



PCT/EPC in practice

10 ορόσημα, 10 σημεία κλειδιά
10 milestones, 10 key points

Ευφημία Παναγιωτίδου Effimia Panagiotidou
Δρ Νομικής, Δικηγόρος PhD, Post Doc, Attorney at Law
www.lawmind.gr

1. Ημερομηνία Κατάθεσης/Προτεραιότητας:

- Καμία αποκάλυψη έως τότε (όχι papers), ή NDAs.
- Έναρξη μέτρησης προθεσμιών.
- Προσοχή στην αρχική Περιγραφή.

1. Filing Date/Priority Date:

- No prior disclosure (no papers), or NDAs.
- Time limits start.
- Attention to the initial Description.

2. Εντός 12μήνου: επιλογή μεταξύ EPO/PCT

Ποια κράτη να διαλέξω? Εξατομικευμένη πολιτική με κριτήρια: φύση εφεύρεσης/ προϋπολογισμό/ πιθανή αγορά

Μόνο Ευρωπαϊκά κράτη (όχι μόνο ΕΕ) → υποβολή EPO (≈ 1500€+2200€)

Και άλλα κράτη; Π.χ. USA, AU, JP; ή αβέβαιο plan; → υποβολή PCT (Ν.Π. ≈ 3300€ Φ.Π. ≈ 2200 € για 30/31 μήνες).

2. Within 12 moths → Not to lose the time limit Choice between EPO/PCT

Which states to choose? Customized policy/ kind of invention/ budget/ potential market

Only Europe (non EU only) → EPC Application (≈ 1500€+2200€)

Other states? e.g. USA, AU, JP; or unknown plan yet? → PCT Application. Cost: ≈ 3300€/2200 € for 30/31 months.

3. Εντός 16 μηνών: Διεθνής Έκθεση Έρευνας και Αιτιολογημένη Γνώμη ISR&WO της Διεθνούς Αρχής Έρευνας.

Απόφαση επιχειρηματία :

- Θετικό ISR&WO → για συνέχεια διαδικασίας ή
- Αρνητικό ISR&WO → εγκατάλειψη/απόσυρση της αίτησης ή
- Αρνητικό ISR&WO → για συνέχεια διαδικασίας με Προκαταρκτική Εξέταση.

3. Within 16 months: International Search Report & Written Opinion
ISR&WO of the International Searching Authority.

Applicant's decision:

- Positive ISR&WO → to continue the procedure or
- Negative ISR&WO → to abandon/withdraw the application, or
- Negative ISR&WO → to continue the procedure by Preliminary Examination.

- ▶ **4. Θετικό ISR&WO → Απόφαση για συνέχιση διαδικασίας →**
Δυνατότητα τροποποίησης Αξιώσεων χωρίς κόστος (2 μήνες - Art. 19 PCT). Να μην επεκταθεί η αιτούμενη προστασία σε νέα στοιχεία που δεν καλύπτονται από την αρχική Περιγραφή.
- ▶ **4. Positive ISR&WO → Decision for continuation of procedure**
→ Amendment of Claims without fees (2 months -Art. 19 PCT).
No extension of protection beyond the original Disclosure.

- ▶ **5. Αρνητικό ISR&WO** → απόφαση για εγκατάλειψη/απόσυρση της αίτησης πριν τη Διεθνή Δημοσίευση (18μηνο), ή εγκατάλειψη.
- ▶ Διαφορά μεταξύ απόσυρσης αίτησης και εγκατάλειψης (μυστικότητα-δημοσίευση).

- ▶ **5. Negative ISR&WO** → decision for abandonment /withdrawal of the Application before International Publication (18 months).
- ▶ Difference between abandonment and withdrawal (publication- secrecy).

- ▶ **6. Αρνητικό ISR&WO → Απόφαση για συνέχεια της διαδικασίας με Αίτηση Προκαταρκτική Εξέτασης.** Chapter II – International Preliminary Examination - προθεσμία 22 μήνες. Διευκολύνει την απόφαση για συνέχιση της διαδικασίας ή οδηγεί σε απόφαση εγκατάλειψης και αποφυγή περαιτέρω εξόδων.
- ▶ **6. Negative ISR&WO → Decision for continuation with International Preliminary Examination.** Maximum in 22 months from priority (Chapter II). Facilitates the decision of continuation or of abandoning the application without further expenses.

- ▶ **7. Μεταξύ 18-30/31 μηνών** Είσοδος στην εθνική/περιφερειακή φάση των κρατών:
 - Ο επιχειρηματίας αξιοποιεί το χρονικό διάστημα για ανεύρεση αγοράς/επενδυτών κ.λπ.
 - Το WIPO διαβιβάζει την Αίτηση στις εθνικές αρχές των Κ-Μ.
 - Μεταβίβαση Αίτησης σε τρίτον χωρίς κόστος.
 - Τέλος Διεθνούς Φάσης και επικοινωνίας με το WIPO.

- ▶ **7. Between 18-30/31 months** Entry to the National/Regional Phase of PCT member states.
 - The entrepreneur takes advantage of time to find potential markets/funders etc.
 - The Application is transmitted to the National Patent Offices.
 - Assignment of Application without expenses.
 - End of International Phase and of communication with WIPO.

▶ **8. Είσοδος στην εθνική/περιφερειακή φάση των Κρατών Μελών**

- Κράτη 30 μηνών → π.χ. ΗΠΑ, ΟΑΠΙ, Ιαπωνία, Ισραήλ, Κίνα, κ.λπ.
- Κράτη 31 μηνών → π.χ. Ρωσία, Κορέα, Ινδία, ΕΡΟ, ΕΑΡΟ, ΑΡΙΠΟ, κ.λπ.
- Επιλογή ΕΡΟ - Η Ευρώπη καταρχήν ενιαία για 38 κράτη.
- Επιτάχυνση διαδικασίας (ΡΑΡΕ) ή εξάντληση προθεσμιών, ανάλογα εάν ο επιχειρηματίας έχει βρει αγορά ή όχι ακόμη.
- Ετήσια τέλη ανανέωσης έως την απονομή.
- "Communication" από την Εξεταστική Επιτροπή του ΕΡΟ. Απευθείας γραπτή ή τηλεφωνική επικοινωνία και τροποποιήσεις.
- Εκτός Ευρώπης, εκπροσώπηση από εθνικό δικηγόρο κάθε κράτους, εφαρμογή εθνικού δικαίου.

▶ **8. Entry into the National/Regional Phase of Member States.**

- M-S 30 months → e.g. USA, ΟΑΠΙ, JKΡ, IL, CN, etc.
- M-S 31 months → e.g. RU, KR, IN, ΕΡΟ, ΕΑΡΟ, ΑΡΙΠΟ, etc.
- ΕΡΟ Designation: Europe – covers 38 M-S.
- ΡΑΡΕ application /or nor, in relation to the existence of a potential market for the Patent.
- National renewal fees until granting.
- "Communication" from ΕΡΟ's Examining Division. Written or phone communication and amendments.
- Outside Europe legal representation by Attorney of each state, implementation of national law.

- ▶ **9. "EPO INTENTION TO GRANT"** → Κοινοποίηση Πρόθεσης για απονομή Διπλώματος, που καλύπτει όλα τα κράτη EPC.
 - Αποδοχή κειμένου και υποβολή μεταφράσεων τελικών αξιώσεων σε 2 γλώσσες σε 4 μήνες + τέλη εκτύπωσης/απονομής Διπλώματος.
 - Έρευνα αγοράς για εύρεση εθνικών δικηγόρων / έρευνα δικηγορικών αμοιβών και εθνικών τελών.
 - Στην πράξη, σ' αυτό το χρονικό σημείο ο επιχειρηματίας λαμβάνει την τελική του απόφαση ποια κράτη επιλέγει.

- ▶ **9. "EPO INTENTION TO GRANT"** →
 - Approval of final text and submission of Claims' translation into 2 languages within 4 months + Patent printing/publication fees.
 - Market search – representation by national attorneys/ legal and national fees.
 - Real time of entrepreneur's states' choice.

▶ **10. "EPO DECISION TO GRANT" / VALIDATION PROCEDURE →**

- ▶ Τέλος αρμοδιότητας ΕΠΟ – Εθνικές Αρχές κρατών.
- ▶ 3 μήνες για να κατατεθεί το Δίπλωμα σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις. Το Δίπλωμα έχει ισχύ μόνο στα κράτη που θα κατατεθεί.
- ▶ Απευθείας επικοινωνία με τα δικηγορικά γραφεία των κρατών.
- ▶ Εμπρόθεσμα ετήσια ανανέωση σε κάθε κράτος έως τη συμπλήρωση 20 ετών.
- ▶ Τα κράτη εκτός ΕΠC ακολουθούν εθνική διαδικασία/ανανεώσεις.
- ▶ Τήρηση ημερολογίου εμπρόθεσμων ανανεώσεων.

▶ **10. "EPO DECISION TO GRANT" / VALIDATION PROCEDURE →**

- ▶ End of EPO's competency- National Authorities M-S.
- ▶ 3 months for Validation Procedure according to national laws' requirements . The patent is only valid to those states in which it has been validated.
- ▶ Direct communication with states attorneys' .
- ▶ Annual renewal within time limits in each state until completion of 20 years.
- ▶ States outside EPC follow procedure/renewal terms according to national law.
- ▶ Keep a calendar of renewal dates.



Σας ευχαριστώ
για την προσοχή σας

Thank you for your attention

Ευφημία Παναγιωτίδου *Effimia Panagiotidou*
Δρ Νομικής, Δικηγόρος *PhD, Post Doc, Attorney at Law*
www.lawmind.gr