

**Adenda al Memorandum de Entendimiento sobre el Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de la Propiedad Intelectual de Singapur de la República de Singapur, firmado en Singapur, el 10 de diciembre de 2013**

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de la Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) de la República de Singapur, en lo sucesivo denominados como "los Participantes";

**TENIENDO PRESENTE** las disposiciones del Memorandum de Entendimiento sobre el Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de la Propiedad Industrial de Singapur de la República de Singapur, firmado en Singapur, el 10 de diciembre de 2013 (en adelante "MdE"), mismo que entró en vigor el 14 de abril de 2014, y cuya vigencia fue prorrogada por un año adicional, efectiva a partir del 14 de abril de 2016, hasta el 14 de abril de 2017;

**TENIENDO EN CUENTA** los beneficios que ha brindado el Programa Piloto PPH para el otorgamiento de patentes tanto para los usuarios como para ambos Participantes;

**MOTIVADOS** por los avances en el entorno del PPH que aconsejan racionalizar el procedimiento e introducir las características propias del PPH Mottainai y del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) - PPH;

**CONSIDERANDO** la pertinencia de modificar el MdE, a fin de introducir las características propias del PPH Mottainai y del PCT-PPH;

Han acordado el siguiente entendimiento:

**PRIMERO:** Modificar el Párrafo 1, el cual será establecido como sigue:

1. Los Participantes tienen la intención de incorporar las características propias del PCT-PPH, estableciendo que una solicitud de examen acelerado puede hacerse depender de los correspondientes productos de trabajo internacionales del PCT, en el que la Autoridad de Búsqueda Internacional (ISA) y la Autoridad de Examen Preliminar Internacional (IPEA) es IPOS. Por esta Adenda la duración del MdE se mantiene del 14 de abril de 2016 hasta el 14 de abril de 2017. El Programa Piloto PPH puede ser renovado por mutuo consentimiento escrito de los Participantes.

**SEGUNDO:** Modificar el Párrafo 2, el cual será establecido como sigue:

2. Incorporar al MdE el concepto Mottainai, estableciendo que si la Oficina de Examen Anterior (OEA) ha evaluado la patentabilidad de una solicitud de patente, la Oficina de Examen Posterior (OEP) deberá asegurar que el solicitante cuente con el beneficio de un examen acelerado de la solicitud correspondiente, siempre y cuando se cumplan los requerimientos establecidos en las guías, además de las siguientes condiciones:
  - a) que las reivindicaciones de las dos solicitudes tengan una correspondencia suficiente, y
  - b) que los resultados de la búsqueda y del examen de la OEA estén disponibles para la OEP.

**TERCERO:** Modificar el Párrafo 4, el cual será establecido como sigue:

4. Cada OEP tendrá el único criterio para determinar si la Solicitud ha cumplido todas las condiciones pertinentes y que cumple con todos los procedimientos y requisitos respectivos. Si la Solicitud cumple con todas las condiciones pertinentes y cumple con todos los procedimientos y requisitos respectivos, la solicitud presentada ante la OEP podría tener el derecho de adelantarse en su turno para el examen.

**CUARTO:** Modificar el Párrafo 8, el cual será establecido como sigue:

8. Este MdE puede ser modificado en cualquier momento con el mutuo consentimiento por escrito de los Participantes. Cualquier Participante podrá dar por terminado el Programa Piloto PPH antes de que expire el MdE, si considera que el volumen de la participación supera el nivel manejable, situación que deberá ser notificada al otro Participante por escrito al menos con treinta (30) días de antelación. Los Participantes publicarán dicha terminación en sus páginas web respectivas.

Firmada en Singapur, el 23 de agosto de 2016, en dos ejemplares originales, en idioma español e inglés, siendo ambos textos igualmente válidos.

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DE  
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

  
**Miguel Ángel Margáin  
Director General**

**POR LA OFICINA DE LA PROPIEDAD  
INTELLECTUAL DE SINGAPUR DE LA  
REPÚBLICA DE SINGAPUR**

  
**Daren Tang Heng Shim  
Director Ejecutivo**



**Addendum to the Memorandum of Understanding on the Patent Prosecution Highway Pilot Program between the Mexican Institute of Industrial Property of the United Mexican States and the Intellectual Property Office of Singapore of the Republic of Singapore, signed at Singapore, on December 10<sup>th</sup>, 2013**

The Mexican Institute of Industrial Property (IMPI) of the United Mexican States and the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) of the Republic of Singapore, referred to as "the Participants";

**TAKING INTO ACCOUNT** the provision of the Memorandum of Understanding on the Patent Prosecution Highway Pilot Program (PPH) between the Mexican Institute of Industrial Property of the United Mexican States and the Intellectual Property Office of Singapore of the Republic of Singapore, signed at Singapore, on December 10<sup>th</sup>, 2013 (hereinafter referred to as "MoU"), which entered into force on April 14<sup>th</sup>, 2014, and whose term was extended for an additional year, effective from April 14<sup>th</sup>, 2016, until April 14<sup>th</sup>, 2017.

**TAKING INTO CONSIDERATION** the benefits provided by the PPH Pilot Program for the applicants and the Participants in the granting of patents;

**MOTIVATED** by the improvements in the outline of PPH that suggest streamlining the procedure and introducing the PPH Mottainai and Patent Cooperation Treaty (PCT) - PPH characteristics;

**CONSIDERING** the relevance to amend the MoU, in order to incorporate the PPH Mottainai and PCT-PPH characteristics;

Have reached the following understanding:

**FIRST:** To amend the Paragraph 1, which will be established as follows:

1. The Participants have the intention to incorporate the PCT-PPH characteristics, established that a request for accelerated examination can be made relying on the corresponding PCT international work products wherein the International Searching Authority (ISA) and International Preliminary Examining Authority (IPEA) is IPOS. By this Addendum the duration of the MoU is maintained from April 14<sup>th</sup> 2016 until April 14<sup>th</sup> 2017. The PPH Pilot Program may be renewed by the mutual written consent of the Participants.

**SECOND:** To amend the Paragraph 2, which will be established as follows:

2. Incorporate to the MoU the Mottainai concept, established that if the Office of Earlier Examination (OEE) has assessed the patentability of a patent application, the Office of Later Examination (OLE) should ensure that the applicant enjoys the benefit of an accelerated examination for the corresponding application, as long as the requirements established in the guidelines are met in addition to the following conditions:
  - a) the claims of the two applications must have sufficient correspondence and
  - b) the search and examination results of the OEE must be made available to the OLE.

**THIRD:** To amend the Paragraph 4, which will be established as follows:

4. Each OLE shall have the sole discretion to determine whether the Request has met all relevant conditions and is in compliance with all relevant procedures and requirements. If the Request has met all relevant conditions and is in compliance with all relevant procedures and requirements, the application filed in the OLE may be entitled to be advanced out of turn for examination.

**FOURTH:** To amend the Paragraph 8, which will be established as follows:

8. This MoU may be amended at any time by the mutual written consent of the Participants. Either Participant may terminate the PPH Pilot Program before the expiry of the MoU if considered that the volume of participation exceeds manageable level, situation that should be notified to the other Participant in writing at least thirty (30) days in advance. The Participants shall publish such termination on their web sites.

Signed in Singapore, on August 23 of 2016, in two original copies, in the Spanish and in the English languages, being both texts equally valid.

**ON BEHALF OF THE MEXICAN  
INSTITUTE OF INDUSTRIAL  
PROPERTY OF THE UNITED  
MEXICAN STATES**

  
**Miguel Ángel Margáin  
Director General**

**ON BEHALF OF THE  
INTELLECTUAL PROPERTY  
OFFICE OF SINGAPORE OF THE  
REPUBLIC OF SINGAPORE**

  
**Daren Tang Heng Shim  
Chief Executive**