



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. 00008/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.009751/2020-14

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Memorando de Entendimento na área de PPH (OEPM)

1. Análise de minuta de Memorando de Entendimento para implementar atividades de cooperação na área de PPH entre o INPI e o Escritório Espanhol de Patentes e Marcas (OEPM).
2. Análise dos requisitos de juridicidade para a celebração do ato.
3. Inexistência de óbice jurídico, com observações.

1. A Divisão de Relações Bilaterais do INPI, em Despacho de 08 de fevereiro do corrente ano, submete à apreciação da Procuradoria consulta sobre minuta de Memorando de Entendimento a ser celebrado entre o INPI e o Escritório Espanhol de Patentes e Marcas (OEPM) visando implementar atividades de cooperação na área de PPH (*Patent Prosecution Highway*).

2. Anteriormente, através do Despacho n. 00003/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, a Procuradoria havia recomendado o encaminhamento dos autos à Presidência da Autarquia para manifestação quanto à conveniência e oportunidade para a prática do ato. Em Despacho de 28 de janeiro deste ano, o Sr. Presidente do INPI manifestou-se favoravelmente à celebração do Memorando de Entendimento.

3. A Sra. Chefe da Divisão de Relações Bilaterais, conforme declaração constante dos autos, atesta a equivalência idiomática entre as versões em português e em espanhol do Memorando, anexas aos autos.

4. A Divisão de Orçamento e Custos, em Despacho de 09 de novembro de 2020, afirma que o Memorando não implica obrigações financeiras de qualquer espécie entre as Partes, não havendo, portanto, objeção para a assinatura do instrumento em referência, desde que quaisquer despesas de custeio sejam objeto de consulta orçamentária antecipada.

5. O processo já havia sido anteriormente encaminhado para manifestação da DIRPA que, em Despacho de 23 de dezembro de 2020, não apresenta objeção à assinatura do instrumento.

É o necessário a relatar.

6. Consoante dispõe o Manual de Redação Oficial e Diplomática do Itamaraty, aprovado pela Portaria-MRE/GM nº. 292, de 11 de maio de 2016, o Memorando de Entendimento constitui ato internacional simplificado, nos seguintes termos:

"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."

7. Aplicam-se aos Memorandos de Entendimento, quando cabíveis, as disposições previstas na Lei n. 8.666/93, de acordo com o disposto no artigo 116.

8. Não se aplica, entretanto, o disposto no §1º do próprio artigo 116, considerando que o Memorando de Entendimento apresenta-se como um instrumento mais político que jurídico.

9. Nesse sentido, o instrumento apenas estabelece princípios gerais que nortearão a relação entre as partes signatárias, sem criar ou modificar nenhuma obrigação internacional de comprometimento. Assim, adequada está a previsão contida no item 4 do instrumento ao dispor que, em outras palavras, o instrumento não é juridicamente vinculante e não está sujeito ao Direito Internacional.

10. Nos presentes autos, a área técnica informa, de acordo com o contido na Nota Técnica/SEI nº 4/2020/INPI/DIRBI/COINT/GAB/PR, que o objetivo do Memorando de Entendimento proposto entre o INPI e o OEPM é a cooperação entre os escritórios no campo do *Patent Prosecution Highway (PPH)*. Nos termos do item 1 da minuta, *"os Institutos começarão um Projeto relativo ao Patent Prosecution*

Highway (PPH) Mottainai (em português, Procedimento acelerado de concessão de patentes Mottainai) para os pedidos de patentes depositados em ambos os institutos".

11. Como informa a Nota Técnica GEC Nº 017/2019 da DIRPA, o Plano Estratégico do INPI para os anos de 2018 a 2021 prevê a expansão dos acordos PPH.
12. Atualmente, encontra-se em curso na Autarquia a segunda fase do Projeto-Piloto que uniformizou os procedimentos para o Exame Compartilhado de Patente *Prosecution Highway* (PPH), instituída pela Portaria/INPI/PR nº 404, de 21 de dezembro de 2020. A minuta do referido ato normativo foi analisada pela Procuradoria (Parecer n. 00046/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação n. 00194/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU), não tendo sido apontados óbices jurídicos à sua edição.
13. A celebração do presente Memorando de Entendimento visa, portanto, ampliar o rol de institutos parceiros para fins de cooperação no exame compartilhado de patentes. Dessa forma, o Escritório Espanhol de Patentes e Marcas (OEPM) passa a ostentar tal condição perante o INPI, nos termos do inciso IV do artigo 2º da Portaria/INPI/PR nº 404/2020.
14. O conceito que envolve o PPH está descrito no item 2, prevendo-se *"que o solicitante, a prévio pedido de sua parte, pode obter o benefício de um exame acelerado para o seu pedido no Escritório de Segundo Exame (OLE) utilizando os resultados do exame do Escritório de Primeiro Exame (OEE) independentemente de qual seja o escritório em que tenha sido feito o primeiro depósito, sempre e quando se cumpra uma série de requisitos, entre os quais se incluem que as reivindicações dos dois pedidos tenham correspondência suficiente, que os resultados da busca e do exame do Escritório de Exame Prévio estejam à disposição do Escritório de Segundo Exame, e que o exame realizado pela OLE tenha estabelecido que pelo menos uma das reivindicações do pedido é nova, que implica em atividade inventiva e é suscetível de aplicação industrial"*.
15. No que tange ao financiamento da cooperação, ressalte-se que, em Despacho de 09 de novembro de 2020, a Divisão de Orçamentos e Custos informa inexistir objeção para a assinatura do referido Memorando de Entendimento quanto às questões orçamentárias.
16. 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 5 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.
17. A fidedignidade do que se contém nas duas versões do Memorando sob exame, no vernáculo e no idioma estrangeiro, por seu turno, foi atestada pela Sra. Chefe da Divisão de Relações Bilaterais, conforme declaração acostada aos autos.
18. Quanto à área técnica da Autarquia envolvida na execução do Memorando, no caso a DIRPA, constata-se que houve manifestação favorável à sua celebração.
19. Por fim, deve ser destacada a necessidade de publicação do extrato do instrumento no Diário Oficial da União, após a formalização do Memorando, considerando ser condição para sua eficácia em relação ao Brasil.
20. Note-se que a eficácia está relacionada à possibilidade concreta de que o instrumento possa produzir os seus efeitos, estando tal obrigação prevista no comando contido no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93, que prescreve ser devida a promoção da publicação pela Administração *"até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, como condição de eficácia do instrumento, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 da Lei"*.

Conclusão

21. Ante o exposto, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, opina pela inexistência de óbice jurídico à assinatura do Memorando de Entendimento pelo Sr. Presidente do INPI, na forma da minuta proposta, feitas as observações constantes da presente manifestação.
22. Fica dispensado o retorno dos autos para conferência.
23. É o Parecer.
24. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2021.

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) 52402009751202014 e da chave de acesso 1714e584

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 577531193 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 22-02-2021 12:20. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
GABINETE

DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00023/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.009751/2020-14

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PATENTE

Estou de acordo com o **PARECER n. 00008/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**, de lavra do Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di Iulio, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

À Divisão de Relações Bilaterais.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2021.

Marcos da Silva Couto
Procurador-Chefe - PFE/INPI

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402009751202014 e da chave de acesso 1714e584

Documento assinado eletronicamente por MARCOS DA SILVA COUTO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 582566301 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCOS DA SILVA COUTO. Data e Hora: 23-02-2021 14:58. Número de Série: 17421783. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
