



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0406-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-MAM-2.15.1.8

PROCESSO Nº 52400.134869/2014-51

INTERESSADO: CGCI

ASSUNTO: MEMORANDO DE ENTENDIMENTO – INPI X USPTO

1. Cuida-se de Memorando de Entendimento a ser firmado entre o INPI e o Escritório Americano de Patentes e Marcas (United States Patent and Trademark Office - USPTO), conforme minutas acostadas às fls. 04/05-v e 06/7-v, *retro*, respectivamente nos idiomas inglês e português, tendo por objeto “*a cooperação entre o INPI e o USPTO em assuntos relacionados à aquisição, utilização e proteção dos direitos de propriedade industrial <...> o aprimoramento da administração dos sistemas de proteção da propriedade industrial, a efetividade da proteção legal e do uso da propriedade industrial e o desenvolvimento de habilidades profissionais por meio do compartilhamento e intercâmbio de informações e capacitação entre os escritórios do Brasil e dos Estados Unidos*”, cf. fl. 02, a se realizar mediante as ações delineadas no item 2 do Memorando (v. fls. 04-v e 06-v).

2. Do exame dos aspectos de natureza jurídico-formal da questão, ao que se há de limitar a análise deste órgão consultivo em situações como a vertente, em que se cogita fundamentalmente de declaração de intenção de fazer (no caso, ações de cooperação), nada há, na hipótese, a redarguir: a justificativa para a celebração tencionada se encontra no formulário de requisição acostado às fls. 02/03, há manifestação autorizativa exarada em sede da Presidência desta Autarquia, à fl. 03, inexistem restrições de natureza orçamentária para o que pretendido, conforme declarado pela DIPOR/CGPO à fl. 09 – destacando-se a ausência, no caso *in specie*, de repasse de recursos orçamentário-financeiros entre os celebrantes, tal como expressamente assinalado no item 11, à fl. 03 – e a área técnica deste Instituto envolvida no assunto, *in casu* a DICOD, manifestou-se favoravelmente conforme item 12, à fl. 03.

3. Além disso, encontra-se registrado no instrumento sob exame a fidedignidade do que se contém nas respectivas versões, nos idiomas inglês e português, como também, consta do pertinente item 1, que <...> *para facilitar a implementação do presente Memorandum, o USPTO e o INPI acordam em cooperar em uma série de atividades visando à facilitação do aprimoramento da administração da propriedade industrial <...>*



4. Ante o exposto, nada obsta a aposição da tencionada chancela no Memorando de Entendimento, vez que em perfeita harmonia com o ordenamento legal vigente.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2014

Márcia Affonso Moura

Procurador Federal

Coordenadora da COOAD Substituta, em exercício



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

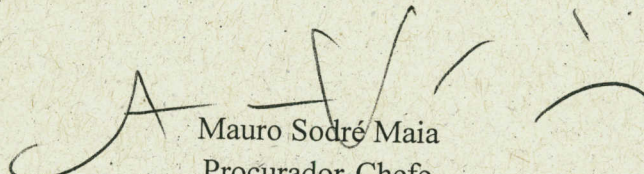
Despacho N° 0757/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.134869/2014-51

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0406/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-MAM-2.15.1.8, elaborada pela Procuradora Federal Márcia Affonso Móra, Coordenadora-Substituta da COOAD desta Procuradoria.

2. À DICOD.

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 2014.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe

Memorandum of Understanding
Between the National Institute of Industrial Property of Brazil and
the United States Patent and Trademark Office

The National Institute of Industrial Property of Brazil (INPI) and the United States Patent and Trademark Office (USPTO) hereinafter referred to as "the Participants",

considering the intention to continue the process of cooperation established through a Memorandum of Understanding signed by INPI and USPTO on July 24, 2008;

taking into account the importance of industrial property protection to economic, social and cultural development; and

wishing to establish a mutually supportive relationship between them, with a view to establishing appropriate arrangements for cooperation on matters relating to the acquisition, utilization, and protection of industrial property rights,

hereby state the following:

1. General Understandings

The present Memorandum of Understanding (hereinafter the "Memorandum") intends to serve as a basis for cooperative activities between the Participants on matters related to the acquisition, utilization, and protection of industrial property rights.

The activities under the Memorandum are aimed, *inter alia*, at improving the administration of industrial property protection systems, the effectiveness of legal protection for, and use of, industrial property, and developing professional skills through information sharing and exchange and capacity building.



In order to facilitate the implementation of the Memorandum, the USPTO and INPI intend to cooperate in a series of activities aimed at facilitating the improvement of industrial property administration.

2. Areas of Technical Cooperation

The technical cooperation in the industrial property field may include activities such as:

1. Exchanging information about new developments within the protection system of industrial property in both countries;
2. Exchanging experiences and knowledge about the role of USPTO and INPI as Official Entities engaged in promoting policies for the development of industrial competition;
3. Exchanging experiences and knowledge on general management matters including human resources, qualification, finances and quality control;
4. Exchanging experiences and knowledge on providing technical information for users and the industrial property community for economic development;
5. Implementing joint collaborations to stimulate industrial property protection, specifically in the following areas: patents, and trademarks (including geographical indications, collective marks and certification marks).

The terms of cooperation highlighted in this section are intended to be implemented through technical missions in accordance with the laws and regulations of both Participants and subject to the availability of resources.

Both Participants intend to coordinate the content, topics, dates and other details of the technical missions.

The above-mentioned list of activities is not intended to be considered as exhaustive.



3. Measures To Be Taken

The Participants may appoint a contact person from the staff of their respective offices to ensure adequate communication between the offices.

Each Participant plans to consider and respond to inquiries from the other Participant within a reasonable time from the date of receipt.

Each Participant, upon request, may provide the other Participant with copies of its respective laws and regulations.

Each Participant, upon request, may provide the other Participant with copies of manuals and guidelines that each prepares for its respective examiners, as well as non-confidential documents, references, and/or literature, including statistics, judgments and decisions on industrial property cases.

The Participants may discuss as often as is appropriate, either in person or by electronic communications, matters within the purview of the Memorandum.

Any particular cooperation or joint activity to implement any of the above-mentioned collaborations may be undertaken on mutual consent of the Participants and subject to available budget and human resources.

The Participants are responsible for their respective travel expenses, as well as any additional related costs. If a Participant works with a local organization in organizing an event, that Participant intends to be responsible for the expenses related to the organization of said event, taking due account of the available budget and applicable regulations. Neither Participant is required to obligate or transfer funds under the Memorandum.

4. Final Understandings

The Participants intend that the Memorandum becomes effective when signed by both Participants and to modify it, if at all, through a written document signed by both Participants.



The Memorandum is to be discontinued five (5) years after its effective date as specified in the preceding paragraph. Either Participant may discontinue the Memorandum prior to this date, endeavoring to give one month's written notice to the other Participant if doing so.

The Participants intend to make best efforts to complete any collaboration undertaken pursuant to the Memorandum that may still be in progress when the Memorandum is discontinued.

The Memorandum is not intended to give rise to legally binding rights or obligations under international law.

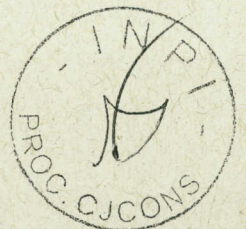
Signed at _____, on _____,
2014, in two originals, both in Portuguese and English languages, each text being equally official.

**For the United States Patent
and Trademark Office:**

**For the National Institute of
Industrial Property of Brazil:**

Michelle K. Lee
Deputy Under Secretary of Commerce
for Intellectual Property and Deputy Director
of the United States Patent
and Trademark Office

Otávio Brandelli
President, National Institute
of Industrial Property of
Brazil



Memorandum de Entendimento (MOU)
Entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil e
o United States Patent and Trademark Office

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI) e o United States Patent and Trademark Office (USPTO) daqui por diante referidos como "as Partes",

considerando a intenção de dar continuidade ao processo de cooperação estabelecido por meio de Memorando de Entendimento assinado pelo INPI e pelo USPTO em 24 de julho de 2008;

levando em conta a importância da proteção da propriedade industrial para o desenvolvimento econômico, social e cultural; e

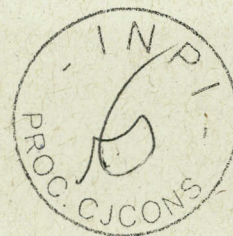
desejando estabelecer uma relação de apoio mútuo entre eles, com vistas a estabelecer os arranjos apropriados para a cooperação entre eles em assuntos de aquisição, utilização e proteção dos direitos de propriedade industrial,

por meio deste acordam em:

1. Disposições Gerais

O presente Memorandum de Entendimento (doravante, "Memorandum") será uma base para as atividades de cooperação entre as Partes em assuntos relacionados à aquisição, utilização e proteção dos direitos de propriedade industrial.

As atividades sob o presente Memorandum visarão, *inter alia*, o aprimoramento da administração dos sistemas de proteção da propriedade industrial, a efetividade da proteção legal e do uso da propriedade industrial, e o desenvolvimento de habilidades profissionais por meio do compartilhamento e intercâmbio de informações e capacitação.



Para facilitar a implementação do presente Memorandum, o USPTO e o INPI acordam em cooperar em uma série de atividades visando à facilitação do aprimoramento da administração da propriedade industrial.

2. Áreas de Cooperação Técnica

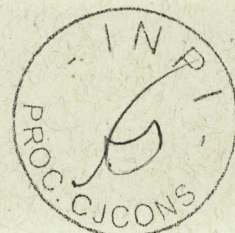
A cooperação técnica no campo da propriedade industrial cobrirá as seguintes atividades:

1. Intercâmbio de informações sobre novos desenvolvimentos dentro do sistema de propriedade industrial de ambos os países;
2. Intercâmbio de experiências e conhecimentos sobre o papel do USPTO e do INPI como Entidades Oficiais empenhadas em promover políticas para o desenvolvimento da competição industrial;
3. Intercâmbio de experiências e competências na administração geral do USPTO e INPI incluindo recursos humanos, qualificação, finanças e controle de qualidade;
4. Intercâmbio de experiências e conhecimentos na provisão de informações técnicas para o usuário e toda a comunidade industrial para o desenvolvimento econômico;
5. Implementação de projetos conjuntos para estimular a proteção da propriedade industrial, especificamente nas seguintes áreas: patentes e marcas (incluindo indicações geográficas, marcas coletivas e marcas de certificação).

Os termos de cooperação destacados neste parágrafo serão implementados por meio de missões técnicas em conformidade com as necessidades e disponibilidades de ambas as Partes.

Ambas as Partes coordenarão o conteúdo, tópicos, datas e outros detalhes das missões técnicas.

A lista de atividades mencionadas acima não deverá ser considerada como



exaustiva.

3. Medidas a Serem Tomadas

As Partes indicarão uma pessoa de seus respectivos escritórios para servir como contato e assegurar a adequada comunicação entre os escritórios.

Questionamentos vindos de quaisquer das Partes deverão ser considerados e respondidos pela outra Parte dentro de um prazo razoável a partir da data de recebimento.

Cada Parte, mediante solicitação, deverá providenciar à outra Parte cópias de suas respectivas leis e regulamentações.

Cada Parte, mediante solicitação, providenciará à outra Parte cópias de manuais e orientações preparadas para seus respectivos examinadores, assim como documentos não confidenciais, referências, e/ou literatura do tema, incluindo estatísticas, julgamentos e decisões em casos envolvendo propriedade industrial.

As Partes discutirão, sempre que apropriado, seja pessoalmente ou por meio de comunicação eletrônica, assuntos da alçada deste Memorandum.

Qualquer cooperação particular ou atividade conjunta a implementar quaisquer dos projetos acima mencionados deverão ser empreendidas mediante consentimento mútuo das Partes e executadas levando devidamente em consideração seus orçamentos e recursos humanos disponíveis.

As Partes se encarregarão de suas respectivas despesas de viagem, bem como de quaisquer custos relacionados com seus respectivos funcionários. Se uma Parte estiver responsável pela organização local de um evento, esta mesma Parte estará responsável pelas despesas relacionadas à organização do referido evento, levando-se devidamente em consideração o orçamento disponível e regulamentações aplicáveis. Não está prevista a transferência de fundos entre as Partes no âmbito deste Memorandum.



4. Cláusulas Finais

Este Memorandum se tornará efetivo quando for assinado por ambas as Partes e somente poderá ser modificado por meio de um documento escrito assinado por ambas as Partes.

Este Memorandum será encerrado após o término do prazo de cinco (5) anos decorridos a partir de sua data de efetivação conforme especificada no parágrafo anterior. Cada Parte pode rescindir o Memorandum antes desta data mediante notificação por escrito com um mês de antecedência.

As Partes envidarão seus melhores esforços para completar os projetos nos termos deste Memorandum que possam ainda estar em progresso por ocasião do término do Memorandum.

Este Memorandum não se destina dar origem a direitos ou obrigações vinculativos sob o direito internacional.

Assinado em _____, em _____, 2014, em duas cópias em Português e Inglês, sendo os textos igualmente autênticos.

Pelo:

**United States Patent
and Trademark Office**

Pelo:

**Instituto Nacional da
Propriedade Industrial do Brasil**

Michelle K. Lee
Deputy Under Secretary of Commerce
for Intellectual Property and Deputy
Director of the United States Patent
and Trademark Office

Otávio Brandelli
President, National Institute
of Industrial Property of
Brazil

