

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
ENTRE
O INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DO BRASIL
E
O ESCRITÓRIO DE PATENTES E MARCAS DOS ESTADOS UNIDOS
PARA
COOPERAR NA *PATENT PROSECUTION HIGHWAY*

O Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos "USPTO" (do inglês *United States Patent and Trademark Office*) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI) doravante referidos individualmente como "Instituto", e coletivamente como "Institutos";

RECONHECENDO a proteção de patentes como um elemento essencial para promover a inovação tecnológica;

RECONHECENDO a crescente necessidade de lidar adequadamente com o número cada vez mais volumoso de pedidos depositados de patentes, resultantes de uma demanda significativa por proteção de patentes no contexto da globalização da economia mundial;

RECONHECENDO a importância de garantir os benefícios de uma proteção de patentes que seja ágil, econômica e de alta qualidade para os solicitantes que depositem os seus pedidos no Brasil ou nos Estados Unidos;

USPTO No. 19143018

RECONHECENDO os benefícios para os inventores e a indústria no sentido de reduzir o volume de trabalho no USPTO e no INPI, e simplificar os procedimentos de patentes para os dois institutos;

RECONHECENDO o papel de liderança que exercem nos esforços colaborativos envidados em âmbito mundial no campo de patentes;

RECORDANDO seus esforços anteriores para estabelecer um Programa Piloto de Patent Prosecution Highway (“PPH INPI-USPTO”) para pedidos de patentes depositados em um dos Institutos, notadamente, a Fase I do Programa Piloto do INPI-USPTO, iniciada em 11 de janeiro de 2016, e direcionada para tecnologias de petróleo e gás no INPI, e a Fase II do Programa Piloto do INPI-USPTO, iniciada em 10 de maio de 2018 e expandida para incluir tecnologia da informação no INPI;

DECLARAM sua intenção conforme exposto neste Memorando de Entendimento ((MoU, sigla da expressão em inglês "*Memorandum of Understanding*") :

1. O objetivo deste MoU é iniciar um novo Programa Piloto PPH INPI-USPTO para pedidos de patente depositados em um dos Institutos.
2. Quando um dos institutos, atuando como Escritório de Primeiro Exame (OEE, sigla da expressão em inglês "*Office of Earlier Examination*"), determinar que uma ou mais reivindicações do pedido de patente é/são patenteáveis, o Escritório atuando como Escritório de Segundo Exame (OLE, sigla da expressão em inglês "*Office of Later Examination*") intenciona aplicar prioridade no processamento de exame de pedidos de patente. Os Institutos podem estabelecer certas condições para que haja um trâmite prioritário, incluindo correspondência suficiente entre as reivindicações apresentadas para exame prioritário no OLE e reivindicações consideradas permitidas pelo OEE. Os Institutos também podem determinar que os resultados da busca e exame feitos pelo OEE fiquem disponíveis para o OLE.
3. Conforme especificado abaixo, cada Instituto poderá definir critérios para depositantes que estão participando do Programa Piloto PPH INPI-USPTO em seus respectivos institutos. Os Instituto intencionam informar-se mutuamente sobre esses

USPTO No. 19143018

critérios por escrito, pelo menos 30 dias antes do início do Programa Piloto PPH INPI-USPTO. Espera-se que estes critérios incluam:

- a. elegibilidade dos pedidos;
- b. produtos de trabalho, exigências, o resultados de exame técnico aceitos como base para uma solicitação no âmbito do Programa Piloto PPH INPI-USPTO;
- c. documentação necessária para ser apresentada pelos depositantes;
- d. procedimentos para depositantes para apresentar e avaliar os pedidos de PPH;
- e. limitações no número de pedidos que seriam aceitos no Programa Piloto INPI-USPTO, tempo e tecnologias qualificáveis;
- f. quaisquer taxas necessárias a serem pagas pelo depositante para serviços sob o Programa Piloto PPH INPI-USPTO;
- g. qualquer outro tema relevante referente à implementação e avaliação do Programa Piloto PPH USPTO-INPI.

4. Este MoU não estabelece quaisquer direitos ou obrigações no âmbito do direito internacional ou da legislação doméstica. Os Institutos intencionam implementar o Programa Piloto PPH INPI-USPTO dentro da estrutura de suas respectivas leis e regulamentos.

5. Cada Instituto intenciona se responsabilizar por suas próprias despesas e custos incorridos na execução do Programa Piloto PPH INPI-USPTO. Os Institutos não intencionam transferir quaisquer fundos de um para o outro no âmbito desta MoU. O Programa Piloto PPH INPI-USPTO está sujeito à disponibilidade de recursos financeiros e humanos necessários. Espera-se que os Institutos troquem informações sobre restrições orçamentárias que possam impactar a implementação das atividades no âmbito desta MoU.

6. A intenção dos Institutos é que o Programa Piloto PPH INPI-USPTO entre em vigor em 1º de dezembro de 2019, com vigência de cinco anos. Qualquer um dos Institutos poderá suspender ou descontinuar o Programa Piloto PPH INPI-USPTO por qualquer

USPTO No. 19143018

motivo, caso em que o Institutos de suspensão ou descontinuação deverá envidar os melhores esforços para informar por escrito de sua intenção de suspender ou descontinuar o programa, com pelos 30 dias de antecedência.

7. Cada Institutos intenciona avaliar os resultados do Programa Piloto PPH INPI-USPTO para determinar se e como ele deve ser estendido ou modificado após o período previsto no item 6. Nestas eventualidades, os Institutos informarão à outra parte por escrito com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.

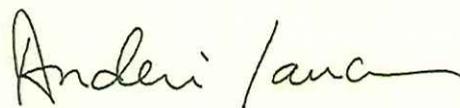
8. Se um dos Institutos perceber a necessidade de alterar este MoU, tal Instituto poderá solicitar uma revisão mútua do MoU. O MoU pode ser modificado com o consentimento mútuo por escrito dos Institutos.

Para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
do Brasil

Para o Escritório de Patentes e Marcas dos
Estados Unidos da América



Claudio Vilar Furtado
Presidente do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
do Brasil



Andrei Iancu
Subsecretário de Comércio para Propriedade
Intelectual e Diretor do Escritório de Patentes
e Marcas dos EUA
Unidos da América

Data: *November 27, 2019*

Data: **NOV 27 2019**

USPTO No. 19143018