

## **Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)**

### **Grupo de Trabajo**

**Novena reunión**  
**Ginebra, 17 a 20 de mayo de 2016**

#### **REDUCCIONES DE TASAS PARA SOLICITANTES DE DETERMINADOS PAÍSES, EN PARTICULAR, PAÍSES EN DESARROLLO Y PAÍSES MENOS ADELANTADOS**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### **RESUMEN**

1. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios respecto de las medidas que se han propuesto con la finalidad de que haya menos peticiones de reducción de tasas presentadas por solicitantes que no satisfagan los requisitos para beneficiarse de una reducción, y para prestar asistencia a la Oficina Internacional para recaudar la totalidad de los pagos que corresponden.

#### **ANTECEDENTES**

2. En el párrafo 5 de la tabla de tasas se prevé la reducción en un 90% de las tasas para los solicitantes (ya sean personas físicas o jurídicas) procedentes de países menos adelantados, y para las personas físicas procedentes de una lista de otros Estados que satisfagan los criterios enumerados en el apartado a) de dicho párrafo.

3. La Oficina Internacional realiza las oportunas verificaciones si se constatan anomalías en la presentación que podrían dar a pensar que el solicitante ha pedido una reducción de las tasas a la que no tiene derecho por no satisfacer los requisitos para ello. Mediante esas verificaciones se han detectado muchos casos en los que un único solicitante que había pedido una reducción de las tasas había presentado diez o más solicitudes internacionales en un mismo año, lo que es imposible para la mayor parte de las personas normales si no cuentan con apoyo financiero de una empresa. En unos pocos casos, los

solicitantes individuales que pedían una reducción de las tasas habían presentado 50 solicitudes o más en un solo año.

4. Por lo general, esas peticiones de reducción son presentadas en nombre de una persona física de un Estado que satisface los requisitos para ello, pero las circunstancias indican que existe un gran interés por parte de una entidad jurídica que no tiene derecho a reducción en las tasas, y que es la que probablemente pague las tasas y sea la verdadera titular que se beneficia de la reducción. En algunos casos se procede ulteriormente a indicar la entidad de que se trata tras la inscripción de un cambio en la persona que constituye el solicitante en virtud de la Regla 92*bis* del Reglamento del PCT. En otros casos se deja la titularidad en nombre del individuo, que puede ser propietario, mandatario o alto directivo de una empresa relativamente grande.

5. En la mayoría de los casos, al ponerse en contacto con los solicitantes en cuestión, estos últimos explican que estaban seguros de que no estaba prohibido proceder así y de forma voluntaria reembolsaron la diferencia del importe de las tasas. Convendría aclarar que está prohibido pedir esas reducciones en nombre de terceros y tomar medidas que disuadan esos actos.

6. Las opciones para tomar medidas son limitadas en cierta manera por el hecho de que los procedimientos deben ser prácticos para la Oficina receptora y no suponer una carga excesiva para la gran mayoría de solicitantes que quieren beneficiarse de las reducciones de tasas y que son los verdaderos destinatarios de esas reducciones. No conviene introducir la obligación de realizar largas y complejas declaraciones sobre el derecho a beneficiarse de la reducción.

7. No obstante, la Oficina Internacional recomienda que se tomen medidas para aclarar quién puede pedir una reducción y que haya medidas más claras para garantizar que se pague el importe total de la tasa cuando proceda.

## **PROPUESTA**

8. Se propone solucionar esa cuestión aclarando quién tiene derecho a beneficiarse de la reducción y cobrando una tasa, equivalente al importe de la reducción original antes de la inscripción del cambio en el solicitante en virtud de la Regla 92*bis* en los casos en los que se haya pagado originalmente la tasa reducida pero el nuevo solicitante (una vez inscrito el cambio) no satisfaga los requisitos para beneficiarse de la reducción.

### Aclarar los requisitos para beneficiarse de una reducción

9. A los fines de aclarar los requisitos para beneficiarse de una reducción, se propone añadir una disposición en el párrafo 5 de la tabla de tasas, tal como figura en el Anexo, a saber, “a condición de que ningún titular de la solicitud internacional se haya beneficiado de la reducción sin satisfacer los criterios enunciados en los apartados a) o b)”.

10. Además, se propone que la Asamblea adopte una pauta en los términos siguientes:

“La Asamblea del PCT entiende que solo se prevé aplicar la reducción de la tasa contemplada en el párrafo 5 de la tabla de tasas en los casos en los que los solicitantes indicados en la petición de reducción son los únicos y verdaderos titulares de la solicitud y no han contraído obligación alguna de ceder, conceder, transmitir u otorgar en licencia los derechos respecto de la invención a terceros que no satisfagan los requisitos para beneficiarse de una reducción de la tasa.”

### Tasa pagadera por los cambios efectuados en virtud de la Regla 92*bis*

11. Se propone también prever una tasa, cuyo importe sea equivalente a la reducción concedida en el momento de la presentación de la solicitud, pagadera en los casos en los que

al inscribir un cambio en la titularidad de la solicitud, el nuevo solicitante no satisfaga los requisitos para beneficiarse de una reducción de la tasa o, si son varios los solicitantes, no todos ellos satisfagan dichos requisitos.

12. Sea cual sea la moneda en la que se haya pagado la tasa originalmente, el importe será pagadero en francos suizos y su cálculo se basará en la reducción otorgada conforme a la fórmula de la tabla de tasas aplicable en la fecha de recepción de la solicitud internacional, en lugar tener en cuenta un importe equivalente de la tasa de presentación internacional en la moneda en la que se haya pagado concretamente la tasa.

13. Se sabe que, de aprobarse, dicha propuesta perjudicaría a los solicitantes que sean inventores individuales reales que hayan firmado un acuerdo de venta de sus derechos con una empresa que no haya intervenido ni en la preparación ni en la presentación de la solicitud internacional, caso en el que la solicitud internacional de patente puede haber facilitado que el solicitante llegue a un acuerdo. Además, se sabe que la propuesta no afectará a los otros solicitantes que continúen recurriendo a un solicitante que presente la solicitud en su nombre para beneficiarse de la reducción de las tasas pero no se cedan los derechos al titular beneficiario durante la fase internacional. No obstante, el perjuicio a los solicitantes que son los verdaderos inventores será limitado, dado que toda empresa que esté dispuesta a adquirir los derechos o adquirir una licencia considerará probablemente que la tasa adicional es una carga administrativa relativamente pequeña en comparación con la inversión global en la invención. Por consiguiente, sopesando todas las consideraciones, eliminar sin introducir nuevas tasas la posibilidad de reclamar una reducción de las tasas sin perder la posibilidad de introducir un cambio de solicitante por otro que no satisfaga los requisitos para la reducción de las tasas de presentación internacional durante la fase internacional en virtud de la Regla 92bis se considera un medio adicional de disuasión apropiado respecto del recurso a terceros para que presenten solicitudes en nombre de otros para beneficiarse de reducciones en las tasas.

#### Medidas adicionales

14. Por el momento, la finalidad principal es aclarar los requisitos para reducir el número de casos en los que se piden injustificadamente reducciones y prestar asistencia a la Oficina Internacional al discutir con los solicitantes cuando se detecten prácticas inusuales. Si fuera menester tomar nuevas medidas, se tomarán en cooperación con la Oficina receptora interesada. En algunos casos, solicitar una reducción sin tener derecho ello puede tener consecuencias en virtud de la legislación nacional ante la Oficina designada o en relación con el derecho a ejercer de cualquier agente interesado.

*15. Se invita al Grupo de Trabajo a considerar la propuesta de modificación del Reglamento y de la tabla de tasas contenida en el Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

PROPUESTA DE MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PCT<sup>1</sup>

ÍNDICE

Rule 92bis Registro de cambios relativos a ciertas indicaciones del petitorio o de la solicitud de examen preliminar internacional.....	2
92bis.1 Registro de cambios por la Oficina Internacional.....	2
TABLA DE TASAS .....	3

---

<sup>1</sup> Las adiciones y supresiones propuestas se indican, respectivamente, mediante el subrayado y el tachado del texto correspondiente.

## Rule 92bis

### Registro de cambios relativos a ciertas indicaciones del petitorio o de la solicitud de examen preliminar internacional

#### 92bis.1 Registro de cambios por la Oficina Internacional

a) A petición del solicitante o de la Oficina receptora, la Oficina Internacional registrará los cambios relativos a las siguientes indicaciones que figuren en el petitorio o en la solicitud:

- i) persona, nombre, domicilio, nacionalidad o dirección del solicitante,
- ii) persona, nombre o dirección del mandatario, del representante común o del inventor.

b) La Oficina Internacional no registrará el cambio solicitado si la petición de registro llega después del vencimiento de un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad.

c) Si se reduce la tasa de presentación internacional conforme a lo dispuesto en el párrafo 5 de la tabla de tasas y se pide que se inscriba un cambio en la persona del solicitante, dejando este último de satisfacer los requisitos necesarios para beneficiarse de una reducción o, si son varios los solicitantes y no todos ellos satisfacen los requisitos para beneficiarse de la reducción, la inscripción del cambio estará sujeta a una tasa especial pagadera a la Oficina Internacional y cuyo importe será fijado en las Instrucciones Administrativas.

[COMENTARIO: La tasa solo sería pagadera respecto de una petición de inscripción de un cambio en la persona del solicitante. No se pretende imponer el pago de la tasa por el mero hecho de introducir un cambio en la nacionalidad o la residencia del solicitante tras la presentación de la solicitud internacional.]

## TABLA DE TASAS

### Tasas

### Importe

1. a 3. [Sin cambios]

### Reducciones

4. [Sin cambios]

5. La tasa de presentación internacional en virtud del punto 1 (habida cuenta, en su caso, de la reducción prevista en el punto 4), la tasa de tramitación de la búsqueda suplementaria en virtud del punto 2 y la tasa de tramitación en virtud del punto 3 se reducirán el 90% si la solicitud internacional es presentada por un solicitante que sea

a) [Sin cambios] una persona física nacional de y domiciliada en un Estado que figura en la lista de Estados como Estado cuyo producto interno bruto per cápita sea inferior a 25.000 dólares de los EE.UU. (determinado según las cifras más recientes publicadas por las Naciones Unidas en relación con el promedio decenal del producto interno bruto per cápita en dólares constantes de 2005), y cuyos nacionales y residentes que sean personas físicas hayan presentado menos de 10 solicitudes internacionales por año (por millón de habitantes) o de 50 solicitudes internacionales por año (en cifras absolutas) conforme a las cifras más recientes publicadas por la Oficina Internacional en relación con el promedio quinquenal de presentación anual o

b) [Sin cambios] una persona física o no, nacional de y domiciliada en un Estado que figura en la lista de Estados clasificado como país menos adelantado por las Naciones Unidas;

a condición de que ningún titular de la solicitud internacional se haya beneficiado de la reducción sin satisfacer los criterios enunciados en los apartados a) o b) y a condición de que si hubiera varios solicitantes, cada uno de ellos satisfaga los criterios descritos en los párrafos a) y b)<sup>2</sup>. Las listas de Estados mencionadas en los apartados a) y b) serán actualizadas por el Director General cada cinco años como mínimo conforme a las directrices establecidas por la Asamblea. Los criterios descritos en los apartados a) y b) serán examinados por la Asamblea cada cinco años como mínimo.

[Fin del Anexo y del documento]

---

<sup>2</sup> *Nota de la Redacción:* las primeras listas de Estados fueron publicadas en el número del 12 de febrero de 2015 de la Gazette (véase [http://www.wipo.int/pct/en/official\\_notices/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html))