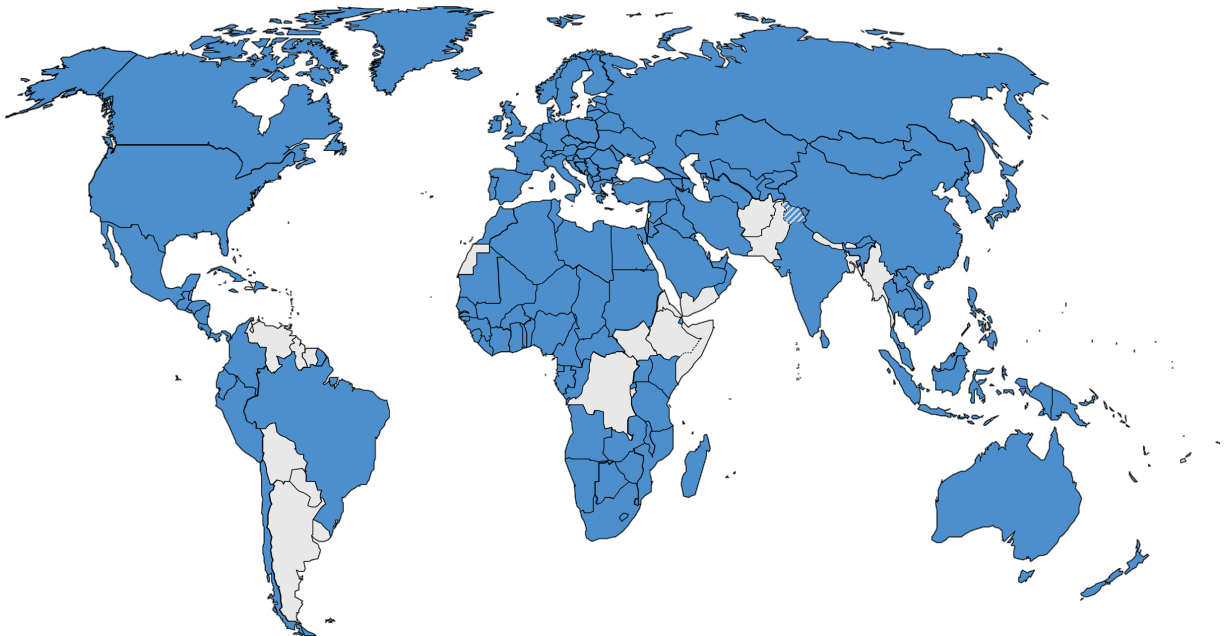


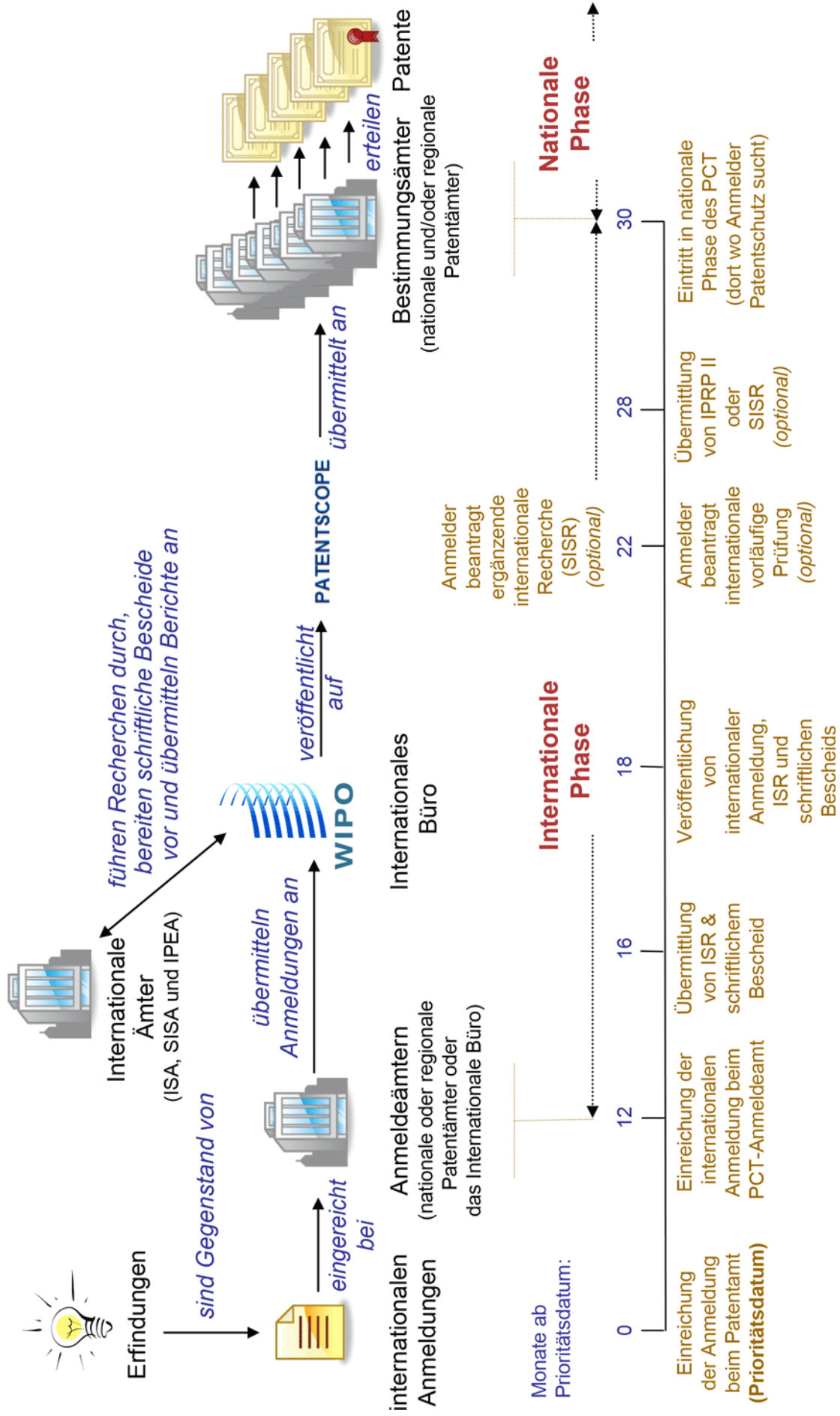
PCT FAQs

Schutz Ihrer Erfindungen im Ausland:
Häufig gestellte Fragen zum
PCT (Patent Cooperation Treaty)



Juli 2022

Überblick über das PCT-System



EINFÜHRUNG

Diese häufig gestellten Fragen zum PCT-Vertrag (Patent Cooperation Treaty) beschreiben das PCT-Verfahren aus der Sicht des Anmelders. Für spezielle Fragen, weiterführende Informationen und Kontaktstellen gehen Sie bitte zu Frage 29.

1) Was ist der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)?

Der PCT ist ein internationaler Vertrag, dem mehr als 155 Vertragsstaaten angehören.¹ Der PCT bietet die Möglichkeit, Patentschutz für eine Erfindung in jedem einzelnen Land einer Vielzahl von Ländern gleichzeitig zu beantragen, indem eine einzige "internationale" Patentanmeldung anstelle mehrerer getrennter nationaler oder regionaler Patentanmeldungen eingereicht wird. Die Erteilung von Patenten unterliegt der Zuständigkeit der nationalen oder regionalen Patentämter während der sogenannten "nationalen Phase".

Das PCT-Verfahren umfasst die folgenden Schritte:

Einreichung der Anmeldung: Sie reichen eine internationale Anmeldung bei einem nationalen oder regionalen Patentamt oder der WIPO gemäss den PCT-Formvorschriften in einer Sprache ein und bezahlen eine einheitliche Gebühr.

Internationale Recherche: Eine "Internationale Recherchenbehörde" (ISA) (eines der grossen Patentämter weltweit) ermittelt die veröffentlichten Patentedokumente und technische Literatur ("Stand der Technik"), die auf die Patentfähigkeit Ihrer Erfindung Einfluss haben könnten, und erstellt einen schriftlichen Bescheid zur möglichen Patentfähigkeit Ihrer Erfindung.

Internationale Veröffentlichung: Nach Ablauf einer Frist von 18 Monaten nach dem frühesten Anmeldedatum wird der Inhalt Ihrer internationalen Anmeldung der Allgemeinheit weltweit zugänglich gemacht.

Ergänzende internationale Recherche (wahlweise): Auf Ihren Antrag ermittelt eine zweite ISA veröffentlichte Dokumente, welche von der ersten ISA im Rahmen ihrer Hauptrecherche aus Gründen des unterschiedlichen Standes der Technik in verschiedenen Sprachen und verschiedenen technischen Gebieten nicht gefunden worden waren.

Internationale vorläufige Prüfung (wahlweise): Auf Ihren Antrag kann eine der ISAs eine zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit durchführen, die sich in der Regel auf eine Fassung Ihrer Anmeldung bezieht, die Sie auf der Grundlage des Inhalts des schriftlichen Bescheids geändert haben.

Nationale Phase: Nach Ende des PCT-Verfahrens, in der Regel 30 Monate nach dem frühesten Anmeldedatum Ihrer ursprünglichen Anmeldung, von der Sie Priorität beanspruchen, können Sie die Erteilung Ihrer Patente unmittelbar bei den nationalen (oder regionalen) Patentämtern der Länder, in denen Sie ein Patent erhalten wollen, beantragen.

2) Wie kann ich meine Erfindung in mehreren Ländern schützen lassen?

Patente sind territorial begrenzt. Um Ihre Erfindung in mehreren Ländern zu schützen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Wahl:

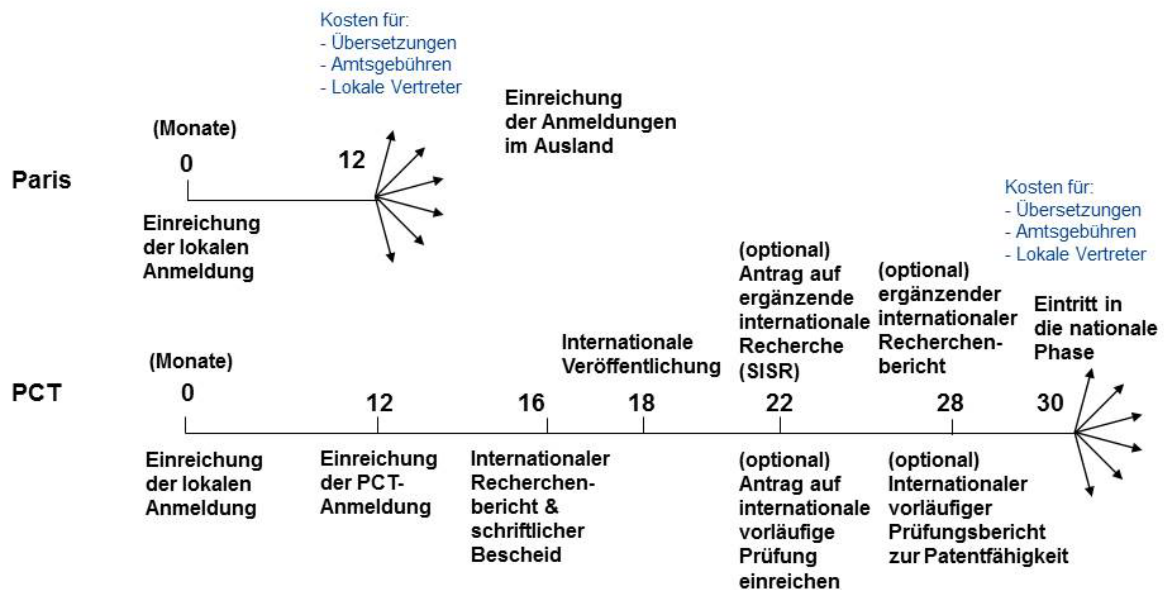
- (a) Direkte Route oder Paris-Route: Sie können getrennte Patentanmeldungen unmittelbar und gleichzeitig in all jenen Ländern einreichen, in denen Sie Ihre Erfindung schützen lassen wollen (in einigen Ländern sind regionale Patente erhältlich) oder, falls Sie Ihre Anmeldung in einem Land der Pariser

¹ Die Liste dieser Staaten finden Sie auf der Webseite der WIPO unter www.wipo.int/pct/de/pct_contracting_states.html.

Verbandsübereinkunft (einer der Mitgliedsstaaten der Pariser Vertragsübereinkunft zum Schutz von geistigem Eigentum) eingereicht haben, dann reichen Sie innerhalb von 12 Monaten nach dem Anmeldedatum dieser ersten Patentanmeldung getrennte Patentanmeldungen in anderen Ländern der Pariser Vertragsübereinkunft ein. Das hat den Vorteil, dass Sie in all diesen Ländern das Anmeldedatum der ersten Patentanmeldung beanspruchen können (vergleichen Sie dazu Frage 11);

- (b) PCT-Route: Wie in der Pariser Vertragsübereinkunft festgelegt, können Sie eine Anmeldung im Rahmen des PCT unmittelbar oder innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach dem Anmeldedatum einer ersten Anmeldung einreichen, die in allen Vertragsstaaten des PCT rechtswirksam ist.

Vergleich zwischen Paris-Route und PCT-Route



3) Wer nimmt den PCT in Anspruch?

Der PCT wird von den weltweit grössten und wichtigsten Unternehmen, Forschungsinstituten und Universitäten bei der Suche nach internationalem Patentschutz in Anspruch genommen. Der PCT wird auch von kleinen und mittleren Unternehmen sowie von einzelnen Erfindern genutzt. Der *PCT Newsletter* (nur auf Englisch unter www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2022/pct_news_2020_2.pdf) veröffentlicht jährlich eine Liste der bedeutendsten PCT-Anmelder.

EINREICHUNG

4) Welche Wirkung hat eine internationale Patentanmeldung?

Im allgemeinen hat Ihre internationale Patentanmeldung die Wirkung einer nationalen Patentanmeldung (und bestimmter regionaler Patentanmeldungen) in oder für alle PCT-Vertragsstaaten, unter der Voraussetzung, dass diese die Mindestanforderungen zum Erhalt eines internationalen Anmeldedatums erfüllt. Wenn Ihre internationale Anmeldung darüber hinaus bestimmte Formvorschriften des PCT-Vertrags und dessen Ausführungsordnung, welche für alle PCT-Vertragsstaaten bindend sind, erfüllt, sind spätere Anpassungen an wechselnde nationale (oder regionale) Formvorschriften (und die damit verbundenen Kosten) nicht erforderlich.

5) Wer kann eine internationale Patentanmeldung im Rahmen des PCT einreichen?

Sie sind berechtigt, eine internationale Patentanmeldung einzureichen, wenn Sie Staatsangehöriger eines PCT-Vertragsstaats sind oder Ihren Sitz oder Wohnsitz in einem PCT-Vertragsstaat haben. Sind in der internationalen Patentanmeldung mehrere Anmelder genannt, so muss nur einer von ihnen diese Anforderung erfüllen.

6) Wo kann ich meine internationale Patentanmeldung einreichen?

Sie können eine internationale Patentanmeldung in den meisten Fällen bei Ihrem nationalen Patentamt oder unmittelbar bei der WIPO einreichen, sofern die nationalen Sicherheitsvorschriften Ihres Landes dies zulassen. Diese beiden Ämter werden als "Anmeldeämter" des PCT tätig. Sind Sie Staatsangehöriger eines Mitgliedsstaats des Harare-ARIPO-Protokolls, des OAPI-Übereinkommens, des Eurasischen Patentübereinkommens oder des Europäischen Patentübereinkommens, oder haben Sie in einem solchen Staat Ihren Sitz oder Wohnsitz, können Sie Ihre internationale Patentanmeldung wahlweise auch bei dem zuständigen regionalen Patentamt einreichen, sofern das nationale Recht dies zulässt.

7) Können PCT-Anmeldungen elektronisch eingereicht werden?

In der überwiegenden Zahl der Fälle werden PCT-Anmeldungen elektronisch eingereicht. Sie können PCT-Anmeldungen auf elektronischem Weg bei allen dafür zuständigen Anmeldeämtern einreichen, die solche Einreichungen akzeptieren. Die Vorbereitung der PCT-Anmeldung mit Hilfe des WIPO-Webdienstes (ePCT-Filing - elektronische Einreichung mit ePCT) hilft Ihnen bei der Erstellung Ihrer Anmeldungen, wobei die eingegebenen Daten automatisch validiert werden und Sie auf falsch oder widersprüchlich ausgefüllte Teile der Anmeldung hingewiesen werden. Ausserdem hilft es Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Anmeldungen, zum Beispiel bei der Überwachung zeitlicher Fristen für erforderliche Handlungen. Daneben haben Sie das Recht auf bestimmte PCT-Gebührenermässigungen, wenn Sie auf elektronischem Weg einreichen. Weitere Einzelheiten bezüglich der elektronischen Einreichung finden Sie unter www.wipo.int/pct-eservices (nur auf Englisch).

8) Welche Kosten entstehen bei Einreichung und Bearbeitung der internationalen Patentanmeldung im Rahmen des PCT? Welche Kosten entstehen beim Eintritt in die nationale Phase?

PCT-Anmelder bezahlen im allgemeinen drei Arten von Gebühren beim Einreichen internationaler Patentanmeldungen:

- (a) eine internationale Anmeldegebühr von 1,330 Schweizer Franken²,
- (b) eine Recherchegebühr, die je nach ausgewählter ISA zwischen ungefähr 150 und 2,000 Schweizer Franken² betragen kann, und
- (c) eine geringe Übermittlungsgebühr, welche je nach Anmeldeamt unterschiedlich ist.

Da eine internationale Patentanmeldung in allen PCT-Vertragsstaaten wirksam wird, fallen für Sie zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens nicht die Kosten an, die Ihnen entstehen würden, wenn Sie getrennte Anmeldungen bei den nationalen und regionalen Ämtern eingereicht hätten. Weitere Informationen bezüglich der PCT-Gebühren erteilen Ihnen die Anmeldeämter oder sind aus der entsprechenden Webseite zu den PCT-Gebühren (www.wipo.int/pct/de/fees/index.html), dem *PCT-Leitfaden für Anmelder* (nur auf Englisch: *PCT Applicant's Guide*) und dem *PCT Newsletter* (vergleichen Sie dazu Frage 29) (nur auf Englisch) ersichtlich.

² Der am 1. Juli 2022 geltende Betrag.

Die beim Eintritt in die nationale Phase fälligen Gebühren stellen den grössten Kostenfaktor vor der Patenterteilung dar. Diese können enthalten: Gebühren für Übersetzungen Ihrer Anmeldung, Anmeldegebühren des nationalen (oder regionalen) Amtes, sowie Gebühren zur Beauftragung örtlicher Patentvertreter oder -anwälte. In einigen Ämtern liegen die nationalen Anmeldegebühren für internationale Patentanmeldungen jedoch unter denen für nationale Patentanmeldungen in Anerkennung der Arbeit, die bereits während der internationalen Phase geleistet wurde. Bitte beachten Sie, dass im Falle aller erteilten Patente und auch ohne Inanspruchnahme des PCT in jedem Land Aufrechterhaltungsgebühren zur Patentpflege fällig werden können.

9) Können im Rahmen des PCT Gebührenermässigungen beansprucht werden?

Gebührenermässigungen im Rahmen des PCT werden allen Anmeldern gewährt, die auf dem elektronischen Weg einreichen, und basieren auf der Art der Einreichung und des Formats der eingereichten Anmeldung (vergleichen Sie dazu Frage 7).

Um darüber hinaus die Nutzung des PCT-Systems bei Anmeldern aus Entwicklungsländern zu fördern, werden natürlichen Personen aus diesen Ländern, die eigenständig einreichen, Ermässigungen von 90 % auf bestimmte Gebühren, einschliesslich der internationalen Anmeldegebühr, gewährt.³ Diese 90%-ige Ermässigung gilt für jede Person, ob natürliche Person oder nicht, wenn sie Staatsangehörige eines Landes ist, das von den Vereinten Nationen als ein am wenigsten entwickeltes Land geführt wird. Bei mehreren Anmeldern muss jeder einzelne Anmelder diese Kriterien erfüllen.

Einige ISAs bieten ebenfalls eine Ermässigung auf die internationale Recherchegebühr an, wenn der oder die Anmelder Staatsangehörige(r) eines bestimmten Landes ist/sind oder den Sitz oder Wohnsitz in einem bestimmten Land hat/haben (vergleichen Sie dazu Annex D des *PCT-Leitfadens für Anmelder* (nur auf Englisch: *PCT Applicant's Guide* unter www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp).

Einige nationale oder regionale Ämter bieten natürlichen Personen, Universitäten, gemeinnützigen Forschungsinstituten und kleineren und mittleren Unternehmen Ermässigungen auf Gebühren an, die beim Eintritt in die nationale Phase entrichtet werden müssen (vergleichen Sie dazu die betreffenden länderspezifischen Kapitel im *PCT-Leitfaden für Anmelder* (nur auf Englisch: *PCT Applicant's Guide* unter www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp).

10) Wie lange dauert das PCT-Verfahren?

In den meisten Fällen haben Sie zusätzlich bis zu 18 Monate von dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihre internationale Patentanmeldung einreichen (oder in der Regel 30 Monate ab dem Anmeldedatum der ersten Anmeldung, von der Sie die Priorität beanspruchen - vergleichen Sie dazu Frage 11), Zeit zur Verfügung, bevor Sie das Verfahren zum Eintritt in die nationale Phase bei den einzelnen Patentämtern einleiten und die nationalen Anforderungen erfüllen müssen (vergleichen Sie dazu Frage 26).

Diese zusätzliche Frist kann nützlich sein bei der Bewertung der Chancen, Patente zu erhalten und Ihre Erfindung in jenen Ländern, in denen Sie Pläne zum Patentschutz verfolgen, kommerziell anzubieten sowie zur Bewertung des technischen Wertes Ihrer Erfindung und der anhaltenden Notwendigkeit eines Patentschutzes in diesen Ländern.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Sie nicht bis zum Ablauf der Frist von 30 Monaten ab dem frühesten Anmeldedatum Ihrer Patentanmeldung ("Prioritätsdatum")

³ Hier finden Sie die vollständige Liste dieser Staaten: www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees/fee_reduction_january.pdf (auf Englisch); und hier die Auslegung durch die PCT-Versammlung 2017 hinsichtlich der Gebührenermässigung: www.wipo.int/pct/de/fees/2017_fee.html.

warten müssen, bevor Sie in die nationale Phase eintreten: Sie können zu jeder Zeit einen früheren Eintritt in die nationale Phase beantragen.

Da in der nationalen Phase jedes Patentamt für die Prüfung Ihrer Anmeldung gemäss den gültigen nationalen oder regionalen Patentgesetzen, Vorschriften und Praktiken, verantwortlich ist, ist die Zeitdauer bis zum Abschluss der Prüfung und bis zur Erteilung eines Patents in jedem Amt unterschiedlich.

11) Was bedeutet: die “Priorität einer früheren Patentanmeldung beanspruchen”?

Grundsätzlich reichen Patentanmelder, die ihre Erfindung in mehr als einem Land schützen wollen, zuerst eine nationale oder regionale Patentanmeldung bei ihrem nationalen oder regionalen Patentamt ein. Innerhalb von 12 Monaten ab Anmeldedatum dieser ersten Anmeldung (diese Frist wurde in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz von industriellem Eigentum festgelegt, vergleichen Sie dazu Frage 2), reichen Anmelder ihre internationale Patentanmeldung im Rahmen des PCT ein.

Die Wirkung eines Antrags auf Beanspruchung der Priorität einer früheren Patentanmeldung besteht darin, dass ein Patent nicht aus Gründen irgendwelcher, in diesem Zeitraum ausgeübter Handlungen ungültig werden kann, wie zum Beispiel im Falle einer weiteren Einreichung, der Veröffentlichung oder des Verkaufs der Erfindung.

12) In welchen Sprachen kann eine internationale Patentanmeldung eingereicht werden?

Eine internationale Patentanmeldung kann in jeder Sprache eingereicht werden, die das Anmeldeamt zulässt. Wenn die Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, von der Internationalen Recherchenbehörde, die die internationale Recherche durchführen soll, nicht zugelassen ist, werden Sie aufgefordert, eine Übersetzung der internationalen Anmeldung für die Zwecke der internationalen Recherche einzureichen. Anmeldeämter sind jedoch dazu verpflichtet, Einreichungen in mindestens einer Sprache zuzulassen, die sowohl von der zuständigen Internationalen Recherchenbehörde, welche die internationale Recherche durchführen soll (vergleichen Sie dazu Frage 13), akzeptiert wird, als auch eine “Veröffentlichungssprache” ist, d.h. eine der Sprachen, in denen internationale Patentanmeldungen veröffentlicht werden (Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch). Sie haben damit jederzeit die Wahl, Ihre internationale Patentanmeldung in mindestens einer Sprache einzureichen, in der keine Übersetzung zum Zwecke der internationalen Recherche oder Veröffentlichung nach dem PCT erforderlich ist.

INTERNATIONALE RECHERCHE

13) Welches Amt führt die internationale Recherche meiner PCT-Anmeldung durch?

Die folgenden Ämter wurden von den PCT-Vertragsstaaten zu Internationalen Recherchenbehörden (International Searching Authorities - ISAs) bestimmt: die nationalen Ämter von Ägypten, Australien, Brasilien, Chile, China, Finnland, Indien, Israel, Japan, Kanada, Österreich, den Philippinen, der Republik Korea, der Russischen Föderation, Schweden, Singapur, Spanien, der Türkei, der Ukraine, den Vereinigten Staaten von Amerika, und die folgenden regionalen Ämter: das Eurasische Patentamt, das Europäische Patentamt, das Nordische Patentinstitut und das Visegrad-Patentinstitut. Die Verfügbarkeit einer bestimmten ISA für Staatsangehörige oder Inhaber eines Wohnsitzes in einem Land wird von dem Anmeldeamt festgelegt, bei dem die internationale Anmeldung eingereicht wurde. Einige Anmeldeämter bieten die Wahlmöglichkeit zwischen mehr als einer zuständigen ISA. Wenn Ihr Anmeldeamt unter diese Ämter fällt, können Sie ein beliebiges auswählen, müssen jedoch die je nach Anmeldeamt verschiedenen Anforderungen bezüglich Sprache, Gebühren, etc. berücksichtigen.

14) Worin besteht die internationale Recherche im Rahmen des PCT?

Eine internationale Recherche im Rahmen des PCT ist eine qualitativ hochwertige Recherche von relevanten Patentschriften und anderer technischer Literatur in den Sprachen, in denen die meisten Patentanmeldungen eingereicht werden (Chinesisch, Deutsch, Englisch und Japanisch, und in bestimmten Fällen Französisch, Koreanisch, Russisch und Spanisch). Die hohe Qualität der Recherche wird sichergestellt durch die für die Recherchendokumentation im PCT vorgeschriebenen Normen sowie durch die Qualifikation des Personals und der einheitlichen Recherchemethoden der ISAs, welche alle erfahrene Patentämter sind. Die Ergebnisse werden von der ISA in einem internationalen Recherchenbericht und einem schriftlichem Bescheid bezüglich der möglichen Patentfähigkeit Ihrer Erfindung veröffentlicht (vergleichen Sie dazu Fragen 15 und 18).

15) Was ist ein internationaler Recherchenbericht?

Der internationale Recherchenbericht besteht hauptsächlich aus einer Liste von Referenzen bezüglich veröffentlichter Patentschriften und Artikel technischer Fachzeitschriften, welche einen Einfluss auf die Patentfähigkeit der in der internationalen Anmeldung offenbarten Erfindung haben könnten. Der Bericht enthält Angaben zu jedem einzelnen der aufgeführten Dokumente und weist auf deren mögliche Relevanz zur kritischen Beurteilung der Frage der Patentfähigkeit, der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (Nichtoffensichtlichkeit) hin. Zusammen mit dem internationalen Recherchenbericht bereitet die ISA einen schriftlichen Bescheid bezüglich der Patentfähigkeit vor, der Ihnen eine ausführliche Analyse der möglichen Patentfähigkeit Ihrer Erfindung liefert (vergleichen Sie dazu Frage 18). Der internationale Recherchenbericht und der schriftliche Bescheid werden Ihnen von der ISA übermittelt.

16) Welchen Wert hat der internationale Recherchenbericht?

Mit diesem Bericht können Sie Ihre Erfolgchancen auf die Erteilung von Patenten in den PCT-Vertragsstaaten beurteilen. Ein günstiger internationaler Recherchenbericht, d.h. ein Bericht, in dem die zitierten Dokumente (Stand der Technik) allem Anschein nach einer Patenterteilung nicht im Wege stehen würden, hilft Ihnen bei der weiteren Bearbeitung Ihrer Anmeldung in den Ländern, in denen Sie Patentschutz begehren. Wird ein ungünstiger Recherchenbericht erstellt (z.B. wenn er Dokumente zitiert, die die Neuheit und/oder die erfinderische Tätigkeit Ihrer Erfindung in Frage stellen), haben Sie die Möglichkeit, die Patentansprüche Ihrer internationalen Anmeldung zu ändern (um Ihre Erfindung besser von diesen Dokumenten abzugrenzen) und sie anschliessend zu veröffentlichen, oder Sie nehmen die Anmeldung vor ihrer Veröffentlichung zurück.

17) Wird eine internationale Recherche für alle internationale Patentanmeldungen durchgeführt?

In der Regel wird eine internationale Recherche für alle internationalen Patentanmeldungen durchgeführt. Es gibt jedoch Fälle, in denen die ISA keine Recherche durchführen kann. Beispielsweise dann, wenn sich die internationale Anmeldung auf einen Gegenstand bezieht, der von der ISA nicht recherchiert werden muss oder wenn die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen nicht ausreichend klar sind, um eine sinnvolle Recherche durchführen zu können. In solchen Fällen wird die ISA eine Erklärung abgeben, dass kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird.

Es gibt allerdings auch Umstände, in denen die ISA einen teilweisen Recherchenbericht erstellt. Dies kann erfolgen, wenn nach Auffassung der ISA die internationale Anmeldung mehrere Erfindungen umfasst, doch der Anmelder keine zusätzlichen Recherchegebühren entrichtet hat, um den für die Recherche dieser zusätzlichen Erfindung(en) geleisteten Aufwand zu bezahlen.

18) Was ist der schriftliche Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde?

Die ISA erstellt gleichzeitig mit der Erstellung des internationalen Recherchenberichts für jede internationale Anmeldung einen vorläufigen und nicht bindenden Bescheid darüber, ob die Erfindung dem Anschein nach die Kriterien der Patentfähigkeit auf der Grundlage der Ergebnisse des Recherchenberichts erfüllt. Der schriftliche Bescheid, der Ihnen zusammen mit dem internationalen Recherchenbericht übermittelt wird, hilft Ihnen beim Verständnis und der Interpretation der Ergebnisse des Recherchenberichts und bezieht sich im Besonderen auf den Text Ihrer internationalen Anmeldung. Er ist Ihnen vor allem bei der Beurteilung Ihrer Aussichten, ein Patent zu erhalten, von grossem Nutzen. Der schriftliche Bescheid wird der Allgemeinheit zur selben Zeit wie die Anmeldung zugänglich gemacht.

Wenn Sie keinen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung stellen (vergleichen Sie dazu Frage 23), stellt der schriftliche Bescheid die Grundlage des internationalen vorläufigen Berichts zur Patentfähigkeit (IPRP Kapitel I) dar, der am Ende der internationalen Phase zusammen mit der englischen Übersetzung an die nationalen (oder regionalen) Patentämter übermittelt wird. Die Entscheidung über die Erteilung eines Patents liegt in der Zuständigkeit eines jeden nationalen oder regionalen Amtes, bei dem Sie in die nationale Phase eintreten. Der IPRP (Kapitel I) sollte von den Ämtern berücksichtigt werden, ist jedoch für sie nicht bindend.

ERGÄNZENDE INTERNATIONALE RECHERCHE

19) Was versteht man unter einer ergänzenden internationalen Recherche im Rahmen des PCT?

Die ergänzende internationale Recherche ermöglicht dem Anmelder, zusätzlich zu der internationalen Recherche (der "internationalen Hauptrecherche") eine oder mehrere ergänzende internationale Recherchen zu beantragen, wobei jede von einer Internationalen Recherchenbehörde durchgeführt wird, welche nicht die internationale Hauptrecherche durchführt. Durch die zusätzliche Recherche wird das Risiko, dass neue Patentschriften und sonstige technische Literatur in der nationalen Phase entdeckt werden, verringert, da durch den Antrag auf eine ergänzende internationale Recherche der Anmelder den sprachlichen und/oder technischen Umfang der recherchierten Dokumentation erweitern kann.

20) Was ist ein ergänzender internationaler Recherchenbericht?

Der ergänzende internationale Recherchenbericht ist im allgemeinen dem Hauptrecherchenbericht bezüglich Inhalt und Form ähnlich. Er enthält eine Liste von Referenzen zu Patentschriften und anderer technischer Literatur, welche einen Einfluss auf die Patentfähigkeit der in der internationalen Anmeldung beanspruchten Erfindung haben könnten. Dokumente, welche bereits im internationalen Recherchenbericht zitiert wurden, werden jedoch nicht wiederholt, ausser wenn dies auf Grund von neuer Relevanz in Verbindung mit anderen Dokumenten, die während der ergänzenden internationalen Recherche entdeckt wurden, erforderlich ist. Gelegentlich kann der ergänzende internationale Recherchenbericht ausführlichere Erläuterungen enthalten als der Hauptrecherchenbericht. Dies liegt daran, dass, anders als beim Hauptrecherchenbericht, kein schriftlicher Bescheid mit dem ergänzenden internationalen Recherchenbericht erstellt wird. Die zusätzlichen Erläuterungen sind zum besseren Verständnis der aufgeführten Referenzen hilfreich.

INTERNATIONALE VERÖFFENTLICHUNG

21) Was umfasst die internationale Veröffentlichung im Rahmen des PCT?

Die WIPO veröffentlicht die internationale Anmeldung kurz nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Prioritätsdatum (vorausgesetzt die Anmeldung wurde nicht zu einem früheren Zeitpunkt

zurückgenommen) zusammen mit dem internationalen Recherchenbericht. Internationale PCT-Anmeldungen werden in der Online-Datenbank PATENTSCOPE (www.wipo.int/patentscope/search/de/structuredSearch.jsf) veröffentlicht, einer leistungsstarken, vollständig durchsuchbaren Datenbank mit flexiblen, mehrsprachigen Schnittstellen und Übersetzungshilfen, um den Nutzern und der Allgemeinheit den Inhalt der veröffentlichten Anmeldungen verständlich zu machen.

22) Können Dritte Einsicht in Dokumente einer Akte einer internationalen Anmeldung erhalten? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?

Bis zur internationalen Veröffentlichung (18 Monate nach dem Prioritätsdatum) wird Dritten keine Einsicht in Ihre internationale Anmeldung gewährt, ausser Sie als Anmelder stellen einen Antrag oder erteilen eine Genehmigung. Wenn Sie Ihre Anmeldung zurücknehmen wollen (und zwar vor der internationalen Veröffentlichung), findet keine internationale Veröffentlichung statt und folglich wird Dritten auch keine Einsicht gewährt. Zum Zeitpunkt der internationalen Veröffentlichung werden jedoch bestimmte Dokumente der internationalen Anmeldung zusammen mit der veröffentlichten internationalen Anmeldung auf PATENTSCOPE veröffentlicht, zum Beispiel der schriftliche Bescheid der ISA und jegliche formlose Bemerkungen bezüglich des schriftlichen Bescheids.

INTERNATIONALE VORLÄUFIGE PRÜFUNG

23) Woraus besteht die internationale vorläufige Prüfung?

Die internationale vorläufige Prüfung ist eine zweite Bewertung der möglichen Patentfähigkeit der Erfindung unter Verwendung derselben Normen, auf denen schon der schriftliche Bescheid der ISA beruht hat (vergleichen Sie dazu Frage 18). Wenn Sie Änderungen an Ihrer internationalen Anmeldung vornehmen wollen, um auf diese Weise nicht mit den im internationalen Recherchenbericht genannten Dokumenten und den Schlussfolgerungen im schriftlichen Bescheid der ISA in Konflikt zu geraten, bietet Ihnen die internationale vorläufige Prüfung die einzige Möglichkeit, aktiv am Prüfungsverfahren teilzunehmen und die Feststellungen des Prüfers vor Eintritt in die nationale Phase beeinflussen zu können. Sie können Änderungen und Argumente einreichen und haben Anspruch auf ein Gespräch mit dem Prüfer. Am Ende des Verfahrens wird ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht zur Patentfähigkeit (IPRP Kapitel II) erstellt.

Die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörden (International Preliminary Examining Authorities - IPEAs) sind die oben genannten internationalen Recherchenbehörden (vergleichen Sie dazu Frage 13). Im Falle einer bestimmten PCT-Anmeldung können eine oder mehrere IPEAs zuständig sein. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Anmeldeamt oder entnehmen diese dem *PCT-Leitfaden für Anmelder* (nur auf Englisch: *PCT Applicant's Guide*) und dem *PCT Newsletter*.

24) Welche Bedeutung hat ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht zur Patentfähigkeit (Kapitel II)?

Der internationale vorläufige Prüfungsbericht IPRP (Kapitel II) wird Ihnen, der WIPO und den nationalen (oder regionalen) Patentämtern übermittelt. Er besteht aus einem Gutachten über die Erfüllung der internationalen Kriterien zur Patentfähigkeit eines jeden Anspruchs, der recherchiert worden ist. Er liefert Ihnen eine noch solidere Grundlage für die Beurteilung Ihrer Aussichten, Patente zu erhalten (in den meisten Fällen für eine von Ihnen geänderte Anmeldung) und verschafft Ihnen - im Falle eines günstigen Prüfungsberichts - eine bessere Ausgangslage für das weitere Verfahren vor den nationalen und regionalen Patentämtern. Die Entscheidung über die Erteilung eines Patents unterliegt weiter der Verantwortung jedes einzelnen der nationalen oder regionalen Patentämter, in denen Sie in die nationale Phase eintreten. Der internationale vorläufige Prüfungsbericht IPRP (Kapitel II) sollte von den Patentämtern berücksichtigt werden, ist für diese jedoch nicht bindend.

NATIONALE PHASE

25) Was muss ich beim Eintritt in die nationale Phase beachten?

Erst nach Ihrer Entscheidung, ob – und in welchen Ländern – Sie Ihr Patentbegehren fortsetzen möchten, müssen Sie die Vorschriften zum Eintritt in die nationale Phase erfüllen. Diese Vorschriften beinhalten die Zahlung nationaler Gebühren und in einigen Fällen das Einreichen von Übersetzungen der Anmeldung. Diese Schritte müssen bei den Patentämtern des überwiegenden Teils der PCT-Vertragsstaaten vor Ablauf von 30 Monaten nach dem Prioritätsdatum unternommen werden. Es sind durchaus weitere Vorschriften in Verbindung mit dem Eintritt in die nationale Phase zu erfüllen, z.B. die Ernennung örtlicher Patentanwälte. Weitere Informationen bezüglich des Eintritts in die nationale Phase finden Sie im *PCT-Leitfaden für Anmelder* (nur auf Englisch: *PCT Applicant's Guide*) und spezifische Informationen hinsichtlich der Gebühren und nationalen Vorschriften finden Sie in den länderspezifischen Kapiteln jedes PCT-Vertragsstaats in dem genannten *PCT Applicant's Guide*.

26) Was geschieht mit meiner Anmeldung in der nationalen Phase?

Mit dem Eintritt in die nationale Phase beginnen die zuständigen nationalen oder regionalen Patentämter mit dem Prozess der Prüfung, ob Ihnen ein Patent erteilt werden wird. Die von diesen Ämtern durchgeführte Prüfung sollte durch den im Rahmen des PCT erstellten internationalen Recherchenbericht und schriftlichen Bescheid und erst recht durch den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht zur Patentfähigkeit erleichtert werden.

WEITERE INFORMATIONEN

27) Welche Rolle spielt die WIPO im PCT-Verfahren?

Die WIPO verwaltet den PCT-Vertrag. Sie dient auch als Sekretariat für Organe der Vertragsstaaten, wie der PCT-Versammlung, der PCT-Arbeitsgruppe und das Treffen der Internationalen Behörden. Für jede eingereichte PCT-Anmeldung ist die WIPO ausserdem verantwortlich für:

- den Empfang und die Ablage aller Anmeldeunterlagen;
- die Durchführung einer Formalprüfung;
- die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung auf PATENTSCOPE, der Online-Datenbank der WIPO;
- die Veröffentlichung von Daten der PCT-Anmeldung gemäss dem Vertrag und der Ausführungsordnung des PCT;
- die Übersetzung verschiedener Abschnitte der PCT-Anmeldung und bestimmter dazugehöriger Dokumente ins Englische und/oder Französische, sofern erforderlich;
- die Übermittlung von Dokumenten an Ämter und Dritte; und
- die Erteilung von Rechtsberatung an Ämter und Anwender.

Darüber hinaus übernimmt die WIPO

- die gesamte Koordination des PCT-Systems;
- Unterstützungsleistungen an bestehende, neue und mögliche Vertragsstaaten und deren Ämter;
- die Beratung bei der Umsetzung und Integration des PCT in die nationale Rechtsprechung und die Ausarbeitung interner Verfahrensweisen in den Patentämtern der Vertragsstaaten;
- die Veröffentlichung des *PCT-Leitfadens für Anmelder* (nur auf Englisch: *PCT Applicant's Guide*) und des *PCT Newsletter*;
- die Erstellung und Verbreitung von Informationen des PCT über die PCT-Webseite, Webinars und Telefon- und E-Mail-Verkehr;
- die Organisation und Veranstaltung von Seminaren und Lehrgängen zum PCT.

28) Welche Vorteile bietet der PCT-Vertrag?

Für Sie als Anmelder, für die Patentämter und die Allgemeinheit bietet das PCT-Verfahren eine Vielzahl an Vorteilen:

- (a) Sie erhalten bis zu 18 Monate mehr Zeit, als wenn Sie nicht den PCT in Anspruch genommen hätten, um sich über ein Patentbegehren im Ausland zu entscheiden, örtliche Patentanwälte in jedem einzelnen Land zu beauftragen, die erforderlichen Übersetzungen vorzubereiten und die nationalen Gebühren zu bezahlen.
- (b) Wenn Ihre internationale Anmeldung die PCT-Formvorschriften erfüllt, kann diese während der nationalen Phase der Bearbeitung ihrer Anmeldung nicht aus formalen Gründen von irgendeinem Patentamt eines PCT-Vertragsstaats abgelehnt werden.
- (c) Der internationale Recherchenbericht und der schriftliche Bescheid enthalten wichtige Informationen hinsichtlich der möglichen Patentfähigkeit Ihrer Erfindung und bilden somit die Grundlage für ein richtiges Vorgehen bei wichtigen Geschäftsentscheidungen.
- (d) Während der (optionalen) internationalen vorläufigen Prüfung haben Sie die Möglichkeit, Ihre internationale Anmeldung zu ändern, mit dem Prüfer in Kontakt zu treten, um Ihren Fall ausführlich zu diskutieren und die Mängel der Anmeldung vor der Bearbeitung durch die verschiedenen nationalen Patentämter zu beheben.
- (e) Mit Hilfe des internationalen Recherchenberichts, des schriftlichen Bescheids und gegebenenfalls des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts, welche die Anmeldung begleiten, kann der Aufwand der Patentämter zum Zwecke der Recherche und Prüfung in der nationalen Phase beträchtlich verringert werden.
- (f) Sie haben die Möglichkeit eines beschleunigten Patentprüfungsverfahrens in der nationalen Phase in denjenigen Vertragsstaaten, die Vereinbarungen im Rahmen des "PCT-Patent Prosecution Highway" (PCT-PPH) oder ähnliche Übereinkünfte getroffen haben (gehen Sie zu www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html).
- (g) Da jede internationale Anmeldung zusammen mit einem internationalen Recherchenbericht veröffentlicht wird, sind Dritte besser in der Lage, die mögliche Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung zu beurteilen.
- (h) Für Sie als Anmelder gilt, dass durch die Veröffentlichung im Internet die ganze Welt von Ihrer Erfindung Kenntnis erhält. Sie haben ebenso die Möglichkeit ihr Interesse an Lizenzvereinbarungen über PATENTSCOPE kundzutun, welches als ein wirksames Mittel zur Werbung und bei der Suche nach möglichen Lizenznehmern hilfreich sein kann.
- (i) Sie erzielen auch weitere Einsparungen hinsichtlich der Vorbereitung der Unterlagen, der Kommunikation und der Übersetzungskosten, da der während der internationalen Bearbeitung der Anmeldung geleistete Aufwand im allgemeinen nicht vor jedem Amt wiederholt werden muss (z.B. muss nur eine einzige Abschrift anstelle mehrerer Abschriften des Prioritätsdokuments eingereicht werden); und
- (j) wenn sich Ihre Erfindung am Ende der internationalen Phase als nicht patentierbar herausstellt, können Sie die PCT-Anmeldung aufgeben und somit Kosten einsparen, die Ihnen entstanden wären, wenn Sie direkt in jedem einzelnen Land Patentschutz beantragen, örtliche Patentanwälte ernennen, die notwendigen Übersetzungen vorbereiten und die nationalen Gebühren entrichten hätten müssen.

Kurz gesagt ist der PCT ein Werkzeug,

- das den Zugang zum Patentwesen weltweit ermöglicht;
- das den Prozess hinsichtlich der Erfüllung verschiedenster Formvorschriften rationalisiert und beschleunigt;

- durch das die mit dem Streben nach multinationalem Patentschutz verbundenen hohen Kosten erst zu einem späteren Zeitpunkt fällig werden;
- das ein solides Fundament für Patententscheidungen schafft; und
- das von den weltweit grössten Unternehmen, Forschungsinstituten und Universitäten bei ihrem Bestreben nach multinationalem Patentschutz genutzt wird.⁴

29) Wo kann ich mich noch ausführlicher über den PCT informieren?

Auf der PCT-Webseite (www.wipo.int/pct/de/) und aus den verschiedenen Veröffentlichungen des PCT erhalten Sie weitere Informationen, zum Teil in mehreren Sprachen, u.a.:

- *PCT Applicant's Guide (PCT-Leitfaden für Anmelder* – nur auf Englisch) (www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp);
- *PCT Newsletter* (monatlich - nur auf Englisch) (www.wipo.int/pct/en/newslett/index.html);
- *PCT Highlights* (www.wipo.int/pct/en/highlights/).
- *Learn the PCT* Video-Serie (nur in Englisch) (<https://chttps--www-wipo-intc.ssl.wipo.int/pct/en/training/index.html>);
- *PCT-Fernlehrgang* (https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=de&cc=PCT_101E#plus_PCT_101E);
- Seminare (www.wipo.int/pct/de/seminar/basic_1/index.html); und
- PCT-Webinare (www.wipo.int/pct/de/seminar/webinars/index.html)

Wenn Sie beabsichtigen, eine internationale Patentanmeldung im Rahmen des PCT einzureichen, raten wir Ihnen, sich von einem qualifizierten Patentanwalt oder Vertreter in Ihrem Land beraten zu lassen und/oder sich an Ihr nationales oder regionales Patentamt zu wenden.

PCT-Informationsdienst (für allgemeine Anfragen zum PCT):

Telefon: (41 22) 338 83 38

E-Mail: pct.infoline@wipo.int

Für die direkte Einreichung von internationalen Anmeldungen beim Internationalen Büro der WIPO, wenden Sie sich bitte an:

Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)

PCT Receiving and Processing Section

34, chemin des Colombettes

CH-1211 Genf 20, Schweiz

Telefon: (41 22) 338 92 22

E-Mail: ro.ib@wipo.int

Webadresse: www.wipo.int/pct/de/filing/filing.html

ePCT: <https://pct.wipo.int>

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

⁴ U.a.: Huawei Technologies, Qualcomm, Samsung Electronics, LG Electronics, Mitsubishi Electric, Guang Dong Oppo Mobile Telecom, Boe Technology Group, LM Ericsson, Sony Group, Panasonic; University of California, Zhejiang University, MIT, Tsinghua University, Leland Stanford Junior University, Board of Regents the University of Texas System, South China University of Technology, National University of Singapore, Suzhou University, University of Tokyo.