



Der Eintritt in die nationale Phase

WIPO PCT Webinar-Schulungen

Sitzung 9

22. November 2023

Thomas Henninger

Senior Legal Information Officer
PCT User Resources Section
PCT Legal and User Relations Division

Eva Schumm

Senior Legal Officer
PCT Legal and User Support Section
PCT Legal and User Relations Division

Unsere heutigen Themen

- Entscheidungsprozess
- Vorbereitung des Eintritts in die nationale Phase
- Voraussetzungen für die nationale Phase
- “Best Practice”

Fragen



Zu treffende Entscheidungen

■ Ob

- Soll die internationale Anmeldung weiter verfolgt oder “fallengelassen” werden?

■ Wann

- nach Ablauf von 30 Monaten (in einigen Fällen 31 Monate oder mehr)
 - nach Kapitel I?*
 - nach Kapitel II?
- früher Eintritt?

■ Wo (Auswahl der Bestimmungsämter/ausgewählten Ämter (DO/EOs))

- welche nationalen Ämter?
- welche regionalen Ämter?

* LU und TZ wenden weiterhin eine Frist von 20 Monaten an

Vorbereitungen für den Eintritt in die nationale Phase

- Treffen Sie die massgeblichen Entscheidungen so früh wie möglich
- Überprüfen Sie die Namen der Anmelder noch einmal, um ggf Änderungsanträge Regel 92*bis* noch vor Fristende einreichen zu können
- Stellen Sie lokalen Anwälten alle erhebliche Informationen zur Verfügung (über ePCT?)
- Weisen Sie den lokalen Anwalt an, wie der Fall weiter verfolgt werden soll
 - Änderungen in der nationalen Phase?
 - Argumente
 - Informieren Sie weiterhin den lokalen Anwalt

Verwendung von PCT-PPH?

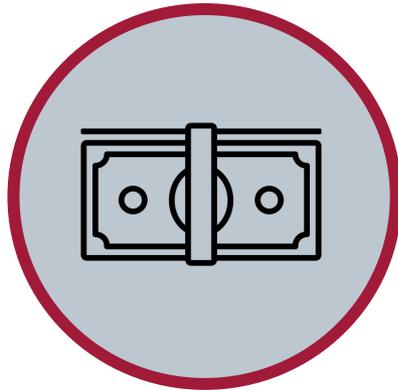
■ Einige Vorteile:

- Verringert den Arbeitsaufwand dank Arbeitsteilung durch Patentämtern
- Erhöht die Erteilungsquote
- Verkürzt den Zeitraum der Rechtsunsicherheit
- Rationalisiert die Verfolgung
- Senkt die Kosten (weniger Bescheide)

■ Verfahrensvoraussetzungen

Allgemeine Erfordernisse (Art. 22(1) und 39(1)(a))

- Innerhalb der anwendbaren Frist sollte folgendes eingereicht werden:



Nationale Gebühr



Kopie der
PCT-Anmeldung
(Vor Veröffentlichung)



Übersetzung
(falls erforderlich)

Fragen im Zusammenhang mit Fristen

- Die Frist für den Eintritt in die nationale Phase gilt unabhängig von möglichen Verzögerungen in der internationalen Phase
- Wenn die Frist für den Eintritt in die nationale Phase versäumt wurde:
 - Ist Wiedereinsetzung nach Regel 49.6 möglich?
 - Wenn ja, welches Kriterium gilt?
 - Welche Frist gilt?
 - Fälle, bei denen Regel 49.6 nicht anwendbar ist

DO/EOs, für die Regel 49.6 nicht gilt

- Mitteilungen über Unvereinbarkeit mit dem jeweiligen nationalen Recht (Regel 49.6(f)):

CA	Kanada	LV	Lettland
CN	China	MX	Mexiko
DE	Deutschland	NZ	Neuseeland
IN	Indien	PH	Philippinen
KR	Republik Korea	PL	Polen

- Das nationale Recht einiger dieser Ämter kann jedoch andere Formen des Schutzes vor Rechtsverlust vorsehen - weitere Einzelheiten finden Sie für jedes DO/EO in dem entsprechenden nationalen Kapitel im *PCT Applicant's Guide*, National Phase

Fragen im Zusammenhang mit der Übersetzung

- Die meisten Ämter verlangen die Übersetzung der internationalen Anmeldung sowohl in der eingereichten als auch in der geänderten Fassung
- Übersetzungen müssen genau sein
- Text in den Zeichnungen
- Mängel bei den Übersetzungen?

Änderungen nach nationalem Recht

- Der PCT garantiert die Möglichkeit, die Anmeldung in der nationalen Phase zu ändern
- Das nationale Recht regelt die Einzelheiten des Verfahrens für Änderungen
- Bei der Formulierung der Ansprüche sollte die nationale Praxis berücksichtigt werden
- Verringern Sie die Anzahl von Ansprüchen, um Anspruchsgebühren zu vermeiden/reduzieren
 - Sonderfälle: CN, DE, IN
- Frist

Besondere nationale Erfordernisse

- Frist nach Regel 51*bis*.3
- Erklärungen sollten sich jetzt auszahlen
- Übersetzung des Prioritätsbelegs (Regel 51*bis*.1(e))

<https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html>

Verlangt der lokale Anwalt mehr als er/sie sollte?

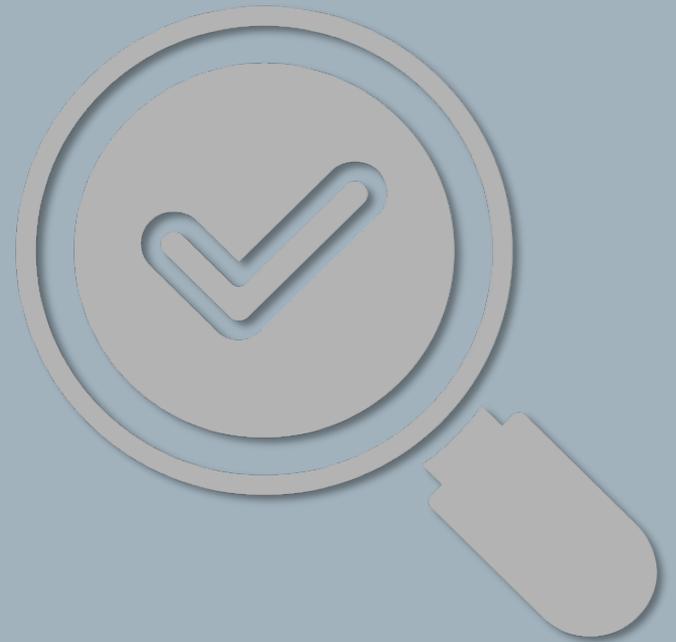
■ Berechtigte Fälle:

- Prioritätsbeleg im Original, wenn der Beleg nicht fristgerecht während der internationalen Phase eingereicht wurde
- Nachweise betreffend nach Regel 92*bis* eingetragene Änderungen
- “By pass route” in den USA

■ Nicht unbedingt berechtigte Fälle:

- Kommt der Antrag vom Amt?
- Klärung mit dem Internationalen Büro

Antworten



Fragen?



PCT-Ressourcen

■ Allgemeine Fragen zum PCT

- Kontaktieren Sie den PCT-Informationssdienst:

Telefon: +41 22 338 83 38

E-Mail: pct.infoline@wipo.int

■ Fragen zu ePCT

- Kontaktdaten des PCT eServices Help Desk:

Telefon: +41 22 338 95 23

E-Mail: pct.eservices@wipo.int

■ Abonnieren Sie die WIPO-Newsletter

<https://www.wipo.int/newsletters>



Bitte füllen
Sie die
Umfrage aus

Vielen
Dank!