

**Directrices para la Concesión Acelerada de Patentes en el marco de la
Cooperación entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de los
Estados Unidos Mexicanos (IMPI), y la Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos (USPTO), Departamento de Comercio**

Regla 1

En el marco del Acuerdo de Entendimiento Mutuo entre el IMPI y la USPTO para acelerar la concesión de solicitudes de patentes, a petición del interesado, el IMPI podrá realizar la concesión acelerada de solicitudes de patente que cuenten con una solicitud correspondiente en USPTO y cuya patente haya sido otorgada.

Regla 2

La Concesión Acelerada de Patente sólo puede aplicar para una solicitud de patente que haya sido presentada tanto en USPTO como ante el IMPI, en donde la solicitud mexicana cumpla con los siguientes criterios:

1. La solicitud válidamente reclama prioridad bajo el Convenio de París de una solicitud de la USPTO.
2. La solicitud (la cual puede ser una solicitud en fase nacional del PCT) tiene una prioridad en común con la solicitud correspondiente de la USPTO.

La solicitud correspondiente de la USPTO puede ser aquella derivada de la solicitud en la que se basa la prioridad reivindicada en la solicitud que se presente ante el IMPI.

Regla 3

La Concesión Acelerada de Patente sólo puede ser solicitada si además de lo establecido en la Regla 2 se cumplen los siguientes criterios:

1. Que la solicitud de patente correspondiente de la USPTO haya sido determinada como patentable por la USPTO y la patente concedida haya sido publicada en la Gaceta de patentes de USPTO.
2. Que todas las reivindicaciones en la solicitud de patente presentada ante el IMPI sean suficientemente correspondientes, o sean enmendadas para serlo, con respecto a las reivindicaciones de la patente otorgada por la USPTO.
3. Que la solicitud de patente presentada ante el IMPI haya cubierto las formalidades, haya sido publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial (Artículo 52 de la Ley de la Propiedad Industrial, LPI en adelante; o Artículo 107 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, LFPPI en adelante, vigente a partir del 5 de noviembre de 2020) y el periodo de tiempo para recibir observaciones de terceros, haya transcurrido (Artículo 52Bis de la LPI o 109 de la LFPPI).

Regla 4

Se considera que las reivindicaciones son "suficientemente correspondientes", cuando, considerando las diferencias debidas a la traducción y/o al formato de reivindicaciones, las reivindicaciones ante el IMPI tienen el mismo alcance a las reivindicaciones de la patente otorgada por la USPTO, o las reivindicaciones ante el IMPI son de menor alcance que las reivindicaciones otorgadas por la USPTO.

Regla 5

Para solicitar la Concesión Acelerada de Patente, el solicitante presentará un formato donde deberá proporcionar la siguiente información:

- a. Título de la invención de la solicitud presentada ante el IMPI
- b. Fecha de presentación ante el IMPI
- c. Número de solicitud de patente ante el IMPI
- d. Nombre del solicitante
- e. Número de solicitud de patente correspondiente presentada ante la USPTO y el número de publicación de la patente otorgada correspondiente

El formato deberá acompañarse de la siguiente documentación:

- a. Número de la patente otorgada por la USPTO que haya sido publicada en la Gaceta.
- b. Una traducción de las reivindicaciones en idioma español.
- c. Una tabla de correspondencia que indique de qué manera todas las reivindicaciones de la solicitud del IMPI son suficientemente correspondientes a las reivindicaciones de la patente otorgada por la USPTO. Cuando las reivindicaciones sean una traducción literal, el solicitante podrá indicar únicamente "son lo mismo" en la tabla. Cuando las reivindicaciones no sean sólo la traducción literal, será necesario explicar la correspondencia suficiente de cada reivindicación con base en el criterio de la Regla 4.

Regla 6

En virtud de estas Directrices, la petición de Concesión Acelerada de Patente para una solicitud de patente presentada ante el IMPI que cuente con una solicitud correspondiente en la USPTO cuya patente ha sido otorgada será gratuita.

Para los casos en que se requiera realizar una enmienda a las reivindicaciones de la solicitud de patente presentada ante el IMPI, para cumplir con el requisito de la suficiente correspondencia, ésta sí causará el pago de una tasa por el concepto de enmiendas voluntarias a las reivindicaciones.

Regla 7

El Acuerdo de Entendimiento Mutuo entre el IMPI y la USPTO para la Concesión Acelerada de Patentes no exime a los solicitantes de todas sus obligaciones de conformidad con la LPI o LFPPI y demás legislación aplicable.

Regla 8

Cualquier disposición cuyo significado sea contrario a estas Directrices se considerará nula y sin efecto.

Regla 9

El IMPI tendrá el deber de implementar estas Directrices a partir de la fecha de su firma (emisión).