



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. 00014/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.006827/2020-50

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Memorando de Entendimento na área de PPH (*Rospatent*)

1. Análise de minuta de Memorando de Entendimento para implementar atividades de cooperação na área de PPH entre o INPI e o Serviço Federal de Propriedade Intelectual da Federação Russa (*Rospatent*).
2. Análise dos requisitos de juridicidade para a celebração do ato.
3. Inexistência de óbice jurídico, com observações.

1. A Coordenação de Relações Internacionais do INPI, em Despacho de 02 de março do corrente ano, submete à apreciação da Procuradoria consulta sobre minuta de Memorando de Entendimento a ser celebrado entre o INPI e o Serviço Federal de Propriedade Intelectual da Federação Russa (*Rospatent*) visando implementar atividades de cooperação na área de PPH (*Patent Prosecution Highway*).

2. Em Despacho de 1o de março deste ano, o Sr. Presidente do INPI manifestou-se favoravelmente à celebração do Memorando de Entendimento.

3. A Sra. Coordenadora Substituta 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.

4. A Divisão de Orçamento e Custos, em Despacho de 15 de outubro 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. Encaminhados os autos à DIRPA, a Diretoria, em Despacho de 13 de novembro 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 2/2020/INPI/DIRBI/COINT/GAB/PR, que o objetivo do Memorando de Entendimento proposto entre o INPI e o *Rospatent* "é estabelecer uma parceria para implementação do Projeto-piloto *Patent Prosecution Highway* (PPH) para os pedidos de patentes depositados em ambos os escritórios".

11. 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.

12. 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 Serviço Federal de Propriedade Intelectual da Federação Russa (*Rospatent*) passa a ostentar tal condição perante o INPI, nos termos do inciso IV do artigo 2º da Portaria/INPI/PR nº 404/2020.

13. O conceito que envolve o PPH está, em linhas gerais, descrito no item 2, prevendo-se *"quando o Escritório de Primeiro Exame (OEE) tenha determinado que uma ou mais reivindicações de um pedido de patente é/são patenteável(is), o Escritório de Segundo Exame (OLE) garante que o depositante tenha direito de 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 devem ser disponibilizados para o OLE"*.

14. No que tange ao financiamento da cooperação, ressalte-se que, em Despacho de 15 de outubro de 2020, a Divisão de Orçamentos e Custos informa inexistir objeção para a assinatura do referido Memorando de Entendimento quanto às questões orçamentárias.

15. 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.

16. A fidedignidade do que se contém nas duas versões do Memorando sob exame, no vernáculo e no idioma estrangeiro, por seu turno, foi devidamente atestada nos autos, como já relatado.

17. Quanto à área técnica da Autarquia envolvida na execução do Memorando, no caso a DIRPA, constata-se que houve manifestação favorável à sua celebração.

18. 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.

19. 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

20. 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.

21. Fica dispensado o retorno dos autos para conferência.

22. É o Parecer.

23. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2021.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

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 598788647 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 18-03-2021 16:57. 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. 00033/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.006827/2020-50

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL

Estou de acordo com o **PARECER n. 00014/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**, de lavra do Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di Iulio, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

Encaminhe-se à Coordenação de Relações Bilaterais.

Rio de Janeiro, 19 de março 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) 52402006827202050 e da chave de acesso 353d1c96

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 599980768 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCOS DA SILVA COUTO. Data e Hora: 19-03-2021 17:22. Número de Série: 17421783. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
