



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 0020-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.065485-2016-43

INTERESSADO: Presidência

ASSUNTO: Minuta de memorando de entendimento sobre o projeto piloto de exame colaborativo PPH, tendo como participantes os membros do PROSUR.

I. Não se identifica óbice jurídico à adoção do modelo de PPH tal como proposto no memorando de entendimento;

II. O memorando de entendimento determina a implementação do projeto de exame colaborativo PPH. Para firmá-lo pressupõe-se que o País signatário possui todas as condições administrativas e políticas para assumir o compromisso.

Senhor Presidente do INPI,

I. RELATÓRIO

1. A Presidência submete à Procuradoria a minuta de memorando de entendimento sobre o PPH (*Patent Prosecution Highway*) multilateral no âmbito do PROSUR.
2. A matéria demanda exame imediato, sem prévia submissão dos autos à área técnica. Trata-se de matéria urgente, posto que existe um interesse de firmar o instrumento nos próximos dias, por ocasião da presença nesta autarquia dos presidentes dos escritórios de propriedade industrial que compõe o PROSUR.
3. O INPI firmou memorando de entendimento com o *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) para implementação do projeto piloto de exame colaborativo prioritário PPH, no ano de 2015. Do compromisso firmado, surgiu a obrigação do INPI de editar normas para adoção do exame colaborativo.



4. Nesse contexto, foi necessário criar a prioridade BR para que o INPI fosse também escritório de primeiro exame. Do memorando de entendimento firmado com o USPTO, decorreu uma série de atos do INPI, os quais foram examinados por esta Procuradoria mediante as seguintes manifestações:

- (i) Parecer nº 0041-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 sobre a minuta de resolução sobre o projeto piloto PPH INPI-USPTO;
- (ii) Parecer nº 0028-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 sobre a minuta de resolução sobre o projeto piloto PPH INPI-USPTO;
- (iii) Parecer nº 0034-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 sobre o memorando de entendimento firmado entre o INPI e o USPTO;
- (iv) Nota nº 0348-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.15.1.8. sobre o memorando de entendimento firmado entre o INPI e o USPTO;
- (v) Parecer nº 0026-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 sobre a resolução dedicada aos pedidos de patente prioridade BR.

5. Cabe à Procuradoria, no momento, efetuar uma análise prévia da minuta de memorando de entendimento, sem se pronunciar sobre a adequada instrução processual.

6. É o relatório.

II. MÉRITO

7. O Parecer nº 0041-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 reconheceu a existência de diversos modelos de PPH. Há o modelo multilateral, no qual diversos países participam do exame colaborativo, e há o modelo bilateral firmado entre dois países.

8. Determinados modelos de PPH não compreendem os documentos produzidos no sistema PCT. Outros modelos de PPH adotam os documentos produzidos pelo sistema PCT, notadamente os seguintes:

- (i) Opinião escrita da Autoridade responsável pela pesquisa internacional, prevista na Regra 43bis.1.a) do Regulamento de Execução do PCT;¹
- (ii) Opinião por escrito da Autoridade responsável pelo exame preliminar internacional, prevista no artigo 34.2)c), d)

¹ Opinião escrita da Autoridade responsável pela pesquisa internacional: "Documento formulado pela Autoridade responsável pela pesquisa internacional ao mesmo tempo que efectuar o relatório de pesquisa internacional. Contém uma opinião a respeito de se a invenção reivindicada parece ser nova, parece implicar uma actividade inventiva (ser não evidente) e parece ser susceptível de aplicação industrial e também se o pedido internacional preenche as condições do Tratado e do Regulamento, na medida em que são controladas pela Autoridade responsável pela pesquisa internacional." OMPI. PCT Glossário. Disponível em: <<http://www.wipo.int/pct/pt/texts/glossary.html#E>>. Acesso em: 26 nov. 2015.



do PCT e nas Regras 66.1*bis*, 66.2, 66.4.a) do Regulamento de Execução do PCT;²

(iii) 'Exame preliminar internacional,'³ previsto no artigo 33 do PCT.

9. Os documentos produzidos no sistema PCT não são adotados no modelo de PPH implementado pelo INP, que também se caracteriza por ser bilateral.

10. O PPH ora proposto ao INPI segue o modelo multilateral e incorpora os documentos produzidos no sistema PCT. Identificado o objeto do memorando de entendimento, passa-se ao exame de suas cláusulas.

11. As considerações iniciais da minuta ressaltam os princípios de exame colaborativo, tais como o compromisso no aumento da qualidade da concessão de patentes e da diminuição do tempo de concessão.

12. O item dedicado ao objetivo estabelece o início do programa piloto PPH dentro do prazo de seis meses seguintes à assinatura do memorando de entendimento. O programa piloto proposto compreende apenas os depósitos do pedido de patente de invenção. Os pedidos de patente de modelo de utilidade estão excluídos. Os pedidos de patente que entram na fase nacional, mediante o sistema do sistema PCT, estão abrangidos no programa piloto.

13. Chama a atenção a ausência de previsão dos pedidos de patente de modelo de utilidade, posto que esse tema costuma ser do interesse do Brasil. Como é cediço, as empresas brasileiras depositam um número maior de pedidos de patente de modelo de utilidade do que patente de invenção. A princípio, é do interesse do País que todo exame colaborativo que o INPI firme inclua expressamente os pedidos de patente de modelo de utilidade.

14. O objetivo do memorando de entendimento é claro ao estabelecer a implementação do PPH no mais tardar em seis meses a partir da assinatura do compromisso.

15. A implementação adota o princípio Mottainai. Esse princípio decorre de uma expressão japonesa e hoje é adotado para denominar um determinado modelo de PPH.

² Opinião por escrito da Autoridade responsável pelo exame preliminar internacional: "Documento dirigido ao requerente pela Autoridade responsável pelo exame preliminar internacional, em que se indica todas as observações contidas na Regra 66.2. Em geral, se considera a opinião escrita formulada pela Autoridade responsável pela pesquisa internacional como sendo uma opinião escrita da Autoridade responsável pelo exame preliminar internacional." OMPI. PCT Glossário. Disponível em: <<http://www.wipo.int/pct/pt/texts/glossary.html#E>>. Acesso em: 26 nov. 2015.

³ Exame preliminar internacional: "O objetivo do exame preliminar internacional é formular uma opinião preliminar e sem força obrigatória sobre a questão de saber se a invenção cuja proteção é solicitada, parece ser nova, implica em uma atividade inventiva (não ser evidente) e ser susceptível de aplicação industrial." OMPI. PCT Glossário. Disponível em: <<http://www.wipo.int/pct/pt/texts/glossary.html#E>>. Acesso em: 26 nov. 2015.



16. Examinados os requisitos de patenteabilidade de um pedido pelo escritório de primeiro exame, cabe ao escritório de segundo exame inserir o pedido de patente correspondente na fila própria do PPH. Ou seja, cabe ao escritório de segundo exame proporcionar um exame acelerado, conquanto preenchidos três requisitos pelo pedido de patente.

17. O primeiro requisito refere-se aos aspectos formais, tais como pagamento de retribuição, formulação do pedido de prioridade, etc.

18. O segundo requisito diz respeito à correspondência entre as reivindicações dos dos pedidos de patente depositados no escritório de primeiro exame e no escritório de segundo exame.

19. O terceiro requisito diz respeito à disponibilidade da busca de anterioridade e do exame técnico. O escritório de primeiro exame precisa disponibilizar esses documentos ao escritório de segundo exame.

20. O INPI do Chile é uma Autoridade responsável pelo exame preliminar internacional e pela busca internacional (ISA/IPEA). Isso é importante ter em mente para compreender a cláusula 2.2 do memorando de entendimento. De acordo com essa cláusula, os resultados de busca e de exame do escritório de primeiro exame adotarão os trabalhos produzidos pelo Chile no âmbito do PCT. Essa é uma cláusula de especial relevância no instrumento em estudo, o que justifica a sua reprodução a seguir:

“2.2 En el Programa Piloto también se considerarán como resultados de la búsqueda y del examen de la OEA los productos del trabajo internacional PCT (WO/ISA y WO, IPRP, IPER/IPEA) que elabore el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la República de Chile.”

21. Ainda que o INPI seja ultra veloz e atue como escritório de primeiro exame de um determinado pedido de patente, ele terá que considerar o resultado de busca e o exame preliminar internacional.

22. A cláusula 3 da minuta de memorando de entendimento prevê a elaboração de diretrizes dirigidas ao usuário externo e interno sobre a matéria.

23. A cláusula 4 da minuta concebe os processo de avaliação do projeto, após a implementação do mesmo, o que abrange trocas de informações e propostas de modificações.

24. A cláusula 5 da minuta trata das consultas para esclarecer os aspectos relativos à implementação ou interpretação do memorando de entendimento.

25. A duração do programa piloto está programada para três anos, sendo passível de prorrogação por um ano, desde que haja acordo expresso dos Países participantes.



26. A implementação definitiva do PPH depende da avaliação dos resultados obtidos pelo programa piloto, conforme disposto na cláusula 6.2 da minuta.
27. As modificações no memorando de entendimento são admitidas por meio da concordância expressa dos Países participantes do programa piloto.
28. A cláusula 8.1 concebe a retirada dos Países participantes do programa piloto mediante um pré-aviso de três meses, constituído de uma notificação escrita aos demais Países participantes.
29. O término, ou extinção, do memorando de entendimento não afeta os pedidos de patente que tiveram o seu exame de patente iniciado no âmbito do PPH.
30. A cláusula 9.1 permite a suspensão do memorando de entendimento, na hipótese de um número excessivo de solicitações de participação no PPH. A suspensão, no caso, demanda um pré-aviso de três meses aos Países participantes do programa piloto.
31. A cláusula em comento qualifica o número excessivo de solicitações. O número excessivo é aquele que afeta o bom funcionamento do escritório de propriedade industrial.
32. A cláusula final da minuta concerne à exegese do memorando de entendimento. O instrumento há de ser interpretado de forma que nenhuma disposição do mesmo indique inobservância à legislação dos Países participantes do projeto de colaboração.
33. A segunda parte da cláusula final da minuta condiciona a implementação do projeto piloto à disponibilidade de recursos financeiros e de pessoal dos Países participantes.
34. Exposto o conteúdo da minuta, algumas considerações se impõem. Uma vez assinado o memorando de entendimento, surge a obrigação de implementá-lo dentro do período de seis meses. Embora não haja previsão no mesmo, seria razoável propor a formulação de uma reserva sobre um determinado aspecto do projeto, se fosse o caso. A reserva refere-se a uma obrigação pontual do instrumento, e não sobre o compromisso em si.
35. Cogita-se uma ressalva relativa à ratificação e execução do instrumento. Não se prevê um outro instrumento para ratificar o presente memorando de entendimento. Uma vez firmado, surge a obrigação. Não se concebeu um outro instrumento para ratificá-lo. O memorando de entendimento já determina a implementação do projeto de exame colaborativo PPH. O instrumento seguinte para executar o projeto é a normativa interna de cada País.
36. O instrumento em apreço *não* é um protocolo de intenções.



37. Para firmá-lo pressupõe-se que o País signatário possui todas as condições administrativas e políticas para assumir o compromisso. A ressalva cogitada talvez suscite dúvidas quanto à validade da anuência do País participante.

38. Situação diversa seria se o texto do memorando de entendimento estabelecesse uma mera vontade de implementar o exame colaborativo, sem previsão de data. Se o instrumento em análise fosse um protocolo de intenções, a ressalva cogitada não suscitaria dúvidas. Entretanto, a minuta apreciada de memorando de entendimento determina o exame colaborativo, e não uma mera vontade de aderir, no futuro, ao projeto.

39. Outro aspecto a ser examinado, no momento, refere-se ao modelo de PPH multilateral e vinculado aos documentos produzidos no âmbito do PCT. Não há óbice jurídico para que o INPI adote tal modelo. O PPH proposto na minuta de memorando de entendimento não afeta qualquer dispositivo da Lei nº 9.279/96.

40. O PPH proposto estabelece três obrigações principais ao INPI do País participante. Primeiro, conferir prioridade aos pedidos de patente. Essa prioridade significa deslocar o pedido de patente da fila comum de exame para uma fila particular, na qual haverá uma redução do período de espera do exame técnico.

41. Conferir prioridade a um pedido de patente que preenche os requisitos dispostos em um ato normativo administrativo constitui uma prerrogativa adotada pelo INPI para atender diferentes objetivos. Não é preciso alteração legislativa para se conferir prioridade a pedido de patente. Nesse sentido, a prioridade conferida a um pedido de patente, em razão do PPH, encontra-se em plena consonância com a Lei nº 9.279/96.

42. O Estado possui a prerrogativa de conferir benefícios fiscais a um setor econômico que pretende fomentar. Igual raciocínio aplica-se às filas de prioridade de pedidos de patente. Confere-se prioridade na tramitação de um determinado grupo de pedidos de patente em razão de um objetivo específico de política econômica, ou comercial. Quando isso é feito com transparência e observância à legislação, não existe nenhum obstáculo para a sua adoção.

43. A propriedade industrial é um instrumento de política econômica. Nesse sentido compreende-se a parte final do art. 5º, XXIX, da Constituição da República.⁴ O dispositivo confere proteção constitucional às patentes à luz do interesse social, do desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

⁴ Constituição da República, art. 5º, XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;



44. O art. 33 da Lei nº 9.279/96 institui o requerimento de exame do pedido de patente, o qual é seguido de uma publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial. A prioridade em estudo situa-se após a publicação do requerimento de exame. O art. 34 da Lei 9.279/96 prevê as exigências formuladas pelo examinador de patentes. A prerrogativa da Administração de formular exigências não é maculada pelo mecanismo de priorização de pedido de patente.

45. A segunda obrigação principal ao INPI do País participante do projeto é considerar a busca de anterioridade e o exame preliminar internacional elaborado pelo INPI do Chile como ISA/IPEA. Isso não significa que o INPI do Brasil terá que possuir o mesmo entendimento do INPI do Chile quando este atua como ISA/IPEA.

46. Os documentos elaborados no sistema do PCT não são vinculativos. Isso significa que o INPI do Brasil pode entender que a matéria revelada no documento encontrado em sua busca de anterioridade afeta a novidade da invenção, a despeito do exame preliminar internacional concluir em sentido contrário.

47. O exame preliminar internacional *não substitui* o exame técnico elaborado pelo INPI do Brasil. Portanto, reconhece-se que o aludido documento elaborado no sistema PCT, bem como a busca de anterioridade, adequa-se perfeitamente ao que dispõe a Lei 9.279/96. O mesmo se diz em relação aos demais documentos elaborados no âmbito do PCT.

48. A compreensão acima decorre do art. 33.1 do PCT, o qual é claro ao dizer que o exame preliminar internacional não é vinculativo, isto é, não possui força obrigatória, *in verbis*:

PCT, art. 33.1 O objetivo do exame preliminar internacional é formular uma opinião preliminar e sem força obrigatória sobre a questão a saber se a invenção cuja proteção é solicitada, parece ser nova, implicar uma atividade inventiva (não ser evidente) e ser suscetível de aplicação industrial.

49. A terceira obrigação principal do projeto em apreço é a recepção do exame técnico elaborado pelo escritório de primeiro exame. Em outros termos, o escritório de segundo exame receberá o relatório técnico do primeiro exame.

50. O relatório técnico elaborado pelo escritório de primeiro exame substitui o relatório técnico de responsabilidade do escritório de segundo exame? Não. O relatório técnico elaborado pelo escritório de segundo exame pode entender que o pedido de patente incide numa vedação de matéria patenteável, de forma contrária ao escritório de primeiro exame, que concedeu a patente? Sim.

51. Compreendido o alcance das três obrigações principais do PPH proposto, não se identifica óbice jurídico à sua adoção.



52. Por fim, cabe observar que o modelo proposto de PPH é mais abrangente e complexo em todos os sentidos do que o projeto piloto ora vigente entre o INPI e o USPTO.

53. Em regra, os pareceres da área técnica precedem o exame jurídico da Procuradoria. Para atendimento de solicitação de urgência, este órgão consultivo não aguardou a manifestação técnica correspondente. Por esse motivo, a presente manifestação não tem caráter conclusivo. Trata-se de uma análise preliminar da matéria, passível de revisão.

54. 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.

55. 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.

III. CONCLUSÃO

56. Diante do exposto, resta examinada a matéria objeto da consulta. As seguintes assertivas sintetizam a compreensão exposta:

- I. Não se identifica óbice jurídico à adoção do modelo de PPH tal como proposto no memorando de entendimento;
- II. O memorando de entendimento determina a implementação do projeto de exame colaborativo PPH. Para firmá-lo pressupõe-se que o País signatário possui todas as condições administrativas e políticas para assumir o compromisso.

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2016.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe