neste ACT.

### **CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÕES**

Este ACT pode ser alterado por consentimento mútuo entre as partes por meio de um Termo Aditivo, que entrará em vigor a partir da data de assinatura por ambas as partes, considerando que é proibida qualquer alteração do objeto definido na cláusula primeira.

O projeto-piloto, em especial as atividades envolvidas – descritas no Anexo I, pode ser modificado a qualquer momento por consentimento por escrito dos Participantes, especificando a data a partir da qual tais modificações serão aplicáveis.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PROPRIEDADE**

O CAS manterá todos os direitos, títulos e participações no algoritmo de similaridade de patente e sua saída, conforme fornecido no Relatório do CAS fornecido pelo CAS ao INPI durante o Projeto Piloto. O CAS deve manter todos os direitos e controles sobre todos os direitos de propriedade intelectual relacionados ao algoritmo de similaridade de patentes, o Relatório do CAS e qualquer outra invenção criada usando o algoritmo de similaridade de patentes, o Relatório do CAS e o feedback do INPI durante o Projeto Piloto.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO**

O INPI assume todos os riscos e custos associados ao uso do Relatório CAS de subsídio no seu fluxo de trabalho de exame de patentes, isentando-o de garantia quanto à precisão, integridade ou adequação das informações repassadas.

O CAS não garante precisão ou integridade dos documentos e informações fornecidas ao INPI. Não sendo responsável por erros ou omissões no Relatório de subsídio ao exame técnico apresentado, nem por danos de qualquer natureza (inclusive lucros cessantes) decorrentes dos resultados fornecidos, nem por danos de qualquer natureza (inclusive, por exemplo, perda de lucros) decorrentes dos resultados fornecidos ao INPI, exceto quando confessado por escrito ou judicialmente comprovado que tenha agido com dolo ou má-fé. O CAS não oferece nenhuma garantia adicional, expressa ou implícita, inclusive de comercialização nem de adequação a um objetivo específico.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONFIDENCIALIDADE**

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.

Informações Confidenciais significa quaisquer informações não públicas divulgadas direta ou indiretamente por qualquer das partes à outra parte, de qualquer forma, incluindo, sem limitação, todas as informações trocadas entre as partes relacionadas ao Piloto, e todas as outras informações consideradas privilegiadas, confidenciais. ou informações proprietárias de cada parte.

Os partícipes se obrigam a manter sigilo das ações executadas em parceria, utilizando os dados passíveis de acesso somente nas atividades que, em virtude de lei, lhe competem exercer, não podendo, de qualquer forma, direta ou indiretamente, dar conhecimento a terceiros das informações trocadas entre si ou geradas no âmbito deste Acordo, à exceção do que é fornecido pela CAS ao INPI por meio de Relatório da CAS coberto por este ACT, o que poderá ser usada pela administração durante o exame ou processamento de um pedido de patente.

O INPI fornecerá periodicamente uma lista contendo o número dos pedidos de patentes que atendam os requisitos comumente acordados. Não haverá troca de informação sobre o conteúdo (matéria) do pedido de patente. A coleta de informações para elaborar o Relatório CAS de

subsídio técnico será de inteira responsabilidade do CAS que poderá adquiri-las utilizando as ferramentas disponibilizadas pelo INPI para consulta de suas bases de dados A prerrogativa de divulgar qualquer informação relacionada com o processamento dos pedidos de patente pertence exclusivamente ao INPI.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E 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.

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.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS**

Após o término do projeto-piloto, o INPI avaliará os resultados obtidos com o Relatório CAS de subido ao exame técnico na otimização do trâmite dos pedidos de patente e o informará sobre sua intenção de prorrogar, alterar, implementar e/ou encerrar as atividades relacionadas com este.

**Para fiel cumprimento**, as Partes assinam por meio deste instrumento duas cópias deste ACT em português, ambas certificadas, no local e na data indicadas no título:

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 2023.

Em nome do CAS:

Em nome da INPI:

DocuSigned by:  
  
787223E181C4424

---

**Sr. Craig Stephens**  
Vice-Presidente de Vendas e Marketing

---

**Sr. Julio Cesar Castelo Branco Reis  
Moreira**  
Presidente

## APÊNDICE I - PLANO DE TRABALHO

### Prazos e Recursos

<b>Prazo</b>	Este ACT entrará em vigor a partir da data de publicação do extrato no Diário Oficial da União, (DOU) e permanecerá em vigor por 1 (um) ano.
<b>Recursos financeiros</b>	Não haverá transferência de recursos financeiros

### Gerenciamento e inspeção:

<b>Gerência do INPI</b>	<b>Gerência do CAS</b>
Sr. Alexandre Dantas Rodrigues	Mr. Matthew McBride

<b>Inspeção do INPI</b>	<b>Inspeção do CAS</b>
Sr. Diego Boschetti Musskopf	Mr. Matthew McBride

### Atividades específicas

Para alcançar os objetivos deste MOU, as Partes envidarão seus melhores esforços de boa-fé para executar as seguintes ações:

- a) O INPI publicará no seu site, na página dos prioritários, que “Os pedidos de patente prioritários serão enviados para o CAS que, em se tratando de estruturas químicas para produtos farmacêuticos, apresentará documentos e informações para subsidiarem o exame técnico efetuado pelo INPI.
- b) O CAS informará ao INPI qual(is) a(s) modalidade(s) de trâmite prioritário de seu interesse para elaboração do Relatório CAS de subsídio ao exame técnico;
- c) O INPI empenhar-se-á em fornecer periodicamente a lista com o número dos pedidos de patente com prioridade de tramitação concedida, divididos pela(s) modalidade(s) previamente selecionada(s);
- d) O CAS selecionará os pedidos de patente de seu interesse passíveis de busca por estruturas químicas, pesquisará as anterioridades com uso das ferramentas STNext, e apresentará os resultados ao INPI utilizando o Protocolo Automatizado Geral (PAG);
- e) O INPI utilizará os resultados do CAS como subsídio ao exame técnico, na forma do art. 31 da Lei nº 9.279/96;
- f) O INPI fará três palestras divulgando os procedimentos relacionados a esse ACT.

**Cronograma – prazos contados a partir da assinatura**

	<b>Atividade</b>	<b>Prazo</b>
1.	O INPI publicará as informações no site	D + 10 dias
2.	O CAS informará ao INPI os pedidos de patentes prioritários de interesse	D + 10 dias
3.	O INPI fornecerá periodicamente uma lista dos pedidos de patente prioritários na modalidade escolhida pelo CAS.	D + 11 meses
4.	O CAS selecionará os pedidos de patente de seu interesse passíveis de busca por estruturas químicas, pesquisará as anterioridades com uso das ferramentas STNext, e apresentará os resultados ao INPI como forma de subsídio ao exame técnico, conforme definido no art. 31 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, utilizando o Protocolo Automatizado Geral (PAG).	D + 11 meses
5.	Relatório parcial de avaliação do projeto-piloto que poderá acarretar proposta da fase II.	D + 7 meses
6.	Relatório final de avaliação do projeto-piloto.	D + 1 ano