

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

Decimocuarta reunión
Ginebra, 14 a 17 de junio de 2021

SERVICIO DE LA OMPI DE TRANSFERENCIA DE TASAS: INFORME DE SITUACIÓN

Documento preparado por la Secretaría

RESUMEN

1. En el presente documento se ofrece información actualizada sobre la participación de las Oficinas en el servicio de la OMPI de transferencia de tasas, que actualmente abarca más de 60 Oficinas de PI. La Oficina Internacional ha invitado a otras Oficinas a participar, ya que ello supondría mayores ventajas para el servicio de la OMPI de transferencia de tasas. Se anima a las Oficinas participantes a intercambiar notificaciones e información sobre las tasas en formato XML de conformidad con la DTD publicada, ya que ello permitiría avanzar hacia la provisión (casi en tiempo real) de información acerca de los pagos y las transferencias de tasas.

ANTECEDENTES

2. En abril de 2018 se inició un proyecto piloto de “estructura de compensación por saldos netos” para la transferencia de tasas del PCT entre las Oficinas por conducto de la Oficina Internacional. El proyecto piloto tenía como objetivo reducir las comisiones por transferencias bancarias y los riesgos derivados de las fluctuaciones en los tipos de cambio, así como simplificar la tramitación de transacciones. La transferencia de tasas a través de la Oficina Internacional también permite a esta examinar las solicitudes internacionales respecto de las cuales transmite la copia para la búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional (en lo sucesivo “ISA”, por sus siglas en inglés) mediante el servicio eSearchCopy con el fin de asegurarse de que el solicitante haya pagado todas las tasas antes de la transmisión.

3. Tras el éxito del proyecto piloto, el 1 de julio de 2020 entraron en vigor las modificaciones introducidas en el Reglamento del PCT y las Instrucciones Administrativas a fin de formalizar las transferencias de tasas que tuvieron lugar en el marco de dicha estructura piloto, creándose así el servicio de la OMPI de transferencia de tasas (“el servicio de transferencia de tasas”). En el Anexo G de las Instrucciones Administrativas se facilita información detallada para que las Oficinas notifiquen la recepción de los pagos e información relativa a las tasas y para la transferencia de los importes de las tasas en el marco del servicio de transferencia.

OFICINAS RECEPTORAS Y ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES PARTICIPANTES

4. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 7 del Anexo G de las Instrucciones Administrativas, el 20 de noviembre de 2020 la Oficina Internacional publicó en la Gaceta del PCT una lista de las transferencias de tasas para las Oficinas participantes que se han adherido al servicio de transferencia de tasas. Entre el 21 de noviembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021, tres Oficinas más notificaron a la Oficina Internacional su adhesión al servicio; el 8 de abril de 2021, la Oficina Internacional publicó en la Gaceta del PCT una lista de las tasas correspondientes a esas Oficinas. Además, la Oficina Internacional ha recibido tasas de búsqueda de las Oficinas receptoras (en lo sucesivo “RO”, por sus siglas en inglés) de Kazajstán y Portugal, y la RO de Croacia ha enviado una notificación para adherirse en el futuro. La Oficina Internacional tiene previsto publicar trimestralmente en la Gaceta del PCT información sobre las nuevas Oficinas participantes y las transferencias de tasas correspondientes a esas Oficinas que forman parte del servicio de transferencia de tasas.

5. Desde el 30 de abril de 2021, 62 Oficinas participan en el servicio de transferencia de tasas en calidad de RO y transfieren las tasas de búsqueda pagaderas, al menos, a algunas de sus respectivas ISA por conducto de la Oficina Internacional. Trece Oficinas participan en el servicio de transferencia de tasas en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional, y reciben tasas de búsqueda de, al menos, algunas RO a través de la Oficina Internacional. A continuación se enumeran las Oficinas que participan en calidad de ISA: Oficina Austríaca de Patentes, IP Australia, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del Brasil, Oficina Española de Patentes y Marcas, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, Oficina Europea de Patentes, Oficina de Patentes de Israel, Oficina Japonesa de Patentes, Instituto Nórdico de Patentes, Servicio Federal de la Propiedad Intelectual de la Federación de Rusia (ROSPATENT), Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, Oficina Sueca de Propiedad Intelectual y Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual. Cuatro de las diez ISA restantes (las Oficinas de PI de Filipinas, Finlandia, Turquía y Ucrania) son competentes únicamente en relación con sus respectivos nacionales y residentes. En lo que atañe a las demás ISA que no participan en el servicio, la Oficina Internacional está examinando con la Administración en cuestión su posible participación o la invitará a adherirse al servicio una vez que se hayan aclarado ciertas cuestiones bancarias y relacionadas con la divisa.

TRANSFERENCIA DE LAS TASAS DE BÚSQUEDA

6. En el cuadro 1 se muestra el número de tasas de búsqueda transferidas por conducto de la Oficina Internacional desde 2018 en las cuales la ISA es una Oficina distinta de la RO. En los últimos tres años, el porcentaje de tasas de búsqueda que se transfieren a través de la Oficina Internacional ha aumentado hasta el 97,7%.

		2018	2019	2020
Búsqueda internacional realizada por Oficina distinta de la RO	RO transfiere la tasa de búsqueda a través de la Oficina Internacional	38.231	43.688	58.186
	RO transfiere la tasa de búsqueda directamente a la ISA	24.966	19.135	1.374
	Total parcial	63.197	62.823	59.560
Búsqueda internacional realizada por la misma Oficina que la RO (ISA=RO)		189.562	202.550	205.767
Número total de transferencias de tasas de búsqueda		252.759	265.373	265.327
Porcentaje de tasas de búsqueda transferidas a través de la Oficina Internacional, sin incluir ISA=RO		60,5%	69,5%	97,7%

Cuadro 1: Número de transferencias de tasas de búsqueda por conducto de la Oficina Internacional y directamente a la ISA desde 2018

DIVISAS ACEPTADAS PARA LAS TASAS DE BÚSQUEDA EN EL MARCO DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE TASAS

7. En el marco del servicio de transferencia de tasas se permite a las RO recaudar las tasas de búsqueda en cualquier moneda para la que se haya determinado un importe equivalente en virtud de la Regla 16.1.d)ii). Sin embargo, las RO deben escoger una moneda para transferir las tasas a la Oficina Internacional respecto de cada ISA. En la medida de lo posible, las RO deberían utilizar una sola moneda para transferir las tasas de búsqueda, de presentación internacional y de tramitación a la Oficina Internacional, a fin de reducir los gastos y simplificar los procedimientos bancarios tanto en la RO como en la Oficina Internacional, mediante una única transferencia que incluya todas las tasas. Sin embargo, algunas RO siguen enviando las tasas de búsqueda y de presentación o tramitación en distintas monedas para ajustarse a requisitos internos en materia de tesorería. En el marco del servicio de transferencia de tasas, la Oficina Internacional acepta las tasas de las RO participantes en 14 monedas y transfiere las tasas de búsqueda a las ISA participantes en 8 monedas. La Oficina Internacional transfiere las tasas de búsqueda a cada ISA en la moneda fijada y por el importe aplicable en la fecha de presentación internacional de la solicitud, excepto en el caso de la Oficina de Patentes de Israel, que ha solicitado recibir las tasas de búsqueda en dólares de los Estados Unidos.

REDUCCIÓN DE PETICIONES DE REEMBOLSO EN VIRTUD DE LA REGLA 16.1.e)

8. Uno de los objetivos del servicio de transferencia de tasas es reducir el riesgo para la Oficina Internacional en relación con el cambio de divisas extranjeras según lo dispuesto en la Regla 16.1.e). Con arreglo a esta disposición, la Oficina Internacional debe reembolsar a las ISA la pérdida generada por la diferencia entre el importe de la tasa de búsqueda en la moneda fijada y en la moneda determinada tras su conversión a la moneda fijada. Las ISA también deben pagar a la Oficina Internacional la ganancia derivada de esa misma diferencia. En el trámite para realizar esos pagos se exige que las ISA presenten peticiones de reembolso a la Oficina Internacional, lo que implica un trabajo importante de revisión de las reclamaciones. Las cinco Oficinas que han presentado dichas peticiones desde 2017 actualmente participan en el servicio de transferencia de tasas en calidad de ISA. Aunque estas Oficinas son ISA

competentes respecto de algunas RO que no participan en el servicio de transferencia de tasas, los importes reembolsados con arreglo a esta disposición deberían ser mínimos, en comparación con aquellos importes que, en años recientes, han superado los 500.000 francos suizos.

FUTURA PARTICIPACIÓN DE OFICINAS RECEPTORAS

9. Si bien el servicio de transferencia de tasas abarca en este momento la mayoría de las ISA y RO, incluidas las ISA que reciben el mayor volumen de tasas de búsqueda procedentes de otras RO, no se podrá sacar todo el provecho al servicio hasta que todas las ISA y RO se hayan adherido. Sin la participación de todas las RO que han especificado que la ISA en cuestión es competente para la búsqueda de solicitudes internacionales, dicha ISA seguirá recibiendo directamente las tasas de búsqueda de las RO no participantes, para lo cual necesitará un procedimiento distinto en función de la RO. No se podrán eliminar los costos e ineficiencias que deberán soportar la Oficina Internacional y las ISA a raíz de mantener dos procedimientos para la gestión de las tasas de búsqueda. Además, cuando la moneda determinada para que la RO no participante perciba la tasa de búsqueda sea diferente de la moneda fijada, se tendrá que seguir aplicando el procedimiento para la realización de pagos en virtud de la Regla 16.1.e) debido a diferencias en la conversión de monedas. De las 118 Oficinas que actúan en calidad de RO, más de 50 aún no participan en el servicio de transferencia de tasas. La Oficina Internacional ha invitado a casi todas las RO que han recibido una solicitud internacional desde 2016 en la cual se especifica que es competente una ISA que participa en el servicio de transferencia de tasas, y tiene previsto hacer un seguimiento de esas invitaciones y tratar de encontrar soluciones a cualquier problema que pueda impedir la adhesión de una RO. Las RO que aún no participan en el servicio pueden ponerse en contacto con la Oficina Internacional a través de las direcciones income.pct@wipo.int y fee.pct@wipo.int para examinar el modo en que podrían adherirse al servicio.

10. Varias ISA han indicado que desearían que todas las RO respecto de las cuales son competentes para actuar en calidad de ISA tuvieran la obligación de transmitir las tasas solo a través del servicio de transferencia de tasas y no directamente. Esto puede lograrse modificando el Anexo A de los acuerdos que tienen suscritos con la Oficina Internacional en virtud del Artículo 16.3)b) a fin de incluir el uso del servicio como un requisito para poder especificar que una determinada ISA es competente, sin necesidad de modificar las Instrucciones Administrativas. Dado que ello supondría una reducción de sus posibles competencias, el director general tendría que convenir en la modificación en virtud del Artículo 11.2) del acuerdo correspondiente. Dicho esto, el director general estaría dispuesto a convenir en tales modificaciones siempre que se avisara con suficiente antelación para que las RO pudieran adoptar las disposiciones oportunas a tal efecto y que no se dejara a ninguna de ellas sin la posibilidad de especificar como competente a una ISA.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE TASAS

11. Cuando la transferencia de una tasa se efectúa en el marco del servicio de transferencia de tasas, el párrafo 9 del Anexo G prevé el procedimiento dispuesto en la Regla 96.2.b) para que la Oficina que recauda la tasa ("la Oficina que percibe tasas" en dicha Regla) notifique a la Oficina Internacional la percepción de la misma. Según lo indicado en el párrafo 13 del Anexo G, la Oficina que percibe tasas también debe transmitir información a la Oficina Internacional sobre las tasas percibidas durante el mes anterior, o durante otro intervalo acordado, y que formen parte del servicio de transferencia de tasas, junto con cualquier corrección u omisión en relación con las tasas transferidas o que deberían haberse transferido en meses anteriores.

12. El Anexo G brinda flexibilidad en cuanto al formato en el que las Oficinas que perciben tasas pueden notificar el recibo de estas en virtud del párrafo 9 y transmitir la información sobre las tasas percibidas con arreglo al párrafo 13. De acuerdo con el párrafo 10 —relativo a la

notificación— y el párrafo 14 —relativo a la transmisión de información—, el formato será acordado entre la Oficina que percibe tasas y la Oficina Internacional. En ambos párrafos se indica la preferencia de que las Oficinas que perciben tasas utilicen el formato XML, conforme a la DTD correspondiente. La DTD está publicada en el sitio web de la OMPI.

13. La transmisión de información sobre tasas en formato XML legible por máquina permitirá a las Oficinas efectuar transferencias de manera más eficiente, y a los solicitantes y a las Oficinas consultar información de calidad sobre la situación de los pagos y las transferencias de tasas. Es necesario que la información sea legible por máquina para la automatización de las verificaciones que la Oficina Internacional realiza en virtud del párrafo 17 del Anexo G con el fin de garantizar la coherencia con las cantidades previstas habida cuenta de los datos bibliográficos contenidos en los expedientes. Asimismo, un formato coherente y legible por máquina permitirá a la Oficina Internacional validar en tiempo real la información sobre las tasas, de lo cual podrán beneficiarse las Oficinas beneficiarias y las que perciben tasas. Por todo ello, la Oficina Internacional alienta a las Oficinas que actualmente no proporcionan información sobre el pago de las tasas de búsqueda en XML a que usen este formato.

14. Desde abril de 2020 las RO tienen a su disposición una herramienta en el sistema ePCT para generar información en el formato XML recomendado en relación con las tasas percibidas en determinadas solicitudes internacionales y para su transmisión a la Oficina Internacional. Dicha herramienta podría resultar especialmente útil para RO que son más pequeñas con el fin de permitirles generar la información correspondiente sobre las tasas en el formato deseado. La selección de solicitudes internacionales por parte del usuario en la RO supone un procedimiento manual. La Oficina Internacional tiene previsto mejorar esta función y ampliarla a las tasas de tramitación percibidas por las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional en futuras versiones del sistema ePCT.

FUTURA ORIENTACIÓN

15. En última instancia, la finalidad de la labor realizada en este ámbito es ofrecer información casi en tiempo real sobre la situación de los pagos y las transferencias de tasas a los solicitantes y a todas las Oficinas pertinentes (RO, Oficina Internacional y Administraciones encargadas de la búsqueda y del examen preliminar internacional), con verificaciones en las que se indique inmediatamente cualquier discrepancia entre los importes percibidos o transferidos y los importes previstos atendiendo a la información bibliográfica disponible. De este modo se debería poder corregir inmediatamente cualquier error y atenuar el riesgo de que dicho error perdure en el momento en que se efectúa la transferencia mensual, así como reducir significativamente el esfuerzo contable tanto de las Oficinas beneficiarias como de las que perciben las tasas. Además, se espera que este servicio permita a una Oficina percibir tasas en nombre de otra, especialmente en relación con los siguientes pagos:

- a) el pago inmediato de tasas relacionadas con nuevas solicitudes presentadas en una RO por medio de un sistema de presentación alojado en otra Oficina, en particular el sistema de presentación electrónica ePCT;
- b) el pago de tasas adicionales de búsqueda o de examen preliminar por parte de solicitantes que tienen dificultades para transferir el dinero directamente a la Administración Internacional correspondiente; y
- c) el pago inmediato de tasas de examen preliminar internacional por parte de los solicitantes que utilizan ePCT para preparar solicitudes de examen preliminar internacional.

16. Se invita al Grupo de Trabajo a tomar nota de los avances realizados y formular comentarios sobre la labor futura para el desarrollo del servicio de la OMPI de transferencia de tasas.

[Fin del documento]