

## **MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE UNA ASOCIACIÓN TÉCNICA Y ESTRATÉGICA CONSOLIDADA ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES**

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos (IMPI) y la Oficina Europea de Patentes (EPO), en adelante denominadas conjuntamente como "las Oficinas",

**BUSCANDO** reforzar su cooperación mutuamente beneficiosa en áreas técnicas y estratégicas de interés común, establecidas por el Memorándum de Entendimiento (No 2013/0264), firmado por los jefes de las Oficinas en Ginebra el 25 de septiembre de 2013 y modificado por el Memorándum de Entendimiento No. 2015/0099 sobre la introducción de la Clasificación Cooperativa de Patentes (CPC) en el IMPI, firmado en Munich, el 15 de julio de 2015;

**RECONOCIENDO** la importancia de un sistema de patentes robusto y un procedimiento de concesión de patentes que funcione bien como instrumentos esenciales para estimular la innovación, emprendimiento, desarrollo económico y transferencia de tecnología;

**RECONOCIENDO** la importancia primordial de garantizar el patentamiento de alta calidad y seguridad jurídica para el correcto funcionamiento del sistema de patentes; así como los desafíos comunes que enfrentan las oficinas de patentes como resultado de la globalización, digitalización y tecnologías emergentes;

**CONSIDERANDO** el impacto de la propiedad industrial en el desarrollo socioeconómico y la importancia de la concientización de la propiedad intelectual y el fomento de capacidades;

**BUSCANDO** una respuesta al creciente número de solicitudes de patentes presentadas en múltiples jurisdicciones, lo que refleja una demanda cada vez mayor de protección internacional de patentes;

**OBSERVANDO** su objetivo común de hacer que sus respectivos sistemas de patentes sean más eficientes, amigables para el usuario y tan predecibles como sea posible para el beneficio de los solicitantes nacionales y extranjeros por igual;

**CONSIDERANDO** las ventajas para las oficinas de patentes de evitar la duplicación de trabajo mediante el trabajo compartido para incrementar la eficiencia y la calidad en el proceso de examen de patentes;

**BUSCANDO**, por otra parte, fortalecer las capacidades y habilidades de búsqueda y examinación para asegurar un examen de alta calidad, oportuno y eficiente de las primeras presentaciones nacionales, y proporcionar el apoyo técnico requerido para lograrlo;

**DISPUESTOS**, por otro lado, a mejorar las capacidades y habilidades para garantizar el procesamiento de alta calidad, oportuno y eficiente de las segundas presentaciones nacionales mediante una reutilización más sistemática y eficiente de los resultados de búsqueda y examen de EPO, y proporcionar el soporte técnico requerido para lograr esto;

**CONSIDERANDO** que el IMPI y la EPO cuentan con un instrumento de colaboración recíproca, que incluye tanto solicitudes de patentes en términos del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), como de la Vía de París, para garantizar los beneficios de exámenes rápidos, económicos y de alta calidad para los solicitantes, así como los beneficios de evitar duplicar, a la vez que reducir las cargas de trabajo;

**RECONOCIENDO** que la efectividad de la cooperación técnica bajo la Asociación Consolidada depende de la medida en que las respectivas leyes de patentes sustantivas y las prácticas de examen de patentes estén alineadas o sean similares;

HAN ALCANZADO EL SIGUIENTE ENTENDIMIENTO:

## **1. Propósito**

El propósito de este Memorándum de Entendimiento (MdE) es establecer un marco amplio y flexible para facilitar el desarrollo de una asociación a largo plazo mutuamente beneficiosa entre las Oficinas en áreas estratégicas y técnicas de interés común en el campo de las patentes, de conformidad con las respectivas responsabilidades de las Oficinas en esta área.

## **2. Objetivos comunes de cooperación**

Dentro del alcance de esta Asociación Consolidada, las Oficinas se proponen:

- a. Garantizar un examen de patentes eficiente y una alta calidad de patentes para fomentar la innovación y el desarrollo económico, apoyar el comercio bilateral y la inversión entre Europa y México;
- b. Aumentar la calidad, la eficiencia y la puntualidad del procesamiento de las segundas solicitudes mediante la reutilización eficiente de los productos de trabajo de EPO en el proceso de examen nacional de patentes del IMPI en la mayor medida posible y proporcionando capacitación, herramientas y soporte técnico y legal relacionados con EPO;
- c. Aumentar la calidad, la eficiencia y la puntualidad del procesamiento de las primeras solicitudes en el proceso de examen nacional de patentes del IMPI al proporcionar capacitación, herramientas y soporte técnico de parte de EPO;

- d. Garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las actividades de cooperación bilateral mediante el intercambio de mejores prácticas en todas las áreas relevantes para la Asociación Consolidada;
- e. Establecer intercambios regulares de datos de patentes e información sobre el estado legal, sujeto a las leyes y regulaciones de cada Oficina, para mejorar la calidad del examen de patentes y la seguridad jurídica;
- f. Promover información sobre patentes y herramientas relacionadas como instrumentos beneficiosos para estimular la innovación, comercialización y transferencia de tecnología.

### **3. Principios comunes de la Asociación Consolidada**

Al implementar su Asociación Consolidada, las Oficinas se proponen:

- a. Desarrollar proyectos y actividades con objetivos operativos claros y criterios de evaluación;
- b. Empezar actividades dirigidas a mejorar el sistema de patentes en interés de los innovadores locales y la comunidad global de usuarios;
- c. Llevar a cabo las actividades de cooperación bajo esta Asociación Consolidada, donde sea factible, en coordinación o cooperación con cualquier tercero que las Oficinas puedan acordar mutuamente, por ejemplo: los Estados miembros de la Organización Europea de Patentes, la Alianza del Pacífico, el Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial (IBEPI), la Unión Europea o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para evitar duplicaciones y aprovechar posibles sinergias.

### **4. Reutilización de los productos de trabajo de EPO en el proceso de examen de patentes**

#### **4.1. Reutilización de los productos de trabajo de EPO**

Las Oficinas se proponen implementar un esquema para la reutilización estandarizada de los productos de trabajo de EPO en el proceso nacional de concesión de patentes del IMPI, en particular el Informe de Búsqueda Europea (ESOP), la Opinión Escrita de EPO como Autoridad Internacional de Búsqueda (WO-ISA), el Informe de Examen Preliminar Internacional (IPER) y la Decisión de concesión de una Patente Europea, con miras a permitir que el IMPI mejore y agilice el procesamiento posterior de solicitudes de patentes recibidas por el IMPI con la misma fecha más temprana. El IMPI, en todos los casos, realizará el examen sustantivo de las solicitudes de patente de acuerdo con su propia legislación nacional y directrices existentes.

Con este fin, el IMPI reutilizará los productos de trabajo de EPO en el proceso de examen nacional de patentes de manera oportuna y en la medida de sus posibilidades.

La EPO podrá ayudar al IMPI a preparar directrices revisadas para el examen de patentes que establezcan, entre otros, los detalles técnicos y de procedimiento aplicables a la reutilización de los productos de trabajo de EPO.

Las Oficinas evaluarán e intercambiarán periódicamente información sobre la implementación y el funcionamiento del esquema para reutilizar los productos de trabajo de EPO. En particular, el IMPI informará periódicamente a EPO sobre el número y el estado de las solicitudes y concesiones de patentes nacionales para las cuales ha podido reutilizar los productos de trabajo de EPO. Las Oficinas pueden definir más detalles sobre la implementación práctica del proceso de revisión en los Planes de Trabajo de conformidad con el numeral 6 de este MdE, cuando sea aplicable.

#### 4.2. Medidas de cooperación técnica para apoyar la reutilización los productos de trabajo de EPO.

Para facilitar la implementación del esquema para hacer uso de los productos de trabajo de EPO en el proceso de examen de patentes del IMPI, la EPO proporcionará al IMPI con:

- a. Capacitación avanzada para acceder, interpretar y utilizar efectivamente los productos de trabajo relevantes de EPO;

Esto puede incluir:

- El desarrollo conjunto por parte de las Oficinas de un programa de capacitación sobre nuevas tecnologías;
  - Capacitación sobre el uso efectivo de “la Nueva Espacenet” y del “Registro Europeo de Patentes”.
  - Capacitación sobre el uso efectivo de la herramienta “*Dossier Global*” para acceder, interpretar y comprender fácilmente los compactadores de archivos de EPO vía servicios web;
  - Capacitación sobre el uso efectivo del “Documento de Citación Común”.
- b. Asistencia técnica y legal para la implementación efectiva del esquema de reutilización.

En los planes de trabajo sobre cooperación bilateral se darán más detalles sobre la asistencia que deberá proporcionar la EPO en la implementación del esquema de reutilización.

## **5. Cooperación técnica y estratégica**

5.1. Asistencia técnica de la EPO para procesar eficazmente las primeras presentaciones nacionales.

La EPO proporcionará al IMPI la capacitación necesaria para llevar a cabo búsquedas y exámenes sustantivos de las primeras presentaciones nacionales y para emitir informes de búsqueda y opiniones escritas.

Esto puede incluir:

- Intercambio de mejores prácticas entre examinadores de patentes de las respectivas Oficinas.
- Intercambio específico de mejores prácticas y capacitación.

### **5.2. Infraestructura de soporte**

Las Oficinas tienen la intención de trabajar conjuntamente para actualizar y mejorar sus respectivos sistemas de tecnología de la información para optimizar los flujos de trabajo, los sistemas de administración de patentes, el intercambio de datos y el acceso mutuo a las bases de datos.

Esto puede incluir:

- Acceso preferencial a EPOQUE Net, con al menos un 50% de descuento de la tarifa estándar para hasta 100 usuarios;
- Capacitación presencial para EPOQUE Net en el IMPI;
- Cursos integrales de aprendizaje a distancia;
- Cursos de formación de formadores para garantizar la sostenibilidad y la durabilidad del capital de conocimiento adquirido en el IMPI.

### **5.3. Intercambio de datos de patentes e información sobre el estado legal**

Las Oficinas intercambiarán documentación de patentes completa y de alta calidad, incluida información sobre el estado legal, y la pondrán a disposición de sus examinadores y del público, de conformidad con la legislación aplicable correspondiente.

Las Oficinas revisarán el flujo de información de patentes de datos mexicanos en el marco de LATIPAT y garantizarán conjuntamente su integridad, oportunidad y

calidad (datos de archivos), un elemento esencial para garantizar que los examinadores de ambas Oficinas realicen búsquedas correctas y exhaustivas.

Brindar acceso a esta información de manera fácil para el usuario también ayudará al público a adquirir conocimientos técnicos, ejecutar estadísticas, aprovechar la innovación existente y llevar a cabo análisis para operar, con libertad.

#### 5.4. Apoyo a la innovación y sensibilización.

Las Oficinas cooperarán en campañas e iniciativas de sensibilización para apoyar la innovación, dirigidas a las partes interesadas relevantes, incluidas las pequeñas y medianas empresas, las cámaras de comercio, las universidades y las oficinas de transferencia de tecnología.

Las Oficinas pueden cooperar en la realización de estudios e informes, tales como el panorama de patentes, para la promoción de la toma de decisiones informadas en el campo de la innovación y la tecnología. Si el IMPI lo considera útil, puede solicitar acceso gratuito a la "Base Mundial de Datos Estadísticos de Patentes" (PATSTAT) y el "Índice Global de Patentes" (GPI) durante la vigencia de este MdE.

Las Oficinas pueden cooperar en el campo de la capacitación en propiedad intelectual, por ejemplo, desarrollando material de apoyo, estudios de casos y contenido didáctico.

Las Oficinas pueden, cuando corresponda, informar y consultar al público sobre sus actividades de cooperación bilateral. Las dos Oficinas pueden organizar eventos conjuntos con el propósito de promover su asociación estratégica de colaboración.

Cada Oficina puede solicitar que la otra proporcione personal para ayudarla actuando como consultores para misiones de expertos, o como instructores y ponentes en seminarios y cursos de capacitación organizados por ellas.

#### 5.5. Intercambio de mejores prácticas en materia de examen y administración de patentes.

Las Oficinas pueden, cuando sea posible, intercambiar información sobre sus respectivos procedimientos de concesión de patentes, sistemas de clasificación, garantía de calidad y prácticas de examen, incluido el PCT, con miras a mejorar el funcionamiento de sus respectivos sistemas de patentes.

### **6. Planes de trabajo de cooperación bilateral**

Las Oficinas elaborarán conjuntamente planes de trabajo cada dos años que expongan los aspectos específicos de su cooperación, detallando las actividades que se llevarán a cabo cada año.

Cada plan de trabajo debería incluir un desglose del costo estimado de implementación de las actividades de cooperación, así como información detallada sobre el alcance, la administración y la asignación de recursos y cronogramas y cualquier otra información que se considere necesaria. Deberá presentar un análisis detallado y una definición de las actividades planificadas, y estar orientado hacia el logro de los objetivos comunes de cooperación, como se establece en la sección 2. También debe incluir objetivos y criterios operativos claros.

Los planes de trabajo sobre cooperación bilateral son incorporados como referencia y constituyen una parte integral de este MdE.

## **7. Coordinación del programa**

Cada Oficina designará un coordinador que se encargará de implementar, monitorear y evaluar las actividades de cooperación que surjan de esta Asociación Consolidada.

El coordinador también actuará como el enlace principal para todas las comunicaciones entre las Oficinas y coordinará cualquier intercambio bilateral y actividad resultante de esta Asociación Consolidada.

Las Oficinas celebrarán consultas y reuniones periódicas, tanto a nivel de trabajo como de gestión, para monitorear y revisar la implementación o interpretación de esta Asociación Consolidada y para acordar los planes de trabajo para la cooperación bilateral.

## **8. Financiación de la cooperación**

La implementación de cualquier actividad planificada como parte de esta Asociación Consolidada estará sujeta a la disponibilidad de los fondos necesarios para financiarla en los presupuestos anuales de las Oficinas asignados a actividades de cooperación, así como a la disponibilidad de otros medios y recursos necesarios. También estarán sujetos a los procesos de adquisición y las políticas relacionadas con los viajes que pueden ser aplicables en cada oficina.

## **9. Estado del personal asignado**

El personal asignado por cualquiera de las Oficinas para coordinar las actividades de cooperación iniciadas como parte de esta Asociación Consolidada permanecerá bajo la dirección y autoridad de su Oficina. No existirá ninguna relación laboral con la otra Oficina, que no se considerará un empleador sustituto bajo ninguna circunstancia.

## **10. Enmiendas**

Este MdE podrá ser modificado por consentimiento mutuo de las Oficinas, ya sea en un memorando de entendimiento modificadorio o por intercambio de cartas, especificando la fecha de inicio de las enmiendas y firmado por el firmante autorizado o los signatarios de cada Oficina.

Los planes de trabajo, incluso si están firmados por ambas Oficinas, no deben interpretarse como modificaciones de este MdE. En caso de conflicto entre los planes de trabajo y las disposiciones de este MdE, prevalecerá este último.

## 11. Solución de controversias

Cualquier disputa que pueda surgir en relación con la interpretación o implementación de este MdE se resolverá mediante solución mutuamente convenida con las Oficinas. Cuando no se llegue a una solución mutuamente convenida después de cuatro (4) meses de negociación, cualquiera de las Oficinas puede rescindir este MdE mediante un aviso por escrito de al menos una (1) semana, sin perjuicio de la posible aplicación del segundo párrafo de la sección 12.

## 12. Duración

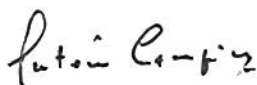
El presente MdE será aplicable a partir del 5 de noviembre de 2019 por un período de cinco (5) años, y se extenderá por un período adicional de cinco (5) años a menos que una de las Oficinas se oponga a esto por escrito a más tardar seis (6) meses antes del periodo de cinco (5) años en curso.

Cualquiera de las Oficinas puede dar por terminado el presente MdE, en cualquier momento, mediante aviso por escrito dirigido a la otra Oficina con al menos noventa (90) días de antelación.

En el caso de terminación anticipada de este MdE, la reutilización de los resultados del trabajo de EPO por el IMPI, según la sección 4.1 continuará durante el período de notificación y las Oficinas podrán acordar mutuamente continuar cualquier actividad de cooperación ya iniciada bajo el plan de trabajo bienal. Con este fin, las Oficinas deben dar su consentimiento por escrito a los detalles de la continuación de las actividades, que no pueden presumirse o considerarse implícitamente acordados.

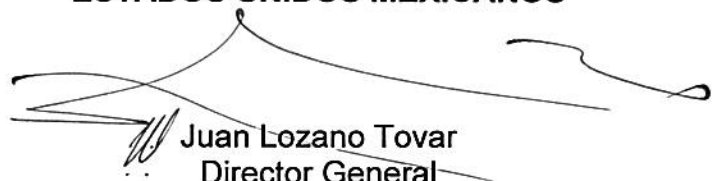
Firmado en la Ciudad de México, el 4 de noviembre de dos mil diecinueve, en cuatro ejemplares originales, en idioma español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

**POR LA OFICINA EUROPEA DE  
PATENTES**



António Campinos  
Presidente

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



Juan Lozano Tovar  
Director General