



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. 00042/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.010803/2019-61

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Análise de minuta de Memorando de Entendimento para adesão ao Projeto-piloto de Exame Colaborativo Prioritário PPH

1. Análise de minuta de Memorando de Entendimento para adesão ao Projeto-piloto de Exame Colaborativo Prioritário PPH.
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 Divisão de Relações Bilaterais do INPI, em Despacho de 03 de outubro do corrente ano, submete à apreciação da Procuradoria consulta sobre minuta de Memorando de Entendimento para adesão ao Projeto-piloto de Exame Colaborativo Prioritário PPH, a ser celebrado entre o INPI e os Escritórios de Patente interessados em assinar o instrumento de cooperação.

2. A Sra. Coordenadora Substituta de Relações Internacionais, conforme declaração de 1º de outubro de 2019, atestou a equivalência idiomática entre as versões em português e em inglês do Memorando, anexas aos autos.

3. A Divisão de Orçamento e Custos, em Despacho também de 1º de outubro de 2019, afirmou que não havia objeção para a assinatura do Memorando em referência, uma vez que o item 5 do referido documento estabelece que o ato não envolve a transferência de recursos financeiros entre as partes.

É o necessário a relatar.

4. Em primeiro lugar, cumpre salientar que a Procuradoria analisou, através do Parecer n. 00040/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação n. 00178/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, a minuta de Resolução que uniformiza os procedimentos relacionados ao Projeto-piloto de Exame Colaborativo Prioritário PPH no âmbito do INPI (Processo 52402.010108/2019-08).

5. Naquela manifestação jurídica não foram identificados óbices à publicação da Resolução, tendo sido tecidas apenas sugestões de ajustes ao texto.

6. Os referidos autos encontram-se instruídos com a Nota Técnica GEC nº 017/2019, por meio da qual a área técnica da DIRPA ressalta as principais características do Projeto-piloto no âmbito do INPI: a) os pedidos de patente participantes são decididos, na média, em menos etapas de exame, o que permite a redução de uma parcela do trabalho do examinador; b) sob a perspectiva do depositante, o programa oferece uma via adicional de priorização de exame, que pode ser mais conveniente para os seus modelos de negócios; c) contudo, devido ao baixo número de pedidos processados via PPH, o programa tem contribuído de modo limitado para a redução do *backlog*, razão pela qual a Diretoria sugere a expansão dos acordos do tipo PPH, tanto para um número maior de países quanto para outros campos técnicos.

7. Através do Documento GEC 021/2019, que também consta do referido processo, explicou a DIRPA que a minuta de Resolução foi elaborada tendo como base os dispositivos da Resolução INPI PR nº 242, de 27 de junho de 2019, referente à fase III do Projeto-piloto PPH PROSUL, tendo sido também apontadas as principais diferenças identificadas em relação à citada Resolução:

- a) restrição da definição de família de patentes para processos nacionais ou com efeito nacional (exclui a fase internacional do PCT);
- b) restrição da participação a patentes concedidas no escritório de primeiro exame;
- c) dispensa de apresentação de documentos emitidos pelo INPI;
- d) o requerimento de trâmite prioritário passa a ser considerado pedido expresso do requerente para processar ou examinar o pedido internacional antes do prazo de 30 meses, nos moldes do Art. 23.2 do Tratado PCT;
- e) exigência de que seja solicitada a priorização de todos os pedidos divididos relacionados do mesmo requerente;
- f) inclusão da participação de certificado de adição (se a patente ao qual ele está vinculado for expedida);
- g) impedimento de que requerentes efetuem mais de um requerimento por mês, mesmo no último mês do projeto-piloto;
- h) exigência de novos documentos para facilitar a avaliação da Unidade Responsável;
- i) período para receber requerimentos de 01 de dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2022 (3 anos);
- j) limitação a 400 requerimentos por ciclo anual provindos de qualquer Instituto parceiro;
- k) permissão de suspensão temporária da participação de todos ou parte dos processos de patente a critério da DIRPA;
- l) aviso a suspensão, por parte da DIRPA, com 30 dias de antecedência;
- m) exigência de qualificação do requerente;
- n) manifestação do requerente em caso de exigências;
- o) definição aprimorada quanto aos casos de falta de fundamentação legal (desconhecimento de petição).

8. Feitas as devidas referências, passa-se, neste momento, à análise dos elementos do ato administrativo sob exame, sendo o motivo, o qual compreende as razões de fato e de direito, o primeiro a ser analisado, justificando a sua prática.

9. *In casu*, informa a Divisão de Relações Bilaterais que os motivos que ensejam a adoção da presente minuta de Memorando de Entendimento estão relacionados ao Plano Estratégico do INPI para o período entre os anos de 2018-2021, prevendo a expansão dos acordos do tipo PPH. Assim, relata que a DIRPA busca a uniformização das características dos acordos e dos Projetos-piloto do tipo PPH instituídos pelo INPI, ao qual os Escritórios de Patente interessados poderão aderir, tal como em um contrato de adesão.

10. 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.

11. 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"*.

12. 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."

13. 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.

14. 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.

15. 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 1º de outubro de 2019, destacando-se a ausência, no caso de repasse de recursos orçamentário-financeiros entre os participantes, conforme o item 5 da minuta.

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

17. A fidedignidade do que se contém nas duas versões do Memorando sob exame, no vernáculo e no idioma estrangeiro, foi atestada pelo Sra. Coordenadora Substituta de Relações Internacionais, conforme declaração acostada aos autos.

18. 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 5. 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.

19. Por fim, a título de sugestão para o aperfeiçoamento da redação da minuta, opina-se no sentido da revisão do seu texto, com o intuito de tornar o instrumento mais claro e harmônico, excluindo-se ainda as referências específicas ao Projeto-piloto PPH INPI, considerando que a minuta de Memorando visa tratar de considerações gerais relativas aos Projetos a serem desenvolvidos em cada País pelos Escritórios de Patentes que celebram o acordo de cooperação.

20. Os itens ou trechos modificados encontram-se grifados:

"1. O objetivo deste Memorando de Entendimento (MOU, sigla para a expressão em inglês "Memorandum of Understanding") é estabelecer parceria destinada a instituir Projetos-piloto Patent Prosecution Highway (PPH) para os pedidos de patentes depositados em ambos os escritórios.

2. O conceito básico do PPH refere-se à circunstância de que, quando o Escritório de Primeiro Exame (OEE, sigla para a expressão em inglês "Office of Earlier Examination") tenha determinado que uma ou mais reivindicações de um pedido de patente é/são patenteável(is), o Escritório de Segundo Exame (OLE, sigla para a expressão em inglês "Office of the Later Examination") garante que o depositante venha a ser beneficiado com o trâmite prioritário para o pedido correspondente. Os Institutos podem estabelecer certas condições para o trâmite prioritário, incluindo a correspondência suficiente entre as reivindicações no OLE e as reivindicações patenteáveis pelo OEE. Os Institutos também poderão estabelecer quais os resultados de busca/exame do OEE devem ser disponibilizados para o OLE.

3. Cada Instituto definirá os critérios para participar no seu respectivo Projeto-piloto. Os Institutos informarão esses critérios à outra parte por escrito com pelo menos 30 (trinta) dias antes da data de início da institucionalização do seu respectivo Projeto-piloto. Os critérios podem incluir:

a. natureza dos pedidos elegíveis;

b. resultados de exame técnico aceitos como base para o requerimento de participação no Projeto-piloto;

c. a documentação necessária que precisa ser submetida;

d. os procedimentos para submeter e avaliar as requerimentos PPH;

e. as limitações do Projeto-piloto em termos de número de pedidos, tempo, e campo técnico;

f. quaisquer taxas necessárias para seus serviços; e

g. os passos de implementação e a forma de avaliação do Projeto-piloto.

4. Os Institutos não têm a intenção de criar quaisquer direitos ou obrigações sob lei internacional com este Memorando de Entendimento. Os Institutos têm a intenção de implementar os respectivos Projetos-piloto de acordo com as respectivas leis e regulamentos de cada Escritório.

5. Cada Instituto será responsável por suas próprias despesas e custos associados com as atividades resultantes deste Memorando de Entendimento e dos respectivos Projetos-piloto. Não haverá transferência de recursos financeiros entre os Institutos sob esta Declaração Conjunta de Intenções. Os respectivos Projetos-piloto estão sujeitos à disponibilidade de recursos humanos e financeiros necessários. Os Institutos deverão trocar informação sobre restrições orçamentárias que tiverem impacto na implementação das atividades referentes a este Memorando de Entendimento.

6. Os Institutos têm a intenção que os respectivos Projetos-piloto iniciem-se em XX/XX/XXXX e funcionem por um período de 05 (cinco) anos. Os Institutos podem suspender ou cancelar os Projetos-piloto por qualquer razão. Neste caso, o Instituto se esforçará para informar por escrito ao outro Instituto tal circunstância com 30 (trinta) dias de antecedência da data de suspensão ou término.

7. Cada Instituto avaliará os resultados do seu respectivo Projeto-piloto para determinar se e como o PPH deve ser prorrogado, alterado, totalmente implementado ou extinto após o período previsto no item 6. Nestas eventualidades, os Institutos informarão à outra parte por escrito com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.

8. Qualquer dos Institutos pode solicitar a revisão do presente Memorando de Entendimento, podendo o mesmo ser alterado com o consentimento mútuo e por escrito."

Conclusões

21. Ante o exposto, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, opina pela inexistência de óbice jurídico à assinatura de Memorando de Entendimento pelo Sr. Presidente do INPI, na forma da minuta proposta, caso considere oportuna e conveniente a celebração do ato. Opina-se pela revisão do texto conforme sugestão de redação constante do item 20, de forma a trazer clareza e coesão para o instrumento.

22. Registre-se, por fim, que fica dispensado o retorno do processo à Procuradoria para verificação quanto ao atendimento das sugestões constantes da presente manifestação.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 03 de outubro 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) 52402010803201961 e da chave de acesso ac6be9d5

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 325065067 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 03-10-2019 16:12. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
