



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. 00045/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.012075/2019-22

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Análise de minuta de Memorando de Entendimento

1. Análise de minuta de Memorando de Entendimento sobre parceria técnica e estratégica entre o INPI e o EPO - *European Patent Office*.
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, especificando as hipóteses de aproveitamento do resultado das buscas anteriormente realizadas ou de utilização do parecer de exame elaborado pelo EPO, conforme o caso.

1. A Coordenação de Relações Internacionais do INPI, em Despacho de 06 de novembro do corrente ano, submete à apreciação da Procuradoria consulta sobre minuta de Memorando de Entendimento que trata de parceria técnica e estratégica a ser celebrada entre o INPI e o Instituto Europeu de Patentes (EPO, sigla em inglês para *European Patent Office*).
2. O Sr. Coordenador de Relações Internacionais, conforme declaração constante dos autos, atesta 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 de 17 de outubro de 2019, afirma que não há objeção para a assinatura do Memorando em referência, e que a implementação de qualquer atividade planejada como parte desta parceria reforçada estará sujeita à disponibilidade de recursos nos orçamentos anuais dos Escritórios alocados para atividades de cooperação, assim como a disponibilidade de outros meios e recursos necessários.
4. A Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados, em Despacho de 05 de novembro de 2019, manifesta-se de forma favorável aos termos do acordo, sugerindo apenas alteração de parte do texto do item 4.1, correspondente ao segundo parágrafo constante da página 4 da minuta do Memorando de Entendimento.

É o necessário a relatar.

5. Segundo as informações prestadas pela área técnica, o objetivo do Memorando de Entendimento proposto entre o INPI e o EPO é o aproveitamento de trabalho realizado no Escritório Europeu nas buscas e exame dos pedidos com depósito correspondente no INPI.
6. De fato, nos termos do item 4 do Memorando de Entendimento, busca-se, por meio deste acordo, o aproveitamento do trabalho realizado no âmbito do EPO para o fim de apurar o exame realizado pela Autarquia:
"Os Institutos concordam em implementar o projeto piloto para reutilização padronizada dos produtos de trabalho do EPO, no processo nacional de concessão de patente do INPI, em particular a Opinião de Busca Europeia (ESOP), a Opinião Escrita do EPO como Autoridade Internacional de Busca (WO-ISA), o Relatório de Exame Preliminar Internacional (IPER) e a Decisão para Conceder uma Patente Europeia, com vistas a permitir ao INPI melhorar e agilizar o processamento dos pedidos nacionais de patente subsequentes, com a mesma data de prioridade. O INPI desenvolverá, em todos os casos, o exame substantivo dos pedidos de patente em linha com sua própria legislação nacional e as diretrizes existentes."
7. Nesse ponto, explica a DIRPA que o aproveitamento tem sido medida adotada pelos demais escritórios de Patentes para evitar a duplicação de trabalho no exame:

"O aproveitamento do trabalho realizado por outro(s) escritório(s) de Patentes (work-sharing) tem sido uma das soluções encontradas por outros escritórios de Patentes, com objetivo de reduzir a duplicação de esforços no exame e diminuir a carga de trabalho do examinador. Observa-se que no âmbito do PCT, a consideração dos resultados das Buscas, Opinião Preliminar ou Exame Preliminar, na ocasião do exame do pedido em Fase Nacional, é uma premissa do próprio Tratado. Além disso, os acordos de colaboração entre os escritórios relativos ao PPH têm por fundamento o compartilhamento do trabalho."

8. De fato, como a própria DIRPA afirma, o aproveitamento de buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países já tem sido utilizado pela Autarquia e foi objeto de disciplina na Resolução INPI/PR nº 241, de 03 de julho de 2019, como medida para acelerar o procedimento de exame nos pedidos de patentes, dentro do "Projeto de Combate ao Backlog".

Resolução INPI/PR nº 241, de 2019.

"Art. 1º Esta Resolução disciplina a análise de pedido de patente de invenção pendente de exame, com o aproveitamento do resultado das buscas de anterioridade realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais."

9. A respeito do aproveitamento de buscas realizadas por outros Escritórios, esta Procuradoria se manifestou no sentido da legalidade da medida, consoante os termos dos Pareceres de nºs 0001-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, 00009/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, 0047/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, 00014/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e 00020/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

10. O aproveitamento de buscas efetuadas por outros Escritórios também atende à lógica do Tratado de Cooperação em Patentes (PCT), conforme entendimento já exposto desta Procuradoria na Nota nº 00003/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, constante nos autos do Processo nº 5202.008288/2019-50, através do qual foram prestadas informações sobre a aplicação do tratado de cooperação em matéria de patentes (PCT) no Brasil. De fato, o Tratado tem como premissa a consideração dos resultados das Buscas, Opinião Preliminar ou Exame Preliminar, durante o exame do pedido em fase nacional.

11. Registre-se, ainda, que, nos termos do Memorando de Entendimento, o exame substantivo de patentes permanece sob a responsabilidade do INPI, de acordo com os termos da Lei nº 9.279/96 (LPI), e com as próprias diretrizes de exame da Autarquia.

12. Nesse sentido, os objetivos do Memorando de Entendimento também revelam-se alinhados com o disposto no art. 5º, §1º da Resolução INPI/PR nº 241, de 2019, que determina que o Parecer de exame realizado por outros Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais será considerado como subsídio ao Exame Técnico.

13. 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.

14. *In casu*, informa a DIRPA, em Despacho de 05 de novembro de 2019, que a reutilização do trabalho, com a manutenção da independência do INPI quanto ao processamento e decisão dos pedidos depositados, agrega produtividade e qualidade do exame técnico realizado no INPI. E ainda, a cooperação proposta formaliza o compromisso do Instituto em aproveitar o trabalho realizado pelo EPO e prevê um conjunto de oportunidades de cooperação técnica convenientes para o INPI.

15. 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.

16. 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"*.

17. 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."

18. 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.

19. 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.

20. Analisados os aspectos de motivo, competência e forma do ato administrativo, entende-se que são ainda devidos alguns comentários acerca de outros aspectos jurídico-formais.

21. No que tange ao financiamento da cooperação, ressalte-se que, em Despacho de 17 de outubro de 2019, a Divisão de Orçamentos e Custos declarou que não havia objeção para a assinatura do referido Memorando de Entendimento quanto às questões orçamentárias, tendo em vista que a implementação de qualquer atividade planejada como parte da parceria estará sujeita à disponibilidade de recursos nos orçamentos anuais dos Escritórios alocados para atividades de cooperação, assim como a disponibilidade de outros meios e recursos necessários.

22. Registre-se, contudo, 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 quanto ao item 8 do Memorando. 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.

23. A fidedignidade do que se contém nas duas versões do Memorando sob exame, no vernáculo e no idioma estrangeiro, por seu turno, foi atestada pelo Sr. Coordenador de Relações Internacionais, conforme declaração acostada aos autos.

24. Quanto às áreas técnicas da Autarquia envolvidas na execução do Memorando, constata-se que houve manifestação favorável à sua celebração, sugerindo a DIRPA apenas alteração na redação do texto de parte do item 4.1.

25. Segundo a DIRPA, a redação apresentada contemplaria a possibilidade de que o EPO viesse a atuar no processo de revisão das diretrizes de exame do INPI.

26. Entende a Diretoria que, sendo tal atividade de competência exclusiva do INPI, tal atuação seria indevida, competindo a elaboração das diretrizes de exame de pedidos de patente exclusivamente ao corpo técnico da Autarquia, à luz da sua experiência técnica e da legislação brasileira, respeitando-se ainda os interesses estratégicos do País. Assim sendo, deve-se permitir aos Escritórios de Patentes eventual participação na respectiva consulta pública, limitando-se porém à apresentação de sugestões e/ou críticas.

27. Na proposta de alteração apresentada, o item 4.1 passaria a apresentar a redação abaixo:

"4.1. Reutilização dos resultados de trabalho do EPO

Os Institutos concordam em implementar o projeto piloto para reutilização padronizada dos produtos de trabalho do EPO, no processo nacional de concessão de patente do INPI, em particular a Opinião de Busca Europeia (ESOP), a Opinião Escrita do EPO como Autoridade Internacional de Busca (WO-ISA), o Relatório de Exame Preliminar Internacional (IPER) e a Decisão para Conceder uma Patente Europeia, com vistas a permitir ao INPI melhorar e agilizar o processamento dos pedidos nacionais de patente subsequentes, com a mesma data de prioridade. O INPI desenvolverá, em todos os casos, o exame substantivo dos pedidos de patente em linha com sua própria legislação nacional e as diretrizes existentes.

Para este fim, o INPI poderá reutilizar os produtos de trabalho do EPO, no processo de exame nacional de patente, de maneira célere e para a extensão máxima praticável.

O EPO poderá prestar assistência ao INPI no preparo de procedimentos aplicáveis para a reutilização dos produtos de trabalho do EPO.

Os Institutos periodicamente avaliarão e trocarão informações sobre a implementação e o funcionamento do piloto para reutilização dos produtos de trabalho do EPO. Em particular, o INPI deverá informar periodicamente ao EPO o número e o status dos pedidos e concessões de patentes nacionais, para os quais foi possível reutilizar os produtos de trabalho do EPO. Mais informações detalhadas sobre o mecanismo de revisão poderá ser disponibilizado nos planos de trabalhos sobre cooperação bilateral, a ser elaborado no âmbito deste MdE." (a alteração proposta pela DIRPA está grifada)

28. A Procuradoria entende pertinente a preocupação da DIRPA, evitando a possibilidade de atuação indevida do Escritório parceiro em atividade exclusiva do INPI. A proposta apresentada revela-se adequada, permitindo que a assistência a ser prestada pelo EPO limite-se ao preparo dos procedimentos propriamente ditos a serem aplicados para o aproveitamento dos trabalhos realizados no âmbito do Escritório Europeu, cabendo ao corpo técnico da Autarquia avaliar a pertinência de incluir alguma dessas práticas no texto do ato normativo que aprova as diretrizes de exame.

29. Por fim, a título de sugestão para o aperfeiçoamento da redação da minuta, opina-se no sentido da revisão do seu texto, sugerindo-se inclusive a substituição do termo "reutilização" por "aproveitamento" ou "utilização como subsídio ao exame técnico" no item 4 da minuta, conforme o caso, quando se tratar do aproveitamento do resultado das buscas anteriormente realizadas ou da utilização de parecer de exame elaborado pelo EPO.

30. As alterações têm como intuito tornar o instrumento mais claro e harmônico, adequando-o inclusive à terminologia utilizada pela Resolução INPI/PR nº 241, de 2019.

31. Os itens modificados encontram-se grifados:

.....

2. Objetivos comuns de cooperação

Dentro do escopo desta Parceria Técnica e Estratégica Reforçada, os Institutos deverão:

a. Garantir um exame de patente eficiente e de alta qualidade, a fim de fomentar a inovação e o desenvolvimento econômico, e apoiar o comércio bilateral e o investimento entre a Europa e o Brasil;

b. Aumentar a qualidade, a eficiência e a rapidez no processamento dos pedidos de segundo depósito, através do uso eficiente dos resultados do trabalho do EPO no procedimento de exame de pedidos de patentes pelo INPI e do fornecimento pelo EPO de treinamento e suporte técnico ao INPI;

c. Aumentar a qualidade, a eficiência e a rapidez no processamento dos pedidos de primeiro depósito no processo de exame nacional de patentes do INPI por meio do fornecimento de treinamentos do EPO, ferramentas e suporte técnico;

d. Garantir sustentabilidade de longo prazo das atividades de cooperação bilateral, através do intercâmbio de boas práticas em todas as áreas relevantes para a Parceria Técnica e Estratégica Reforçada;

e. Estabelecer intercâmbios regulares de dados de patente e informação sobre status legal, para aumentar a qualidade do exame de patente e a segurança jurídica;

f. Promover a informação de patentes e ferramentas relacionadas como instrumentos benéficos para estimular a inovação, a comercialização e a transferência de tecnologia.

4. Aproveitamento e utilização dos resultados do trabalho do EPO como subsídios ao exame técnico pelo INPI

4.1 Projeto-piloto

Os Institutos concordam em implementar Projeto-piloto para o aproveitamento padronizado da Opinião de Busca Europeia (ESOP), além da utilização da Opinião Escrita da EPO como Autoridade Internacional de Busca (WO-ISA), do Relatório de Exame Preliminar Internacional (IPER) e da Decisão para Conceder um patente europeia como subsídios ao exame técnico no procedimento de exame de pedidos de patente pelo INPI, com vistas a permitir ao INPI melhorar e agilizar o processamento dos pedidos nacionais de patente subsequentes, com a mesma data de prioridade. O INPI desenvolverá, em todos os casos, o exame substantivo dos pedidos de patente em linha com a sua própria legislação nacional e as diretrizes existentes.

Para este fim, o INPI poderá sistematicamente aproveitar ou utilizar como subsídio ao exame técnico, conforme o caso, os produtos do trabalho do EPO no processo de exame nacional de patente, da maneira mais célere e completa possível.

O EPO poderá prestar assistência ao INPI no preparo de procedimentos aplicáveis para a reutilização dos produtos de trabalho do EPO. (redação proposta pela DIRMA).

Os Institutos periodicamente avaliarão e trocarão as informações sobre a implementação e o funcionamento do referido Projeto-piloto, devendo o INPI informar periodicamente ao EPO o número e o status dos pedidos e concessões de patentes nacionais para os quais foi possível aproveitar ou utilizar como subsídios ao exame os produtos do trabalho do EPO. Mais informações detalhadas sobre o mecanismo de revisão poderá ser disponibilizado nos planos de trabalho sobre cooperação bilateral, a ser elaborado no âmbito deste MdE.

4.2. Medidas de cooperação técnica para apoiar o Projeto-piloto

Para facilitar a implementação do Projeto-piloto, o EPO deverá disponibilizar ao INPI:

a. Treinamento avançado no acesso, interpretação e uso efetivo dos produtos de trabalho relevantes do EPO; Isto pode incluir:

Desenvolvimento conjunto pelos Institutos de um programa de treinamento relativo a novas tecnologias;

Treinamento sobre o uso efetivo do New Espacenet e do European Patent Register;

Treinamento sobre o uso efetivo da ferramenta Global Dossier para acessar facilmente, interpretar e entender os arquivos invólucros do EPO via serviços web;

Treinamento sobre uso efetivo de Common Citation Document.

b. Assistência técnica com implementação efetiva do Projeto-piloto para capitalização.

Mais detalhes sobre a assistência serão fornecidos pelo EPO na implementação do Projeto-piloto para capitalização sobre resultados de trabalho e serão disponibilizados nos planos de trabalho sobre cooperação bilateral.

..."

Conclusões

32. 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 apenas no sentido da revisão do texto conforme sugestão de redação constante do item 31, de forma a trazer clareza e coesão para o instrumento, adequando-o à terminologia adotada pelos normativos da Autarquia.

33. 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, 18 de novembro 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) 52402012075201922 e da chave de acesso 0b2cc1fc

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 341502908 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 18-11-2019 15:31. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
