



Mecanismos de distribución del trabajo entre oficinas de patentes

La experiencia de México

Rosa María Domínguez Martínez

Abril 2015

Introducción

Últimamente se ha registrado un marcado incremento en el número de presentaciones de solicitudes de patente:

2.6 millones durante 2013*

El incremento en el número de presentaciones se debe en parte al incremento de la **complejidad tecnológica** y su interrelación así como también a la **amplitud de la materia objeto que es elegible** para la patentabilidad, para incluir por ejemplo software o métodos para hacer negocios.

*WIPO IP Facts and Figures 2014.



Introducción

Mas de la mitad del crecimiento global puede ser explicado por un **incremento en el número de oficinas** en las cuales se solicita protección para la misma invención.



Introducción

Esta situación ha traído consigo numerosos retos al sistema de patentes, siendo el mas grande, la preocupación de que quizá la “**calidad**” promedio de las patentes otorgadas ha ido declinando como el número de presentaciones a través de diferentes oficinas ha ido incrementando.

El “**tiempo**” de concesión también puede verse afectado, pues es deseable un tiempo de concesión razonable.





Los inventores tradicionalmente presentan en sus oficinas nacionales y subsecuentemente en oficinas de otros países, como consecuencia, la misma invención debe ser estudiada por diversas oficinas.





Programas y Mecanismos de Cooperación

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
(PCT)

Procedimiento Acelerado de Patentes
(PPH)

Sistema de Gestión de Solicitudes de Patente
(CADOPAT)

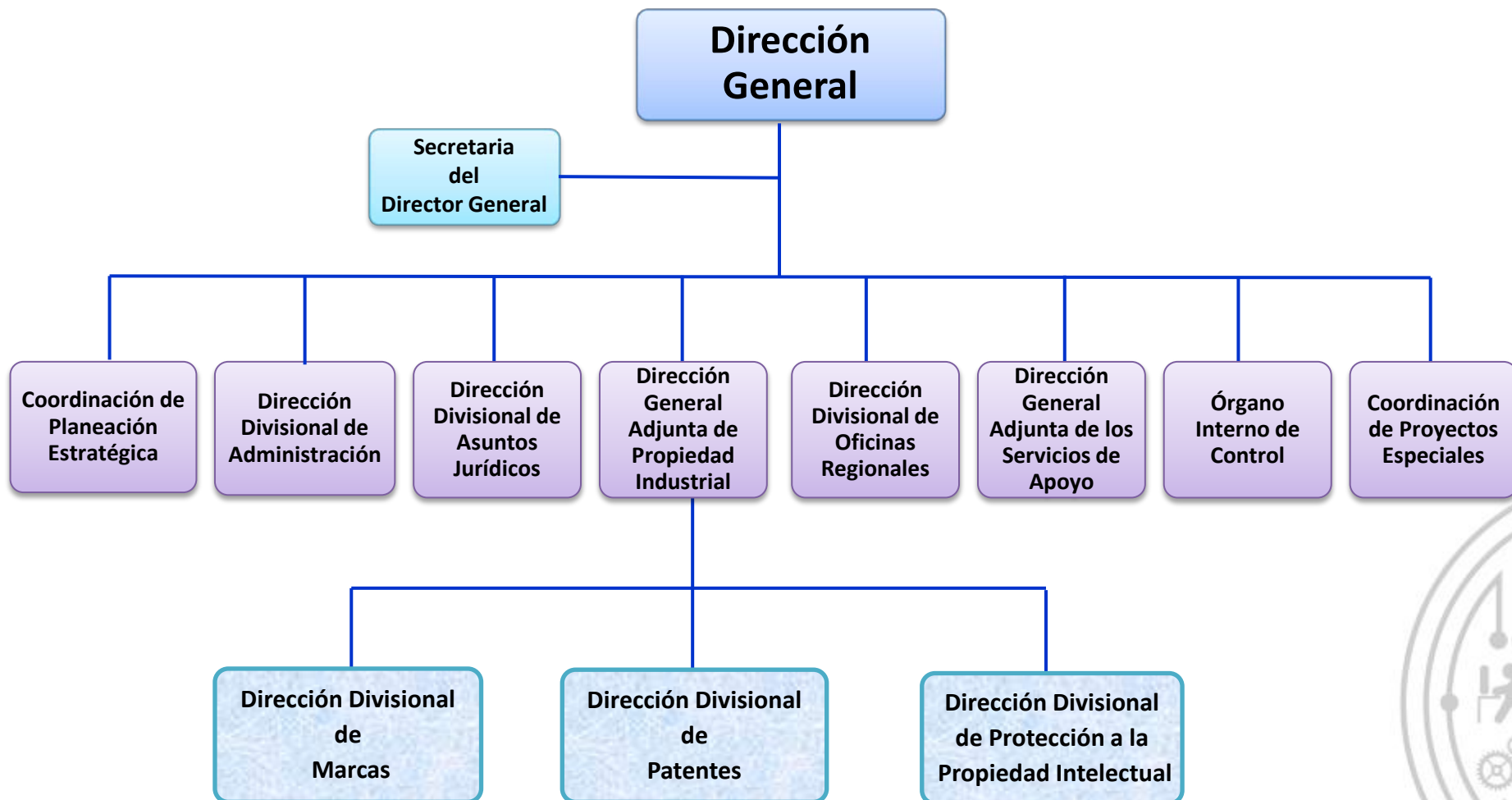


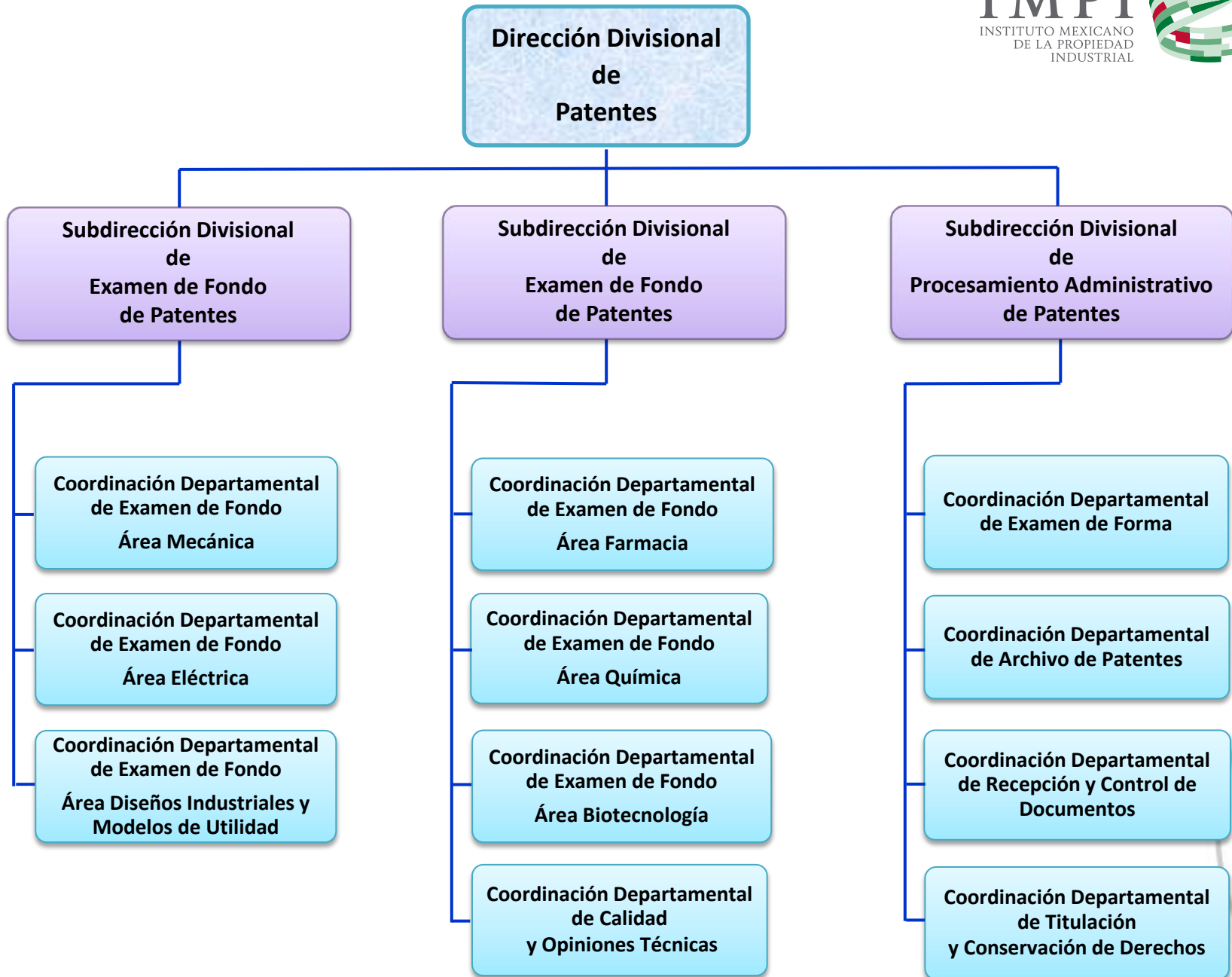
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el Sistema de Propiedad Industrial en nuestro país.

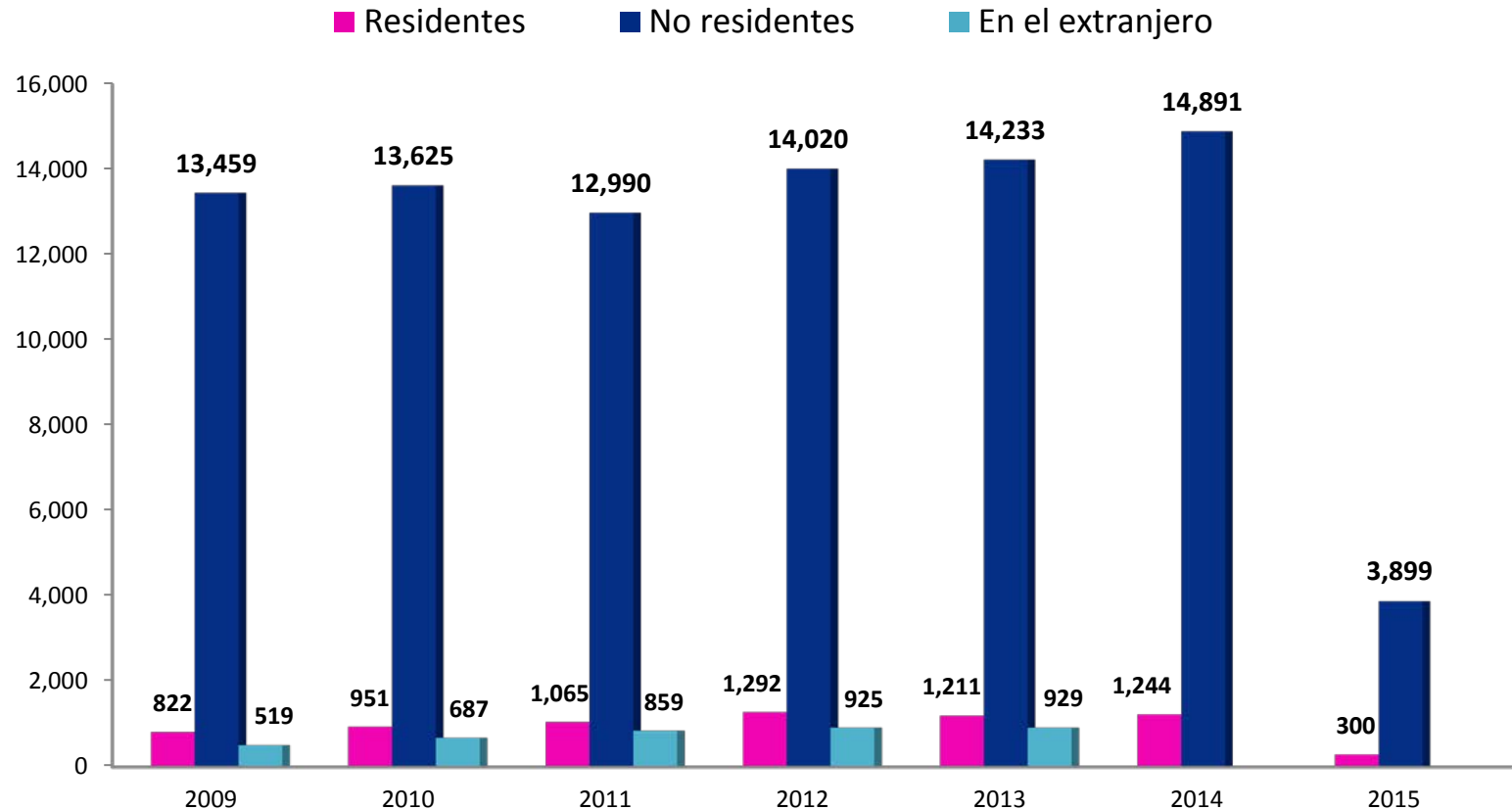


Estructura Orgánica Operativa





Perfil Estadístico de México/Solicitudes de Patente*



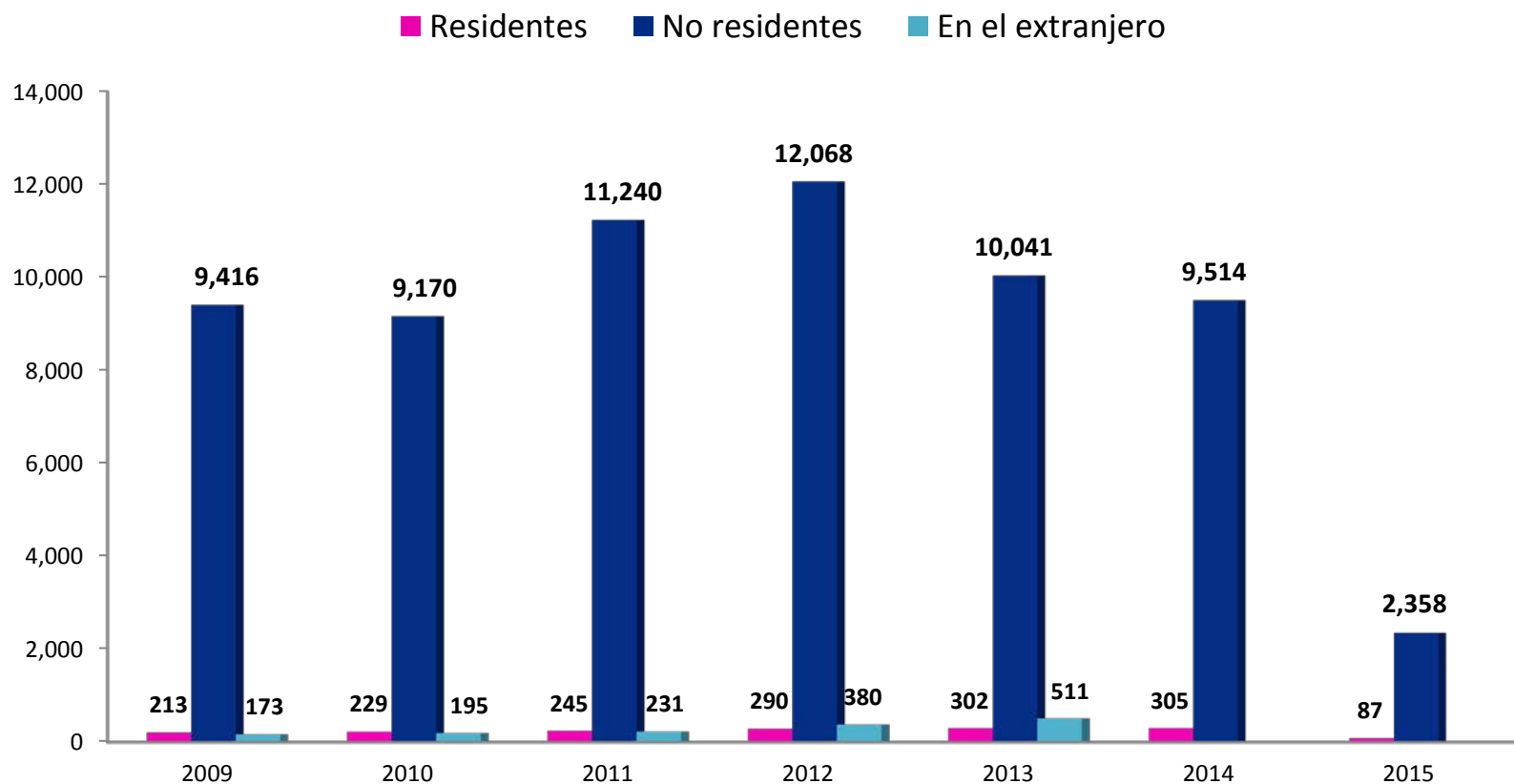
- "Residentes" presentación de solicitudes en el plano local;
- "No residentes" presentación de solicitudes procedentes de otros países;
- "En el extranjero" presentación de solicitudes por mexicanos en otros países.

Solicitudes de Patente

SOLICITUDES DE PATENTE PRESENTADAS IMPI			
Año	Total	Normal	PCT FASE NACIONAL
2009	14 281	2 226 (16%)	12 055 (84%)
2010	14 576	2 650 (18%)	11 926 (82%)
2011	14 055	3 055 (22%)	11 000 (78%)
2012	15 314	3 780 (25%)	11 534 (75%)
2013	15 444	3 670 (24%)	11 774 (76%)
2014	16 135	3 726 (23%)	12 409 (77%)



Perfil Estadístico de México/Patentes Concedidas*

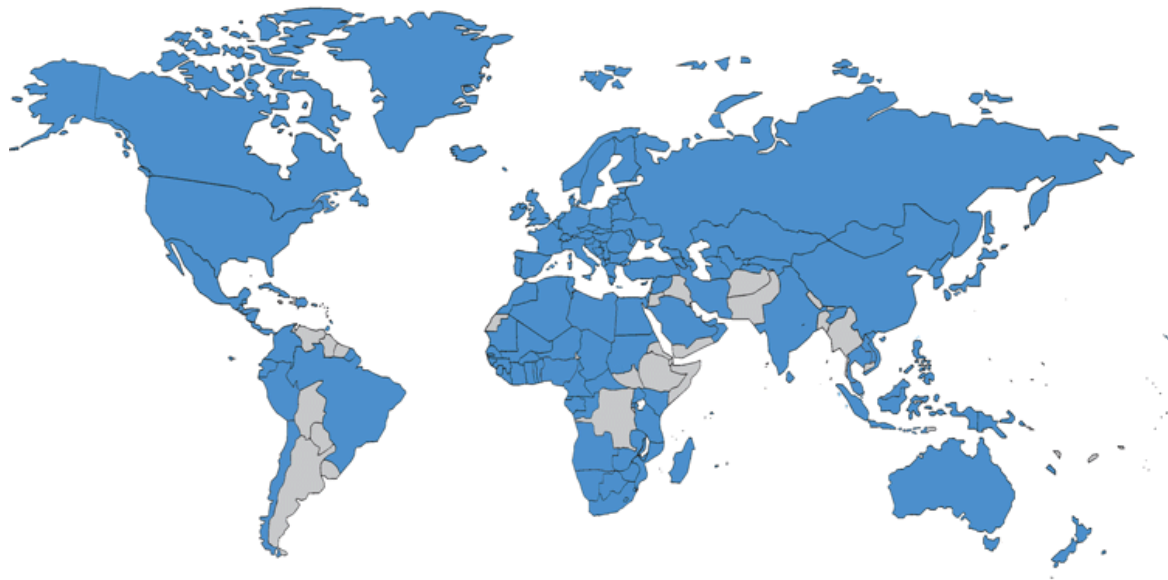


- "Residentes" patentes concedidas en el plano local;
- "No residentes" patentes concedidas procedentes de otros países;
- "En el extranjero" patentes concedidas a mexicanos en otros países.



Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

(PCT)



Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

- ✓ **Procedimiento simplificado para solicitar una patente en un gran número de países, en donde finalmente se obtendrán los derechos.**
- ✓ **Presentación de una única solicitud internacional que puede convertirse en numerosas solicitudes nacionales que serán examinadas en cada uno de los países designados.**
- ✓ **Ofrece ventajas a los solicitantes con respecto del sistema tradicional para solicitar la protección de invenciones por patente.**



Convenio de París

Sistema de Presentación Tradicional

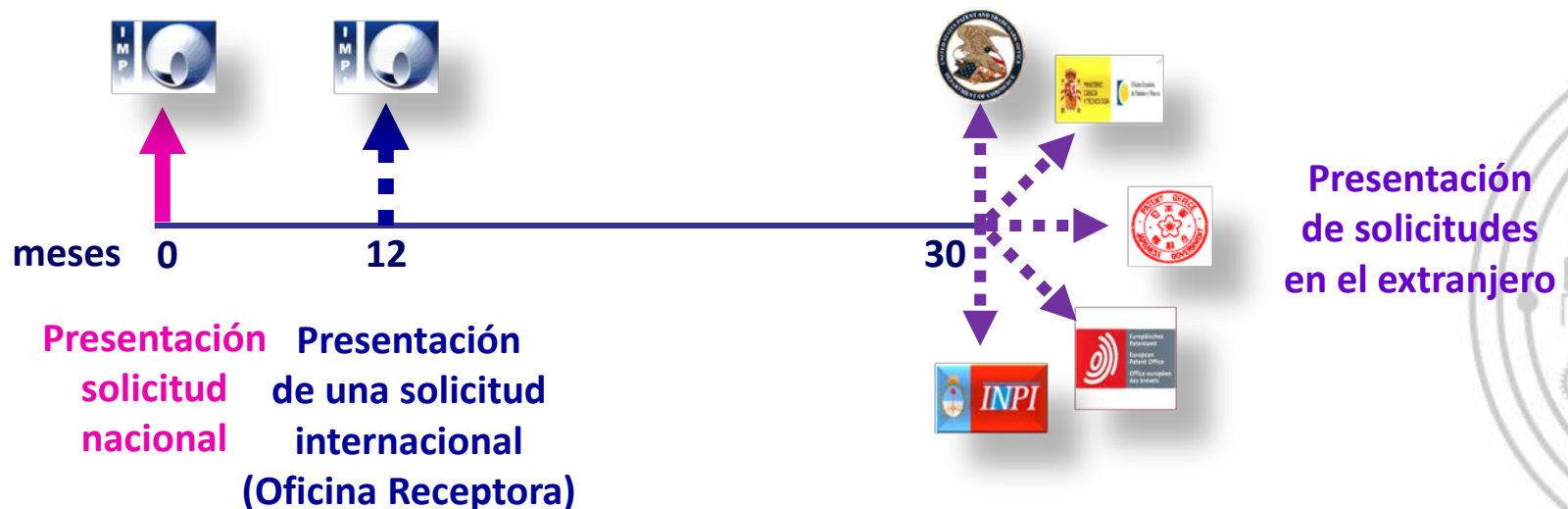
Al presentar una solicitud de patente en un país que sea parte del **Convenio de París**, se pueden presentar otras solicitudes en otros países parte del mismo, dentro de un plazo de **12 meses**, contados a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.



Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

Es un acuerdo de cooperación internacional, destinado a racionalizar la **presentación de solicitudes**.

La **concesión** de patente sigue siendo competencia de las oficinas nacionales o regionales (**fase nacional**).



Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

- ✓ La fecha de presentación internacional tendrá el mismo efecto de una presentación nacional en los países designados.
- ✓ El solicitante gana tiempo antes de tener que decidir si continua con el trámite en un país determinado.
- ✓ Publicación Internacional.
- ✓ Productos del trabajo de la fase internacional:
 - Informe de Búsqueda Internacional
 - Opinión Escrita
 - Informe de Examen Preliminar Internacional



Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

Etapas del procedimiento PCT

Fase Internacional

1. Presentación de la Solicitud Internacional
2. Búsqueda Internacional y la Opinión Escrita
3. Publicación Internacional
4. Examen Preliminar Internacional

Fase Nacional

La solicitud en fase nacional se tramita y otorga, en su caso, de acuerdo con la legislación aplicable de cada país designado.

patente otorgada



Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

- ✓ **México forma parte del PCT desde 1995.**
- ✓ **Actualmente, alrededor del 80% de las solicitudes de patente ingresan por la vía del PCT.**



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY
(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference APC00419WO	FOR FURTHER ACTION See item 4 below	
International application No. PCT/EP2011/053818	International filing date (day/month/year) 14 March 2011 (14.03.2011)	Priority date (day/month/year) 15 March 2010 (15.03.2010)
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237		
Applicant Proximagen Limited		

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).

2. This REPORT consists of a total of 12 sheets, including this cover sheet.

In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

3. This report contains indications relating to the following items:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. I | Basis of the report |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. II | Priority |
| <input type="checkbox"/> | Box No. III | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. IV | Lack of unity of invention |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. V | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. VI | Certain documents cited |
| <input type="checkbox"/> | Box No. VII | Certain defects in the international application |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. VIII | Certain observations on the international application |

4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 338 82 70	Date of issuance of this report 18 September 2012 (18.09.2012)
	Authorized officer Yolaine Cussac e-mail: pt05.pct@wipo.int

Form PCT/IB/373 (January 2004)

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITYInternational application No.
PCT/EP2011/053818

Box No. IV Lack of unity of invention

1. ☒ In response to the invitation (Form PCT/ISA/206) to pay additional fees, the applicant has, within the applicable time limit:
- ☒ paid additional fees
 - ☐ paid additional fees under protest and, where applicable, the protest fee
 - ☐ paid additional fees under protest but the applicable protest fee was not paid
 - ☐ not paid additional fees
2. ☐ This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose not to invite the applicant to pay additional fees.
3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rule 13.1, 13.2 and 13.3 is
- ☐ complied with
 - ☒ not complied with for the following reasons:
see separate sheet
4. Consequently, this report has been established in respect of the following parts of the international application:
- ☐ all parts.

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Yes: Claims	<u>2, 4-7, 14, 17, 19, 20, 24-36</u>
	No: Claims	<u>1, 3, 8-13, 15, 16, 18, 21-23, 37-43</u>
Inventive step (IS)	Yes: Claims	<u>7, 28-33, 36</u>
	No: Claims	<u>1-6, 8-27, 34, 35, 37-43</u>
Industrial applicability (IA)	Yes: Claims	<u>1-43</u>
	No: Claims	

2. Citations and explanations

see separate sheet

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2011/053818

IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER				
INV. C07D471/04 A61P37/06	C07D487/04 A61P11/08	C07D498/08 A61P25/28	A61K31/437 A61P9/10	A61P35/00
ADD.				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELDS SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C07D				
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched				
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, CHEM ABS Data, WPI Data				

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2006/114180 A1 (MERCK PATENT GMBH [DE]; HEINRICH TIMO [DE]; BLAUKAT ANDREE [DE]; STAEH) 2 November 2006 (2006-11-02) claims 1,6,10,16 page 46 -----	1,3, 8-13, 15-23, 34,35, 37-43
X,P	WO 2011/019060 A1 (KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD [JP]; SUGAWARA MASAMORI [JP]; DANJO TOMOHIRO) 17 February 2011 (2011-02-17) claim 1 page 58; compound 40 -----	1,8-10, 12-15, 18,26,27

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

1 September 2011

Date of mailing of the international search report

12/09/2011

Name and mailing address of the ISA/
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Gutke, Hans-Jürgen





sigas.impi.gob.mx



PROGRAMA DE PROCEDIMIENTO ACCELERADO DE PATENTES



Programa de Procedimiento Acelerado de Patentes

El programa PPH consiste en un procedimiento a través del cual puede acelerarse la atención y estudio de una solicitud de patente con base en el resultado obtenido en uno de los países con los que se ha convenido un acuerdo de cooperación.



Programa de Procedimiento Acelerado de Patentes

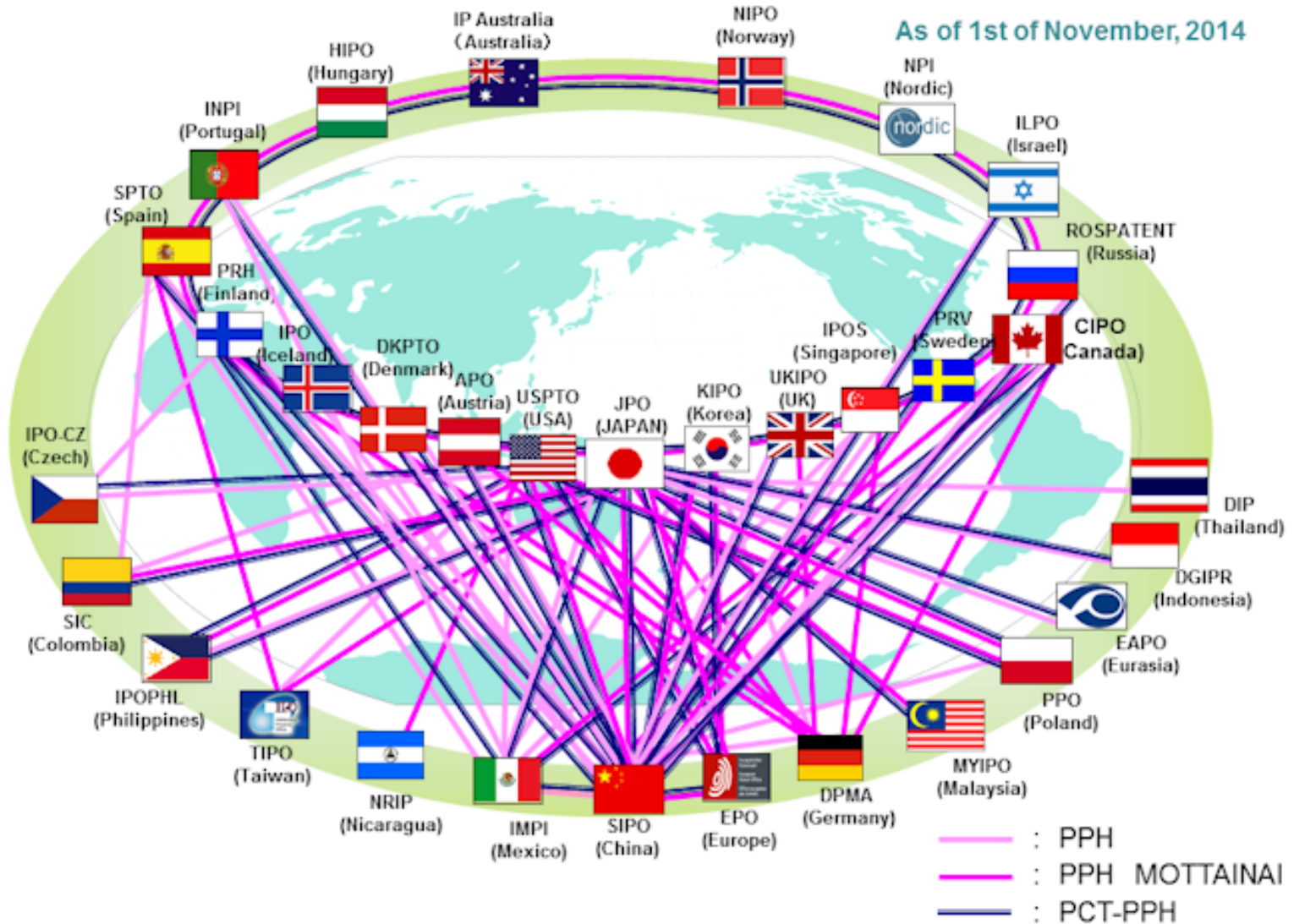
El PPH aprovecha el trabajo realizado por otras oficinas de patentes, elevando la rapidez, la calidad y la eficiencia en la realización del examen de fondo de las solicitudes de patente, brindando beneficios tanto a las oficinas de patentes como a los usuarios.



Programa de Procedimiento Acelerado de Patentes

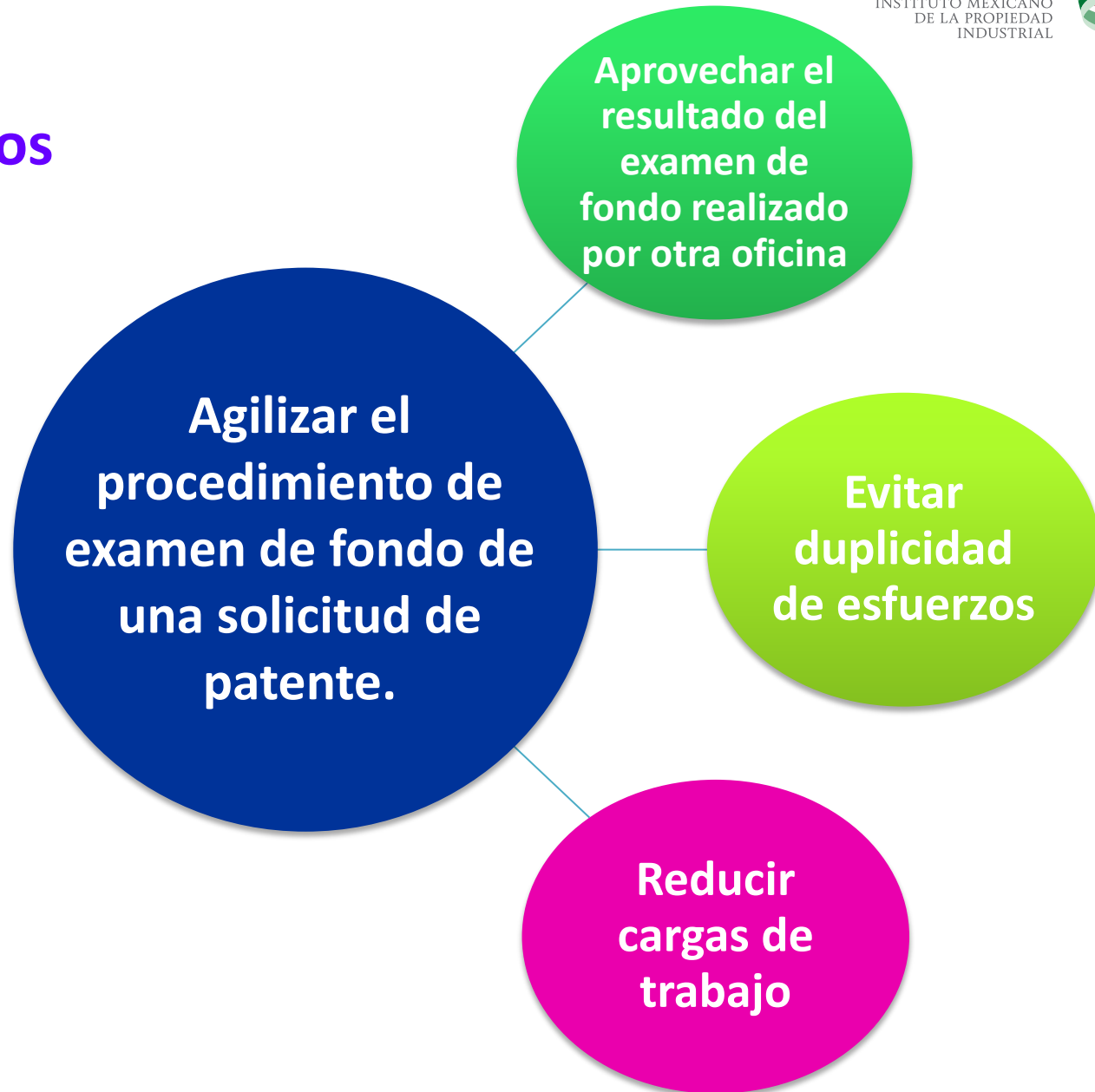
- ✓ **Acuerdos bilaterales entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y otras oficinas**
- ✓ **Sin costo adicional para el solicitante**
- ✓ **Diversas modalidades: PPH, PPH Mottainai, PCT-PPH**
















Objetivos

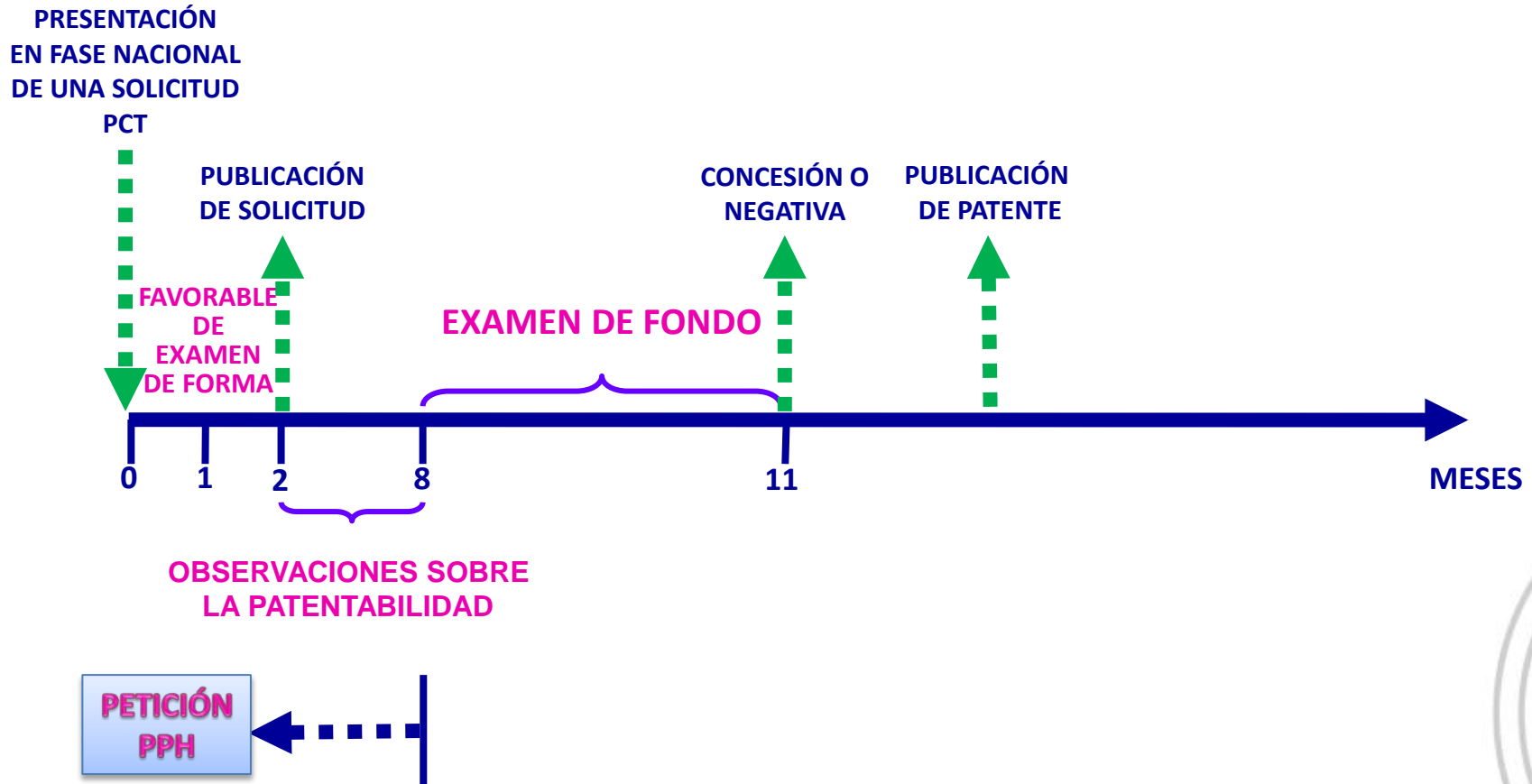


Acuerdos PPH que ha suscrito el IMPI

Oficina	Modalidad	Fase	Vigente desde
 USPTO	PPH	Permanente	1-mar-2011
 JPO	PPH PCT-PPH	Permanente	1-jul-2011
 OEPM	PPH Mottainai PCT-PPH	Piloto	1-oct-2011
 KIPO	PPH Mottainai	Piloto	1-jul-2012
 SIPO	PPH PCT-PPH	Permanente	1-mar-2013
 CIPO	PPH Mottainai PCT-PPH	Piloto	6-ene-2014
 IPOS	PPH	Piloto	14-abr-2014
 INPI	PPH	Piloto	23-oct-2014
 EPO	PPH Mottainai PCT-PPH	Piloto	6-ene-2015



Procedimiento de concesión de patentes vía el Examen Acelerado de Patentes



Número total de peticiones PPH recibidas

OPP OEA ISA/IPEA	Peticiones PPH recibidas*	Patentes concedidas*
USPTO	333	224
JPO	144	67
OEPM	17	6
KIPO	2	1
SIPO	2	0
CIPO	1	0
IPOS	0	0
INPI	0	0
EPO	4	0
Total	503	298



Eficiencia del procedimiento*

PPH

Jul-Dic 2014

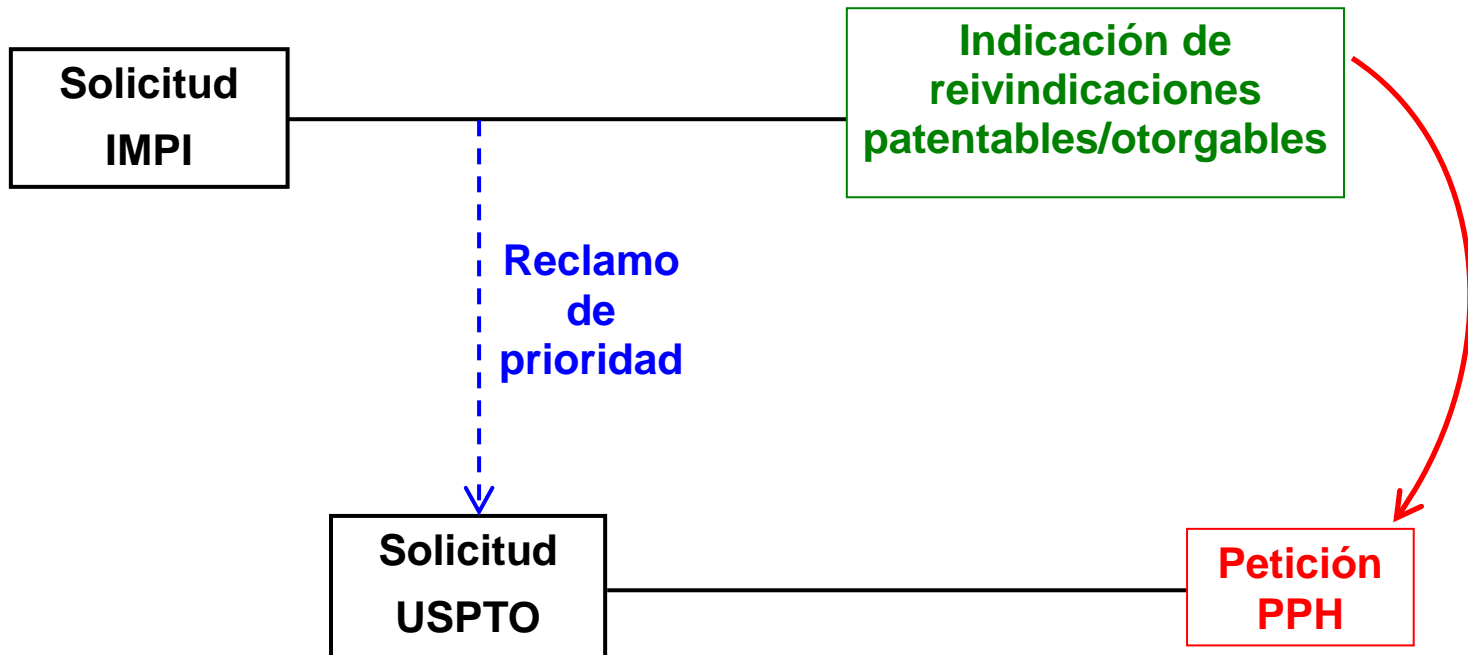
Porcentaje de otorgamiento	100 %
Porcentaje de otorgamiento en la 1ª AO	89.5 %
Tiempo promedio de la petición PPH a la 1ª AO	1.1 meses
Tiempo promedio de la petición PPH a la decisión final	1.8 meses
Número promedio de AO's para las solicitudes concluidas	0.1

***Basado en las definiciones de la JPO**

AO= Acción Oficial



El IMPI como Oficina de Primera Presentación (OPP)



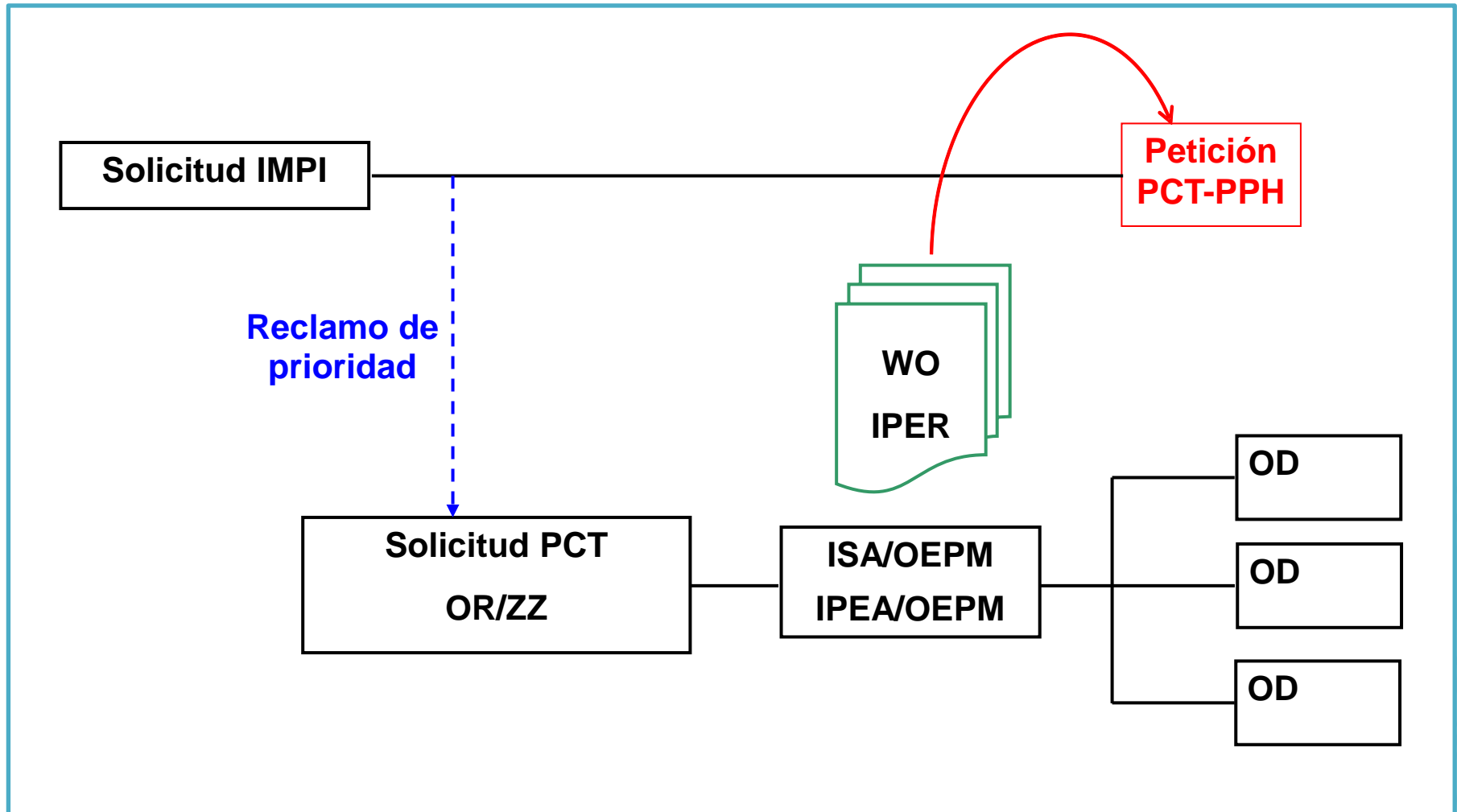
Solicitante: Instituto Mexicano del Petróleo
“Sistema de medición en línea de trazadores radioactivos en cabeza de pozos petroleros”

Oficina de Primera Presentación		IMPI
Fecha de presentación		12-ago-09
Oficio “Cita a Pago”		08-mar-12
Fecha de concesión de la patente		17-abr-12

Oficina de Segunda Presentación		USPTO
Fecha de presentación		11-ago-10
Fecha de prioridad		12-ago-09
Petición PPH		13-jun-12
Oficio “Notice of Allowance and Fees Due”		23-jul-12
Fecha de publicación de la patente concedida		25-sep-12

40
 días

Relación entre las solicitudes en el IMPI e Internacional PCT-PPH



Solicitante: Avantub, S.A. de C.V.

“Sistema artificial de producción y mantenimiento simultáneo asistido por bombeo mecánico con tubería flexible para la extracción de fluidos”

Oficina de Presentación	IMPI
Fecha de presentación	19-nov-10
Petición PPH	20-nov-12
Oficio “Cita a Pago”	14-ene-13
Fecha de concesión de la patente	25-feb-13

37 días

ISA/IPEA	OEPM
Fecha de presentación internacional	18-nov-11
Fecha de prioridad	19-nov-10
“Informe Preliminar sobre la Patentabilidad”	4-oct-12



Sistema de Apoyo para la Gestión de Solicitudes de Patente

CADOPAT



Sistema de Apoyo para la Gestión de Solicitudes de Patente

- ◆ Con el fin de fortalecer la cooperación entre los países de la región y mejorar el Sistema de Patentes, los países de Centroamérica y el Caribe acordaron la creación de un mecanismo para brindar apoyo a sus oficinas de Propiedad Industrial.
- ◆ Así, en enero de 2007, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) creó el **Sistema de Apoyo para la Gestión de Solicitudes de Patente** con el fin de proporcionar:

Búsqueda Internacional del Estado de la Técnica

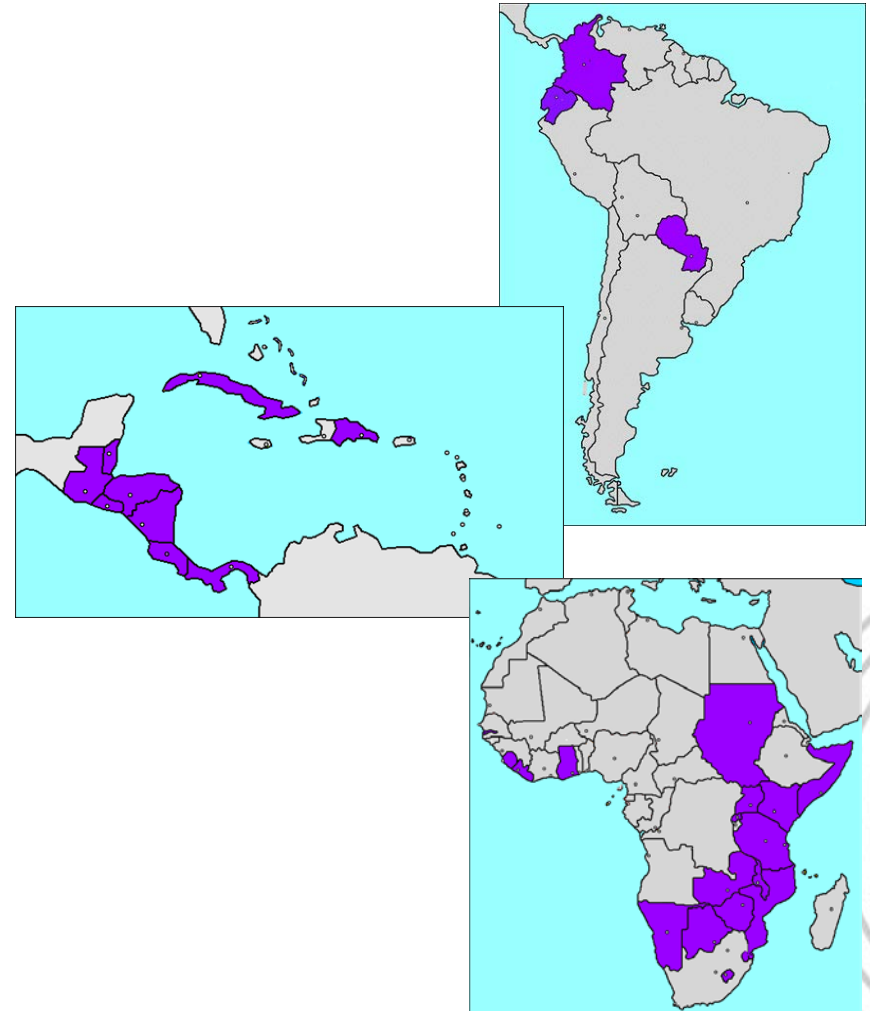
Examen de Fondo

Opinión de Patentabilidad



Oficinas Participantes

- ◆ Inicialmente las oficinas participantes (llamadas Oficinas Beneficiarias, OB) fueron: **Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.**
- ◆ Eventualmente, el interés de otras oficinas de PI aumentó y el servicio fue extendido a: **Cuba, Belice, Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), Colombia, Paraguay y Ecuador .**



Objetivos

- ◆ **Contribuir en los procesos de búsqueda del estado de la técnica y de examen de fondo de las solicitudes de patente de las OB.**
- ◆ **Contribuir con las solicitudes de patente de las OB que cuenten con una solicitud equivalente en México; por ejemplo, ambas están relacionadas por la fecha de prioridad o de presentación.**
- ◆ **Contribuir con las solicitudes de patente de las OB que no cuenten con una solicitud equivalente en México.**



CADOPAT

- ✓ **Este mecanismo comenzó a operar desde Enero de 2007**
- ✓ **El servicio se brinda a través del portal electrónico:**

CADOPAT

<https://cadopat.impi.gob.mx>

- ✓ **Base de datos conformada por todas la resuestas publicadas, accesible a todas las OB**
- ✓ **No tiene costo**



Peticiones Tipo 1

Solicitud de patente de una OB que tiene una solicitud equivalente en México

La respuesta consiste de:

- **Informe de Examen de Fondo, que incluye el resultado de la búsqueda del estado de la técnica.**
- **Documentos de Apoyo (archivos PDF, ligas electrónicas).**

En algunos casos, además:

- **Informe de Búsqueda Mexicano.**
- **Reivindicaciones otorgadas en México.**



Peticiones Tipo 2

Solicitud de patente de una OB que no tiene una solicitud equivalente en México

La respuesta consiste de:

- **Opinión de Patentabilidad**
- **Documentos de apoyo (archivos PDF, ligas electrónicas)**

En algunos casos, además:

- **Reporte de Búsqueda Mexicano y/o**
- **Reporte de Búsqueda Internacional**

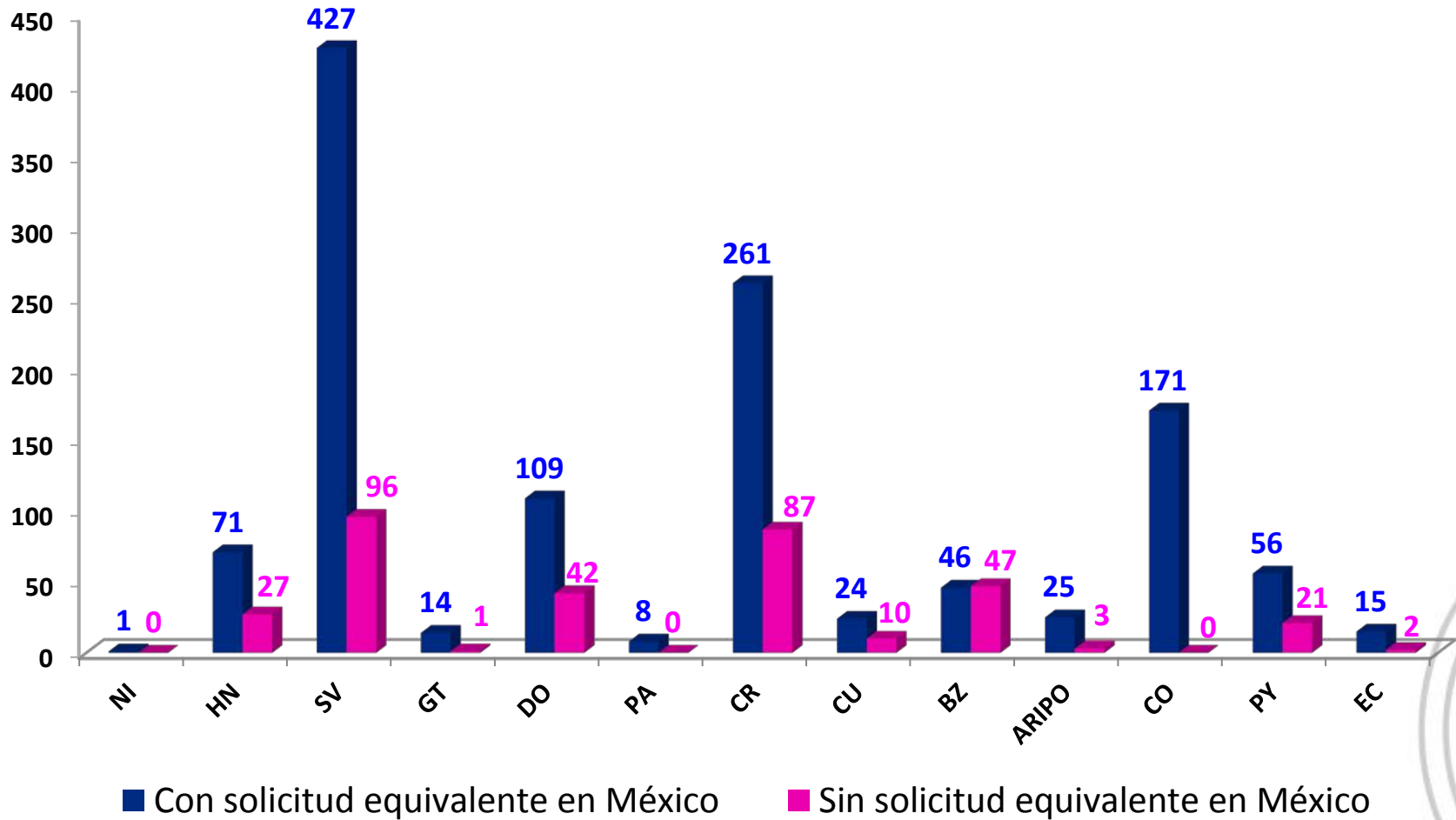


Plazos de Atención

Estado inicial	Estado final	Plazo máximo	Tipo de petición	Comentarios
Registrada	Admitida	10 días	1 y 2	Si la información es incompleta o errónea se solicitará la aclaración correspondiente.
Admitida	Respuesta publicada	1 mes	1	Si la solicitud de patente mexicana ya fue estudiada.
		2 meses	1	Si la solicitud de patente mexicana no ha sido estudiada.
		3 meses	2	

Peticiones Registradas

Enero 2007- Marzo 2015



1564 peticiones registradas

Nivel de Atención

Enero 2007- Marzo 2015

PETICIONES	TIPO 1	TIPO 2	TOTAL
REGISTRADAS	1228	336	1564
RESPUESTAS PUBLICADAS	1034	167	1201
RECHAZADAS/CANCELADAS	159	160	319
EN ACLARACIÓN	1	0	1
TOTAL ATENDIDAS	1194	327	1521
EN PROCESO DE ATENCIÓN	34	9	43

97.3 % PETICIONES ATENDIDAS

CADOPAT

<https://cadopat.impi.gob.mx>



Sistema de Apoyo para la Gestión de Solicitudes de Patentes para los Países Centroamericanos y la República Dominicana (CADOPAT)

Inicio de sesión en CADOPAT

Nombre de usuario:

Contraseña:

Login



**Usuario
y
contraseña**










Consultar Publicaciones

Consulta de Peticiones

Gestión de Peticiones

Resultados de la búsqueda realizada: 482

Cerrar Sesión

Número de Petición	Tipo de Petición	Número de solicitud en Oficina Beneficiaria	Título de la Invención	Fecha de elaboración	Status	Fecha de status actual	Examinador	Prioridad	Detalle
P01/00003/SV/2008	CON SOLICITUD EQUIVALENTE EN MX	SV20040001958	Formas de dosificación de azitromicina con efectos secundarios reducidos.	25/04/2008	RESPUESTA PUBLICADA	30/04/2008	CLARA GENOVEVA LOPEZ REYES	US20030527084 US20040763340	
P01/00013/SV/2008	CON SOLICITUD EQUIVALENTE EN MX	SV20030001672	Administración combinada de una indolinona con un agente quimioterapeutico para trastornos de proliferación celular.	25/04/2008	RESPUESTA PUBLICADA	30/04/2008	ROSALBA MARTINEZ SANDOVAL	US20020426386	
P02/00034/SV/2008	SIN SOLICITUD EQUIVALENTE EN MX	SV2004001960	POLIPEPTIDOS RECOMBINANTES PARA DIAGNOSTICAR LA INFECCION CON EL TRYPANOSOMA CRUZI	20/05/2008	RESPUESTA PUBLICADA	15/07/2008	MARCO ANTONIO DE LA ROSA RIOS	10/726,692	
P02/00085/SV/2008	SIN SOLICITUD EQUIVALENTE EN MX	SV2007002790	OBTENCION DE PROTEINA UNICELULAR (CANDIDA UTILIS) CULTIVADA EN JUGO DE PULPA DE CAFE PARA LA ALIMENTACION HUMANA Y ANIMAL	27/08/2008	RESPUESTA PUBLICADA	29/05/2009	TANIA RAMIREZ CASTILLO	---	
P02/00102/SV/2008	SIN SOLICITUD EQUIVALENTE EN MX	SV2004001965	PRODUCCION DE ENERGIA A PARTIR DE LA BIOMASA DE VETIVER	10/09/2008	RESPUESTA PUBLICADA	16/04/2009	LIDIA ORTIZ VELAZQUEZ	---	
P02/00139/SV/2009	SIN SOLICITUD EQUIVALENTE EN MX	SV2005002320	LOSAS CON DIMENSIONES PERFECCIONADA PARA PAVIMENTOS DE CALLES, CAMINOS CARRETERAS Y METODOLOGIA PARA DETERMINAR EL DISEÑO DE DICHA LOSA	06/02/2009	RESPUESTA PUBLICADA	17/04/2009	LUIS ALBERTO FRANCO NUÑEZ	---	
P02/00140/SV/2009	SIN SOLICITUD EQUIVALENTE EN MX	SV2006002693	CONTROL REMOTO CON TELEFONO CELULAR (C.R.T.C)	06/02/2009	RESPUESTA PUBLICADA	08/04/2009	VICTOR MANUEL DOMINGUEZ	---	
P01/00196/SV/2009	CON SOLICITUD EQUIVALENTE EN MX	SV20030001829	INTERFASE DE GRAFICAS VISUALES Y DE ESCENA	29/04/2009	RESPUESTA PUBLICADA	12/06/2009	PABLO ZENTENO MARQUEZ	US20030402268	
P02/00199/SV/2009	SIN SOLICITUD EQUIVALENTE	SV20070002734	JABON LIQUIDO PARA LAVAR CEPILLOS DE DIENTES	18/05/2009	RESPUESTA PUBLICADA	10/07/2009	MARIA ELBA QUIROZ	---	

Tipo 1 →

Tipo 2 →

Informe de Examen de Fondo



Consultar Publicaciones

Gestión de Peticiones

Cerrar Sesión

Informe de Examen de Fondo

Número de Reporte: R01/00497/SV/2011

Número de solicitud en Oficina Beneficiaria: SV20090003238

Objeciones a la Patentabilidad:

Número de Requisito	Tipo de Objeción
1	CLARIDAD
2	CLARIDAD

Unidad de Invención:

Documentos Utilizados

Patente otorgada por; Oficina: Europea, Número de publicación: EP1940366
Reporte de Búsqueda Internacional PCT; Número de publicación: WO2008/049552
Reporte de Examen Preliminar Internacional PCT.
Documentos localizados durante la búsqueda de anterioridades citados en el Informe de Búsqueda anexo.

Resultado de Examen de Fondo:

PRIMER OFICIO DE REQUISITOS:

1.- Falta de claridad y soporte en la descripción de las reivindicaciones

Las reivindicaciones presentan problemas de claridad debido a:

- La **reivindicación 1**(independiente) y **reivindicaciones 5 a 8** (dependientes) se refieren a una cápsula de gel blanda para administración oral, si bien describe los componentes de dicha cápsula, la farmacocinética no es una característica técnica de una composición sino un efecto esperado, por lo que deberá eliminar todo lo referente a la farmacocinética.
- El contenido de las **reivindicaciones 11 a 18**, referentes a "*una forma de dosificación de la cápsula blanda rellena de líquido para administración oral*", describe los componentes de la cápsula de gel blanda, ya descritos en la reivindicación 1, y no contienen ninguna característica técnica adicional, ya que los parámetros farmacocinéticos así como el método de disolución no son una característica técnica de una composición farmacéutica, por lo tanto deberá eliminar dichas reivindicaciones.
- Las **reivindicaciones 19 a 27** se refieren a un método para optimizar la biodisponibilidad y la estabilidad de palonosetron, sin embargo en dichas reivindicaciones no es claro en qué consiste dicho método ya que únicamente se describe de forma muy general el método de elaboración de la composición de la reivindicación 1, por lo tanto deberá eliminar dichas reivindicaciones.
- A lo largo del capítulo reivindicatorio** utiliza términos como "*de menos de alrededor, cerca de, menos de cerca de, que medie no más de cerca de*" dichos términos son ambiguos por lo que deberá eliminarlos.
- A lo largo del capítulo reivindicatorio** no es clara la unidad de medida para la permeabilidad del oxígeno, debido a que señala "*ml.cm (cm².24 atmosferas –hora), ml.cm (cm².24 atmosferas hora), ml.cm (cm².24 horas atmosfera,*" por lo que deberá hacer la corrección necesaria.
- A lo largo del capítulo reivindicatorio** menciona "*wt. %*" se sugiere cambiar por "*porcentaje en peso*".



2.- Novedad y Actividad Inventiva

Durante el proceso de búsqueda practicado a la solicitud de patente se encontró el informe de búsqueda de la solicitud de patente No. PCT/EP2007/009098, correspondiente con la prioridad reclamada, No. de publicación WO2008/049552A1 de fecha 02 de Mayo de 2008 practicado por la Oficina Europea de Patentes, donde se citan los siguientes documentos de categoría "A":

D1: WO 2004/045615 A1 publicado el 28 de septiembre de 2006.

Describe métodos y composiciones para disminuir la emésis inducida por quimioterapia y radio terapia con antagonistas del receptor 5-HT3, especialmente palonosetron. Señala en la página 14, línea 11-15, que cuando la unidad de dosis es una cápsula puede contener un portador líquido como un aceite graso. Por lo que si bien describe una composición en forma de cápsula de palonosetron, no señala que sea de gelatina blanda como en la solicitud. Por lo que la capsula de gelatina blanda de palonosetron es nueva en comparación con D1.

D2: WO 2005/065652 A1 publicado el 21 de julio de 2005.

Describe composiciones no acuosas para liberación oral de agentes bioactivos insolubles, por ejemplo antieméticos como ondasetron ó tropisetron (página 9), dicha composición comprende solventes no acuosos y emulsificantes, la cual puede ser dosificada en capsulas de gelatina blanda o dura. Por lo que la capsula de gelatina blanda de palonosetron es nueva en comparación con D2.

D3: WO 02/053131 A1 publicado el 11 de julio de 2002.

Describe composiciones farmacéuticas orales automicroemulsionables que comprende un tensoactivo, un co-tensoactivo, una fase lipofila y un principio activo lipófilo, por ejemplo antagonistas de serotonina como ondasetron, granisetron ó azasetron (página 9). Por lo que la capsula de gelatina blanda de palonosetron es nueva en comparación con D3.

El documento más cercano es D1 al describir composiciones que comprenden palonosetron, que pueden ser en forma de cápsula, sin embargo no señala que pueda ser de gelatina blanda. Por su parte D2-D3 describen composiciones lipofílicas de agentes activos como antieméticos o antagonistas de serotonina, pero no mencionan específicamente palonosetron; D2 señala que dicha composición lipofílica puede ser útil para llenar capsulas de gelatina blanda o dura, pero no señala las características del recubrimiento exterior. Por lo tanto se reconoce la actividad inventiva de la presente solicitud.

RESPUESTA:

El solicitante eliminó los parámetros farmacocinéticos de las reivindicaciones 1, 6 a 8 y 13 a 18.

Canceló las reivindicaciones 5, 11 y 12 originalmente presentadas. Así mismo las reivindicaciones 19 a 27 referentes a un método para mejorar la biodisponibilidad, fueron canceladas.

Se incluyeron las nuevas reivindicaciones 16 a 20 referentes a un método para la fabricación de un a capsula de gel blando.

SEGUNDO OFICIO DE REQUISITOS:

1.- Falta de claridad y soporte en la descripción de las reivindicaciones

Las reivindicaciones presentan problemas de claridad debido a:

- En la **reivindicación 5** menciona "3.0% en peso de degradación oxidativa" esta frase no es clara por lo que deberá hacer la aclaración, explicando a qué se refiere.
- En la **reivindicación 20** señala "c) probar... para una o más compuestos relacionados con palonosetron..." este paso no es característico de un método de fabricación por lo que no le confiere ninguna característica técnica adicional y deberá eliminar dicho inciso.
- Las **reivindicaciones 21 a 24** no contienen ninguna característica técnica de un método de fabricación, ya que la prueba para el contenido de sustancias relacionadas no le confiere ninguna característica técnica al método, por lo deberá eliminar dichas reivindicaciones.

RESPUESTA:

El solicitante señala que 3.0% en peso de degradación oxidativa se refiere a que sin importar la forma de dosificación, el tipo de relleno ó el método de fabricación, el contenido de oxígeno en la cápsula de gel blando es mínimo, de tal manera que no degradará mas del 3.0 % del palonosetron.

Cancelo la etapa c) de la reivindicación 20 por no conferir alguna característica técnica adicional, y canceló las reivindicaciones 21 a 24 por no contener características técnicas propias de un método de fabricación.

Por lo tanto se procede al otorgamiento de la patente.

Documentación soporte



Consultar Publicaciones

Gestión de Peticiones

Cerrar Sesión

Anexos

Número de Petición : P01/00497/SV/2011

Nombre	Tipo	Tamaño	Descarga
ISR.pdf	INFORME DE BUSQUEDA	77 KB	
IPER.pdf	DOCUMENTOS DE APOYO	186 KB	
WO WO2008049552A1.pdf	DOCUMENTOS DE APOYO	1 MB	
D1 WO2004045615A1.pdf	DOCUMENTOS DE APOYO	1 MB	
D2 WO2005065652A1.pdf	DOCUMENTOS DE APOYO	1 MB	
D3 WO02053131A1.pdf	DOCUMENTOS DE APOYO	1 MB	
EP1940366B1.pdf	DOCUMENTOS DE APOYO	1 MB	
Respuesta primer requisito.pdf	DOCUMENTOS DE APOYO	150 KB	
Respuesta segundo requisito.pdf	DOCUMENTOS DE APOYO	14 KB	

Regresar

Opinión de Patentabilidad y documentación soporte



Consultar Publicaciones

Gestión de Peticiones

Cerrar Sesión

Anexos

Número de Petición : P02/00271/SV/2010

Nombre	Tipo	Tamaño	Descarga
Microsoft Word - OPINIÓN DE PATENTABILIDAD SV20070002810.pdf	OPINIÓN DE PATENTABILIDAD	83 KB	
Microsoft Word - REPORTE DE BÚSQUEDA SV20070002810.pdf	INFORME DE BUSQUEDA	50 KB	
JL-2002-513.pdf	DOCUMENTOS DE APOYO	488 KB	
JL-2004-14.pdf	DOCUMENTOS DE APOYO	148 KB	
PA-2001-1653.pdf	DOCUMENTOS DE APOYO	372 KB	
Solicitudes Chinas (3).pdf	DOCUMENTOS DE APOYO	45 KB	
EstrategiaBusqueda271.pdf	ESTRATEGIA DE BUSQUEDA	24 KB	

Regresar



Opinión de Patentabilidad

OPINIÓN DE PATENTABILIDAD
DIRECCIÓN DIVISIONAL DE PATENTES
SUBDIRECCIÓN DE EXAMEN DE FONDO



Número de Petición: P02/00271/SV/2010
Fecha de elaboración: 22/03/2010
Número de Solicitud en OB: SV20070002810

La presente opinión contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:

Base de la opinión	(X)	Recuadro I
No se proporciona opinión sobre Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial	()	Recuadro II
Unidad de Invención	(X)	Recuadro III
Declaración motivada sobre Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial	(X)	Recuadro IV
Ciertos documentos citados	()	Recuadro V
Observaciones relativas a otros requisitos	(X)	Recuadro VI

I. Base de la opinión

Para la emisión de la presente opinión se consideraron la siguientes partes de la solicitud:

Descripción:	Páginas: 1-11 no numeradas.
Reivindicaciones:	Número: 1-12
Figuras:	Número: 1-5
Otro:	Resumen, página 15 no numerada.

II. No se proporciona opinión sobre Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial

Explicación:



III. Unidad de Invención

Este Instituto considera que el requisito de unidad de invención

(X) se cumple

() no se cumple por los siguientes motivos:

No existe un elemento común y/o característica técnica compartida en los diferentes grupos de invenciones.

La solicitud se refiere a las siguientes invenciones:

Invención:	Reivindicación(es):
Invención:	Reivindicación(es):
Invención:	Reivindicación(es):
Invención:	Reivindicación(es):
Invención:	Reivindicación(es):

IV. Declaración motivada sobre Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial

1.- Declaración

Novedad	Reivindicaciones:	SÍ
	Reivindicaciones: 1-12	NO
Actividad Inventiva	Reivindicaciones:	SÍ
	Reivindicaciones: 1-12	NO
Aplicación Industrial	Reivindicaciones:	SÍ
	Reivindicaciones: 1-12	NO

2.- Citas y explicaciones

Documentos considerados:

Doc.	Número de Publicación o Identificación	Fecha Publicación
1	PA/a/2001/001653	07/02/2003
2	JL/a/2002/000027	24/03/2004
3	CN1569580	26/01/2005
4	CN1389157	08/01/2003
5	JL/a/2004/000014	17/01/2006



El Doc1 describe un procedimiento mejorado para preservar la pulpa de coco entera con el agua en su interior, en forma de bola blanca que consiste en:

- (a) seleccionar sólo los cocos maduros y no pasados;
- (b) quitar la fibra hasta llegar al hueso;
- (c) deshuesar el coco por congelación lenta utilizando agua salada con hielo a una temperatura menor a -6°C por un tiempo no mayor a 24 horas y congelación rápida con rocío de nitrógeno líquido, quitándole la cáscara dura que rodea a la pulpa evitando que se rompa y se tire el agua;
- (d) descascarillar la pulpa hasta dejarla blanca;
- (e) lavar y desinfectar las pulpas congeladas sumergiéndolas en una solución de hipoclorito de sodio o calcio 7 ppm;
- (f) exposición a luz ultravioleta;
- (g) empacar al alto vacío utilizando bolsas de plástico transparentes de cloruro de polivinilo, poliamida, poliestireno o material similar; y
- (h) almacenar el producto a temperaturas no menores a 6 grados bajo cero.

El Doc2 describe un proceso para conservar el agua de coco 100% natural dentro de su vaso de pulpa, caracterizado por:

- (a) seleccionar cocos con una edad promedio de 18 a 22 semanas;
- (b) destapar los cocos;
- (c) seleccionar cocos que no estén maltratados de la corteza o hueso y que midan 14.5 a 15.5 pulgadas de tamaño;
- (d) transporte a la planta en cajas de plástico;
- (e) escaldar los cocos para el desprendimiento de la corteza o hueso, sumergiéndolos en agua hirviendo a una temperatura entre 95 a 100°C y no por más de 90 segundos;
- (f) refrigerar a no más de 3°C por un periodo no menor de 16 horas y no mayor de 3 días;
- (g) deshuesar el coco por medios mecánicos;
- (h) pelar la cascarilla o cutícula café, sin quitar cuando menos de 2 a 3 cm de diámetro en la parte de los tres orificios y nunca quitar toda la cutícula;
- (i) lavar por aspersión en tres pasos:
 - i. con agua purificada con un pH entre 6 a 7.5 a una temperatura no mayor a 10°C por arriba de la temperatura del vaso de pulpa;
 - ii. con fungicidas y desinfectantes 100% naturales como extracto de semillas de toronja;
 - iii. con una solución de agentes antioxidantes como ácido láctico;
- (j) secar en un túnel de viento con luz ultravioleta;
- (k) empacar al alto vacío en bolsa plástica transparente;
- (l) conservación del producto terminado en refrigeración a temperaturas no menores de 3°C para garantizar una vida útil de cuando menos 60 días y en cámara de congelación a temperaturas de no mayores de -6°C bajo cero para garantizar una vida útil entre 10 y 12 meses.

El Doc3 describe un contenedor de vino en un empaque de coco natural y el método de fabricación. El contenedor está hecho de la cáscara natural de coco y presenta una abertura en la parte superior, la abertura queda sellada cuando el contenedor queda lleno con el vino. El método incluye producir el contenedor, el cuello del contenedor, el proceso de fijación de la cubierta del contenedor con la base. Se obtiene un empaque verde protector del ambiente de un vino o de una





bebida.

El Doc4 describe un método de tratamiento de cocos, caracterizado por pelar totalmente la cáscara del coco, perforar un agujero en el coco, cubrir o tapar el agujero con una película de empaque. Cuando se bebe, se elimina la película de empaque y se puede utilizar un palillo e insertar en el agujero y pasar a través de la capa de la carne del coco, posteriormente insertar un popote, de modo que la leche de coco pueda ser bebida o quitar el tapón y la leche de coco se pueda verter en una copa, para poder beber dicha leche de coco.

El Doc5 describe un método para la conservación de agua de coco, el cual se caracteriza por las siguientes etapas: (a) eliminar material fibroso externo del coco; (b) depositar los cocos en un contenedor con metabisulfito de sodio o bisulfito de sodio durante un periodo de 50 a 90 minutos; (c) escurrir los cocos por 1 hora; (d) penetrar la superficie de la nuez del coco con una herramienta tipo sacabocados, si vencerla, pero si habilitándola lo suficiente para derribarla con un pequeño golpe; (e) recubrir el coco con nylon adhesivo; (f) adherir un popote de plástico a la superficie de la nuez cubierta con nylon; (g) empacar en bolsa de plástico contenidas en cajas de cartón para su fácil transporte.

Explicaciones:

1.- Respecto a la novedad:

Se reconoce la novedad de la presente solicitud debido a que no se encontraron documentos en donde se anticipe un proceso de empaque de cocos con una abertura de cierto diámetro en la corteza proporcionándole una apertura fácil, en donde se remueve el aserrín que se generó al hacer el agujero con aire a presión y se desinfecta el área con una solución de 50 ppm de agua clorada. La presente solicitud combina además un empaque que se sella al vacío y es termoencogible, el cual reduce la transpiración y protege el agua interna de los cocos del ataque de microorganismos.

2.- Respecto a la actividad inventiva:

Se reconoce la actividad inventiva de la presente solicitud dado que el problema técnico que resuelve la presente invención es proporcionar cocos con corteza con una perforación en la misma, empacados al vacío en una película de material PVC termoencogible sin el uso de conservadores. Los cocos de la presente solicitud, tienen la posibilidad de abrirse para tomar el agua sin mayor esfuerzo por parte de los consumidores debido a la perforación de 5 centímetros de diámetro de la corteza y una profundidad entre 8 y 10 mm de la copra, dicha perforación permite empacar los cocos con corteza protegiendo el agua interna del ataque de microorganismos y reduciendo la transpiración.

3.- Respecto a la aplicación industrial:

Se reconoce la aplicación industrial de la presente solicitud con base en la información proporcionada en el apartado de "pasos del proceso".





V. Ciertos documentos citados

VI. Observaciones relativas a otros requisitos

Observaciones respecto de la forma y contenido de la solicitud, sobre la claridad de las reivindicaciones, descripción y dibujos y/o sobre si las reivindicaciones se fundan totalmente en la descripción.

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial, Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y las Reglas Para la Presentación de Solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se comunica lo siguiente:

1. Respecto a la claridad y suficiencia descriptiva:

La descripción de la invención no es lo SUFICIENTEMENTE CLARA y COMPLETA para permitir una COMPRENSIÓN CABAL DE LA MISMA debido a:

- 1.1 No presenta título la solicitud en la primera página de la descripción.
- 1.2 No indica los antecedentes conocidos por el solicitante sobre el estado de la técnica de la presente invención.
- 1.3 No facilita con términos claros y exactos la comprensión del problema técnico y la solución al mismo, así como los aspectos ventajosos de la invención con respecto a la técnica anterior.
- 1.4 Presenta una figura dentro del cuerpo de la descripción.
- 1.5 No tiene el apartado "Breve descripción de las figuras".
- 1.6 La solicitud no presenta ejemplos de realización. Sin embargo, presenta un apartado claro de los pasos del proceso, el cual se puede considerar como el MEJOR MÉTODO conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, dado que no resulta claro de la descripción de la invención.
- 1.7 Se llama la atención del Solicitante para que note que una solicitud de patente es un documento Legal para administrar el Derecho Exclusivo de Explotación de un desarrollo técnico y científico en términos de las prerrogativas establecidas en la Ley de la Protección Industrial y el Reglamento de la misma. Por tal motivo, se debe de redactar en función del requisito de claridad establecido en el marco legal anteriormente citado y no podrá ser nunca redactado como un documento meramente de divulgación científica.





2. Con base en lo anterior, se requiere al Solicitante presentar un nuevo capítulo descriptivo con formato de patente, el cual no exceda el contenido de lo originalmente presentado, considerando los siguientes puntos:

- 2.1. Designar un título a la presente solicitud, el cual deberá ser breve y deberá denotar la naturaleza de la invención.
- 2.2. Precisar el campo técnico de la invención.
- 2.3. Indicar los antecedentes del estado de la técnica más cercano.
- 2.4. Deberá especificar con términos claros y exactos que permitan la comprensión del problema técnico y la solución al mismo, y expondrá los aspectos ventajosos de la invención, con respecto a la técnica anterior.
- 2.5. Deberá tener el apartado "Breve descripción de las figuras" en el capítulo descriptivo.
- 2.6. Indicar el mejor método conocido o la mejor manera prevista para realizar la invención reivindicada, la indicación deberá hacerse mediante ejemplos prácticos o aplicaciones específicas de la invención.

3. Respecto a la claridad del capítulo reivindicatorio:

3.1 El capítulo reivindicatorio no es claro y conciso debido a que la redacción de las cláusulas no está en función de las características técnicas de la invención, de manera que comprendan:

*I.- Un **preámbulo** que incluya el objeto (categoría de protección), ya sea un producto o un proceso, además de la función o finalidad del mismo;*

*II.- Un **nexo**, "caracterizado porque comprende (término abierto) o consiste (término cerrado)", según el caso, y*

*III.- Una **parte característica**, en la cual se indique las características técnicas propias (nuevas) del producto o proceso que se pretende proteger. Si el objeto de protección es un producto, se definirá por sus elementos constituyentes y/o proporción de los mismos, mientras que los procesos se definirán por los pasos o etapas que los constituyen (indicadas con incisos).*

4. Se requiere al solicitante que presente un nuevo juego de reivindicaciones que sean CLARAS y CONCISAS, que NO EXCEDAN EL CONTENIDO DE LA DESCRIPCIÓN, que estén redactadas utilizando ÚNICAMENTE TÉRMINOS TÉCNICOS y que SEAN LOS MISMOS A AQUELLOS UTILIZADOS EN LA DESCRIPCIÓN DE SU SOLICITUD.

4.1 El solicitante puede presentar una reivindicación del tipo "producto por proceso". Dichas reivindicaciones son aceptables únicamente cuando, aparte del proceso de obtención, se estructuran incluyendo también las características técnicas que distinguen al producto que pretende proteger y, que precisamente son conferidas por el procedimiento de obtención.

4.2 Con base en lo anterior y a la materia contenida en el apartado "pasos del proceso", se entiende que la materia susceptible de protección de la presente solicitud comprende dos categorías: producto y proceso. A este respecto, se sugieren las siguientes reivindicaciones independientes:





1. Un proceso para empacar un coco fácil de abrir caracterizado porque comprende los siguientes pasos:

- (a) recibir del coco;
- (b) desgarrar la estopa;
- (c) perforar el coco;
- (d) remover el aserrín;
- (e) desinfectar el anillo de corte del agujero,
- (f) empacar;
- (g) aplicar vacío al empaque;
- (h) encoger el empaque;
- (i) etiquetar y embalar el coco empacado.

X. Un coco empacado fácil de abrir obtenible por el proceso de la reivindicación 1, caracterizado porque tiene una vida útil de 30 días a una temperatura de 2 °C.

- 5. Con respecto a los dibujos, se requiere al Solicitante incluir la figura de la página 8 (no numerada) en este apartado, deberá también asignarle un número con respecto a las figuras ya existentes, las cuales además deberán ser fotos claras y deberá asignarles una letra a manera de inciso cuando sea más de una foto en cada figura.
- 6. Deberá cuidar el uso y/o manejo de términos en todos los capítulos de su solicitud para evitar Inconsistencias con respecto a los términos empleados en la descripción, reivindicaciones y resumen, lo cual le resta claridad a la solicitud.
- 7. Finalmente, se informa al Solicitante que cualquier enmienda realizada a su solicitud con la finalidad de corregir todo lo anteriormente señalado **NO PODRÁ CONTENER MATERIAS ADICIONALES ni reivindicaciones que den mayor alcance al que esté contenido en la solicitud original considerada en su conjunto.**



¡ GRACIAS !

www.impi.gob.mx

**Arenal 550, Pueblo Santa María Tepepan
Xochimilco, México D.F. 16020**

