

P.1. Varios aspectos pueden ser relevantes al concepto de “calidad de las patentes”. Este puede guardar relación con, por ejemplo, la calidad de la gestión y de los procesos de obtención de patentes en la oficina, la calidad de la búsqueda y del examen, la calidad de las patentes concedidas, o la calidad de un régimen de patentes.

¿Cómo entiende su oficina el término “calidad de las patentes”?

La normatividad nacional no brinda una definición del término “calidad de las patentes”, sin embargo es concebido como un medio para lograr los objetivos de la política pública subyacente en la concesión de patentes. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), entiende que se trata de un término omnicomprendivo, referido al conjunto de elementos requeridos para que las patentes que se concedan contribuyan a promover la innovación, la difusión y transferencia de las nuevas tecnologías, el desarrollo económico, así como la competitividad y productividad en los diversos sectores de la industria; en donde dichos elementos incluyen el aspecto normativo (un marco jurídico claro y enfocado a las políticas públicas), el aspecto humano (recursos humanos capacitados y orientados a funciones) y el aspecto material (recursos materiales adecuados y suficientes).

Lo anterior, toda vez que se requiere que las patentes sean resultado de políticas públicas adecuadas, de procedimientos de concesión que otorguen un amplio margen de certeza sobre su validez y contribuyan a garantizar su observancia, donde deben existir procesos de gestión, de búsqueda y de examen de calidad.

En relación a dichos elementos, el IMPI entiende que el marco jurídico nacional persigue calidad en las patentes al enfocarse a que las mismas se concedan sólo cuando la invención de que se trate contribuye al estado de la técnica y al desarrollo tecnológico, sin contraponerse a un objetivo de interés público. En relación con lo cual se cuentan con mecanismos para impedir que los procedimientos administrativos retrasen innecesariamente la concesión de patentes, con medidas de simplificación.

Asimismo la normatividad establece requisitos y criterios claros para la concesión de patentes que contribuyen a su calidad como son: la obligación del IMPI de realizar un examen de fondo para determinar la patentabilidad; la posibilidad de tomar en consideración información de terceros para determinar si la solicitud con los requisitos para su otorgamiento; los conceptos de invención y de invención patentable; la precisión de la materia no considerada como invención y de aquella que se encuentra excluida de la patentabilidad, haciendo un uso de las flexibilidades establecidas mediante el Acuerdo de los ADPIC; los requisitos que debe cumplir la solicitud de patente incluyendo la suficiencia de la descripción y la forma de redacción de las reivindicaciones, entre otros.

Establece la obligación de contar con plazos máximos para atender las promociones que se presenten, de revisar constantemente los procedimientos para hacer más eficiente el trámite y para facilitar el acceso y conocimiento del sistema al público en general.

Permite aceptar y requerir el examen de fondo efectuado por otras oficinas, así como de celebrar acuerdos interinstitucionales con otras autoridades para facilitar el cumplimiento de los objetivos del IMPI, en relación con lo cual se han celebrado acuerdos con otras Oficinas de Patentes para permitir el aprovechamiento del trabajo de examen y búsqueda

efectuado por las mismas y permitir a los solicitantes requerir el examen acelerado de solicitudes (Acuerdos PPH).

Por lo que hace a los recursos humanos, es necesario que el personal cuente con conocimientos suficientes y adecuados para realizar sus funciones, que no deban realizar funciones ajenas a su campo de conocimientos, que se encuentren en constante capacitación y que entre ellos existan controles que garanticen la adecuada supervisión.

En relación con lo cual en el IMPI, se cuentan con perfiles profesionales previamente establecidos de acuerdo a las funciones que se llevan a cabo (diferenciando aquellas de apoyo administrativo de las de examen de fondo), así el personal es afín a las funciones específicas asignadas sin distraerse en la realización de otras, por lo que existe una adecuada división del trabajo; se han establecido planes de trabajo personales y por área, que aseguran que se dedique el tiempo adecuado a cada etapa del procedimiento, cumpliendo con las metas institucionales y se tienen niveles claros de supervisión que permiten homogeneizar criterios y disminuir omisiones.

Asimismo los recursos humanos son capacitados de forma previa a que inicien sus funciones, con el fin de que conozcan el sistema de patentes, así como el marco legal nacional e internacional que lo rige y los criterios que se tienen a nivel nacional, también se busca que cuenten con conocimientos sobre los criterios de patentabilidad de otras oficinas, lo cual facilita el aprovechamiento del trabajo efectuado por las mismas, incluyendo el trabajo de las Autoridades de Búsqueda Internacional y Examen Preliminar Internacional llevado a cabo en términos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Por lo que hace a los recursos materiales, los mismos deben ser adecuados y suficientes, facilitando las funciones de la Oficina de Patentes y de los usuarios del sistema.

El IMPI cuenta con herramientas adecuadas para la búsqueda de documentos relevantes en materia de patentes como son: una base de datos que contiene las solicitudes nacionales de patente (SIGA), una base de datos que contiene toda la documentación de solicitudes de patente ya concedidas (VIDOC), el uso de la clasificación de la documentación utilizando los sistemas de la IPC (*International Patent Classification*) y la CPC (*Cooperative Patent Classification*), EPOQUE, motor de búsqueda que permite el acceso a diferentes base de datos de manera simultánea; la base privada de documentos Thomson Innovation y el equipamiento con dos monitores a cada examinador para facilitar la búsqueda y recuperación de documentos.

Asimismo, se cuenta con servicios de digitalización de toda la documentación que ingresa al Instituto misma que se incorpora al sistema de gestión interno (SAGPAT) para su debida consulta por los examinadores.

Además, IMPI cuenta con cursos presenciales y materiales de promoción y capacitación para los usuarios con la finalidad que quienes presenten solicitudes tengan conocimientos cuando menos mínimos sobre el trámite a seguir y los requisitos que deben cumplir, permitiendo que se presenten solicitudes de mejor calidad con mayores posibilidades de dar lugar a una patente y que se formulen menos requerimientos, evitando prolongar el trámite de las solicitudes.

El IMPI proporciona servicios de búsquedas del estado de la técnica y de vigilancia tecnológica, a partir de datos técnicos o bibliográficos, que cualquier persona puede solicitar para estar informados acerca de la existencia de documentos en el estado de la técnica de un sector tecnológico determinado, permitiendo una mejor evaluación del mismo para lo que permite la presentación de una solicitud con mayor calidad.

Asimismo, se ha iniciado con la presentación de solicitudes en línea, diseñándose la plataforma para guiar a los usuarios en la adecuada presentación formal de la solicitud.

P.2. ¿Qué modalidades de cooperación tiene su oficina con otras oficinas de patentes en el ámbito de la búsqueda y el examen?

Las modalidades de cooperación pueden abarcar, por ejemplo, acceder a documentos o bases de datos de otras oficinas, reutilizar los resultados de la búsqueda y del examen obtenidos por otras oficinas, recurrir a la competencia profesional y los recursos disponibles en otras oficinas, concertar acuerdos de colaboración para la búsqueda y el examen, externalizar las tareas de búsqueda y examen, etcétera.

En el ámbito de la búsqueda y el examen, las modalidades de cooperación se concentran principalmente en el acceso a bases de datos y recursos disponibles en otras oficinas, en la capacitación de examinadores de fondo en forma presencial y a distancia y en el análisis compartido de la búsqueda y el examen.

El IMPI, ha celebrado diversos Memorándums de entendimiento con otras Oficinas de Patentes para la cooperación en materia de Propiedad Industrial que prevén el intercambio de expertos, de información y colaboración técnica sobre mejores prácticas, experiencias, conocimientos y procesamiento de solicitudes, la asistencia técnica en el examen de solicitudes de patentes, a través del intercambio de informes de búsqueda y opiniones de patentabilidad (principalmente a través de la implementación de PPH's y del CADOPAT), así como el desarrollo de proyectos de automatización, modernización, clasificación de documentos e información, dejando abierta la posibilidad al desarrollo de otras modalidades de cooperación que contribuyan a la consolidación del sistema de patentes.

Entre ellos se encuentran memorándums de entendimiento con la Oficina Europea de Patentes; con la Oficina Española de Patentes y Marcas; con la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual; con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América; con la Organización Africana de la Propiedad Intelectual; con la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China; con la Oficina Japonesa de Patentes; con la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte; con la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de la República Oriental de Uruguay; con la Oficina de la Propiedad Intelectual de Filipinas de la República de Filipinas; con la Oficina de Propiedad Intelectual de Belice; con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia; con las Oficinas de Propiedad Intelectual de la Alianza del Pacífico (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la República de Chile y la Superintendencia de Industria y

Comercio de la República de Colombia); con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina; con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la República de Chile; con la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de la República del Paraguay; con la Junta Administrativa del Registro Nacional de la República de Costa Rica; con el Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Guatemala; así como con otras Oficinas de Patentes y organizaciones internacionales dedicadas a la promoción y protección de la Propiedad Industrial.

El IMPI utiliza los resultados de búsqueda y examen de otras oficinas a través de los Acuerdos PPH suscritos con: la Oficina Austriaca de Patentes (APO), las Oficinas de Propiedad Industrial de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile y Perú), el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Portugal (INPI), la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO); la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular de China (SIPO); la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); la Oficina Japonesa de Patentes (JPO); la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO), y la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS).

El IMPI tiene acceso a las diversas bases de datos públicas de distintas oficinas como son las de Estados Unidos, Europa, Japón, Corea, Alemania, etc.; se han adquirido también licencias para poder utilizar el motor de búsqueda EPOQUE de la Oficina Europea de Patentes. Los examinadores de fondo han recibido capacitación en forma presencial y a distancia en materia de búsqueda y recuperación de documentos así como en temas sustantivos de patentes por medio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la OEPM, de la JPO y de la EPO principalmente.

Por su parte el IMPI, desde 2007 brinda asistencia en la realización de exámenes de patentabilidad, a las Oficinas de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y a la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), a través del “Sistema de Apoyo para la Gestión de Solicitudes de Patentes para los Países Centroamericanos y la República Dominicana” en dos modalidades: para aquellas solicitudes de patente de dichas oficinas que cuenten con una solicitud perteneciente a la misma familia de patentes en México, se proporciona un informe sobre el examen de fondo de la solicitud mexicana y para aquellas que no cuenten con una solicitud perteneciente a la misma familia de patentes en México, se proporciona una opinión de patentabilidad sobre su propia solicitud de patente; en ambos casos se proporciona la documentación que sirvió de apoyo para la realización de dichos trabajos y cuando proceda se hace llegar también un informe de búsqueda e incluso las reivindicaciones otorgadas en México.

Cabe señalar que para efectos de este sistema de asistencia fue desarrollado el CADOPAT, una plataforma electrónica que facilita el intercambio de la información, constituyéndose como una base de datos de todas las respuestas brindadas, con requisitos mínimos para su operación y sin costo alguno para las oficinas beneficiarias.

El IMPI en el marco de los diversos Memorándums de entendimiento celebrados participa en foros y seminarios brindando capacitación a examinadores de otras oficinas.

P.3. Al ejecutar búsquedas en el estado de la técnica, los examinadores de patentes preparan estrategias y términos de búsqueda que les permitan encontrar el estado de la técnica pertinente.

¿Comparte o intercambia su oficina (por ejemplo, por medio de un sitio web oficial) esas estrategias y términos de búsqueda con otras oficinas colaboradoras?

Los examinadores de patentes sí preparan estrategias y términos de búsqueda que les permiten encontrar el estado de la técnica pertinente, particularmente empleando palabras clave y los símbolos de las clasificaciones CIP y CPC. Sin embargo, el IMPI sólo comparte los términos utilizados y los resultados de la búsqueda realizada a través de la plataforma CADOPAT a las Oficinas beneficiarias con motivo de la asistencia que se brinda a las mismas.

P.4. A fin de facilitar la cooperación, ¿de qué clase de programas y herramientas dispone su oficina para compartir información sobre la búsqueda y el examen? Se puede tratar, por ejemplo, de herramientas o programas tales como WIPO CASE, bases de datos que permiten a otras oficinas recuperar información y bases de datos externas utilizadas para recuperar información.

i) Plataformas y herramientas facilitadas por su oficina

ii) Plataformas y herramientas utilizadas por su oficina

Para facilitar el intercambio de información en el marco del Sistema de Apoyo para la Gestión de Solicitudes de Patentes para los Países Centroamericanos y la República Dominicana, el IMPI desarrollo una plataforma específica (CADOPAT) a la cual únicamente pueden tener acceso los usuarios autorizados de las Oficinas Beneficiarias y del Instituto. Cabe señalar que aunque el servicio de asistencia se otorga de forma individual a cada Oficina una vez que el IMPI publica una respuesta, la misma puede ser consultada por las otras Oficinas Beneficiarias.

P.5. ¿Qué repercusión tiene en su oficina dicha cooperación en materia de búsqueda y examen? Si su oficina mantiene distintos tipos de cooperación y cada tipo de cooperación tiene distintas repercusiones, indíquelas por separado.

El acceso a documentos y bases de datos y a recursos disponibles en otras Oficinas, permite a la Oficina eficientar sus funciones, al requerir la inversión de menor tiempo en la realización de búsquedas y con ello el adecuado uso de los recursos humanos y materiales. Las búsquedas mejoran su calidad, ya que los resultados obtenidos se complementan con la información disponible por otros medios, se trata de bases de datos especializadas que facilitan las búsquedas de documentos relevantes, y ello permite homogeneizar criterios al interior de la Oficina, respecto de las estrategias de búsqueda y el aprovechamiento del trabajo efectuado por otras Oficinas.

Las capacitaciones a examinadores de fondo permite que conozcan diversas perspectivas de la labor que desempeñan, con lo cual pueden mejorar en sus funciones y estar preparados para la resolución de problemas futuros, además de que ello permite que los mismos compartan el conocimiento y experiencias adquiridas con otros examinadores y en general con el personal del IMPI, lo cual lleva incluso a la adopción de mejores prácticas al interior de la Oficina

Tratándose de los resultados de la búsqueda y examen que es compartido por el IMPI, implica el destinar recursos humanos capacitados a la labor de apoyo a otras Oficinas, tales como recursos humanos para el desarrollo de las actividades de orden administrativo para llevar el adecuado control de las peticiones que se plantean, pero sobre todo, recursos humanos para la realización de las actividades sustantivas, lo cual actualmente involucra a todos los examinadores de fondo del IMPI.

P.6. ¿Qué modalidades de fortalecimiento de capacidad son necesarias para los diferentes tipos de cooperación entre las oficinas de patentes en materia de búsqueda y examen?

Indique las necesidades concretas en materia de fortalecimiento de capacidades para ejecutar satisfactoriamente dicha cooperación.

En ese contexto, se entiende por fortalecimiento de capacidad las diversas actividades y cursos de formación que permiten que los empleados de las oficinas aumenten sus conocimientos y desarrollen sus capacidades de forma que resulte eficaz la cooperación entre oficinas en materia de búsqueda y examen.

Resulta indispensable contar con un mayor número de recursos humanos en general, pero sobre todo con capacitación técnica especializada para realizar examen de fondo, quienes deben estar altamente capacitados, no únicamente en materia de patentes, para lo cual es necesario contar con cursos y actividades de formación continuas, que impliquen la actualización en los campos técnicos a los que pertenecen los examinadores; el desarrollo de habilidades lingüísticas, como es el dominio de otros idiomas; y el conocimiento de otras áreas de la propiedad intelectual, como contexto de la relevancia de su labor y de la interrelación que guardan las patentes con otros derechos de propiedad intelectual, por ejemplo con los conocimientos tradicionales, las variedades vegetales y los secretos industriales, e inclusive con los procedimientos para la comercialización de productos (por ejemplo, productos farmacéuticos).

Al respecto, es importante considerar que el fortalecimiento de dichas capacidades y que las mismas verdaderamente contribuyan al cumplimiento de los objetivos de las actividades de cooperación, se relaciona con las capacidades financieras de las Oficinas de Patentes, pues las mismas deben contar con recursos económicos para el desarrollo de las actividades de cooperación, para las actividades y cursos de formación, para el pago de licencias de uso de plataformas especializadas (generalmente a precios no asequibles para cualquier Oficina).