

**MEMORÁNDUM 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 AUSTRIACA DE PATENTES DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA**

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina Austriaca de Patentes (APO) de la República de Austria, en lo sucesivo denominados "los Participantes";

Han alcanzado el siguiente entendimiento:

1. Objetivo

- 1.1. Los Participantes, tienen la intención de iniciar el programa piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH), el 1 de diciembre de 2016, para las solicitudes de patente (incluyendo solicitudes del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes – PCT- que entran a fase nacional).

2. Implementación

- 2.1. El programa piloto PPH tiene como base el principio Mottainai. Éste consiste en que cuando la Oficina de Examen Anterior (OEA) ha evaluado la patentabilidad de la 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 además de los requerimientos establecidos en las guías que elaboren los Participantes, las condiciones siguientes:
 - 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.
- 2.2. Una petición de examen acelerado puede hacerse depender de los correspondientes productos de trabajo internacionales del PCT, en el que la Autoridad de Búsqueda Internacional (ISA) o la Autoridad de Examen Preliminar Internacional (IPEA) es APO.

3. Elaboración de Guías

- 3.1. Los Participantes podrán formular de manera conjunta las guías aceptables que establezcan las condiciones, procedimientos y requisitos a que se refiere



el numeral 2.1 antes de que inicie el programa piloto PPH. Los detalles, incluyendo cualquier traducción necesaria, se especificarán en las guías.

4. Evaluación y Seguimiento

- 4.1. Después del inicio del programa piloto PPH, los Participantes realizarán sus mejores esfuerzos para evaluar e intercambiar periódicamente información acerca del estado de su implementación.
- 4.2. Los Participantes podrán considerar modificar las condiciones, procedimientos o requisitos con base en los resultados de dicha evaluación.
- 4.3. Si las condiciones, procedimientos o requisitos se llegaran a modificar, las guías se modificarán en consecuencia y dichas modificaciones deberían ser publicadas en el sitio web de cada uno de los Participantes.

5. Consultas

- 5.1. Los Participantes podrán sostener consultas, en cualquier momento, para atender cualquier aspecto relacionado con la implementación o interpretación del presente MdE.

6. Duración

- 6.1. La duración del programa piloto PPH es de dos (2) años y podrá prorrogarse hasta por un período adicional de un (1) año, mediante acuerdo mutuo de los Participantes, formalizado por escrito.
- 6.2. Los Participantes podrán evaluar los resultados del programa piloto PPH para determinar si se implementa definitivamente y cómo debe implementarse de manera definitiva el PPH después del período de prueba.

7. Modificaciones

- 7.1. El presente MdE podrá ser modificado en cualquier momento por mutuo consentimiento por escrito de los Participantes, especificando la fecha a partir de la cual serán aplicables tales modificaciones.

8. Terminación

- 8.1. Cualquiera de los Participantes podrá dar por terminado el presente MdE, mediante notificación escrita dirigida al otro Participante, con tres (3) meses de antelación.

- 8.2. La terminación del presente MdE no afectará la conclusión de los procedimientos de examen de fondo que hayan sido iniciados durante su vigencia.

9. Disposiciones Finales

- 9.1. Ninguna disposición del presente MdE será interpretada de manera que obligue a los Participantes a colaborar en cualquier actividad prohibida por sus respectivas legislaciones. Este MdE estará sujeto a la disponibilidad de fondos y personal de los Participantes.

Firmado en Ciudad de México, el 25 de Octubre de 2016, en dos ejemplares originales, en idioma español, alemán e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá la versión en inglés.

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

**POR LA OFICINA AUSTRIACA
DE PATENTES DE LA
REPÚBLICA DE AUSTRIA**



**Miguel Ángel Margáin
Director General**



**Mariana Karepova
Presidente**

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY
PILOT PROGRAM BETWEEN THE MEXICAN INSTITUTE OF INDUSTRIAL
PROPERTY OF THE UNITED MEXICAN STATES AND THE AUSTRIAN PATENT
OFFICE OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA**

The Mexican Institute of Industrial Property (IMPI) of the United Mexican States and the Austrian Patent Office (APO) of the Republic of Austria, hereinafter referred to as "the Participants",

have reached the following understanding:

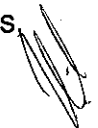
1. Objective

- 1.1. The Participants intend to start the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot program on December 01, 2016 for patent applications (including PCT – applications entering the national phase).

2. Implementation

- 2.1. The PPH pilot program is based on the Mottainai principle. This means that when the Office of Earlier Examination (OEE) has assessed the patentability of a patent application, the Office of Later Examination (OLE) ensures that the applicant enjoys the benefit of an accelerated examination for the corresponding application, provided the following conditions are met additionally to the requirements stated in the guidelines elaborated by the Participants:
 - a) that the claims of the two applications have sufficient correspondence, and
 - b) that the search and examination results of the OEE are available to the OLE.
- 2.2. A request for accelerated examination can be made relying on the corresponding PCT international work products provided by the International Searching Authority (ISA) or the International Preliminary Examining Authority (IPEA) which is the APO.

3. Guidelines Elaboration

- 3.1. Together, the Participants may formulate mutually acceptable guidelines setting out the conditions, procedures and requirements referred to in item 2.1 before the PPH pilot program starts. The details, including any necessary translations, will be specified in the guidelines.
- 

4. Evaluation and Follow-up

- 4.1. After the start of the PPH pilot program, the Participants will make their best efforts to periodically exchange information on and evaluate the state of implementation.
- 4.2. The Participants may consider to modify the conditions, procedures or requirements on the basis of the results of the evaluation.
- 4.3. If the conditions, procedures or requirements are modified, the guidelines will be modified accordingly and the modifications should be published on each Participant's website.

5. Consultations

- 5.1. The Participants may hold consultations, at any time, in order to address any aspect regarding the implementation or interpretation of this MoU.

6. Duration

- 6.1. The duration of the PPH pilot program is two (2) years and may be extended for one additional period of one (1) year, by the Participants' mutual agreement formalized in writing.
- 6.2. The Participants may evaluate the results of the PPH pilot program to determine whether and how the PPH should be fully implemented after the pilot period.

7. Modifications

- 7.1. This MoU may be modified at any time by mutual consent of the Participants formalized in writing, specifying the date from which such modifications will be applicable.

8. Termination

- 8.1. Either Participant may terminate this MoU, through written notice to the other Participant three (3) months in advance.
- 8.2. The termination of this MoU will not affect the conclusion of the substantive examination procedures that may have been initiated while it was in force.

9. Final Provisions

- 9.1. None of the provisions in this MoU will be understood in a way that compel the Participants to collaborate in any activity prohibited by their respective national legislation. This MoU will be subject to the availability of funds and personnel of the Participants.

Signed in Mexico City, on October 25th
of 2016, in two originals, in the Spanish, German and English languages, all texts being equally valid. In case of any divergence in interpretation, the English text will prevail.

**FOR THE MEXICAN INSTITUTE OF
INDUSTRIAL PROPERTY OF THE UNITED
MEXICAN STATES**

**FOR THE AUSTRIAN PATENT
OFFICE OF THE REPUBLIC OF
AUSTRIA**



Miguel Ángel Margain
Director General



Mariana Karepova
President

**MEMORANDUM ÜBER DAS PATENT PROSECUTION HIGHWAY PILOTPROGRAMM
DES MEXIKANISCHEN INSTITUTS FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ DER
VEREINIGTEN MEXIKANISCHEN STAATEN UND DES ÖSTERREICHISCHEN
PATENTAMTS DER REPUBLIK ÖSTERREICH**

Das mexikanische Institut für gewerblichen Rechtsschutz (Mexican Institute of Industrial Property, IMPI) der Vereinigten Mexikanischen Staaten und das Österreichische Patentamt (ÖPA) der Republik Österreich, nachfolgend „die Vertragsparteien“,

haben sich auf Folgendes verständigt:

1. Ziel

- 1.1. Die Vertragsparteien beabsichtigen, das Patent Prosecution Highway (PPH) Pilotprogramm am 1. Dezember 2016 für Patentanmeldungen (inklusive PCT-Anmeldungen bei Einleitung der nationalen Phase) zu beginnen.

2. Implementierung

- 2.1. Das PPH Pilotprogramm basiert auf dem Mottainai-Prinzip. Das bedeutet, dass, sobald das Amt der früheren Prüfung (Office of Earlier Examination, OEE) eine Patentanmeldung als patentierbar beurteilt hat, das Amt der späteren Prüfung (Office of Later Examination, OLE) sicherstellt, dass der Anmelder von einer beschleunigten Prüfung der entsprechenden Anmeldung profitiert, sofern die folgenden Voraussetzungen zusätzlich zu den von den Vertragsparteien in den Leitfäden ausgeführten Bedingungen erfüllt sind:
 - a) die Ansprüche der beiden Anmeldungen stimmen hinreichend miteinander überein
 - und
 - b) die Recherche- und Prüfungsergebnisse des Amtes der früheren Prüfung werden dem Amt der späteren Prüfung zur Verfügung gestellt.
- 2.2. Ein Antrag auf beschleunigte Prüfung kann in Berufung auf die korrespondierenden internationalen PCT Arbeitsdokumente der internationalen Recherchenbehörde (International Searching Authority, ISA) oder der internationalen vorläufigen Prüfungsbehörde (International Preliminary Examining Authority, IPEA), welche das ÖPA ist, eingebracht werden.

3. Leitfäden

- 3.1. Vor dem Beginn des PPH Pilotprogramms können die Vertragsparteien unter beiderseitiger Zustimmung Leitfäden formulieren, welche die in Punkt 2.1 erwähnten Voraussetzungen, Verfahren und Erfordernisse darlegen. Die Details, inklusive allenfalls nötiger Übersetzungen, werden in den Leitfäden aufgeführt.

4. Evaluation und Folgemaßnahmen

- 4.1. Nach Beginn des PPH Pilotprogramms werden die Vertragsparteien alle Anstrengungen unternehmen, sich regelmäßig auszutauschen und den Status der Programmumsetzung zu evaluieren.
- 4.2. Auf Basis der Evaluationsergebnisse können die Vertragsparteien Änderungen in den Voraussetzungen, Verfahren und Erfordernissen erwägen.
- 4.3. Werden die Voraussetzungen, Verfahren oder Erfordernisse verändert, so werden die Leitfäden entsprechend angepasst wobei die Änderungen auf den jeweiligen Websites der Vertragsparteien veröffentlicht werden sollten.

5. Beratungen

- 5.1. Die Vertragsparteien können jederzeit Beratungen abhalten, um jegliche Aspekte der Umsetzung oder Interpretation dieses Memorandums zu besprechen.

6. Laufzeit

- 6.1. Die Laufzeit des PPH Pilotprogramms beträgt zwei (2) Jahre und kann in beiderseitigem schriftlichen Einverständnis von den Vertragsparteien um ein (1) Jahr verlängert werden.
- 6.2. Die Vertragsparteien können die Ergebnisse des PPH Pilotprogramms evaluieren um zu bestimmen ob und wie das PPH nach der Pilotphase in vollem Umfang umgesetzt werden sollte.

7. Änderungen

- 7.1. Dieses Memorandum kann jederzeit in beiderseitigem schriftlichen Einverständnis der Vertragsparteien unter Angabe des Datums, an welchem die Änderung in Kraft tritt, geändert werden.

8. Beendigung

- 8.1. Jede der Vertragsparteien kann dieses Memorandum beenden, indem die andere Vertragspartei darüber drei (3) Monate im Vorhinein schriftlich informiert wird.
- 8.2. Die Beendigung dieses Memorandums wirkt sich nicht auf den Abschluss der inhaltlichen Prüfungsverfahren aus, die eingeleitet wurden während das Memorandum in Kraft war.

9. Schlussbestimmungen

- 9.1. Keine der Bestimmungen dieses Memorandums wird in einer Weise ausgelegt, die die Vertragspartner zu einer Zusammenarbeit bei einer von ihrer jeweiligen Gesetzgebung verbotenen Handlung verpflichten. Dieses Memorandum unterliegt der Verfügbarkeit von Geldmitteln und Personal der Vertragspartner.

Unterfertigt in Mexiko-Stadt am 25 oktober 2016,
in zwei originalen Ausfertigungen, in spanischer, deutscher und englischer Sprache,
wobei alle Fassungen gleichermaßen gültig sind. Im Falle einer unterschiedlichen
Auslegung ist die englische Fassung heranzuziehen.

**FÜR DAS MEXIKANISCHE INSTITUT
FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
DER VEREINIGTEN MEXIKANISCHEN
STAATEN**



**Miguel Ángel Margáin
Generaldirektor**

**FÜR DAS ÖSTERREICHISCHE
PATENTAMT DER REPUBLIK
ÖSTERREICH**



**Mariana Karepova
Präsidentin**

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY
PILOT PROGRAM BETWEEN THE MEXICAN INSTITUTE OF INDUSTRIAL
PROPERTY OF THE UNITED MEXICAN STATES AND THE AUSTRIAN PATENT
OFFICE OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA**

The Mexican Institute of Industrial Property (IMPI) of the United Mexican States and the Austrian Patent Office (APO) of the Republic of Austria, hereinafter referred to as "the Participants",

have reached the following understanding:

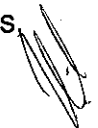
1. Objective

- 1.1. The Participants intend to start the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot program on December 01, 2016 for patent applications (including PCT – applications entering the national phase).

2. Implementation

- 2.1. The PPH pilot program is based on the Mottainai principle. This means that when the Office of Earlier Examination (OEE) has assessed the patentability of a patent application, the Office of Later Examination (OLE) ensures that the applicant enjoys the benefit of an accelerated examination for the corresponding application, provided the following conditions are met additionally to the requirements stated in the guidelines elaborated by the Participants:
 - a) that the claims of the two applications have sufficient correspondence, and
 - b) that the search and examination results of the OEE are available to the OLE.
- 2.2. A request for accelerated examination can be made relying on the corresponding PCT international work products provided by the International Searching Authority (ISA) or the International Preliminary Examining Authority (IPEA) which is the APO.

3. Guidelines Elaboration

- 3.1. Together, the Participants may formulate mutually acceptable guidelines setting out the conditions, procedures and requirements referred to in item 2.1 before the PPH pilot program starts. The details, including any necessary translations, will be specified in the guidelines.
- 

4. Evaluation and Follow-up

- 4.1. After the start of the PPH pilot program, the Participants will make their best efforts to periodically exchange information on and evaluate the state of implementation.
- 4.2. The Participants may consider to modify the conditions, procedures or requirements on the basis of the results of the evaluation.
- 4.3. If the conditions, procedures or requirements are modified, the guidelines will be modified accordingly and the modifications should be published on each Participant's website.

5. Consultations

- 5.1. The Participants may hold consultations, at any time, in order to address any aspect regarding the implementation or interpretation of this MoU.

6. Duration

- 6.1. The duration of the PPH pilot program is two (2) years and may be extended for one additional period of one (1) year, by the Participants' mutual agreement formalized in writing.
- 6.2. The Participants may evaluate the results of the PPH pilot program to determine whether and how the PPH should be fully implemented after the pilot period.

7. Modifications

- 7.1. This MoU may be modified at any time by mutual consent of the Participants formalized in writing, specifying the date from which such modifications will be applicable.

8. Termination

- 8.1. Either Participant may terminate this MoU, through written notice to the other Participant three (3) months in advance.
- 8.2. The termination of this MoU will not affect the conclusion of the substantive examination procedures that may have been initiated while it was in force.

9. Final Provisions

- 9.1. None of the provisions in this MoU will be understood in a way that compel the Participants to collaborate in any activity prohibited by their respective national legislation. This MoU will be subject to the availability of funds and personnel of the Participants.

Signed in Mexico City, on October 25th
of 2016, in two originals, in the Spanish, German and English languages, all texts being equally valid. In case of any divergence in interpretation, the English text will prevail.

**FOR THE MEXICAN INSTITUTE OF
INDUSTRIAL PROPERTY OF THE UNITED
MEXICAN STATES**

**FOR THE AUSTRIAN PATENT
OFFICE OF THE REPUBLIC OF
AUSTRIA**



Miguel Ángel Margain
Director General



Mariana Karepova
President

**MEMORANDUM ÜBER DAS PATENT PROSECUTION HIGHWAY PILOTPROGRAMM
DES MEXIKANISCHEN INSTITUTS FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ DER
VEREINIGTEN MEXIKANISCHEN STAATEN UND DES ÖSTERREICHISCHEN
PATENTAMTS DER REPUBLIK ÖSTERREICH**

Das mexikanische Institut für gewerblichen Rechtsschutz (Mexican Institute of Industrial Property, IMPI) der Vereinigten Mexikanischen Staaten und das Österreichische Patentamt (ÖPA) der Republik Österreich, nachfolgend „die Vertragsparteien“,

haben sich auf Folgendes verständigt:

1. Ziel

- 1.1. Die Vertragsparteien beabsichtigen, das Patent Prosecution Highway (PPH) Pilotprogramm am 1. Dezember 2016 für Patentanmeldungen (inklusive PCT-Anmeldungen bei Einleitung der nationalen Phase) zu beginnen.

2. Implementierung

- 2.1. Das PPH Pilotprogramm basiert auf dem Mottainai-Prinzip. Das bedeutet, dass, sobald das Amt der früheren Prüfung (Office of Earlier Examination, OEE) eine Patentanmeldung als patentierbar beurteilt hat, das Amt der späteren Prüfung (Office of Later Examination, OLE) sicherstellt, dass der Anmelder von einer beschleunigten Prüfung der entsprechenden Anmeldung profitiert, sofern die folgenden Voraussetzungen zusätzlich zu den von den Vertragsparteien in den Leitfäden ausgeführten Bedingungen erfüllt sind:
 - a) die Ansprüche der beiden Anmeldungen stimmen hinreichend miteinander überein
 - und
 - b) die Recherche- und Prüfungsergebnisse des Amtes der früheren Prüfung werden dem Amt der späteren Prüfung zur Verfügung gestellt.
- 2.2. Ein Antrag auf beschleunigte Prüfung kann in Berufung auf die korrespondierenden internationalen PCT Arbeitsdokumente der internationalen Recherchenbehörde (International Searching Authority, ISA) oder der internationalen vorläufigen Prüfungsbehörde (International Preliminary Examining Authority, IPEA), welche das ÖPA ist, eingebracht werden.

3. Leitfäden

- 3.1. Vor dem Beginn des PPH Pilotprogramms können die Vertragsparteien unter beiderseitiger Zustimmung Leitfäden formulieren, welche die in Punkt 2.1 erwähnten Voraussetzungen, Verfahren und Erfordernisse darlegen. Die Details, inklusive allenfalls nötiger Übersetzungen, werden in den Leitfäden aufgeführt.

4. Evaluation und Folgemaßnahmen

- 4.1. Nach Beginn des PPH Pilotprogramms werden die Vertragsparteien alle Anstrengungen unternehmen, sich regelmäßig auszutauschen und den Status der Programmumsetzung zu evaluieren.
- 4.2. Auf Basis der Evaluationsergebnisse können die Vertragsparteien Änderungen in den Voraussetzungen, Verfahren und Erfordernissen erwägen.
- 4.3. Werden die Voraussetzungen, Verfahren oder Erfordernisse verändert, so werden die Leitfäden entsprechend angepasst wobei die Änderungen auf den jeweiligen Websites der Vertragsparteien veröffentlicht werden sollten.

5. Beratungen

- 5.1. Die Vertragsparteien können jederzeit Beratungen abhalten, um jegliche Aspekte der Umsetzung oder Interpretation dieses Memorandums zu besprechen.

6. Laufzeit

- 6.1. Die Laufzeit des PPH Pilotprogramms beträgt zwei (2) Jahre und kann in beiderseitigem schriftlichen Einverständnis von den Vertragsparteien um ein (1) Jahr verlängert werden.
- 6.2. Die Vertragsparteien können die Ergebnisse des PPH Pilotprogramms evaluieren um zu bestimmen ob und wie das PPH nach der Pilotphase in vollem Umfang umgesetzt werden sollte.

7. Änderungen

- 7.1. Dieses Memorandum kann jederzeit in beiderseitigem schriftlichen Einverständnis der Vertragsparteien unter Angabe des Datums, an welchem die Änderung in Kraft tritt, geändert werden.

8. Beendigung

- 8.1. Jede der Vertragsparteien kann dieses Memorandum beenden, indem die andere Vertragspartei darüber drei (3) Monate im Vorhinein schriftlich informiert wird.
- 8.2. Die Beendigung dieses Memorandums wirkt sich nicht auf den Abschluss der inhaltlichen Prüfungsverfahren aus, die eingeleitet wurden während das Memorandum in Kraft war.

9. Schlussbestimmungen

- 9.1. Keine der Bestimmungen dieses Memorandums wird in einer Weise ausgelegt, die die Vertragspartner zu einer Zusammenarbeit bei einer von ihrer jeweiligen Gesetzgebung verbotenen Handlung verpflichten. Dieses Memorandum unterliegt der Verfügbarkeit von Geldmitteln und Personal der Vertragspartner.

Unterfertigt in Mexiko-Stadt am 25 oktober 2016,
in zwei originalen Ausfertigungen, in spanischer, deutscher und englischer Sprache,
wobei alle Fassungen gleichermaßen gültig sind. Im Falle einer unterschiedlichen
Auslegung ist die englische Fassung heranzuziehen.

**FÜR DAS MEXIKANISCHE INSTITUT
FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
DER VEREINIGTEN MEXIKANISCHEN
STAATEN**


**Miguel Ángel Margáin
Generaldirektor**

**FÜR DAS ÖSTERREICHISCHE
PATENTAMT DER REPUBLIK
ÖSTERREICH**


**Mariana Karepova
Präsidentin**