

NUEVA ESTRUCTURA DE TASAS DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES

EN VIGOR DESDE EL 1 de ABRIL de 2009

(Información de la Oficina Europea de Patentes de 26 de enero de 2009, relativa a la estructura de tasas en 2009, publicada en el Diario Oficial de la OEP de febrero, OJ EPO2/2009)

1.- INTRODUCCIÓN

El 1 de abril de 2009 entra en vigor una nueva estructura de tasas basada en tres decisiones del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes:

- CA/D 15/07 de 14 de diciembre de 2007, modificación del Reglamento de Tasas (OJ EPO 2008, 10)
- CA/D 4/08 de 21 de octubre de 2008, modificación del Reglamento de Ejecución del Convenio de Patente Europea (OJ EPO 2008, 513)
- CA/D 5/08 de 9 de diciembre de 2008, modificación del Reglamento de Tasas (OJ EPO 2009, 7)

La versión consolidada del Reglamento de Tasas aplicable desde el 1 de abril de 2009 se ha publicado en el Diario Oficial de la OEP de febrero (OJ EPO 2/2009)

Las Normas sobre el procedimiento de cargo en cuenta automático (Anexo A.1 de las Normas sobre cuentas de depósito [*Arrangements for deposit accounts, ADA*]) y la Tabla de tasas y precios de la OEP pueden ser consultadas en el número de marzo del Diario Oficial de la OEP (OJ EPO 3/2009), en la siguiente dirección electrónica: <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/2009.html>

2.- RÉGIMEN TRANSITORIO

Los aspectos más destacados de la nueva estructura de tasas se describen en los puntos 3.1 a 3.4 que se indican más abajo, y se aplican a las **solicitudes de patentes europeas**, incluyendo las solicitudes europeas divisionales y las solicitudes nuevas en virtud del Artículo 61.1b) del CPE (Convenio de Patente Europea), **presentadas a partir del 1 de abril de 2009, y a las solicitudes internacionales PCT que entren en la fase regional a partir de esa fecha.** (Para solicitudes divisionales y solicitudes nuevas de patente europea del Artículo 61.1b) del CPE, la fecha relevante es la de recepción en la OEP, en lugar de la fecha de presentación de la solicitud anterior).

Las solicitudes de patente europea presentadas **antes** del 1 de abril de 2009 y las solicitudes internacionales PCT que entren en la fase regional antes de esa fecha, continuarán sujetas a la anterior estructura de tasas, y del mismo modo, para dichas solicitudes, serán de aplicación el Reglamento de Ejecución y el Reglamento de Tasas en vigor hasta el 31 de marzo de 2009. (Las Reglas 38, 39, 160, 17.3, 36.4, 71.8 y 159.1d) del CPE, y el Artículo 2, apartados 3, 3a, 7, 8 y 15 del Reglamento de Tasas en vigor hasta el 31 de marzo de 2009. La Tabla revisada de tasas y

precios aplicable desde el 1 de abril de 2009 (suplemento del Diario Oficial OJ EPO 2/2009) establece las tasas a pagar en virtud de la nueva y la anterior estructura de tasas).

La reducción del plazo para el pago adelantado de las anualidades de patentes europeas (punto 3.5, más abajo) se aplica a **todas** las solicitudes desde el 1 de abril de 2009.

Para más detalles sobre el régimen transitorio de las solicitudes internacionales que entren en la fase regional, véase el punto 4, más abajo; información sobre medios y fecha de de pago, véase lo indicado en el punto 5, más abajo.

Los importes de las tasas indicados a continuación se aplicarán hasta nueva orden.

3.- CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA NUEVA ESTRUCTURA

En los últimos años, la OEP ha observado un incremento significativo en cuanto a la extensión y la complejidad de las solicitudes de patentes europeas y las solicitudes internacionales PCT que entran en la fase regional. Es por ello que se ha creado un nuevo sistema con tasas de reivindicaciones a dos niveles, y una tasa adicional que forma parte de la tasa de presentación para las solicitudes que comprendan más de 35 páginas. El objetivo es trasladar la mayor parte de los costes de procedimiento y examen de esas solicitudes a los solicitantes, y al mismo tiempo, incentivar la reducción de la extensión de las solicitudes, así como del número de reivindicaciones de éstas.

3.1 Sistema con tasas de reivindicaciones a dos niveles

Desde el 1 de abril de 2008, si una solicitud de patente europea comprende más de 15 reivindicaciones, es exigible una tasa de reivindicaciones de 200€ por cada reivindicación a partir de la decimosexta (Reglas 45.1, 162.1, 71.6 del CPE (Véase la Decisión CA/D 2/08 del Consejo de Administración, de 6 de marzo de 2008, (OJ EPO 2008, páginas 124 y siguientes). Este importe continuará siendo aplicable a partir del 1 de abril de 2009 respecto de solicitudes de patente europea presentadas antes de esa fecha y solicitudes internacionales que entren en la fase regional antes de esa fecha.

Los siguientes importes de las tasas de reivindicaciones se aplican a las solicitudes de patente europea presentadas, y a las solicitudes internacionales que entren en la fase regional, a partir del 1 de abril de 2009:

- Por cada reivindicación a partir de la 16, hasta la 50: 200 Euros.
- Por la 51, y reivindicaciones posteriores: 500 Euros.

3.2 Tasa adicional, como parte de la tasa de presentación, para solicitudes que contengan más de 35 páginas.

En virtud de la nueva estructura, la tasa de presentación se compone de una tasa "base" y una tasa adicional de 12 € por cada página a partir de la 36 (Artículo 2.1a) del Reglamento de Tasas. *(La tasa adicional se aplica como parte de la*

tasa de presentación tanto para las solicitudes de patente europea presentadas, como a las solicitudes internacionales que entren en la fase regional, a partir del 1 de abril de 2009).

En consecuencia, se han introducido los siguientes nuevos códigos de tasas:

- 501 Tasa adicional para una solicitud de patente europea
- 520 Tasa adicional para una solicitud internacional que entre en la fase regional.

La tasa adicional se aplica a las solicitudes de patente europea presentadas a partir del 1 de abril de 2009, y a las solicitudes internacionales que entren en la fase regional a partir de esa fecha.

Solicitudes de patentes europeas

La nueva tasa adicional se paga como parte de la tasa de presentación de las solicitudes de patente europea que sean presentadas a partir del 1 de abril de 2009. Su importe se calcula teniendo en cuenta el número de páginas a partir de la 36 (inclusive) que contenga la suma de la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen, en el idioma de presentación. A esta tasa se le aplica el descuento por razón de idioma establecido en la Regla 6.3 del CPE. Las hojas del formulario de solicitud (*EPO Form 1001*) no se tienen en cuenta para dicho cálculo.

Tampoco forman parte del cálculo las páginas que constituyen el listado de secuencias de nucleótidos y aminoácidos en el sentido de la Regla 30.1 del CPE, siempre que el listado en la descripción cumpla con la Norma ST.25 de la OMPI, y se presente de forma separada de la descripción.

Las secuencias de aminoácidos y nucleótidos que se presenten sin formato, no se excluyen del cómputo de páginas. Si la Norma indicada no se cumple, las páginas correspondientes de la descripción deben ser tenidas en cuenta para el cálculo de la tasa adicional.

Si la solicitud se presenta sin reivindicaciones, la tasa adicional se calcula sobre las páginas del primer juego de reivindicaciones presentado.

Si la solicitud se presenta por referencia a una solicitud previamente presentada, se tomarán como base del cálculo las páginas de la copia certificada de la solicitud previa, excluyendo aquellas que se refieran a la certificación en sí, o las que contengan datos bibliográficos.

La tasa adicional se paga en el plazo de un mes desde la fecha de presentación de la solicitud, o desde la fecha de recepción de la solicitud divisional europea, o desde la solicitud europea realizada de conformidad con el Artículo 61.1.b) del CPE. Si la solicitud se presenta sin reivindicaciones o por referencia a una solicitud previamente presentada, la tasa adicional se paga en un mes desde la presentación del primer juego de reivindicaciones, o en un mes desde la presentación de la copia certificada de la solicitud a que se refiere la Regla 40.3 del CPE, aplicándose el plazo que expire más tarde.

Solicitudes internacionales

Para las solicitudes internacionales que entren en la fase regional europea a partir del 1 de abril de 2009, la tasa adicional por páginas a partir de la 36 (inclusive) se paga como parte de la tasa de presentación, dentro del plazo de 31 meses a que se refiere la Regla 159.1 del CPE.

En virtud del procedimiento de cargo en cuenta automático, la tasa adicional se carga como parte de la tasa de presentación, el último día del plazo de 31 meses (*Véase punto 6.1 de las Normas del procedimiento de cargo automático, Arrangements for the Automatic Debiting procedure, AAD en sus siglas en inglés*).

La tasa adicional se calcula sobre la base de la solicitud internacional publicada, de cualquier modificación realizada en virtud del Artículo 19 del PCT, y de una página del resumen. Si existe más de una página de datos bibliográficos, no se cuentan las páginas posteriores. El formulario EPO Form 1200 (*formulario de solicitud de entrada en la fase regional*) no se tiene en cuenta para el cálculo.

Las páginas del último juego de documentos modificados (Artículo 34 del PCT, modificaciones presentadas a la entrada en la fase regional) sobre las cuales deba basarse el procedimiento en la fase europea (Regla 159.1b) del CPE) también se tendrán en cuenta cuando estén a disposición de la OEP en la fecha de pago de la tasa adicional, y a condición de que la fecha de pago se halle dentro del plazo de 31 meses a que se refiere la Regla 159.1 del CPE.

Si el solicitante tiene la intención de que las páginas de la publicación internacional o de modificaciones anteriores sean sustituidas por páginas del último juego de modificaciones y, por tanto, que sean excluidas del cálculo, deberá también, como máximo en la fecha en que se efectúe el pago, identificar las páginas de sustitución, e indicar claramente a qué páginas sustituyen. Esto beneficiará a aquellos casos en los que el solicitante pueda reducir el número de páginas de la solicitud en comparación con la solicitud internacional publicada, o respecto de modificaciones presentadas con anterioridad. Las indicaciones necesarias se realizarán, preferiblemente, en la correspondiente sección del formulario de entrada en la fase regional europea (*EPO Form 1200*). En ausencia de dicha información, todas las páginas nuevas se considerarán página **adicional** y, por tanto, contarán para el cálculo de la tasa adicional.

Ejemplo:

<i>Resumen</i>	1
<i>Descripción</i>	50
<i>Reivindicaciones originales</i>	20
<i>Dibujos</i>	20
<i>Reivindicaciones modificadas por el Art. 19 PCT</i>	9
<i>TOTAL</i>	100

... sigue el ejemplo:

Al entrar en la fase europea, en la fecha de pago de la tasa adicional dentro del plazo de 31 meses, **se presentan 10 páginas de reivindicaciones modificadas** para sustituir las páginas anteriores de reivindicaciones, tal y como indica el solicitante en el formulario 1200:

¿Cómo se realiza el cálculo? Tomados los datos indicados más arriba:

- 100 páginas (total) – 20 (reivindicaciones originales) – 9 (reivindicaciones modificadas por Art. 19) + 10 (modificaciones al entrar en fase europea) – 35 (35 primeras páginas exentas) = **46 páginas a pagar.**

Las páginas de modificaciones presentadas después de la fecha de pago de la tasa adicional, en concreto durante el plazo de 1 mes a que se refiere la Regla 161 del CPE, no se tienen en cuenta para el cálculo de la tasa adicional. En consecuencia, si las modificaciones presentadas en esa etapa posterior conllevan una reducción del número de páginas por las que ya se hubiera pagado, no procederá la devolución de la tasa adicional.

Todas las solicitudes

Si la tasa adicional no se paga en plazo, la solicitud se tiene por retirada. La OEP notificará al solicitante la pérdida de derechos de conformidad con la Regla 112.1 del CPE; el solicitante puede pedir la continuación del procedimiento de conformidad con el Artículo 121 y la Regla 135 del CPE. El importe de la tasa por continuación del procedimiento (Artículo 2.12 del Reglamento de Tasas) se computa de acuerdo con el número de páginas del expediente a la expiración del plazo para el cual la tasa adicional –calculada como se indica más arriba- no haya sido pagada.

3.3 Tasa plana de designación

En virtud del Acta 2000 del CEP, el sistema de designación se ha simplificado con la finalidad de que todos los Estados contratantes se tengan por estados designados al presentar la solicitud de patente europea.

Para las solicitudes de patente europea presentadas **a partir del 1 de abril de 2009** y las solicitudes internacionales que entren en la fase regional a partir de esa fecha, **una tasa plana de designación**, por un importe de **500 Euros**, cubre la designación de **todos** los estados contratantes, salvo designaciones individuales de Estados expresamente retiradas.

Sin embargo, para las solicitudes de patente europea, solicitudes europeas divisionales y solicitudes del Artículo 61.1b) del CPE, presentadas **antes del 1 de abril de 2009**, y las solicitudes internacionales PCT que entren en la fase regional **antes** de esa fecha, continúa siendo de aplicación el sistema de tasas de designación individuales por cada estado contratante designado, hasta un

máximo de siete veces el importe de la tasa de designación que cubre todos los Estados, (Artículo 2.3 del Reglamento de Tasas, en su anterior versión).

Por tanto, estos dos sistemas de tasas de designación convivirán en paralelo durante algún tiempo. Para evitar la pérdida de derechos o innecesarias devoluciones de tasas, se recomienda poner especial atención en el pago del importe correcto de las tasas de designación de las solicitudes sujetas al sistema anterior, así como del importe máximo de siete veces indicado más arriba que cubre todos los Estados contratantes. *(Actualmente el importe por la designación de un Estado es de 85 Euros y, por tanto, el límite máximo es de 595 Euros).*

3.4 Tasa de concesión

Con la introducción de la tasa adicional que forma parte de la tasa de presentación de las solicitudes de patente europea y las solicitudes internacionales que entren en la fase regional **a partir** del 1 de abril de 2009, desaparece la tasa por página a pagar en la etapa de concesión. Por tanto, para estas solicitudes se aplica una **tasa plana** de concesión.

Para las solicitudes de patente europea presentadas, y las solicitudes internacionales que entren en la fase regional, **antes** del 1 de abril de 2009, continúa siendo de aplicación la anterior tasa de concesión, que incluye una tasa por página para las solicitudes que contengan más de 35 páginas. Esto se comunica en las notificaciones que se realicen en virtud de la Regla 71.3 del CPE (*formulario EPO Form 2004*).

3.5 Plazo de 3 meses para el pago adelantado de las anualidades

En virtud de la Regla 51.1 del CPE, las anualidades de solicitudes de patente europea se pueden pagar válidamente hasta un año antes de su fecha de vencimiento.

Desde el 1 de abril de 2009, este periodo se reduce a 3 meses de la fecha de vencimiento. Este cambio se aplica a todas las solicitudes, con independencia de la fecha de presentación o la fecha de entrada en la fase regional. Por razones prácticas, las anualidades recibidas hasta un mes antes del comienzo del periodo de 3 meses serán retenidas por la OEP, pero el pago no tendrá efecto hasta el primer día del periodo de prepago (Véase también las Directrices de Examen, A-XI, 5.2.4, *Guidelines for Examination*).

4.- RÉGIMEN TRANSITORIO PARA SOLICITUDES INTERNACIONALES QUE ENTREN EN LA FASE REGIONAL

Este régimen transitorio se aplica a los cambios descritos en los apartados superiores 3.1 a 3.4

4.1 Solicitudes para las cuales el plazo de 31 meses de la Regla 159.1 del CPE expira antes del 1 de abril de 2009

Estas solicitudes están sujetas a las normas anteriores. Esto significa que no están sujetas a la tasa por página como parte de la tasa de presentación, ni a la tasa plana de designación, ni tampoco a la tasa plana de concesión. Si se pagan tasas por reivindicaciones a partir de la 16 dentro del plazo de la Regla 162.2 del CPE, todas ellas se pagan con el importe de 200 Euros, aun en el caso de que dicho plazo expire con posterioridad al 1 de abril del 2009. Esto también se aplica si una orden de cargo automático se ha realizado para una solicitud, ya que las tasas por reivindicaciones a partir de la 16 no se cargan automáticamente hasta el último día del plazo a que se refiere la Regla 162.2 del CPE.

4.2 Solicitudes para las cuales el plazo de 30 meses del Artículo 22 del PCT expira antes del 1 de abril de 2009, y el plazo de 31 meses de la Regla 159.1 del CPE expira a partir de esa fecha (por ejemplo, el 1 de abril cae dentro de los 31 meses desde la fecha de prioridad):

Para aplicar la anterior estructura de tasas, la entrada en la fase regional debe haber sido válidamente realizada mediante el pago de la tasa de presentación (Artículo 2.1 del Reglamento de Tasas, versión anterior) y, en su caso, la presentación de la traducción prescrita en el Artículo 153.4 del CPE, **antes del 1 de abril de 2009**. A este propósito, el solicitante **no** debe realizar una orden de cargo automático para la tasa de presentación ya que ella sería cargada el último día del plazo de 31 meses, por ejemplo, a partir del 1 de abril de 2009, por lo que debe usar otros medios autorizados de pago (Véase el punto 5, más abajo).

Si lo anterior no se cumple, la solicitud internacional solamente puede entrar en la fase regional con sujeción a la nueva estructura de tasas en vigor desde el 1 de abril de 2009.

4.3 Solicitudes para las cuales el plazo de 30 meses del Artículo 22 del PCT expira a partir del 1 de abril de 2009:

Dado que la solicitud estará aún en la fase internacional el 1 de abril de 2009, la entrada en la fase regional **antes** de esta fecha es posible sólo si una petición expresa de tramitación anticipada (Artículos 23 o 40 del PCT) se ha realizado y los actos prescritos en la Regla 159.1 del CPE han sido completados antes de esa fecha. La petición expresa no está incluida en el formulario de entrada en la fase europea (*EPO Form 1200*), por lo que debe realizarse separadamente.

Por tanto, para las solicitudes internacionales a entrar en la fase regional **antes del 1 de abril de 2009**, el solicitante deberá:

Presentar la petición de tramitación anticipada;

- aportar, en su caso, la traducción de la solicitud internacional al alemán, inglés o francés;

- especificar los documentos de la solicitud sobre los cuales deba basarse el procedimiento de concesión europeo;
- pagar la tasa de presentación;
- pagar las tasas de designación si el plazo de la Regla 39.1 ha expirado;
- pagar la tasa de búsqueda cuando un informe de búsqueda complementario deba ser realizado;
- presentar la petición de examen y pagar la tasa de examen si el plazo de la Regla 70.1 del CPE ha expirado;
- presentar, en su caso, el certificado de exhibición (Artículo 55.2, Regla 25 del CPE);
- pagar, en su caso, la tasa de la tercera anualidad si ha vencido en virtud de la Regla 51.1 del CPE.

Nota: dado que estas tasas deben ser pagadas de manera anticipada, no debe presentarse una orden de cargo automático (Véase el punto 4.2, más arriba).

Para más información, consúltese “How to get a European Patent Euro-PCT”, Guide for Applicant, Part 2, 4th Edition, April 2008, especialmente puntos 292 a 295, y 301. En la siguiente dirección electrónica: <http://www.epo.org/search.html?uquery=Applicants+Guide+Part+2>

Únicamente es necesario pagar las tasas por toda reivindicación a partir de la 16 (inclusive), Regla 162.1 de CPE, antes de la expiración del plazo en virtud de la Regla 162.2 del CPE. En consecuencia, su pago no será un requisito para una válida entrada anticipada en la fase regional. Siempre que todos los actos requeridos mencionados anteriormente se realicen antes del 1 de abril de 2009, las tasas por cada reivindicación a partir de la 16 se elevarán a un importe de 200 Euros, aun si son válidamente pagadas a partir del 1 de abril de 2009.

5.- MEDIOS DE PAGO Y FECHA DE EFECTOS DEL PAGO (Artículo 7.1, y 7.2 del Reglamento de tasas)

- Los pagos efectuados por orden de cargo desde cuentas de depósito abiertas ante la OEP: la fecha de recepción por la OEP de la orden de cargo (Véanse los puntos 6.3 a 6.7 ADA, suplemento del Diario Oficial, OJ EPO 3/2009).
- Los titulares de cuentas de depósito pueden también utilizar el procedimiento de cargo automático –en cuyo caso, la responsabilidad de que los pagos se realicen correctamente, en su totalidad y en plazo recae sobre la OEP- (Véanse también las Normas para el procedimiento de cargo automático, Anexos A.1. y A.2 de ADA). Véase también, no obstante, el régimen transitorio de los puntos 4.2 y 4.3 indicados más arriba.
- Pagos/transferencias a una cuenta de la OEP: fecha en la cual el importe del pago/transferencia se anota realmente en la cuenta.

Los solicitantes deben saber que las disposiciones de seguridad del Artículo 7.3 y 7.4 del Reglamento de Tasas y el punto 6.8 ADA (Arrangements for deposit accounts) se aplican sólo a la expiración del plazo (Véase

Directrices de Examen “*Guidelines for Examination*” A-XI, 6.2.5) y, por tanto, no a la transición de la antigua a la nueva estructura de tasas.

También se debe destacar que las tasas no pueden pagarse con un cheque enviado directamente a la OEP (Véase OJ OEP 2007, 626).

----- *Fin* -----