

## CHANGES TO ANNUITY PAYMENT REGULATIONS

On June 1, 2010, the Ecuadorian Patent Office issued Regulation No. 003-2010 CD-IEPI concerning patents which establishes an increase in maintenance fees and modifies the way of calculating the annuities to be paid. The new regulations have left many open-ended questions. Therefore, a formal clarification has been requested to the Ecuadorian Patent Office and they have stated that they will issue further explanations in coming weeks.

Meanwhile, the real issue is how to determine the annuity number, the payment deadline and the amount to pay.

### 1) ANNUITY NUMBER

*THE ANNUITY YEAR AND PAYMENT DEADLINE ARE CALCULATED BASED ON THE PCT INTERNATIONAL* Under the previous regulations the annuity number was calculated based on the **national filing date**. Now, annuities **are counted from the International Filing Date**. Therefore, the annuity year and payment deadline are calculated based on the PCT International Filing Date (month, day, and year).

For example, if a patent entered the national phase in October 2008, then the **third** annuity would have been due in October 2010. However, we now look to

## CAMBIOS EN EL REGLAMENTO DE PAGO DE ANUALIDADES

En junio de 2010 el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) aprobó el Reglamento No. 003-2010 CD-IEPI que establece un incremento en las tasas de mantenimiento y modifica la forma de cálculo de las anualidades de patentes. El nuevo reglamento ha dejado dudas. Por esta razón se ha solicitado un pronunciamiento formal al IEPI, y han señalado que harán una aclaración en las próximas semanas.

Mientras tanto, los asuntos más importantes son: determinar el número de anualidad, la fecha límite para el pago, y el monto a cancelar.

### 1) NUMERO DE ANUALIDAD

De acuerdo al reglamento anterior, el número de anualidad se calculaba en base a la **fecha de solicitud nacional**. Ahora, las anualidades se cuentan desde la **fecha de solicitud internacional**. De este modo, el año de anualidad y la fecha límite para el pago se calculan en base a la solicitud internacional PCT (mes, año, día)

Por ejemplo, para una patente que entra en fase nacional en octubre de 2008, la **tercera** anualidad hubiera tenido que pagarse en octubre de 2010. Sin embargo, ahora se debe tomar en cuenta la fecha de solicitud internacional que es marzo de 2006. Esto significa que la **sexta**

*EL AÑO DE ANUALIDAD Y LA FECHA LÍMITE PARA EL PAGO SE CALCULAN EN BASE A LA SOLICITUD INTERNACIONAL PCT*

the International Filing Date which is March 2006. This means that the *sixth* annuity is due in March 2011. In this particular case there would be no payment in 2010 because before June 2010, the payment was due October 2010, and after the new regulations, the payment is due in March. No back fees are required. (See chart below)

## 2) PAYMENT DEADLINE

As the annuity number, the deadline is established by the International Filing Date. In Ecuador, annuities are paid a year in advance and are due by the end of the PCT file month. Article 4 of the new regulation in accordance with article 80 of the Andean Decision #486 provides an additional 6 month grace period. If an annuity has not been paid by the end of the grace period, the application or granted patent is automatically deemed abandoned. It is not possible to revive the patent after its abandonment.

*IT IS NOT POSSIBLE TO REVIVE A PATENT AFTER ITS ABANDONMENT.*

### Previously filed and granted patents:

*AS A GENERAL RULE, IF THE PREVIOUS DEADLINE TO PAY THE ANNUITY WAS BEFORE JUNE, THE PAYMENT FOR THAT YEAR WAS DONE PER THE OLD REGULATIONS. IF THE OLD DEADLINE IS AFTER JUNE, THEN THE NEW LEGISLATION APPLIES, AND THE NEW DEADLINE MUST BE USED.*

The changes also affect granted patents and PCT applications that were filed in Ecuador before June 1, 2010. As a general rule, if the previous deadline to pay the annuity was before June, the payment for that year was done per the old regulations. If

anualidad vence en marzo de 2011. En este caso en particular no habría pago en el año 2010, debido a que antes de junio de 2010 el vencimiento era en octubre de 2010, y ahora de acuerdo al nuevo reglamento el pago vence en marzo. No se deben tasas retroactivas. (Favor ver el gráfico abajo)

## 2) FECHA DE VENCIMIENTO

Tal como el número de anualidad, la fecha de vencimiento se calcula en base a la solicitud internacional PCT. En Ecuador, las anualidades se pagan por adelantado, y se debe pagar antes del fin de mes de la fecha de solicitud internacional. El Artículo 4 del reglamento, en concordancia con el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina otorga un período de gracia de 6 meses adicionales. Si la anualidad no ha sido pagada dentro del plazo, la patente se abandona automáticamente. No es posible revivir una patente luego de su abandono.

*NO ES POSIBLE REVIVIR UNA PATENTE LUEGO DE SU ABANDONO*

### Solicitudes y patentes concedidas previamente:

Los cambios también afectan a patentes concedidas y solicitudes PCT que entraron en fase nacional antes del 1 de junio de 2010.

Como regla general, si el pago anterior vencía antes de junio, el pago se lo debió haber realizado en base al reglamento anterior. Si el vencimiento antiguo era después de junio, entonces aplica el nuevo

*COMO REGLA GENERAL, SI EL PAGO ANTERIOR VENCÍA ANTES DE JUNIO, EL PAGO SE LO DEBE HABER REALIZADO EN BASE AL REGLAMENTO ANTERIOR. SI EL VENCIMIENTO ANTIGUO ERA DESPUÉS DE JUNIO, ENTONCES APLICA EL NUEVO REGLAMENTO Y SE DEBE TOMAR EN CUENTA LA NUEVA FECHA LÍMITE*

the old deadline is after June, then the new legislation applies, and the new deadline must be taken into account. This can mean that no annuity is due on that year.

Here are some examples:

reglamento y se debe tomar en cuenta la nueva fecha límite. Esto puede significar que en ciertos casos no se paga anualidad de ese año.

Aquí algunos ejemplos:

SCENARIO	NATIONAL FILE DATE Fecha de solicitud nacional	PCT FILE DATE Fecha de solicitud internacional	RESULT Resultado
National Filing month <u>before</u> June / PCT Filing month <u>after</u> June Mes de fase nacional antes de junio / mes de PCT después de junio	April 1, 2009	November 1, 2007	2010-2011 annuity paid in April 2010. Next annuity due in Nov. 2011. Anualidad del 2010-2011 pagada en abril. Siguiente anualidad vence en Nov. de 2011.
National Filing month <u>before</u> June / PCT Filing month <u>before</u> June Mes de fase nacional antes de junio / mes de PCT antes de junio	April 1, 2009	May 1, 2007	2010-2011 annuity paid in April 2010. Next annuity due in May 2011. Anualidad del 2010-2011 pagada en abril. Siguiente anualidad vence en mayo de 2011.
National Filing month <u>after</u> June / PCT Filing month <u>before</u> June Mes de fase nacional después de junio / mes de PCT antes de junio	July 1, 2009	May 1, 2007	No annuity due in 2010. Next annuity due in May 2011. No se debe anualidad en 2010. Siguiente anualidad vence en mayo de 2010.
National File month <u>after</u> June / PCT Filing month <u>after</u> June Mes de fase nacional después de junio / mes de PCT después de junio	July 1, 2009	November 1, 2007	2010-2011 annuity paid in November 2010. Anualidad de 2010-2011 pagada en noviembre de 2010.
National Filing month <u>after</u> June / PCT Filing month <u>after</u> June Mes de fase nacional después de junio / mes de PCT después de junio	November 1, 2009	July 1, 2007	2010-2011 annuity paid in July 2010. Anualidad de 2010-2011 pagada en julio de 2010.

As the chart shows, there are different scenarios with different outcomes. Therefore, it is important to establish the new deadlines correctly, considering that they can be before or after the previous national deadlines. A meticulous case by case study is needed, and the records, databases and docketing systems must be updated accordingly.

De acuerdo a la tabla, existen diferentes escenarios con varios resultados. Por esta razón es importante establecer correctamente los vencimientos, considerando que pueden ser antes o después del vencimiento anterior. Se necesita hacer un meticuloso estudio para cada caso, y es necesario actualizar los registros, bases de datos y sistemas con las nuevas fechas.

### 3) AMOUNT TO PAY

Once the annuity number and deadline are established (from the international filing date), the amount to pay is determined by the new enacted fees according to the following chart:

Annuity 1 - 2	US \$104
Annuity 3 - 7	US \$148
Annuity 8 - 11	US \$228
Annuity 12 -14	US \$320
Annuity 15 - 17	US \$428
Annuity 18 - 20	US \$572

If payment is made during the 6 month grace period, a 5% monthly charge is added per Art. 4 of the Regulation.

#### **New patent applications:**

When filing a new patent application, the applicant has to pay in advance for all the past years' annuities. Given the 31 months allowed to enter the national phase in Ecuador, the applicant must sometimes pay up to four annuities at once.

#### **Payments in advance:**

If the annuity agent paid more than one maintenance fee in advance, prior to the enactment of the new regulation, an adjustment to the amount paid may be required so that the annuity meets the new established fee. This policy of the

### 3) MONTO A CANCELAR

Una vez que queden establecidos el número de anualidad y la fecha de pago (desde la solicitud internacional), el valor a pagar se determina de acuerdo a las nuevas tasas establecidas por el reglamento:

Anualidad 1 - 2	US\$104
Anualidad 3 - 7	US\$148
Anualidad 8 - 11	US\$228
Anualidad 12 -14	US\$320
Anualidad 15 - 17	US\$428
Anualidad 18 - 20	US \$572

Si el pago se lo hace dentro del periodo de gracia, es necesario aumentar una recarga del 5% mensual de acuerdo al Art. 4 del reglamento.

#### **Nuevas solicitudes de patentes:**

Al presentar una nueva solicitud de patente, el solicitante debe pagar por adelantado por todas las anualidades pasadas (desde la solicitud internacional). Debido a los 31 meses de plazo para entrar en la fase nacional en el Ecuador, el solicitante muchas veces tiene que pagar hasta 4 anualidades simultáneamente.

#### **Pagos por adelantado:**

Si el agente de anualidades pagó más de una anualidad por adelantado, antes de la promulgación del nuevo reglamento, debe hacerse un ajuste a los valores pagados, para que se cumpla con el nuevo monto.

IEPI is illegal in our opinion. They must respect existing advance payments.

## **CONCLUSION**

This new regulation will make it easier for a patent owner or applicant to keep track of the annuities since they are calculated from the International Filing Date.

Unfortunately the confusion brought by these new regulations, especially during the first year has caused patents to expire due to skipped or incomplete payments. In reviewing our personal cases we have noticed that there is no clear understanding of the new regulations. It is important to clarify the annuity number, the amount due and the deadline along with the annuity agent to avoid unduly expirations. The patent team at Bermeo & Bermeo has the experience to organize and maintain your patent portfolio and is ready to assist you.

Consideramos que esta política del IEPI es ilegal, pues los pagos adelantados debieron ser respetados.

## **CONCLUSION**

El Nuevo reglamento hace más fácil para el solicitante llevar cuentas de las anualidades porque son calculadas desde la solicitud internacional.

Desafortunadamente, la confusión derivada del nuevo reglamento, especialmente durante el primer año, ha causado que algunas patentes sean abandonadas por falta o insuficiencia de pago. Al revisar nuestros archivos, notamos que no hay una idea clara sobre la aplicación del nuevo reglamento. Es importante aclarar con los clientes el número de la anualidad, el valor y el plazo para evitar abandonos no deseados. El equipo de patentes de Bermeo & Bermeo tiene la experiencia para organizar y manejar su portafolio de patentes, y estamos listos para asistirle.

*Bermeo & Bermeo Law Firm  
November 2010*