



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. 00033/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.007797/2019-65

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Celebração de Memorando de Entendimento entre o INPI e o Instituto Dinamarquês de Patentes e Marcas (DKPTO)

1. Memorando de Entendimento a ser firmado entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o Instituto Dinamarquês de Patentes e Marcas (DKPTO).
2. Análise dos requisitos de juridicidade para a celebração do ato.
3. Não se identificam óbices jurídicos à assinatura do instrumento pelo Sr. Presidente do INPI, caso considere oportuno e conveniente.
4. Sugestão de aprimoramento da redação do texto.

1. A Presidência submete à apreciação da Procuradoria consulta sobre Memorando de Entendimento a ser firmado entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o Instituto Dinamarquês de Patentes e Marcas (DKPTO), que tem por objetivo estabelecer uma parceria destinada a facilitar a identificação de direitos de propriedade intelectual para venda, tornando o referido mercado mais transparente, nos termos do item 1.1 do documento.

2. O item 1.4 do Memorando estabelece que o DKPTO é o proprietário do mercado baseado na rede mundial de computadores conhecido como IP Marketplace, uma janela de exibição gratuita on-line, na qual é possível procurar parceiros comerciais e outros tipos de parceria. O item 1.5 do documento, por sua vez, prevê que, no IP Marketplace, é possível listar patentes, pedidos de patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais e marcas para venda ou licenciamento. Além disso, o IP Marketplace pode ser usado para pesquisar direitos de PI para comprar ou licenciar ou para a identificação de parceiros para projetos de inovação que se baseiam em conhecimento patenteável.

3. Na Nota Técnica/SEI Nº 4/2019/ INPI /DIRBI /COINT /GAB/PR, a Divisão de Relações Bilaterais afirma que as relações interinstitucionais entre o INPI e o DKPTO foram iniciadas em 2017, tendo sido assinado, em dezembro daquele ano, Memorando de Entendimento para cooperação técnica entre os Escritórios. O referido ato foi analisado por esta Procuradoria na Nota nº 295-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LAM-2.15.1.8, aprovada pelo Despacho nº 649/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-3.2.3, que concluiu pela ausência de óbice jurídico à sua celebração.

4. Além disso, ressaltou-se na Nota Técnica/SEI Nº 4/2019/ INPI /DIRBI /COINT /GAB/PR que, no ano de 2018, foram realizadas diversas atividades de cooperação entre os Institutos, tais como a Cooperação do Setor Estratégico em Inovação e Digitalização, que também se encontra anexada aos autos.

5. No que se refere à minuta do Memorando em tela, sustenta-se na Nota Técnica/SEI Nº 4/2019/INPI/DIRBI/COINT/GAB/PR a necessidade de sua assinatura para operacionalizar o projeto de divulgação do IP Marketplace no Brasil, bem como para dar publicidade aos ativos brasileiros de PI na plataforma dinamarquesa.

6. Em Despacho de 12 de julho de 2019, a Coordenação de Relações Internacionais informa que a minuta encontra-se em conformidade com as diretrizes do INPI no que se refere ao seu papel como ente facilitador de negócios

entre brasileiros e nacionais de outros países por meio do sistema internacional de propriedade intelectual.

7. A Divisão de Orçamento e Custos, em Despacho de 31 de julho de 2019, afirmou que não havia objeção para a assinatura do Memorando em referência, uma vez que o item 6.2 do referido documento estabelece que o ato não envolve a transferência de recursos financeiros entre as partes.

8. Ressalte-se, ainda, que o Sr. Coordenador de Relações Internacionais, conforme declaração de 31 de julho de 2019, atestou a equivalência idiomática entre as versões em português e em inglês do Memorando, anexas aos autos.

9. No Despacho de 31 de julho de 2019, a Coordenação de Comunicação Social também opinou de maneira favorável à assinatura do Memorando. Igualmente, a Coordenação de Articulação e Fomento à Propriedade Intelectual e Inovação, no Despacho de 12 de agosto de 2019, manifestou-se pela conveniência da assinatura da proposta, por considerar que seu objeto possibilita incrementar as ações de disseminação da cultura de propriedade intelectual.

É o breve relato do necessário.

10. Passa-se, neste momento, à análise dos elementos do ato administrativo, sendo o motivo, o qual compreende as razões de fato e de direito, o primeiro a ser analisado, justificando a sua prática.

11. *In casu*, informa a Divisão de Relações Bilaterais que os motivos que ensejam a assinatura do Memorando de Entendimento referem-se à conveniência da operacionalização do projeto de divulgação do IP Marketplace no Brasil, o que irá conferir publicidade aos ativos brasileiros de PI na plataforma dinamarquesa. Além disso, a Coordenação de Relações Internacionais considerou que o Memorando poderá contribuir para a realização de negócios entre brasileiros e nacionais de outros países pelo sistema de propriedade industrial.

12. Quanto à competência da autoridade administrativa, ressalte-se que a atribuição do Presidente do INPI para assinar o Memorando encontra-se prevista 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.

13. Quanto à forma do ato, cabe mencionar que o Memorando de Entendimento mostra-se o instrumento adequado, uma vez que, conforme análise realizada através do Despacho n. 00099/2018/CGMA/PFE-INPI/PGF/AGU, *"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, motivo pelo qual prescinde de forma rígida, até porque, não gera efeitos jurídicos concretos"*.

14. No referido Despacho também ressaltou-se que não há legislação específica a respeito do referido ato, inexistindo qualquer Lei ou Decreto que o regulamente. O Ministério das Relações Exteriores, contudo, editou o Manual de Procedimentos denominado "Atos Internacionais-Prática Diplomática Brasileira", no qual consta definição do instrumento:

"e) 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."

15. A manifestação jurídica da Procuradoria concluiu, ainda, que se aplica ao instrumento o disposto no art. 116, §1º da Lei nº 8.666, de 1993.

16. Sobre o tema, a Procuradoria também emitiu a Nota n. 00098/2018/CGMA/PFE-INPI/PGF/AGU, manifestando-se no sentido de que o Memorando de Entendimento prescinde de remessa à Agência Brasileira de Cooperação ABC/MRE para apreciação, por ser um instrumento fixador de princípios gerais.

17. Analisados os aspectos de motivo, competência e forma do ato administrativo, note-se que, em relação aos demais aspectos de natureza jurídico-formal, ao que se restringe a análise deste órgão consultivo, deve-se mencionar que inexistem restrições de natureza orçamentária para o escopo pretendido, conforme declarado pela Divisão de Orçamento e Custos, no Despacho de 31 de julho de 2019, destacando-se a ausência, no caso de repasse de recursos orçamentário-financeiros entre os participantes, conforme o item 6.2 da minuta.

18. Ao mesmo tempo, as áreas técnicas da Autarquia envolvidas na execução do memorando também se manifestaram favoravelmente à sua celebração.

19. A fidedignidade do que se contém nas duas versões do Memorando sub examine, no vernáculo e no idioma estrangeiro, foi atestada pelo Sr. Coordenador de Relações Internacionais, conforme declaração acostada aos autos.

20. Registre-se, ainda, que a avaliação jurídica ora realizada abrange, tão-somente, a execução de atividades que não impliquem qualquer repasse de recursos entre os organismos envolvidos, o que ora se enfatiza à vista da ressalva manifestada no item 6.1. Desse modo, a execução de qualquer atividade, no âmbito do Memorando, que enseje eventualmente qualquer espécie de repasse deverá ser objeto de novo documento, a ser submetido novamente à necessária análise deste órgão jurídico consultivo.

21. Por fim, a título de sugestão para o aperfeiçoamento da redação da minuta, opina-se no sentido da revisão do seu texto na forma que segue abaixo, com o intuito de tornar o instrumento mais claro e harmônico. Destaca-se desde já a existência de erro na numeração do item 3. Os itens modificados encontram-se grifados:

"1. Contexto e objeto do Memorando de Entendimento

1.1. O objetivo deste Memorando de Entendimento (MOU, sigla para a expressão em inglês "Memorandum of Understanding") é estabelecer parceria destinada a facilitar a busca de direitos de propriedade intelectual (PI) para fins de compra e venda ou licenciamento, tornando o referido mercado mais acessível e transparente.

1.2. Este MOU estabelece os princípios e procedimentos acordados para a cooperação entre os Participantes.

1.3. INPI

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é a entidade responsável pela concessão de direitos de propriedade industrial no Brasil, sendo uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia. Um dos objetivos buscados pelo INPI é o de divulgar a possibilidade de negociação de direitos de PI entre os usuários. Isso é feito por diversas atividades, como seminários, workshops, webinars, parcerias bilaterais, nacionais e internacionais etc.

1.4. IP Marketplace

O Instituto Dinamarquês de Patentes e Marcas (DKPTO) é o proprietário do mercado baseado na Web chamado IP Marketplace (www.IP-Marketplace.org e www.IP-Marketplace.dk). O IP Marketplace é uma janela de exibição on-line onde é possível procurar parceiros comerciais e outros tipos de parceria. O IP Marketplace é gratuito para compradores e vendedores.

No IP Marketplace, é possível listar patentes, pedidos de patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais e marcas - os chamados direitos de PI - para compra e venda ou licenciamento. Também é possível usar o IP Marketplace para a busca de parceiros para projetos de inovação que se baseiam em conhecimento patenteável.

2. Áreas de cooperação

Os Participantes comprometem-se a cooperar para a promoção do IP Marketplace, a fim de atrair mais usuários e, assim, contribuir para o desenvolvimento do mercado de direitos de PI.

3. Responsabilidades do INPI

3.1. Para o propósito da presente cooperação, o INPI disponibilizará link, com a respectiva descrição, para o IP Marketplace em seu website.

3.2. Quando apropriado, o INPI divulgará a existência do IP Marketplace junto aos usuários do sistema de propriedade industrial no Brasil.

4. Responsabilidades do DKPTO

4.1. Para o propósito da presente cooperação, o DKPTO disponibilizará link, com a respectiva descrição, para o INPI em seu website.

4.2. Quando apropriado, o DKPTO divulgará a parceria com o INPI junto aos usuários do sistema de propriedade industrial na Dinamarca, em especial quanto aos esforços em promover o comércio com direitos de PI.

5. Propriedade Intelectual

5.1. O DKPTO detém a propriedade intelectual do IP Marketplace. O DKPTO pode decidir fechar ou alterar o IP Marketplace sem o consentimento do INPI.

5.2. O INPI detém a propriedade intelectual do site inpi.gov.br. O INPI pode decidir fechar ou alterar o site sem o consentimento do DKPTO.

6. Custos e despesas

6.1. Cada Participante compromete-se a arcar com seus próprios custos e despesas decorrentes da implementação deste MOU. Nenhum reembolso será requerido do outro Participante a menos que mutuamente decidido por escrito antecipadamente.

6.2. Não haverá transferência de recursos financeiros entre os Participantes no âmbito deste MOU.

7. Duração, término e alteração

7.1. Este MOU entrará em vigor no dia da sua assinatura, sendo válido por um período de 5 (cinco anos).

7.2. Os Participantes poderão rescindir este MOU a qualquer momento, com aviso prévio de pelo menos 1 (um) mês, por escrito. A notificação será enviada ao outro Participante através dos seguintes endereços postais ou e-mails:

Instituto Dinamarquês de Patentes e Marcas Endereço: Helgeshøj Allé 81, DK-2630 Taastrup, Dinamarca. Endereço de email: ipmarketplace@dkpto.dk

Instituto Nacional da Propriedade Industrial Endereço: Rua Mayrink Veiga, 9 - CEP 20090-910 - Rio de Janeiro, Brazil. Endereço de email: dirbi@inpi.gov.br

7.3. Este MOU pode ser alterado por escrito e por consentimento mútuo entre os Participantes.

8. Solução de Controvérsias

Eventuais disputas ou controvérsias entre os Participantes relativas à interpretação, implementação e/ou aplicação de qualquer das disposições deste MOU deverão ser resolvidas amigavelmente através de negociações entre os mesmos.

9. Assinatura Este MOU é assinado em duplicado (inglês e português), por ..."

CONCLUSÃO

22. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, opina pela inexistência de óbice jurídico à assinatura do Memorando de Entendimento pelo Sr. Presidente do INPI, caso considere oportuna e conveniente a celebração do ato. Opina-se pela revisão do texto conforme sugestão de redação constante do item 21, de forma a trazer coesão para o instrumento.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2019.

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) 52402007797201965 e da chave de acesso 1f4c17bf

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 304092676 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 23-08-2019 13:26. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
