



# 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...



Depositemos  
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

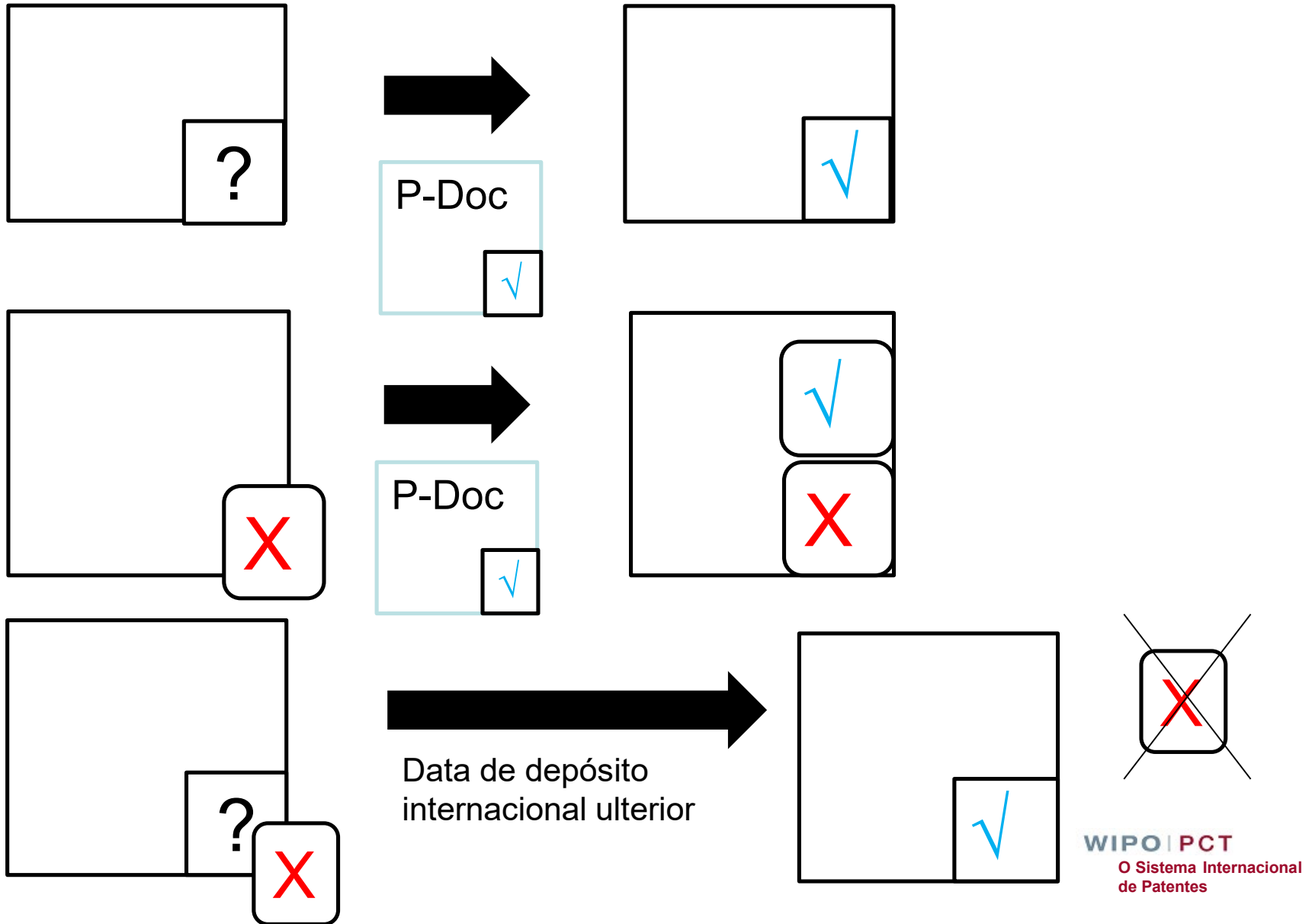
## ■ Como detectar um problema:

- 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
<b>Regras do PCT</b>	20.5.d), 20.5 <i>bis</i> .d), 20.6		20.5.b) & c)	20.5 <i>bis</i> .b) e c)
<b>Data do depósito internacional</b>	Mantida		Será modificada	
<b>Aplicabilidade</b>	Não é aplicada por alguns ROs e DOs		Todos os ROs e DOs	
<b>Como são tratadas folhas erroneamente depositadas</b>	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 omissos não estiver integralmente contido no pedido anterior)

- uma data de depósito ulterior é atribuída ao pedido internacional (data de recepção da parte ou elemento omissos 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](http://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](mailto: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](mailto:pct.eservices@wipo.int)

## ■ Assine os Boletins da OMPI

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



# Agradecemos sua participação!

