



Entender a incorporação por referência

Série de webinários da OMPI sobre o PCT

Sessão 2

24 de Setembro de 2021

Sr. Roberto Perez Gomes

Assistente Sênior de Cooperação Técnica

Seção de Cooperação Técnica

Divisão de Cooperação Internacional do PCT

Houston, temos um problema...



Depositei
os
desenhos
errados!!!!

Está
faltando
uma
página!!!!

Para começar, algumas dicas de melhores práticas

■ Como evitar problemas:

- Nomes de arquivos claros e distintos
- Verifique tudo mais de uma vez antes de submeter; abra todos os anexos
- Verificação por uma segunda pessoa

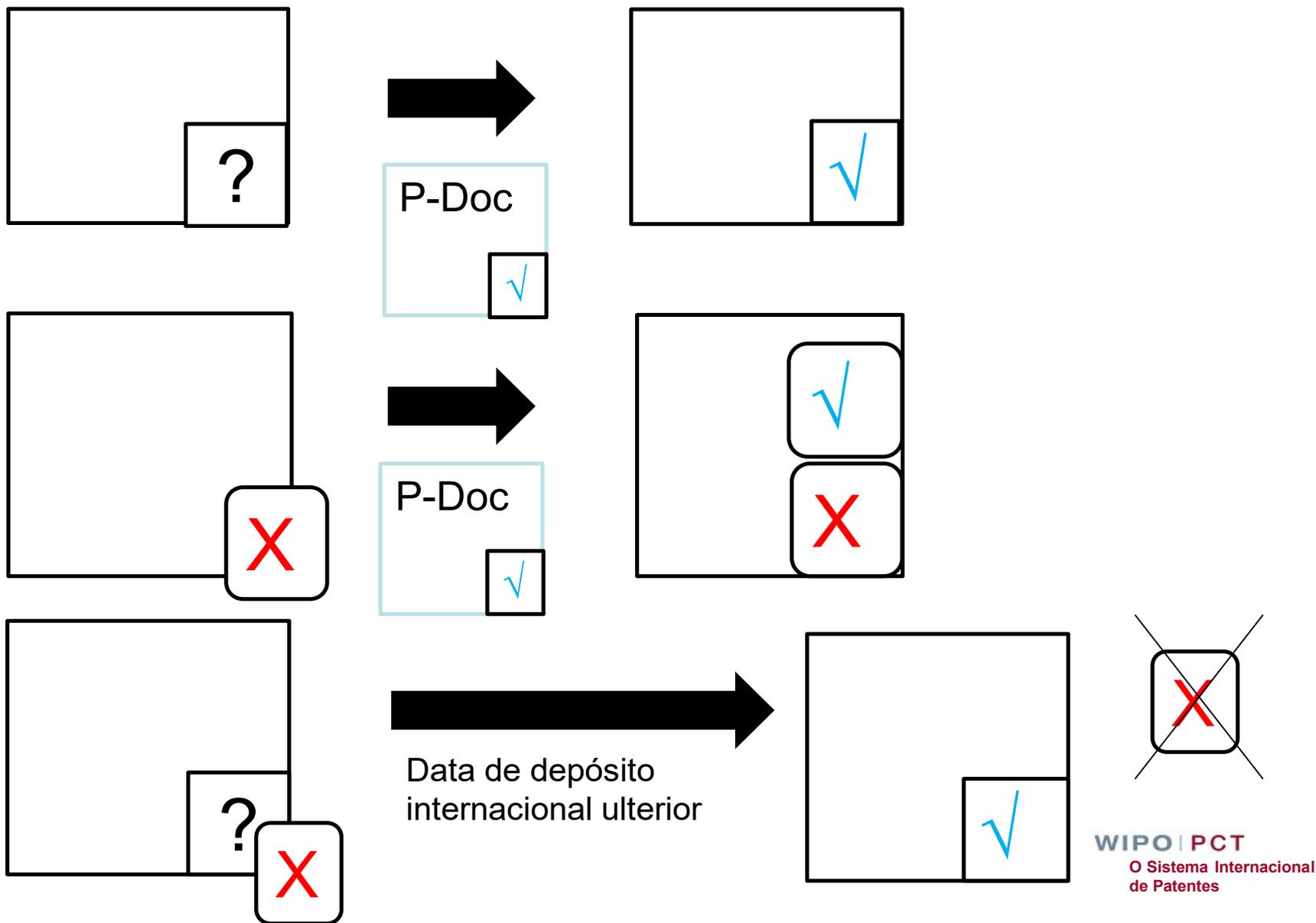
■ Como detectar um problema:

- Inspeção dos arquivos online imediatamente após o depósito
- Solicitação do Organismo receptor (RO)?
- Se o erro só for visto na publicação internacional, já é tarde demais

Objetivo

- Permitir que elementos ou partes contidos num pedido de prioridade e acidentalmente omitidos sejam incluídos sem afetar a data de depósito internacional
 - elemento = a totalidade da descrição ou a totalidade das reivindicações
 - parte = parte da descrição, parte das reivindicações ou parte ou totalidade das folhas de desenhos
- Elementos ou partes erroneamente depositados não podem ser retirados na incorporação por referência

Omitido \neq erroneamente depositado \neq completado/corrigido



Opções quando faltam partes ou quando partes ou elementos são erroneamente depositados

	Incorporação por referência		Complementação/Correção	
	Parte em falta	Elemento ou parte erroneamente depositado	Parte em falta	Elemento ou parte erroneamente depositado
Regras do PCT	20.5.d), 20.5 <i>bis</i> .d), 20.6		20.5.b) & c)	20.5 <i>bis</i> .b) e c)
Data do depósito internacional	Mantida		Será modificada	
Aplicabilidade	Não é aplicada por alguns ROs e DOs		Todos os ROs e DOs	
Como são tratadas folhas erroneamente depositadas	Não disponível	Permanecem no pedido (publicadas como parte do pedido — movidas para o fim do elemento respectivo, por exemplo a descrição)	Não disponível	Retiradas do pedido (e não visíveis no PATENTSCOPE)

Condições

- A prioridade foi reivindicada na data de depósito original (Regra 4.18)
- O pedido de prioridade contém o elemento ou parte (Regra 20.6.b))
- O requerimento contém uma declaração de incorporação (condicional) por referência (Regra 4.18)
- Confirmação de incorporação por referência dentro do prazo(Regras 20.6 e 20.7)
- Autoridade competente: Organismo receptor (RO)

Confirmação

- Prazo: dois meses a partir do depósito ou solicitação (Regra 20.7)
- Documentos a apresentar (Regra 20.6):
 - ❑ notificação de confirmação
 - ❑ folhas omissas ou corretas
 - ❑ cópia do pedido anterior tal como depositado, a menos que o documento de prioridade já tenha sido submetido
 - ❑ tradução, se não estiver na língua do pedido internacional
 - ❑ indicação da localização das partes omissas no documento de prioridade (e tradução)

Confirmação (2)

- Se nem todos os requisitos para incorporação por referência foram cumpridos

(por exemplo, se uma parte ou elemento omissa não estiver integralmente contido no pedido anterior)

- uma data de depósito ulterior é atribuída ao pedido internacional (data de recepção da parte ou elemento omissa ou correto)
- o requerente pode pedir que a parte omissa ou parte ou elemento correto seja ignorado (Regra 20.5.e) e Regra 20.5*bis*.e))

Solicitação pelo RO de correção de erro de acordo com Artigo 11.1) (Regra 20.3)

Quando a totalidade da descrição ou a totalidade das reivindicações foram omitidas, o RO solicita que o requerente:

- ❑ forneça uma correção de acordo com o Artigo 11.2), e uma data de depósito ulterior é atribuída ao pedido internacional, ou
- ❑ confirme de acordo com a Regra 20.6.a) que o elemento é incorporado por referência de acordo com a Regra 4.18, e a data de depósito internacional é mantida

Efeito da incorporação por referência na fase nacional (Regra 82ter.1.b)

- Os Organismos designados (DO) podem, dentro de determinados limites, rever a decisão que autorizou a incorporação por referência
- Um certo número de ROs e DOs apresentou declarações de incompatibilidade com a legislação nacional

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.htm

Declarações de incompatibilidade com a legislação nacional (1)

Os Organismos seguintes notificaram a Secretaria Internacional de que as Regras 20.3.a)ii) e b)ii), 20.5.a)ii) e d), 20.5*bis*.a)ii) e d) e 20.6 são incompatíveis com sua legislação nacional ou regional:

- ❑ Incompatibilidade como Organismo receptor (Regra 20.8.a)):

CU, CZ, DE, ID, KR, MX

- ❑ Incompatibilidade como Organismo designado (Regra 20.8.b)):

CN, CU, CZ, DE, ID, KR, MX, TR

Declarações de incompatibilidade com a legislação nacional (2)

- ❑ Incompatibilidade como Organismo receptor (Regra 20.8a-*bis*):

CL, CU, CZ, DE, EP, ES, FR, ID, KR, MX

- ❑ Incompatibilidade como Organismo designado (Regra 20.8.b-*bis*):

CL, CN, CU, CZ, DE, EP, ES, ID, KR, MX, TR

E se o DO ou RO não aceita a incorporação por referência?

- Se o RO não aplica a incorporação por referência:
 - ❑ Solicitar a transferência do pedido internacional para o RO/IB de acordo com a Regra 19.4
- Se o DO não aplica a incorporação por referência:
 - ❑ Utilizar o caminho regional como alternativa?
 - ❑ Aceitar uma data de depósito ulterior para assegurar a integralidade do pedido
 - ❑ Manter a data de depósito internacional e aceitar um conteúdo incompleto (a menos que um elemento inteiro esteja em causa)

Recursos PCT

■ Perguntas gerais sobre o PCT

□ Contate o Serviço de Informação do PCT:

Telefone: +41 22 338 83 38

E-mail: pct.infoline@wipo.int

■ Perguntas sobre o ePCT

□ Contate o Help Desk dos serviços eletrônicos do PCT:

Telefone: +41 22 338 83 38

email: pct.eservices@wipo.int

■ Assine os Boletins da OMPI

<https://www.wipo.int/newsletters>

Agradecemos sua participação!

