ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

IMPI
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
uspto

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO DE COLABORACIÓN TÉCNICA Y ESTRATÉGICA ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA OFICINA ESTADOUNIDENSE DE PATENTES Y MARCAS

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

BUSCANDO fortalecer su cooperación mutuamente beneficiosa en áreas técnicas y estratégicas de interés común, establecida por el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Bilateral en Propiedad Industrial entre el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas, firmado por los titulares de las Oficinas el 22 de abril de 2013, en Alexandria, Virginia, Estados Unidos de América y el Programa sobre el Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) vigente entre las Oficinas desde el 1 de marzo de 2011;

RECONOCIENDO que un sistema de patentes robusto es esencial para estimular la innovación, el emprendimiento, el desarrollo económico y la transferencia de tecnología, en beneficio mutuo;

CONSCIENTES de la importancia de garantizar el patentamiento de alta calidad y la seguridad jurídica para el correcto funcionamiento del sistema de patentes, en vista de los desafíos comunes provocados por la globalización, la digitalización y las tecnologías emergentes;

CONSIDERANDO el impacto de la propiedad intelectual (PI) en el desarrollo socioeconómico y la importancia de difundir la PI y facilitar el fortalecimiento de las capacidades;

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

OBSERVANDO el objetivo común de contar con sistemas de patentes eficientes, amigables para el usuario y predecibles, en beneficio de los solicitantes nacionales y extranjeros por igual;

CONSIDERANDO las ventajas para las Oficinas de patentes de evitar duplicidades mediante el trabajo compartido e incrementar la eficiencia y la calidad en el proceso de examen de patentes;

BUSCANDO fortalecer las capacidades y habilidades de búsqueda y examen para asegurar que éste sea de alta calidad, oportuno y eficiente;

DISPUESTOS a garantizar el procesamiento de alta calidad, oportuno y eficiente de las solicitudes de patente presentadas en el IMPI, a través de la reutilización sistemática y eficiente de los resultados de búsqueda y examen de la USPTO, y a fin de que la USPTO proporcione el soporte técnico requerido para lograrlo;

CONSIDERANDO que los instrumentos de cooperación entre el IMPI y la USPTO benefician a los solicitantes por medio de un examen de alta calidad, expedito y económico y benefician a las Oficinas al evitar la duplicidad y reducir la carga de trabajo en patentes;

RECONOCIENDO que la efectividad de la cooperación técnica entre las Oficinas puede depender de la medida en la que las leyes respectivas y sustantivas de patentes y las prácticas en el examen de patentes estén alineadas o sean similares;

HAN ALCANZADO EL SIGUIENTE ENTENDIMIENTO:

1. Propósito

El propósito del presente Memorándum de Entendimiento (MdE) es establecer un marco flexible para facilitar el desarrollo de una colaboración de largo plazo, mutuamente beneficiosa, entre las Oficinas en áreas estratégicas y técnicas de interés común en el área de patentes, de conformidad con las responsabilidades respectivas de las Oficinas en la materia.

2. Objetivos comunes de cooperación

En el marco del presente MdE, las Oficinas tienen la intención de:

a. Garantizar un examen de patente eficiente y de alta calidad para fomentar la innovación y el desarrollo económico, apoyar el comercio bilateral y la inversión entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América;

b. Aumentar la calidad, la eficiencia y la oportunidad del procesamiento de las solicitudes de patente presentadas en el IMPI mediante la reutilización eficiente de la búsqueda del estado de la técnica y el resultado del examen de la USPTO en aquéllas solicitudes de patente equivalentes en el IMPI;

c. Aumentar la calidad, la eficiencia y la oportunidad del procesamiento de las solicitudes de patente en el IMPI mediante el intercambio de información y buenas prácticas con la USPTO, incluida la capacitación y otros apoyos técnicos, de conformidad con los términos del presente MdE;

d. Garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las actividades de cooperación bilateral mediante el intercambio de las mejores prácticas en las áreas relevantes para el presente MdE;

e. Establecer intercambios periódicos de información sobre patentes, para mejorar la calidad del examen de patentes, así como la seguridad jurídica, y

f. Promover información sobre las patentes y las herramientas relacionadas, como instrumentos beneficiosos para estimular la innovación, la comercialización y la transferencia de tecnología mutuamente beneficiosa.

3. Reutilización eficiente de los resultados de búsqueda y examen de la USPTO por parte del IMPI en el examen de solicitudes de patente equivalentes

3.1. Reutilización eficiente de los resultados de búsqueda y examen de la USPTO

Las Oficinas tienen la intención de implementar un marco para la reutilización eficiente de los resultados de búsqueda y examen de la USPTO para permitir que el IMPI mejore y agilice el procesamiento de las solicitudes de patente equivalentes con la misma fecha de prioridad que sea más temprana. El IMPI tiene la intención de realizar un examen sustantivo de las solicitudes de patente de conformidad con las leyes y reglamentos mexicanos.

Para los propósitos del presente MdE, "reutilización eficiente" se refiere a apoyarse en los resultados de búsqueda del estado de la técnica y examen de la USPTO en la revisión de una solicitud de patente equivalente por el IMPI. El IMPI puede consultar a la USPTO para definir aspectos relacionados con la oportunidad y la confiabilidad de los resultados de búsqueda y examen de la USPTO.

La USPTO tiene la intención de brindar asistencia al IMPI para preparar y revisar las directrices de examen de patente relacionadas con la reutilización eficiente por el IMPI de los resultados de búsqueda y examen de la USPTO, las cuales establezcan, entre otras cuestiones, los detalles técnicos y de procedimiento.

Las Oficinas no pretenden que el presente MdE afecte las resoluciones de validez de una patente en México que el IMPI haya otorgado. Las Oficinas pretenden que las leyes y reglamentos mexicanos rijan tales resoluciones.

3.2. Medidas de cooperación técnica para apoyar la reutilización eficiente de los resultados de búsqueda y examen de la USPTO.

Para facilitar la implementación de la sección 4 del presente de este MdE, la USPTO puede proporcionar al IMPI lo siguiente:

a. Intercambio de información y actividades de cooperación tales como seminarios, talleres, conferencias, entre otras acciones, que puedan ser útiles para acceder, interpretar y utilizar de manera efectiva los resultados de búsqueda y examen de la USPTO.

b. Asistencia técnica para la implementación efectiva del presente MdE.

c. Otros mecanismos de cooperación, según lo decidan las Oficinas.

4. Cooperación técnica y estratégica

4.1. Cooperación técnica para procesar eficazmente las solicitudes de patente

La USPTO y el IMPI pueden decidir realizar actividades de capacitación y otras actividades de cooperación, tales como seminarios, talleres, conferencias, entre otras acciones para facilitar la implementación del presente MdE.

Estas pueden incluir el intercambio de las mejores prácticas entre los examinadores de patentes y capacitación.

4.2. Infraestructura de soporte

Las Oficinas tienen la intención de actualizar y mejorar sus respectivos sistemas de tecnología de la información. Las Oficinas pueden intercambiar información a este respecto, cuando sea pertinente.

4.3. Intercambio de información sobre patentes

Las Oficinas tienen la intención de intercambiar información sobre patentes en relación con la calidad, la oportunidad y cuestiones de procedimientos que el presente MdE impacte.

4.4. Apoyo a las patentes, promoción y actividades de sensibilización

Las Oficinas pueden cooperar en campañas de sensibilización, actividades de promoción y otras iniciativas para apoyar el uso del sistema de patentes por parte de los titulares interesados, que podrán incluir pequeñas y medianas empresas, cámaras de comercio y universidades.

Las Oficinas pueden realizar estudios e informes, así como desarrollar materiales de apoyo en los ámbitos cubiertos por el presente MdE.

Las Oficinas pueden, según corresponda, informar y consultar al público sobre sus actividades de cooperación bilateral.

Cada Oficina puede invitar a la otra a proporcionar capacitadores y ponentes en seminarios y cursos de capacitación organizados por ellas, sujeto a los recursos disponibles.

4.5. Intercambio de mejores prácticas en materia de examen y administración de patentes

Las Oficinas pueden, cuando sea factible, intercambiar información sobre sus respectivos procedimientos de concesión de patentes, sistemas de clasificación, garantía de calidad y prácticas de examen, así como en relación con su respectiva implementación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, hecho en Washington, el 19 de junio de 1970 (PCT), con miras a mejorar el funcionamiento de sus respectivos sistemas de patentes.

5. Planes de trabajo de cooperación

Las Oficinas tienen la intención de cooperar en la elaboración de planes de trabajo periódicos que establezcan las actividades anticipadas al amparo del presente MdE.

Los planes de trabajo pueden detallar la implementación y el funcionamiento de la reutilización eficiente por el IMPI de los resultados de búsqueda y examen de la USPTO. Periódicamente, pueden evaluar e intercambiar la información resultante de los planes de trabajo.

Un plan de trabajo no debe interpretarse como una modificación al presente MdE. En caso de conflicto entre un plan de trabajo y las disposiciones del presente MdE, las Oficinas tienen la intención de que el presente MdE prevalezca.

6. Coordinación del programa

Cada Oficina puede designar a un coordinador, quien estará a cargo de implementar, monitorear y evaluar las actividades de cooperación que surjan al amparo del presente MdE.

El coordinador también puede actuar como el principal punto de contacto para todas las comunicaciones entre las Oficinas y puede coordinar el intercambio bilateral, así como las actividades resultantes del presente MdE.
Las Oficinas pueden celebrar consultas y reuniones periódicas, tanto a nivel de trabajo, como de administración, para monitorear y revisar la implementación o interpretación del presente MdE.

7. Financiamiento de la cooperación

Las Oficinas tienen la intención de que la implementación de cualquier actividad al amparo del presente MdE esté sujeta a la disponibilidad de los recursos necesarios para su financiamiento, así como a la disponibilidad de otros medios y recursos necesarios. Las actividades también pueden estar sujetas a procesos de adquisición y políticas de viaje de cada Oficina. Cada Oficina es responsable de financiar sus propias actividades.

8. Situación laboral del personal asignado

La intención de las Oficinas es que todo personal asignado para coordinar las actividades de cooperación del presente MdE permanezca bajo la dirección y autoridad de sus respectivas Oficinas. Las Oficinas no pretenden que exista relación de carácter laboral alguna entre el personal de una de las Oficinas y la otra Oficina.

9. Modificaciones

El presente MdE puede ser modificado por consentimiento mutuo de las Oficinas, ya sea mediante un memorándum de entendimiento modificatorio o un intercambio de cartas, que especifique la fecha de inicio de las modificaciones y esté firmado por las personas autorizadas o signatarias de cada Oficina.

10. Consultas

Las Oficinas pueden celebrar consultas, en cualquier momento, a fin de atender cualquier aspecto relacionado con la interpretación o implementación del presente MdE.

11. Duración

La intención de las Oficinas es que el presente MdE sea efectivo a partir del día de su firma y continúe efectivo por un período de cinco (5) años. El presente MdE puede extenderse hasta por cinco (5) años más, mediante el consentimiento mutuo de las Oficinas.

Cualquiera de las Oficinas puede dar por terminado el presente MdE en cualquier momento, pero notificaría por escrito a la otra Oficina con al menos noventa (90) días naturales de anticipación, salvo disposición en contrario en el presente MdE.

En caso de terminación anticipada del presente MdE, la reutilización eficiente de los resultados de búsqueda y examen de la USPTO por el IMPI, en términos de la sección 3 del presente MdE, puede continuar durante el período de notificación y las Oficinas pueden consentir mutuamente en continuar cualquier actividad de cooperación ya iniciada. Para ello, las Oficinas tienen la intención de aceptar por escrito cualquier detalle relacionado con la continuación de las actividades.

12. Diversos

El presente MdE no crea derecho u obligación alguna de conformidad con el derecho internacional o nacional. Las Oficinas han previsto implementar el presente MdE en el marco de sus respectivas leyes y reglamentos.

El presente MdE se firma en dos ejemplares originales, en los idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente válidos.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	POR LA OFICINA ESTADOUNIDENSE DE PATENTES Y MARCAS
Juan Lozano Tovar **Director General**	**Andrei Iancu** **Subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual y Director**

Firmado en la Ciudad de México, México, el 28 de enero de 2020.