



Best Practices für die Einreichung einer PCT-Anmeldung

WIPO PCT Webinar-Reihe

Sitzung 1

29. Juni 2021

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

Vorbereitung der Einreichung

Entscheidungsprozess

```
graph TD; A[Entscheidungsprozess] --> B[Rechtliche Erfordernisse]; B --> C[Möglichkeiten/Mittel der Einreichung]; C --> D[Bereit für die Einreichung];
```

Rechtliche Erfordernisse

Möglichkeiten/Mittel der Einreichung

Bereit für die Einreichung

Fragen

Entscheidungsprozess

- Planen Sie rechtzeitig vor Ablauf der Prioritätsfrist
- Legen Sie eine klare Entscheidungsstruktur fest
- PVÜ oder PCT?
- Vermeiden Sie *Last-Day*- und erst recht *Last-Minute*-Einreichungen

Wahl des Anmeldeamts (RO)

- Welche Wahlmöglichkeiten haben Sie?
- Evtl. Kriterien, nicht beim örtlichen Amt einzureichen ?
- Vor- und Nachteile der Einreichung bei RO/IB
- Berechtigung, beim gewählten Anmeldeamt einzureichen

Wahl der Internationalen Recherchenbehörde

- Ob Wahlmöglichkeit besteht und ggf. welche, bestimmt sich nach dem RO

- Wahlmöglichkeiten bei Einreichung bei RO/IB?

- Bei Wahlmöglichkeit, was sind die Kriterien?

- Höhe der Recherchegebühr
- Fristgerechte Bearbeitung
- Auswirkungen auf die nationale/regionale Phase
- Qualität der Recherchenberichte
- Vorteile durch PCT-PPH
- Ausgeschlossener Anmeldegegenstand
- Zugelassene Sprachen
- Gebührenermässigungen in der nationalen Phase

Vor der Einreichung einer PCT-Anmeldung (1)

- Dokumentenverwaltungssystem auf dem Stand der Technik
 - Zwei voneinander unabhängige Systeme
 - Überprüfung nach dem Vier-Augen-Prinzip
- "Kenne dein RO"
 - Mögliche Arten der Einreichung
 - Zahlungsarten
 - Schließtage
 - Zugelassene Sprachen

Vor der Einreichung einer PCT-Anmeldung (2)

- Berechtigung zur Einreichung
 - Rechtsübertragungen vor Einreichung
- Prioritätsrecht muss zum Zeitpunkt der Einreichung bestehen
 - Übertragungen von Prioritätsrechten vor Einreichung
 - Übertragung an Anmelder ohne Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz in einem Mitgliedsstaat der PVÜ?
- Aktenzeichen für hinterlegtes biologisches Material
- Standardkonforme Darstellung von Sequenzprotokollen
- Beachtung evtl. Vorschriften über nationale Sicherheit

Tipps für E-Filing

- Verwenden Sie ein webbasiertes e-Filing-System wie ePCT anstatt einer “stand-alone” Einreichungs-Software
- Geben Sie Ihren elektronischen Dateien klare und unterscheidungskräftige Namen
- Kontrollieren Sie zweimal, dass die richtigen Dateien angehängt wurden
- Sehen Sie Zeichnungen in *Preview* an und informieren Sie sich, was bei Farben oder Graustufen zu berücksichtigen ist.
- Überprüfung auf mögliche Konvertierungsfehler
- Senden Sie auch die Originaldateien vor Konvertierung (pre-conversion files), wenn dies vom RO akzeptiert wird
- Anforderungen an elektronische Signaturen

Vorbereitung des PCT-Antrags (1)

- Bestimmung der Anmelder:
 - Nennen Sie immer mindestens einen Anmelder, der berechtigt ist, internationale Anmeldungen einzureichen
 - Achten Sie auf korrekte Schreibweise von Namen
 - Adressen von Anmelder-Erfindern
- Vertretung: Anwalt, gemeinsamer Vertreter oder Zustellanschrift?
- Ausschluss von bestimmten Bestimmungstaaten?
Besonderheiten DE, JP und KR

Vorbereitung des PCT-Antrags (2)

- Vermeiden Sie Fehler bei der Angabe von Prioritätsansprüchen
- Geben Sie Sequenzprotokolle in der Kontrollliste richtig an
 - möglichst nur eine einzige Kopie eines Sequenzprotokolls und in .txt-Format
- Nutzen Sie die Möglichkeit von PCT-Erklärungen
- Evtl. PCT-Direkt-Schreiben (wo zutreffend)
- Wenn Risiko besteht, die Prioritätsfrist zu versäumen:
 - Haben Sie einen Plan B bereit
 - Versuchen Sie, sich Zeitverschiebungen und Schließtage zu Nutzen zu machen
 - Beantragen Sie Wiederherstellung des Prioritätsrechts

Nach der Einreichung

- Nach Einreichung überprüfen sie noch an demselben Tag was eingereicht wurde, über elektronische Einreichungs- und Verwaltungssysteme wo verfügbar
- Ist ein Fehler unterlaufen:
 - Taggleiche Korrekturen
 - Einbeziehung durch Verweis
 - Keine perfekte Lösung
 - Unvereinbarkeitsmitteilungen von bestimmten Ämtern
- Überwachen Sie den Eingang der Formblätter PCT/RO/105 und PCT/IB/301

Fragen und Antworten

Fragen?



PCT-Ressourcen

- Allgemeine Fragen zum PCT

- PCT-Informationsdienst:

- Telefon: +41 22 338 83 38

- E-Mail: pct.infoline@wipo.int

- Fragen zu ePCT

- PCT eServices Help Desk :

- Telefon: +41 22 338 83 38

- E-Mail: pct.eservices@wipo.int

- Abonnieren Sie die Newsletter der WIPO

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

- PCT-Webinare

- <https://www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars>

Vielen Dank!
Bitte füllen Sie die Umfrage aus



WIPO | PCT
The International
Patent System