



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON
TECHNICAL AND STRATEGIC COLLABORATION
BETWEEN
THE MEXICAN INSTITUTE OF INDUSTRIAL PROPERTY
OF THE UNITED MEXICAN STATES
AND
THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

The Mexican Institute of Industrial Property of the United Mexican States (IMPI) and the United States Patent and Trademark Office (USPTO), hereinafter jointly referred to as "the Offices";

SEEKING to strengthen their mutually beneficial cooperation in technical and strategic areas of common interest, established by the Memorandum of Understanding on Bilateral Cooperation on Industrial Property Cooperation between the Mexican Institute of Industrial Property of the United Mexican States and the United States Patent and Trademark Office, signed by the heads of the Offices on April 22, 2013, in Alexandria, Virginia, United States of America and the Patent Prosecution Highway (PPH) Program effective between the Offices since March 1, 2011;

RECOGNIZING that a strong patent system is essential for stimulating innovation, entrepreneurship, economic development and mutually beneficial technology transfer;

ACKNOWLEDGING the importance of ensuring high-quality patent processes and legal certainty in the proper functioning of the patent system in view of common challenges brought about by globalization, digitalization and emerging technologies;

CONSIDERING the impact of intellectual property (IP) on socio-economic development and the importance of raising IP awareness and facilitating capacity building;

SEEKING a response to the growing number of patent applications filed in multiple jurisdictions, reflecting an increasing demand for patent protection;

NOTING the common objective of providing efficient, user-friendly and predictable patent systems for the benefit of domestic and foreign applicants alike;

CONSIDERING the advantages to patent offices by avoiding duplicative work through work sharing and increasing efficiency and quality in the patent examination process;

SEEKING to strengthen search and examination capacities and skills to ensure a high quality, timely and efficient examination;

AIMING to ensure the high-quality, timely and efficient processing of patent application filings at IMPI through systematic and efficient reutilization of USPTO search and examination results, and for USPTO to provide the technical support required to achieve this;

CONSIDERING that cooperation instruments between the IMPI and the USPTO benefit applicants through high-quality, expeditious, and inexpensive examination, and benefit the Offices by avoiding duplicate work and reducing patent workload;

RECOGNIZING that the effectiveness of technical cooperation between the Offices may depend on the extent to which the respective substantive patent laws and patent examination practices are aligned or similar;

HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

1. Purpose

The purpose of this Memorandum of Understanding (MoU) is to set up flexible framework to facilitate development of a mutually beneficial long-term collaboration between the Offices in strategic and technical areas of common interest in the field of patents, in accordance with the Offices respective responsibilities in this area.

2. Common cooperation objectives

Within the scope of this MoU, the Offices intend to:

- a. Ensure efficient patent examination and high patent quality in order to foster innovation and economic development, support bilateral trade and investment between the United Mexican States and the United States of America;
- b. Increase the quality, efficiency and timeliness of the processing of patent application filings at the IMPI by efficiently reutilizing USPTO prior art searches and examination results on counterpart patent applications at IMPI;
- c. Increase the quality, efficiency and timeliness of the processing of patent applications at the IMPI through the exchange of information and good practices with the USPTO, including training and other technical support pursuant to the terms of this MoU;
- d. Ensure long-term sustainability of bilateral cooperative activities by exchanging best practices in areas relevant to this MoU;
- e. Establish regular exchanges of patent information, to enhance patent examination quality and legal certainty, and



- f. Promote patent information and related tools as beneficial instruments for stimulating innovation, commercialization and mutually beneficial technology transfer.

3. Efficient reutilization of USPTO search and examination results by IMPI in the examination of counterpart patent applications

3.1. Efficient reutilization USPTO searches and examination results

The Offices intend to implement a framework for the efficient reutilization of USPTO search and examination results to allow the IMPI to enhance and expedite the processing of counterpart patent applications with the same earliest date of priority. The IMPI intends to perform substantive examination of patent applications consistent with Mexican law and regulations.

For purposes of this MoU, “efficient reutilization” refers to relying on USPTO prior art search and examination results in the review of a counterpart patent application by the IMPI. The IMPI may consult USPTO to define aspects related to timeliness and reliance on USPTO search and examination results.

The USPTO intends to assist the IMPI in preparing and revising patent examination guidelines setting out, *inter alia*, technical and procedural details concerning IMPI’s efficient reutilization of USPTO search and examination results.

The Offices do not intend for this MoU to affect validity determinations in Mexico after grant of a patent by the IMPI. The Offices intend for Mexican laws and regulations to govern such determinations.

3.2. Technical cooperation measures to support the efficient reutilization of USPTO search and examination results.

To facilitate the implementation of section 4 of this MoU, the USPTO may provide the IMPI with the following:

- a. Exchange of information and cooperation activities such as seminars, workshops, conferences, among other actions, that may be useful to better access, interpret and effectively use USPTO search and examination results;
- b. Technical assistance for the effective implementation of this MoU.
- c. Other cooperation mechanisms, as decided by the Offices.

4. Technical and strategic cooperation

4.1. Technical cooperation for effectively processing patent applications

The USPTO and the IMPI may decide to conduct training and other cooperation activities such as seminars, workshops, conferences, among other actions to facilitate implementation of this MoU.

These may include exchange of best practices between patent examiners and training.

4.2. Supporting infrastructure

The Offices intend to independently upgrade and enhance their respective information technology systems. The Offices may exchange information in this regard, where appropriate.

4.3. Exchange of patent information

The Offices intend to exchange patent information concerning quality, timeliness, and procedural aspects impacted by this MoU.

4.4. Patent support, promotion and raising awareness activities

The Offices may cooperate in raising awareness campaigns, promotion activities and other initiatives to support use of the patent system by relevant stakeholders, which may include small and medium-sized enterprises, chambers of commerce, and universities.

The Offices may conduct studies and reports, as well as develop support materials in the fields covered by this MoU.

The Offices may, where appropriate, inform and consult the public on their bilateral cooperation activities.

Each Office may invite the other to provide instructors and speakers for seminars and training courses that it has organized, subject to available resources.

4.5. Exchange of best practices in patent examination and administration

The Offices may, where feasible, exchange information on their respective patent grant procedures, classification systems, quality assurance and examination practices, as well as in connection with their respective implementation of the Patent Cooperation Treaty, done at Washington on June 19, 1970 (PCT), with a view to improving the functioning of their respective patent systems.



5. Cooperation work plans

The Offices intend to cooperate in the draft of periodic work plans that set out anticipated activities under this MoU.

The work plans may detail implementation and functioning of the IMPI's efficient reutilization of USPTO search and examination results. The Offices may periodically evaluate and exchange information resulting from the work plans.

A work plan may not to be construed as amending this MoU. In case of any conflict between a work plan and the provisions of this MoU, the Offices intend for this MoU to prevail.

6. Program coordination

Each Office may appoint a coordinator who may be in charge of implementing, monitoring and evaluating the cooperation activities arising from this MoU.

The coordinator may also act as the main contact point for all communications between the Offices and coordinate bilateral exchanges and activities resulting from this MoU.

The Offices may hold regular consultations and meetings, both at a working and management level, to monitor and review the implementation or interpretation of this MoU.

7. Funding of the cooperation

The Offices intend that the implementation of any activity under this MoU is subject to the availability of funds required to finance it, as well as the availability of other necessary means and resources. Activities may also be subject to procurement processes and travel-related policies at each Office. The Offices intend to finance its own activities.

8. Status of assigned staff

The Offices intend for any staff assigned to coordinate cooperation activities of this MoU to remain under the direction and authority of their respective Office. The Offices do not intend for any employment relationship to exist between staff of one Office and the other Office.

9. Modifications

This MoU may be modified by mutual consent of the Offices either in a modifying MoU or by exchange of letters, specifying the starting date of the modifications and signed by the authorized signatory or signatories of each Office.

10. Consultations

The Offices may hold consultations at any time, in order to address any issue regarding the interpretation or implementation of this MoU.



11. Duration

The Offices intend for this MoU to take effect the day of its signature and to continue in effect for a period of five (5) years. This MoU may be extended for up to five (5) years by mutual consent of the Offices.

Either Office may terminate this MoU at any time but should give at least ninety (90) calendar days' written notice to the other Office, except as otherwise provided in this MoU.

In the case of early termination of this MoU, the efficient reutilization of USPTO search and examination results by the IMPI as per section 3 of this MoU may continue during the notice period and the Offices may mutually consent to continue any cooperation activities already initiated. To this end, the Offices intend to consent in writing to any details regarding continuation of activities.

12. Miscellaneous

This MoU does not create any rights or obligations under international or domestic law. The Offices implement this MoU within the framework of their respective laws and regulations.

This MoU is in two original copies, in the Spanish and English languages, both texts being equally valid.

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

**FOR THE UNITED STATES PATENT
AND TRADEMARK OFFICE**

**Juan Lozano Tovar
Director-General**

**Andrei Iancu
Under Secretary of Commerce for
Intellectual Property and Director**

Signed at Mexico City, Mexico on January 28, 2020.



**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 Memorandum 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.



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE

uspto

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.