



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. 00046/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.010803/2019-61

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Memorando de Entendimento (PPH JPO)

1. Memorando de Entendimento (MdE) a ser celebrado pelo INPI e o Instituto de Patentes do Japão (JPO) referente a cooperação no campo do *Patent Prosecution Highway* (PPH).
2. Análise dos requisitos de juridicidade para a celebração do ato.
3. Recomendações.

1. Trata-se de nova consulta encaminhada pela Divisão de Relações Bilaterais referente ao Projeto-piloto de Exame Colaborativo Prioritário PPH (*Patent Prosecution Highway*) no âmbito do INPI, especificamente no que se refere a alterações efetuadas na minuta de Memorando de Entendimento para adesão ao Projeto, a ser celebrado entre o INPI e os Escritórios de Patente interessados em assinar o instrumento de cooperação.

2. Segundo a DIRBI, "*passados dois anos da assinatura do Memorando de Cooperação sobre PPH com o Instituto de Patentes do Japão (JPO), nota-se no documento 0213101 que a vigência do acordo se encerrará em 30 de novembro de 2021. Visando dar continuidade à cooperação, juntamos ao presente processo as minutas de Memorando de Cooperação, em português (0510566) e em inglês (0510570), acordada com os japoneses. Há previsão de celebrar a assinatura do documento durante reunião bilateral de alto nível, sugerida para ocorrer no dia 9 de novembro às 8h. A presente minuta teve alterações nos parágrafos 2 e 3, em relação ao texto aprovado pela PFE no parecer 0168751, para tornar o texto mais claro e conciso. Visando validar o novo texto, encaminhamos o presente processo para a PFE, solicitando exame e manifestação da referida minuta, com cópia para a Presidência e DIRPA, para ciência e manifestação no que couber.*"

3. A Procuradoria analisou a minuta de Memorando de Entendimento para adesão ao Projeto-piloto por meio do Parecer n. 00042/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00179/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, não tendo sido identificados óbices à assinatura do instrumento pelo Sr. Presidente do INPI.

4. Ressalte-se, ainda, que este órgão consultivo também examinou através do Parecer n. 00040/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação n. 00178/2019/PROCGAB/PFEINPI/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).

É o relato do necessário.

5. Como relatado, a presente consulta refere-se às alterações promovidas na minuta no Memorando de Entendimento sobre PPH a ser celebrado pelo INPI e o Instituto de Patentes do Japão (JPO), em relação à análise promovida pela Procuradoria no âmbito do Parecer n. 00042/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

6. Assim sendo, considerando a análise jurídica já realizada por ocasião da emissão do referido Parecer, informa-se que a presente manifestação limita-se à apreciação das citadas alterações promovidas no corpo da minuta.
7. De início, nota-se que a minuta passa a adotar a expressão "Memorando de Cooperação" (MOC), no lugar de "Memorando de Entendimento" (MdE).
8. Note-se que não há nos autos qualquer referência ou justificativa para a alteração da nomenclatura citada.
9. De acordo com o Manual de Procedimentos denominado "Atos Internacionais - Prática Diplomática Brasileira", editado pelo Ministério das Relações Exteriores, o Memorando de Entendimento destina-se justamente ao propósito em questão, sendo definido como *“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”*.
10. Assim sendo, à vista da inexistência de justificativa para a alteração, bem como considerando a longa tradição e a utilização da expressão no âmbito dos atos normativos internos do INPI, entende a Procuradoria inadequada a alteração da nomenclatura, recomendando a manutenção do uso do termo "Memorando de Entendimento" (MdE) para designar o instrumento a ser celebrado.
11. Passando-se à análise das alterações indicadas pela área técnica, identifica-se que o parágrafo 2 apresenta a seguinte redação:
“2. Os Institutos entendem que, quando o Escritório de Primeiro Exame (OEE, sigla da expressão em inglês "Office of Earlier Examination") tenha determinado que uma ou mais reivindicações de um pedido de patente é/são patenteável(is), o depositante tem direito ao benefício do trâmite prioritário para o pedido correspondente no Escritório de Segundo Exame (OLE, sigla da expressão em inglês "Office of Later Examination"), se certas condições forem atendidas, incluindo correspondência suficiente das reivindicações de ambos os pedidos, e os resultados de pesquisa e exame do OEE sendo disponibilizados para o OLE.”
12. Já o parágrafo 3, também alterado, está assim redigido:
“3. Cada Instituto definirá os critérios para participar no seu respectivo Projeto-piloto. Os Institutos informarão esses critérios à outra parte por escrito pelo menos 30 (trinta) dias antes da data de início da institucionalização do seu respectivo Projeto-piloto.”
13. Como ressaltado no Parecer n. 00042/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, foi apresentada proposta para fins de aperfeiçoamento da redação da minuta, a título de sugestão, conforme constante do item 20 daquela manifestação jurídica.
14. Nesse sentido, entende-se que as alterações aqui apresentadas pela área técnica atendem, de uma forma geral, ao propósito do instrumento, que visa tratar de considerações gerais relativas aos projetos a serem desenvolvidos em cada País pelos Escritórios de Patentes que celebram a parceria, inexistindo qualquer óbice jurídico.
15. Por fim, ressalte-se que, a exemplo do acordo a ser celebrado com o JPO, não foram juntadas aos autos as respectivas Declarações de Equivalência Idiomática das versões das minutas dos diversos Memorandos de Entendimento celebrados pelo INPI e que constam do processo, bem como de Disponibilidade Financeira pela Divisão de Orçamento e Custos.

Conclusões

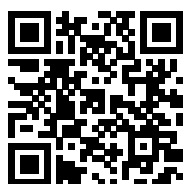
16. Ante o exposto, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, manifesta-se no sentido da inexistência de óbices quanto às alterações promovidas na minuta do Memorando a ser celebrado com o Instituto de Patentes do Japão (JPO), recomendando, entretanto, à vista da inexistência de justificativa específica, a manutenção do uso do termo "Memorando de Entendimento" (MdE) para designar o instrumento a ser celebrado.

17. Adicionalmente, recomenda-se a apresentação das respectivas Declarações de Equivalência Idiomática e de Disponibilidade Financeira pela Divisão de Orçamento e Custos.
18. Registre-se, por fim, que fica dispensado o retorno dos autos para simples conferência.
19. É o Parecer.
20. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 26 de outubro 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) 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 752966590 e chave de acesso ac6be9d5 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 26-10-2021 16:04. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
