



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. 00017/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.001285/2021-18

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Memorando de Entendimento PPH (PROSUL)

1. Análise de minuta de Memorando de Entendimento sobre o II Programa de *PPH* a ser celebrado entre os Institutos de Propriedade Industrial que integram o PROSUL.
2. Análise dos requisitos de juridicidade para a prática do ato.
3. Inexistência de óbice jurídico, com observações.

1. A Coordenação de Relações Internacionais do INPI - COINT, em despacho de 05 de março do corrente ano, submete à apreciação da Procuradoria minuta de Memorando de Entendimento que versa sobre o II Programa de Procedimento Acelerado de Patentes (*PPH*, na sigla em inglês) a ser celebrado entre os Institutos de Propriedade Industrial que integram o PROSUL.

2. A Sra. Chefe Substituta 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 ao processo.

3. A Divisão de Orçamento e Custos, em despacho de 17 de fevereiro, por seu turno, ressalta que cada Participante será responsável por suas próprias despesas e custos associados com as atividades resultantes deste MdE e do respectivo II Programa e que não haverá transferência de recursos financeiros entre os Participantes. Logo, não apresenta objeção para a assinatura do instrumento em referência, desde que quaisquer despesas de custeio sejam objeto de consulta orçamentária antecipada.

4. O processo foi também encaminhado para manifestação da DIRPA, área técnica relacionada à execução do Memorando, que não apresentou objeção à assinatura do instrumento.

5. A Presidência do INPI, em decisão proferida em 04 de março, manifestou-se pela conveniência e oportunidade quanto à celebração do Memorando de Entendimento.

É o breve relato do necessário.

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.
10. Assim, adequada está a previsão do item 10.1 do instrumento ao dispor que “os participantes não têm a intenção com este MdE de criar novos direitos ou obrigações sob o direito internacional”.
11. Nos termos da Nota Técnica/SEI nº 1/2021/INPI/DIREM/COINT/GAB/PR, constante dos autos:
“O Sistema de Cooperação sobre Aspectos de Informação Operacional e Propriedade Industrial (PROSUL) tem como propósito consolidar uma cooperação técnica entre Institutos Nacionais de Propriedade Industrial (INAPIs) latino-americanos: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.
A iniciativa regional, estabelecida em 2010, dispõe de quatro componentes de ação, os quais direcionam as atividades de seus Planos Operativos Anuais. São eles: I – Marco Institucional; II – Cooperação em Patentes; III – Cooperação em Marcas; e IV – Difusão Tecnológica”.
12. Acrescenta-se, ainda, que “o PPH é uma modalidade de exame prioritário de patentes realizado por meio da cooperação entre dois ou mais países. O acordo celebrado pelos membros do PROSUL, no Rio de Janeiro, em 2016, permaneceu vigente até novembro de 2020. Assim, com o objetivo de seguir com a cooperação, por meio do PPH PROSUL, os membros do foro engajaram-se na construção de uma nova versão do acordo, objeto do presente processo”.
13. A Procuradoria analisou a minuta do Memorando de Entendimento sobre o I Programa de PPH celebrado entre os membros do PROSUL através do Parecer n. 0020-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI - LBC 1.0, não tendo sido identificados óbices à iniciativa.
14. O referido Programa, realizado sob a vigência do Memorando de Entendimento celebrado em 06 de maio de 2016, contou com algumas fases de execução, tendo sido editados, no âmbito do INPI, atos normativos para regulamentar as atividades desempenhadas. As respectivas minutas também passaram pelo crivo da Procuradoria.
15. Dada a manifesta intenção dos Países integrantes do PROSUL em renovar a iniciativa, passa a Procuradoria a analisar a nova minuta, que prevê um prazo de 5 (cinco) anos para a duração do II Programa PPH, na forma do item 6.
16. De acordo com o item 1 da minuta, os participantes signatários possuem como objetivo: “iniciar o II Programa de Procedimento Acelerado de Patentes (PPH), dentro dos seis (6) meses após a assinatura deste Memorando de Entendimento (MdE), para pedidos de patentes de invenção (incluindo pedidos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes -PCT- que entram na fase nacional) apresentados aos Participantes”.
17. Depreende-se, portanto, da leitura do presente minuta, que se almeja, com a assinatura do Memorando, tornar o exame dos pedidos de patente mais célere, por meio de um rito prioritário, agregando-se, assim produtividade e qualidade já existentes ao exame técnico realizado pelo INPI. Trata-se de aplicação do princípio da eficiência, ao qual a Administração Pública deve obedecer, por força do artigo 37 da Constituição Federal.
18. Acrescente-se ainda que o Plano Estratégico do INPI, para os anos de 2018 a 2021, prevê a expansão dos acordos PPH. Atualmente, a Autarquia já se encontra na segunda fase do Projeto-Piloto que uniformizou os procedimentos para o Exame Compartilhado de Patente *Prosecution Highway* (PPH), instituída pela Portaria/INPI/PR nº 404/2020. A minuta da referida Portaria foi analisada pela Procuradoria por meio do 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 encontrado óbice jurídico à edição do ato normativo.

19. Tal como no I Programa, será adotado o princípio Mottainai, consistindo em que *"quando o Escritório de Primeiro Exame (EPE) avaliou a patenteabilidade de um pedido de patente, o Escritório de Segundo Exame (ESE) deverá assegurar que o requerente tenha o benefício de um exame acelerado do pedido correspondente, sempre e quando forem atendidas as seguintes condições, além dos requisitos estabelecidos nas guias elaboradas pelos Participantes no âmbito do Memorando de Entendimento sobre o II Programa de Procedimento Acelerado de Patentes ("MdE PPH")*: a) *Que as reivindicações dos dois (2) pedidos tenham uma correspondência suficiente, e b) Que os resultados da busca e do exame do EPE estejam disponíveis para o ESE"*, de acordo com o disposto no item 2.1 da minuta.

20. O item 2.2 da minuta prevê que também poderão ser considerados como resultados da busca e do exame do Escritório do Primeiro Exame os produtos de trabalho internacional do PCT elaborados pelo próprio INPI e pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial da República do Chile, inovando-se em relação ao I Programa.

21. De acordo com o item 9 da minuta, os participantes poderão, no caso de um número excessivo de pedidos PPH, no intuito de preservar o seu fluxo de atividades, eventualmente suspender a aplicação do Memorando, procedendo às devidas comunicações com trinta (30) dias de antecedência.

22. No que tange ao financiamento da cooperação, ressalte-se que a Divisão de Orçamento e Custos informou não haver objeção para assinatura do referido Memorando de Entendimento quanto às questões orçamentárias, desde que quaisquer despesas de custeio sejam objeto de consulta orçamentária antecipada.

23. Registre-se, contudo, que a avaliação jurídica ora realizada abrange 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 10.2 do Memorando. Desse modo, a execução de 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.

24. No que tange às versões do Memorando constantes dos autos, a sua fidedignidade quanto ao seu conteúdo, no vernáculo e no idioma estrangeiro, foi atestada pelo Sra. Chefe Substituta da Divisão de Relações Bilaterais, conforme declaração acostada aos autos.

25. Quanto à área técnica da Autarquia envolvida na execução do Memorando, constata-se também que houve manifestação favorável da DIRPA à sua celebração.

26. 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.

27. 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"*.

Conclusões

28. 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.

29. É o Parecer.

30. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 25 de março 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) 52402001285202118 e da chave de acesso 516b53bf



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 602633637 e chave de acesso 516b53bf no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 25-03-2021 17:09. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
