

Mesa redonda: Rezago y procedimiento para la concesión de patentes farmacéuticas en Brasil y en el extranjero

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

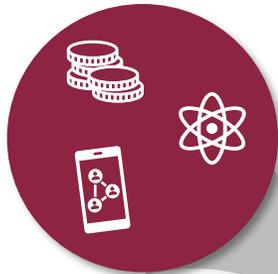
Lic. Alfredo Rendón Algara
Director General



2022 *Ricardo Flores*
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

El reto de las patentes

Inversión inteligente
pública y privada en **ciencia**
y **tecnología**



Ambiente favorable
para
hacer **negocios**



Innovación
basada en la
colaboración entre
industria y universidades



Política industrial
a favor de la inversión

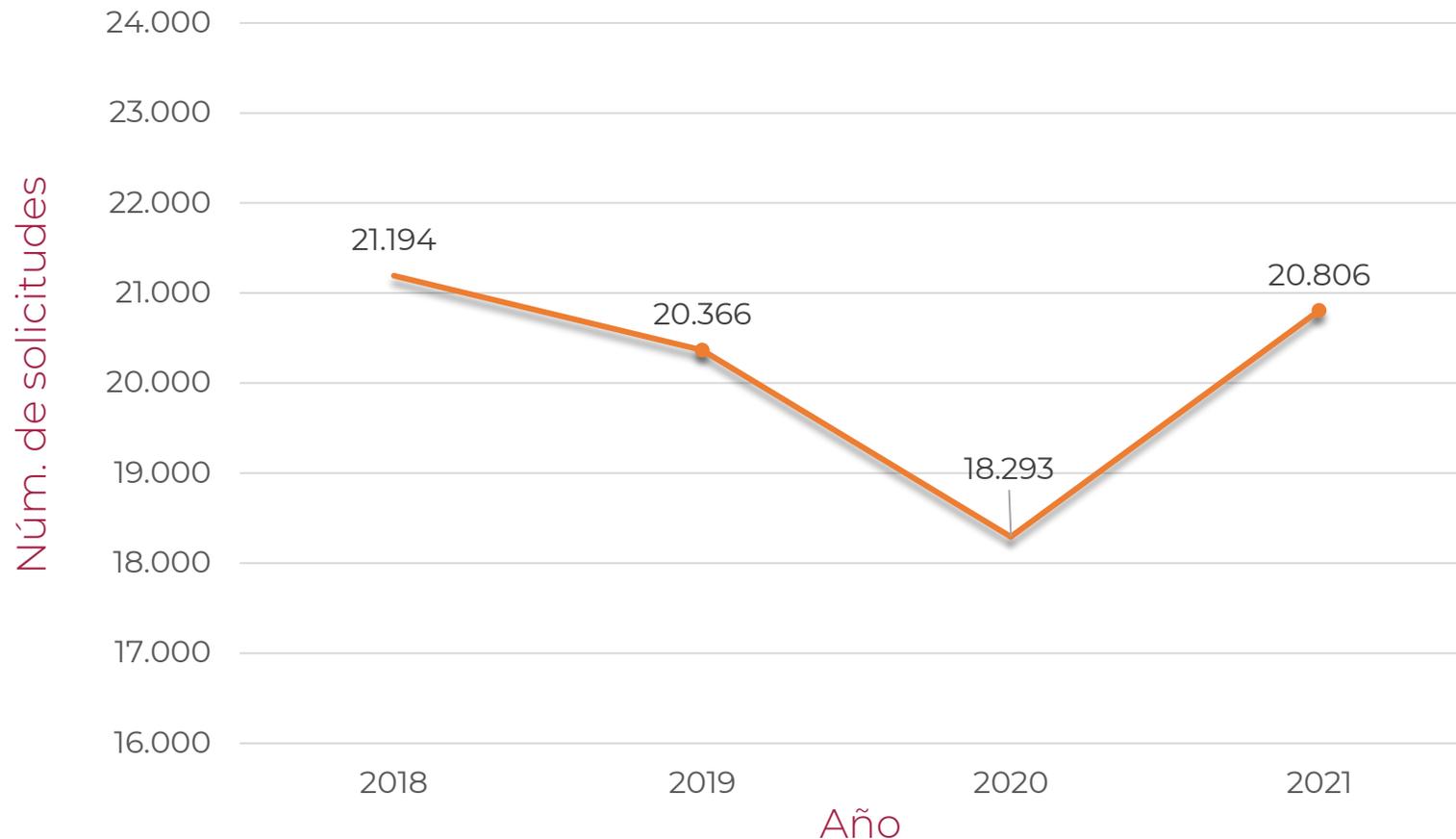


La eficiencia
del sistema de
propiedad intelectual
y su colaboración con
diversos actores



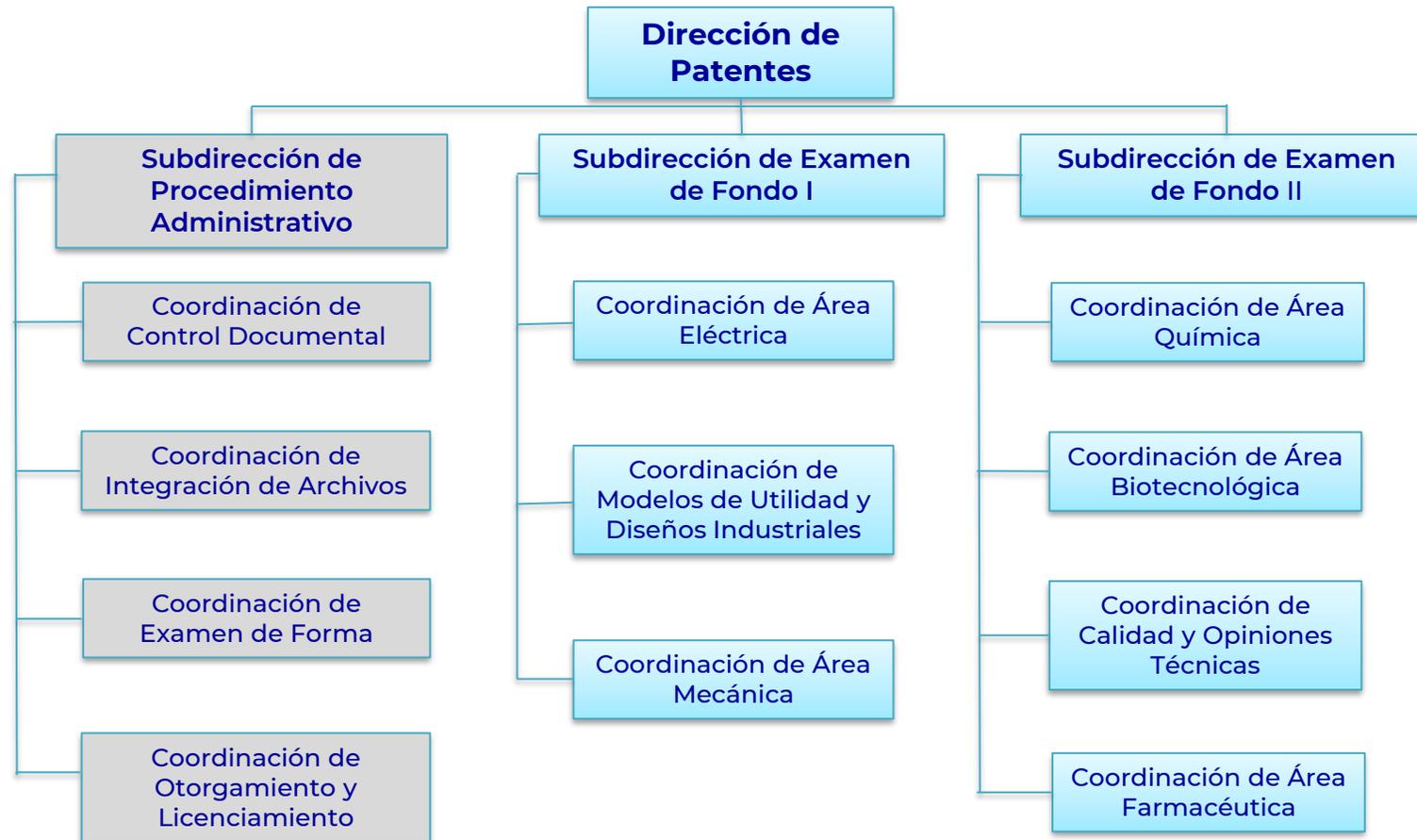
1 –¿Cuál es el número de personal de la oficina y es apropiado para cubrir la demanda de la misma?

Solicitudes de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad recibidas por año



En los últimos años, ha ingresado un promedio anual de **20,000 solicitudes** de patente, modelos de utilidad y diseños industriales para su trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Organigrama de la Dirección de Patentes



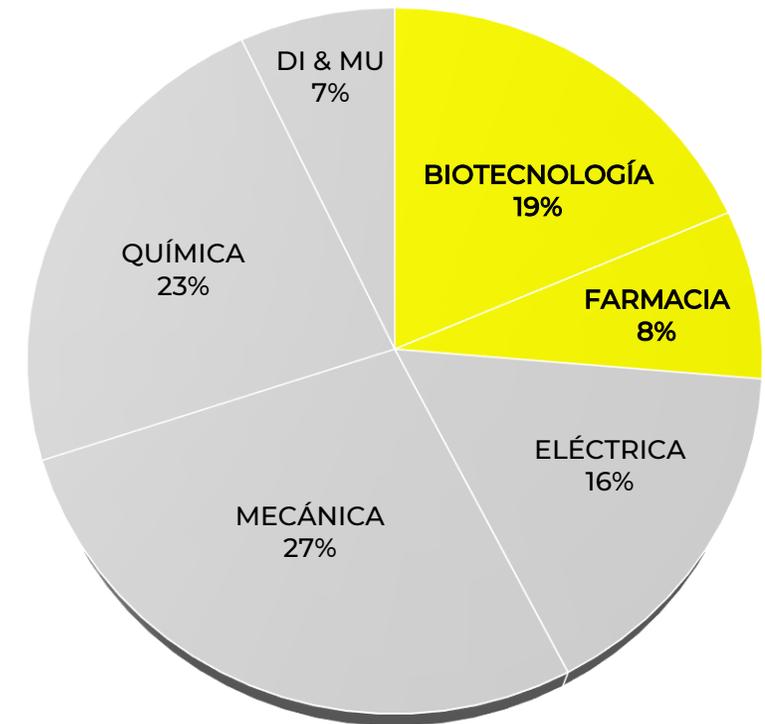
Solicitudes en examen de fondo por área técnica y personal destinado a su atención

Actualmente se cuenta con **58,810** solicitudes en examen de fondo, distribuidos en **6 coordinaciones técnicas**, con un total de **130 plazas*** dedicadas al examen de fondo entre examinadores de patentes y supervisores de área.

Área de Examen de Fondo	Número de examinadores	Número de solicitudes
BIOTECNOLOGÍA	22	10,935
FARMACIA	24	4,556
ELÉCTRICA	24	9,469
MECÁNICA	31	16,170
QUÍMICA	19	13,527
DI y MU	10	4,153
TOTAL	130	58,810

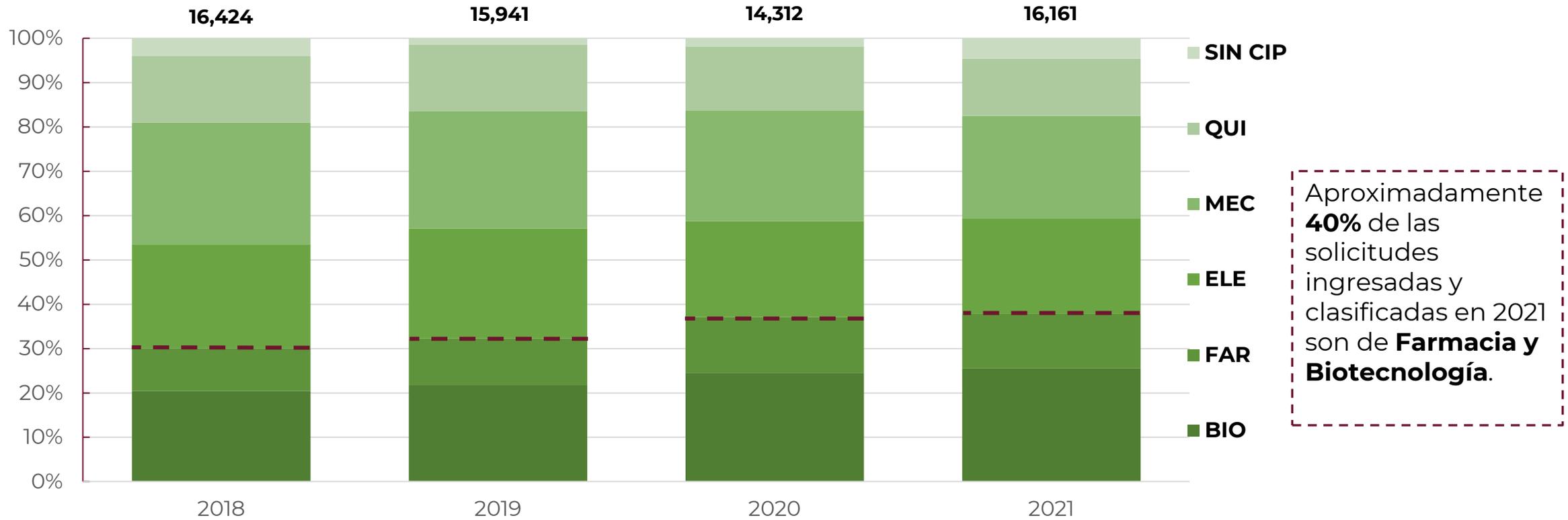
*7 plazas son eventuales

Distribución por área de Examen de Fondo



2-¿Cómo se calcula el inventario de patentes y cuál es el tiempo promedio que se tarda en procesar una patente? (aprobación de patentes)
¿Hay diferencia dependiendo las áreas de tecnología?

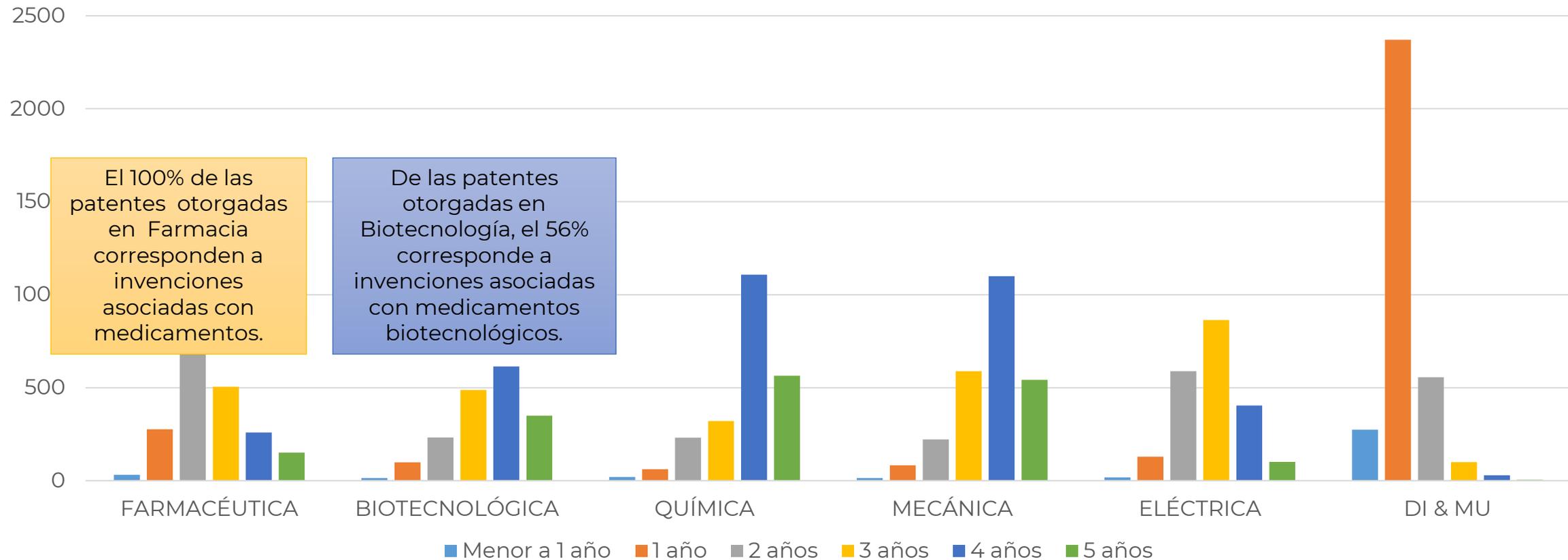
Solicitudes de patentes por año y por área técnica



Aproximadamente **40%** de las solicitudes ingresadas y clasificadas en 2021 son de **Farmacia y Biotecnología**.

*Departamento que le corresponde según su clasificación CIP.

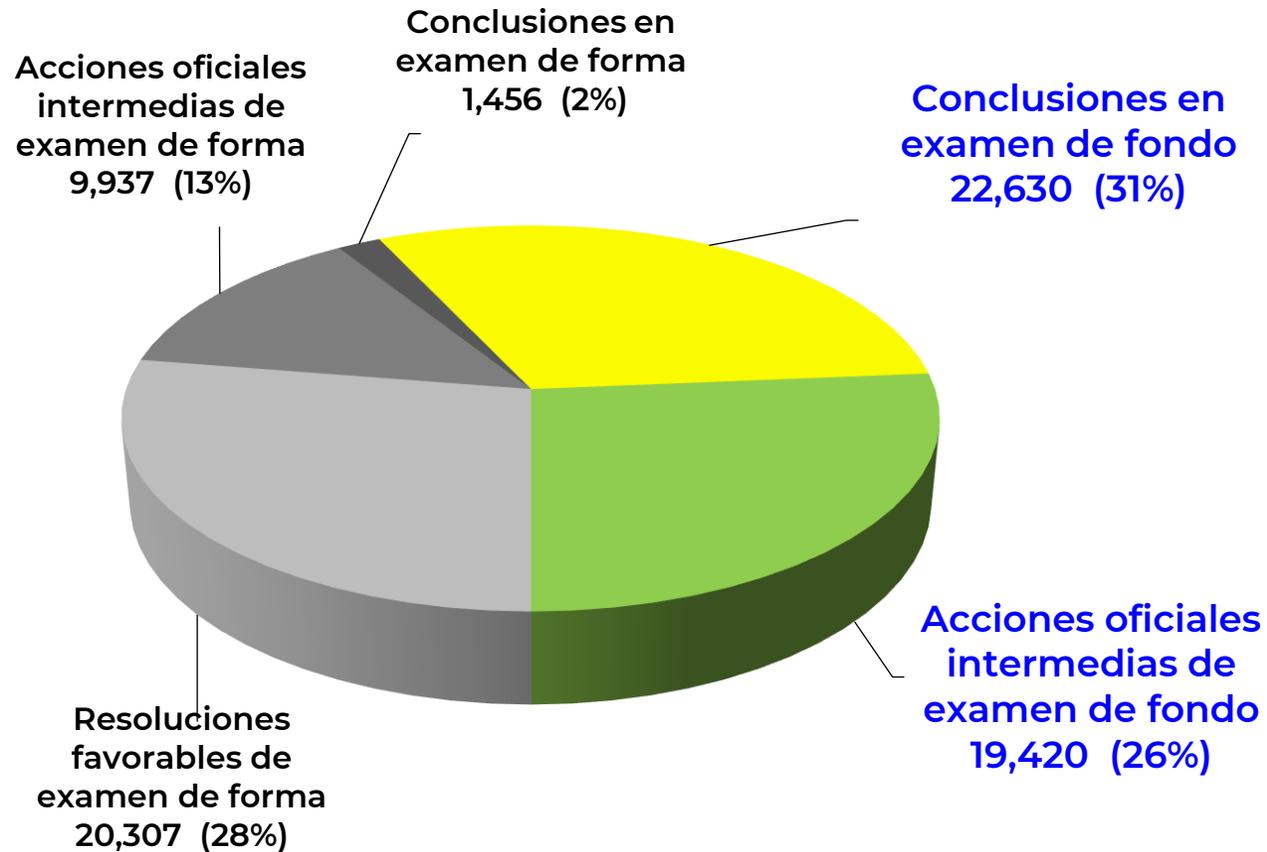
Tiempo promedio de trámite de las patentes otorgadas en 2021



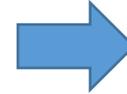
*Tiempos de trámite calculados desde la recepción de la solicitud hasta su otorgamiento, por área técnica.

Acciones oficiales emitidas en 2021

Un total de 42,050 acciones oficiales fueron emitidas en las diversas coordinaciones de examen de fondo:



Conclusiones en examen de fondo
22,630 (31%)



Área de Examen de Fondo	Porcentaje de conclusiones
BIOTECNOLOGÍA	12%
FARMACIA	13%
ELÉCTRICA	18%
MECÁNICA	18%
QUÍMICA	17%
DI & MU	22%

Otras actividades



2- ...en las fases de segunda instancia administrativa (recurso) ¿Hay alguna diferencia según las áreas de tecnología?

Facultades del IMPI



Tramitar y otorgar patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, certificados complementarios



Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad e infracción de derechos de propiedad industrial

Segunda instancia
administrativa (apelación) de
Patentes



**Procedimiento de
declaración
administrativa de
nulidad**

Procedimiento de declaración administrativa

COMPETENCIA DUAL DEL IMPI

A través del otorgamiento de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, denominaciones de origen y secretos comerciales. Actos **formal y materialmente administrativos**.

No obstante, a través de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, también emite actos **formalmente administrativos materialmente jurisdiccionales**, porque dirime controversias entre particulares.

Esto a través de lo que nuestra legislación denomina **declaraciones administrativas**.



Solicitudes de declaración administrativa en materia de invenciones

Durante el periodo comprendido de 2018 a 2022 han ingresado 113 solicitudes de declaración administrativa de nulidad en materia de invenciones; 68 de ellas fueron solicitudes respecto de patentes, de las cuales 26 corresponden al campo farmacéutico y 19 a biotecnología.

DERECHO	NULIDAD		
Modelo de Utilidad	5		
Diseño Industrial	40		
Patente	68	Farmacéutico	26
		Biotecnología	19
		Otras materias	23
TOTAL	113		

3- ¿Existe un examen priorizado para las solicitudes de patentes y cuál es el tiempo promedio de concesión en este caso?

Procedimiento Acelerado de Patentes, PPH

El programa PPH ofrece un esquema de trabajo compartido entre oficinas de patentes, mediante el cual se puede acelerar el estudio de la solicitud de patente correspondiente en otra oficina de patentes, con base a los resultados del examen de la oficina que ya ha estudiado la misma invención.

Desde el 2011, el IMPI implementó el primer acuerdo PPH para acelerar el examen de fondo de las solicitudes de patente.

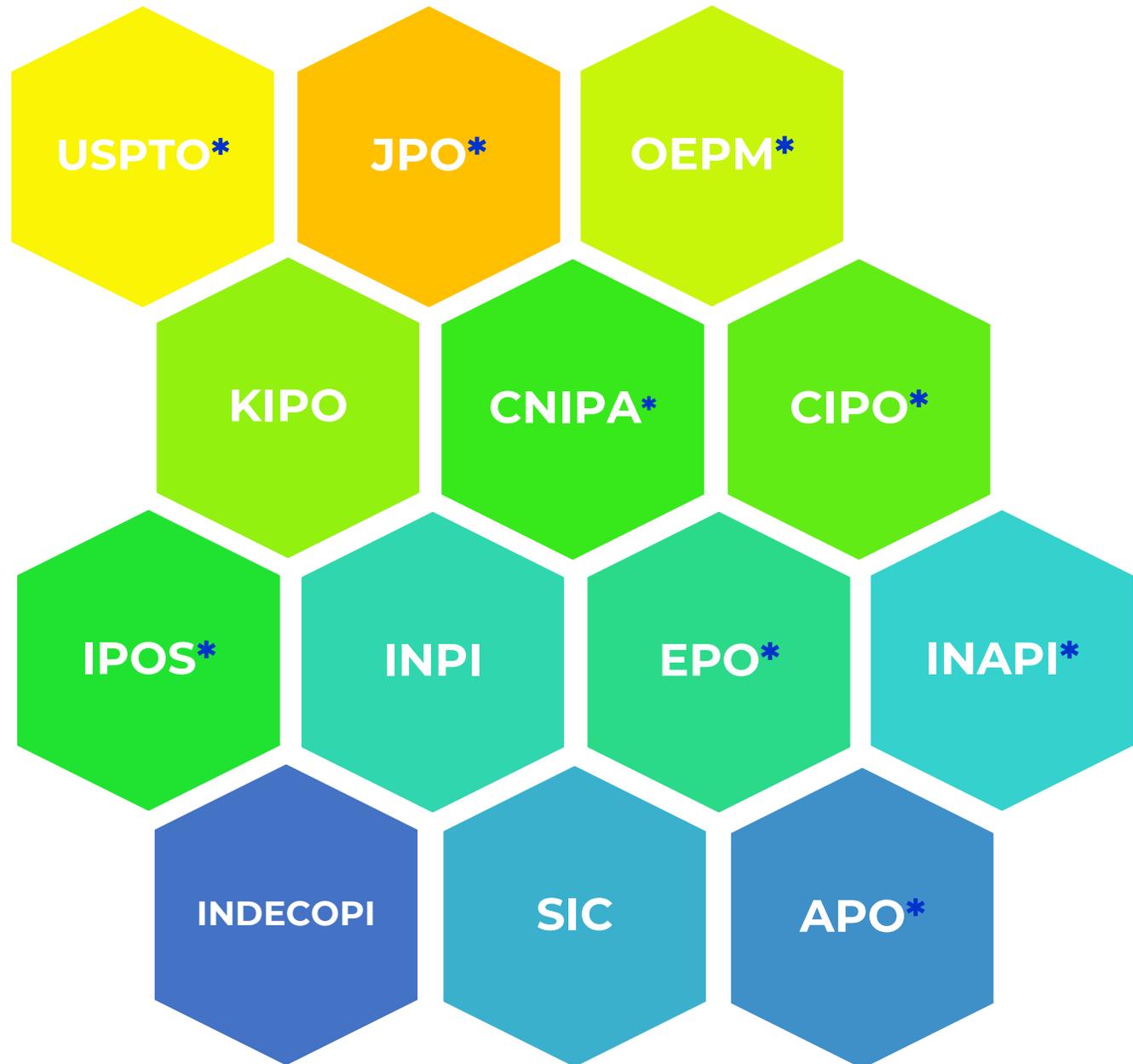
Actualmente cubre las modalidades:

- PPH
- PPH Mottainai
- PCT-PPH

Acuerdos PPH suscritos por el IMPI

CNIPA e INPI no incluyen la modalidad PPH Mottainai

*PCT-PPH



PPH

De 2011 al 31 de diciembre, 2021

4,341
Solicitudes
PPH

3,525
Patentes
otorgadas

OFF OEE ISA/IPEA	Solicitudes PPH	Patentes otorgadas
USPTO	2,322	1,863
JPO	946	814
OEPM	112	77
KIPO	57	43
CNIPA	45	28
CIPO	64	45
IPOS	8	5
INPI	0	0
EPO	770	638
SIC	7	3
INAPI	9	8
INDECOPI	1	1
APO	0	0
TOTAL	4,341	3,525

Eficiencia Procesal* PPH y PCT-PPH

jul-dic 2021

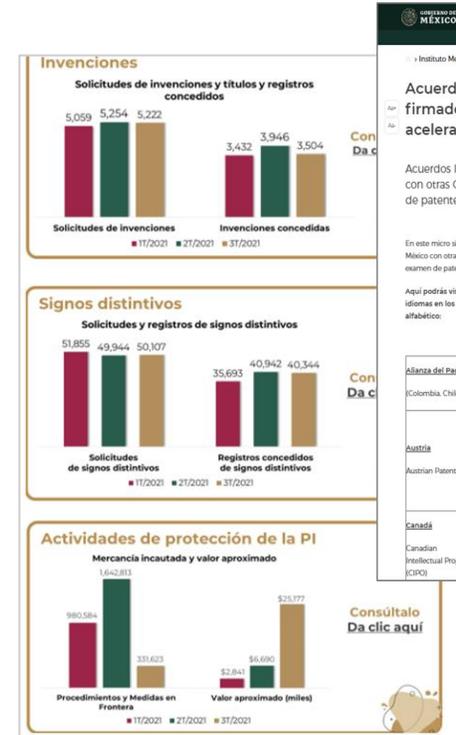
	PPH	PCT-PPH
Tasa de subvención	97 %	92 %
Tasa de subsidio de primera acción	61 %	45 %
Tiempo de tramitación promedio desde la solicitud de PPH hasta la acción de la primera oficina (meses)	3.7	5.8
Tiempo promedio desde la solicitud PPH hasta la decisión final (meses)	5.6	8.3
Número promedio de acciones de oficina	0.5	1.1

* Basado en las definiciones del Portal de PPH (JPO).

Por la vía normal, el plazo de examen de fondo sería en dos años, por lo menos.

4-Transparencia de la información al público de los puntos 1 a 3. ¿Existe alguna publicación en la página web de la oficina?

- El IMPI en cifras (Trimestral)
- Informe de Autoevaluación (Trimestral)
- Datos y Estadísticas PPH (Semestral)
- Manual de Organización
- Manual de Procedimiento
- Portal de Transparencia
- Respuestas a COFEPRIS
- Buscador de Patentes Asociadas a Medicamentos



Acuerdos Internacionales firmados por México para acelerar el examen de patentes

Acuerdos Internacionales firmados por México con otras Oficinas de PI para acelerar el examen de patentes, de 2012 a la fecha.

En este mismo sitio encontrarás los Acuerdos Internacionales firmados por México con otras Oficinas de Propiedad Intelectual para acelerar el examen de patentes, de 2012 a la fecha.

Aquí podrás visualizar los Acuerdos que el IMPI ha firmado, en los idiomas en los que fueron firmados, identificándolos por orden alfabético:

Alianza del Pacífico (Colombia, Chile y Perú)	Acuerdo	Español
Austria Austrian Patent Office (APO)	Guía IMPI	Español Inglés
	Renovación IMPI 2018 Renovación APO 2018	Español Inglés
Canadá Canadian Intellectual Property Office (CIPO)	Acuerdo	Español Inglés

PPH Portal

The Patent Prosecution Highway (PPH) is an international examination cooperation scheme beneficial to both applicants and IP Offices.

What is PPH?

The Patent Prosecution Highway (PPH) is implemented based on a bilateral agreement between two Offices and allows one Office to accelerate examination, at the applicant's request, if a corresponding application has been found patentable/patentable by the counterpart Office. The PPH is expected to increase a grant rate and reduce filing costs.

Worldwide Network

Since the first PPH pilot between the JPO and the USPTO, the PPH network has expanded to more than 50 IP

Transparencia

"En el Gobierno de la República hemos adoptado un enfoque proactivo en materia de transparencia y apertura gubernamental. En esta sección ponemos a tu disposición información que contribuye a una gestión pública abierta y que rinde cuentas".

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

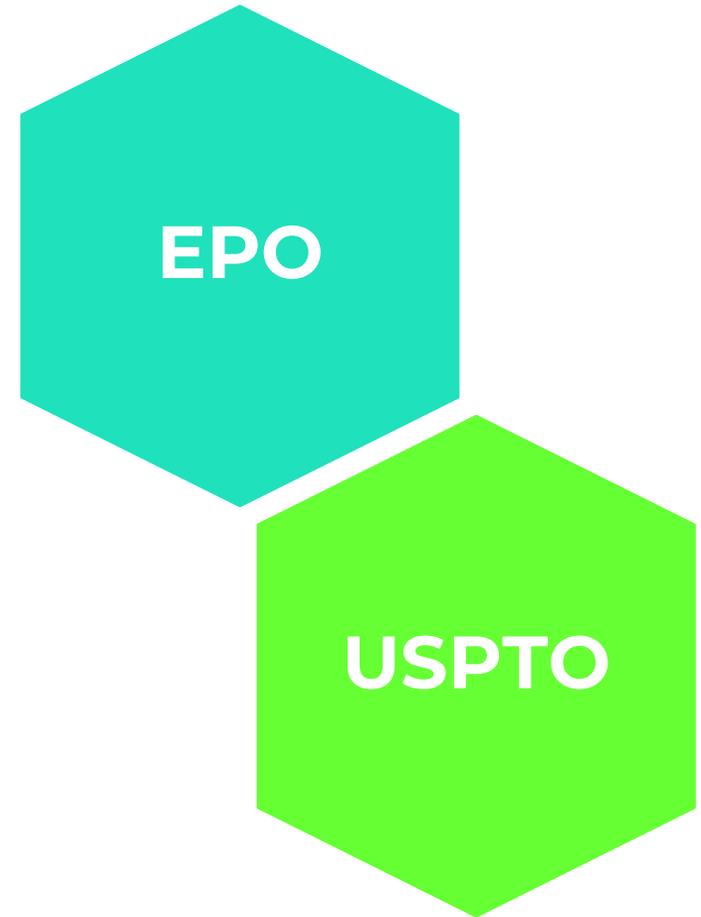
Consulta las Obligaciones de Transparencia del IMPI

<https://www.gob.mx/imp/>

5-En las oficinas donde hay un retraso en el otorgamiento de patentes, ¿Cuáles son los esfuerzos y metas actuales para generar un plan de acción?

Acuerdos suscritos por el IMPI

- Acuerdos de trabajo compartido, en donde el IMPI puede acelerar la concesión de una patente mexicana para solicitantes que ya hayan obtenido la [patente estadounidense](#) o [europea](#) correspondiente.
- **No requieren petición por parte del solicitante**



Asociación reforzada

Reinforced Partnership

RP



Oficina Europea de Patentes (EPO)

- Firmado el 4 de noviembre de 2019
- Implementado a partir de enero de 2020

De enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021

7,920 solicitudes estudiadas, de las cuales:

- 384 examen de fondo en proceso
- 158 solicitudes esperando respuesta a oficio de cita a pago
- 5,170 solicitudes con número de concedido
- 2,203 solicitudes abandonadas (por no pagar el título o, en su mayoría, por no contestar oficios de requisitos)
- 5 solicitudes negadas

5,957
patentes
otorgadas

BIOTECNOLOGÍA	793
FARMACIA	706
ELÉCTRICA	609
MECÁNICA	1,895
QUÍMICA	1,954
Total	5,957

Concesión Paralela de Patentes

Parallel Patent Grant

PPG



Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO)

- Firmado el 28 de enero de 2020
- Implementado desde octubre de 2020

De octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2021

1,917 solicitudes estudiadas, de las cuales:

- 787 solicitudes con examen de fondo en proceso
- 162 solicitudes esperando respuesta a oficio de Cita a Pago (comunicación del otorgamiento)
- 490 solicitudes con título entregado
- 478 solicitudes abandonadas (por no pagar el título o, en su mayoría, por no contestar oficios de requisitos)
- 0 solicitudes negadas

729
patentes
otorgadas

BIOTECNOLOGÍA	60
FARMACIA	50
ELÉCTRICA	218
MECÁNICA	288
QUÍMICA	113
Total	729

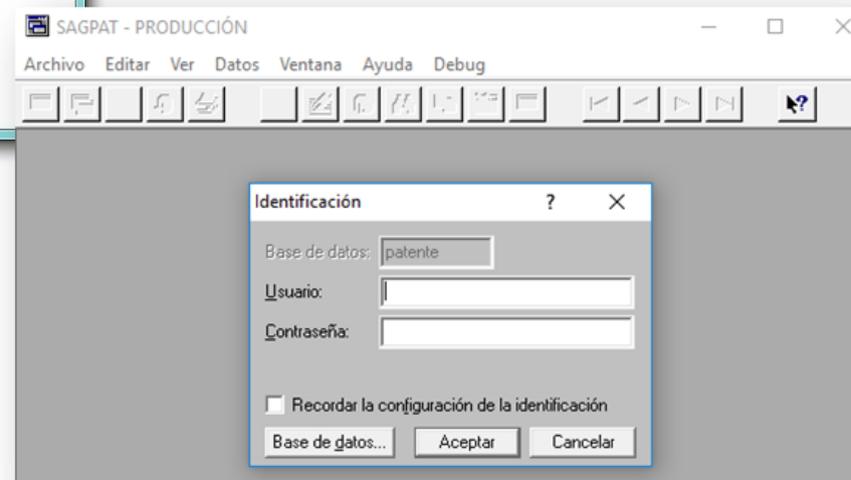
**6-¿Cómo es la implementación de soluciones tecnológicas que permiten a la oficina controlar los pasos del proceso de patente, así como automatizarlo y optimizarlo?
¿Qué herramientas de inteligencia artificial se utilizan actualmente?**

Sistemas electrónicos de gestión interna para el control de los pasos del proceso de patentes



SAGPAT

Sistema Automatizado de Gestión de Patentes



Sistemas electrónicos de gestión interna para el control de los pasos del proceso de patentes



SIAI

Sistema Interno de Administración de Inventiones

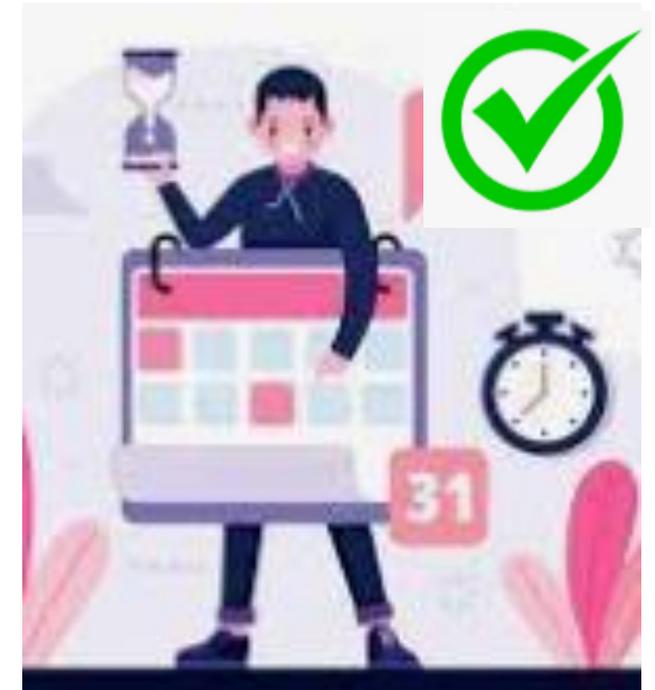
e.firma



Sistemas electrónicos de gestión interna para el control de los pasos del proceso de patentes



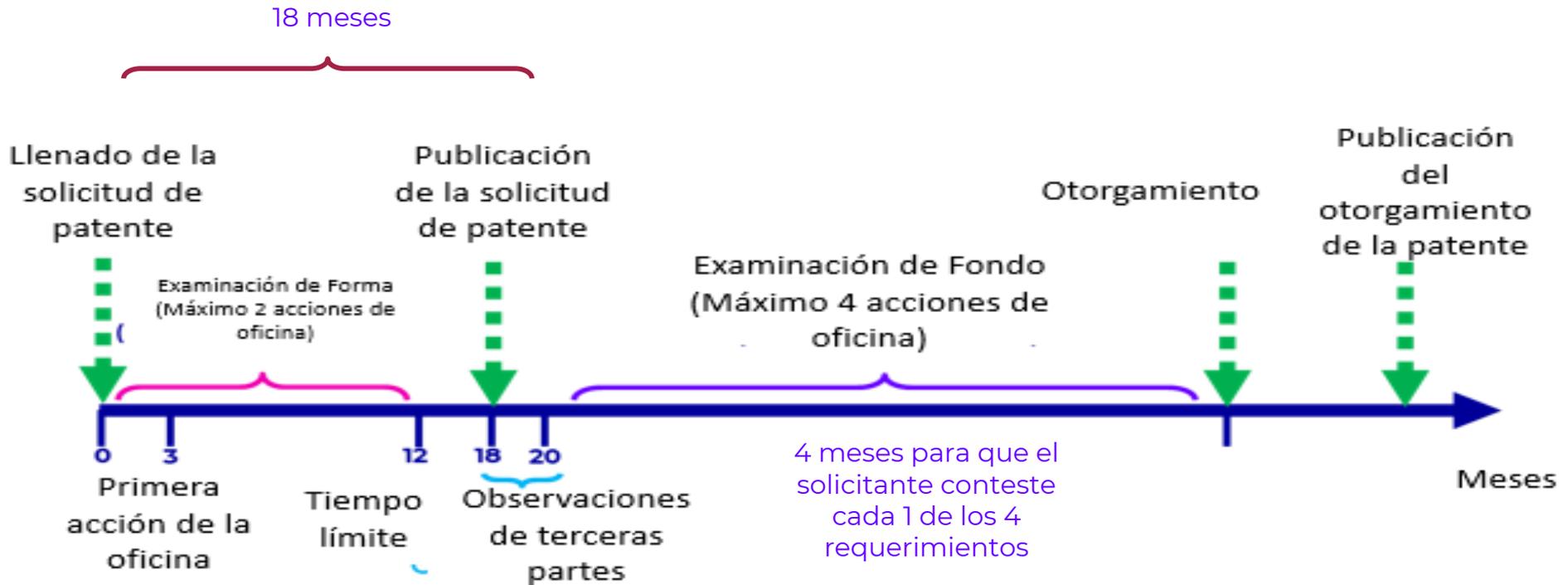
Estos sistemas permiten cumplir con los tiempos que se tienen establecidos



Acuerdo que establece los plazos para dar respuesta a diversos trámites ante el IMPI.



Plazos que aplican al IMPI y al solicitante en el trámite*



Máximo 3 meses para dictar la primera acción de oficio

4 meses para que el IMPI emita la siguiente acción, después de cada contestación del solicitante

Resolución < 5 años

*Acuerdo que establece los plazos para dar respuesta a diversos trámites ante el IMPI.

Otras soluciones tecnológicas que permiten a la oficina controlar los pasos del proceso de patente

Soluciones externas para los usuarios



Tu
Gaceta



Otras herramientas tecnológicas



Buscador de
PATENTES
asociadas a
MEDICAMENTOS



***Cláusula Bolar**

Búsqueda por:

Todas estas palabras:

La frase exacta:

Cualquiera de estas palabras:

Ninguna de estas palabras:

Tipo de resultado:

Buscar por propiedades:

(elija una propiedad) Y

- (elija una propiedad)
- Nombre Genérico
- Número de Concesión
- Titular
- Vigencia

Mejore las búsquedas con [sugerencias](#)

Otras herramientas tecnológicas



Búsqueda por:

Todas estas palabras:

La frase exacta:

Cualquiera de estas palabras:

Ninguna de estas palabras:

Tipo de resultado:

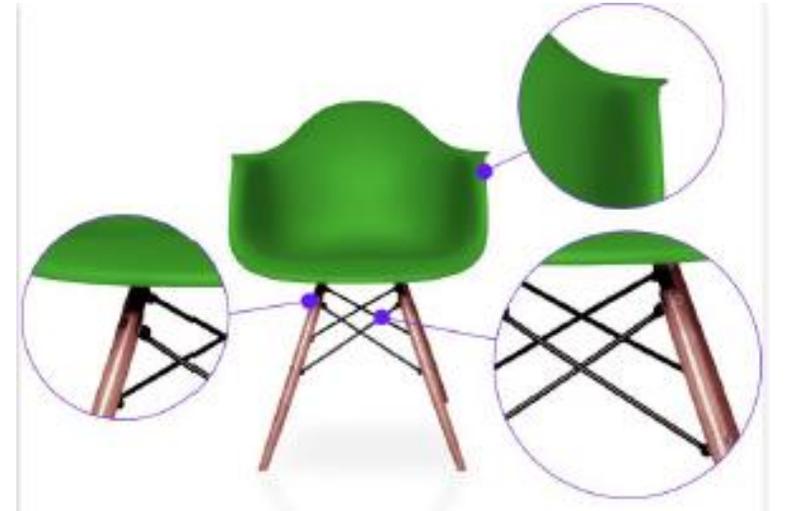
Buscar por propiedades:

Búsqueda

Herramientas de Inteligencia Artificial

DesignVision: Inteligencia Artificial en Diseños Industriales

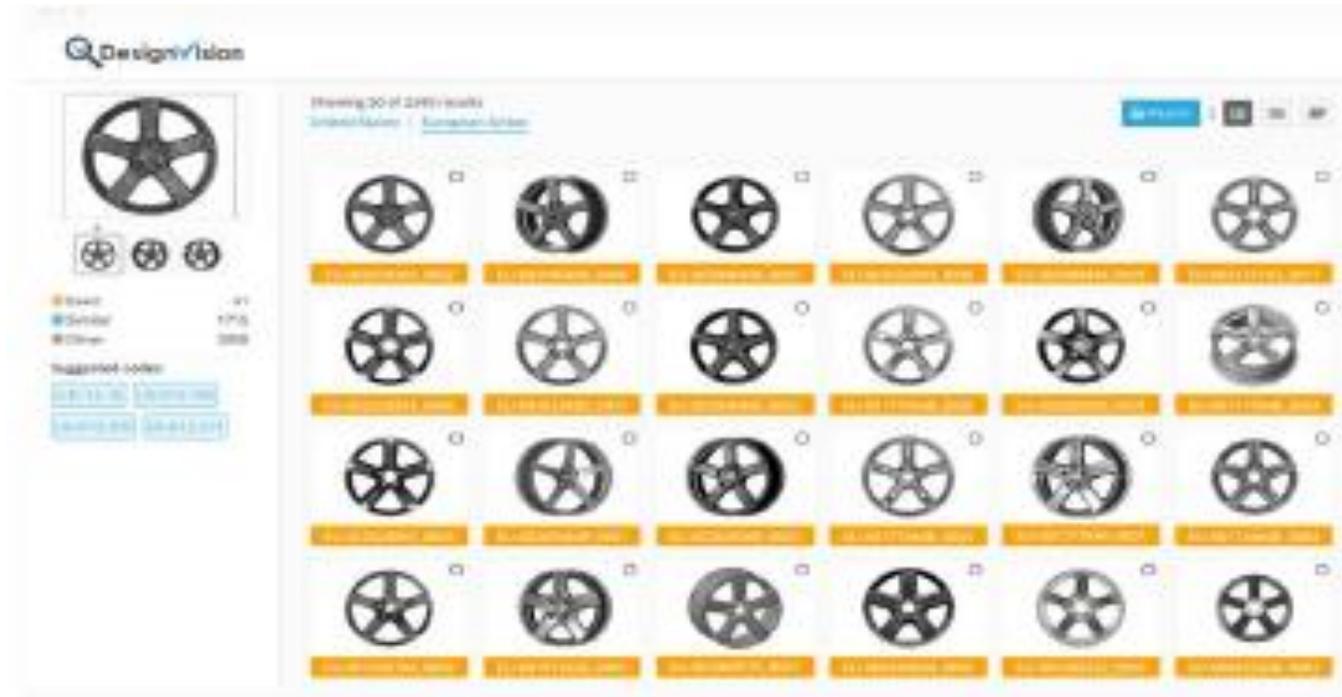
- Tecnología de Inteligencia Artificial (IA), conocida como **DesignVision**, permite la búsqueda de diseños industriales en las oficinas de propiedad intelectual de todo el mundo, sin necesidad de utilizar códigos de Viena o Locarno.
- Trabaja en estrecha colaboración con varios líderes de la industria, entre ellos la EUIPO, IP Australia y Singapur IP, para proporcionar a sus examinadores reconocimiento de imagen para búsquedas de diseños industriales.



Herramientas de Inteligencia Artificial

DesignVision

- Proporciona una aplicación web simple y lista para su uso en el proceso de examinación.
- Se tiene acceso a tecnología avanzada de búsqueda de diseños industriales y herramientas de trabajo optimizadas para el proceso de examinación.



7-¿Existe algún control de igualdad, de modo que los sujetos iguales no sean tratados de manera diferente por distintos examinadores?

Acciones tendientes a asegurar la calidad de nuestros productos

- Reclutamiento de profesionales con títulos de licenciatura, maestría o doctorado en diferentes áreas técnicas.
- Formación inicial y continua con cursos presenciales, online y estancias en diferentes organismos internacionales.
- Durante 2020 y 2021 se ha intensificado la formación con expertos de las oficinas de la EPO y la USPTO.
- El examen de fondo es obligatorio para todas las solicitudes: patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.
- Procedimiento para la presentación de observaciones a la patentabilidad a favor de terceros previo al otorgamiento, si la solicitud cumple con los artículos 47 a 49 de la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial.

Acciones tendientes a asegurar la calidad de nuestros productos

- Más del 90 % de nuestras solicitudes constituyen la fase nacional de las solicitudes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), por lo que hacemos un amplio uso del Informe de Búsqueda Internacional (ISR), el Informe de Examen Preliminar Internacional (IPER) y el Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad (IPRP).
- Bases de datos públicas de las oficinas de patentes: Espacenet, Public Patent Application Information Retrieval (PAIR), EPO Register, Advanced Industrial Property Network (AIPN), PATENTSCOPE (WIPO), etc.
- Servicios de búsqueda privada: EPO Query Services (EPOQUE) y DERWENT INNOVATION (Clarivate Analytics).
- Base de datos nacional Sistema Integral de Información del Diario Oficial de la Propiedad Industrial (SIGA).

**8 – ¿Cuál es el presupuesto anual de la oficina?
¿Las tarifas que cobra la oficina (solicitud,
anualidades, etc.) se mantienen con su propio
presupuesto o se comparten con el Gobierno
Federal u otra entidad pública?**

- **El presupuesto anual autorizado para 2022 es de \$1,039,165,594.00 (Un mil treinta y nueve millones ciento sesenta y cinco mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), el cual corresponde a los recursos de cada una de las áreas para el cumplimiento de sus funciones asignadas.**
- **El IMPI se financia con los recursos que genera (recursos propios), y el remanente al final del ejercicio (disponibilidad); después de haber cubierto todos sus gastos, pasa a formar parte de los recursos del Gobierno federal.**

Gracias



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL



2022 *Ricardo Flores*
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA