

Internationale PCT – Patentanmeldungen

Ein Merkblatt der Industrie- und Handelskammer Hannover

Wenn ein Unternehmen seine Erfindungen in mehreren Ländern schützen lassen möchte, ist dies mit einem hohen Aufwand und erheblichen Kosten verbunden. Zur Optimierung des Prozesses, zur Vermeidung von Fehlinvestitionen und zur Verbesserung der Chance auf Patenterteilung gibt es die internationale PCT-Patentanmeldung.

1. Was ist der PCT (Patent Cooperation Treaty)?

Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ist ein internationaler Vertrag zur Vereinfachung von Patenten in einer Vielzahl von Staaten. Der PCT-Vertrag wurde 1970 unterzeichnet und 1979, 1984 und 2001 geändert (137 Vertragsstaaten, Stand August 2007). Der Verband wird von der World Intellectual Property Organisation (WIPO) verwaltet.

Das PCT ist ein zweigeteiltes Verfahren mit einer internationalen und einer nationalen Phase.

Die internationale Patentanmeldung hat in jedem PCT-Vertragsstaat, der in der Anmeldung bestimmt wurde, die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung bzw. die Wirkung einer regionalen Patentanmeldung (z. B. beim Europäischen Patentamt) in den PCT-Vertragsstaaten (entsprechende Länder in Europa).

Da eine internationale Anmeldung bestimmte Vorschriften des PCT-Vertrags und dessen Ausführungsordnung, welche für alle PCT-Vertragsstaaten bindend sind, erfüllen muss, sind spätere Anpassungen an die unterschiedlichen nationalen Formvorschriften (und die damit verbundenen Kosten) nicht erforderlich.

Für die Erteilung eines Patents bleiben jedoch weiterhin die nationalen oder regionalen Ämter zuständig. Dort erfolgt auch die endgültige Prüfung.

2. Welche Vorteile bietet eine PCT-Patentanmeldung?

a) Durch Einreichung einer einzigen internationalen Patentanmeldung nach PCT und Bestimmung mehrerer oder aller PCT-Vertragsstaaten kann in einer Vielzahl von Ländern gleichzeitig um Patentschutz nachgesucht werden, mit der ein Unternehmen bzw. ein Anmelder in allen Staaten ein **einheitliches Anmeldedatum** für seine Erfindung bewirken kann.

b) Für internationale Patentanmeldungen wird innerhalb einiger Monate ein **"Internationaler Recherchebericht"** erstellt. Er enthält keine Stellungnahme zum Wert der Erfindung, sondern zitiert, in Bezug auf die Patentansprüche der internationalen Anmeldung, Dokumente über den einschlägigen Stand der Technik und weist auf deren mögliche Bedeutung für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (Nichtoffensichtlichkeit). Diese Dokumente kann der Anmelder dann auswerten.

Die Qualität des Berichts ist besonders hoch und wird durch die für die Recherchedokumentation vorgeschriebenen einheitlichen nach den im PCT vorgeschriebenen Standards sowie durch die Qualifikation des Personals und die Recherchemethoden der internationalen Recherchebehörden gewährleistet. Die Angaben erleichtern dem Anmelder die Einschätzung der Aussichten auf Patenterteilung vor Beginn des nationalen Verfahrens in den Bestimmungsstaaten. So kann der Erfinder die Kosten und den Aufwand einer nationalen Anmeldung ersparen.

Wenn der Bericht ungünstig ausfällt, besteht die Möglichkeit, die Patentansprüche der internationalen Anmeldung mit Wirkung für alle Bestimmungsstaaten **einmal** zu ändern oder die Anmeldung vor deren Veröffentlichung zurückzuziehen. Ebenso kann durch die hohe Qualität des Berichts ein einmal erteiltes Patent möglichen Angriffen voraussichtlich besser standhalten.

c) Ebenfalls, bevor für das weitere Verfahren in den bestimmten Ländern hohe Kosten entstehen, kann ein **internationaler vorläufiger Prüfungsbericht** angefordert werden, der noch mehr Information über die Aussichten auf Patenterteilung gibt. Er stützt sich auf die Ergebnisse des internationalen Rechercheberichts und erfolgt durch die internationale vorläufige Prüfungsbehörde, in der Regel die Recherchebehörde. Der Anmelder kann aktiv an der vorläufigen Prüfung teilnehmen und Änderungen und Gegenvorstellungen einreichen. Der internationale vorläufige Prüfungsbericht enthält ein Gutachten für jeden der recherchierten Patentansprüche und ist maßgebend, jedoch nicht bindend bei den nationalen oder regionalen Bestimmungsändern bzw. Bestimmungsämtern.

d) Gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft kann in der internationalen Anmeldung die **Priorität** einer früheren, dieselbe Erfindung betreffenden Patentanmeldung – bis zu 12 Monaten nach Einreichung dieser ersten Anmeldung – beansprucht werden, gleichgültig ob es sich bei letzterer um eine frühere nationale, regionale (z. B. europäische) oder internationale Anmeldung handelt. Wird keine Priorität einer früheren Anmeldung beansprucht, so ist das internationale Anmeldedatum der internationalen Anmeldung das Prioritätsdatum.

e) Durch die Anwendung einheitlicher internationaler Standards durch internationale Behörden im Rahmen der internationalen Recherche und der internationalen vorläufigen Prüfung erhält der Anmelder im Ausland verlässlichere Patente, denn die von nationalen oder regionalen Ämtern auf der Grundlage von internationalen Anmeldungen erteilte Patente bieten **größere Sicherheit**.

f) Der Beginn der nationalen Verfahren ist in Bezug auf die meisten Bestimmungsämter bzw. Bestimmungsänder bis zum Ablauf des 30. Monats aufgeschoben. Dadurch erhält der Anmelder **18 Monate mehr** Zeit im Vergleich zum Verfahren bei Nichtnutzung des PCT, um die nationalen Anforderungen zu erfüllen (Gilt in den meisten Mitgliedsländern des PCT).

Damit kann ein Anmelder die Entscheidung, die Erfindung im Ausland zu schützen, solange offen halten, bis er deren wirtschaftliche Aussichten besser beurteilen kann.

3. Grundzüge der Einreichung von PCT-Patentanmeldungen

a) Jeder Staatsangehörige eines PCT-Vertragsstaates sowie jeder, der in einem PCT-Vertragsstaat seinen Sitz oder Wohnsitz hat, kann eine PCT-Anmeldung einreichen.

In Deutschland ist das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) inklusive der Patentinformationszentren das PCT-Bestimmungsamt. Außerdem können die Anträge auch beim Europäischen Patentamt (regionales Patentamt) oder direkt beim Internationalen Büro der WIPO eingereicht werden.

b) Die **internationale Anmeldung** wird innerhalb der ersten Monate nach Anmeldung bzw. Prioritätsdatum zentral behandelt. In dieser „internationalen Phase“ erfolgen die Überwachung des Gebühreneingangs und die **Formalprüfung**. Hierfür gelten ausschließlich die Formvorschriften des PCT. Den Bestimmungsämtern ist es verwehrt, später die Einhaltung anderer oder zusätzlicher Formerfordernisse zu verlangen. Mängel können in der Regel innerhalb eines Monats vom Anmelder beseitigt werden.

Das DPMA bzw. das Anmeldeamt übermittelt je ein Exemplar an die WIPO (Aktenexemplar) und an das Europäische Patentamt (Rechercheexemplar), das den internationalen Recherchebericht durchführt. Das Europäische Patentamt ist internationale Recherchebehörde für alle beim DPMA eingereichten PCT-Anmeldungen.

c) Die **Anmeldesprache** ist Deutsch. Grundsätzlich müssen die Anmeldungen in eine der Veröffentlichungssprachen des PCT (Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Russisch und Spanisch) erfolgen.

d) Die **PCT-Anmeldeunterlagen**, die beim DPMA eingereicht werden müssen, sind:

da) Antrag (Formblatt PCT/RO/101) <http://www.dpma.de/formulare/patent.html>

db) - Beschreibung: Bezeichnung der Erfindung, technisches Gebiet, auf das sich die Erfindung bezieht, zugrunde liegender Stand der Technik, vorteilhafte Wirkungen, Beschreibung der Zeichnungen, bester Weg zur Ausführung der Erfindung, gewerbliche Verwertung

- Patentansprüche: Beschreibung, was unter Schutz gestellt werden soll

- Zusammenfassung: aus 50 bis 150 Wörtern, Angabe des technischen Gebietes der Erfindung, Vermittlung eines klaren Verständnisses des technischen Problems, entscheidende Punkte der Lösung und hauptsächliche Verwendungsmöglichkeiten

dc) Zeichnungen

(Der Antrag kann auch mit der PCT-EASY-Software erstellt werden. Dann muss eine Diskette und eine Papierversion abgegeben werden. Die Kosten ermäßigen sich dadurch um EUR 64.)

e) Gebühren für die internationale Patentanmeldung (internationale Phase)

Übermittlungsgebühr	EUR 90
Internationale Anmeldegebühr	EUR 900 (+ 10 Euro für jedes Blatt über 30)
Recherchegebühr für die Erstellung des int. Rechercheberichts	EUR 1615
GESAMT	EUR 2605

Die Zahlung der nationalen Gebühren in den Staaten, in denen Patentschutz gewünscht wird, wird erst später fällig, da unter dem PCT die nationale Bearbeitung der Anmeldung aufgeschoben wird, außerdem sind in einigen Ämtern die Gebühren für internationale Patentanmeldungen, die in die nationale Phase eintreten, niedriger als für direkte nationale Anmeldungen.

f) Der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung kann vor Ablauf von drei Monaten nach Erstellung des Internationalen Rechercheberichts oder 22 Monate ab dem Prioritätsdatum gestellt werden, je nachdem, welche Frist zuletzt endet. Er ist beim Europäischen Patentamt einzureichen und kostet EUR 1530 zzgl. einer Bearbeitungsgebühr von EUR 129. Die Prüfung ist ein nicht bindendes Gutachten, ob die Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und gewerblich abwendbar anzusehen ist.

g) Unverzüglich nach Ablauf von 18 Monaten ab dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung inklusive des Rechercheberichts vom Internationalen Büro der WIPO veröffentlicht und jedem gewünschten Bestimmungsamt übermittelt. Die **Veröffentlichung** erfolgt in deutscher Sprache; eine englische Übersetzung der Bezeichnung der Erfindung, der Zusammenfassung und des internationalen Rechercheberichts wird erstellt.

h) Nach der internationalen Veröffentlichung können Dritte Kopien von in der Akte der internationalen Anmeldung befindlichen Dokumente anfordern. Vorher ist keine **Akten-einsicht** ohne Zustimmung des Anmelders möglich.

i) Vor Ablauf der Frist von 30 Monaten und erst nach der Entscheidung, ob und ggf. in welchen Staaten die Anmeldung weiterverfolgt werden soll, muss der Anmelder vor jedem einzelnen Bestimmungsamt das Verfahren weiterführen (Eintritt in die **nationale Phase**). Dafür sind die entsprechenden nationalen Gebühren zu entrichten, eine Übersetzung zu erstellen bzw. andere nationale Erfordernisse zu erfüllen (z.B. Erfinder-eid, Übersetzung des Prioritätsbelegs etc...).

Die notwendigen Änderungen der Ansprüche in der Anmeldung müssen schon vor Beginn des nationalen oder regionalen Verfahrens vorgenommen werden. Die nationalen Ämter beginnen die Bearbeitung der internationalen Anmeldung, einschließlich der materiellen Prüfung; in der Regel erst nach Ablauf des 30. Monats vom Prioritätstag.

Wenn die internationale Anmeldung in einem Bestimmungs- oder ausgewählten Staat nicht als eine Patentanmeldung, sondern als Antrag auf eine **andere** nach nationalem Recht vorhandene **Schutzrechtsart** behandelt wird, so muss dies dem Bestimmungs- oder ausgewählten Amt bei Einleitung der nationalen Phase mitgeteilt werden.

Die Art und Weise und die Voraussetzungen, unter denen die Anmeldung vor den einzelnen Bestimmungsamtern in der nationalen Phase sachlich geprüft wird, werden durch den PCT nicht berührt.

4. Was ist zu beachten?

a) Es wird dringend empfohlen, das gesamte Verfahren nicht ohne entsprechende Experten bzw. ohne eines **Patentanwaltes** durchzuführen.

b) Ebenfalls sollte vorab eine Kalkulation sämtlicher Kosten für eine für mehrere Länder gültige Patentanmeldung getroffen werden. Zu den Gebühren von EUR 2605 für die Internationale PCT- Anmeldung und gegebenenfalls des vorläufigen Prüfungsberichts von EUR 1659 addieren sich die Gebühren für die nationalen Anmeldungen sowie die Kosten für die anwaltliche Unterstützung. Außerdem sind in den jeweiligen Bestimmungsländern für das erteilte Patent in regelmäßigen Abständen in den Folgejahren Verlängerungsgebühren fällig.

5. Weitere Informationen

a) PCT-Internetseite - Informationen in Englisch, Auszüge in Deutsch, Formulare
<http://www.wipo.int/pct/en>

b) PCT-Leitfaden
WIPO, PCT-Leitfaden für Anmelder, Heymanns Verlag, 3. neu bearbeitete Aufl.
<http://www.heymanns.com/servlet/PB/menu/1113525/index.html>

c) Liste der aktuellen PCT-Vertragsstaaten im PCT-Newsletter
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2007/pct_news_2007_6.pdf

d) Bestellung von Veröffentlichungen
Alle PCT- und WIPO-Veröffentlichungen können bei der Marketing and Distribution Section der WIPO bestellt werden.
E-Mail: publications.mail@wipo.int, Internet: <http://www.wipo.int/ebookshop>

e) Formulare DPMA unter <http://www.dpma.de/formulare/patent.html>

Hinweis

Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer Industrie- und Handelskammer Hannover – nur erste Hinweise geben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung auf die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.

Stand: März 2011

Autor

Sabine Hillmer
Abteilung Industrie und Verkehr
Tel. (0511) 3107-272
Fax (0511) 3107-410
hillmer@hannover.ihk.de

Industrie- und Handelskammer Hannover
Schiffgraben 49
30175 Hannover
www.hannover.ihk.de