



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. 00011/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.000921/2022-67

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Memorando de Entendimento – EUIPO

1. Memorando de Entendimento a ser celebrado entre o INPI e o Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).
2. Inexistência de óbices jurídicos, com sugestões.

1. A Divisão de Relações Bilaterais (DIRBI) submete à Procuradoria minuta de Memorando de Entendimento (MdE ou *MoU*, na sigla em inglês) a ser celebrado entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).

2. O Memorando objetiva “*manter as atividades de cooperação bilateral relacionadas com marcas e desenhos industriais, bem como atividades relacionadas à aplicação da PI, educação sobre PI e conscientização sobre PI. Estas atividades serão direcionadas ao INPI, seus funcionários, usuários de PI e detentores de direitos de PI (com foco particular nas pequenas e médias empresas)*”.

3. Constam dos autos os seguintes documentos:

- a) Ofício;
- b) Formulário de Requisição;
- c) Nota Técnica;
- d) Minutas em português e inglês;
- e) Declaração de Equivalência idiomática;
- f) Declaração de Disponibilidade Orçamentária;
- g) Manifestação de conveniência das seguintes áreas técnicas: DIRAD, DIRMA, CGREC e respectivas Coordenações CORED, COREM, DIREX e CGTI e respectiva coordenação COSIS; e
- h) Decisão da Presidência do INPI.

4. Na Nota Técnica/SEI n. 2/2022/INPI /DIRBI /COINT /GAB/PR, a Divisão de Relações Bilaterais informa que “*o INPI-BR e o EUIPO possuem um longo histórico de cooperação, com a celebração periódica de Memorandos de Entendimento que dão abrigo ao intercâmbio de boas práticas, troca de experiências e ofertas de capacitação técnica, estabelecidas através de planos de trabalhos anuais*”.

5. A Divisão destaca ainda que na cooperação “*uma atividade prevista refere-se ao SNE (Seconded National Experts), um programa oferecido para servidores civis nacionais e internacionais para trabalhar temporariamente para a Comissão Europeia*”.

6. Ainda de acordo com a DIRBI, “por parte do EUIPO há um extremo interesse no estudo de viabilidade para a implantação e uso da Harmonized Data Base (HDB), base de dados promovida pelo EUIPO que compila a interpretação dos diferentes termos da Classificação Internacional de Nice por diferentes escritórios do mundo. Segundo a Diretoria de Marcas, a utilização dessa plataforma teria diversos usos para a área, como o aproveitamento dos dados para reduzir os custos de tradução do Protocolo de Madri”.

7. Por fim, lembra ainda que “no que tange à cooperação no âmbito do IP Key América Latina, um projeto do EUIPO, algumas atividades foram realizadas, como por exemplo o Webinário em biotecnologia e o Webinário em DI, além de evento virtual INPI-FIESP-IP Key sobre blockchain. Agora o referido projeto está iniciando sua fase 2 e o EUIPO deseja fazer uma apresentação sobre o mesmo”.

8. A fidedignidade do que se contém nas versões do Memorando *sub examine*, no vernáculo e no idioma estrangeiro, foi atestada pelo Sr. Coordenador de Relações Internacionais.

9. A Divisão de Orçamento e Custos manifestou-se no sentido de inexistir objeção à assinatura do referido Memorando de Entendimento, considerando não haver repasse de recursos financeiros, ressalvando ainda que quaisquer despesas de custeio devam ser objeto de consulta orçamentária antecipada.

10. As áreas do INPI relacionadas à execução do instrumento de cooperação (DIREX, CGREC e DIRMA) manifestaram ciência e concordância quanto à celebração do instrumento.

11. A Presidência do INPI pronunciou-se quanto à conveniência e oportunidade para a celebração do Memorando de Entendimento.

É o relato do necessário.

12. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a presente manifestação jurídica analisa o documento juntado aos autos sob o n. 0560913. Existem duas minutas apresentadas no processo, aparentemente com o mesmo conteúdo, salvo quanto ao parágrafo 8o, que apresenta o item 6 na versão ora analisada. Solicita-se, por oportuno, que a Administração indique em consultas futuras a existência de versões distintas, bem como qual seria objeto da manifestação jurídica pretendida.

13. Passa-se à análise da minuta.

14. 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."

15. O instrumento apenas estabelece princípios gerais que nortearão a relação entre as partes signatárias, sem criar ou modificar nenhuma obrigação internacional de comprometimento.

16. O parágrafo 8o da minuta é claro nesse sentido, ao dispor que “[...]Este MdE não pretende criar quaisquer obrigações juridicamente vinculativas ou direitos correspondentes entre os Institutos. [...]”.

17. Aplicam-se aos Memorandos de Entendimento, quando cabíveis, as disposições constantes da Lei n. 8.666/93, de acordo com o artigo 116.

18. 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.

19. As regras e cláusulas específicas que irão regulamentar os direitos e obrigações a serem acordados entre as partes celebrantes deverão ser materializadas em instrumentos futuros a serem firmados como, por exemplo, Acordos de Cooperação Técnica.
20. Nessa linha, o parágrafo 2º prevê o "escopo da cooperação", indicando possíveis ações para atuação conjunta quanto aos seguintes temas:
- a) Ferramentas de informação;
 - b) Sistemas de tecnologia da informação (TI) para gestão da PI;
 - c) Classificação e outras bases de dados relacionadas a PI;
 - d) Alinhamento de melhores práticas de marcas e desenhos industriais;
 - e) Atividades de *networking* e aumento de conscientização;
 - f) Programas de treinamento;
 - g) Reuniões de especialistas de marcas e desenhos industriais;
 - h) Estatísticas de marcas e desenhos industriais;
 - i) Programas de estágio para examinadores e outros funcionários;
 - j) Sistemas de gestão da qualidade;
 - k) Economia e estudos de PI; e
 - l) Assuntos relacionados à aplicação da lei.
21. Ainda nesse sentido, o parágrafo 3º dispõe que *"a elaboração de qualquer projeto cooperativo deve incluir detalhes sobre a extensão, coordenação e administração do projeto e qualquer outra informação relevante. Os Institutos elaborarão um plano de implementação bienal que especifique todas as atividades"*.
22. Avançando-se na análise da minuta, o parágrafo 4º trata da "proteção da informação e dados pessoais", disciplinando também a titularidade sobre eventuais direitos de propriedade industrial.
23. Sugere-se que os itens 3 e 4 sejam objeto de parágrafo específico, destinado a tratar exclusivamente dos "direitos de propriedade industrial".
24. Ainda quanto ao item 4, sugere-se também o aprimoramento da sua redação, identificando a hipótese em que ambos os Institutos venham a ser titulares dos eventuais direitos.
25. Passando-se ao parágrafo 7º, verifica-se que o instrumento tem a vigência prevista para o prazo de 4 (quatro) anos, a contar da sua assinatura.
26. Voltando-se ao já mencionado parágrafo 8º, é permitida a alteração do instrumento por comum acordo das partes, com exceção ao disposto em seu parágrafo 1º.
27. O parágrafo 8º determina ainda que *"todas as questões ou disputas relacionadas com a interpretação e aplicação deste MdE devem ser resolvidos de comum acordo"*.
28. Por fim, cabe destacar que, conforme entendimento firmado no âmbito da Procuradoria, o Memorando de Entendimento *"pode ser (...) celebrado (...) diretamente entre as partes, por consubstanciar um entendimento interinstitucional, razão pela qual prescinde de sua remessa à Agência Brasileira de Cooperação-ABC/MRE para a competente apreciação, pois trata-se de um instrumento fixador de princípios gerais"*, como destacado na Nota n. 00098/2018/CGMA/PFEINPI/ PGF/AGU, aprovada pelo Despacho n. 00083/2018/CGMA/PFE-INPI/PGF/AGU.

Conclusões

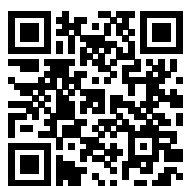
29. Diante de todo exposto, não se vislumbra óbice jurídico para a assinatura do presente Memorando de Entendimento por parte do Sr. Presidente do INPI, apresentadas as sugestões constantes da presente manifestação.
30. É o Parecer.

31. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

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) 52402000921202267 e da chave de acesso b04697a4



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 853778451 e chave de acesso b04697a4 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 30-03-2022 14:34. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
