

Internationale Patentanmeldungen unter dem „Patent Cooperation Treaty“ (PCT)



**BARDEHLE
PAGENBERG**

Impact.
Passion.
IP.

Internationale Patentanmeldungen unter dem „Patent Cooperation Treaty“ – PCT

Veröffentlicht im Mai 2021

IP Fachbroschüre

Der Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, kurz PCT (nach dem englischen „Patent Cooperation Treaty“) ermöglicht es Anmeldern, durch Einreichen einer einzigen internationalen Patentanmeldung – der PCT-Anmeldung – Patentschutz für eine Erfindung in fast allen Ländern der Welt zu beantragen (den 153 PCT-Vertragsstaaten; Stand Mai 2021). Nach einer zentralisierten Recherche der PCT-Anmeldung erhält der Anmelder eine umfassende vorläufige Beurteilung der Patentfähigkeit der Erfindung – den internationalen vorläufigen Bericht zur Patentfähigkeit.

Die PCT-Anmeldung führt jedoch nicht zu einem „internationalen Patent“. Stattdessen muss der Anmelder innerhalb von 30 bzw. 31 Monaten (länderabhängig) nach dem Prioritätsdatum der PCT-Anmeldung festlegen, in welchen Ländern oder Regionen Patentschutz tatsächlich angestrebt wird. Die Patentämter der ausgewählten Länder/Regionen prüfen daraufhin unabhängig voneinander die Patentfähigkeit der Erfindung im jeweiligen Land/in der jeweiligen Region.

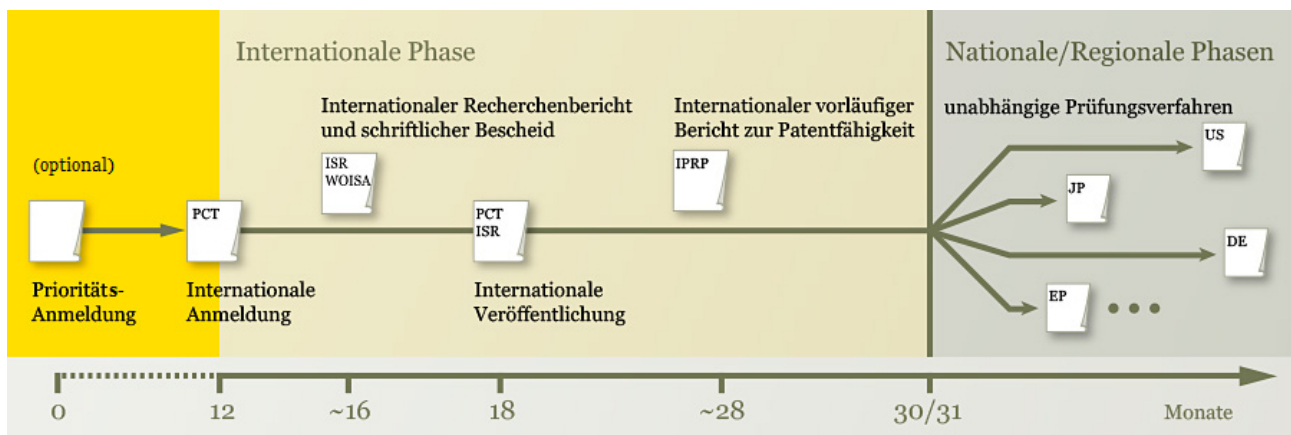
Die Einreichung einer PCT-Anmeldung verringert nicht nur den Aufwand in der Anfangsphase der Anmeldung, sondern führt dazu, dass ein erheblicher Teil der Gesamtkosten für die Patentierung erst in den späteren nationalen/regionalen Phasen fällig wird. Diesen Zeitgewinn kann der Anmelder nutzen, um die wirtschaftliche Relevanz der Erfindung zu prüfen oder um Investoren zu finden, so dass eine fundierte Entscheidung getroffen werden kann, in welchen Ländern Patentschutz tatsächlich sinnvoll ist.

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
1. Zeitlicher Ablauf	4
2. Internationale Phase	4
3. Nationale Phasen	5
4. Vorteile	5

1. Zeitlicher Ablauf

Neben einer Direkteinreichung einer PCT-Anmeldung ist es auch möglich, die Priorität einer früheren Anmeldung für dieselbe Erfindung zu beanspruchen, beispielsweise einer vorhergehenden deutschen, europäischen oder (vorläufigen) US-Anmeldung. In diesem Fall muss die PCT-Anmeldung innerhalb von 12 Monaten nach dem Anmeldedatum der ersten Patentanmeldung eingereicht werden. Das eigentliche PCT-Verfahren umfasst zwei Stadien: eine internationale Phase und die nationalen/regionalen Phasen, die im Folgenden beschrieben werden:



2. Internationale Phase

Etwa 16 Monate nach dem Prioritätstag (d.h. dem Anmeldetag der PCT-Anmeldung oder der vorhergehenden Prioritätsanmeldung) erhält der Anmelder von einem nach dem PCT als internationale Recherchenbehörde (ISA) bestimmten nationalen/regionalen Patentamt einen internationalen Recherchenbericht (ISR) und einen begleitenden schriftlichen Bescheid (WOISA). Der ISR ist eine Auflistung von relevantem Stand der Technik (Patentdokumente, technische Dokumentationen, wissenschaftliche Veröffentlichungen, usw.). Der WOISA enthält eine vorläufige Beurteilung, ob die Erfindung die Voraussetzungen der Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit erfüllt. 18 Monate nach dem Prioritätstag wird die PCT-Anmeldung zusammen mit dem ISR (aber ohne den WOISA) veröffentlicht. Falls der WOISA bereits positiv hinsichtlich der Patentfähigkeit der Erfindung ist, empfiehlt es sich, direkt die nachfolgenden nationalen/regionalen Phasen einzuleiten. In diesem Fall wird der WOISA inhaltsgleich als internationaler vorläufiger Bericht zur Patentfähigkeit (IPRP) erlassen. Falls der WOISA jedoch

Einwände gegen die Patentfähigkeit enthält, kann der Anmelder versuchen, diese noch in der internationalen Phase auszuräumen, indem ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt und gleichzeitig auf die Einwände im WOISA erwidert und die Anmeldung falls nötig angepasst wird. Etwa 28 Monate nach dem Prioritätstag wird dann ein IPRP erlassen, der die Erfindung im Lichte der vorgebrachten Argumente und/oder der Änderungen beurteilt. Der IPRP wird bei Eintritt in die nationalen/regionalen Phasen an die zuständigen nationalen/regionalen Patentämter übermittelt.

3. Nationale Phasen

Der Eintritt in die nationalen/regionalen Phasen muss länderabhängig innerhalb von 30 bzw. 31 Monaten nach dem Prioritätstag erfolgen und stellt das Ende der internationalen Phase dar. Beim Eintritt zerfällt die PCT-Anmeldung in eine Reihe unabhängiger nationaler/regionaler Patentanmeldungen, denen jeweils der Anmeldetag der PCT-Anmeldung zuerkannt wird. Die nationalen/regionalen Patentanmeldungen werden anschließend unabhängig voneinander von den vom Anmelder ausgewählten nationalen/regionalen Patentämtern geprüft. Die nationalen/regionalen Patentämter – welche letztendlich über die Patentfähigkeit der Erfindung im jeweiligen Land/Region entscheiden – sind rechtlich nicht an die Beurteilung im IPRP gebunden. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass ein positiver IPRP die Position des Anmelders maßgeblich verbessert und die nationalen/regionalen Prüfungs- und Erteilungsverfahren beschleunigen kann.

4. Vorteile

4.1 Aufschieben von Kosten bei der Einreichung der Erfindung

Ohne das PCT-Verfahren müsste ein Anmelder eine Vielzahl separater nationaler/regionaler Patentanmeldungen in allen Ländern/Regionen einreichen, in denen Patentschutz begehrt wird – und zwar alle innerhalb des Prioritätsjahres und typischerweise in verschiedenen Sprachen. Mit dem PCT-Verfahren ist hingegen nur eine einzige PCT-Anmeldung in einer Sprache erforderlich, wodurch ein Großteil der Gesamtkosten (z.B. Übersetzungen der Anmeldung in verschiedene Sprachen, Amtsgebühren der nationalen/regionalen Patentämter, Anwaltshonorare) erst bei Eintritt in die nationalen/regionalen Phasen fällig werden, d.h. bis zu 30 bzw. 31 Monate nach der Einreichung. Dieser Zeitgewinn kann genutzt werden, um

herauszufinden, ob die Erfindung wirtschaftlich erfolgreich ist, um Investoren zu finden, oder um die zugehörigen Produkte weiterzuentwickeln.**4.2 Vorläufige Prüfung der Erfindung**

Zusätzlich können die während des PCT-Verfahrens gewonnenen Informationen hinsichtlich der Patentfähigkeit der Erfindung (d.h. der ISR, WOISA und IPRP) genutzt werden, um zu entscheiden, ob die nationalen/regionalen Prüfungsverfahren eingeleitet werden sollen. Wie eingangs erwähnt verbessert ein positiver IPRP dabei die Position des Anmelders gegenüber den nationalen/regionalen Patentämtern und führt typischerweise zu kürzeren und kostengünstigeren nationalen/regionalen Prüfungs- und Erteilungsverfahren.**Für wen ist eine PCT-Anmeldung sinnvoll?**

Anmelder sollten eine PCT-Anmeldung in Betracht ziehen, wenn

- noch nicht sicher ist, ob die Erfindung ein wirtschaftlicher Erfolg wird, der die Kosten der Patenterteilung trägt
- noch nicht sicher ist, für welche Märkte (d.h. Länder) die Erfindung relevant ist
- ein Investor gesucht wird (der die Kosten der anschließenden nationalen/regionalen Anmeldungen trägt)

Für wen ist eine PCT-Anmeldung nicht sinnvoll? Eine PCT-Anmeldung ist weniger sinnvoll, wenn

- die Erfindung nur in sehr wenigen Ländern vermarktet werden soll
- bereits vor Ablauf des Prioritätsjahres feststeht, in welchen Ländern Patentschutz begehrt wird
- es wichtig ist, so schnell wie möglich durchsetzbare Patente zu erlangen, z.B. wenn bereits ein Verletzer im Markt aktiv ist.

Kontakt

München

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de

Barcelona

Avenida de Diagonal 598, 3º 1ª
08021 Barcelona
T +34.(0)93.4 57 61 94
F +34.(0)93.4 57 62 05
info@bardehle.es

Düsseldorf

Breite Straße 27
40213 Düsseldorf
T +49.(0)211.478 13-0
F +49.(0)211.478 13-31
info.duesseldorf@bardehle.de

Paris

50 Square Opéra
5 rue Boudreau
75009 Paris
T +33.(0)1.53 05 15-00
F +33.(0)1.53 05 15-05
info@bardehle.fr

Hamburg

Bohnenstraße 4
20457 Hamburg
T +49.(0)40.271 4468-0
F +49.(0)40.271 4468-50
F +49.(0)40.271 4468-50
info.hamburg@bardehle.de

Yusarn Audrey Singapur Büro

4 Shenton Way
#14-03, SGX Centre 2
Singapur 068807
T +65.(0)63.58 28 65
F +65.(0)63.58 28 64
enquiries@yusarn.com

**YUSARN
AUDREY**
IP Strategists IP Lawyers Patent Attorneys