

PCT – Regeländerungen ab Juli 2020



Webinar

Juli 2020

Thomas Henninger

Senior Legal Information Officer, Abteilung für Rechts- und
Benutzerbeziehungen des PCT

2020 Rule changes
webinar-1
15.05.2020

WIPO | PCT
Das internationale
Patentsystem



**Änderungen der PCT-
Ausführungsordnung ab dem
1. Juli 2020**

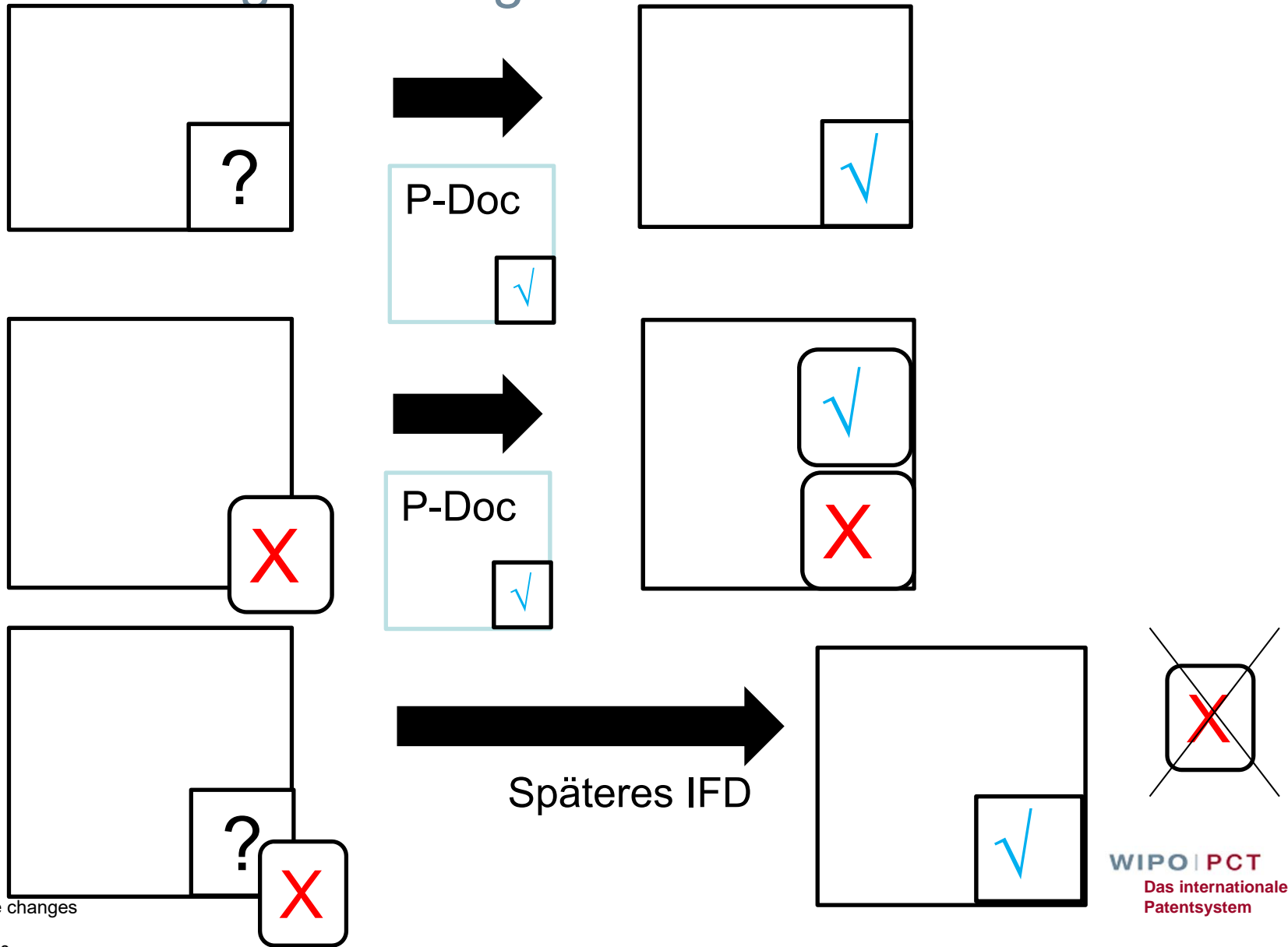
Änderungen der PCT-Ausführungsordnung ab dem 1. Juli 2020 - Überblick

- Einbeziehung durch Verweis von fälschlicherweise eingereichten Bestandteilen und Teilen
- Regel 82*quater* (Entschuldigung von Fristüberschreitungen aufgrund der Nichtverfügbarkeit irgendeines zulässigen elektronischen Kommunikationsmittels in diesem Amt)
- Regel 26*quater* (Berichtigung oder Hinzufügung von in Regel 4.11 genannten Angaben)
- Überweisung von PCT-Gebühren über das Internationale Büro
- Verfügbarkeit zusätzlicher Kapitel-II-bezogener Dokumente auf PATENTSCOPE

Änderungen der PCT-Ausführungsordnung ab dem 1. Juli 2020 (1)

- Änderung der PCT-Regeln 4, 12, 20, 48, 51*bis*, 55 und 82*ter*, und neue Regeln 20.5*bis* und 40*bis*
 - Klarstellung, dass zusätzlich zur Einbeziehung fehlender Bestandteile und Teile im Falle fälschlicherweise eingereichter Bestandteile oder Teile auch der richtige Bestandteil oder Teil durch Verweis einbezogen werden kann, wenn er in einer früheren Anmeldung enthalten ist
 - Neue Rechtsgrundlage für Fälle, in denen die Einbeziehung durch Verweis nicht erfolgreich oder anwendbar war, um einen fälschlicherweise eingereichten Bestandteil oder Teil durch den richtigen Bestandteil oder Teil zu ersetzen (mit Auswirkungen auf das internationale Anmeldedatum)
 - Gilt für jede am oder nach dem 1. Juli 2020 eingereichte internationale Anmeldung

Fehlend ≠ fälschlicherweise eingereicht ≠ vervollständigt/berichtigt



Übersicht der Optionen bei fehlenden oder fälschlicherweise eingereichten Bestandteilen oder Teilen

	Einbeziehung in Form eines Verweises		Vervollständigung/Berichtigung	
	Fehlender Teil	Fälschlicherweise eingereichter Bestandteil oder Teil	Fehlender Teil	Fälschlicherweise eingereichter Bestandteil oder Teil
Wichtigste Regeln	20.5 d), 20.5 <i>bis</i> d), 20.6		20.5 b) & c)	20.5 <i>bis</i> b) und c)
Int. Anmeldedatum	Bleibt bestehen		Wird geändert	
Anwendbarkeit	Wird bei einigen ROs und DOs nicht angewandt		Alle ROs und DOs	
Wie fälschlicherweise eingereichte Blätter behandelt werden	N/Z	Bleiben in der Anmeldung (werden als Teil der Anmeldung veröffentlicht —werden an das Ende des betreffenden Bestandteils, z.B. Beschreibung, bewegt)	N/Z	Werden aus der Anmeldung entfernt (und nicht in PATENTSCOPE sichtbar)

Wesentliche Überlegungen in Fällen von fälschlicherweise eingereichten Bestandteilen oder Teilen

- Akzeptiert Ihr RO die Einbeziehung durch Verweis im Falle von fälschlicherweise eingereichten Bestandteilen oder Teilen?
 - Wenn nicht, wäre es annehmbar, wenn die Anmeldung an das RO/IB weitergeleitet würde?
- Wäre es annehmbar, wenn das internationale Anmeldedatum geändert würde?
 - Unproblematisch, wenn das neue internationale Anmeldedatum noch innerhalb der Prioritätsfrist liegt
 - Liegt das neue Anmeldedatum ausserhalb der Prioritätsfrist, könnte ein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts erfolgreich sein?
- Wäre es annehmbar, wenn die fälschlicherweise eingereichten Bestandteile oder Teile in der Anmeldung und damit in der internationalen Veröffentlichung verbleiben?
 - Falls nicht, sollte die Einbeziehung durch Verweis vermieden werden
 - Durch die Berichtigung bleiben sie weiterhin in der Akte des IB, sind aber nicht in PATENTSCOPE sichtbar; Rücknahme und Neueinreichung der Anmeldung kommen in Frage

■ Auswirkungen auf Gebühren

Änderungen der PCT-Ausführungsordnung ab dem 1. Juli 2020 (2)

■ Auslegung der PCT-Versammlung

- ❑ Mit Annahme der PCT-Regel 20.5*bis* einigte sich die Versammlung darauf, dass, wenn ein richtiger Bestandteil oder Teil durch Verweis nach PCT-Regel 20.5*bis* d) einbezogen wurde, die ISA keinen fälschlicherweise eingereichten Bestandteil oder Teil berücksichtigen müsste, der in der Anmeldung verbleibt
- ❑ Mit Annahme der PCT-Regel 20.8 a-*bis*) einigte sich die Versammlung darauf, dass für den Fall, dass ein Anmeldeamt einen richtigen Bestandteil oder Teil nicht einbeziehen konnte, weil dieses Amt eine Mitteilung über die Unvereinbarkeit nach dieser Regel eingereicht hatte, das betroffene Anmeldeamt und das IB vereinbaren sollten, PCT-Regel 19.4 mit Genehmigung des Anmelders anzuwenden
- ❑ Wenn ein Anmelder nach einer Aufforderung keine zusätzlichen Gebühren entrichtet hat (PCT-Regel 40*bis*) (wenn der ISA mitgeteilt wird, dass ein richtiger Bestandteil oder Teil das fälschlicherweise eingereichten Bestandteils oder Teils ersetzt oder durch Verweis erst einbezogen wird, nachdem mit der Erstellung des ISR begonnen wurde), müsste die ISA diesen richtigen Bestandteil oder Teil für die Zwecke der internationalen Recherche nicht berücksichtigen

Änderungen der PCT-Ausführungsordnung ab dem 1. Juli 2020 (3)

■ Änderung der PCT-Regel 82^{quater}

- ❑ Erlaubt es einem Amt auch Verzögerungen bei der Einhaltung einer Frist zu entschuldigen, die auf die Nichtverfügbarkeit irgendeines zulässigen elektronischen Kommunikationsmittels in diesem Amt zurückzuführen sind, wie z.B. unvorhergesehene Ausfälle oder geplante Wartungsarbeiten
- ❑ Gilt nicht für die Prioritätsfrist und die Frist für den Eintritt in die nationale Phase
- ❑ Gilt für jede in der PCT-Ausführungsordnung festgelegte Frist, die am oder nach dem 1. Juli 2020 abläuft
- ❑ Ämter, die nach ihrem nationalen/regionalen Recht einen solchen Schutz vorsehen, werden das Internationale Büro über folgendes informieren:
 - solche Bestimmungen im Allgemeinen
 - jedes spezifische Auftreten eines Systemausfalls

Änderungen der PCT-Ausführungsordnung ab dem 1. Juli 2020 (4)

■ Neue PCT-Regel 26*quater*

- Erlaubt die Berichtigung oder Hinzufügung der in Regel 4.11 genannten Angaben im Antragsformular, d.h. Angaben über den Wunsch des Anmelders, dass die PCT-Anmeldung in einem Bestimmungsstaat behandelt wird als
 - Fortsetzung oder Teilfortsetzung einer früheren Anmeldung
 - Zusatzpatent, Zusatzzertifikat, Zusatzerfinderschein oder Zusatzgebrauchszertifikat
- Anmelder können innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum beim IB eine Mitteilung über eine Berichtigung oder Hinzufügung einreichen

■ Gilt für jede am oder nach dem 1. Juli 2020 eingereichte internationale Anmeldung

Änderungen der PCT-Ausführungsordnung ab dem 1. Juli 2020 (5)

- Änderung der PCT-Regeln 15, 16, 57 und 96
 - ❑ Erlaubt ausdrücklich die Überweisung von Gebühren, die von einem Amt zugunsten eines anderen Amtes erhoben wurden, über das IB
 - ❑ Gilt für jede internationale Anmeldung, für die Gebühren vom einziehenden Amt am oder nach dem 1. Juli 2020 überwiesen werden
- Änderung der PCT-Regeln 71 und 94
 - ❑ Fordert die IPEA auf, bestimmte Dokumente aus ihrer Akte an das IB zu übermitteln, die das IB im Namen des ausgewählten Amtes der Öffentlichkeit zugänglich machen würde
 - ❑ Gilt für jedes Dokument, das am oder nach dem 1. Juli 2020 bei der IPEA eingeht oder von ihr erstellt wird
 - ❑ Die Umsetzung der Versendung solcher Dokumente wird jedoch auch davon abhängen, wann die IPEA technisch dazu bereit ist

PCT-Information und Schulung

- 29 Videosegmente zu PCT-Themen, verfügbar auf dem Youtube-Kanal der WIPO und der PCT-Website der WIPO
- PCT-Fernlehrgang in 10 PCT-Veröffentlichungssprachen verfügbar, und ein fortgeschrittener Fernlehrgang ist in Vorbereitung
- PCT-Webinare
 - Updates zu Entwicklungen in PCT-Verfahren und PCT-Strategien - frühere Webinare sind archiviert und frei zugänglich
 - verfügbar auf Anfrage für Unternehmen oder Anwaltsbüros, z.B. für gezielte Schulungen zur Nutzung von ePCT
- Video- und Audiokonferenzen sind auch auf Anfrage verfügbar
- Persönliche PCT-Seminare und Schulungsveranstaltungen: siehe den PCT-Seminarkalender (<http://www.wipo.int/pct/en/seminar/seminar.pdf>)
- Monatlicher Newsletter (<http://www.wipo.int/pct/en/newslett/>)
- Umfangreiche Informationsquellen auf der PCT-Website (<http://www.wipo.int/pct/en/>)
- Kontaktieren Sie uns, um über PCT-Schulungsmöglichkeiten zu sprechen

PCT-Ressourcen/Informationen

- Bei allgemeinen Fragen zum PCT wenden Sie sich bitte an den PCT-Informationssdienst:

pct.infoline@wipo.int
+41 22 338 83 38

- Kontaktieren Sie den Referenten:

thomas.henninger@wipo.int
+41 22 338 84 29