

Die PCT-Anmeldung



Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts kam bei der zunehmend international tätigen Industrie das Bedürfnis auf, den Patentschutz zu internationalisieren. Allerdings zeigten die Verhandlungen, dass die Interessen zu unterschiedlich waren, als dass sich ein Weltpatent schaffen liesse.

Immerhin fand man einen gemeinsamen Nenner im Prioritätsrecht und in ein paar Grundprinzipien von Marken, Patenten und Designrechten. Es entstand die Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 (PVÜ), die auch heute noch eine der wichtigsten internationalen Verträge ist.

1966 begannen die Arbeiten an einem internationalen Patentsystem. Auch diese führten allerdings nicht zu einem Weltpatent, sondern nur zu einem zeitlich begrenzten, zentralen Anmeldeverfahren. Der Patent Cooperation Treaty (PCT) wurde am 19. Juni 1970 unterzeichnet und trat am 24. Januar 1978 – also vor 40 Jahren – für 18 Staaten in Kraft.

Die ursprüngliche Skepsis gegenüber dem Nutzen dieses Vertragswerks äusserte sich in minimalsten Anmeldezahlen von wenigen hundert pro Jahr. Von dieser Skepsis ist heute nichts mehr übrig geblieben: 2017 wurden über 230'000 PCT-Anmeldungen eingereicht und die Zahl der Mitgliedsländer ist bei 152. Was ist der PCT und was macht ihn attraktiv?

Werner A. Roshardt

«Aller Anfang ist leicht, und die letzten Stufen werden am schwersten und seltensten erstiegen.»

Fotos: Nicolas Winkelmann

Eckpunkte des PCT-Systems

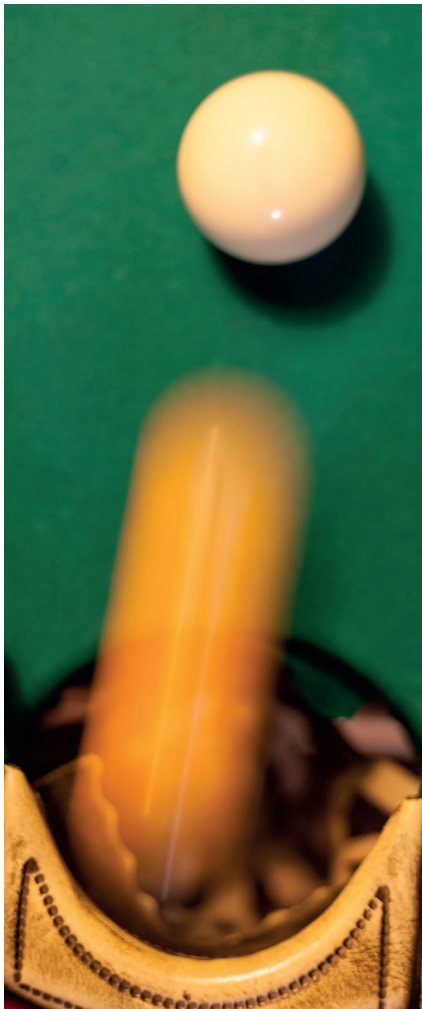
	Effekt des PCT-Systems	Besonderheiten
Was ändert sich durch das PCT-System im Vergleich zum Prioritätsrecht gemäss PVÜ-System?	Beim Prioritätsrecht hinterlegt der Erfinder in seinem eigenen Land die Erstanmeldung (Phase I). Dann hat er 12 Monate Zeit, um seine Erfindung in weiteren Ländern anzumelden (Phase II). Erst danach, nämlich 18 Monate ab Datum der Erstanmeldung, werden alle seine Anmeldungen in den verschiedenen Ländern publiziert (Phase III). Beim PCT-System hinterlegt der Erfinder zentral in seinem Land die internationale Anmeldung. Diese hat rechtlich die gleiche Wirkung, wie wenn die Erfindung in allen Mitgliedsländern des PCT gleichzeitig hinterlegt worden wäre. Die PCT-Anmeldung wird nach 18 Monaten veröffentlicht. Erst 30 Monate nach der Erstanmeldung, also nach der Veröffentlichung der Anmeldung, muss der Erfinder in einem zweiten Schritt die Anmeldung in denjenigen Ländern formal hinterlegen, in denen er Schutz wünscht. Beim PCT-System wird im Vergleich zum PVÜ-System die Phase II hinter die Phase III verschoben.	> Hinterlegung im Sitzland des Anmelders > Anmeldeunterlagen in einer der 10 Veröffentlichungssprachen > Publikation der Zusammenfassung zusätzlich in englischer Sprache

	PCT-Verfahren	Besonderheiten
Was läuft im Anmeldeverfahren des PCT-Systems ab?	Das PCT-Verfahren hat vier Eckpfeiler. Erstens die Formalprüfung der Anmeldung zur Festlegung des Anmeldetags; zweitens die Amtsrecherche nach potenziell relevanten Entgegnhaltungen; drittens die Veröffentlichung der technischen Unterlagen nach 18 Monaten ab Prioritätsdatum; und viertens der automatische Verfall der internationalen Anmeldung nach Ablauf von 30 Monaten. Es gibt also kein Patent (Weltpatent) aus der PCT-Anmeldung. Wenn der Anmelder ausgehend von der PCT-Anmeldung zu einem erteilten Patent kommen will, muss er rechtzeitig einen Patentantrag bei den zuständigen nationalen oder regionalen Patentbehörden stellen. Diese haben das Recht, ihr eigenes Prüfungsverfahren durchzuführen und eigene Patentierungskriterien aufzustellen.	> Recherche durch ein bestimmtes akkreditiertes Amt vor Veröffentlichung > Veröffentlichung der Anmeldung mit Recherchebericht nach 18 Monaten > Freiwillige vorläufige Prüfung auf Patentfähigkeit > Freiwilliger Antrag auf ergänzende Recherchen durch ausgewählte weitere Ämter

Recherche und Prüfung

	Formalprüfung	Die Sprachen
Was gehört zur Formalprüfung?	Der internationale Antrag muss zunächst gewisse Formalerfordernisse erfüllen. Dazu gehören z.B. Angaben über die Erfinder und Anmelder. Damit die Anmeldung von den spezifisch akkreditierten Patentämtern überhaupt recherchiert werden kann, muss sie in einer der zehn zugelassenen Sprachen vorliegen. Und natürlich gibt es auch detaillierte Vorschriften, wie der Anmeldetext dargestellt sein muss. Wenn die Anmeldegebühren und alle zwingenden Formalerfordernisse erfüllt sind, hat die internationale Behörde an sich keine Möglichkeit mehr, die Anmeldung zurückzuweisen. Die Anmeldung bleibt dann anhängig, bis sie die 30 Monate-Frist erreicht hat.	> Arabisch > Chinesisch > Deutsch > Englisch > Französisch > Japanisch > Koreanisch > Portugisisch > Russisch > Spanisch
	Vorläufige Prüfung	Ämter
Wer führt die Recherche und die Prüfung durch? 	Im Rahmen des PCT-Verfahrens kann nicht entschieden werden, ob eine Erfindung neu und erfinderisch ist. Jedes Land hat seine eigenen Regeln dazu. Trotzdem gibt es im PCT-Verfahren sowohl eine Recherche als auch die Möglichkeit einer vorläufigen Prüfung. Damit sollen der Anmelder einerseits und die Öffentlichkeit andererseits sich eine Meinung bilden können, ob die angemeldete Erfindung patentwürdig sein könnte oder nicht. Zudem hat der Anmelder die Option, einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung zu stellen. Die Recherchebehörde erstellt dann einen Bericht, ob die Erfindung die «internationalen» Kriterien für die Patentfähigkeit erfüllt. Diese Kriterien sind ein «europäisches Kondensat» aus der Vielfalt der nationalen Patentgesetze zur Patentfähigkeit. Da dieser Bericht keine Bindungswirkung für die nationalen Prüfungsverfahren hat, wird er in der Praxis nur wenig benutzt. Immerhin gibt es noch diverse Länder, die keine nationale Prüfung durchführen (z.B. Schweiz, Südafrika) und in diesen kann der Bericht eine Bedeutung bei der Durchsetzung des Patents haben.	> 22 nationale Ämter sind akkreditiert für PCT-Recherchen > 22 nationale Ämter sind akkreditiert für vorläufige Prüfung > Europäisches Patentamt ist zugelassene Recherche- und Prüfungsbehörde

Nationale Phase

	Patent nach PCT	Merkmale
Weshalb braucht es nach der PCT-Phase eine nationale bzw. regionale Phase? 	Die internationale Anmeldung ist wie der Wurzelstock einer Rebe. Er wird nur Trauben tragen, wenn die Zweige auswachsen. In Analogie dazu kann eine internationale Anmeldung nur dann zu einem Patent führen, wenn die nationale bzw. regionale Phase durchgeführt wird. Grundsätzlich dauert die internationale Phase 30 Monate. Normalerweise nutzen die Anmelder diese Frist aus, bevor sie in die nationale Phase gehen. Sie möchten möglichst viel Zeit haben, um das wirtschaftliche Potenzial der Erfindung abschätzen zu können. Die nationalen bzw. regionalen Verfahren sind nämlich kostenintensiv und deshalb möchte man die nationale Phase nicht in mehr Ländern einleiten als wirtschaftlich sinnvoll ist. Noch lange nicht alle nationalen Patentämter führen eine materielle Neuheitsprüfung vor der Erteilung durch. In diesen Ländern kann es ein Vorteil sein, wenn man über ein PCT-Verfahren einsteigt, weil man mit einem günstigen internationalen Recherchebericht zeigen kann, dass die Erfindung höchstwahrscheinlich patentfähig ist. Im Streitfall kann das von Bedeutung sein. Auch wenn man als Anmelder den PCT-Weg wählt, darf man sich nicht auf die Vorschriften des PCT fixieren. Man muss von Anfang an darauf vorbereitet sein, dass die Anmeldung die nationalen Erfordernisse desjenigen Landes erfüllt, in dem man letztendlich den Patentschutz wünscht.	> Internationale Recherche und vorläufige Prüfung nützlich für Länder ohne Neuheitsprüfung > Nationale Phasen unumgänglich für Patenterteilung

Lassen Sie sich von unserem grips® anregen und nutzen Sie die Möglichkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes, um Ihre Ziele zu erreichen. Dabei wollen wir helfen mit praktischen Tipps für griffige IP-Strategien (grips®). Halten Sie sich auf dem Laufenden und richten Sie sich einen RSS-Feed zu den NEWS auf unserer Homepage ein (www.kellerpatent.ch/rss.xml).

Sie können uns jederzeit anrufen.

Keller & Partner Patentanwälte AG

Eigerstrasse 2
CH-3007 Bern
Telefon: +41 31 310 80 80

Bahnhofplatz 18
CH-8400 Winterthur
Telefon: +41 52 209 02 80

info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch

K&P PatentanwaltsGes. mbH

Ludwigstrasse 8
DE-80539 München
Telefon: +49 89 54 80 3737

info@kppat.com
www.kppat.com