

Warum internationale Anmeldung nach dem PCT-Vertrag?

Stand: April 2017

Grund

Soll eine Erfindung in den wichtigsten Industrieländern geschützt werden, was in der Regel auch bei weltweiter Vermarktung reicht, so ist mit Kosten in der Größenordnung von 40.000,- € bis 100.000,- € (Europa, USA, Japan, ...) zu rechnen. Soll die Erfindung in einer Vielzahl von weiteren Ländern geschützt werden, so können die Kosten noch erheblich höher werden. Ohne PCT-Anmeldung fallen diese Kosten mit Tötigung der Auslandsanmeldungen – die vor Ablauf des Prioritätsjahres erfolgen müssen – relativ schnell an, lediglich bei der europäischen Anmeldung kommt es zu einer teilweisen Verzögerung der anfallenden Kosten.

Vorteile

Durch die PCT-Anmeldung wird für Auslandsschutz mit mindestens ca. 6.200,- € ein Aufschub um weitere 18 Monate auf insgesamt 30 Monate (31 für Europa) gegenüber der 12-Monats-Frist ab dem Anmelde- oder Prioritätstag „erkaufte“. Erst dann muß entschieden werden, ob und in welchen Ländern in die nationale bzw. regionale Phase eingetreten werden soll, d.h. nationale Patente erlangt werden sollen¹⁾.

Die PCT-Anmeldung kann auch in jeder Phase aufgegeben werden; die nachfolgenden Kosten fallen dann nicht mehr an.

Eine PCT-Anmeldung ist sinnvoll, wenn

- noch nicht entschieden ist, ob die Erfindung in die Produktion gehen soll,
- noch nicht entschieden ist, in welchem Umfang und in welchen Ländern die Erfindung vermarktet wird,
- der Umfang der Erträge des erfindungsgemäßen Produkts noch nicht abschätzbar ist,
- noch kein Lizenznehmer gefunden ist (der z.B. die Kosten für die Auslandsanmeldungen trägt).

Von einer PCT-Anmeldung ist abzuraten, wenn

- nur in wenigen Ländern oder nur in Europa Patentschutz erforderlich ist,
- die zu erwartenden Erträge Ausgaben in dieser Größenordnung nicht rechtfertigen,
- rechtzeitig vor Ablauf des Prioritätsjahres eine sichere Entscheidung darüber getroffen werden kann, in welchen Ländern Nachanmeldungen getätigt werden sollen.

¹⁾ Die Voraussetzung, **spätestens nach 19 Monaten einen Antrag auf vorläufige internationale Prüfung** zu stellen, um die Frist bis auf 30 bzw. 31 Monate auszudehnen, gilt inzwischen nur noch für **Luxemburg, Tansania und Uganda**. Über eine regionale Benennung (EP bzw. ARIPO) kann jedoch auch für diese Länder der gleiche Aufschub ohne Prüfungsantrag erreicht werden. Ein Antrag auf vorläufige internationale Prüfung sollte aber dann gestellt werden, wenn die Anmeldung zur Abgrenzung gegenüber einem in der Recherche aufgefundenen Stand der Technik umgearbeitet werden muß. Dies beschleunigt unter Vermeidung eines Mehrfachaufwands die nationalen oder regionalen (z.B. Europa) Erteilungsverfahren.

Kosten und zeitlicher Ablauf einer internationalen Anmeldung nach dem PCT-Vertrag

Jahre	Zeit Monate	<i>Verfahren und Preisangaben betreffen den Normalfall (80 bis 90 % der Anmeldungen)</i>
1	0	<p>Anmeldetag (Priorität) in Deutschland (Europa oder einem anderen Land)</p> <p>Vor Ablauf des 1. Jahres seit dem Anmeldetag muß die PCT-Anmeldung getätigt sein. Kosten: ca. 6.300,- bis 7.280,- € [3.244,- bis 4.224,- €]^{*)} (der niedrigere Betrag entspricht einer Anmeldung bis 30 Seiten, der höhere Betrag einer Anmeldung von 100 Seiten).</p> <p>Dabei sind automatisch alle Vertragsstaaten benannt, ohne daß dies Einfluß auf die Höhe der vorgenannten Kosten hat.</p>
2	16	Erstellung eines internationalen Rechercheberichts mit Bewertung und Übermittlung des relevanten Standes der Technik. Auswertung des Rechercheberichts: 100,- bis 1.500,- €, je nach Umfang.
	18	Veröffentlichung der internationalen Anmeldung
	19/20	Stellung des Antrags auf vorläufige internationale Prüfung, sofern notwendig oder sinnvoll ^{**)} . Kosten: 2.613,- € [2.113,- €].
2		Übermittlung des Prüfbescheids durch das Anmeldeamt, ggf. Ausarbeitung einer Bescheidserwiderung, eventuell Neuformulierung der Ansprüche mit Anpassung der Unterlagen. Kosten: 100,- bis 3.000,- € (je nach Aufwand)
	28	Internationaler vorläufiger Prüfbericht des Anmeldeamtes
	30	Spätester Zeitpunkt für den Übergang in die nationale Phase ^{siehe Anm. 1 auf Seite 3).}
	31	Spätester Zeitpunkt für den Übergang in die (regionale) europäische Phase (Verfahren vor dem Europäischen Patentamt) ^{siehe Anm. 2 auf Seite 3).}
4-6	↓	Europäisches Prüfungsverfahren und Erteilung für benannte Länder (Patente in den europäischen Ländern, die Mitglied des Europäischen Patentübereinkommens sind).

^{*)} *Bereits eingerechnete Amtsgebühren sind in eckigen Klammer angegeben. Die Preisangaben sind Schätzungen von Nettopreisen aus unseren bisherigen Erfahrungen und betreffen den Normalfall, d.h. 80-90% der Anmeldungen. Bei ungewöhnlichem Umfang und Schwierigkeitsgrad kann es auch teurer werden.*

^{**)} *Für die Beschleunigung und Vereinfachung des nationalen oder regionalen (Europa) Prüfungsverfahrens (siehe Fußnote Seite 1). Die Prüfungsgebühr beim Europäischen Patentamt wird um 50% reduziert.*

Anmerkung 1

Beim **Übergang in die nationale Phase** fallen wie bei nationalen Anmeldungen (jedoch zum Teil auch ermäßigte) nationale Gebühren an, außerdem das Honorar für die Korrespondenzanwälte in den betreffenden Ländern, einschließlich der Übersetzungskosten (1.000,- bis 10.000,- € pro Land, möglicherweise auch mehr). Die Kosten^{*)} können sehr unterschiedlich sein, je nachdem, ob ein nationales Prüfungsverfahren erfolgt oder nicht.

- **Beispiel Schweiz:**
Eintragung ohne Prüfungsverfahren, keine Übersetzung erforderlich
Kosten ca. 1.000,- €.
- **Dagegen Japan:**
Es findet nochmals ein Prüfungsverfahren statt, Anmeldung, Prüfbescheide, Bescheidserweiterungen und überarbeitete Unterlagen müssen übersetzt werden, Bearbeitung im Zusammenwirken des deutschen und japanischen Anwalts.
Kosten: 5.000,- bis 10.000,- €, bei Einspruch und Beschwerde höher.

Nach dem Übergang in die nationale Phase in den einzelnen Ländern werden in diesen Aufrechterhaltungsgebühren (Jahresgebühren) erhoben.

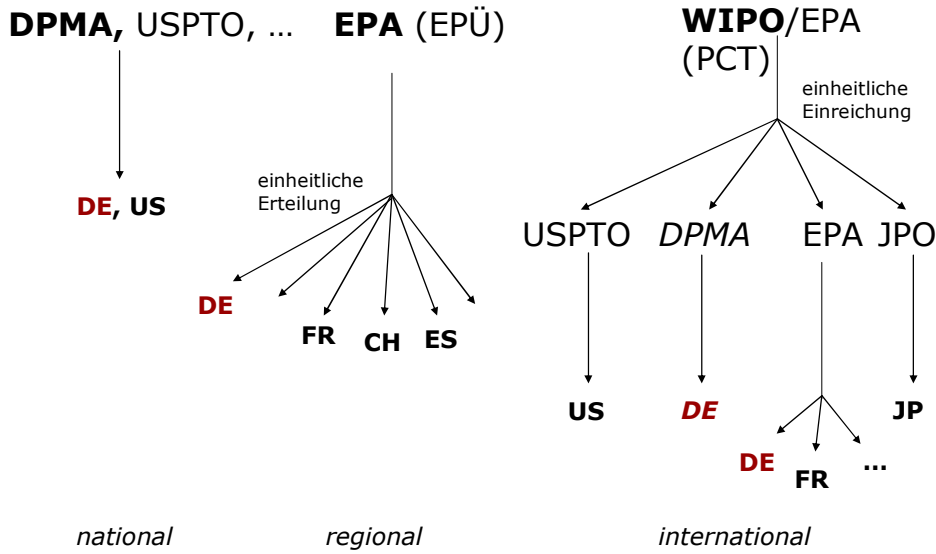
Anmerkung 2

Besonderheit: Europäische Patentanmeldung

Dem Übergang in die regionale Phase im Sinne des PCT-Vertrags entspricht der Übergang in das europäische Patenterteilungsverfahren. Die Kosten^{*)} hierfür belaufen sich auf mindestens ca. 6.760,- € [3.455,- €] für eine Anmeldung mit maximal 35 Seiten und 15 Ansprüchen, bei Einspruch und Beschwerde wird es mehr. Die Erteilung durch das Europäische Patentamt ist jedoch für die Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens bindend. Es findet kein nationales Prüfungsverfahren mehr statt. Die zusätzlichen Validierungskosten für die einzelnen Länder, die erst nach der Erteilung eines europäischen Patents anfallen, beschränken sich somit auf die nationalen Gebühren, den Korrespondenzanwalt zur Erledigung der Formalitäten und Zahlungen im jeweiligen Land, die gegebenenfalls erforderlichen Übersetzungen (außer für die Schweiz, Österreich Frankreich, Monaco, Großbritannien und Luxemburg) sowie die Korrespondenz mit dem ausländischen Anwalt. Pro Land ist mit ca. 1.500,- bis 3.000,- € zu rechnen, was wesentlich vom Umfang und der Schwierigkeit der Übersetzungen sowie dem Preisniveau im jeweiligen Land abhängt.

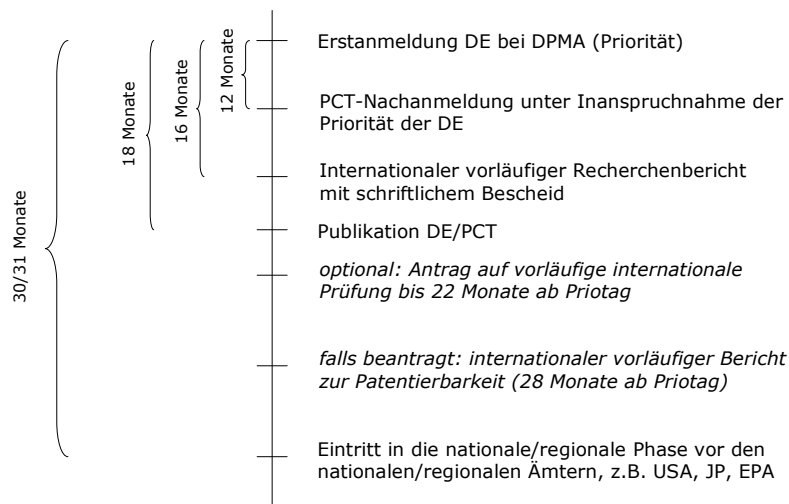
^{*)} *Bereits eingerechnete Amtsgebühren sind in eckigen Klammer angegeben. Die Preisangaben sind Schätzungen von Nettopreisen aus unseren bisherigen Erfahrungen. Bei ungewöhnlichem Umfang und Schwierigkeitsgrad kann es auch teurer werden.*

Erlangung von Patentschutz – mögliche Wege



Das Europäische Patentamt (EPA) übernimmt für die WIPO während der sogenannten internationalen Phase (von der Einreichung bis zum Eintritt in die nationalen bzw. regionalen Verfahren) die Abwicklung der PCT-Anmeldung. Vor Ablauf dieser internationalen Phase (siehe unten) muß entschieden werden, wo ein nationales bzw. regionales Prüfungs- und Erteilungsverfahren vor den jeweiligen Ämtern eingeleitet werden soll.

PCT-Verfahren im Überblick



Die angegebenen Zeiträume bemessen sich nach dem Prioritätstag (Priortag), d.h. nach dem Tag der Erstanmeldung. Bei einer originären PCT-Anmeldung beginnt der Zeitlauf also wie bei einer nationalen (oder europäischen) Erstanmeldung.