



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206



Parecer nº 0034-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.057355-2015-56

INTERESSADO: Presidência.

ASSUNTO: Minuta de memorando de entendimento sobre o PPH.

I. Não se identifica óbice à consecução do memorando de entendimento a ser firmado entre o INPI e o USPTO.

II. O modelo de PPH acordado entre as partes encontra-se em perfeita consonância com o que dispõe a Lei 9.279/96.

III. A decisão concessória de patente pelo Escritório de Exame Anterior não vincula o Escritório de Exame Posterior, tendo este a prerrogativa para decidir em sentido contrário.

Senhor Presidente do INPI,

I. RELATÓRIO

1. Trata-se de memorando de entendimento a ser firmado entre o INPI e o United States Patent and Trademark Office (USPTO), conforme minuta acostada às fls. 23/32, tendo por objetivo principal a cooperação entre os escritórios no Projeto Piloto Patent Prosecution Highway (PPH).

2. Encontra-se em vigor um memorando de entendimento firmado entre o INPI e o USPTO, dedicado à cooperação em assuntos relacionados à aquisição, utilização e proteção dos direitos de propriedade industrial. A minuta do compromisso foi examinada pela Procuradoria por meio da Nota nº 0406-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-MAM-2.15.1.8. O compromisso não dispõe sobre o PPH.

3. No ano de 2011, a Procuradoria, mediante a Nota nº 0086-COOPI-PF-INPI-ANC-2.15.1.8/2011, examinou o adendo ao memorando de entendimento firmado entre o INPI e o USPTO. O adendo era específico sobre o PPH INPI-USPTO. O instrumento não restou assinado.



4. Os autos em epígrafe foram recebidos pela Procuradoria no dia 3 de novembro do ano corrente, com pedido de urgência.¹ Em razão da urgência, a Procuradoria expede esta manifestação, na presente data.

5. Trata-se da primeira vez que a Procuradoria examina a minuta de memorando de entendimento contida nos autos. A Procuradoria não foi consultada sobre as versões anteriores da minuta.

6. A Procuradoria possui ciência do projeto piloto PPH INPI-USPTO, por meio dos autos nº 52400.041613-2015-82, que tem como objeto uma minuta de resolução. O exame da minuta de resolução resultou no Parecer nº 0028-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, datado de 8.10.2015, que não verificou óbice na adoção das normas propostas, conquanto atendidas as adequações formais recomendadas.

7. É o relatório.

II. MÉRITO

II.1 ASPECTOS FORMAIS

8. Do exame dos aspectos formais da consulta, verifica-se a ausência dos documentos de praxe que instruem os processos relativos ao memorando de entendimento, notadamente os documentos a seguir listados:

- (i) A justificativa para a celebração tencionada em formulário de requisição;
- (ii) A manifestação autorizativa exarada em sede da Presidência desta autarquia;
- (iii) A declaração da DIPOR/CGPO sobre a inexistência de restrições de natureza orçamentária;
- (iv) A declaração de fidedignidade do contido nas duas versões do memorando, nos idiomas português e inglês.

9. Reconhece-se a ausência de repasse de recursos orçamentários-financeiros entre os celebrantes, conforme previsão contida no capítulo V da minuta, intitulado de “Recursos Financeiros”. A previsão contida na minuta não substitui a declaração da DIPOR/CGPO sobre a inexistência de restrições de natureza orçamentária para o pretendido.

10. A área técnica deste instituto manifestou-se favoravelmente ao projeto piloto conforme memorando da DIRPA dirigido ao Secretário de Inovação do MDIC, em 12 de junho de 2015.



11. As ações envolvendo colaboração com outros escritórios de patente encontram-se no rol de atribuições da Diretoria de Cooperação para o Desenvolvimento (DICOD), particularmente no art. 74, IV, do Regimento Interno do INPI. Os autos não contêm comprovação do envolvimento da DICOD no projeto objeto da consulta, provavelmente, em virtude de equívoco na instrução processual.

12. A Administração opta por assinar um novo memorando de entendimento, e não um adendo ao instrumento vigente. Ocorre, no entanto, que o programa piloto PPH INPI-USPTO encaixa-se perfeitamente no objeto do memorando de entendimento vigente. Por conseguinte, é admissível um adendo prevendo especificamente o projeto piloto.

13. Do exame da minuta, exsurge uma questão atinente ao apêndice I. O apêndice I, parte integrante da minuta, especifica normas de procedimento. A princípio, o memorando de entendimento não comporta dispositivos com tal nível de detalhamento.

14. O memorando de entendimento é uma espécie de carta de intenções, um instrumento contendo princípios dedicados à consecução de uma atividade comum entre os entes celebrantes. O Manual de Procedimentos sobre a Prática Diplomática Brasileira, elaborado pelo Ministério das Relações Exteriores, assim define o memorando de entendimento:

Memorando de Entendimento

Ato de forma bastante simplificada destinado a registrar princípios gerais que orientarão as relações entre as partes, em particular nos planos político, econômico, cultural, científico e educacional. Tendo em vista seu formato simplificado, tem sido amplamente utilizado para definir linhas de ação e compromissos de cooperação.²

15. Os memorandos de entendimentos firmados pelo INPI adequam-se perfeitamente à definição *supra*. Eles são textos simples, não compreendem aspectos técnicos ou detalhes do trabalho a ser empreendido pelos dois entes.

16. A Procuradoria Federal junto ao CNPq manifestou-se sobre o conceito em estudo, mediante o Parecer nº 89/2013/PF-CNPq/PGF/AGU, qualificado como Orientação Jurídica nº 001/2013/PF-CNPq/PGF/AGU, nos seguintes termos:

“63. O Memorando de Entendimento revela-se como um instrumento mais político do que jurídico, no qual se estreitam relações entre instituições em prol de objetivos comuns.

¹ Registre-se que os autos deram entrada nesta Procuradoria às 11:50 da manhã do dia 3 de novembro, a despeito da urgência fixada no despacho do Presidente do dia 29.10.2015.

² MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES. Atos Internacionais – Prática Diplomática Brasileira – Manual de Procedimentos. Disponível em: <<http://dai-mre.serpro.gov.br/clientes/dai/dai/manual-de-procedimentos/manual-de-procedimentos-pratica-diplomatica>> Acesso em: 3 nov. 2015.



64. As regras e cláusulas específicas que irão regulamentar os direitos e obrigações a serem acordados entre as partes celebrantes deverão ser materializadas em instrumento futuro a ser firmado.”

17. As regras específicas sobre o projeto são cabíveis em um acordo de cooperação. Admite-se excepcionalmente regras específicas sobre o projeto em um plano de trabalho, de acordo com o Parecer nº 89/2013/PF-CNPq/PGF/AGU. O aludido parecer é claro ao afirmar que o instrumento mais adequado para conter regras específicas é o acordo de cooperação.

“65. Em regra, o instrumento futuro a ser celebrado deve ser um Acordo de Cooperação, no qual se estabelecerão as regras específicas como prazos, valores, obrigações das partes, propriedade intelectual, foro de eleição, dentre outros.

66. Excepcionalmente, dependendo da negociação com o parceiro internacional, poder-se-á adotar um Plano de Trabalho do próprio Memorando de Entendimento, quando este já estipulou em seu texto algumas regras específicas.

67. Esta última previsão decorre do contexto em que o Memorando de Entendimento situa-se, pois, por regular pactos firmados entre entidades de Estados Soberanos, ambos ordenamentos jurídicos deverão ser respeitados e as regras levarão em consideração aspectos e normas próprias de cada ordenamento.

68. Neste contexto, convém salientar que a utilização do Memorando de Entendimento pelo CNPq deverá observar a seguinte lógica:

a) quando se tratar de um instrumento prévio e geral a ser firmado com pessoas jurídicas internacionais, deve-se priorizar a utilização do Memorando de Entendimento;

b) dentro da regra geral, após elaborado e assinado o Memorando de Entendimento, as partes irão firmar um ou vários Acordo(s) de Cooperação no intuito de regulamentar as relações mútuas;

c) excepcionalmente, caso o parceiro internacional assim o exija, poderá o CNPq firmar o Memorando de Entendimento com regras mais específicas e, para regulamentação, assinar posteriormente um Plano de Trabalho do próprio Memorando com a descrição das atividades a serem realizadas. Ressalte-se, contudo, que esta situação é excepcional e somente deve ser buscada se as duas anteriores ou a próxima não se mostrarem viáveis;

d) como opção à hipótese do item anterior, caso o parceiro internacional pretenda garantir um instrumento com regras específicas, poderá o CNPq, ao invés de firmar Memorando de Entendimento, partir direto para a celebração de Acordo de Cooperação (vide item II.3 desta OJ) – esta hipótese é mais adequada que a anterior.” (grifo no original)

18. O referido Manual de Procedimentos sobre a Prática Diplomática Brasileira reconhece que os Ministérios e agências governamentais possuem prerrogativas para concluir os memorandos de entendimentos, conquanto a conclusão dos mesmos seja previamente autorizada pelo Ministério das Relações Exteriores.

Os Ministérios e agências governamentais poderão concluir memorandos de entendimento, convênios e protocolos interministeriais



e/ou interinstitucionais atos internacionais, desde que a conclusão de tais instrumentos seja previamente autorizada pelo Ministério das Relações Exteriores e não acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nem gerem obrigações para o Estado no plano do direito internacional. Entretanto, tais instrumentos não são considerados, tecnicamente, atos internacionais.³

19. Esta Procuradoria possui compreensão consolidada sobre a submissão prévia de compromissos tais como o contido nos autos à Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores.

20. De forma exemplificativa, transcreve-se trecho de análise de minuta de memorando de entendimento entre o INPI e o Escritório Alemão de Patentes e Marcas – DPMA, em despacho fixado como EXAME MINUTA DE ACORDO/CONVÊNIO Nº 40/2005, de autoria do então Procurador-Chefe Mauro Sodré Maia:

“Em manifestação assinada às fls. 49/67, entendeu esta Procuradoria que, por se tratar de um documento internacional, o Memorando de Entendimento haveria de ter seu instrumento submetido previamente ao conhecimento da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores – ABC.”

21. As atribuições da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores foram analisadas pela Procuradoria, por meio da NOTA/INPI/PROC/DICON/Nº 298/05, de lavra da Procuradora Federal Márcia Affonso Moura.

22. A implementação de projetos de cooperação técnica internacional depende de prévia aprovação da Agência Brasileira de Cooperação, nos termos do art. 3º do Decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004. A Agência Brasileira de Cooperação é o ente competente para definir se o objeto do memorando de entendimento *sub examine* encontra-se inserido na previsão do Decreto nº 5.151, de 2004.

23. Quando o Tribunal de Contas da União elabora os seus relatórios de inspeção, costuma-se verificar se a minuta de memorando de entendimento foi submetida previamente à Agência Brasileira de Cooperação.⁴

³ MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES. Atos Internacionais – Prática Diplomática Brasileira – Manual de Procedimentos. Disponível em: <<http://dai-mre.serpro.gov.br/clientes/dai/dai/manual-de-procedimentos/manual-de-procedimentos-pratica-diplomatica>> Acesso em: 3 nov. 2015.

⁴ Nesse particular, cabe observar o Relatório de Inspeção contido no GRUPO I – CLASSE V – Plenário TC-015.008/2005-6, que fiscalizou os acordos de cooperação técnica firmados entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde. O relatório reconhece a competência da Agência Brasileira de Cooperação, disposta no Decreto nº 5.151/2004. Disponível em: <<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jj->



24. Não há nos autos um documento emitido pela Agência Brasileira de Cooperação sobre a matéria em exame. Por esse motivo, cabe à Diretoria de Cooperação para o Desenvolvimento, em razão de suas atribuições regimentais, providenciar a citada manifestação.

25. Examinados os aspectos formais da minuta, passa-se ao exame dos aspectos substantivos da proposta.

II.2 ASPECTOS SUBSTANTIVOS

26. Apenas os pedidos de patente de invenção estão compreendidos no projeto piloto. Os pedidos de patente de modelo de utilidade são excluídos da fase piloto, remanescendo a possibilidade de incluí-los no futuro, na hipótese dos escritórios acordarem outra fase do projeto.

27. Os pedidos examinados pelo INPI, como Escritório de Exame Anterior, serão recepcionados pelo USPTO, sem limitação de campo tecnológico. O mesmo não ocorrerá na via inversa.

28. O exame e a pesquisa de anterioridade, elaborados pelo USPTO, como Escritório de Exame Anterior, serão recepcionados pelo INPI tão-somente quando as reivindicações patentárias corresponderem às invenções dos campos tecnológicos de petróleo, gás ou petroquímica.

29. Por exemplo, um pedido de patente na área farmacêutica examinado pelo INPI, como Escritório de Exame Anterior, é passível de priorização no USPTO, em sede do projeto piloto PPH. No caso, o USPTO pode atuar como Escritório de Exame Posterior. O inverso não é permitido pelo memorando de entendimento.

30. A hipótese de o INPI atuar como Escritório de Exame Anterior, em um pedido de patente na área farmacêutica somente é factível se o exame do pedido de patente no Brasil ocorrer antes do início do exame substantivo (ou técnico) norte-americano. Cuida-se de uma hipótese difícil de ocorrer, em razão do conhecido *backlog* de patentes do INPI. Não obstante essa assertiva, a hipótese é factível de ocorrer, pois o INPI possui um mecanismo no qual o pedido de patente na área farmacêutica é passível de concessão em tempo anterior a qualquer outro escritório.

31. De acordo com a Resolução nº 80, de 19.03.2013, o pedido de patente na área farmacêutica é passível de priorização de exame mediante requerimento do Ministério da Saúde.⁵

QT15EPeYJ:www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%255CAcord%255C20070531%255CTC-015-008-2005-6.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br > Acesso em 3 nov. 2015.

⁵ A minuta do ato normativo que resultou na Resolução nº 80, de 2013, foi examinada pela Procuradoria, por meio das seguintes manifestações: (i) Parecer Nº 0009-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOP1-LBC-1.0, aprovado pelo



Essa é uma hipótese na qual o INPI pode figurar como Escritório de Primeiro Exame de um pedido de patente de medicamento. O exame e a pesquisa de anterioridade, elaborados pelo INPI, serão admitidos pelo USPTO, de acordo com o item 3 do tópico B do capítulo II do memorando de entendimento, *in verbis*:

II.B (3) O USPTO deve aceitar todas as candidaturas que cumpram os critérios de elegibilidade especificados no Anexo I e não precisa limitar os pedidos de participação aos pedidos que contenham matéria reivindicada de qualquer classificação.

32. O pedido de patente de medicamento, examinado pelo USPTO, como Escritório de Primeiro Exame, poderá usufruir da via PPH junto ao INPI? Não, de acordo com a vedação estabelecida pelo item 4 do tópico B do capítulo II do memorando de entendimento.

II.B (4) O INPI deve aceitar todos os pedidos que atendam os critérios de elegibilidade especificados no Anexo I; no entanto, o INPI irá limitar os pedidos de participação para pedidos de invenção contendo reivindicações relacionadas com invenções dos campos tecnológicos de petróleo, gás ou petroquímica como parte da natureza exploratória do Projeto Piloto PPH. Os pedidos relacionados a essas invenções ao menos devem ter sido classificados em alguma das classes da Classificação Internacional de Patentes, ou quaisquer subclasses delas decorrentes, previstas no Anexo II. [...]

33. Apenas os pedidos de invenção contendo reivindicações relacionadas com as invenções dos campos tecnológicos de petróleo, gás ou petroquímica serão objeto de priorização no INPI, em sede do projeto piloto em exame.

34. Em outros termos, não existe hipótese de uma decisão concessória de patente de medicamento, proferida pelo USPTO, ingressar no INPI, via projeto piloto PPH. O INPI não atua como Escritório de Exame Posterior, no âmbito do projeto piloto PPH, quando a decisão patentária do USPTO envolver invenções em campos tecnológicos diversos de petróleo, gás ou petroquímica.

35. Os demais dispositivos do memorando de entendimento prevêm a duração do projeto, avaliação do projeto, eventuais modificações, ausência de repasses financeiros e outras cláusulas de praxe.

36. O apêndice I estabelece os procedimentos para adoção do projeto piloto PPH.

37. O ingresso do pedido de patente no projeto piloto efetiva-se mediante requerimento do depositante perante o Escritório de Exame Posterior, que é o escritório no qual

Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0787/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.; (ii) Parecer Nº 0003-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho nº 0210/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

o pedido ainda se encontra pendente de exame. Isso demonstra que não se prioriza automaticamente um pedido de patente, ainda que ele preencha todos os requisitos.

38. O Escritório de Exame Posterior recebe a decisão sobre a concessão patentária emitida pelo Escritório de Exame Anterior. A decisão emitida pelo Escritório de Exame Anterior não vincula o Escritório de Exame Posterior.

39. O Escritório de Exame Posterior possui a prerrogativa de efetuar um exame com uma compreensão distinta daquela alcançada pelo Escritório de Exame Anterior. Uma decisão concessória de patente pelo Escritório de Exame Anterior enseja uma decisão de igual teor pelo Escritório de Exame Posterior? Obviamente que não. O caráter não-vinculativo da decisão proferida pelo Escritório de Exame Anterior está previsto no item 1.3 do apêndice I.

Apêndice I	
1.3 - De acordo com o Projeto Piloto PPH USPTO-INPI, o pedido sobre o qual uma decisão foi alcançada pelo Escritório de Exame Anterior ("OEE" - Office of Earlier Examination) de que esse pedido contém matéria passível de patenteabilidade pode servir de base para ter um pedido correspondente depositado na OLE priorizado na sua vez para exame, permitindo que o OLE utilize os resultados da pesquisa e do exame do OEE.	1-3 Pursuant to the USPTO - INPI PPH Pilot Program, an application for which a decision has been reached by the Office of Earlier Examination ("OEE") that such application contains allowable subject matter may serve as the basis for having a corresponding application filed in the OLE advanced out of turn for examination, allowing the OLE to utilize the search and examination results of the OEE.

40. A decisão emitida pelo Escritório de Exame Anterior somente poderia vincular o INPI, como Escritório de Exame Posterior, mediante uma alteração da Lei 9.279/96, o que não se cogita.

41. Conseqüentemente, o examinador de patentes do INPI é absolutamente livre para discordar da decisão concessória de patente, emitida pelo USPTO, quando este atua como Escritório de Exame Anterior, conquanto haja fundamento técnico para tal divergência. Nesse sentido, a adoção do programa piloto em apreço não representa perda de soberania. A prerrogativa legal de examinar o pedido de patente depositado no Brasil permanece sendo do INPI, podendo este utilizar os resultados de pesquisa e o exame realizado pelo USPTO.

42. A parte final do parágrafo 1.3 do capítulo I do apêndice I estabelece uma possibilidade, e não uma obrigação.

43. O tópico II do apêndice I estabelece os requisitos para participação de um pedido de patente no programa piloto. Os depósitos dos pedidos de patente nos dois escritórios (Escritório de Exame Anterior e Escritório de Exame Posterior) precisam possuir a uma data



comum inicial (*same earliest date*), a qual corresponde a data de prioridade ou a data de depósito.⁶

44. Constitui um requisito para participação no programa piloto a decisão de concessão da patente, ou a notificação respectiva, emitida pelo Escritório de Exame Anterior. Ou seja, enquanto o Escritório de Exame Anterior não tiver proferido a decisão concessória, não há de se falar de ingresso do pedido de patente no programa piloto.⁷

45. As reivindicações do pedido de patente participante do programa piloto precisam preencher duas condições: a) corresponder, pelo menos, a uma reivindicação aceita pelo Escritório de Exame Anterior; b) possuir o mesmo escopo, ou inferior, àquele concedido pelo Escritório de Exame Anterior.⁸

46. Para participação do pedido de patente no programa piloto, o Escritório de Exame Posterior não pode ter iniciado a fase de exame substantivo.⁹

47. A primeira data do pedido, concernente ao depósito ou da prioridade, precisa corresponder necessariamente ao Brasil ou aos Estados Unidos, para que haja a participação do mesmo no programa piloto.¹⁰

48. O Escritório de Exame Anterior será o INPI ou o USPTO.¹¹

49. Não participa do programa piloto um pedido de patente sujeito ao sigilo legal, sendo que os pedidos precisam ser públicos nos dois escritórios.¹²

50. A participação do pedido de patente no programa piloto depende de um exame substantivo do pedido correspondente no Escritório de Exame Anterior, o que compreende necessariamente análise dos requisitos de patenteabilidade.¹³

⁶ Apêndice I, II (1) Os depósitos no OEE e no OLE devem ter a mesma primeira data (que deve ser a data de prioridade ou a data de depósito).

⁷ Apêndice I, II (2) O OEE deve emitir uma decisão de concessão ou uma notificação de concessão ("notice of allowance"). A indicação de que o pedido é permitido ou será concedido como uma patente deve ser fornecida como uma declaração explícita em qualquer produto do trabalho substantivo do OEE.

⁸ Apêndice I, II (3) Cada uma das reivindicações apresentadas para análise no âmbito do Projeto Piloto PPH deve corresponder suficientemente a pelo menos uma reivindicação encontradas e aceitas pelo OEE. Reivindicações devem ter o mesmo escopo ou menor.

⁹ Apêndice I, II (4) O OLE não começou exame de mérito do pedido.

¹⁰ Apêndice I, II (5) O pedido tem a primeira data (de depósito ou da prioridade) no Brasil ou nos Estados Unidos.

¹¹ Apêndice I, II (6) O OEE deve ser o USPTO ou o INPI.

¹² Apêndice I, II (2.2) Os pedidos no OEE e OLE devem estar abertos ao público.

¹³ Apêndice I, II (2.3) Para um pedido depositado no OLE a ser considerado no Projeto Piloto PPH, ele deve ter sido examinado substantivamente no OEE, incluindo considerações de novidade, inventividade/não obviedade e aplicabilidade industrial.



51. O capítulo II do apêndice I especifica os documentos a serem exigidos para participação do pedido de patente no programa piloto. São previstos formulários específicos, relatório técnico elaborado pelo Escritório de Exame Anterior, traduções etc.

52. O capítulo IV do apêndice I aborda o exame de admissibilidade do pedido de patente no programa piloto. Na hipótese do pedido possuir uma irregularidade formal, prevê-se a formulação de exigências para que o depositante saneie o requerimento de prioridade.

53. O apêndice II traz as classificações concernentes aos campos tecnológicos de petróleo, gás ou petroquímica.

II.3 CONCLUSÃO PRELIMINAR

54. A título de conclusão preliminar, a Procuradoria suscita uma reflexão sobre a necessidade do apêndice I figurar como anexo do memorando de entendimento. O apêndice possui normas de procedimento e um nível de detalhamento, que talvez não sejam próprios de um memorando de entendimento.

55. A matéria contida no apêndice I corresponde às normas da minuta de resolução do INPI, dedicada à adoção do programa piloto PPH. A entrada em vigor da minuta pode ocorrer no mesmo dia da assinatura do memorando de entendimento.

56. Essa reflexão é pertinente porque o memorando de entendimento não comporta normas de procedimento e detalhes sobre a atividade de cooperação. Reconhece-se que as normas de procedimento e os detalhes figuram em um anexo, e não no memorando propriamente dito. Esse raciocínio serve para manter o texto tal como ele se encontra. Por outra senda, o apêndice é parte integrante do instrumento.

57. Reconhece-se a finalidade do apêndice I, a saber, fixar o modelo PPH acordado entre as partes. Trata-se de um modelo em perfeita consonância com o que dispõe a Lei 9.279/96.

58. Como já observado no tópico anterior, a decisão concessória de patente pelo USPTO não vincula o INPI. O INPI, quando atua como Escritório de Exame Posterior, possui plena liberdade para adotar um entendimento sobre os requisitos de patenteabilidade em sentido diverso daquele alcançado pelo USPTO, como Escritório de Exame Anterior.

59. Não se faz aqui uma crítica ao teor dos dispositivos contidos no apêndice I do memorando de entendimento. A observação aqui registrada é se o apêndice de um memorando de entendimento é o instrumento adequado para conter tais dispositivos.



60. Recomenda-se a exclusão do apêndice I do memorando de entendimento, posto que o nível de detalhamento de seus dispositivos não se coaduna com o instrumento escolhido.

61. A decisão por manter ou não o apêndice I no memorando de entendimento encontra-se na esfera da Administração, cabendo a Procuradoria apenas observar que o instrumento proposto possui uma natureza que comporta princípios gerais, e não detalhes de procedimento.

62. Cabe à Diretoria de Cooperação para o Desenvolvimento, em razão de suas atribuições regimentais, manifestar-se sobre a manutenção do apêndice I no memorando de entendimento, se for o caso. Na hipótese do apêndice I não desnaturar o memorando de entendimento, tal compreensão há de ser firmada pelo órgão competente. Tais considerações serão examinadas cuidadosamente pela Procuradoria, no momento oportuno.

III. CONCLUSÃO

63. A Procuradoria Federal Especializada do INPI, como órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal, está adstrita ao exame dos requisitos de juridicidade da minuta de memorando de entendimento. As questões atinentes à conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração Pública, e os aspectos de natureza eminentemente técnica, fogem ao escopo de análise jurídica prevista aos órgãos consultivos da Advocacia-Geral da União.

64. As seguintes assertivas sintetizam a compreensão da Procuradoria sobre a matéria em apreço:


- I. **Não se identifica óbice à consecução do memorando de entendimento a ser firmado entre o INPI e o USPTO.** Remanesce, entretanto, antes da chancela da Procuradoria, a necessidade de atendimento das formalidades recomendadas, particularmente as apontadas nos parágrafos 8, 24, 60 e 62;
- II. O modelo de PPH acordado entre as partes encontra-se em consonância com o que dispõe a Lei 9.279/96;
- III. A decisão concessória de patente pelo Escritório de Exame Anterior não vincula o Escritório de Exame Posterior, tendo este a prerrogativa para decidir em sentido contrário;
- IV. O INPI encontra-se obrigado a observar as exigências do Decreto nº 5.151/04, mormente no seu art. 3º.

65. Após o atendimento das recomendações, a Administração pode encaminhar a este órgão jurídico as vias do instrumento formalizador com vistas à pertinente chancela. O instrumento encaminhado à Procuradoria não foi o texto para a chancela, posto que o documento contém espaços em branco a serem preenchidos.



66. Considerando o disposto na Portaria nº 441, de 13 de outubro de 2015, do Senhor Advogado-Geral da União, publicada no Diário Oficial da União – Seção 1, nº 196, de 14 de outubro de 2015, a presente manifestação assume caráter de manifestação jurídica formal da Procuradoria Federal Especializada do INPI, independentemente de submissão ao superior hierárquico do subscritor.

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 2015.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal