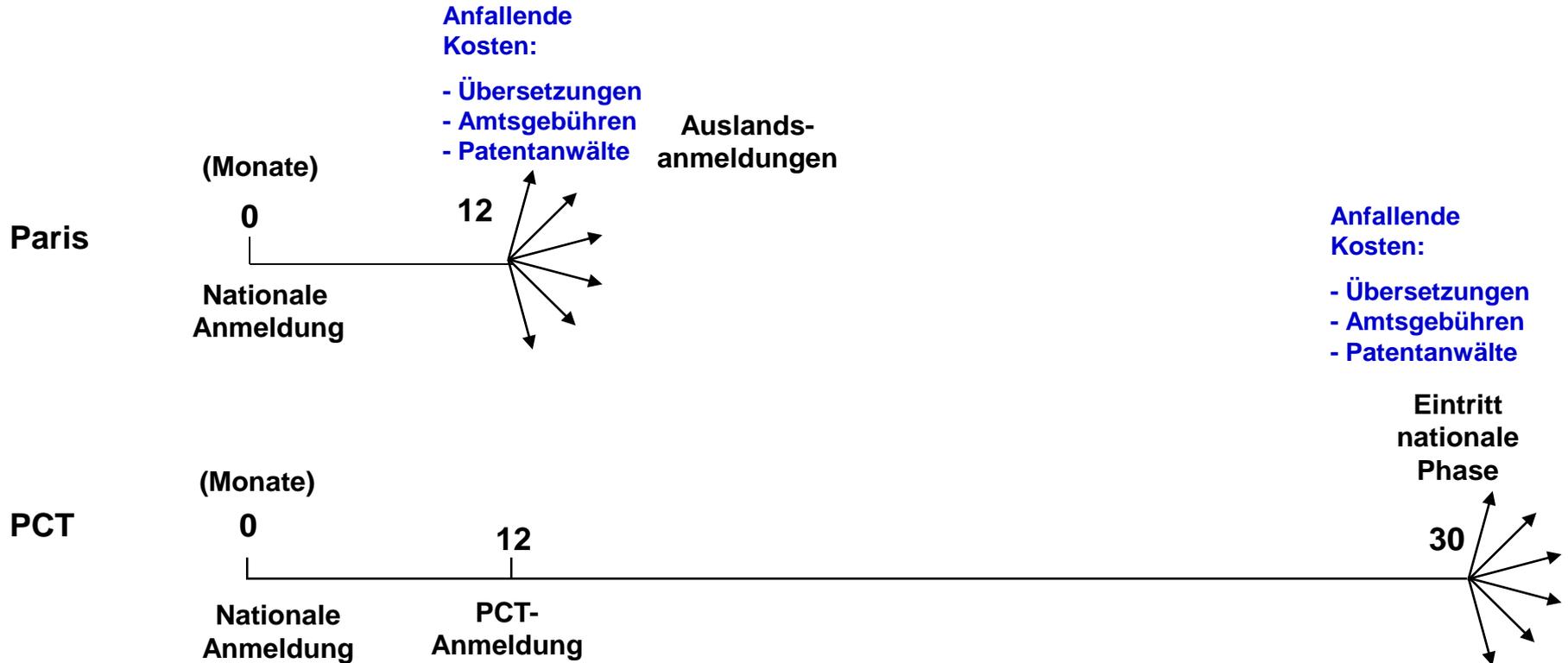




Erfindungen international schützen: Einführung in den PCT, Praxistipps und aktuelle Entwicklungen

München, 27. November 2019

Vergleich: Pariser Verbandsübereinkunft/PCT



Das PCT-Verfahren

Nationale Anmeldung, gefolgt - innerhalb des Prioritätsjahres gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft - von einer internationalen Anmeldung nach dem PCT, Eintritt in die “nationale Phase” nach Ablauf von 30 Monaten*:

- einheitliche Formvorschriften
- internationale Recherche
- internationale Veröffentlichung
- internationale vorläufige Prüfung
- Verbesserung der Anmeldung vor dem Eintritt in die nationale Phase
- Übersetzungen und nationale Gebühren erst 30 Monate* ab Prioritätsdatum fällig und nur, wenn der Anmelder entscheidet, die Anmeldung weiterzuverfolgen

Allgemeine Anmerkungen (1)

- Das PCT-System ist ein Patent-“Anmelde“-System, kein Patent-“Erteilungs“-System; es gibt kein “PCT-Patent”
- Das PCT-System ist gegliedert in eine
 - internationale Phase, bestehend aus
 - Einreichung der internationalen Anmeldung
 - internationaler Recherche und schriftlichem Bescheid der ISA
 - internationaler Veröffentlichung und
 - internationaler vorläufiger Prüfung
 - nationale/regionale Phase vor den Bestimmungsämtern
- Die Entscheidung über die Erteilung eines Patents wird ausschließlich von den nationalen oder regionalen Ämtern in der nationalen Phase getroffen

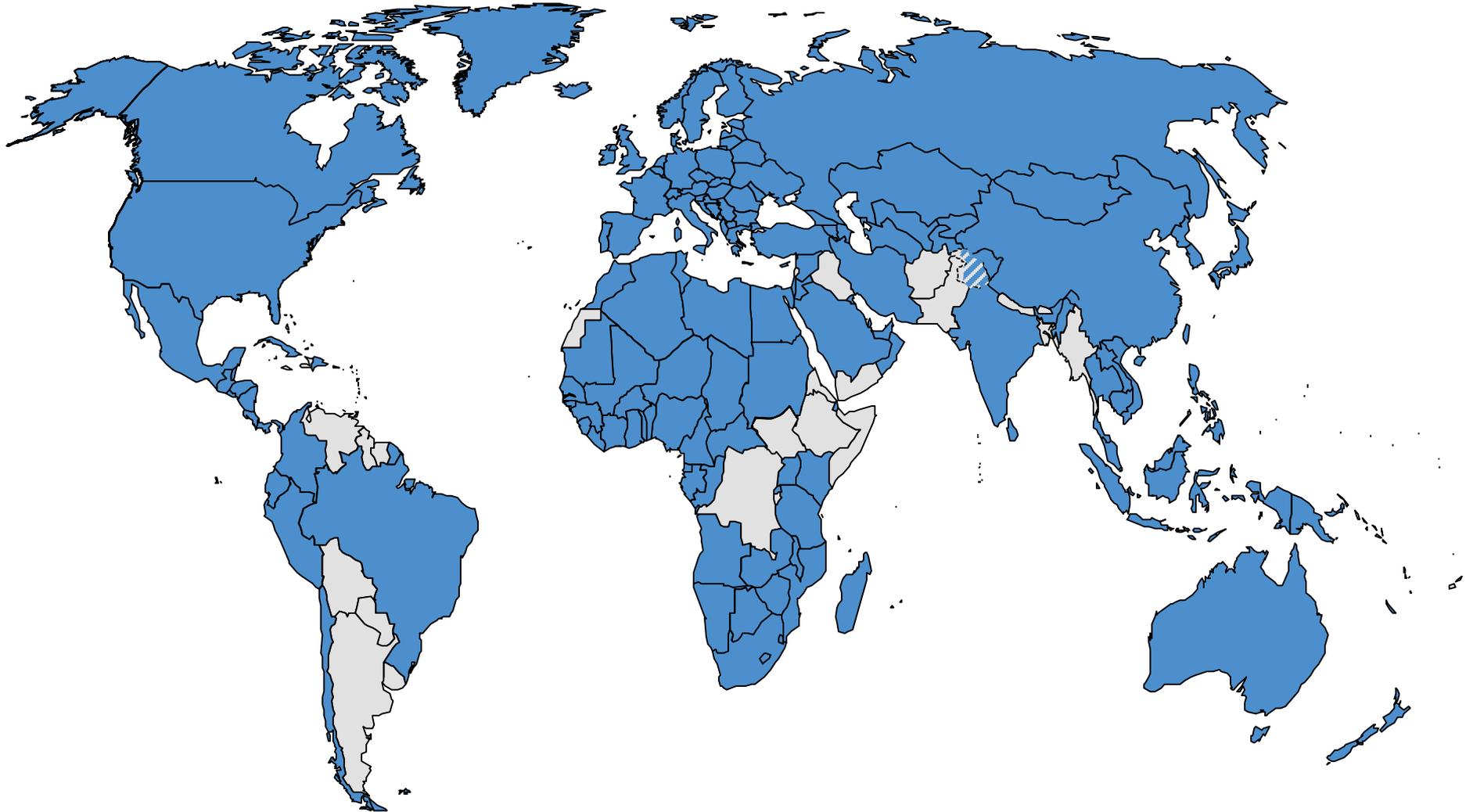
Allgemeine Anmerkungen (2)

- Nur Erfindungen können über den PCT-Weg — durch Beantragung eines Patent, eines Gebrauchsmusters oder ähnlicher Schutzinstrumente — geschützt werden
- Geschmacksmuster- oder Markenschutz kann über den PCT-Weg nicht erlangt werden. Für diese Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes gibt es gesonderte internationale Übereinkommen (das Haager Übereinkommen bzw. das Madrider Übereinkommen)
- Der PCT wird, wie auch andere internationale Verträge auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, wie z.B. die Pariser Verbandsübereinkunft, von der WIPO verwaltet

Der PCT 1978: 18 Vertragsstaaten



Der PCT heute



PCT-Vertragsstaaten (153)

Staaten, für welche ein regionales und ein nationales Schutzrecht erlangt werden kann, sofern nicht anderweitig angegeben

EA Eurasisches Patent

AM Armenien
AZ Aserbaidschan
BY Belarus
KG Kirgisistan
KZ Kasachstan
RU Russische Föderation
TJ Tadschikistan
TM Turkmenistan

EP Europäisches Patent

AL Albanien¹
AT Österreich
* BE Belgien
BG Bulgarien
CH Schweiz
* CY Zypern
CZ Tschechische Republik
DE Deutschland
DK Dänemark
EE Estland
ES Spanien
FI Finnland
* FR Frankreich
* GB Vereinigtes Königreich
* GR Griechenland
HR Kroatien¹
HU Ungarn
* IE Irland
IS Island
* IT Italien

LI Liechtenstein
* LT Litauen
LU Luxemburg
* LV Lettland
* MC Monaco
MK Die ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien¹
* MT Malta
* NL Niederlande
NO Norwegen
PL Polen
PT Portugal
RO Rumänien
RS Serbien¹
SE Schweden
* SI Slowenien
SK Slowakei
SM San Marino
TR Türkei

* nur regionales Patent

1 Das Erstreckungsabkommen findet weiterhin Anwendung auf alle Anmeldungen, die vor dem 1. Januar 2008 (für HR), vor dem 1. Januar 2009 (für MK), vor dem 1. Mai 2010 (für AL) oder vor dem 1. Oktober 2010 (für RS) eingereicht wurden

PCT-Vertragsstaaten (153) (Fortsetzung)

Staaten, für welche ein regionales und ein nationales Schutzrecht erlangt werden kann, sofern nicht anderweitig angegeben

AP ARIPO-Patent

BW Botswana
GH Ghana
GM Gambia
KE Kenia
LR Liberia
LS Lesotho
MW Malawi
MZ Mosambik
NA Namibia
RW Ruanda
SD Sudan
SL Sierra Leone
ST Sao Tome und Principe
* SZ Eswatini
TZ Vereinigte Republik Tansania
UG Uganda
ZM Sambia
ZW Simbabwe

OA OAPI-Patent

* BF Burkina Faso
* BJ Benin
* CF Zentralafrikanische Republik
* CG Kongo
* CI Elfenbeinküste
* CM Kamerun
* GA Gabun
* GN Guinea
* GQ Äquatorialguinea
* GW Guinea-Bissau
* KM Komoren
* ML Mali
* MR Mauretanien
* NE Niger
* SN Senegal
* TD Tschad
* TG Togo

* nur regionales Patent

PCT-Vertragsstaaten (153) (Fortsetzung)

Staaten, für welche nur nationales Schutzrecht erlangt werden kann, sofern nicht anderweitig angegeben

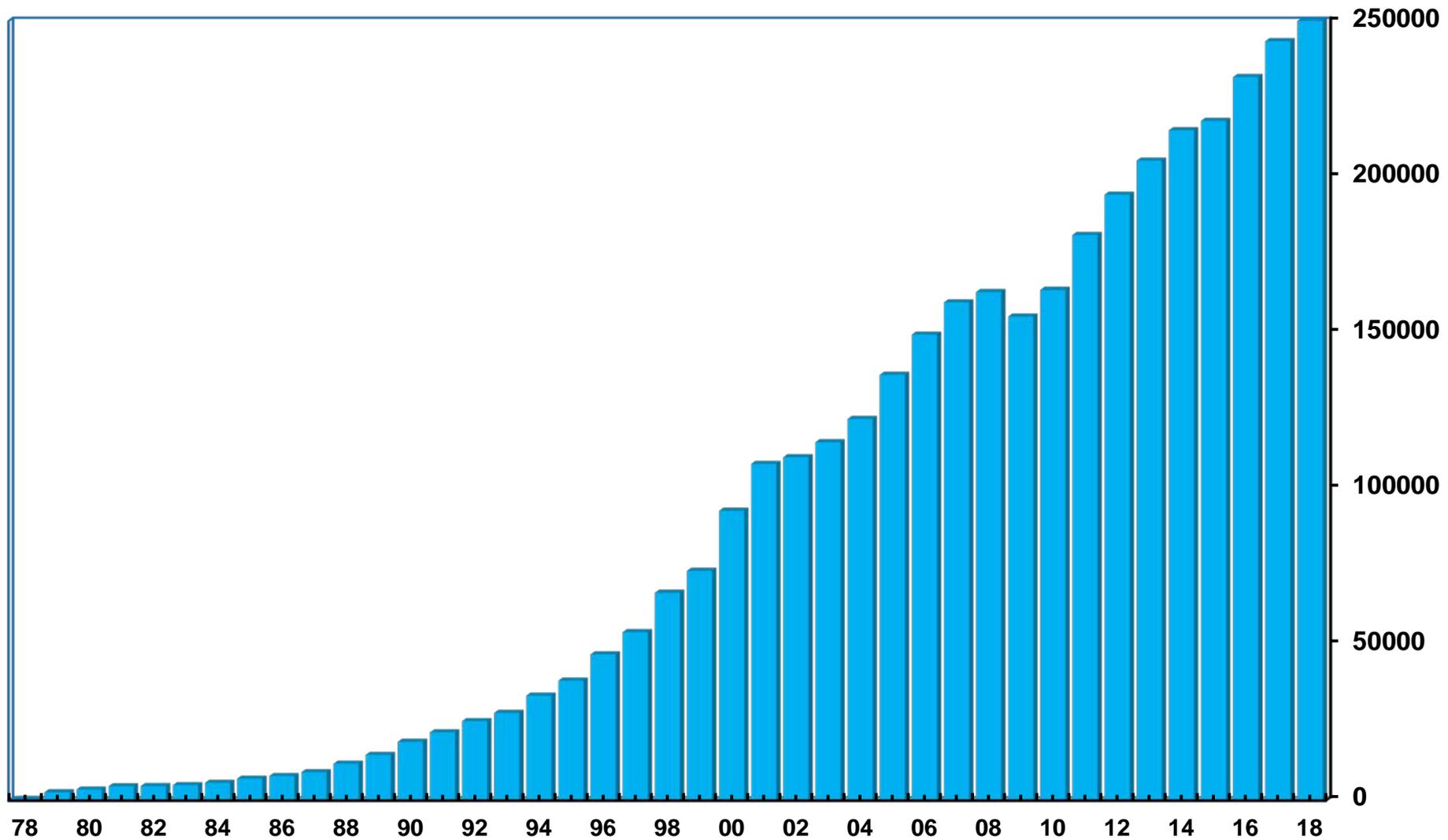
AE	Vereinigte Arabische Emirate	ID	Indonesien	NZ	Neuseeland
AG	Antigua und Barbuda	IL	Israel	OM	Oman
AO	Angola	IN	Indien	PA	Panama
AU	Australien	IR	Islamische Republik Iran	PE	Peru
* BA	Bosnien-Herzegowina	JO	Jordanien	PG	Papua Neuguinea
BB	Barbados	JP	Japan	PH	Philippinen
BH	Bahrain	** KH	Kambodscha	QA	Katar
BN	Brunei Darussalam	KM	Komoren	SA	Saudi-Arabien
BR	Brasilien	KN	St. Kitts und Nevis	SC	Seychellen
BZ	Belize	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SG	Singapur
CA	Kanada	KR	Republik Korea	ST	São Tomé und Príncipe
CL	Chile	KW	Kuwait	SV	El Salvador
CN	China	LA	Demokratische Volksrepublik Laos	SY	Syrische Arabische Republik
CO	Kolumbien	LC	St. Lucia	TH	Thailand
CR	Costa Rica	LK	Sri Lanka	** TN	Tunesien
CU	Kuba	LY	Libyen	TT	Trinidad und Tobago
DJ	Dschibuti	** MA	Marokko	UA	Ukraine
DM	Dominica	** MD	Republik Moldau	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DO	Dominikanische Republik	* ME	Montenegro	UZ	Usbekistan
DZ	Algerien	MG	Madagaskar	VC	St. Vincent und die Grenadinen
EC	Ecuador	MN	Mongolei	VN	Vietnam
EG	Ägypten	MX	Mexiko	WS	Samoa (2. Januar 2020)
GD	Grenada	MY	Malaysia	ZA	Südafrika
GE	Georgien	NG	Nigeria		
GT	Guatemala	NI	Nicaragua		
HN	Honduras				

Staaten, die dem PCT noch nicht beigetreten sind (40)

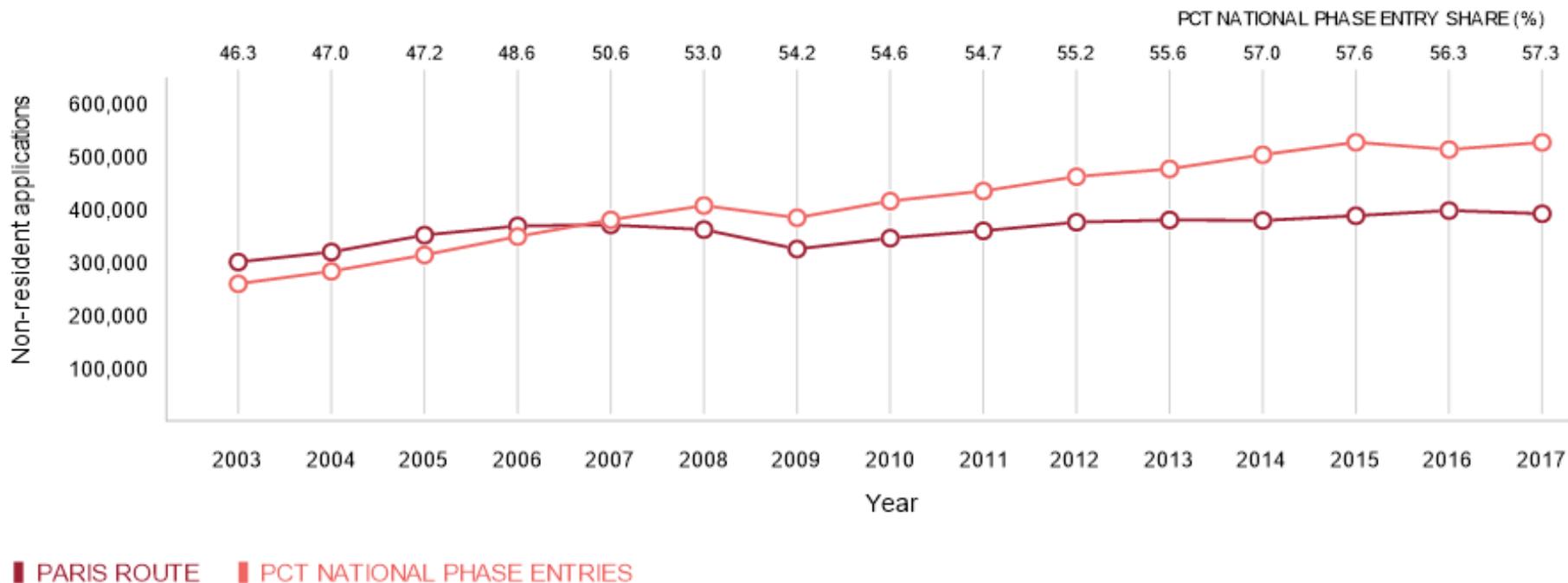
Afghanistan	Jamaika	Palau
Andorra*	Jemen	Paraguay**
Argentinien**	Kap Verde	Salomonen
Äthiopien	Kiribati	Somalia
Bahamas	Kongo (Demokratische Republik)	Südsudan
Bangladesch*	Libanon	Suriname**
Bhutan	Malediven	Osttimor
Bolivien	Marshallinseln	Tonga
Burundi	Mauritius**	Tuvalu
Eritrea	Mikronesien	Uruguay**
Fidschi	Myanmar	Vanuatu
Guyana**	Nauru	Venezuela
Haiti	Nepal	
Irak	Pakistan**	

* *Beitrittsvorbereitungen* ** *Diskussionen (ebenso GCC)*

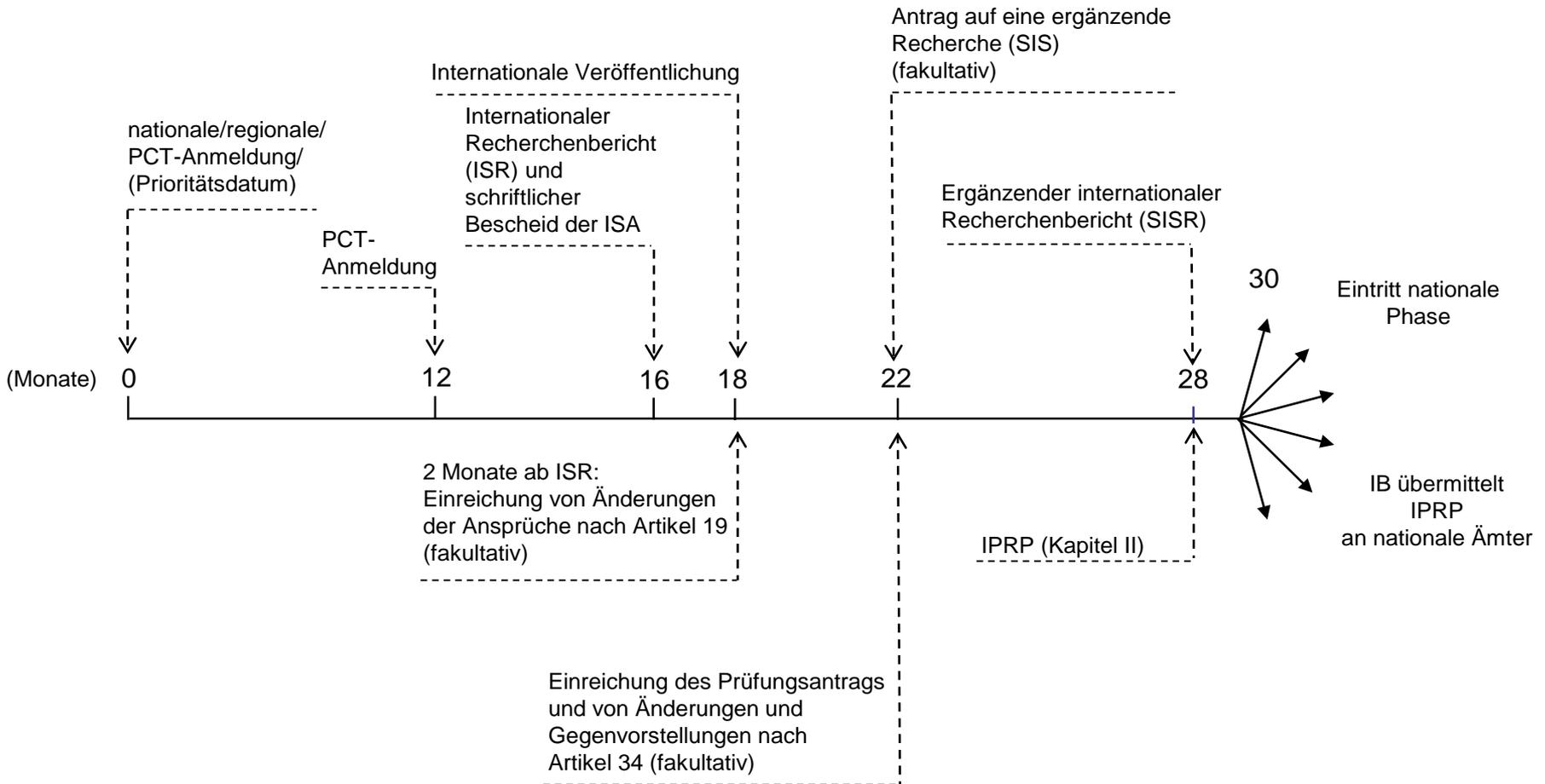
PCT Anmeldungen



Pariser Verbandsübereinkunft im Vergleich zu PCT Nationale Phase Eintritte



PCT-VERFAHRENSABLAUF





**Änderungen der
Ausführungsordnung mit Wirkung
ab 1. Juli 2019**

Änderungen der Ausführungsordnung

■ Änderung der Regel 69.1 a)

- Ermöglicht der IPEA die internationale vorläufige Prüfung zu beginnen sobald sie:
 - den Prüfungsantrag, die jeweiligen Gebühren, den internationalen Recherchenbericht und den schriftlichen Bescheid der ISA erhalten hat
 - es sei denn der Anmelder beantragt ausdrücklich, den Beginn der Prüfung bis zum Ablauf der anwendbaren Frist zur Einreichung des Antrags auf Kapitel II (Regel 54*bis*.1 a)) aufzuschieben (im Gegensatz zum Beginn der Prüfung erst nachdem diese Frist abgelaufen ist)
- Die Änderungen finden Anwendung auf Anträge die am oder nach dem 1. Juli 2019 gestellt werden



PCT Versammlung 2019

PCT Versammlung Oktober 2019 (1)

PCT Versammlung hat sich auf folgende Änderungen der PCT Ausführungsordnung geeinigt:

- Im dem Fall fälschlich übermittelter Bestandteile und Teile einer internationalen Anmeldung, Regeln zur Einbeziehung per Verweis der richtigen Bestandteile und Teile
- Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Übermittlung von Gebühren via das IB, die von einem Amt zugunsten eines anderen Amt erhoben werden
- Verpflichtung der IPEA bestimmte Dokumente in der Akte auch dem IB zugänglich zu machen, so dass das IB Akteneinsicht im Name der ausgewählten Ämter gewähren kann

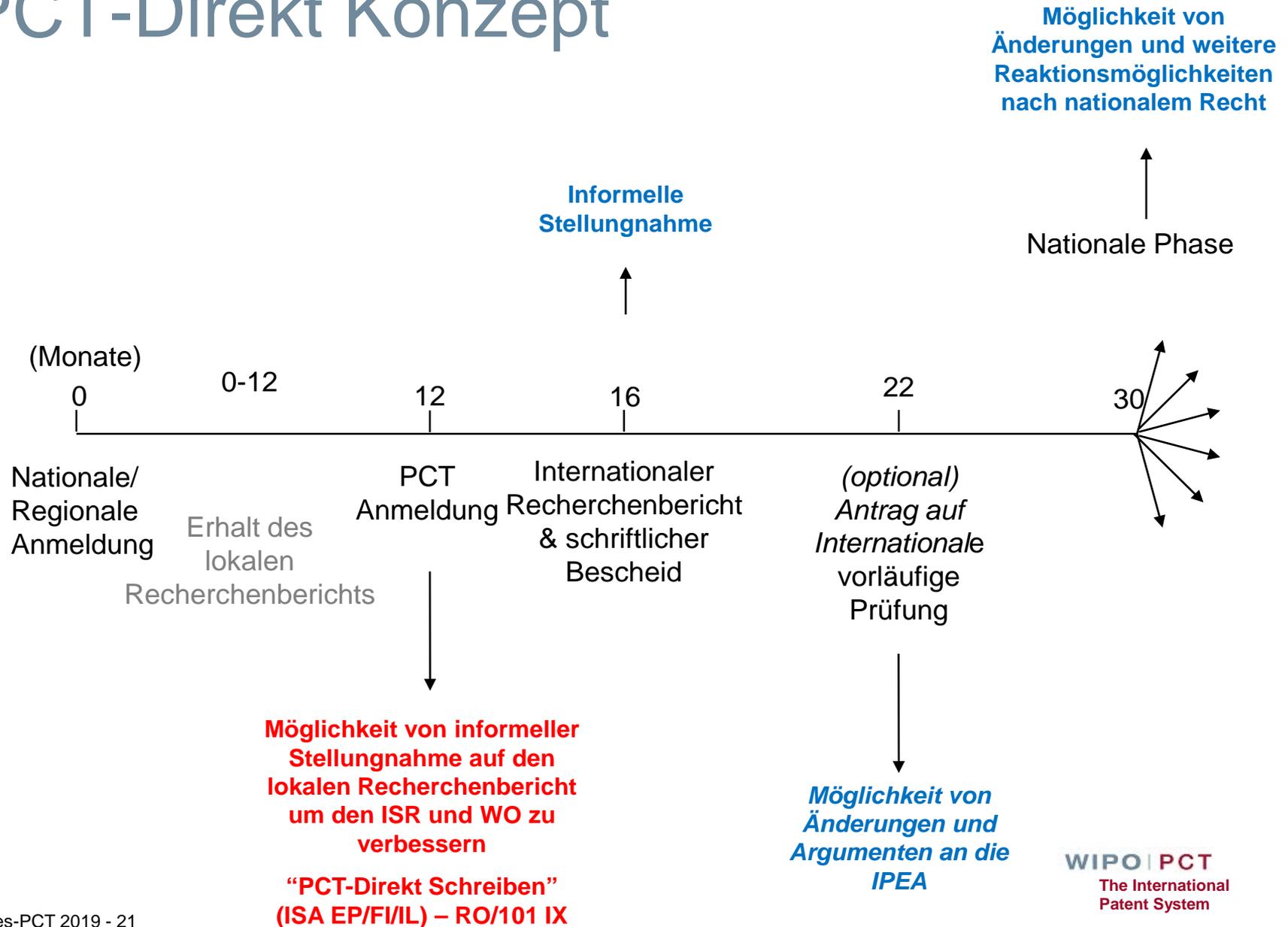
PCT Versammlung Oktober 2019 (2)

- Schaffung einer Rechtsgrundlage für Entschuldigung von Fristüberschreitungen aufgrund der Unerreichbarkeit der am Amt zulässigen elektronischen Kommunikationsdiensten, u.a. unvorhergesehene Nichtverfügbarkeiten oder geplante Wartung
- Schaffung einer Rechtsgrundlage für Berichtigung oder Hinzufügung von Angaben im Antrag nach Regel 4.11 innerhalb der internationalen Phase
 - Anmelder wird es ermöglicht, beim IB innerhalb von 16 Monaten vom Prioritätsdatum einen Antrag zu stellen, um die Angaben zu berichtigen oder hinzuzufügen, die Anmeldung in einem Bestimmungsstaat als Folgendes zu behandeln:
 - Zusatzpatent oder -zertifikat, Zusatzerfinderschein oder Zusatzgebrauchszertifikat; oder
 - Fortsetzung oder Teilfortsetzung einer frühere Anmeldung



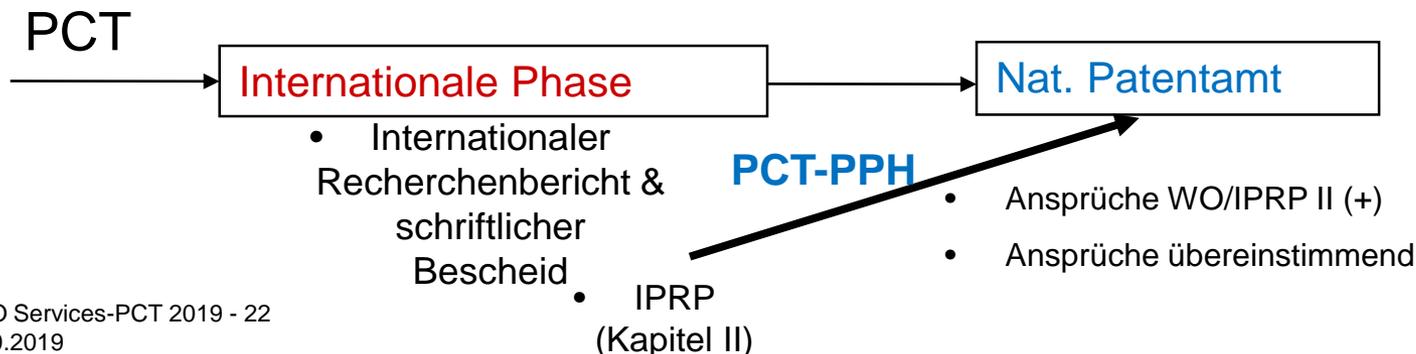
Sonstige Entwicklungen im PCT-System

PCT-Direkt Konzept



Patent Prosecution Highway (PPH) und PCT

- Beschleunigte Prüfung in der nationalen Phase aufgrund eines positiven Ergebnisses einer Internationalen Behörde (schriftlicher Bescheid der ISA oder IPEA, IPRP Kapitel I oder II)
- Voraussetzungen:
 - mindestens ein Anspruch wurde von der ISA oder IPEA als vereinbar mit den Kriterien der Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und industrieller Anwendbarkeit befunden, und
 - alle Ansprüche müssen den von der ISA oder IPEA als mit den PCT Kriterien übereinstimmend erachteten Ansprüchen in ausreichendem Maße entsprechen, d.h. sie müssen denselben oder einen ähnlichen Schutzzumfang haben oder ihr Schutzzumfang muss begrenzter sein als in der PCT-Anmeldung



Patent Prosecution Highway (PCT-PPH)

■ Globales PPH und PCT

- Einführung als Pilotprojekt im Januar 2014
- Vereinfachung des derzeitigen PPH Programms für Anmelder, da die beteiligten Ämter die gleichen Kriterien bei der Bewertung der jeweiligen Anträge anwenden

■ Das **globale PPH** ergänzt die existierenden bilateralen Abkommen

■ Informationen auf der PCT-Webseite:

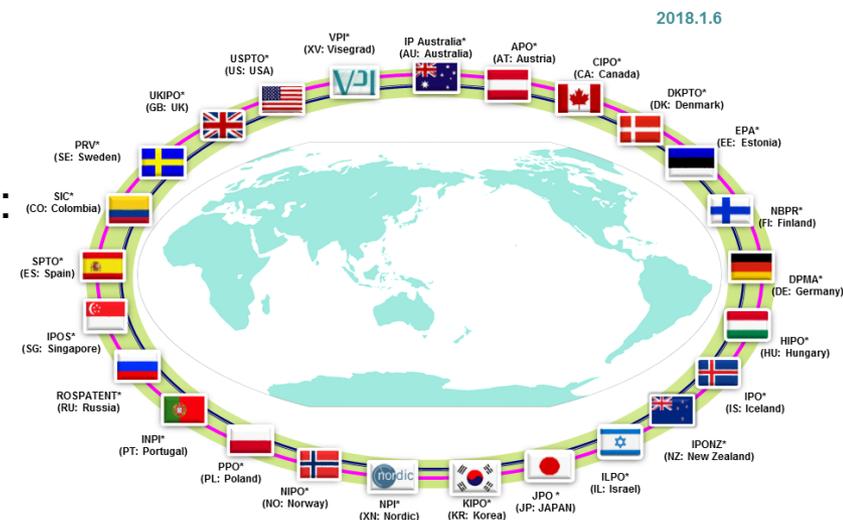
www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html

■ Rückmeldung: Erfahrungen mit dem PPH:

pct.legal@wipo.int

■ Informationen auf dem PPH Portal:

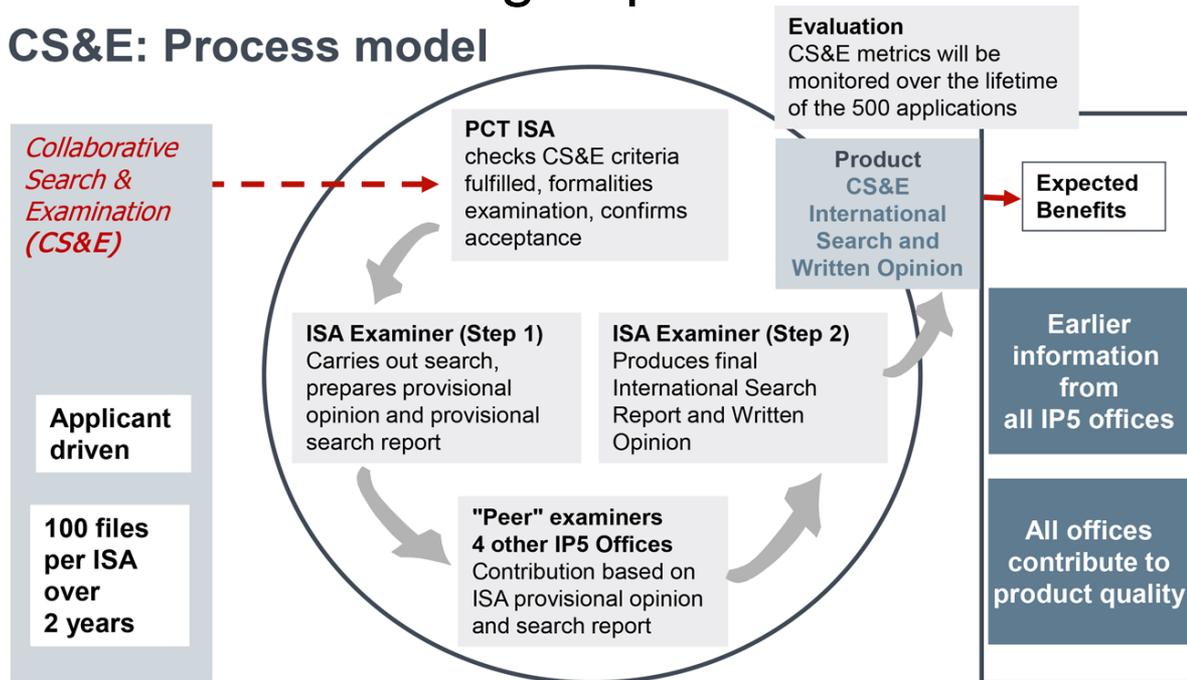
www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm



Zusammenarbeit bei der PCT-Recherche und -Prüfung (CS&E)

- Drittes Pilotprojekt
- IP5 Ämter (EPO, USPTO, JPO, SIPO, KIPO)
- 100 Anmeldungen per Amt in den ersten zwei Jahren

CS&E: Process model



IP Portal am 17. September 2019 eröffnet

Widgets give a summary of all your WIPO IP services.

The screenshot displays the WIPO IP Portal interface with several key sections:

- MADRID PORTFOLIO MANAGER PENDING ITEMS:** Shows 14 Applications, 0 Payments, 4 Renewals (All), and 2 Grace Period.
- PAYMENT DETAILS:** Shows 14 Unpaid, 5 Basket, 6 Pending, and 1 History. Basket total: 2295.00 CHF. A Checkout button is visible.
- ePCT PENDING ITEMS:** Shows 6 Drafts (1 IAs, 1 priority period expired) and 3 Actions (2 deadlines expired). External Signatures: 0 Pending, 10 Received (but not yet submitted), 2 Rejected, and 6 Expired.
- GLOBAL DESIGN DATABASE:** Features a search bar with "Spondle Phrapulator" entered, showing 9 results. A list of registered items is visible, including 123456 (NZ), 987654 (USA), 765372 (JD), 223177 (IT), and 462672 (UK).

Annotations on the image:

- "Portfolio overview" points to the Madrid Portfolio Manager widget.
- "Transaction history" points to the Payment Details widget.
- "Quick search" points to the search bar in the Global Design Database.
- "Outstanding actions" points to the External Signatures section in the ePCT Pending Items widget.

https://www.wipo.int/portal/en/news/2019/article_0033.html

(News: Portal)

<https://pct.wipo.int> (ePCT via Portal)

<https://ipportal.wipo.int/> (WIPO IP Portal)

PCT Informationstelle

- Für weitere Informationen zum PCT, siehe

<http://www.wipo.int/pct/en/>

- Für allgemeine Fragen zum PCT steht der PCT Information Service zur Verfügung:

Telephon: (+41-22) 338 83 38

E-mail: pct.infoline@wipo.int

- Kontakt zum Vortragenden (Matthias Reischle):

Telephon: (+41-22) 338 96 27

E-mail: matthias.reischle@wipo.int

