

## INAPI INFORMA SOBRE REDUCCION TASA DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL EN SOLICITUDES PCT QUE ELIJAN LA USPTO COMO ISA

A partir del 01 de enero del año 2014, la Oficina de Estados Unidos de Patentes y Marcas (USPTO, por sus siglas en inglés) ha informado que aplicará una reducción en el monto de las tasas de búsqueda y examen preliminar internacional de PCT para las personas ya sea naturales o jurídicas que puedan ser calificadas como “micro entity” o “small entity”.

### MICRO ENTITY

Para establecer la condición de “micro entity”, el solicitante debe utilizar un formulario de certificación preestablecido (micro entity certification) y cumplir con uno de los siguientes requisitos. Como primera opción, el solicitante puede establecer un ingreso bruto limitado y la experiencia limitada con la presentación de solicitudes de patentes. Como segunda opción, el solicitante puede establecer por su empleo, o una cesión o la obligación de ceder la solicitud a una institución de educación superior. Tanto el solicitante como su mandatario pueden firmar y presentar esta certificación. La tasa con el descuento señalado sólo puede ser pagada si se presentó dicha certificación.

#### 1) Certificación de micro entity sobre la base de ingresos brutos utilizando el formulario PTO/SB/15A (gross income basis):

En este caso, el solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Calificación como small entity: El solicitante debe calificar como una small entity, tal como lo define la norma 37 CFR 1.27 de los Estados Unidos de América, entendiéndose por tal cualquier persona, pequeña empresa u organización sin fines de lucro que cumpla con ciertas condiciones especiales:

i) Persona: Cualquier inventor u otra persona (por ejemplo, una persona a quien un inventor ha transferido algunos derechos sobre su invención) que no ha cedido, otorgado, transmitido, licenciado, y no tiene ninguna obligación bajo contrato o ley para ceder, conceder, transferir, o licenciar su solicitud. Un inventor u otro individuo que ha transferido algunos derechos en la invención de una o más partes, o está bajo la obligación de transferir ciertos derechos en la invención de una o más partes, también pueden calificar para ser small entity si todas las partes que tienen derechos en la invención transferida, también califican para el status de small entity, ya sea como persona, pequeña empresa u organización sin fines de lucro.

ii) Pequeña empresa: Cualquier empresa que no ha cedido, otorgado, transmitido, o licenciado, y no tiene ninguna obligación bajo contrato o ley para ceder, conceder, transferir, o licenciar, cualquier derecho sobre la invención a cualquier persona u organización, que no califique como small entity, ya sea persona natural, pequeña empresa u organización sin fines de lucro; y que cumpla con los estándar de tamaño establecidos en la norma 13 CFR 121.801 a de 121.805 de los Estados Unidos de América para ser elegible para la reducción de tasas de patentes.

iii) Organización sin fines de lucro: se entiende como tal aquella organización que no ha cedido, otorgado, transmitido o licenciado, y no tiene ninguna obligación bajo contrato o ley para ceder, conceder, transferir, o licenciar, los derechos sobre la invención a cualquier persona u organización que no califique como persona, pequeña empresa o una organización sin fines de lucro.

Según lo indicado por la USPTO, se considerarán entre otras como organizaciones sin fines de lucro, a las universidades u otras instituciones de educación superior ubicadas en cualquier país y cualquier organismo científico o educativo sin ánimo de lucro calificado bajo una organización sin fines de lucro.

b) Límite de presentación de solicitudes: Ni el solicitante ni los inventores deben haber sido indicados como inventores en más de cuatro solicitudes de patentes presentadas previamente en EE.UU., excluyendo las solicitudes provisionales y las solicitudes internacionales PCT en las cuales no se haya pagado la tasa de Fase Nacional en EE.UU., y también las solicitudes de patentes en las cuales el solicitante haya cedido todos sus derechos de propiedad o esté obligado a cederlos como resultado de una invención realizada en virtud de un empleo anterior del solicitante.

c) Límite de ingresos brutos de solicitantes e inventores: Ni el solicitante ni los inventores, en el año anterior al año actual en el que sea aplicable el descuento, puede superar la calificación de Ingreso Bruto Máximo" (Maximum Qualifying Gross Income), conforme lo indicado en el sitio web de la USPTO en [http://www.uspto.gov/patents/law/micro\\_entity.jsp](http://www.uspto.gov/patents/law/micro_entity.jsp).

d) Límite de ingresos brutos en partes con una participación (ownership interest): Ni el solicitante ni los inventores deben de haber cedido, transmitido, o tener la obligación contractual o legal para ceder, conceder, o transmitir, una licencia u otro interés de propiedad en la solicitud, en el año anterior, al año en el que se aplica el descuento, puede superar la calificación de Ingreso Bruto Máximo" (Maximum Qualifying Gross Income), conforme lo indicado en el sitio web de la USPTO en [http://www.uspto.gov/patents/law/micro\\_entity.jsp](http://www.uspto.gov/patents/law/micro_entity.jsp).

2) Certificación de micro entity sobre la base de ser empleado de una institución de educación superior utilizando el formulario PTO/SB/15B.

El solicitante debe certificar que califica como una small entity conforme lo definido en la norma 37 CFR 1.27 de los Estados Unidos de América y que su empleador sea una institución de educación superior.

3) Certificación de micro entity sobre la base de cesión u obligación a ceder una solicitud a una institución de educación superior utilizando el formulario PTO/SB/15B

El solicitante debe certificar que califica como una small entity conforme lo definido en la norma 37 CFR 1.27 de los Estados Unidos de América y que ha cedido, otorgado, transmitido o está obligado por contrato o por ley a ceder, conceder, o transmitir, una licencia u otro interés de propiedad en la solicitud a una institución de educación superior.

#### SMALL ENTITY

En cuanto, a las "small entity", el solicitante debe calificar como tal de acuerdo a lo señalado en el punto a) del N°1 referido a las micro entity.

El solicitante no estará obligado a presentar una declaración por escrito de ser una "small entity" (written assertion of small entity status), cuando se hace el pago de la cantidad exacta de la tasa de búsqueda internacional con la reducción por concepto de "small entity" incluida. Si el solicitante opta por presentar una declaración por escrito, debe ser presentada antes o al momento del pago de la tasa de búsqueda internacional.

Para mayor información, la USPTO ha publicado en su web una sección de preguntas y respuestas en [http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/faqs\\_fees.jsp#heading-4](http://www.uspto.gov/aia_implementation/faqs_fees.jsp#heading-4)