

## **PCT - Anmeldeverfahren**



### **I. Historischer Hintergrund zum PCT-Vertrag**

- 20. März 1883: Die Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft: PVÜ) wird durch elf Gründerstaaten verabschiedet.
- Die PVÜ stellt eine Art Dachübereinkommen mit der Normierung von Mindeststandards für internationale Verträge im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes dar.
- Deutschland tritt dem PVÜ 1903 bei; derzeit gilt die Stockholmerfassung vom 14. Juli 1967
- Bei dem Patent Cooperation Treaty (PCT-Vertrag) handelt es sich um einen internationalen Vertrag, welcher am 19. Juni 1970 in Washington geschlossen wurde und bei welchem es sich um einen Sondervertrag gemäß Art. 19 PVÜ handelt.
- Der PCT-Vertrag stellt eine Konkretisierung der Mindeststandards des PVÜ dar, da ein Patentanmelder hierdurch die Option hat, mit einer einzigen Anmeldung Patentschutz in allen Vertragsstaaten zu erhalten.

### **II. Ablauf einer PCT Anmeldung**

Beim PCT-Verfahren unterscheidet man umgangssprachlich zwischen der internationalen Phase und der nationalen bzw. regionalen Phase, welche zeitlich unmittelbar aufeinander folgen (siehe auch Abschnitt VI.).

#### II.1. Internationalen Phase

##### *Anmeldung*

- Die internationale Phase beginnt mit der Einreichung einer internationalen Patentanmeldung (PCT-Anmeldung) bei einem Anmeldeamt (RO), welches durch Art. 10 PCT i.V.m. Regel 19 ff. PCT-AO bestimmt ist.
- Die PCT-Anmeldung hat gem. Art. 3 (2) PCT zu enthalten:
  - einen Antrag (Art. 4 PCT i.V.m. Regel 3, 4 PCT-AO),
  - eine Beschreibung (Art. 5 PCT i.V.m. Regel 5 PCT-AO),
  - einen oder mehrere Patentansprüche (Art. 6 PCT i.V.m. Regel 6 PCT-AO),
  - soweit erforderlich eine oder mehrere Zeichnungen (Artikel 7 PCT i.V.m. Regel 7 PCT-AO) und
- eine Zusammenfassung (Art. 8 PCT i.V.m. Regel 8 PCT-AO).

- Das RO erkennt einer PCT-Anmeldung ein internationales Anmeldedatum zu, insofern die Kriterien gemäß Art. 11 PCT erfüllt sind. Die Anforderungen für die Zuerkennung eines Anmeldetages sind dabei niedriger, als die Anforderungen nach Art. 3 (2) PCT (Bsp.: Die Zusammenfassung ist für die Zuerkennung eines Anmeldedatums nicht erforderlich).
- Das RO übermittelt die internationale Patentanmeldung an das internationale Büro (WIPO), sowie an die zuständige internationale Recherchenbehörde (ISA), insofern das RO nicht selbst als ISA tätig wird bzw. als ISA benannt ist (Art. 12 PCT).

#### *Internationale Recherche*

- Die internationale Recherche wird von der ISA durchgeführt, die entweder ein nationales Amt sein kann (z.Bsp.: USPTO) oder eine zwischenstaatliche Organisation (z.Bsp.: EPA).
- Aufgabe der ISA ist die Erstellung von dokumentarischen internationalen Recherchenberichten (ISR) über den Stand der Technik, welcher Erfindungen einschließt, die Gegenstand von Patentanmeldungen sind (Art. 16 PCT).
- Art, Umfang und die vorgeschriebene Fristen für die Erstellung eines ISR sind in Art. 18 PCT und den Regeln 33 - 45bis PCT-AO normiert.
- Der ISR wird durch einen schriftlichen Bescheid (WO-ISA) der ISA ergänzt (Regel 43bis 1 PCT-AO), ähnlich zur Stellungnahme des EPA bei einem erweiterten europäischen Recherchenberichts.
- Art 20 PCT, sowie Regeln 47 - 49 PCT-AO normieren die Übermittlung des ISR und des WO-ISA an die jeweiligen nationalen Bestimmungämter.
- Die internationale Veröffentlichung erfolgt gemäß Art. 21 PCT nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritätsdatum der Anmeldung.

#### *Internationale Prüfung (nicht zwingend erforderlich)*

- Zweck der internationalen vorläufigen Prüfung nach Kapitel II PCT ist es nicht, über die Erteilung oder Versagen eines Patents zu entscheiden. Vielmehr dient sie der Erstellung eines vorläufigen und nicht bindenden Gutachtens darüber, ob die Erfindung nach der Definition in Art. 33 PCT als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und gewerblich anwendbar anzusehen ist (Art. 35 PCT, Regeln 53 bis 78 PCT-AO). Mithin ist der internationale vorläufige Prüfungsbericht (IPER) für die nationalen „ausgewählten Ämter“ nicht bindend.
- Wird ein IPER erstellt, spricht man beim Eintritt in die nationale bzw. regionale Phase nicht mehr von „Bestimmungämtern“, sondern von „ausgewählten Ämtern“ (Vergleiche beispielsweise Art. III § 4 (1) IntPatÜbkG vs. Art. III § 6 (1) IntPatÜbkG)

## II.2. Nationale bzw. regionale Phase

- Der Eintritt in die nationale bzw. regionale Phase hat gem. Art. 22 PCT nach 30 Monaten ab dem Prioritätszeitrang zu erfolgen.
- Die Bestimmungsämter, oder ausgewählten Ämter können jedoch auch eine längere Frist bestimmen.
- Für das EPA als Bestimmungsamt gilt eine Frist von 31 Monaten ab dem Prioritätszeitrang (Regel 159 (1) EPÜAO)
- Für das DPMA als Bestimmungsamt gilt eine Frist von 30 Monaten ab dem Prioritätszeitrang (Art. III § 4 (2) IntPatÜbkG)

## III. Die Rolle des EPA und des DPMA im PCT-Verfahren

- Nach Art. III §§ 1 - 8 IntPatÜbkG wird das DPMA als RO und/oder als nationales Bestimmungsamt bzw. nationales ausgewähltes Amt tätig.
- In den Art. 150 bis 153 EPÜ, sowie den Regeln 157 bis 165 EPÜ-AO ist das Euo-PCT Verfahren normiert, in welchem das EPA als RO und/oder ISA und/oder IPEA und/oder regionales Bestimmungsamt bzw. regionales ausgewähltes Amt tätig wird.

## IV. Abkürzungsverzeichnis

EPA	Europäisches Patentamt
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
IB	Internationales Büro der WIPO
IPEA	Mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (International Preliminary Examining Authority)
IPER	Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (International Preliminary Examining Report)
IPRP	Internationaler vorläufiger Bericht zur Patentfähigkeit (International Preliminary Report on Patentability)
ISA	Internationale Recherche Behörde (International Searching Authority)
ISR	Internationaler Recherchenbericht (International Search Report)
PCT	Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesen (Patent Cooperation Treaty)

PCT-AO	Ausführungsordnung zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens
RO	Anmeldeamt (Receiving Office)
SIS	Ergänzende internationale Recherche (Supplementary International Search)
SISA	Für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde (Supplementary International Searching Authority)
SISR	Ergänzender internationale Recherchenbericht (Supplementary International Search Report)
USPTO	Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten
WIPO	Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization)
WO-ISA	Schriftlicher Bescheid der internationalen Recherchen Behörde

## **V. Quellen**

- PCT, PCT AO
- EPÜ, EPÜ AO
- IntPatÜbkG
- Euro-PCT-Leitfaden / PCT-Verfahren im EPA / Januar 2019
- Visser's Annotated European Patent Convention; Edition 2018; S. 817 ff.

**VI. Zeitschiene für PCT / Euro-PCT Anmeldungen (Übersicht)**

