

Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Décima reunión
Ginebra, 8 a 12 de mayo de 2017

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 proseguir con los debates sobre las medidas propuestas a fin de aclarar los requisitos que deben cumplirse para beneficiarse de una reducción de las tasas y, por consiguiente, disminuir el número de solicitantes que se acogen a reducciones de tasas destinadas a beneficiarios con otros perfiles. En el presente documento se presenta la información solicitada en relación con el posible impacto que tendría el cobro de una tasa por efectuar cambios en virtud de la Regla 92*bis*, lo que ocasionaría un aumento del número de solicitantes que antes no reunían los requisitos para beneficiarse de una reducción de las tasas. No obstante, por el momento no está previsto contemplar esas medidas.

ANTECEDENTES

2. En su novena reunión, celebrada en mayo de 2016, el Grupo de Trabajo examinó el documento PCT/WG/9/10, preparado por la Oficina Internacional, en el que se presentaron dos propuestas con la finalidad de disminuir el número de solicitantes que se acogen a reducciones de tasas destinadas a beneficiarios con otros perfiles, a saber:

- a) la propuesta de incluir una disposición en el punto 5 de la Tabla de tasas en cuanto a que “ningún titular de la solicitud internacional se haya beneficiado de la reducción sin satisfacer los criterios enunciados en los apartados a) o b)”, que deberá estar acompañada de una pauta aprobada por la Asamblea en la que se establezca que “solo se prevé aplicar la reducción de la tasa contemplada en el punto 5 de la Tabla de tasas en los casos en los que los solicitantes indicados en la solicitud 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”;

y

b) la propuesta de modificar la Regla 92*bis* a fin de 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.

3. En los párrafos 123 a 146 del documento PCT/WG/9/28 se recogen los debates mantenidos por el Grupo de Trabajo, en su novena reunión, acerca de ambas propuestas. Para resumir, todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra reconocieron que es necesario aclarar los criterios que deben cumplir los solicitantes de determinados países para que pueda aplicárseles la reducción de tasas, y que, en general, se ha manifestado un amplio apoyo a la propuesta de modificar la Tabla de tasas y a que la Asamblea adopte una pauta sobre el tema. No obstante, no hubo consenso en relación con la propuesta de modificar la Regla 92*bis*.

4. Habida cuenta de que el Grupo de Trabajo no ha podido alcanzar un acuerdo en torno a la propuesta de modificaciones de la Regla 92*bis*, la Delegación del Brasil sugirió posponer el debate sobre los cambios propuestos para la Tabla de tasas, a fin de que la Secretaría pudiera revisar el documento e incluyera en él las medidas concretas adoptadas por los Estados miembros y la Oficina Internacional para abordar las cuestiones planteadas en dicho documento (véase el informe de la reunión, documento PCT/WG/9/28, párrafo 145).

5. A petición de la Delegación del Brasil, el Grupo de Trabajo invitó a la Secretaría a que proporcionara información adicional para someterla al examen del Grupo de Trabajo en su siguiente reunión, sobre la incidencia positiva que podría tener en los ingresos por tasas del PCT la adopción de los cambios que se proponía introducir en la Regla 92*bis*, es decir, el nivel medio anual de pérdida de ingresos que podría evitarse (véase el informe de la reunión, documento PCT/WG/9/28, párrafo 146).

6. Esa información adicional se incorpora al presente documento.

POSIBLE INCIDENCIA EN LOS INGRESOS POR TASAS DEL PCT EN CASO DE QUE SE ADOpte LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 92*BIS*

7. En principio, cabe señalar que la información que posee la Oficina Internacional en relación con la nacionalidad y la residencia de los solicitantes, antes y después de un cambio en virtud de la Regla 92*bis*, no se conserva de manera que resulte práctica para determinar *con exactitud* en cuántos casos la Oficina Internacional ha registrado, en virtud de la Regla 92*bis*, un cambio en la persona que constituye el solicitante, que, de ser un solicitante que en el momento de presentar la solicitud internacional reunía los requisitos para beneficiarse de la reducción de la tasa conforme al punto 5 de la Tabla de tasas, pasa a ser un solicitante que no hubiera tenido derecho a dicha reducción de tasas, sin que se analice cada caso por separado.

8. Sin embargo, de acuerdo con los datos disponibles, de las 5.361 solicitudes internacionales presentadas en el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015¹ que se beneficiaron de una reducción del 90% de las tasas, solamente 247 de ellas fueron objeto de cambios en virtud de la Regla 92*bis* que dieron lugar a la incorporación, en calidad de solicitante, de una persona jurídica que a todas luces no hubiera reunido los

¹ Para prácticamente la totalidad de los solicitantes ya se ha vencido el período de prueba, es decir, el plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad, plazo dentro del cual ha de solicitarse cualquier modificación en virtud de la Regla 92*bis*.

requisitos para beneficiarse de una reducción de tasas. Puede haber otras solicitudes internacionales respecto de las cuales se hayan efectuado cambios en los solicitantes de manera que den lugar a solicitantes que no tienen derecho a la reducción por otros motivos, aunque este tipo de casos posiblemente sean pocos en términos relativos.

9. Como se ha señalado en el párrafo 13 del documento PCT/WG/9/10, algunos de los cambios en la persona que constituye el solicitante que dan lugar a solicitantes que no reúnen los requisitos para beneficiarse de la reducción de la tasa podrían ser muy positivos para el sistema internacional de patentes, en el cual un inventor individual se vale del hecho de presentar una solicitud internacional para asegurarse un acuerdo ulterior con una empresa capaz de explotar la invención. En otros casos, que según se cree son la gran mayoría, la presentación inicial la realiza un empleado de la empresa, específicamente a los efectos de beneficiarse de la reducción de la tasa.

ACLARACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA BENEFICIARSE DE UNA REDUCCIÓN DE LAS TASAS

10. El número de solicitudes internacionales respecto de las cuales se han registrado cambios durante la fase internacional en la persona que constituye el solicitante con el fin de incorporar un solicitante que no hubiera reunido los requisitos para beneficiarse de la reducción de la tasa es relativamente bajo en comparación con el número de solicitudes internacionales respecto de las cuales figuran personas físicas que actúan como solicitantes en nombre de una persona jurídica que constituye el verdadero “titular de la solicitud”, sin que se haya solicitado durante la fase internacional ningún cambio en la persona del solicitante .

11. A los efectos de ilustrar este punto, en el cuadro que figura a continuación se muestra el número de solicitudes internacionales presentadas entre 2012 y 2016 que se beneficiaron de una reducción del 90% de la tasa en virtud de los apartados 5a) y 5b) de la Tabla de tasas del PCT (el número de solicitudes que se beneficiaron de las reducciones de la tasa en virtud del apartado 5b), es decir, las solicitudes presentadas por solicitantes de países menos adelantados, es casi inexistente), clasificadas en función de la cantidad de veces que se le concedieron reducciones de la tasa al mismo solicitante en un año civil determinado.

N° de Administraciones internacionales por solicitante	Año				
	2012	2013	2014	2015	2016
Hasta 5	3.896 (84,1%)	4.115 (74,2%)	4.297 (79,9%)	4.588 (75,9%)	5.398 (50,8%)
6 a 10	313 (6,8%)	331 (6,0%)	294 (5,5%)	290 (4,8%)	615 (5,8%)
11 a 20	227 (4,9%)	228 (4,1%)	321 (6,0%)	453 (7,5%)	751 (7,1%)
20 a 50	138 (3,0%)	151 (2,7%)	234 (4,4%)	641 (10,6%)	2.032 (19,1%)
51 o más	61 (1,3%)	723 (13,0%)	229 (4,3%)	69 (1,1%)	1.835 (17,3%)
<i>Total</i>	<i>4.635</i>	<i>5.548</i>	<i>5.375</i>	<i>6.041</i>	<i>10.631</i>

12. El modelo utilizado para elaborar este cuadro presenta un agrupamiento muy simplista de las solicitudes presentadas por solicitante; es altamente probable que algunas solicitudes no estén comprendidas en un grupo y que otras estén incluidas en filas inferiores del cuadro a las que realmente corresponden. Asimismo, es imposible saber si un solicitante está actuando en calidad de “titular de la solicitud” exclusivamente en función de si ha presentado más o menos solicitudes internacionales que un límite determinado. A pesar de ello, de las cifras que figuran en el cuadro se desprende que una proporción cada vez mayor de solicitudes que se han beneficiado de reducciones de tasas son presentadas por solicitantes que han presentado otras solicitudes internacionales en un año determinado, un número muy superior al que podría inventar y describir un solicitante a título personal, sin respaldo empresarial.

13. Las cifras que figuran en el cuadro anterior ponen de manifiesto la necesidad de aclarar la cuestión de los requisitos mediante la incorporación de una disposición al punto 5 de la Tabla de tasas, de acuerdo con la propuesta que se recoge en el documento PCT/WG/9/10, posteriormente modificado por el texto “en la fecha de presentación la solicitud internacional” (de acuerdo con la sugerencia formulada por la Delegación de los Estados Unidos de América y aceptada por el Grupo de Trabajo en su novena reunión; véase el documento PCT/WG/9/28, párrafo 127). Con el objeto de facilitar la consulta, se reproduce en el Anexo del presente documento la propuesta de modificación del punto 5 de la Tabla de tasas del PCT, originalmente consignada en el Anexo del documento PCT/WG/9/10, y luego modificada según la versión que figura más arriba.

14. Además, como se señala en el documento PCT/WG/9/10, se propone que la Asamblea apruebe una pauta con el siguiente texto:

“La Asamblea del PCT entiende que solo se prevé aplicar la reducción de la tasa contemplada en el punto 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.”

15. Dado que el número de solicitudes internacionales respecto de las cuales figuran personas físicas que actúan como solicitantes en nombre de una persona jurídica que constituye el verdadero “titular de la solicitud” sin que se haya solicitado durante la fase internacional ningún cambio en la persona del solicitante en virtud de la Regla 92*bis* (como se establece en el cuadro que consta en el párrafo 11) es significativamente mayor que el número de solicitudes internacionales respecto de las cuales se ha registrado efectivamente un cambio en la persona que constituye el solicitante, conforme a la Regla 92*bis*, para incluir a un solicitante que no reúne los requisitos para beneficiarse de la reducción, parecería que los esfuerzos encaminados a influir en el comportamiento de los solicitantes en lo que se refiere a solicitar cambios en virtud de la Regla 92*bis* durante la fase internacional revisten menor importancia que la aclaración de los requisitos para acogerse a las reducciones de tasas en la fecha de presentación internacional. Por consiguiente, como se indicó en el párrafo 143 del documento PCT/WG/9/28, la Oficina no ve por ahora la necesidad de modificar la Regla 92*bis*.

16. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

i) tomar nota de la información adicional recogida en los párrafos 7 a 12 del presente documento;

ii) continuar examinando la propuesta de modificaciones de la Tabla de tasas que figura en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

PROPUESTA DE MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PCT²

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, en la fecha de presentación de la solicitud internacional, 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 apartados a) y b) 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.³ 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]

² Las adiciones y supresiones propuestas se indican, respectivamente, mediante el subrayado y el tachado del texto correspondiente.

³ Nota de la Redacción: las primeras listas de Estados fueron publicadas en la página 32 del número del 12 de febrero de 2015 de la Gaceta (texto en inglés) (véase http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html).