

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

Undécima reunión
Ginebra, 18 a 22 de junio de 2018

INFORME DE SITUACIÓN: POSIBLES MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE EXPOSICIÓN DE LOS INGRESOS POR TASAS DEL PCT A LAS FLUCTUACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO MEDIANTE LA COMPENSACIÓN POR SALDOS NETOS

preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. En el presente documento se ofrece un informe actualizado del análisis efectuado por la Oficina Internacional de las cuestiones relacionadas con la posible aplicación de una “estructura de compensación por saldos netos” a todas las transacciones de tasas del PCT a fin de reducir la exposición de los ingresos por tasas a las fluctuaciones de los tipos de cambio así como el costo y los esfuerzos que ello supone a las Oficinas receptoras (RO) y las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (ISA).

2. El 1 de abril de 2018 se pondrá en marcha un proyecto piloto con varias RO e ISA sobre la aplicación de la compensación por saldos netos a las tasas del PCT, especialmente las tasas de búsqueda y las tasas de presentación internacional. Si el proyecto da resultados positivos, la Oficina Internacional prevé hacer la estructura de compensación por saldos netos extensiva a otras RO e ISA que estén interesadas, y presentar propuestas al Grupo de Trabajo para que formalice las disposiciones en un marco coherente previsto en el Reglamento del PCT y las Instrucciones Administrativas del PCT.

3. Además, si el proyecto tiene éxito, la Oficina Internacional prevé invitar a diversas Oficinas que actúan en calidad de RO del PCT y de Oficinas de las Partes Contratantes en los Sistemas de Madrid o de La Haya a que se adhieran a la ampliación del proceso de compensación por saldos netos, que afectará a todas las transferencias de fondos destinados a la OMPI y procedentes de la OMPI.

ANTECEDENTES

4. En su novena reunión, celebrada en mayo de 2016, el Grupo de Trabajo del PCT examinó un documento preparado por la Oficina Internacional en el que constaban varias medidas propuestas para reducir el riesgo de exposición de los ingresos por tasas del PCT a las fluctuaciones de los tipos de cambio (documento PCT/WG/9/9). Las deliberaciones aparecen resumidas en los párrafos 21 a 36 del resumen de la Presidencia (documento PCT/WG/9/27), y en los párrafos 30 a 33 del informe de la reunión (documento PCT/WG/9/28) se proporcionan más detalles sobre todas las intervenciones realizadas por las delegaciones durante la reunión.

5. En la décima reunión del Grupo de Trabajo del PCT (documento PCT/WG/10/6), la Oficina Internacional presentó información actualizada de la labor efectuada en relación con una de las posibles medidas que se examinan en el documento PCT/WG/9/9, a saber, aplicar una “estructura de compensación de saldos netos” a la transferencia de tasas del PCT. Las deliberaciones de dicha reunión aparecen resumidas en los párrafos 19 a 21 del resumen de la Presidencia (documento PCT/WG/10/24), y en los párrafos 50 a 59 del informe de la reunión (documento PCT/WG/10/25) se proporcionan más detalles sobre todas las intervenciones realizadas por las delegaciones durante la reunión.

6. En el presente documento se proporciona una nueva actualización de la información sobre la aplicación de una “estructura de compensación de saldos netos” a la transferencia de tasas del PCT. La Secretaría presentará verbalmente información actualizada al Grupo de Trabajo durante la presente reunión.

ESTABLECIMIENTO DE UNA “ESTRUCTURA DE COMPENSACIÓN DE SALDOS NETOS” APLICABLE A LA TRANSFERENCIA DE TASAS

7. Sobre la base de las pruebas efectuadas entre la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) en calidad de RO y la Oficina Europea de Patentes (OEP) en calidad de ISA para la transferencia de las tasas de búsqueda de las RO a las ISA a través de la Oficina Internacional, en el momento de la redacción del presente documento, se está preparando un proyecto piloto para la aplicación de una compensación por saldos netos a las tasas del PCT. Está previsto que el proyecto piloto comience el 1 de abril de 2018 y en él se ampliará el alcance de las pruebas mencionadas respecto del número de Oficinas participantes y los tipos de tasas consideradas, y se incluirán las compensaciones de pagos en determinadas divisas en ambas direcciones, es decir, los pagos de la Oficina participante a la Oficina Internacional y viceversa.

8. En una etapa inicial, el alcance del proyecto piloto incluirá la compensación por saldos netos de los siguientes importes y tasas:

a) Las tasas del PCT recibidas por las Oficinas en calidad de RO, ISA o Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA) y que corresponde percibir a la Oficina Internacional o a otras Oficinas:

i) tasas de presentación internacional percibidas por la Oficina en calidad de RO;

ii) tasas de búsqueda percibidas por la Oficina en calidad de RO para su transferencia a otras Oficinas que actúan en calidad de ISA;

iii) tasas de tramitación percibidas por la Oficina en calidad de IPEA;

b) Las tasas del PCT recibidas por la Oficina Internacional y que corresponde percibir a las ISA:

- i) tasas de búsqueda percibidas por la Oficina Internacional actuando en calidad de RO y en nombre de las ISA que participen en el proyecto piloto;
 - ii) tasas de búsqueda complementaria percibidas por la Oficina Internacional para su transferencia a una Administración designada para la búsqueda suplementaria (SISA) que participe en el proyecto piloto.
- c) Los importes adeudados por la Oficina Internacional a la ISA o por la ISA a la Oficina Internacional en virtud de la Regla 16.1.e) que se deriven de ganancias o pérdidas cambiarias en las que incurra la Oficina en calidad de ISA debido a la transferencia de las tasas de búsqueda a la ISA por las RO que no participen en el proyecto piloto en divisas distintas a aquella en que la ISA haya establecido su tasa de búsqueda y que puedan convertirse libremente a la divisa establecida.
- d) Los pagos relativos a otros servicios de la OMPI, como los ofrecidos en virtud de los Sistemas de Madrid y La Haya (en fase inicial, solo aplicable a algunas Oficinas).
9. Los programas informáticos destinados a gestionar el proceso de compensación por saldos netos han sido seleccionados e instalados.
10. Si da buenos resultados, se prevé la expansión del proyecto piloto para permitir el pago centralizado de tasas por servicios proporcionados en nombre de las Oficinas nacionales a través del sistema ePCT, así como la ampliación del concepto de compensación por saldos netos a un número mayor de transacciones, además de la inclusión de más Oficinas y de los pagos relativos a los Sistemas de Madrid y La Haya en los procesos.
11. Las tasas percibidas por una Oficina en calidad de RO que se transfieran posteriormente a esa misma Oficina en su calidad de ISA se excluirán del proyecto piloto.
12. Se ha preparado un proyecto de memorando de entendimiento¹ para su firma entre la Oficina Internacional y cada una de las ISA que participen en el proyecto piloto, en el que se abarca el procedimiento de compensación por saldos netos y el relativo a la transferencia de las tasas de búsqueda, así como los requisitos de documentación pertinentes. A diferencia del memorando de entendimiento en el que se basan las actuales pruebas efectuadas entre la USPTO en calidad de RO, la OEP en calidad de ISA y la Oficina Internacional, los nuevos memorandos de entendimiento solo se celebrarán entre la Oficina Internacional y las Oficinas que participen en el proyecto piloto en su calidad de ISA, pero no incluirán formalmente a las RO participantes. La Oficina Internacional enviará una notificación a las RO que hayan declarado a una de las ISA participantes competente para la búsqueda internacional de solicitudes internacionales presentadas ante la RO en cuestión, y en ella les invitará a participar en el proyecto piloto. En ese caso:
- a) la Oficina Internacional actuará como “agente” de la ISA participante para recaudar las tasas de búsqueda en nombre de la ISA y revisará la documentación presentada por la RO participante;
 - b) habrá de acordarse un calendario con cada RO participante respecto de la fecha de cada mes en que la RO deberá transferir las tasas de búsqueda a la Oficina Internacional para que dichas tasas sean después transferidas a la ISA participante en cuestión; asimismo, deberá ser convenida la divisa en que se deberán transferir las tasas de búsqueda a la Oficina Internacional;

¹ Se puede recurrir a un intercambio de correspondencia en el caso de ciertas ISA si este se considera un método adecuado y más eficiente desde el punto de vista del procedimiento.

c) las transacciones no recibidas en la fecha acordada serán retenidas por la Oficina Internacional y se transferirán a la ISA participante el mes siguiente.

13. De esta manera, las RO invitadas a participar tendrán la opción de hacerlo o podrán indicar que prefieren seguir tratando directamente con la ISA. Cuando la RO comunique su voluntad de participar, recibirá una notificación por escrito con las instrucciones bancarias para la transferencia de tasas y las de envío para la presentación de la documentación (en formato electrónico y, cuando sea necesario, en papel).

SITUACIÓN DE LOS DEBATES CON LAS ISAS PARTICIPANTES

14. Se ha firmado un primer memorando de entendimiento entre la Oficina Internacional y la OEP en calidad de ISA. Debido al elevado número de RO que han elegido a la OEP como ISA, la OEP en su calidad de ISA ha propuesto comenzar el proyecto piloto en distintas fases a lo largo de un período de varios meses, que probablemente se extenderá del 1 de abril al 30 de noviembre de 2018.

15. En un principio, solo se invitará a participar a las RO que recauden las tasas de búsqueda que corresponde percibir a la OEP en calidad de ISA en divisas distintas al euro. Además, las actuales pruebas efectuadas entre la USPTO en calidad de RO, la OEP en calidad de ISA y la Oficina Internacional, mencionadas en el párrafo 7, seguirán en curso.

16. En el momento de la redacción del presente documento, se prevé la puesta en marcha de un proyecto piloto con la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) en calidad de ISA sobre la base del intercambio de correspondencia (en lugar de un memorando de entendimiento), que comenzará el 1 de abril de 2018, con la participación (inicial) de cinco RO que recaudan las tasas de búsqueda que corresponde percibir a la JPO en calidad de ISA en dólares de los Estados Unidos. En breve comenzarán los debates con las RO que serán invitadas a participar en el proyecto piloto.

17. Siguen en curso los debates sobre la organización de un proyecto piloto con la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) en calidad de ISA. En un principio, la propuesta debatida no abordará las fluctuaciones de las divisas como parte fundamental del proyecto, sino que comenzará con dos procesos independientes de compensación por saldos netos, uno para las transacciones en francos suizos (tasas de presentación internacional del PCT, compensadas por las distribuciones mensuales en virtud de los Sistemas de Madrid y de La Haya), y otro en won coreanos para las tasas de búsqueda. Aún no han comenzado formalmente los debates con las RO que serán invitadas a participar en el proyecto piloto.

18. Se está examinando actualmente con la USPTO una propuesta sobre la posible compensación mensual por saldos netos de tasas de marcas y dibujos y modelos industriales recaudadas por la USPTO en francos suizos con las distribuciones mensuales en virtud del Sistema de Madrid o de La Haya realizadas por la Oficina Internacional; actualmente, los pagos de tasas en virtud del Sistema de Madrid o de La Haya se tramitan semanalmente.

19. Existen varios proyectos de memorandos de entendimiento en distintas fases de negociación respecto de proyectos piloto con la Oficina Austríaca de Patentes y la Oficina de Patentes de Israel en calidad de ISA.

CUESTIONES COMPLEMENTARIAS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA

20. La puesta en funcionamiento del proyecto piloto implica la concesión de un plazo de tiempo adicional para que el personal de la Oficina Internacional pueda examinar y resolver cualquier problema que se presente en las facturas mensuales, en comparación con la labor equivalente que tiene lugar a una escala más limitada en la actualidad. Es necesario formar al personal y garantizar que el proyecto piloto se ejecuta de manera que pueda determinarse si es

correcta la previsión de que los beneficios excederán a los costos. También será necesario prestar especial atención al número y tipo de errores que se producen y si estos pueden reducirse o eliminarse.

21. El funcionamiento eficiente del proyecto piloto se basa en la premisa de que todas las Oficinas participantes están en condiciones de enviar sus “facturas” a la Oficina Internacional de forma correcta, en los plazos establecidos y en un formato compatible, incluida toda la información requerida por el programa informático para la gestión de la compensación por saldos netos y los procesos conexos. A tal fin, es necesario que las Oficinas colaboren mediante la formación del personal y la incorporación de los cambios necesarios en materia de TI (que son, por lo general, poco importantes relativamente).

22. Las Oficinas que cuentan con varios sistemas de contabilidad y cuentas bancarias con diferentes propósitos (por ejemplo, unas para patentes y otras para marcas) deberán considerar si se pueden revisar los procedimientos para permitir que los pagos netos que se efectúen en los distintos sistemas puedan abonarse en solo una de esas cuentas o desde una de ellas.

23. Los nuevos procesos tendrán consecuencias en los procedimientos contables aplicables a los Sistemas del PCT, Madrid y La Haya.

24. Aún debe decidirse una gran variedad de cuestiones en relación con la optimización del sistema a fin de cumplir el principal resultado previsto de minimizar los riesgos derivados de la fluctuación de los tipos de cambio, principalmente en relación con la recaudación de divisas para las que la OMPI actualmente no tiene ninguna cuenta bancaria y aquellas para las que tiene pocos gastos, o ninguno, con los que pueda compensar las transacciones. Además, es necesario que se alcance un acuerdo sobre si deberían usarse los mismos plazos para todas las disposiciones en materia de compensación o si los distintos procedimientos de compensación pueden tener fechas de facturación y pagos mensuales diferentes; desde la perspectiva de la Oficina Internacional, sería preferible el uso de un único plazo.

25. Se invita al Grupo de Trabajo a tomar nota del contenido del presente documento.

[Fin del documento]